

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449

### Vonnis in kort geding van 26 juni 2014

in de zaak van

[X],  
wonend te [A],  
eiser,  
advocaat: mr. G.H. Thasing te Emmen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SLAMDAM HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Kolham,  
gedaagde,  
advocaat: mr. H.J. Hoekman te Stadskanaal.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de onderhavige procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 april 2014 met 28 producties;
- de bij brief van 3 juni 2014 door Slamdam aan de rechtbank gezonden producties A, B en C;
- de op 11 juni 2014 ingekomen kostenopgaven van [X] en Slamdam;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 12 juni 2014, ter gelegenheid waarvan de raadsliden pleitnota's hebben voorgedragen en overgelegd.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Op 28 augustus 2013 tekenden onder meer de heren [P] en [Q] een samenwerkingsovereenkomst gericht op de bedrijfsmatige ontwikkeling van een idee voor een tijdelijke waterkering. Deze samenwerking resulteerde in de oprichting, op 28 november 2013, van Slamdam, dat zich blijkens de inschrijving in het handelsregister bezighoudt met de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten op het gebied van waterbeheersing.

---

2.2. Op 12 september 2013 is door [Q] een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend met een aantal conclusies die zien op “een damstructuur voor overstromingsbeveiliging” en op daarmee samenhangende werkwijzen. Als uitvinders staan naast [Q] en [P] de heren [R] en [S] vermeld, allen betrokken bij Slamdam. Aan de aanvraag, die nog niet is gepubliceerd, is nummer 2011435 toegekend.

2.3. Op 13 september 2013 nodigde [P] de heer [X], met wie hij al lange tijd bevriend was, uit voor het bijwonen van een test van een prototype van de damstructuur, bestaande uit een met water te vullen buis van EPDM-rubber. Deze test vond op 25 september 2013 plaats op het terrein van de Technische Universiteit Delft. Op 5 oktober 2013 werd een aangepaste damstructuur getest, opnieuw bij de Technische Universiteit Delft. Op 26 oktober 2013 vond een derde test plaats, ditmaal te Lemelerveld, waar de beoogd producent van de damstructuur is gevestigd. Bij alle tests waren zowel [P] als [X] aanwezig.

2.4. Gedurende de periode van medio september tot medio november 2013 hebben [X] en [P] onder meer per e-mail contact gehad over technische aspecten van de damstructuur. Hierbij werden over en weer tekeningen verstuurd. Ook bracht [P] de octrooiaanvraag ter sprake.

2.5. Op 15 november 2014 is [X] door de heer [T] namens Slamdam B.V., een dochteronderneming van Slamdam, een overeenkomst voorgelegd waarin onder meer is opgenomen dat hij, in aanmerking nemende dat hij “een bijdrage heeft geleverd aan niet verder nader te specificeren ontwikkeling van Slamdam”, aanspraak kan maken op royalty's ter zake van “elk verkocht Slamdamproduct”. Ook is opgenomen dat [X] na het aangaan van de overeenkomst geen aanspraak meer heeft op “het octrooi van Slamdam of op onderdelen van het concept/octrooi”.

2.6. [X] heeft de royalty-overeenkomst niet ondertekend. Hij heeft bij brief van 18 november 2013 aan [T] zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken en verzocht om een bespreking over de verdere ontwikkeling van wat hij aanduidt als “mijn uitvinding”. Bij brief van 29 januari 2014 aan Slamdam herhaalt [X] zijn aanspraak en eist, onder verwijzing naar artikel 78 lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), “het door u – naar wordt aangenomen – aangevraagd octrooi” op.

2.7. Slamdam biedt momenteel tijdelijke waterkeringen onder de naam “Slamdam” aan.

### **3. Het geschil**

3.1. [X] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Slamdam veroordeelt:

“met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere directe of indirecte inbreuk op het opgeëiste octrooi, geregistreerd onder Patent Pending nr.: 2011435, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het in of voor haar bedrijf te (doen) vervaardigen, te (doen) gebruiken, of in het verkeer te (doen) brengen of verder te (doen) verkopen, te (doen) verhuren, af te (doen) leveren en/of anderszins te (doen) verhandelen dan wel voor een of ander aan te (doen) bieden of in voorraad te (doen) hebben van de Slamdam dan wel het op enigerlei wijze bij zodanige inbreuk betrokken te zijn, te staken en gestaakt te houden” [sub 1 van het petitum];

---

alsmede – samengevat – Slamdam beveelt opgave te doen van onder meer afnemers, voorraden, omzet en winst, een rectificatie aan al haar afnemers te versturen, een en ander op straffe van een dwangsom, en Slamdam veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 25.000,= als voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht en de billijke vergoeding, althans haar beveelt tot het stellen van een bankgarantie voor dat bedrag, met veroordeling van Slamdam in de overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten, te vermeerderen met de nakosten.

3.2. Aan de vorderingen legt [X] ten grondslag dat Slamdam een octrooiaanvraag heeft gedaan waarvoor zij gebruik heeft gemaakt van een door [X] gedane uitvinding, zulks zonder zijn toestemming. Het – nog te verlenen – octrooi zou hem toekomen en Slamdam zou daarom niet gerechtigd zijn de geoctrooieerde materie toe te passen.

3.3. Slamdam voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag om kennis te nemen van de vorderingen volgt uit artikel 80 lid 2 sub a van de Rijksoctrooiwet (hierna: ROW). Het feit dat nog geen octrooi is verleend, kan, anders dan Slamdam meent, niet leiden tot een andere conclusie. Dat feit brengt – zoals hierna zal worden toegelicht – mee dat er geen grond is voor toewijzing van de vorderingen, maar laat onverlet dat de vorderingen vorderingen in de zin van artikelen 70 en 71 ROW zijn waarvoor de voorzieningenrechter van deze rechtbank krachtens artikel 80 lid 2 sub a ROW exclusief bevoegd is.

##### *spoedeisend belang*

4.2. Het spoedeisende belang van [X] bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde octrooi-inbreuk. Slamdam heeft dit ook niet bestreden.

##### *[X] geen octrooihouder*

4.3. Om de volgende redenen moeten de vorderingen worden afgewezen. Ten eerste kunnen de octrooirechtelijke vorderingen van [X] niet worden toegezegd op basis van een aanvraag die (nog) niet heeft geleid tot een verleend octrooi, zoals de octrooiaanvraag waarop [X] zich beroept. Dat volgt al uit de tekst van artikel 70 ROW, dat consequent spreekt over “octrooi” en “octrooihouder” en de tekst van artikel 71 ROW, dat bepaalt dat een redelijke vergoeding is verschuldigd “voor zover de octrooihouder [...] uitsluitende rechten heeft verkregen”.

---

4.4. Het voorgaande oordeel wordt bevestigd door het vereiste van artikel 70 lid 2 ROW, waarin kort gezegd is bepaald dat een houder van een octrooi alleen ontvankelijk is in zijn rechtsvordering als hij een door de octrooiverlenende instantie verricht onderzoek naar de stand van de techniek overlegt. Die eis veronderstelt dat de resultaten van dit onderzoek al beschikbaar zijn op het moment van het instellen van de vorderingen, wat in deze zaak niet het geval is. [X] heeft een dergelijk onderzoek dan ook niet overgelegd. Slamdam heeft hierop ook uitdrukkelijk gewezen en betoogd dat [X] niet ontvankelijk is in zijn vordering, althans dat de vordering ook om die reden moet worden afgewezen.

4.5. Ten tweede is in dit verband van belang dat de octrooiaanvraag waarop [X] zich beroept, op dit moment niet op naam van [X] staat. Ook als er wel al een octrooi op die aanvraag zou zijn verleend, zou [X] dus niet gerechtigd zijn om dat octrooi te handhaven. De vorderingen in de zin van artikel 70 en 71 ROW komen naar voorlopig oordeel namelijk uitsluitend toe aan de houder van het octrooi (en onder bepaalde voorwaarden: licentienemers of pandhouders).

4.6. De stelling van [X] dat een essentieel onderdeel van de materie van het aangevraagde octrooi is ontleend aan zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de tijdelijke waterkering, kan niet leiden tot een ander oordeel. De stelling brengt hooguit mee dat [X] het (te verlenen) octrooi krachtens artikel 78 ROW kan opeisen. Zolang het octrooi niet met succes is opgeëist, kunnen naar voorlopig oordeel geen vorderingen van [X] op grond van octrooi-inbreuk worden toegewezen. Voor zover er uitzonderingen op de laatstgenoemde regel mogelijk zijn, komt deze zaak daar naar voorlopig oordeel in ieder geval niet voor in aanmerking. [X] heeft namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij aanspraak kan maken op verlening van het octrooi. Desgevraagd heeft [X] ter zitting erkend dat uit de in dit geding beschikbare tekst van de octrooiaanvraag niet blijkt dat zijn gestelde bijdrage is opgenomen in die aanvraag.

4.7. Voor zover [X] aan zijn vorderingen ten grondslag heeft willen leggen dat Slamdam op onrechtmatige wijze gebruik maakt van zijn knowhow, zoals uit hetgeen ter zitting is besproken kan worden opgemaakt, geldt dat zijn vorderingen hierop niet zijn toegesneden. [X] heeft immers geen verbod op gebruik van know how gevorderd, maar slechts het hiervoor in rechtsoverweging 3.1 geciteerde verbod op octrooi-inbreuk met nevenvorderingen. Overigens valt voorshands ook niet in te zien dat Slamdam op onrechtmatige wijze gebruik maakt van know how van [X]. Uit de verklaringen van [X] ter zitting blijkt namelijk dat [X] zijn gestelde bijdrage aan de ontwikkeling van de tijdelijke waterkering zelf heeft gedeeld met (de oprichters van) Slamdam zonder afspraken te maken over het verdere gebruik van die bijdrage, terwijl [X] wist dat het de bedoeling was de ontwikkelde waterkering daadwerkelijk te gaan produceren en verhandelen.

#### *proceskosten*

4.8. [X] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Slamdam maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv. Volgens de onbestreden opgave van Slamdam – waarin opgenomen een PM-post voor het bijwonen van de zitting, welke wegens het ontbreken van een nadere specificatie op nihil zal worden bepaald – bedragen deze kosten € 6.426,60 aan salaris advocaat, welk bedrag moet worden vermeerderd met € 608,= aan griffierecht. In totaal worden de kosten aan de zijde van Slamdam aldus begroot op € 7.034,60. Nu

---

Slamdams niet heeft gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard, zal de voorzieningenrechter dit achterwege laten.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt [X] in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Slamdams begroot op € 7.034,60.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.