

Nederlandse rechter  
verbiedt betrokkenheid  
bij octrooi-inbreuk  
in Portugal

•  
De flex-bv

•  
Nieuwe regels voor  
aanvechten Amerikaanse  
octrooien

•  
Gedeeltelijke  
kwekersvrijstelling

•  
Doorverkoop van software

•  
Octrooien in de media

### Ruime merkbescherming niet meer vanzelfsprekend

Zoals wellicht bekend, dient een merk altijd te worden aangevraagd met betrekking tot de waren en/of diensten waarvoor de aanvrager het merk wil gebruiken. Hiertoe maakt men in de praktijk gebruik van een internationale standaard, de Nice Classificatie.

Om te duiden welke (soort) producten er in welke klasse staan, bestaat er per klasse een basisomschrijving, de zogeheten *class headings*. In de praktijk betekende dit in veel gevallen dat simpelweg de *class headings* werden genoemd, om zo voor alle in die klasse behorende waren en/of diensten bescherming te krijgen. Recentelijk heeft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (Hof) dit verschijnsel aan banden proberen te leggen.

Aanleiding was een aanvraag voor het merk IP-Translator, voor de diensten ‘*opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten*’, de *class heading* van klasse 41. Deze merkaanvraag werd geweigerd, omdat het Engelse merkenbureau van mening was dat IP-Translator beschrijvend is voor ‘*vertaaldiensten*’, diensten die normaal gesproken eveneens in klasse 41 worden ondergebracht.

Bij merkdepots moet voortaan worden aangegeven of deze betrekking hebben op alle mogelijke waren en/of diensten die in een bepaalde klasse thuishoren, of alleen op de waren en/of diensten zoals die letterlijk worden genoemd. De verantwoordelijkheid om een voldoende duidelijke en nauwkeurige omschrijving in te dienen, ligt dus bij de merkaanvrager. Dit om later een rechtsgeldig beroep op zijn merkinschrijving te kunnen garanderen.

Of het Hof hiermee een einde heeft gemaakt aan de ruime depotpraktijken valt te bezien; het is voor een merkaanvrager immers verleidelijk alsnog expliciet aan te geven dat hij voor alle mogelijke waren en/of diensten uit een bepaalde klasse bescherming wenst.

# Nederlandse rechter verbiedt betrokkenheid bij octrooi-inbreuk in Portugal



Een recente gerechtelijke uitspraak biedt nieuwe mogelijkheden in Nederland voor houders van in het buitenland geldige intellectuele-eigendomsrechten. Het gaat om de zaak Boehringer Ingelheim (BI) tegen het bedrijfscollectief Teva. Volgens de rechter handelt het in Nederland gevestigde Teva NL in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid, namelijk door het in Portugal gevestigde Teva PT niet te beletten inbreuk te maken op de rechten van BI.

BI ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen. BI heeft bescherming, op basis van Portugese nationale rechten, op een werkwijze voor het maken van nevirapine, een middel tegen hiv. In Nederland is er ook sprake van geldige rechten.

Teva NL en Teva PT, allebei dochters van Teva Europe, zijn generieke-geneesmiddelenfabrikanten. Teva NL is houder van een Europese handelsvergunning voor een geneesmiddel met als werkzame stof nevirapine. Zo'n geneesmiddel wordt in Portugal door Teva PT verhandeld. Teva NL is ook de houder van de registratie van dit geneesmiddel in Portugal.

## Onrechtmatig

In Portugal heeft BI een inbreuk-procedure aangespannen tegen Teva NL en Teva PT. Tegelijkertijd heeft BI in Nederland in een kort geding een verbod gevorderd voor Teva NL om onrechtmatige handelingen jegens BI te verrichten. De voorzieningenrechter heeft dit verbod toegewezen. De rechter overwoog dat de Portugese registratie op naam van Teva NL staat, en dat Teva NL op de hoogte behoort te zijn van de rechten van BI in Portugal. Het Portugese octrooi is door de rechter naar Portugees recht behandeld en geldig bevonden. Hierop verklaarde de rechter dat Teva NL door het geven van (impliciete) toestemming tot

verhandelen van nevirapine door Teva PT in Portugal onrechtmatig handelt jegens BI.

Hiermee is het faciliteren of niet beletten van inbreukmakende handelingen door Nederlandse bedrijven in het buitenland onrechtmatig bevonden. Dat schept mogelijkheden voor houders van buitenlandse rechten om inbreuk door Nederlandse bedrijven te voorkomen.

Koen Bijvank van VEREENIGDE was in deze zaak betrokken aan de zijde van Boehringer Ingelheim.

## De flex-bv

**Om risico's te spreiden, kan het voor ondernemingen raadzaam zijn intellectuele-eigendomsrechten onder te brengen in een aparte bv. Op die manier zijn ze veilig voor schuldeisers van de (ook op zichzelf staande) werkmaatschappij. Daarbij kan het ook fiscaal interessant zijn in een vroeg stadium goed na te denken op naam van welke rechtspersoon IE-rechten moeten worden aangevraagd. Als een en ander binnen uw onderneming nog niet optimaal is geregeld, dan wordt het binnenkort makkelijker dit alsnog op te pakken.**

Op dinsdag 12 juni 2012 is namelijk door de Eerste Kamer het wetsvoorstel *Vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht* aangenomen. De wet is per 1 oktober 2012 in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige bv-recht zijn:

- De verplichte bankverklaring, accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000 worden afgeschaft.
- De nominale waarde van de aandelen mag in een andere geldeenheid dan euro luiden.
- Er ontstaat meer vrijheid bij de inrichting van een bv. Zo wordt de verdeling van de (stem)rechten tussen aandeelhouders flexibeler. Bij statuten kan ook worden

voorzien in stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen (bijvoorbeeld handig bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers).

- De mogelijkheden om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen, worden verruimd en er mag ook buiten Nederland worden vergaderd.
- Een statutair vastgelegde blokkeringsregeling met betrekking tot de overdraagbaarheid van aandelen is niet langer verplicht. Als een bv wél een blokkeringsregeling in de statuten wil, dan komt er ook op dit punt meer flexibiliteit.
- De regels rond het uitkeren van winst en reserves aan aandeelhouders worden versoepeld. Goedkeuring van het bestuur is bij dergelijke uitkeringen wel vereist. Het bestuur moet goedkeuring weigeren als de bv daardoor haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen voldoen.

Bestaande bv's hoeven hun statuten overigens niet te wijzigen. Dat neemt niet weg dat het wel verstandig is om te laten nakijken of uw statuten niet conflicteren met het nieuwe recht en of u de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt, wel optimaal benut.

## Nieuwe regels voor aanvechten Amerikaanse octrooien

**Vanaf 16 september 2012 zijn in de VS nieuwe regels van kracht voor het aanvechten van octrooien bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office (USPTO). Er komt een mogelijkheid om binnen negen maanden na verlening een oppositie te starten. De taksen die het USPTO hiervoor vraagt zijn veel hoger dan bij het Europees Octrooibureau.**

Van oudsher werd in de VS over de geldigheid van een octrooi na verlening alleen beslist door de rechtbanken die ook inbreuk beoordelen, net als tegenwoordig in Nederland. In de VS is de procedure via de rechtbank echter extreem kostbaar: al snel miljoenen dollars. Verbeterde procedures via het USPTO moeten dit veel goedkoper maken.

### Scala aan mogelijkheden

De nieuwe regels voorzien in een scala aan verschillende procedures. De *post grant review*-procedure lijkt het meest op de Europese oppositieprocedure. Een verzoek hiertoe moet binnen negen maanden na verlening van het octrooi door een derde worden ingediend. In tegenstelling tot de Europese oppositie kan ook duidelijkheid van de claims worden aangevochten.

De *inter parte review*-procedure verschilt van *post grant review* doordat ze te allen tijde kan worden ingesteld. Maar bij *inter parte review* mag alleen nieuwheid en inventiviteit ter discussie gesteld worden. En dat alleen op

basis van schriftelijke publicaties. *Inter parte* en *post grant review* zullen worden uitgevoerd door een administratieve rechtbank.

De *supplemental review*-procedure is beschikbaar wanneer de octrooihouder zelf een aanvullende beslissing over zijn octrooi wenst. Bijvoorbeeld wanneer relevante documenten tijdens de verleningsprocedure nog niet bij het USPTO bekend waren. *Supplemental review* wordt uitgevoerd door een examiner.

De hoogte van de taksen (meer dan zestienduizend dollar) lijkt erop te duiden dat de procedures vooral bedoeld zijn als voorbereiding voor inbreukprocessen bij de gewone rechtbank. De verwachting is dan ook dat het gebruik van de procedures beperkt blijft tot honderden of hooguit duizenden per jaar (ter vergelijking: per jaar worden meer dan een half miljoen octrooien aangevraagd).

### Gedeeltelijke kwekersvrijstelling

Binnenkort wordt een wetsvoorstel voor een beperkte kwekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 ingediend. Kwekers mogen dan vrijelijk geoctrooieerd materiaal gebruiken voor veredeling, maar voor de commerciële exploitatie van nieuwe plantenrassen blijft een licentie vereist. Bij de nadere uitwerking van de beperkte vrijstelling met de betrokken sectoren wordt gestreefd naar een juiste balans tussen de belangen van kwekers en industrie, aldus demissionair minister Verhagen.

## Doorverkoop van software

**Op 3 juli dit jaar heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk arrest gewezen in de zaak Oracle tegen UsedSoft. Het Hof beantwoordde daarmee prejudiciële vragen van het Bundesgerichtshof in Duitsland. Deze laatste moet nu nog een eindbeslissing gaan nemen.**

De zaak draait om uitputting van intellectuele-eigendomsrechten bij doorverkoop van software (licenties), en daarmee om het verval van het recht controle uit te oefenen op de distributie van kopieën van computerprogramma's.

De uitputtingsleer houdt globaal gezegd in dat het de koper van een product vrijstaat commercieel te handelen met dat product, mits dat product rechtmatig is verkregen en er dus is 'afgerekend' met de houder van het IE-recht. De vraag in deze zaak was of dit ook het geval is

wanneer het niet om verkoop, maar om het verstrekken van een gebruiksrecht (licenties) gaat.

Oracle is houdster van auteursrechten op computerprogramma's en merkhoudster van het woordmerk Oracle. Oracle distribueert deze programma's voor 85% via downloaden op internet. Onderdeel van de transactie is een licentieovereenkomst, volgens welke het o.a. is toegestaan het programma op de eigen server op te slaan en een bepaald aantal gebruikers toegang te verlenen. Overdracht van dit gebruiksrecht was door Oracle nadrukkelijk verboden. UsedSoft verhandelt gebruikte softwarelicenties. Zij koopt gebruikslicenties of delen daarvan (als er voor meer gebruikers meer licenties werden gekocht dan nodig) bij klanten van Oracle en biedt deze vervolgens te koop aan. Klanten van UsedSoft downloaden

de programma's na aankoop van de (tweedehands)licentie veelal rechtstreeks van de website van Oracle. Oracle heeft de Duitse rechter verzocht deze praktijk te verbieden.

Het Hof stelt nu dat uitputting van IE-rechten niet alleen aan de orde is bij fysieke kopieën, maar ook bij downloads. Als een legaal verkregen licentie wordt doorverkocht, kan de latere koper van de licentie (de klant van UsedSoft) zich op uitputting beroepen. Deze koper geldt dan als rechtmatige verkrijger van een kopie van een computerprogramma. Overigens is er nog wel een beperking: doorverkopen mag, maar splitsen mag niet. Wanneer een licentie voor 25 gebruikers is gekocht en er maar 20 gebruikers zijn, dan mogen de 5 niet gebruikte exemplaren niet worden doorverkocht.

## Octrooien in de media

In een recente blog van zijn hand nuanceert de president van het Europees Octrooibureau, Benoît Battistelli, het algemene beeld over octrooien dat door de media wordt opgeroepen. Als directe aanleiding voor zijn commentaar dient het conflict tussen smartphone-fabrikanten Apple en Samsung.

Als multinationals verwickeld raken in een octrooiconflikt, komen ze daarmee volop in de schijnwerpers. De media-aandacht is begrijpelijk. De economische belangen die op het spel staan, zijn groot; de bedragen lopen al gauw op tot honderden miljoenen euro's. Wat opvalt in de berichtgeving, is de onderliggende boodschap die stevast doorklinkt; dat octrooien de inzet zijn van een inhalig spel, waarbij de spelers elkaar nietsontziend onderuit proberen te halen door een claim te leggen op een specifieke technologie. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken.

### Innovatie stimuleren

Dat er grote bedragen omgaan in de wereld van octrooien, verbaast niemand. Nieuwe technologie vergt een aanzienlijke investering in kennis en kunde. Een investering die is gedaan in de verwachting dat de uitvinding zich later, wanneer deze wordt vermarkt, met winst zal terugbetalen. De basisgedachte achter het octrooisysteem is innovatie stimuleren. Dit gebeurt door uitvinders het recht te geven anderen te beletten hun uitvinding zomaar toe te passen. In ruil voor dat uitsluitende recht wordt de uitvinding openbaar gemaakt, zodat de samenleving hier kennis van kan nemen, en de innovatie na afloop van de octrooitermijn voor de maatschappij vrijelijk beschikbaar komt.

Grote kapitaalkrachtige industrieën, die aan de lopende band octrooiaanvragen indienen, ontmoedigen kleinere ondernemingen om te innoveren, zo wordt wel beweerd. Dit strookt niet met de praktijk dat octrooien vaak het enige instrument zijn waarmee kleinere bedrijven zich met succes kunnen verweren tegen de grote. Bovendien doemen octrooien niet plotseling op. Men kan kennismaken van rechten van derden en daarmee rekening houden bij het afbakenen van de eigen research.

Battistelli wijst erop dat het octrooisysteem, net als ieder ander complex juridisch systeem, altijd vatbaar is voor aanpassing. Maar dit rechtvaardigt niet een eenzijdige kijk op het octrooisysteem als zodanig. Octrooien geven een krachtige impuls om een diversiteit van technologieën te ontwikkelen, waardoor goede alternatieven kunnen ontstaan voor bestaande technologie. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

<http://blog.epo.org/uncategorized/patents-in-crisis-thoughts-on-the-apple-samsung-decision/>

### Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster  
Jurriaan Cleuver  
Johannes van Melle  
Rob van Niele  
Otto Oudshoorn

### VEREENIGDE

Johan de Wittlaan 7  
Postbus 87930  
2508 DH Den Haag

### Telefoon

070 - 416 67 11

### Telefax

070 - 416 67 99

### E-mail

patent@vereenigde.com  
trademark@vereenigde.com

### Website

[www.vereenigde.com](http://www.vereenigde.com)

### OOSTENBROEK ADVOCATEN

Johan de Wittlaan 7  
Postbus 84437  
2508 AK Den Haag

### Telefoon

070 - 352 42 24

### Telefax

070 - 354 16 39

### E-mail

[legal@vereenigde.com](mailto:legal@vereenigde.com)

**Wilt u de IE-mail ook digitaal ontvangen? Ga dan naar [www.vereenigde.com/nieuwsbrief](http://www.vereenigde.com/nieuwsbrief) en meld u aan.**

### © VEREENIGDE, 2012

IE-mail is de nieuwsbrief van VEREENIGDE over intellectuele eigendom. De nieuwsbrief is met uiterste zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.