

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/456751 / HA ZA 13-1405

Vonnis van 15 april 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SECUREVIEW B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. M. Weij te Amsterdam,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon de **NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR
TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK**,
gevestigd te Delft,
gedaagde,
advocaat mr. A. Killan te Den Haag.

Partijen zullen hierna Secureview en TNO genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 november 2013, met zevenentwintig producties,
- de conclusie van antwoord, met vierentwintig producties,
- het tussenvonnis van 12 maart 2014, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
- het proces-verbaal van comparitie van 4 december 2014 met de daarin genoemde akte met producties van mr. Weij.

1.2. Tot de processtukken behoren tevens de stukken van het geding in de procedure met zaak/rekestnummer C/09/474421/HA RK 14-515, te weten:

- het op 26 september 2014 ingekomen verzoekschrift;
- de antwoordbrief van mr. Killan van 22 oktober 2014;
- het hiervoor genoemde proces-verbaal van comparitie van 4 december 2014;
- de beschikking van deze rechtbank van 15 januari 2015, waarbij het verzoek van Secureview om een voorlopig getuigenverhoor is afgewezen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Secureview is opgericht op 23 mei 2012 met als doel de ontwikkeling en productie van beveiligingscamera's. Bestuurders van Secureview zijn de heren [REDACTED] en [REDACTED].

2.2. TNO is een organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. TNO heeft zogenoemde Local Adaptive Contrast Enhancement-technologie (hierna: LACE-technologie) ontwikkeld, een technologie voor beeldcontrastverbetering die door TNO als volgt wordt omschreven: *"Local Adaptive Contrast Enhancement (LACE) is a digital signal processing technique that performs a kind of "contrast and brightness adjustment" for each pixel individually. It is based on the contrast and brightness properties in the neighbouring pixels (hence: "Local Adaptive")"*. De technologie bestaat uit een aantal algoritmen voor een softwareprogramma voor beeldcontrastverbetering.

2.3. TNO heeft op 17 december 2008 een octrooiaanvraag ingediend voor een Europees octrooi met de prioriteitsdatum 17 december 2007, voor een *'image processing apparatus and method with contrast correction'* onder nummer EP223436 (hierna: de octrooiaanvraag of EP 436). Het Europees Octrooi Bureau (hierna: EOB) heeft een internationaal nieuwheidsonderzoek als bedoeld in artikel 15 Patent Cooperation Treaty (hierna: het nieuwheidsonderzoek) uitgevoerd. In het verslag daarvan, gedateerd 22 juni 2010, komt naar voren dat de conclusies zoals geformuleerd in de aanvraag niet inventief zijn en dus niet aan de vereisten voor octrooieerbaarheid voldoen.

2.4. TNO heeft in het kader van haar missie om innovatie te ondersteunen een programma opgezet ter ondersteuning van het Midden- en Klein Bedrijf (hierna: MKB). Onderdeel van dit programma is het zogenoemde Technologiecluster. De folder die TNO in dit verband heeft ontwikkeld vermeldt onder meer het volgende: *"HET BEGINT MET EEN GROEP MKB-ERS MET EEN INITIATIEF. Als vooruitstrevend MKB-bedrijf bent u bezig met innovatie. Dat roept de nodige kennisvragen bij u op. Als blijkt dat u niet de enige ondernemer bent met deze kennisvragen, dan is een Technologie Cluster mogelijk. Dit is een project waarin bestaande kennis van TNO wordt overgedragen aan een groep van minimaal 5 MKB-bedrijven. Het resultaat van een Technologie Cluster is dat het duidelijk is of de technologie geschikt is om in te zetten. Daarnaast dat het helder voor ogen staat welke volgende stap u kan nemen om aan de slag te gaan met de technologie in uw bedrijf. De resultaten van het project worden vervolgens verspreid onder minimaal 20 andere MKB-bedrijven in uw sector. Zo hebt u antwoord op uw kennisvraag en wordt verdere innovatie in uw sector gestimuleerd."*

2.5. Secureview (in oprichting) heeft deelgenomen aan het Technologiecluster "Beeldverbetering" in het kader van het TNO MKB Programma Kennisoverdracht. De heer [REDACTED] heeft namens Secureview in dit verband op 7 augustus 2011 een deelnemersverklaring ondertekend, waarin hij heeft verklaard: *"Met het Project [toevoeging rechtbank: het Technologiecluster "Beeldverbetering"] beoog ik de volgende kennis op te doen: "het wegwijs maken in de (on)mogelijkheden van beeldverbetering". Met de bij de uitvoering van het Project over te dragen kennis beoog ik als Deelnemer de volgende toepassing: het na dit cluster project kunnen tonen van deze technologie aan mijn (potentiële) klanten."* Het aandeel van Secureview in de kosten van de uitvoering van dit Technologiecluster bedroeg € 1.000,--, te verhogen met het van toepassing zijnde BTW-percentag, welk bedrag Secureview heeft voldaan.

2.6. Het Technologiecluster “Beeldverbetering” heeft vanaf december 2011 plaatsgevonden en is op 6 juni 2012 afgerond met een eindsymposium.

2.7. TNO en Secureview zijn gedurende het Technologiecluster “Beeldvorming” in onderhandeling getreden over afspraken met betrekking tot het gebruik door Secureview van de LACE-technologie die TNO heeft ontwikkeld. Bij e-mail van 12 april 2012 heeft TNO Secureview een voorstel gedaan met het oog op een zogenoemd “EZ-co traject”, een cofinancieringstraject van TNO, waarin onder meer is vermeld: “TNO heeft een patent op lokaal-adaptieve contrastversterking (LACE), EP 2232436”. TNO stelt voor, kort gezegd, dat Secureview tegen betaling van een vergoeding per verkochte beveiligingscamera de beschikking krijgt over de broncode van ‘LACE’, alsmede voor de duur van een jaar, een exclusief wereldwijd gebruiksrecht van ‘LACE’ verkrijgt voor beveiligingscamera’s in het veiligheidsdomein, waarna zij voor dat toepassingsgebied een niet-exclusief wereldwijd gebruiksrecht verkrijgt.

2.8. TNO en Secureview zijn niet tot afspraken gekomen op basis van cofinanciering. Onder meer was voor Secureview de door TNO gevraagde zogenoemde *in-kind* bijdrage niet haalbaar.

2.9. TNO heeft Secureview bij e-mail van 21 mei 2012 een nieuw voorstel doen toekomen, dat in de plaats kwam van het cofinancieringstraject, dat onder meer inhield:

1. Secureview en TNO kiezen een paar scenario's waarin de camera met LACE moet gaan werken;
 2. Secureview maakt de opnamen van die scenario's;
 3. TNO kijkt wat de impact is op de algoritmen, gezien de scenario's (welke aanpassingen wenselijk/noodzakelijk). Secureview wordt uitgenodigd om de resultaten te bekijken. Secureview en TNO maken samen de keuze welke (combinatie van) algoritme(s) in de volgende stap wordt gebruikt;
 4. TNO en Secureview organiseren een workshop waarbij Sioux aanwezig is. In deze workshop wordt het LACE gedachtengoed op algoritme-niveau gepresenteerd en uitgelegd aan Secureview en Sioux. (...)
 5. Op basis van de opgenomen beelden en de overgedragen kennis implementeert Sioux de LACE code in een DSP platform, welke voldoet aan de eisen: prijs, dissipatie en prestatie. De DSP [toevoeging rechtbank: Digital Signal Processor] /platform keuze ligt bij Sioux-Secureview.
 6. Na enkele weken laten Sioux en Secureview in een vervolg workshop zien wat de resultaten zijn en waar de eventuele knelpunten zitten. TNO ondersteunt met tips en stuurt waar nodig bij;
 7. Dit proces (4 t/m 6) herhaalt zich totdat er geen optimalisatie meer mogelijk is binnen de gestelde randvoorwaarden:
 - a. Beeldkwaliteit na verbetering;
 - b. Prijs, dissipatie en prestatie van de DSP/platform.
 8. TNO kan het project op nacalculatie uitvoeren.
- De bijkomende voordelen van deze aanpak:
- Omdat er meerdere bedrijven zijn die DSP als broodwinning programmeren: TNO houdt zich bezig met zaken waar TNO goed in is, namelijk de algoritmen, de impact bij toepassing in verschillende scenario's en het maken van verantwoorde trade-off's;
 - Omdat Sioux (toch al de door Secureview beoogde Partij voor product-klaarmaken/producen) vanaf het begin meedraait is het traject initieel efficiënter en mogelijk goedkoper vanwege het feit dat TNO niet de DSP programmeert;
 - De time-to- market kan aanzienlijk korter zijn;
 - Er direct aan een real-time implementatie kan worden gewerkt door Sioux.
- Na overeenstemming over de hoofdlijnen zou ik je als volgende stap een technisch plan kunnen sturen, wat de basis kan zijn voor een latere offerte. In dit geval geldt dat het project kan starten als TNO de voor dit project benodigde resources beschikbaar heeft en zowel offerte als de licentieovereenkomst door SecureView zijn ondertekend in de offerte zal TNO een reële startdatum vermelden.”

2.10. Secureview heeft bij e-mailbericht van 1 juni 2012 gereageerd, met onder meer de mededelingen "EZ-co kan idd 'van tafel', super voor het alternatief waarmee je kwam (...)" en "Dit is exact waarvoor het TC voor bedoeld is: snuffelen aan de TNO technologieën en dan een r&d traject ingaan!". Diezelfde dag heeft TNO Secureview per e-mail een conceptofferte gestuurd.

2.11. Tussen TNO en Secureview is vervolgens een overeenkomst van opdracht (hierna de Opdrachtovereenkomst) tot stand gekomen betreffende "ondersteuning bij aanpassing en implementatie van LACE". Dit door ondertekening door Secureview van de bij brief van 17 juli 2012 door TNO gestuurde offerte van diezelfde datum. In de brief van 17 juli 2012 heeft TNO opgemerkt: "De bepalingen omtrent het gebruiksrecht van het TNO LACE algoritme liggen vast in een separaat document, de licentieovereenkomst. Voor de goede orde meld ik dat deze offerte en de licentieovereenkomst onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden."

In de Opdrachtovereenkomst is onder meer bepaald:

"1. Introductie

Secureview maakte binnen het technologiecluster "beeldverbetering" kennis met de mogelijkheden van de TNO beeldverbeteringsalgoritmen. Op basis van de bewerking van de door SecureView aangeleverde beeldreeksen wil SecureView deze algoritmen in een Digital Signal Processor (DSP) laten werken. Deze DSP wil SecureView in een beveiligingscamera laten integreren. (...)

3. De aanbieding

3.1. Uitkomst

De werkzaamheden die hierbij worden geoffreerd behelzen de optimalisatie en overdracht van de TNO LACE algoritmen aan Secureview. SecureView zal de overgedragen kennis door een derde partij in een DSP laten integreren. In deze aanbieding zal naar deze partij worden gerefereerd als Integrator.

De werkzaamheden zullen resulteren in:

- Het kiezen van maximaal drie relevante scenario's;
- Het opstellen van eisen voor de gekozen scenario's;
- Het opstellen van een test plan om te eisen te kunnen verifiëren;
- Uitleg van de werking van het LACE algoritme in een aantal workshops.

Optioneel kan TNO ondersteuning verlenen bij het oplossen van eventuele problemen. Deze ondersteuning biedt TNO aan op basis van nacalculatie.

Het gebruiksrecht van het bovengenoemde LACE algoritme is vastgelegd in een separatie licentieovereenkomst tussen SecureView en TNO. (...)"

De prijs van de werkzaamheden is vast en bedraagt blijkens de Opdrachtovereenkomst € 23.550,-- exclusief btw, prijspeil 2012.

2.12. Voorafgaand aan de ondertekening van de Opdrachtovereenkomst, op 7 juni 2012, heeft TNO Secureview een "Draft-TERM SHEET FOR LICENSE" doen toekomen. Dit stuk: "outlines the main terms of a future License Agreement" ("Agreement") under which Secureview B.V. (hereinafter referred to as "Secureview") would obtain a license under certain intellectual and industrial property rights ("TNO IP Rights", as further defined here below)."

In deze "Draft-TERM SHEET FOR LICENSE" zijn "TNO IP Rights" als volgt gedefinieerd: "Shall mean TNO Patent Rights and TNO Know How". "TNO Patent Rights" zijn voorts gedefinieerd als: "Shall mean patent application identified by number EP 2232436 including any continuations, divisionals, or family members relating to the above patent application and further defined and listed in the Agreement." en is "TNO know How" gedefinieerd als "shall mean the TNO owned and/or controlled know-how in relation to the LACE Technology as to be further defined in the Agreement". Het "Field of use" is "to be discussed". Secureview wordt voor een periode van zes maanden, met een mogelijkheid van verlenging van twee keer zes maanden een exclusief en vervolgens een niet-exclusief gebruiksrecht verleend op "TNO IP-rights". De royalties voor de periode van exclusief gebruik bedragen

11% van de "net selling price", die voor de periode van niet exclusief gebruik bedragen 8% van die prijs.

Verder wordt in verband met "Patent prosecution and costs" vermeld: "TNO responsible for the preparation, filing, prosecution, maintenance of all patent applications and patents including in the Patent Rights. All costs for the Account of Secureview. Reimbursement of patent costs Euro 10.000=.

2.13. Blijkens een intern e-mailbericht van TNO van 8 juni 2012 heeft Secureview als volgt gereageerd: "Zojuist belde [REDACTED] [REDACTED] Het term sheet zag er normaal uit, maar hij maakte drie opmerkingen c.q. vragen:

1. Het percentage is aan de hoge kant (11%), zijn brutomarge is 30 – 35%.
2. Wat gebeurt er na die 18 maanden
3. Hoe worden die patentkosten verreken (per jaar in één keer/per jaar, per maand een factuur per maand/etc.). (...)"

2.14. In een e-mailbericht van 14 juni 2012 deelt Secureview TNO in verband met de royalties mee: "Graag zouden wij afspraken maken over een royalty rate over de marge op elke verkochte product, dit geeft beide partijen meer zekerheid en is bedrijfseconomisch beter te verantwoorden." Met betrekking tot de kosten van "patent en prosecution" merkt Secureview op: "De vermelde kosten a 10.000 is niet eerder aan ons medegedeeld, budgetair gezien hebben wij hier ook geen rekening mee gehouden nog is een dergelijke vergoeding in eerdere trajecten ter sprake gekomen zodat wij hier ook niet van uit konden gaan, tevens is dit niet in lijn met 3^e punt onder general terms Gezien het bovenstaande punt en het feit dat wij behoorlijk moet investeren in de ontwikkeling van LACE zouden wij deze kosten graag uit de term sheet halen."

2.15. Op 15 juni 2012 vindt een gesprek plaats, naar aanleiding waarvan Secureview TNO bij e-mailbericht van diezelfde dag onder meer bericht: "(...) mbt LACE, ik zoek het patent maar kan deze niet vinden, heb je het patent voor mij dan kan ik het meenemen naar een proposal voor de baas (...)"

Op deze vraag antwoordt TNO bij e-mailbericht van 18 juni 2012: "(...) LACE patent: datgene wat omtrent deze octrooi-aanvraag publiek toegankelijk is kan je vinden op de website van het European Patent Office (EPO) onder de zoekterm EP 2232436. (...)"

2.16. Secureview heeft TNO bij e-mailbericht van 19 juni 2012 laten weten: "Er woed op dit moment en discussie over dit traject, ik verwacht daar einde van deze week uit te komen en zal eea direct naar je terug koppelen." In vervolg op een nader gesprek bericht Secureview TNO bij e-mailbericht van 11 juli 2012: "Dank voor de goede meeting, prettig dat Han [toevoeging rechtbank: de heer [REDACTED] medebestuurder van Secureview] er ook bij was. Hier ons commentaar op de fields of use en licensed products:

TNO: Licensed Products shall mean stationary cameras making use of de LACE Technology for Professional object and area surveillance.

Secureview: Agreed

TNO: field of use shall mean security and surveillance objectives, excluding and military and/or defense purposes

Secureview: Agreed

Ik ga tevens akkoord met license agreement en zie de aangepaste offerte graag tegemoet. (...)"

2.17. Vervolgens is een conceptlicentieovereenkomst, gedateerd 11 juli 2012, aan Secureview gestuurd. De considerans van deze conceptlicentieovereenkomst is als volgt:

- TNO has developed and holds certain intellectual property rights on a software algorithm which is referred to as Local Adaptive Contrast Enhancement (hereinafter referred to as the "LACE Technology")
- TNO has acquired valuable know-how and expertise and owns certain patent rights

relevant to this LACE Technology;

- Secureview wishes to develop, manufacture and sell stationary mounted security cameras for professional use making use of this LACE Technology;

- Secureview desires to obtain a license under TNO's intellectual property rights covering such software algorithm as well as regarding the patent rights of TNO relating to this LACE Technology and has further requested TNO to disclose and make available certain know-how and information relating to the LACE Technology in order to enable Secureview to develop, manufacture and sell such stationary mounted security cameras for professional use;

TNO is willing to grant Secureview a license under the relevant intellectual property rights and patent rights and to disclose and make available certain know-how relating to the LACE Technology on terms and conditions set forth in this Agreement;"

In het concept is onder meer de definitie van "TNO IP Rights" ten opzichte van de "Draft-TERM SHEET FOR LICENSE" uitgebreid, zodanig dat daaronder niet alleen "TNO Patent Rights" en "TNO Know How" vallen, maar ook "TNO Software".

De betreffende begrippen en andere, voor zover in dezen relevante, begrippen zijn in deze conceptlicentieovereenkomst als volgt gedefinieerd:

"Licensed Products" shall mean stationary cameras making the LACE Technology for professional object and area surveillance.

"Field of Use" shall mean security and surveillance objectives, excluding military and/or defence purposes.

"TNO IP Rights" shall mean the TNO Software, the TNO Patent Rights and the TNO Know How.

"TNO Know How" shall mean the (technical) information (including trade secrets if applicable), drawings and other material (including computer programs) relevant to the manufacture of Licensed Products, owned or controlled by TNO and which TNO is free to disclose and license without any obligation for payment or other consideration to a third party at the Effective Date, as specified in Exhibit B.

"TNO Patent Rights" shall mean all patents or application thereto of any country or region, owned or controlled by TNO on the Effective Date of this Agreement or during the term of this Agreement, as listed in Exhibit A, as well as any divisionals, continuations, continuations-in part, extensions or reissues thereof, any patents granted on any of the foregoing and any foreign patents or applications, procedurally corresponding to any of the foregoing.

"TNO Software" shall mean "

De genoemde bijlagen A en B bij het concept zijn nog niet ingevuld.

In de artikelen 2 en 3 van dit concept is met betrekking tot het gebruiksrecht van Secureview, royalties en kosten, voor zover relevant, bepaald:

"ARTICLE 2- GRANT OF RIGHTS, CONDITIONS OF USE AND SUPPORT

2.1 Exclusive license grant. TNO hereby grants to Secureview a non-transferable, exclusive license under the TNO IP Rights, without the right to grant sub-licenses, to use, manufacture or import Licensed Products solely for the Field of Use within the Territory and to offer for sale, sell, lease or otherwise dispose of Licensed Products so Manufactured on a world-wide basis solely for use in the Field of Use for the duration of six (6) months from the Project Completion Date (hereinafter referred to as the **"Initial License Period"**).

2.2 Extension of exclusive license. The Parties confirm and agree that upon expiration of the Initial License Period the license granted in Article 2.1 above will continue for another period of six (6) months (hereinafter referred to as the **"First Extended License Period"**) provided Secureview has at that moment started a verifiable test production of Licensed Products.

2.3 Second extension of exclusive license. The Parties confirm and agree that upon expiration of the First Extended License Period the license granted in accordance with Articles 2.1 and 2.2 above, will continue with another period of six (6) months (hereinafter referred to as the **"Second Extended License Period"**) provided Secureview has at that moment started actual sales of Licensed Products to third parties.

2.4 Non-exclusive license grant. The Parties confirm and agree that upon expiration of the Second Extended License Period or in case the criteria for the first Extended License Period or the Second Extended License period were not met, the license granted in accordance with Articles 2.1 and/or 2.2 and/or 2.3 above will continue as a non exclusive license until expiration of the last to expire TNO Patent Rights.

(...)

ARTICLE 3 – FEES, SALE, COSTS AND MOST FAVOURABLE RATE

3.1 *Royalties exclusive license. In consideration for the rights granted pursuant to Articles 2.1, 2.2 and 2.3 of this Agreement, Secureview shall pay to TNO ten percent (10%) royalties on Net Sales.*

3.2 *Royalties non-exclusive license. In consideration for the rights granted pursuant to Article 2.4 of this Agreement, Secureview shall pay to TNO 8 percent (8%) royalties on Net Sales.*

(...)

3.4 *Costs and Management of patent rights. TNO shall be responsible for the preparation, filing, prosecution and maintenance of all patent applications and patents included in the TNO Patent Rights hereunder and Secureview shall reimburse TNO for all out-of-pocket and internal costs incurred by TNO for such preparation, filing, prosecution and maintenance within thirty (30) days from the date of invoice. Notwithstanding the above, Secureview shall pay such costs in advance if so requested by TNO. Within ten (10) days from the Effective Date, Secureview will pay to TNO an amount of three thousand (3.000) Euros as reimbursement for patent costs made so far.*

(...)

Tevens is als "Disclaimer of Warranty" in artikel 7.3.2 onder meer bepaald:

"7.3.2 "Nothing shall be construed as

a) a requirement that TNO shall file any patent application, secure any patent, or maintain any patent in force, unless otherwise specified elsewhere in this agreement; or

(...)

d) a warranty or representation by TNO as to the scope or validity of the TNO Patent Rights".

2.18. Voor zover relevant is vervolgens verder gecorrespondeerd over de kosten voor de octrooiaanvraag, waarbij Secureview bij e-mailbericht van 30 augustus 2012, onder referte aan de eerste conceptlicentieovereenkomst, TNO heeft bericht: "In de meeting is afgesproken om die 10k te laten zitten, er is niets besproken dat Secureview voor alle - nog te maken - patentkosten (met name prosecution and maintenance) moest opdraaien. Wij gingen er eerlijkheidshalve vanuit dat er op dit punt de eerste draft gehandhaafd zou blijven."

2.19. TNO heeft Secureview bij e-mailbericht van 31 augustus 2012 het volgende bericht: "Ik refereer aan ons telefoongesprek eerder vanmorgen. We hebben het volgende afgesproken. Jullie gaan akkoord met de in de overeenkomst uitgewerkte exclusiviteitsperiode (3x een periode van 6 maanden + mogelijkheid tot verlenging) en de betaling van Euro 3000 als bijdrage in de tot heden gemaakte octrooikosten. In ruil zal TNO de octrooikosten voor de Europese aanvraag blijven dragen tot het moment waarop dit octrooi verleend wordt. We gaan opnieuw rond de tafel als de op deze Europese aanvraag betrekking hebbende landen moeten worden aangewezen en spreken dan af hoe we die kosten gaan verdelen. Ik kan nu niet inschatten wanneer de Europese aanvraag precies verleend zal worden, maar denk toch dat hier nog een jaartje over heen zal gaan. Tegen die tijd hebben jullie beter inzicht hoe je product zich ontwikkelt, en hoe jullie markt eruit gaat zien. (...)"

2.20. Na akkoordbevinding door de heer [REDACTED] van een voorstel van TNO tot aanpassing van artikel 3.4 van de licentieovereenkomst, heeft TNO Secureview een aangepaste conceptlicentieovereenkomst, gedateerd 31 augustus 2012, gestuurd. Het concept is ongewijzigd ten opzichte van het concept van 11 juli 2012, behoudens de toevoeging van de bijlagen A en B en het bepaalde in artikel 3.4 betreffende "Costs and management of patent rights". In bijlage A is het volgende weergegeven:

EXHIBIT A
TNO PATENT RIGHTS

Title	Country or relevant authority	Application number	Filing date	Grant number/or Publication number	Grant date/or Publication date	PLT number
Image Processing Apparatus and Method with Contrast Correction	Europe	08862743.0	December 17, 2008			2007208

In artikel 3.4 is bepaald: *"Costs and management of patent rights. TNO shall be responsible for the preparation, filing, prosecution and maintenance of all patent applications and patents included in the TNO Patent Rights hereunder. The Parties confirm and agree that all costs associated with EP Application Number 02862745.0 will be borne by TNO until this application matures into a registration. Upon the maturing of BP Application Number 08862745.0 into a registration the Parties will meet and negotiate which countries, members of the European Patent Convention, will be designated. The Parties confirm and agree that in relation to those countries that are then only designated by TNO, all costs associated with obtaining and/or maintaining patent protection in those countries, are to be borne by TNO. In relation to those countries that are only designated by Secureview, Secureview shall reimburse TNO for all out-of-pocket and internal costs incurred by TNO for the preparation, filing prosecution and maintenance of the TNO Patent Rights in such countries. All costs for obtaining and maintaining patent protection in those countries that were designated by both TNO and Secureview will be equally borne by the Parties. In the event TNO grants a license to a third party for the TNO Patent Rights outside the Field of Use, the aforementioned cost reimbursement obligations shall be reduced for Secureview on a pro-rata basis, depending on the number of actual third party licensees for the TNO Patent Rights and the countries covered in such third party license agreements."*

2.21. In oktober 2012 hebben TNO en Secureview, door ondertekening van Secureview op 2 oktober en TNO op 25 oktober, de licentieovereenkomst (hierna: Licentieovereenkomst) gesloten. De tekst van de Licentieovereenkomst is behoudens de toevoeging van de definitie van "TNO Software" en het bepaalde in artikel 3.4 gelijkkluidend aan die van de conceptlicentieovereenkomst van 11 juli 2012. Het begrip "TNO Software" is als volgt gedefinieerd: *"TNO Software" shall mean the MatLab implementation of the 3 and 5 scale Local Adaptive Contrast Enhancement algorithm, extended with intensity correction, version of 21 February 2012."* In artikel 3.4 is bepaald: *"3.4 Costs and Management of patent rights. TNO shall be responsible for the preparation, filing, prosecution and maintenance of all patent applications and patents included in the TNO Patent Rights hereunder. The Parties confirm and agree that all costs associated with EP Application Number 02262745.0 will be borne by TNO until this application matures into a registration. Upon the maturing of EP Application Number 02862745.0 into a registration the Parties will meet and negotiate which countries, members of the European Patent Convention, will be designated. The Parties confirm and agree that in relation to those countries that are then only designated by TNO, all costs associated with obtaining and/or maintaining patent protection in those countries, are to be borne by TNO. In relation to those countries that are only designated by Secureview, Secureview shall reimburse TNO for all out-of-pocket and internal costs incurred by TNO for the preparation, filing prosecution and maintenance of the TNO Patent Rights in such countries. All costs for obtaining and maintaining patent protection in those countries that were designated by both TNO and Secureview will be equally borne by the Parties. In the event TNO grants a license to a third party for the TNO Patent Rights outside the Field of Use, the aforementioned cost reimbursement obligations shall be reduced for Secureview on a pro-rata basis, depending on the number of actual third party licensees for the TNO Patent Rights and the countries covered in such third party license agreements."*

2.22. TNO heeft op 4 oktober 2012 Secureview een factuur gestuurd voor de ondersteuning bij aanpassing en implementatie van LACE-technologie bij aanvang van het project ten bedrage van € 11.555,50 inclusief BTW, welke factuur Secureview heeft voldaan.

2.23. Op 8 oktober 2012 heeft TNO een kick-off presentatie gegeven betreffende de kennisoverdracht van LACE-technologie van TNO aan Secureview.

2.24. Eveneens in oktober 2012 heeft het Financieele Dagblad de zogenoemde Entrepreneur Challenge gehouden, die door TNO, samen met onder meer de heer [REDACTED] is ondersteund. Blijkens een over die wedstrijd verschenen publicatie in het Financieele Dagblad betreft het een wedstrijd "waarbij studenten het recht kunnen winnen om een nieuw bedrijf te starten rond een patent van TNO" en is het patent dat TNO daarvoor ter beschikking heeft gesteld, gevestigd op "een zogeheten contrastverbeteringstechnologie".

2.25. Op 13 november 2012 zijn de werkzaamheden van TNO op grond van de Opdrachtovereenkomst afgerond en heeft TNO de zogenoemde Matlabcode geleverd aan Secureview.

2.26. Secureview heeft het bedrijf Inviso B.V. (hierna: Inviso) ingeschakeld in verband met de implementatie van LACE-technologie in de zogenoemde FPGA-chip van beveiligingscamera's. In december 2012 is bij de heer Dr. [REDACTED] MBI, werkzaam bij Inviso, twijfel ontstaan over de kans op octrooiverlening voor EP 436. Ook is bij hem twijfel ontstaan over de vraag of de aan Secureview geleverde Matlabcode wel de LACE-algoritmen bevat waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft. Secureview is van deze twijfel op de hoogte gesteld. Bij brief van 12 december 2012 heeft Prof. [REDACTED] werkzaam bij de TU Eindhoven de heer [REDACTED] naar aanleiding van deze twijfel als volgt bericht: "Op uw verzoek heb ik gekeken naar de Matlab code door U verkregen van TNO en dit vergeleken met de octrooitekst van octrooi WO2009/078717A2. In de octrooitekst en het international preliminary report on patentability van octrooinummer WO20091078717A2 staat expliciet dat edges of gradienten uit het grijswaardenbeeld worden gebruikt om de statistiek van de pixelomgeving te wegen. Echter in de verkregen Matlab code worden nergens gradienten gebruikt voor het wegen van de statistiek. In het bestand "grayscale_lace_SecureView.m" wordt in de sectie "Kernel processing" de locale statistiek bepaald, maar alle pixelwaarden worden met gelijke factoren meegewogen en er worden geen edges of gradienten uitgerekend. Ik deel daarom uw mening dat de Matlabcode niet overeenkomt met de kern van de octrooitekst."

2.27. Secureview heeft haar werkzaamheden naar aanleiding van het bericht van [REDACTED] stilgelegd.

2.28. Secureview heeft TNO bij e-mailbericht van 13 december 2012 onder meer meegedeeld: "Heb due diligence moeten doen ivm de tweede equity ronde, uitkomst is zeer verontrustend: -- matlab code komt niet overeen met het patent: "edges of gradienten uit het grijswaardegebied die worden gebruikt om de statistiek van de pixelomgeving te wegen" wordt niet gebruikt, terwijl dit juist het "ding" is wat in het patent vermeld staat --matlabcode valt niet onder nda omdat deze niet is aangemerkt als vertrouwelijk, --Patent zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden verleend (behalve in NL, gebeurd sowieso), het europees octrooibureau heeft alle claims van beide octrooien als "niet inventief" aangemerkt. Eea valt mij behoorlijk zwaar, formeel moet ik bovenstaande doen als verantwoordelijk bestuurder en directeur anders ben ik in prive aansprakelijk, daarnaast zet dit het hele project en wat is voortgevloeid uit de studentenchallenge behoorlijk onder druk aangezien het patent en de daaruit voortvloeiende exclusiviteit cruciaal is voor de bedrijfsvoering en voor de investeerder die 'de bescherming' als een cruciaal punt ziet."

2.29. Op 9 januari 2013 heeft overleg plaatsgevonden tussen Secureview en TNO. Bij brief van 23 januari 2013 heeft TNO in vervolg op dit overleg haar positie verduidelijkt en uiteengezet dat het er wat haar betreft op neerkomt dat Secureview op grond van de Licentieovereenkomst toegang krijgt tot meer rechten dan zij uit hoofde van de door haar gewenste toepassing van LACE-technologie nodig heeft. Als tegemoetkoming voor Secureview heeft TNO daarbij wijziging van de Licentieovereenkomst voorgesteld in die zin, dat het betreffende "octrooi" daaruit geschrapt wordt en de door Secureview te betalen royaltyvergoeding dienovereenkomstig aangepast wordt.

2.30. In een later stadium, bij brief van 28 maart 2013, heeft de heer [REDACTED] voornoemd Secureview nader bericht over zijn bevindingen. Hij licht in deze brief onder meer toe: "In juli 2012 ben ik door de heer [REDACTED] benaderd met de vraag of ik een algoritme ontwikkeld door TNO op het gebied van beeldverbetering op een FPGA zou kunnen implementeren. Secureview zou geïnteresseerd zijn in dit algoritme voor gebruik in een nieuw te ontwikkelen beveiligingscamera. Het algoritme zou beschermd zijn door een of meerdere octrooien en wellicht ook voor Inviso interessant zijn voor andere toepassingen. In een gesprek met Dhr. Adam van Eekeren en Dhr. Rob Kemp van TNO op 26 oktober 2012 in Den Haag is ook gesproken over de mogelijkheden voor Inviso om een gebruikslicentie te verkrijgen voor toepassingen in de industriële beeldverwerking. (...) Op 13 november 2012 heeft de officiële overdracht van de LACE Matlabcode

plaatsgevonden in Den Haag in het bijzijn van Dhr. [REDACTED] Dhr. van [REDACTED] en Dhr. [REDACTED] Hierbij is een uitleg gegeven over het LACE algoritme en de Matlabcode. (...)

Dhr. [REDACTED] heeft mij vanaf het begin duidelijk gewezen op het feit dat het LACE algoritme door octrooien beschermd is en dat ik wellicht met TNO in gesprek kon gaan voor andere toepassingen. (...)

Persoonlijk ben ik van mening dat TNO zich in deze kwestie op zijn minst onbehoorlijk heeft gedragen. Allereerst is tot op het laatste moment zowel bij mij als bij Dhr. [REDACTED] de indruk gewekt dat het LACE algoritme beschermd werd door octrooien. Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat TNO niet op de hoogte is gebracht van het PCT octrooieerbaarheidsonderzoek wat onderdeel is van de communicatie tussen het PCT office en de octrooigemachtigde. De naar mijn mening zeer zwakke octrooipositie is nooit ter tafel gekomen en is alleen aan het licht gekomen door mijn twijfel bij het zien van de code.

Daarnaast is de geleverde code anders dan de beschrijving in het octrooi, waardoor het geleverde LACE algoritme niet beschermd is door de octrooiaanvraag. Ook dit is nooit ter tafel gekomen en alleen aan het licht gekomen doordat ik zeer bekend ben met dergelijke algoritmen en wat in de literatuur bekend is. Indien een persoon met minder ervaring op het gebied van dergelijke algoritmen gevraagd was om de implementatie te verzorgen waren deze zaken waarschijnlijk nooit aan het licht gekomen, wat ik persoonlijk een zeer kwalijke zaak vind. Naar mijn mening is door TNO bij Secureview ten onrechte de indruk gewekt dat het LACE algoritme dat verkregen is beschermd wordt door octrooien wat van cruciaal belang is voor Secureview. (...).

2.31. Bij brief van 10 april 2013 heeft de advocaat van Secureview TNO aansprakelijk gesteld voor de door Secureview geleden schade wegens kort gezegd een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door levering van niet geoctrooieerde technologie en wegens dwaling. Secureview heeft TNO daarbij ook bericht dat zij haar werkzaamheden heeft opgeschort.

2.32. Partijen hebben verder gecorrespondeerd en overleg gevoerd, waarbij TNO onder meer bij brief van 8 mei 2013 zijn voorstel tot aanpassing van de Licentieovereenkomst heeft herhaald en bij brief van 30 juli 2013 verschillende andere oplossingsrichtingen heeft voorgesteld. Op deze voorstellen is Secureview niet ingegaan.

3. De geschillen

3.1. Secureview vordert - samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: *primair*

I te verklaren voor recht dat (de Opdrachtovereenkomst en de Licentieovereenkomst, hierna gezamenlijk:) de Overeenkomsten onder invloed van dwaling, meer in het bijzonder op de voet van artikel 6:228 lid 1 sub a, c.q. sub b BW, tot stand zijn gekomen;

II de Overeenkomsten te vernietigen op grond van dwaling, in het bijzonder op grond van voormelde bepalingen;

III te verklaren voor recht dat de door Secureview aan TNO onder de Overeenkomsten betaalde bedragen onverschuldigd zijn betaald;

IV TNO te veroordelen tot terugbetaling van € 11.555,50 aan Secureview;

V te verklaren voor recht dat TNO onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van Secureview;

VI TNO te veroordelen tot het vergoeden van schade aan Secureview, vermeerderd met rente, een en ander op te maken bij staat en *secundair* (de rechtbank leest: subsidiair)

VI te verklaren voor recht dat TNO toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomsten;

VIII de ontbinding van de Overeenkomsten uit te spreken;

IX TNO te veroordelen tot betaling van € 11.555,50;

X. TNO te veroordelen tot vergoeding van schade aan Secureview, vermeerderd met rente, een en ander op te maken bij staat;

primair en subsidiair

XI TNO te veroordelen in de kosten van deze procedure, vermeerderd met rente.

3.2. Secureview baseert haar vorderingen primair op dwaling, onverschuldigde betaling en onrechtmatige daad en subsidiair op toerekenbaar tekortschieten van TNO in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomsten.

3.3. Zij betreft - samengevat - de volgende stellingen.

- Secureview is er vanuit gegaan dat de LACE-technologie die TNO heeft ontwikkeld octrooirechtelijk beschermd was.
- Dit is een onjuiste voorstelling van zaken gebleken, nu de octrooiaanvraag slechts een klein en ondergeschikt algoritme van de LACE-technologie beschrijft.
- Het is gezien de uitkomsten van het nieuwheidsonderzoek de vraag of octrooi verleend zal worden voor dit beschreven algoritme.
- Het algoritme dat onderwerp is van de octrooiaanvraag, is niet door TNO geleverd. De in EP 436 genoemde gradiënten worden in de door TNO aan Secureview geleverde technologie in het geheel niet gebruikt.
- De onjuiste voorstelling van zaken is gebaseerd op valse inlichtingen van TNO, namelijk het voorstel van TNO van 12 april 2012, de eerste conceptlicentieovereenkomst, de correspondentie tussen TNO en Secureview over "patentkosten" en communicatie betreffende de Entrepreneur Team Challenge.
- TNO heeft tevens verzaakt Secureview te informeren over de status van de octrooiaanvraag en aldus een op haar rustende mededelingsplicht tegenover Secureview geschonden, waardoor Secureview een onjuiste voorstelling van zaken heeft gehad.
- Voor Secureview was exclusiviteit in de vorm van octrooibescherming en auteursrechtelijke bescherming op de broncode essentieel. TNO was hiervan op de hoogte.
- Bij een juiste voorstelling van zaken van Secureview zouden de Overeenkomsten niet op deze wijze tot stand zijn gekomen.
- De Overeenkomsten zijn derhalve vatbaar voor vernietiging; de prestaties van Secureview op basis van de Overeenkomsten zijn onverschuldigd verricht.
- TNO heeft door schending van zijn mededelingsplicht, c.q. het verstrekken van verkeerde inlichtingen toerekenbaar onrechtmatig jegens Secureview gehandeld. Secureview heeft daardoor schade geleden, die door TNO dient te worden vergoed. De investeringen van Secureview blijken waardeloos; wanneer TNO tegenover Secureview vanaf het begin helder en eerlijk was geweest over de zwakte van de octrooiaanvraag, was Secureview tijd en moeite bespaard en had zij de technologie op andere wijze kunnen verkrijgen tegen een lagere prijs, met een kortere doorlooptijd en met beter vastgelegde rechten voor Secureview.
- Op grond van de Overeenkomsten is TNO gehouden tot het leveren van door een octrooi beschermde LACE-technologie voor de implementatie in een beveiligingscamera. TNO is daartoe niet in staat gebleken. De nakoming is blijvend onmogelijk, aangezien de geleverde LACE-technologie niet het essentiële gradiëntenalgoritme bevat dat onder de octrooiaanvraag valt en de LACE-technologie inclusief het gradiëntenalgoritme niet geschikt is voor het door Secureview beoogde gebruik in beveiligingscamera's. TNO is derhalve van rechtswege in verzuim. Verder is TNO bij brief van 10 april 2013 aansprakelijk en daarmee in gebreke gesteld voor de schade en kosten tijdens Secureview. Een eventueel beroep van TNO op het ontbreken van een ingebrekestelling is verder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
- De ernst van de tekortkoming rechtvaardigt ontbinding van de Overeenkomsten; TNO moet de door Secureview betaalde gelden uit hoofde van de Overeenkomsten

terugbetalen; Secureview zal licenties en de geleverde LACE-technologie terugleveren aan TNO.

- De schade die Secureview lijdt, is moeilijk vast te stellen. Secureview is specifiek opgericht met als doel de ontwikkeling van beveiligingscamera's die gebruik maken van geïmplementeerde LACE-technologie. De kosten die Secureview sinds haar oprichting heeft gemaakt, zijn zinloos geweest. De heer [REDACTED] heeft sinds een jaar full time gewerkt aan dit project, zonder dat daar inkomsten tegenover stonden.

3.4. TNO voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Aan de orde is primair of de Overeenkomsten vernietigbaar zijn op grond van dwaling en of Secureview op grond van de Overeenkomsten onverschuldigd een betaling heeft verricht, of TNO toerekenbaar onrechtmatig jegens Secureview heeft gehandeld en, voor zover dit niet het geval is, subsidiair, of TNO toerekenbaar tekort is geschoten in de naleving van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomsten. Hierna zullen achtereenvolgens deze verschillende grondslagen van de vorderingen van Secureview worden beoordeeld.

4.2. Vooraf verdient het volgende opmerking. Niet in geschil is dat slechts een beperkt deel van de LACE-technologie beschreven staat in EP 436, de octrooiaanvraag die vermeld wordt in de Licentieovereenkomst en de daarbij behorende Exhibit A. De LACE-technologie die TNO heeft ontwikkeld, bestaat uit meer algoritmen dan de (eventuele) uitvinding beschreven in EP 436.

4.3. Voorts is niet in geschil dat de octrooiaanvraag betrekking heeft op gradiëntenalgoritmen die geen onderdeel zijn van de Matlabcode die TNO aan Secureview op 13 november 2012 heeft geleverd. De Matlabcode betreft de *"implementation of the 3 and 5 scale Local Adaptive Contrast Enhancement algorithm, extended with intensity correction, version of 21 February 2012"*; op die algoritmen ziet de octrooiaanvraag niet.

4.4. De rechtbank neemt niet als vaststaand aan, nu TNO de stelling van Secureview op dit punt gemotiveerd heeft betwist, dat het (bijzonder) onwaarschijnlijk is dat octrooi verleend wordt op de gradiëntenalgoritmen waarop EP 436 betrekking heeft. Aan het nieuwheidsonderzoek van het EOB kunnen de door Secureview gestelde, verstrekkende conclusies niet worden ontleend. Het is niet ongebruikelijk dat een aanvrager van een octrooi de conclusies zo ruim mogelijk formuleert, om een zo ruim mogelijke bescherming te verkrijgen. Naar aanleiding van het nieuwheidsonderzoek is de aanvrager gerechtigd de conclusies ten minste één keer aan te passen. Zodoende kan hij na de aanvraag de conclusies beperken en afbakenen van de uit het nieuwheidsonderzoek naar voren komende stand der techniek. Het komt zeer vaak voor dat er vervolgens op de gewijzigde conclusies octrooi wordt verleend. Met betrekking tot EP 436 was daarover nog niet beslist op het moment dat deze zaak voor vonnis is komen te staan.

Dwaling: onverschuldigde betaling

4.5. De vraag rijst dan of met inachtneming van het vorenstaande en het bepaalde in artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW), het beroep van Secureview op dwaling slaagt en de Overeenkomsten vernietigbaar zijn.

4.6. Secureview legt aan haar vorderingen een grondslag dat zij er vanuit is gegaan dat de technologie die TNO haar op grond van de Overeenkomsten ter beschikking stelde voor toepassing in beveiligingscamera's octrooirechtelijk beschermd was en dat die octrooirechtelijke bescherming ook gold voor de LACE-algoritmen die zij door middel van de Matlabcode die haar op grond van de Overeenkomsten geleverd zou worden zou laten implementeren in de beveiligingscamera's die zij wilde ontwikkelen en produceren. Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor in 4.2. en 4.3. overwogen, is die voorstelling van zaken niet juist.

4.7. Secureview stelt dat deze onjuiste voorstelling van zaken berust op onjuiste inlichtingen van TNO en schending door TNO van een op haar rustende mededelingsverplichting. Zij betoogt dat TNO haar onjuist heeft ingelicht omdat TNO in documenten en publicaties steeds heeft gerept over "gepatenteerde LACE-technologie", waarbij zij wijst op (a) het in 2.7. genoemde voorstel van TNO bij e-mail van 12 april 2012, waarin is vermeld "TNO heeft patent op lokaal-adaptieve contrastversterking (LACE), EP2232436", (b) de in 2.12. genoemde conceptlicentieovereenkomst, waarin melding wordt gemaakt van "TNO Patent Rights", (c) de correspondentie tussen TNO en Secureview, zoals in 2.18. en verder weergegeven, die betrekking heeft op "reeds gemaakte patentkosten" en "kosten voor octrooibescherming" en (d) de berichten van TNO op haar website, in het Financieele Dagblad en de flyer in verband met de in 2.24. genoemde Entrepreneur Challenge. Secureview betoogt dat TNO ook een op haar rustende mededelingsverplichting heeft geschonden door haar niet op de hoogte te stellen van de status van de octrooiaanvraag.

4.8. De rechtbank stelt vast dat partijen gedurende langere tijd hebben onderhandeld over de wijze van samenwerking in verband met de implementatie van LACE-technologie in de beveiligingscamera's die Secureview voornemens was te gaan ontwikkelen en produceren en het gebruiksrecht dat Secureview met betrekking tot die technologie zou verkrijgen. Die onderhandelingen hebben geleid tot de Opdrachtovereenkomst en, enige maanden later, de Licentieovereenkomst. Gedurende de onderhandelingen heeft TNO, zoals Secureview aanvoert met een beroep op de hiervoor in 4.7. achter (a) tot en met (d) genoemde stukken, mede geschreven en gesproken over een "patent" en een "octrooi" in relatie tot LACE-technologie.

4.9. Bij het aangaan van de Overeenkomsten heeft er bij Secureview, niettegenstaande het gebruik van de termen "patent" en "octrooi" door TNO, geen misverstand over kunnen bestaan dat aan TNO (nog) geen octrooi was verleend met betrekking tot door haar ontwikkelde LACE-technologie en dat slechts sprake was van een octrooiaanvraag. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdrachtovereenkomst is met Secureview steeds gesproken over "the patent application identified by number EP2232436" (zie de "Draft TERM SHEET FOR LICENSE") en in de conceptlicentieovereenkomst van 31 augustus 2012 en in de Licentieovereenkomst in de definitie van "TNO Patent Rights" wordt verwezen naar een specifieke octrooiaanvraag zoals vermeld in Exhibit A. Partijen hebben voorafgaand aan het sluiten van de Licentieovereenkomst ook gesproken over de vraag wie van hen bij verlening verdragsstaten kon aanwijzen waar EP 436 van kracht zou worden en wie daarvan de kosten zou dragen. In dat kader is in de in 2.15. geciteerde e-mail van 15 juni 2012 uitdrukkelijk gesproken over een octrooi-aanvraag en is Secureview er op gewezen dat zij meer

informatie daarover kon verkrijgen op de website van het EOB. Ook is in de in 2.19. geciteerde e-mail uitdrukkelijk over een aanvraag gesproken en duidelijk gemaakt dat verlening van het octrooi nog wel "een jaartje" kon duren. TNO heeft Secureview hiermee duidelijkheid verschaft over de status van de octrooiaanvraag. Voor zover Secureview de onjuiste voorstelling van zaken heeft gehad dat ter zake van de door TNO ontwikkelde LACE-technologie al een octrooi verleend was, kan niet worden gezegd dat deze voorstelling het gevolg is geweest van onjuiste inlichtingen van TNO of het achterwege laten van inlichtingen van TNO over omstandigheden waarover zij Secureview had behoren in te lichten.

4.10. Secureview heeft daarnaast gesteld dat zij heeft gedwaald omdat TNO haar onjuist heeft ingelicht, althans een mededelingsplicht heeft geschonden, over het feit dat de octrooiaanvraag betrekking had op een algoritme dat geen onderdeel uitmaakte van de Matlabcode die haar op grond van de Opdrachtovereenkomst is geleverd voor gebruik in haar camera's.

4.11. De hiervoor in 4.7 weergegeven inlichtingen van TNO bevatten niet de feitelijke informatie dat de materie waarvoor octrooi was aangevraagd, toegepast was in de te leveren Matlabcode, zodat van het verstrekken van onjuiste inlichtingen over de beschermingsomvang van EP 436 geen sprake is.

4.12. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of TNO een mededelingsplicht heeft geschonden. Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang.

4.13. In de eerste plaats is van belang dat de kern van de samenwerking tussen TNO en Secureview werd gevormd door kennisoverdracht van TNO met betrekking tot LACE-technologie. Daarbij was het de bedoeling dat de kennis van TNO werd gebruikt voor de integratie van LACE-technologie in een beveiligingscamera. De Matlabcode die Secureview van TNO zou verkrijgen, zou door een derde partij worden geprogrammeerd op een FPGA-chip. De samenwerking tussen TNO en Secureview bestond uit het opstellen van verschillende werkpakketten, waarbinnen TNO en Secureview een keuze zouden maken voor verschillende scenario's voor toepassing van de door Secureview te produceren camera's (WP-100). Zoals blijkt uit de brief van TNO van 8 mei 2013 en niet tussen partijen in geschil is, betroffen de onderscheiden scenario's 1) stationaire verlichting, onverlicht en zonder licht emitterende objecten, avond- of nachtopname enerzijds, 2) stationaire verlichting, licht emitterende bewegende objecten (b.v. voertuig, fiets) avond- of nachtopname anderzijds en 3) ten slotte, felle, bewegende schaduwen, zoals b.v.. veroorzaakt op een zonnige dag voorbijtrekkende wolken, dagopname. Uitgaande van die scenario's is, ter verbetering van het contrast in de filmbeelden van de door Secureview te ontwikkelen en produceren beveiligingscamera's gekozen voor een Matlabcode met daarin "3 and 5 scale Local Adaptive Contrast Enhancement algorithm, extended with intensity correction, version of 21 February 2012". Deze kennisoverdracht en levering vormden de essentie van de Opdrachtovereenkomst. De Opdrachtovereenkomst is tot stand gekomen terwijl partijen nog geen overeenstemming over de voorwaarden van de Licentieovereenkomst hadden bereikt. De licentieverlening was derhalve niet de enige of voornaamste afspraak tussen partijen.

4.14. De onderhandelingen tussen partijen over de Licentieovereenkomst gingen vervolgens om het verkrijgen van een gebruiksrecht door Secureview voor al hetgeen begrepen was in "TNO IP Rights" en de vergoeding die Secureview daarvoor moest voldoen aan TNO. Secureview verkreeg daarbij ook een licentie voor gebruik van het auteursrecht

op de broncode en voor gebruik van de knowhow van TNO. Ter comparitie heeft TNO verklaard dat het haar bedoeling was dat Secureview een licentie kreeg voor alle mogelijke rechten die zij eventueel nodig kon hebben in verband met de productie van de beveiligingscamera's die zij voor ogen had. Gesteld noch gebleken is dat de aard en de reikwijdte van de bescherming van de verschillende intellectuele eigendomsrechten van TNO ter zake van LACE-technologie aan [REDACTED] zijn geweest in de onderhandelingen. TNO kon en hoefde dus niet te begrijpen dat het Secureview in het bijzonder om octrooirechtelijke bescherming te doen was.

4.15. Ook het door Secureview gestelde essentiële belang van exclusiviteit zal voor TNO niet duidelijk zijn geweest. TNO mocht er bij het sluiten van de Licentieovereenkomst vanuit gaan dat Secureview er mee bekend was dat EP 436 nog maar een aanvraag betrof en geen verleend octrooi. Dat was immers, zoals in 4.9 overwogen, uitdrukkelijk tussen partijen besproken. Vervolgens hebben partijen onderhandeld over een licentieovereenkomst waarin (ook in alle concept-versies) slechts exclusiviteit gedurende een periode van zes maanden werd verleend, welke periode slechts twee keer voor zes maanden verlengd kon worden als Secureview aan bepaalde voorwaarden zou voldoen. Met andere woorden: Secureview had geen zekerheid dat zij na 6 maanden nog enig exclusief recht zou genieten en zou dat na 18 maanden in ieder geval niet meer hebben. Tegelijkertijd had zij van TNO (in de in 2.19. geciteerde e-mail) een inschatting gekregen dat het nog wel een jaar kon duren voordat er octrooi verleend zou worden op EP 436. Secureview was haar onderneming aan het opzetten rondom de ontwikkeling van beveiligingscamera's waarvoor TNO LACE-technologie leverde. Daarmee was voor TNO duidelijk dat Secureview dat product langer dan anderhalf jaar wilde vermarkten. Bij het aangaan van de Licentieovereenkomst heeft Secureview de kans op een periode van circa 6 maanden exclusief gebruik van de veronderstelde octrooirechten aanvaard (als het octrooi verleend zou worden en zij had voldaan aan de voorwaarden voor de tweede verlenging van de exclusiviteitsperiode). Daaruit kon en mocht TNO afleiden dat het Secureview met name te doen was om zelf voldoende rechten van TNO te verkrijgen om haar product te exploiteren zonder inbreuk op rechten van TNO te maken, en niet om concurrenten ervan te weerhouden dezelfde technologie toe te passen.

4.16. De omstandigheid dat partijen lang hebben gediscussieerd over de vraag voor wiens rekening de kosten van de octrooiaanvraag en na verlening de kosten van instandhouding zouden komen, brengt naar het oordeel van de rechtbank niet mee dat TNO behoorde te begrijpen dat octrooirechtelijke bescherming essentieel was voor Secureview. Die discussie is ingegeven door het aanvankelijke voorstel van TNO dat Secureview een bedrag van € 10.000,-- zou voldoen in verband met de kosten van de octrooiaanvraag, terwijl Secureview niet bereid was die kosten te dragen. Uit geen van de overgelegde stukken blijkt dat de discussie over de kosten ermee te maken had dat het Secureview bij het aangaan van de Overeenkomsten te doen was om de octrooirechtelijke bescherming van de algoritmen die onderdeel zouden zijn van de Matlabcode.

4.17. Secureview stelt nog dat haar businesscase op die octrooirechtelijke bescherming was gebouwd en dat dit kenbaar was voor TNO, maar heeft haar stelling op dit punt niet nader gemotiveerd of met stukken onderbouwd. Dit had, gelet op de betwisting van TNO van deze stelling wel op haar weg gelegen. Niet kan dan ook worden geconcludeerd dat vanwege de businesscase van Secureview het essentiële belang voor Secureview van octrooirechtelijke bescherming voor TNO kenbaar had moeten zijn.

-
- 4.18. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat Secureview op basis van de door TNO verschaft informatie betreffende de octrooiaanvraag onderzoek had kunnen verrichten, eventueel door de inschakeling van een octrooigemachtigde, naar de precieze inhoud van de aanvraag en de aansluiting op de door haar te verkrijgen Matlabcode. Secureview beschikt, naar zij ter comparitie onweersproken heeft gesteld, over geen, althans onvoldoende technische deskundigheid om de octrooiaanvraag en de Matlabcode inhoudelijk te beoordelen. Als professionele wederpartij van TNO had van Secureview echter mogen worden verwacht, gelet op het door haar gestelde belang van octrooibeschermtng en gelet op haar bekendheid met het EP-nummer van de octrooiaanvraag, dat zij naar deze kwesties onderzoek door een terzake deskundige derde zou hebben doen verrichten.
- 4.19. Secureview heeft reeds in juli 2012 Inviso ingeschakeld en had voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomsten en met het oog op de keuze van de scenario's en de LACE-algoritmen die daarbij pasten bijvoorbeeld bij de heer [REDACTED] ter zake wél deskundig, advies kunnen inwinnen met betrekking tot de kans van slagen van de octrooiaanvraag en de aard en omvang van de eventuele octrooirechtelijke bescherming van de algoritmen die zij zou verkrijgen.
- 4.20. Onder de hiervoor overwogen omstandigheden heeft TNO naar het oordeel van de rechtbank geen mededelingsplicht geschonden in de zin van artikel 6:228 lid 1 sub b BW. Het essentiële belang voor Secureview van exclusieve octrooibeschermtng voor de geleverde technologie was gezien alle overige afspraken tussen partijen voor TNO niet kenbaar en, als octrooibeschermtng werkelijk zo essentieel was als Secureview stelt, rustte op Secureview zelf de plicht om aan de hand van de door TNO verstrekte gegevens nader onderzoek te (laten) doen.
- 4.21. Of Secureview Inviso heeft voorgehouden dat sprake was van octrooirechtelijke bescherming van de algoritmen die zij zou verkrijgen, zoals de heer [REDACTED] in zijn brief van 28 maart 2013 nog stelt, is niet van belang. Dergelijke inlichtingen heeft TNO niet aan Secureview gegeven.
- 4.22. Voor zover ten slotte Secureview de Overeenkomsten is aangegaan in de verwachting van honorering van de octrooiaanvraag door het Europees Octrooibureau, geldt dat dit een toekomstverwachting betreft, waarop geen vernietiging wegens dwaling kan worden gegrond. De rechtbank acht in dit verband tevens van belang, zoals TNO naar voren heeft gebracht, dat Secureview blijkens het bepaalde in artikel 7.2.3 van de Licentieovereenkomst ter zake van de octrooiprocedure geen eisen heeft gesteld aan het handelen van TNO en geen garanties of voorwaarden heeft bedongen in verband met de uitkomst van de aanvraagprocedure.
- 4.23. Gegeven de omstandigheid dat Secureview zelfstandig onderzoek heeft kunnen verrichten ter voorkoming van een onjuiste voorstelling van zaken en de onjuiste voorstelling die zij heeft gehad mede een toekomstige omstandigheid betreft, stuit de vordering van Secureview tevens af op artikel 6:228 lid 2 BW.
- 4.24. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat er geen gronden zijn voor vernietiging van de Overeenkomsten op grond van dwaling, nu niet aan de eisen van artikel 6:228 lid 1 sub a en b BW en niet aan die van lid 2 van dit wetsartikel is voldaan. Daardoor is geen sprake van onverschuldigde betaling van het door Secureview aan TNO betaalde eerste deelbedrag van € 11.555,50.

Onrechtmatige daad

4.25. Secureview baseert haar vordering op grond van onrechtmatig daad op de door haar in verband met het beroep op dwaling gestelde onjuiste inlichtingen van TNO en schending van een mededelingsverplichting van TNO voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomsten. Nu gelet op al het voorgaande van een relevante normschending van TNO in dit verband geen sprake is, faalt ook de stelling van Secureview dat TNO onrechtmatig jegens haar gehandeld heeft.

Toerekenbaar tekortschieten

4.26. Ten slotte faalt de stelling van Secureview dat TNO toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomsten. Anders dan Secureview stelt, rust op TNO op grond van de Overeenkomsten niet de verplichting om "door een octrooi(aanvraag) beschermde" LACE-technologie voor de implementatie in een beveiligingscamera te leveren. TNO heeft Secureview ondersteund bij de aanpassing en implementatie van LACE op de wijze zoals overeengekomen in de Opdrachtovereenkomst. TNO heeft voorts geleverd waartoe zij verplicht was op grond van de Licentieovereenkomst, waaronder de Matlabcode. Niet gesteld of gebleken is dat Secureview niet de door toepassing van LACE beoogde beeldcontrastverbetering heeft kunnen realiseren in de beveiligingscamera's die zij wilde gaan ontwikkelen en produceren. Niet gesteld of gebleken is dat de algoritmen die onderdeel uitmaakten van de Matlabcode voor dat doel niet of onvoldoende geschikt waren. Voorts heeft TNO Secureview een licentie verstrekt voor gebruik van de door EP 436 bestreken techniek. Dat Secureview daarvan geen gebruik heeft gemaakt, betekent niet dat TNO haar het gebruik van de in EP 436 beschreven techniek heeft verhinderd. Van tekortschieten van TNO kan dan ook niet worden gesproken. Secureview heeft er zelf voor gekozen haar werkzaamheden direct stil te leggen nadat zij geconstateerd had dat van octrooirechtelijke bescherming van de geleverde software geen sprake was. De nadelige gevolgen hiervan zijn voor haar rekening en risico.

Bewijsaanbod

4.27. Secureview heeft bewijs aangeboden van haar stellingen door het horen van getuigen, in het bijzonder van haar stelling dat TNO tijdens de samenwerking de gradiëntenalgoritmen die onderwerp zijn van de octrooiaanvraag, uit de toepassing heeft verwijderd, waarvoor een licentie werd verstrekt.

4.28. TNO heeft als verweer aangevoerd dat de gradiëntenalgoritmen waarop Secureview doelt, nooit onderdeel zijn geweest van de toepassing waarvoor TNO een licentie heeft verstrekt. Die algoritmen zijn dus ook niet gedurende de samenwerking uit die toepassing verwijderd, zodat een getuigenverhoor daarvoor niet nodig is.

4.29. De rechtbank passeert het aanbod van Secureview om bewijs te leveren. Indien, veronderstellenderwijs, de feiten die Secureview wil bewijzen als vaststaand worden aangenomen, leiden die feiten niet tot toewijzing van de vorderingen van Secureview. Bij het aangaan van de Overeenkomsten hebben TNO en Secureview in onderling overleg gekozen voor bepaalde scenario's voor de beoogde beeldverbetering. Als ervan wordt uitgegaan, zoals Secureview stelt en wil bewijzen en TNO bestrijdt, dat gedurende de onderhandelingen over de Overeenkomsten de gradiëntenalgoritmen die onderwerp zijn van de octrooiaanvraag uit de toepassing zijn verwijderd, zijn geen feiten gesteld of gebleken waaruit volgt dat Secureview hiermee niet heeft ingestemd, terwijl bovendien niet voor TNO kenbaar is geweest of heeft moeten zijn dat de betreffende gradiëntenalgoritmen

essentieel waren voor Secureview bij het aangaan van de Overeenkomsten. Het bewijsaanbod is derhalve niet ter zake dienend.

Slotsom en proceskosten

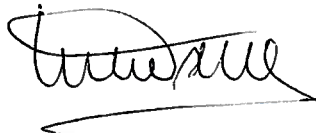
4.30. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Secureview zullen worden afgewezen. Secureview zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van TNO gevallen, tot op heden begroot op € 1.836,-- aan griffierecht en € 904,-- aan salaris advocaat (2 punten x tarief II), derhalve in totaal € 2.740,--.

5. De beslissingen

De rechtbank:

- 5.1. wijst de vorderingen van Secureview af,
- 5.2. veroordeelt Secureview in de kosten van deze procedure aan de zijde van TNO gevallen, tot op heden begroot op € 2.740,--,
- 5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Wien, mr. M.C. Ritsema van Eck-van Drempt en mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2015.



Voor grosse/~~als~~ schrift

15 APR. 2015

De griffier,

