

Excessieve schade-  
vergoedingen voor  
octrooi-inbreuk?

Link(e) business

Thailand treedt toe  
tot PCT-verdrag

Design en technologie  
op High Tech Campus  
Eindhoven

Op werkbezoek

Seminar innovatiebox

### Jubileumjaar octrooiwetten

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat het moderne octrooisysteem in Nederland werd ingevoerd. Dit feit wordt onder andere gevierd met een expositie in de Kunsthal in Rotterdam, van 19 december tot en met 21 maart 2010.

Het is volgend jaar tevens 200 jaar geleden dat in Nederland voor het eerst een gedetailleerde algemene octrooiwet van kracht werd, de Franse octrooiwet, toen Napoleon Nederland inlijfde bij Frankrijk. Naderhand, in 1869, had Nederland de octrooiverlening weer gestaakt uit onvrede over het oude octrooisysteem. Onder invloed van de industriële ontwikkelingen en onder internationale druk voerde men in 1910 toch weer een nieuwe octrooiwet in.

Een belangrijk nieuw aspect van de octrooiwet van 1910 was dat deze voorzag in de oprichting van een octrooi-raad, die moest beslissen over octrooiverlening om ongedige octrooien te vermijden. Verder introduceerde deze wet – in navolging van andere landen – de verplichting om in elk octrooi een “nauwkeurige en afzonderlijke aanwijzing van datgene, waarvoor het uitsluitend recht verlangd wordt”, op te nemen, wat informeel een ‘conclusie’ (claim) werd genoemd. Daarmee moest de onzekerheid over de reikwijdte van het octrooi worden verminderd, die tot onvrede over de oude octrooiwet geleid had.

De octrooiraad zou zich ontwikkelen tot een instituut met een aantal (raads)leden en een corps hooggeschoolde ‘vooronderzoekers’, die naar Duits voorbeeld zeer grondig te werk gingen. Met de wet van 1910 ontstond ook het beroep van ‘octrooibezorger’, zoals octrooigemachtigden destijds heetten, die aanvragers bij de octrooiraad vertegenwoordigden. Een groep octrooibezorgers richtte in 1916 Vereenigde Octrooibureaux op, nu VEREENIGDE. De octrooiraad werd uiteindelijk overvleugeld door het Europees Octrooibureau. In 1995 werd de octrooiwet van 1910 daarom vervangen door een nieuwe octrooiwet, waaronder de octrooiraad werd opgeheven. Er rest nog een schaduw van het oude vooronderzoek, maar dat wordt meestal uitbesteed aan het Europees Octrooibureau.

## Excessieve schadevergoedingen voor octrooi-inbreuk?

**In een aantal recente inbreukzaken, met name tegen Microsoft, hebben jury's in de VS voor honderden miljoenen dollars royalty's vastgesteld voor betrekkelijk 'kleine' uitvindingen. Er is een wetsvoorstel om dit tegen te gaan.**

In de zaak tussen Lucent en Microsoft ging de uitvinding (US 4,763,356) over gebruik van een grafische tool voor invullen van een informatieveld op een beeldscherm. Daarvoor was selectie uit een menu van alternatieven al bekend. Het octrooi beschreef ook het gebruik van een grafisch keyboard, en claimde meer algemeen een grafische tool voor invoer van complexere informatie door samenstelling van meerdere selecties. De jury besliste dat deze uitvinding gebruikt werd door de kalendertool waarmee in Microsoft Outlook de data van afspraken gekozen worden.

Om Microsoft royalty's op te leggen, moest de jury vervolgens beslissen waarop partijen in een hypothetische royalty-onderhandeling vooraf zouden zijn uitgekomen. Een deskundige van Lucent getuigde dat daarvoor 8% over de hele omzet van Outlook redelijk was, wat tot ruim 350 miljoen dollar zou leiden. De jury koos voor dat bedrag.

### Entire market value

Naar aanleiding van de toename van dit soort zaken is in het Amerikaanse congres wetgeving in de maak. De 'entire market value' van het inbreukmakend product mag volgens deze wetgeving alleen nog als basis voor de royalty worden gebruikt als de bijdrage van het octrooi aan de stand der techniek overwegend de basis is voor de vraag naar het inbreukmakende product. Als dat niet het geval is, moet het royaltypercentage worden toegepast op de economische waarde van de bijdrage. De rol van de jury bij het bepalen van deze waarde zou beperkt moeten blijven.

Het Hof van Beroep heeft de zaak tussen Lucent en Microsoft intussen herzien. Het Hof hield vast aan de 'entire market value', als een realistische en praktische benadering voor de berekening van royalty's. Zolang er bij de berekening van het royaltypercentage maar rekening gehouden wordt met de feiten. Dat had de jury volgens het Hof niet gedaan: de berekening van de deskundige was slechts speculatief. De feiten, zoals de kleine rol die de kalendertool in Outlook speelt, spraken sterk voor een veel lager percentage. De zaak werd terugverwezen.

## Link(e) business

**Vorig jaar deed een rechter in Den Bosch een opmerkelijke uitspraak (LJN BF9979) op het gebied van auteursrecht. Een vijftienjarige jongen had een deeplink naar een foto van Johan Crujff op zijn website gezet. De fotograaf maakte bezwaar op grond van het auteursrecht en vorderde een schadevergoeding van € 2.420.**

Publiceren is publiceren, waar die foto ook vandaan komt, meende de Bossche sector kanton. Daarbij bepaalde de rechter ook dat de site van die jongen 'commercieel' was vanwege de bijbehorende Kamer van Koophandel-inschrijving. Reden om de vordering tot schadevergoeding, vermeerderd met € 1.647,93 aan proceskosten, volledig toe te wijzen.

### Aansprakelijkheid

De jongen was niet in staat het bedrag in één keer te betalen, en over een betalingsregeling konden de partijen het niet eens worden. Daarop volgde een tweede zaak tegen de ouders, gebaseerd op hun wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van hun minderjarige zoon. In deze tweede zaak is op 3 september jl. door sector kanton Den Bosch bepaald dat de ouders niet aansprakelijk zijn en dat ze dus niet verplicht zijn deze schuld van hun zoon te voldoen.

### Bewijslast bij de ouder

Waar op het eerdere oordeel dat de website 'commercieel' is vanwege de KvK-inschrijving, wat valt af te dingen, oogst de uitspraak over de aansprakelijkheid van de ouders meer

bijval. In de wet staat dat ouders van kinderen van 14 tot 16 aansprakelijk zijn, *tenzij hun niet verweten kan worden dat ze de gedraging van het kind niet hebben belet*. De bewijslast ligt bij de ouder. De sector kanton bepaalde in dat geval: "Het gaat kennelijk om een handige jongen – zoals zoveel kinderen tegenwoordig zeer handig zijn in het omgaan met internet en alles wat met computers te maken heeft – die op deze wijze zijn liefhebberij mede vorm geeft. Dat is tegenwoordig niets bijzonders. Er zijn veel kinderen van (ongeveer) deze leeftijd die een website hebben. Het onderwerp van de site – voetbal – is onschuldig: volstrekt normaal voor een jongen van 15 jaar."

Deze zaak leert in ieder geval dat men altijd voorzichtig moet zijn met het plaatsen van door anderen gemaakte afbeeldingen op internet.

## Thailand treedt toe tot PCT-verdrag

Op 24 september van dit jaar heeft Thailand de akte van toetreding tot de Patent Cooperation Treaty (PCT) gedeponeerd bij de World Intellectual Property Organization (WIPO). De WIPO is een in 1967 opgericht agentschap van de Verenigde Naties, dat onder andere als doel heeft IE-bescherming wereldwijd te bevorderen. De toetreding van Thailand tot het PCT-verdrag wordt op 24 december van dit jaar bekrachtigd. Hiermee komt het aantal tot het verdrag aangesloten landen op 142.

# Design en technologie op High Tech Campus Eindhoven

Ook dit jaar was VEREENIGDE actief tijdens de Dutch Design Week (DDW) van 17 tot en met 25 oktober. Het thema was 'Design & Technology'. De doelstelling was en is om een inniger verbinding tot stand te brengen tussen design en technologie. En waar kan dat beter dan op de High Tech Campus Eindhoven?

VEREENIGDE Eindhoven initieerde het plan om de Campus in het DDW-programma op te nemen. Door samenwerking met de HTCE, VEREENIGDE en andere in Eindhoven gevestigde bedrijven werd deze unieke plek zodoende onderdeel van het DDW-programma.

## Krachtenspel

De Campus ontving meer dan 500 bezoekers, voornamelijk uit de creatieve sector. In de laboratoria, die voor deze gelegenheid hun deuren hadden geopend, brainstormden onderzoekers van verschillende Campusbedrijven over de producten van de toekomst. VEREENIGDE draagt in dit krachtenspel graag bij aan een adequate bescherming van de intellectuele eigendom, waarmee het mogelijk wordt gemaakt nieuwe producten en technieken te blijven ontwikkelen. Bij onze stand in het Conference Center ervoeren bezoekers hoe merken en modellen onderdeel uitmaken van het dagelijks leven. Ook wilden we hen de mogelijkheden laten ontdekken en beleven van merk- en modelbescherming.

Het initiatief om de Campus deel te laten uitmaken van DDW, is aan beide kanten goed ontvangen. "Juist op het snijvlak van design en technologie zie je interessante innovaties



ontstaan", aldus Koen Snoeckx, communicatiemanager bij Holst Centre. Ook Hans Robertus, directeur van de DDW, is blij met de deelname van de Campus: "DDW wil graag een platform bieden waar onderzoekers, ontwikkelaars en designers elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen."

De officiële afsluiting van DDW op de campus vond plaats in aanwezigheid van de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel.

---

## Merken- en modellengemachtigde mr. Maron Galama doet verslag

### Op werkbezoek

**Een flinke rit in de auto is het begin van een enerverende adviessessie. Wanneer ik eenmaal bij de cliënt ben aangekomen, een producent van fietsen, biedt een rondgang door de showroom mij direct al aanleiding tot het stellen van vragen over de wenselijkheid en mogelijkheid van het beschermen van het uiterlijk van de door de cliënt aangeboden producten.**

Aan de vergadertafel confronteert de cliënt mij met de ontwerphistorie, oftewel 'prior art', in relatie tot het nieuwe product. We kijken naar de nieuwe vormgeving en bestuderen in hoeverre deze afwijkt van datgene wat al bestaat. Ook werpen we een blik op de toekomst. En we bespreken producten die in dezelfde lijn liggen, de concurrentie, merknamen. In de flow van het proces verzinnen we gezamenlijk zelfs een in eerste instantie bruikbaar en onderscheidend merk! Alles wat voor een goede IE-bescherming van belang kan zijn, passeert de revue. Het oog van een merken- en modellengemachtigde is anders dan dat van een octrooi-

gemachtigde. En dat biedt de mogelijkheid om vanuit een andere optiek de vraag te stellen of het bijvoorbeeld voor een bepaalde technische oplossing wenselijk is octrooi aan te vragen. Juist omdat model- en merkbescherming een andere aanpak vergt.

### Vervolgbespreking

Na drie uur zit het hoofd vol informatie, is de inspiratie op, maar zijn de hoofdlijnen uitgezet. Tijd om met mijn collega-octrooigemachtigde uit te zoeken wat de mogelijkheden zouden zijn op het gebied van octrooibescherming. Een vervolgbespreking tussen de cliënt en de octrooigemachtigde volgt, en we houden nauw contact over de door ons beiden op ons eigen vakgebied te ondernemen acties. De eerste producten die van de band rolden in oktober van dit jaar, werden tijdens de DDW ingezet als 'DDW-fiets'. De klant kan erop rekenen dat dit product, de uitvinding waarin hij zo veel heeft geïnvesteerd, goede IE-bescherming geniet.

## Seminar innovatiebox

Door de omvorming van de zogeheten octrooi­box in een ‘innovatie­box’ in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2010, zal het belasting­voordeel over innovatieve winsten substantieel toenemen. Met name in de high tech industrie biedt dit kansen voor belasting­besparingen. Daarom organiseert VEREENIGDE in samenwerking met Mazars Accountants & Belastingadviseurs en Octrooi­centrum Nederland op donderdag 14 januari 2010 een seminar over de kansen van de innovatie­box in relatie tot octrooien. Het seminar zal worden gehouden in het Conference Center van de High Tech Campus Eindhoven, en is in de eerste plaats bedoeld voor CFO’s en controllers binnen het MKB. Deelname is gratis.

### Programma

- Ontvangst om 15.00 uur (aanvang seminar 15.30 uur).
- Opening en voorwoord door Jan Wingens (HTCE).
- Inleiding door Johannes van Melle (VEREENIGDE).  
Wat is een octrooi is en hoe kan men octrooi verkrijgen? Ook wordt kort ingegaan op de kansen voor makers van software applicaties.
- De octrooi­voucher als tegemoetkoming in de kosten van het aanvragen van een octrooi, door Jan Pol (VEREENIGDE).
- Veranderingen in de fiscale regelgeving per 1 januari 2010, door Harm Kolen (Mazars). De vennootschaps­belasting over innovatieve winsten met producten en diensten die gedeeltelijk te danken zijn aan octrooien, vermindert van 10 naar 5 procent. Het maximum voor deze regeling vervalt. De innovatie­box wordt zeer interessant voor innoverende bedrijven die winstgevend zijn of winst verwachten.
- Administratieve spelregels en randvoorwaarden rondom de toepassing van de innovatie­box, door Rens Brooimans (Mazars). Een goede voorbereiding voorkomt problemen achteraf.
- Overzicht van de kosteloze voorlichting die Octrooi­centrum Nederland kan bieden, door Hans Helsloot (Octrooi­centrum Nederland).
- Afsluiting en borrel (vanaf 17.30 uur).

### Aanmelden

Als u zich wilt opgeven voor dit seminar, neem dan contact op met Lotte van den Hurk, telefoon 040 - 250 33 33, e-mail [l.vandenhurk@vereenigde.com](mailto:l.vandenhurk@vereenigde.com).

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij  
Freek Smit, telefoon 040 - 250 33 11,  
e-mail [f.smit@vereenigde.com](mailto:f.smit@vereenigde.com).

### 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](mailto:patent@vereenigde.com)  
[trademark@vereenigde.com](mailto: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)

### © VEREENIGDE, 2009

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.