



## Werknemer en uitvinding

Het schijnt zo te zijn dat de meeste uitvindingen in Nederland in het kader van een arbeidsovereenkomst worden gedaan. Met de vraag hoe dit juridisch in elkaar steekt, heb ik in mijn praktijk dan ook met enige regelmaat te maken. Er spelen dan twee zaken; aan wie komt het octrooirecht toe en, als dat de werkgever is, heeft de werknemer dan recht op een vergoeding?

De eerste vraag die ik altijd stel is wat er in de arbeidsovereenkomst over dit onderwerp is geregeld. De wet laat namelijk toe dat partijen een eigen, afwijkende afspraak maken. Vooral wanneer u werkzaam bent bij een onderneming met een ontwikkelings- of onderzoeksdoel is die kans groot. In de meeste geregelde gevallen zal het dan zo zijn dat de uitvinding die in het kader van het dienstverband is gedaan aan de werkgever toekomt. Vooral bij grotere ondernemingen wordt dan regelmatig voorzien in een bepaalde beloning hiervoor, bijvoorbeeld in de vorm van een gratificatie.

### Wettelijke regeling

Is er over dit onderwerp niets afgesproken, dan geldt de wettelijke regeling (artikel 12 ROW). Als hoofdregel geldt dan dat de werknemer aanspraak op octrooi heeft. Dat is anders indien de werkgever aantoont dat "de aard van de betrekking meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft". Of dit zo is, moet dus door de werkgever worden aangetoond. Vroeger was het andersom maar onder politieke druk is de positie van de werknemer verbeterd.

Toepassing van de wet betekent dat wanneer een werknemer niet is aangenomen voor het verrichten van onderzoek danwel het doen van uitvindingen en deze het dan toch doet, het recht op octrooi aan de werknemer toekomt. Denkt u hierbij aan de boekhouder die een oplossing bedenkt tegen geluidsoverlast van Schiphol.

### Functieomschrijving

Behoort het echter tot de taak van een werknemer om tot verbeteringen en/of uitvindingen te komen, komt het octrooi toe aan de werkgever. De functieomschrijving

van de werknemer wordt van belang geacht. Dat de werkgever het octrooi toekomt, kan ook gelden als werknemers uit hoofde van hun functie op andere wijze hun bijdragen leveren aan het doen van dit soort uitvindingen, zoals door mee te denken, een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het onderzoek en ook door het onderzoek te sturen. Overigens gaat het dan wel steeds om werknemers die bijvoorbeeld op een research afdeling werken danwel om werkgevers met een onderzoek- of ontwikkelingsdoel, zo blijkt uit de jurisprudentie.

Gaat het namelijk om uitvindingen van een geheel andere soort als die waarop de uitvinding betrekking heeft, heeft de werknemer zelf aanspraak op het octrooi. Uit de rechtspraak volgt een strikte toepassing. Zo oordeelde de rechtbank in een zaak dat een product manager met een commerciële functie niet snel onder de uitzondering zal vallen waarbij de werkgever octrooi verkrijgt. Bij twijfel mag de werknemer octrooi aanvragen. Mocht u aan de wet willen ontkomen door de uitvinding in privé-tijd te 'doen', houdt er dan rekening mee dat dit voor de vraag aan wie het octrooi toekomt, niet van belang is.

Indien de situatie zich voordoet dat de werkgever recht heeft op het octrooi, houdt dat in dat de werknemer een wettelijk recht heeft op een billijke vergoeding. Dat recht geldt overigens alleen als het loon van die persoon niet geacht wordt daarvoor een vergoeding te bevatten. Bij de echte uitvinders in dienstverband zal dat veelal wel het geval zijn.

### Het belang van de uitvinding

Rekent u zich vooral niet te snel rijk. Onze hoogste rechter gaat hier tamelijk terughoudend mee om. Zo kan deze billijke vergoeding niet worden gewaardeerd op basis van

een veronderstelde licentieovereenkomst "vergoeding van een royalty per product". Ook kan de vergoeding niet bepaald worden op de voordelen die de werkgever van de uitvinding bij de exploitatie heeft. Helaas, de werknemer die denkt dat de miljoenen euro's nu naar hem toe gaan komen, komt van een koude kermis thuis. Het zal veelal gaan om gratificatieachtige vergoedingen waarbij de hoogte uiteraard afhankelijk is van het belang van de uitvinding en de omstandigheden waaronder die geschiedde. Zeker ook bij twijfelgevallen aan wie het octrooi toekomt zijn - mede ter vermindering van een gerechtelijke procedure over deze vraag - vaak goede deals te sluiten.

*Els Doornhein*



*Mr Els Doornhein is gespecialiseerd in het recht van Intellectuele Eigendom en de juridische begeleiding van uitvinders. Zij werkt bij De Vos & Partners advocaten.*