

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis in gevoegde zaken van 16 september 2009

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 256830 / HA ZA 06-43 van

X,
wonende te Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen,
eiser,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam,

tegen

1. **Y**,
wonende te 's-Gravenhage,
2. de naamloze vennootschap **AUDILUX N.V.**,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUDILUX SCIENCE B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagden,
procureur (advocaat): voorheen mr. M.C.J. Jehee te 's-Gravenhage, die zich heeft onttrokken

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 265462 / HA ZA 06-1640 van

X,
wonende te Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen,
eiser,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
**PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES AND PERSONAL CARE INTERNATIONAL
B.V.**,
gevestigd te Amersfoort,
2. de naamloze vennootschap **KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.**,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagden,
advocaat mr. J.N. de Blécourt te Amsterdam.

Partijen zullen hierna (ook in het dictum) X, Y c.s. en Philips genoemd worden, de gedaagde partijen in de zaak met rolnummer 06-43 afzonderlijk tevens Y, Audilux N.V. en Audilux Science, de gedaagde partijen in de zaak met rolnummer 06-1640 afzonderlijk tevens Philips DAP en Philips Electronics.

De zaken zijn inhoudelijk behandeld voor partij X in beide zaken door mrs. P. Burgers en F.W. Gerritzen, advocaten te Amsterdam, en voor Philips DAP en Philips Electronics door mr. S.H. Poelmann-Teijgeler, advocaat te Amsterdam. De zaak met rolnummer 06-43 is zijdens Y c.s. aanvankelijk behandeld door de toenmalige procureur mr. M.C.J. Jehee, die zich evenwel gedurende de procedure en voorafgaand aan de pleidooien heeft onttrokken. Een nieuwe procureur/advocaat heeft zich in die procedure niet gesteld.

1. De procedure in de zaak 06-43

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 november 2005;
- de akte overlegging producties van 15 februari 2006 (prods. 1 t/m 3);
- de conclusie van antwoord van 10 mei 2006 (prods. 1 t/m 9);
- de conclusie van repliek van 5 juli 2006 (prods. 4 t/m 9);
- de conclusie van dupliek van 30 augustus 2006 (prods. 10 t/m 17);
- de beschikking procureursonttrekking van 8 maart 2007 voor de onttrekking procureur aan de zijde van Y c.s. ter rolzitting van 21 maart 2007;
- de pleidooien van 13 april 2007 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota van mrs. Burgers en Gerritzen.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De procedure in de zaak 06-1640

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in het voegingsincident van 4 oktober 2006 en de daarin genoemde stukken;
- de conclusie van repliek van 15 november 2006 (prods. 7 t/m 14);
- de conclusie van dupliek van 3 januari 2007;
- de pleidooien van 13 april 2007 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota van mrs. Burgers en Gerritzen enerzijds en de pleitaantekeningen van mr. Poelmann-Teijgeler anderzijds.

2.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

3. De feiten

3.1. X is opgeleid als elektrotechnicus (MTS-E) in Curaçao en Nederland. Vanaf 1991 is hij in Nederland werkzaam geweest in bedrijven die gehoorapparaten assembleren en repareren, vanaf 13 augustus 1996 tot in maart 1999 als hoofd technische dienst (belast met assemblage en reparatie van standaard gehoorapparaten) bij Audicom B.V. (hierna: Audicom).

3.2. Audicom is ontstaan op 23 juni 1995 uit een op 1 december 1994 opgerichte vennootschap onder firma, Audicom v.o.f., met Z en Simyss Moreira Beheer B.V. (hierna: Simyss) als vennoten, toen Y bestuurder was van Simyss. Vanaf 22 november 1995 tot 18 augustus 1998 was Z alleen/zelfstandig bevoegd statutair directeur van Audicom. In die tijd hadden hij en Y gezamenlijk feitelijk de leiding over Audicom. Audicom (en Audicom vof) hielden zich bezig met productie en reparatie van gehoorapparaten. Op 28 april 1999 is Audicom gefailleerd. De vennootschap is op 8 mei 2002 ontbonden.

3.3. Na beëindiging van zijn dienstverband bij Audicom B.V. is X gaan werken in dienst van een derde (Entermed, medische hulpmiddelen) en op 30 december 2004 is hij teruggekeerd naar Curaçao.

3.4. Y is in 1972 in Delft afgestudeerd als elektrotechnisch ingenieur en aanvankelijk als zodanig 10 jaar werkzaam geweest bij Philips Telecommunicatie. Nadien heeft hij 8 jaar managementfuncties vervuld bij gehoorapparatenproducenten Knowles (werelwijd marktleider) en Philips Hearing Systems (dat nieuwe hoortoestellen ontwikkelde en waar Y leiding gaf aan een speciale productontwikkelingsgroep). Vervolgens is hij in 1990 voor zichzelf begonnen als ontwikkelaar, producent, distributeur en verkoper van nieuwe hoortoestellen. Hij heeft naast de in deze procedures aan de orde zijn octrooien en octrooiaanvragen diverse andere octrooi(aanvrag)en op zijn naam staan. Na het faillissement van Audicom B.V. heeft hij zijn zakelijke activiteiten voortgezet middels Audilux N.V. en Audilux Science (vgl. daarover nader in 3.6 en 3.8 e.v.).

3.5. Y heeft op 8 september 1997 (in zijn Audicom-tijd) op eigen naam met vermelding van hemzelf als enig uitvinder een aanvraag voor een Nederlands (registratie)octrooi ingediend met nummer NL 1006962 (hierna: NL 962) voor een – kort gezegd – in het oor onzichtbaar te dragen gehoorapparaat (hierna in navolging van partijen ook aan te merken als *in-ear* gehoorapparaat). Tevens heeft Y op 13 oktober 1997 een nadere aanvraag, NL 1007257 (hierna: NL 257), ingediend die op dezelfde materie betrekking heeft en verbeteringen bevat, voorzien van dezelfde figuren als in NL 962. Op basis van deze Nederlandse octrooiaanvragen is een internationale PCT-aanvraag gedaan (hierna: WO99/13686), uitteengevallen in een aanvraag voor een Europees octrooi EP 1031257 A1 (hierna: EP 257) en voor een Amerikaans octrooi US 6,577,740 (hierna: US 740), allemaal op naam van Y met hemzelf vermeld als enige uitvinder.

3.6. Jakobs Beheer B.V. (Jakobs Beheer) was 49% aandeelhoudster (met recht van bestuurdersbenoeming) in Audilux N.V., opgericht op 23 november 2000. 51% van die aandelen werden gehouden door Simyss Eindhoven Beheer B.V. (Simyss Eindhoven) met als (middelijk) bestuurder Y. Audilux N.V. hield 100% van de aandelen van Audilux Science.

3.7. Een aanvankelijk na de in 3.5 bedoelde indieningen van NL 962 en NL 257 door X (in zijn Audicom-tijd) met de hand vervaardigd prototype van een gescharnierd hoortoestel is in een oplage van ongeveer 25 stuks gereedgekomen. Dat toestel achtte Audicom evenwel technisch en commercieel ongeschikt om op de markt te brengen. Dit is later doorontwikkeld tot het Microlux hoortoestel, dat wel geschikt werd geacht om op de markt te brengen, waarvoor vervolgens Philips belangstelling heeft getoond (vgl. hierna 3.9). Voor deze doorontwikkeling zijn nadere uitvindingen gedaan waarvoor door Y c.s. (X had toen Audicom al verlaten en is niet in dienst geweest van Audilux N.V. of Audilux Science) op 3 december 1999 en 4 december 2000 nadere octrooiaanvragen zijn ingediend.

3.8. Jakobs Beheer was de belangrijkste financier van Audilux N.V. Op grond van overeenkomsten van geldlening uit 2002 dienden alle door Jakobs Beheer geleende bedragen per 1 januari 2005 (in hoofdsom ultimo 2004 ruim €4 miljoen), vermeerderd met rente, te zijn terugbetaald. De rekening-courant verhoudingen van Y en diens echtgenote met Audilux N.V. vertoonde ultimo 2004 debetstanden van tezamen ruim €3 ton.

3.9. Eind 2004 toonde Philips interesse in de verwerving van (aandelen in Audilux Science als houdster van) de Microlux octrooifamilie van Audilux N.V./Audilux Science, dan wel het nemen van licentie onder de betreffende techniek.

3.10. In die periode is ernstige onenigheid ontstaan tussen de aandeelhouders/bestuurders van Audilux N.V. (uiteindelijk Jakobs en Y), met name omtrent de voorwaarden van herfinanciering/financiële herstructurering van Audilux N.V. door Jakobs Beheer en omtrent de wenselijkheid van verkoop van octrooi(aanvrag)en of licentieverlening met betrekking tot de Microluxtechnologie aan Philips.

3.11. Jakobs Beheer heeft in dat kader, toen zij de financiering van Audilux N.V. staakte, middels de onder haar invloed staande bestuurder A eerst op 31 januari 2005 voorlopige surséance van betaling van Audilux N.V. bewerkstelligd, waardoor bedoelde onderhandelingen met Philips werden vertraagd. Deze voorlopige surséance kreeg Audilux N.V. pas bij beschikking van 13 mei 2005 van deze rechtbank weer ongedaan gemaakt (toen Audilux inmiddels met Philips overeenstemming had bereikt over overdracht van de Microlux octrooifamilie en Philips daarvoor had betaald, welk bedrag grotendeels is aangewend om de schulden van Audilux N.V. aan Jakobs Beheer te voldoen, waarvoor overigens verscheidene procedures (zie hierna) moesten worden gevoerd met Jakobs Beheer). Voordien had de rechtbank bij beschikking ex art. 225 Fw van 24 februari 2005 een verzoek van Jakobs Beheer tot ingrijpende voorlopige maatregelen tijdens de voorlopige surséance van betaling integraal afgewezen.

3.12. Bij verstekvonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 4 maart 2005 zijn Audilux N.V. en Audilux Science in het gelijk gesteld jegens Jakobs Beheer's bestuurder A, waarbij A is veroordeeld tot het ter beschikking stellen van alle gegevens en bescheiden met betrekking tot het door hem over Audilux N.V. en Audilux Science gevoerde bestuur. Daaronder viel een door A buiten medeweten van Y namens Audilux Science op 17 februari 2005 gesloten exclusieve octrooilicentieovereenkomst onder de Microlux octrooien met Hearing Systems B.V. i.o., een (indirect) door Jakobs Beheer opgerichte en gefinancierde entiteit. Bij kort geding vonnis van 21 maart 2005 is het Hearing Systems B.V. i.o. en een werknemer van Jakobs Beheer verboden hoortoestellen die onder bescherming van octrooien van Audilux Science vallen, op de markt te brengen.

3.13. Bij beschikking van 4 april 2005 van de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam zijn door Jakobs Beheer jegens Audilux N.V. verzochte onmiddellijke voorzieningen – die erop gericht waren de positie van Y/Simyss Eindhoven te neutraliseren hangende de enquête(bodem)procedure afgewezen; dit maatregelenpakket was van eenzelfde strekking als eerder hangende de voorlopige surséance verzocht en afgewezen door de Haagse rechtbank (vgl. 3.11 *in fine*). Daarin overweegt de Ondernemingskamer onder meer als volgt:

3.7 Uit het onder 2 beschreven feitencomplex (...) leidt de Ondernemingskamer af dat Jakobs Beheer sinds december 2004 alles in het werk heeft gesteld om te voorkomen dat Audilux de aandelen in Science aan Philips verkoopt dan wel dat Science een samenwerkingsverband met Philips aangaat en octrooien aan Philips verkoopt of haar licenties op die octrooien verstrekt. De verkoop van de aandelen in Science dan wel van haar octrooien, of het verstekken van licenties, thans, aan Philips, is volgens Jakobs Beheer niet in het belang van Audilux omdat een en ander op termijn, na enkele jaren van winstgevend exploitatie

van de octrooien door (in de visie van Jakobs Beheer: een nieuw bestuur van) Audilux, alsnog – en dan vermoedelijk tegen een betere prijs – zal kunnen geschieden. (...)

3.9 (...) de Ondernemingskamer (concludeert) dat tussen de (indirecte) aandeelhouders van Audilux weliswaar een – ernstig – verschil van mening bestaat over de wenselijkheid van een verkoop op korte termijn van octrooien of licenties aan Philips, doch dat de beslissing daaromtrent in beginsel tot de beleidsvrijheid van (het bestuur van) Audilux behoort (...).

3.14. Op dezelfde dag, 4 april 2005, heeft X middels haar advocaat schriftelijk jegens Philips aanspraak gemaakt op de in 3.5 bedoelde octrooi(aanvrag)en.

3.15. Omstreeks 6 april 2005 hebben zowel Philips als Jakobs Beheer een bod gedaan op de aandelen dan wel activa van Audilux Science (die de octrooi(aanvrag)en ter zake de Microluxtechnologie hield).

3.16. Bij beschikking van 27 april 2005 van de raadkamer van de rechtbank 's-Hertogenbosch is het verzoek van Jakobs Beheer tot faillietverklaring van Simyss Eindhoven afgewezen.

3.17. Op grond van een overeenkomst van 13 mei 2005 zijn bij notariële akte van 21 november 2005 en onderhandse akte van 13 december 2005 NL 962, NL 257, EP 100, WO99/13686 en US 740, alsmede alle andere octrooi(aanvrag)en die prioriteit invoeren van NL 962 en NL 257 overgedragen aan Philips Electronics.

3.18. Bij beschikking van de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam van 25 mei 2005 in de enquêteprocedure van Jakobs Beheer tegen Audilux N.V. is Audilux N.V. andermaal geheel in het gelijk gesteld. Voor zover van belang voor de onderhavige zaak overweegt de Ondernemingskamer in deze bodemzaak aldus:

3.7 Ook wat betreft de handelwijze van (het bestuur van) Audilux ten aanzien van de eventuele verkoop (op korte termijn) van de aandelen in Science dan wel van die octrooien, of het verstrekken van licenties, aan Philips, acht de Ondernemingskamer niet (nader) gebleken van feiten of omstandigheden die het oordeel kunnen dragen dat aan een juist beleid van Audilux getwijfeld dient te worden. (...) Zulks wordt niet anders indien Audilux – tegen de uitdrukkelijke wens van Jakobs Beheer – aan het thans voorliggende bod van Philips de voorkeur zou geven boven het bod van Jakobs Beheer. In het enkele uiteenlopen van de visies van de onderhavige aandeelhouders valt – in het verlengde van hetgeen dienaangaande onder 3.9 van de beschikking van 4 april 2005 werd overwogen – geen reden voor twijfel aan een juist beleid van Audilux te onderkennen, terwijl niet kan worden gezegd dat de biedingen van Philips en Jakobs Beheer qua vorm en inhoud zodanig uiteenlopen dat het ene bod duidelijk als gunstiger moet worden beschouwd dan het andere, althans dat Audilux er niet in redelijkheid toe zou mogen streven op basis van haar bieding met Philips tot overeenstemming te komen. De Ondernemingskamer heeft hierbij in aanmerking genomen dat overigens moet worden vastgesteld dat het realiseren van de hoogste prijs voor de aandelen Science dan wel die octrooien of licenties in dezelfde mate in het belang is van zowel Simyss als Jakobs Beheer.

3.19. Bij kort geding vonnis van 19 juli 2005 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank zijn de vorderingen van Jakobs Beheer jegens Audilux N.V. tot het verschaffen van inzage in de administratie (teneinde tot een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure te

komen) afgewezen. Jacobs Beheer heeft ditzelfde opnieuw gepoogd blijkens het andermaal afwijzende kort geding vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 1 maart 2006. Van beide vonnissen is Jacobs Beheer in hoger beroep gegaan.

3.20. Jakobs Beheer heeft in 2005 ook nog vruchteloos het faillissement van Audilux N.V. en Y aangevraagd en beslag gelegd op een aantal octrooien dat aan Philips geleverd zou worden, welke beslagen door de rechter zijn opgeheven.

3.21. Philips DAP is op 8 februari 2006 door X op de hoogte gebracht van de opeisingsprocedure van X jegens Y c.s. en gesommeerd relevante octrooiaanvragen aan X over te dragen, op welke sommatie Philips DAP niet heeft gereageerd¹.

3.22. Op 10 april 2006 heeft ten overstaan van een rechter-commissaris van deze rechtbank een voorlopig getuigenverhoor plaatsgehad van Y op verzoek van X.² Blijkens het proces-verbaal van dit voorlopig getuigenverhoor heeft Y daarin onder meer als volgt verklaard:

(...) Als reactie op wat er in het verzoekschrift staat zeg ik dat het hier gaat om mijn uitvinding. Die uitvinding is als volgt tot stand gekomen. In de zomer van 1997 verbleef ik drie maanden in Caracas. Ik had toen niets te doen en heb wekenlang gepuzzeld met pen en papier en ben toen uiteindelijk met deze oplossing gekomen. Ik merk op dat ik kort voordat ik naar Caracas ging heb gesproken met de manager van Knowles, dat is een producent van onderdelen van hoortoestellen. Hij liet mij toen iets zien, namelijk een voor Siemens ontwikkelde microfoon met versterker erin. Hij had tevens bij zich, en dat was het echte nieuwe een microfoontje dat binnenkort op de markt kwam, dat niet kon worden verkocht omdat er te weinig vraag naar was. Nu dit wordt gedictieerd preciseer ik dit naar aanleiding van een opmerking van mr. Jehee (de toenmalige raadsman van Y, Rb.) als volgt: het was een metalen doosje waarvan hij zei dat er binnenkort een microluidspreker gemaakt kon worden die in combinatie daarmee een hoortoestel kon opleveren. Met die kennis ben ik in Caracas gaan werken en daar heb ik toen deze uitvinding ontwikkeld. Ik heb daar toen al een tekst voor een octrooiaanvraag gemaakt en ook tekeningen gemaakt. Direct terug in Nederland heb ik die octrooiaanvraag op 8 september 1997 ingediend en later, op 13 oktober 1997, nog een aanvraag.

(...)

Audicom is feitelijk door Z en mij opgericht, maar omdat ik nog een winkel had kon ik dat formeel niet zelf doen. De constructie werd dat Z 12% van de aandelen kreeg en de B.V. van mijn vrouw 88%. Het kan ook wel dat het haarzelf was en niet haar B.V. Uiteindelijk zijn er problemen met Z ontstaan en hij is eind 1998 vertrokken. Vanaf september 1998 ben ik directeur geworden totdat in 1999 het faillissement van

¹ Philips DAP, de in zaak 06-1640 sub 1 gedagvaarde partij, was nooit betrokken bij de onderhandelingen over verkrijging van de Microlux octrooifamilie. Aanvankelijk was dat wel een andere Philips vennootschap, Philips Domestic Appliances and Personal Care B.V. (zonder "International") en die vennootschap wordt ook genoemd door Y blijkens diens proces-verbaal van voorlopig getuigenverhoor (vgl. 3.22). Dit is bij antwoord in zaak 06-1640 onder 52 (onbestreden) uiteengezet.

² Blijkens het verzoekschrift van 4 mei 2005 (prod. 6 antwoord zaak 06-43) was aanvankelijk beoogd te horen X, de in 3.2 bedoelde Van Beek, E.J. Hoogendoorn (oud werknemer van Audilux N.V., volgens Y c.s. betrokken bij uitwerking van de vindingen die hebben geleid tot de aan Philips overgedragen octrooirechten), Y en diens echtgenote. Na uitstel van verhoor om procedurele redenen is er zijdens X vervolgens van af gezien om anderen dan Y (en derhalve ook niet X zelf) te doen horen (vgl. antwoord zaak 06-43 onder 26).

Audicom werd uitgesproken. Het is wel zo dat ik vanaf het begin feitelijk de zaak samen met Z runde.

De heer X kende ik als een kundig technicus die hoortoestellen maakte bij de concurrent Viennatone, waar ook Z vandaan kwam. Het is ook Z geweest die X naar Audicom heeft gehaald. Aanvankelijk was de technicus B maar ongeveer anderhalf jaar later is X erbij gekomen en enige maanden later ging B weg. X vervaardigde hoortoestellen voor Audicom.

U neemt met mij nu de verdere vragen door die mr. Burgers tevoren heeft toegezonden. De heer Z kende ik als verkoopleider van Viennatone. Hij had ruzie met zijn baas en wilde met mij samenwerken waarna wij inderdaad samen een groothandel zijn begonnen.

Ik kan mij niet herinneren dat ik aanwezig ben geweest bij het ondertekenen van het arbeidscontract van X, maar ik neem aan dat Z dat netjes heeft gedaan. De verhuizing binnen Dordrecht heeft in de zomer van 1997 plaatsgevonden, dus toen ik in Caracas verbleef. Die verhuizing is dus door Z geregeld. Bij Audicom werkten: Z, X, B, C (de opvolger van B), een Marokkaanse meneer waarvan ik de naam niet meer weet en een secretaresse genaamd Jose. Half januari 1999 bovendien nog de heer C.

Ik had inderdaad contact met X want hij repareerde en maakte hoortoestellen. Ik heb ook met hem gesproken over de uitvinding al was het maar omdat hij degene was die dit soort dingen kon maken. Maar ik heb hier met niemand over gesproken, en dus ook niet met X, voordat ik de octrooiaanvraag had gedaan. In het algemeen kan ik zeggen dat ik nadat ik die aanvragen had gedaan, ik van die uitvinding geen geheim heb gemaakt. Ik heb er ook met anderen binnen Audicom over gesproken. Het kan zijn dat ik in oktober 1998 op een beurs ben geweest maar ik weet dat niet zeker, want ik ging naar vele beurzen. In oktober 1998 waren er al prototypes, die werden al getest, dus als ik op die beurs was kan ik wel prototypes bij mij hebben gehad. De tekst zoals die is ingediend bij het bureau voor de Industriële Eigendom heb ik zelf getypt en die zelf ingediend met de door mij gemaakte tekeningen. Daar kwam dus nog geen octrooigemachtigde aan te pas. Die heb ik pas ingeschakeld in het kader van de PCT-aanvraag.

Mr. Burgers toont mij de eerste octrooiaanvraag en vraagt mij wat het faxnummer daarop betekent. Dat is mij niet bekend. Mr. Burgers zegt nu dat het een Amerikaans nummer is van Widex, dat bedrijf ken ik wel, dat is een hoortoestellenfabrikant uit Denemarken, maar ik heb geen idee hoe dat nummer op die octrooiaanvraag komt.

Naar mr. Burgers terecht opmerkt zijn de diverse octrooien die op deze uitvinding zijn verleend inmiddels overgedragen aan Philips. Daarover zijn in december 2004 voor het eerst contacten gelegd. De partij aan wie is overgedragen heet Philips Domestic Appliances and Personal Care B.V. te Amersfoort.

Mr. Burgers vraagt mij nog of ik X in staat achtte deze uitvinding te doen. Volgens mij was X daarvoor te veel technicus.

In 1998 waren er ongeveer 15 proefpersonen. Ik ben bij het aanmeten betrokken geweest en kreeg ook feedback.

3.23. Ten slotte is in een bodemzaak die door Jakobs Beheer tegen Audilux N.V. is aangespannen bij deze rechtbank met als inzet een verklaring voor recht tot nietigverkla-

ring/vernietiging van besluiten van aandeelhoudersvergaderingen Audilux N.V. (waaronder met name die tot goedkeuring van de overeenkomst Audilux N.V. – Philips tot overdracht van de Microluxoctrooitechnologie, zie 3.17) Jakobs Beheer bij vonnis van 12 juli 2006 opnieuw in het ongelijk gesteld.

3.24. Begin 2009 zijn Audilux N.V. en Audilux Science B.V. gefailleerd.

4. Het geschil

in de zaak 06-43

4.1. Stellende dat hijzelf als enige, althans samen met Philips, heeft te gelden als uitvinder van de in 3.5 bedoelde octrooifamilie voor het *in-ear* gehoorapparaat, dat hij buiten dienstverband en deels in zijn vrije tijd zou hebben uitgevonden, vordert X - samengevat - primair veroordeling van Y c.s. tot overdracht van, subsidiair tot gedeeltelijke overdracht in mede-eigendom van (thans nog³) Europees octrooi EP 100, PCT-aanvraag WO99/13686, het Amerikaanse octrooi US 740 en alle andere octrooiën of octrooiaanvragen die NL 962 en NL 257 als prioriteit inroepen, tevens veroordeling van Y c.s. om aan deze overdracht medewerking te verlenen, zodat X als rechthebbende, althans mede-rechthebbende kan worden ingeschreven, alles op straffe van verbeurde van dwangsommen en bij het bereiken van een half miljoen Euro aan verbeurde dwangsommen een bevel tot in de plaatsstelling van dit vonnis van de voor overdracht benodigde medewerking van gedaagden, kosten rechtens.

4.2. Y c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 06-1640

4.3. X vordert - samengevat - in deze procedure precies hetzelfde als in de gevoegde zaak 06-43 (vgl. 4.1), maar dan van de gedaagden in deze zaak.

4.4. Philips voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

in de gevoegde zaken

Procedureel

5.1. Ten pleidooie delen partijen, voor zover tegenwoordig, gezamenlijk mee dat het faillissement is uitgesproken van Audilux N.V. en Audilux Science B.V. Ingevolge art. 29 Fw brengt dat mee dat de zaak met rolnummer 06-43 jegens deze partijen van rechtswege is geschorst.

³ Aanvankelijk werden ook de in EP 100 genoemde prioriteitsdocumenten, NL 962 en NL 257 opgeëist, maar dat is door X bij pleidooi opgegeven, vgl. 5.2.

5.2. Tevens is tussen partijen in confesso dat de Nederlandse octrooiaanvragen NL '962 en NL '257, die nooit openbaar zijn gemaakt, inmiddels niet meer bestaan. Ten pleidooie heeft X zijn vordering in beide zaken tot overdracht van deze aanvragen niet langer gehandhaafd, zodat die als ingetrokken hebben te gelden.

5.3. Als onbetwist gesteld staat vast dat de PCT aanvraag WO99/13686, de Europese aanvraag EP 100 en het Amerikaans octrooi US 740 inmiddels zijn overgedragen aan Philips Electronics. Zodoende is X in zijn opeisingsactie jegens Philips DAP in de zaak met rolnummer 06-1640 alleen al daarom niet ontvankelijk.

5.4. Als gevolg van de in 5.3 bedoelde overdrachten heeft X tevens niet langer een rechtens te respecteren belang bij zijn vorderingen jegens Y, zodat die worden afgewezen. Y kan immers de PCT- en Europese aanvraag en het Amerikaanse octrooi niet (meer) overdragen aan X. Anders dan ten tijde van de dagvaarding in de zaak met rolnummer 06-43, mist hij daartoe thans, na overdracht aan Philips, beschikkingsbevoegdheid.

5.5. Ten pleidooie heeft X zijn primaire grondslag voor opeising (overdracht) van de PCT-aanvraag en het Amerikaans octrooi, te weten analoge toepassing van art. 78 ROW 1995, niet langer gehandhaafd. De opeising van de PCT-er en de Amerikaan baseert X thans alleen nog op onrechtmatige daad, bestaande uit het profiteren van het gestelde onrechtmatig handelen van Y c.s.

5.6. Ten slotte heeft X ten pleidooie aangegeven dat zijn eis tot opeising/ overdracht subsidiair moet worden opgevat als een eis tot gedeeltelijk opeising/overdracht in mede-eigendom, voor zover hij moet worden aangemerkt als degene die rechtens slechts gedeeltelijk aanspraak kan maken op de betreffende (aanvragen tot) intellectuele eigendomsrechten, tezamen met (thans) Philips Electronics. Desgevraagd is daar zijdens Philips geen bezwaar tegen gemaakt, zodat de rechtbank de opeisingseis ook in die zin zal verstaan.

Rechtsverwerking?

5.7. Als verweer met de verste strekking is aangevoerd dat X zijn recht tot opeising zou hebben verwerkt. Dat wordt verworpen. Enkel tijdsverloop, in dit geval 6 jaar, is daartoe onvoldoende. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is daarnaast vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Philips/Y c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat X zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Philips/Y c.s. onredelijk zou worden benadeeld of bezwaard in geval X zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Weliswaar wordt vanwege het tijdsverloop de positie van Philips/Y c.s. bemoeilijkt, maar niet valt in te zien dat dit het gevolg is van een (additionele) bijzondere omstandigheid, niet zijnde enkel tijdsverloop. Evenmin is naar het oordeel van de rechtbank een (additionele) bijzondere omstandigheid aanwezig op grond waarvan bij Y c.s./Philips het gerechtvaardigd vertrouwen kan zijn gewekt dat X zijn aanspraak niet langer geldend zou maken. De rechtspraak waar Philips zich ten faveure van haar beroep op rechtsverwerking op beroept, ziet niet op met de onderhavige zaak vergelijkbare casusposities, zoals X terecht naar voren heeft gebracht. Het late tijdstip van de opeisingsclaims heeft wel andere gevolgen, zoals hierna in 5.10 e.v. aan de orde komt.

Art. 12 lid 1 ROW 1995?

5.8. Evenmin is sprake van een situatie bedoeld in art. 12 lid 1 ROW 1995 (na "tenzij"), op grond waarvan de aard van de werkzaamheden van X mee zou brengen dat aan spraak op octrooi zou toekomen aan Audicom, zoals Philips nog aanvoert. X was bij Audicom niet aangesteld – zo is tussen partijen in confesso – in een betrekking die qua aard meebracht dat hij zijn bijzondere kennis zou aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft. X was als hoofd technische dienst belast met het repareren en assembleren van gehoorapparaten.

5.9. Subsidiair heeft Philips betoogd dat zo al moet worden aangenomen dat X met medeweten en goedkeuring van Y zich mede in werktijd zou hebben beziggehouden met het doen van uitvindingen, die geleid hebben tot de voorlopers van de Microlux, zoals X beweert, maar Philips en Y c.s. betwisten, dat dan blijkbaar sprake was van een situatie waarin het tot zijn feitelijke takenpakket was gaan behoren om uitvindingen te doen voor Audicom. Gelet op de blijkens de parlementaire geschiedenis beperkte draagwijdte van de uitzondering van art. 12 lid 1 ROW 1995 gaat het te ver om die situatie gelijk te kunnen stellen met een geval als bedoeld in lid 2 van dat artikel, waar het betoog van Philips in feite op neer komt, zodat dit wordt verworpen.

Verzwaarde stelplicht

5.10. Naar het oordeel van de rechtbank heeft X niet voldaan aan zijn in de onderhavige procedures aan te nemen *verzwaarde stelplicht* met betrekking tot zijn stelling dat hij de aan de octrooi(aanvrag)en ten grondslag liggende uitvinding van een *in-ear* hoortoestel zou hebben gedaan. Daartoe is het navolgende redengevend.

5.11. In de eerste plaats dringt zich een link op tussen de (drastische) pogingen van Jakobs om de deal van Y c.s. met Philips te dwarsbomen en de vaststaande contacten tussen Jakobs Beheer en X ten tijde van het aanhangig maken van de onderhavige opeisingsacties, die werden/worden gevoerd met financiële steun van Jakobs Beheer. Ook al is dan geen sprake van rechtsverwerking, deze claims zijn niet door X ingeleid binnen in zaken als deze normaal te achten tijd na Xs vertrek bij Audicom, althans wetenschap van octrooiering door Y, maar pas op een moment dat dit goed paste in de strategie van Jakobs Beheer om de beoogde deal met Philips te frustreren door het voeren van een groot aantal (allemaal verloren) procedures.

5.12. Daarbij komt in de tweede plaats dat een minutieuze weerlegging voorligt in beide zaken bij antwoord/dupliek/pleidooi van de schriftelijke verklaringen van X (die er eerder zelf van heeft afgezien om onder ede te worden gehoord in een voorlopig getuigenverhoor) en een tweetal andere oud-werknemers van Audicom (die allebei na een arbeidsconflict bij Audicom zijn vertrokken) en een beweerdelijke proefpersoon, hetgeen ook met zich brengt – gegeven dat minutieuze verweer en gelet op deze omstandigheden – dat hoge eisen gesteld moeten worden aan de stelplicht van X.

5.13. In de derde plaats is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een aantal ongerijmdheden die het stelsel van verklaringen en uitingen van X in het licht van de overige vaststaande feiten oplevert, terwijl geen direct bewijs van uitvinderschap van X uit de tijd van de uitvinding zelf voorligt, bijvoorbeeld (gedateerde) werktekeningen, schetsen of andere stukken dan wel prototypes van de hand van X. Ook dat maakt dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de stelplicht van X. Omtrent een achttal ongerijmdheden overweegt de rechtbank als volgt.

5.14. X heeft nooit schriftelijk aanspraak gemaakt op *teruggave van papieren en werktekeningen van de uitvinding* die hij blijkens zijn stellingen bij zijn toenmalige werkgever zou hebben achtergelaten (op zichzelf al een niet aanstonds aannemelijke (op)stelling), vlak voorafgaand aan het faillissement van Audicom. Hij stelt dat Y hem geen toestemming zou hebben gegeven om deze stukken mee te nemen, maar Y c.s. bestrijdt dat zich dit heeft voorgedaan⁴. Deze stukken – een specificatie om welke stukken het dan zou moeten gaan, ontbreekt overigens, zoals Y c.s. terecht naar voren brengt (antwoord zaak 06-43 onder 31) – zouden bij Audicom zijn bewaard in een rode en gele ordner volgens een van de schriftelijke verklaringen, maar dat deze ordners voorhanden waren wordt door zowel Philips als Y c.s. betwist en een steekhoudende onderbouwing daarvan zijdens X is niet verschaft. Dit stilzwijgen bevreemdt, omdat X stelt dat hij ervan op de hoogte was dat Y de octrooien op eigen naam had aangevraagd. Dat X bedoelde aanspraak wel mondeling zou hebben gedaan, wordt door Y c.s. weersproken.

5.15. Als verklaring voor het niet eerder dan na 6 jaar jegens Y c.s./Philips *aanspraak maken op octrooi* ondanks zijn gestelde wetenschap van de Y-aanvragen al die tijd, geeft X zelf desgevraagd ter zitting deze: Dit zou hij niet hebben gedaan naar aanleiding van advies van het Bureau voor Rechtshulp over de kosten van gerechtelijke procedures – van welke advisering overigens niets is gesubstantieerd of anderszins gebleken. Dit overtuigt niet. Zeker niet in het licht van de stelling van X dat het gegeven dat Y octrooi had aangevraagd, hem altijd dwars zou hebben gezeten. Dan valt zonder nadere uitleg – die niet is verschaft – niet te begrijpen dat X daar al die tijd met geen woord over heeft gerept jegens Y c.s. De kosten van bijvoorbeeld een sommatiebrief, kunnen in redelijkheid niet prohibitief worden geacht in dit verband.

5.16. Een volgende ongerijmdheid betreft de stelling van X dat hij *in juli/au-gustus 1997* de uitvinding voor het *in-ear* gehoorapparaat zou hebben gedaan, die vervolgens zou zijn "afgekeken" door Y. Hij zou daartoe in die periode (meer specifiek in augustus 2007) technische tekeningen hebben vervaardigd (waarvan als gezegd niets is gebleken of geproduceerd), die door Y min of meer in de octrooiaanvragen zouden zijn overgenomen. In die periode was Y, zo acht de rechtbank (waar nog mogelijk na zo lange tijd, zonder dat Y c.s. door het zwijgen van X bedacht hoefden te zijn op deze bewijsproblematiek) voldoende aannemelijk gemaakt door Y c.s. en Philips⁵, niet in Nederland, maar in Venezuela met zijn echtgenote (onder meer om de gehoortoestellenmarkt in Zuid-Amerika in kaart te brengen en om zijn uitvinding uit te werken⁶). Na terugkeer op 6 september heeft hij op 8 september 1997 octrooi aangevraagd. Daartegenover neemt X onvoldoende steekhoudend stelling in het licht van de minutieuze en gedocumenteerde uiteenzettingen van Y c.s./Philips ter zake.

5.17. Een vierde ongerijmdheid betreft dit. X stelt dat hij bij zijn (terug)verhuizing naar Curaçao in december 2004 "stukken" die betrekking hadden op de beweerdelijk door hem gedane uitvinding eenvoudig zou hebben weggegooid. Maar zo'n drieënhalve maand later,

⁴ En waarvan Philips terecht aanvoert dat dat temeer reden voor X zou hebben moeten zijn om meteen (voorbereidende) rechtsmaatregelen te treffen, althans om schriftelijk of anderszins eenvoudig bewijsbaar aanspraak te maken op retournering van zijn spullen (vgl. pleitnota mr. Poelmann-Teijgeler onder 25).

⁵ Vgl. antwoord in zaak 06-1640 sub 33 en daar genoemde producties, alsmede dupliek in die zaak onder 9 t/m 16 en pleitnota mr. Poelmann-Teijgeler 20 t/m 24, tevens dupliek zaak 06-43 onder 13 t/m 26.

⁶ Antwoord zaak 06-43 onder 22.

in april 2005, eist hij plotseling bij sommatiebrief de octrooien op van Philips. Althans is dit moeilijk anders dan als opmerkelijk te kwalificeren, zoals Philips en Y c.s. terecht aanvoeren.

5.18. Bovendien blijken deze "stukken" dan vervolgens weer, desgevraagd volgens mondelinge toelichting van X zelf ter zitting, opeens geen schetsen, werktekeningen en dergelijke te betreffen (die hij gemaakt zou hebben ten tijde van de uitvinding in juli/augustus 1997 en die blijkens zijn stellingen bij repliek in de zaak 06-1640 onder 11 nog als "een gedeelte van zijn administratie" worden gekwalificeerd), maar onderdelen van prototypes van een hoortoestel uit een schuur, waar hij thuis aan zou hebben gewerkt. Een vijfde ongerijmdheid.

5.19. Dit wordt als gezegd afgemeten tegen het feit dat is vast komen te staan dat Jakobs Beheer contact heeft gehad met X in de tijd van haar strijd als minderheidsaandeelhouder in Audilux N.V. met Y c.s. over overdracht van de octrooiportefeuille aan Philips. In dat kader bestookte Jakobs Beheer Y c.s. met procedures. Vast is ook komen te staan als ten pleidooie erkend dat X de onderhavige opeisingsprocedures voert of voerde met financiële steun van Jakobs Beheer. Veelzeggend is dat Jakobs Beheer in de hitte van bedoelde strijd bij het doen van een schikkingsvoorstel aan Audilux N.V./Y eigener beweging als onderdeel daarvan een (onvoorwaardelijke) vrijwaring voorstelt ter zake van Xs opeisingsclaim.⁷ Een zesde ongerijmdheid. Ook staat vast dat het procesadvies van de advocaten van X over de kans van slagen van een opeisingsactie jegens Y c.s., gedateerd 2 mei 2005, in kopie naar Jakobs Beheer ging.⁸

5.20. Evenzeer ongerijmd is, zoals Philips en Y c.s. on(voldoende steekhoudend)-bestreden bij herhaling naar voren hebben gebracht – dat X in april 2005 een sommatiebrief ter zake – kort gezegd – opeising heeft doen sturen aan Philips (en wel aan exact de persoon binnen Philips die op dat moment de onderhandelingen met Audilux N.V. voerde over verkrijging van de Microlux octrooifamilie), terwijl naast Audilux N.V. en Philips alleen Jakobs Beheer van deze (geheime) onderhandelingen op de hoogte was en zowel Philips als Y c.s. onbestreden stellen dat zij deze vertrouwelijkheid niet hebben geschonden. Een zevende ongerijmdheid.

5.21. Deze betrokkenheid van Jakobs Beheer alleen al maakt dat terughoudendheid past bij het wegen van de (niet beëdigde) verklaringen van X zelf in het kader van diens stelplicht, zoals Y c.s. terecht aanvoert. Want ten slotte acht de rechtbank het met Y c.s.⁹ in dit verband ongerijmd dat X er kennelijk van heeft afgezien om, zoals aanvankelijk aangekondigd en voorzien, onder ede te worden gehoord in het door hem geëntameerde voorlopige getuigenverhoor, maar zich in de onderhavige procedures vervolgens wel bedient van een tweetal schriftelijke verklaringen van hemzelf.

5.22. Daartegenover is niet voldoende steekhoudend weersproken dat Y buiten kennis van X vanuit zijn voormalig dienstverband met Knowles wetenschap had van een door Knowles voor Siemens ontwikkelde zeer kleine microfoon met geïntegreerde versterker, waarvan het vervolgtraject zou zijn de ontwikkeling van een separate microluidspreker.

⁷ Prod. 5 antwoord in zaak 06-1640/prod. 4 antwoord in zaak 06-43.

⁸ Prod. 6 antwoord in zaak 06-1640/prod. 5 antwoord in zaak 06-43.

⁹ Vgl. antwoord in zaak 06-43 onder 26.

Vanuit die wetenschap is Y de Microlux gaan ontwikkelen. Dat dit geen onderdeel van de uitvinding zou zijn, zoals X beweert, wordt door Philips en Y c.s. naar het oordeel van de rechtbank op juiste gronden bestreden¹⁰. Daartegenover plaatst X alleen de blote stelling dat hij op zekere dag het idee heeft opgevat om een zo klein mogelijk hoortoestel te vervaardigen dat vrijwel onzichtbaar in het oor gedragen zou kunnen worden.

5.23. Daartegenover staat voorts een (niet inhoudelijk bestreden) respectabele staat van dienst van academisch elektrotechnicus Y in de gehoorapparatenbranche met ook volgens eigen erkenning door X een aantal octrooiaanvragen op zijn naam in het betreffende veld daterend van vóór de thans opgeëiste octrooi(aanvrag)en, die als enig uitvinder staat vermeld in deze thans opgeëiste octrooi(aanvrag)en, vergezeld van een in de ogen van de rechtbank – voor zover nog mogelijk na al die jaren – redelijkerwijs gedocumenteerde en plausibele verklaring hoe hij tot de betreffende uitvinding is gekomen.

5.24. Daar stelt X in de omstandigheden van dit geval naar het oordeel van de rechtbank te weinig tegenover. Bij die stand van zaken moet het ervoor gehouden worden dat de stelling van Y c.s. juist is dat X na indiening van de litigieuze NL octrooiaanvragen enkel en alleen betrokken is geweest bij de bouw van prototypen op basis van die aanvragen.

Slotsom

5.25. Omdat X niet aan zijn stelplicht heeft voldaan, kan in deze procedures niet worden aangenomen dat hij als uitvinder heeft te gelden van de litigieuze technologie. Daarop strandt de opeisingsactie c.a. van X in de zaak 06-1640 in alle onderdelen. Aan nadere bewijsoverlevering wordt niet toegekomen.

5.26. In 5.1 is overwogen dat in de zaak 06-43 uit hoofde van art. 29 Fw van rechtwege schorsing heeft plaatsgehad jegens Audilux N.V. en Audilux Science. In 5.4 is overwogen waarom de vorderingen tegen Y moeten worden afgewezen.

5.27. X wordt als de in het ongelijk gestelde zijde veroordeeld in de kosten van de procedure met rolnummer 06-1640. Aangezien X zich verzet heeft tegen voeging in het voegingsincident, de voeging is uitgesproken met aanhouding van de kostenbeslissing tot de eindbeslissing in deze zaak en X in het ongelijk wordt gesteld, valt onder bedoelde kostenveroordeling tevens de kosten van het incident aan de zijde van Philips. Aangezien Philips bij antwoord/dupliek/pleidooi geen aanspraak heeft gemaakt op een uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een proceskostenveroordeling ten gunste van haar, zal deze kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad kunnen worden verklaard (vgl. HR 14 mei 2004, LNJ: AO3864).

5.28. Als in het ongelijk gestelde zijde jegens Y zou X normaal gesproken dienen te worden veroordeeld in de kosten van de procedure met rolnummer 06-43. Overdracht van de de Microluxoctrooi(aanvrag)en aan Philips heeft evenwel plaatsgehad na dagvaarding in deze zaak en in ieder geval een deel van deze octrooien stond ten tijde van de dagvaarding op naam van Y (vgl. 5.4). Nu evenwel de opeisingsactie materieel ook in de ander procedure geen succes heeft gehad, ziet de rechtbank termen tot compensatie van de hier bedoeld proceskosten als in het dictum verwoord.

¹⁰ Vgl. dupliek in zaak 06-1640 onder 18 en dupliek in zaak 06-43 onder 34 t/m 36.

6. De beslissing

De rechtbank

in de zaak met rolnummer 06-43

- 6.1. verstaat dat ingevolge het faillissement van Audilux N.V. en Audilux Science B.V. de zaak ingevolge art. 29 Fw. van rechtswege is geschorst, om alleen dan te worden voortgezet, indien zich de grond daartoe uit art. 29 Fw. voordoet;
- 6.2. verwijst de zaak voor zover deze is geschorst ambtshalve naar de parkeerrol;
- 6.3. wijst de vorderingen jegens Y af;
- 6.4. compenseert de proceskosten in het deel van de procedure tussen X en Y aldus, dat zij beide hun eigen kosten hebben te dragen;

in de zaak met rolnummer 06-1640

- 6.5. verklaart X niet ontvankelijk in zijn vorderingen jegens Philips DAP;
- 6.6. wijst de vorderingen jegens Philips Electronics af;
- 6.7. veroordeelt X in de kosten van deze procedure (met inbegrip van de kosten van het voegingsincident), tot aan deze uitspraak aan de zijde van Philips DAP begroot op €248,- aan verschotten en €1.130,- aan salaris advocaat, aan de zijde van Philips Electronics op nihil aan verschotten en €1.130,- aan salaris advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 16 september 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.