

Regeling PSB-  
subsidies verruimd

Zaad ten onrechte van  
rassenlijst geschrapt

Rode Kruis beticht van  
merkinbreuk

VS legt octrooiaanvragers  
nieuwe regels op

Eerste IE-seminar goed  
ontvangen

*Mogelijk misbruik van dominante positie*

### Octrooirecht bij standaarden

Een octrooirecht is te gebruiken als een legale vorm van marktmonopolisering. Maar er zijn grenzen. Dat blijkt uit een onlangs door de Europese Commissie afgegeven verklaring in een zaak tegen de Amerikaanse firma Rambus, onder andere handelend in DRAM-geheugenchips (veel gebruikt in computers).

De verklaring is gebaseerd op Artikel 82 van het Europees Gemeenschapsverdrag, dat onder omstandigheden partijen verbiedt om gebruik te maken van een dominante marktpositie.

#### Onredelijk hoge licentieroyalty's

Rambus was bij eerdere onderhandelingen tussen industriepartijen aanwezig, maar zou niettemin niet tijdig hebben aangegeven dat het octrooien bezat op technologie die tot standaard werden verheven. Door zo'n standaardisatie worden partijen verplicht de technologiestandaard toe te passen om hun producten uitwisselbaar te maken. Omdat Rambus pas na afloop van de onderhandelingen het bestaan van zijn octrooien bekend maakte, was het niet meer mogelijk de standaard te wijzigen. Hierdoor kwam Rambus in een positie waarbij partijen geen andere keus meer hadden dan de door Rambus geëiste licentieroyalty's te betalen. Royalty's die daardoor onredelijk hoog konden zijn. Een dergelijke actie wordt ook wel een 'patent ambush' (octrooi-hinderlaag) genoemd.

#### Ongeoorloofde monopolisering

In de VS was in een parallelle procedure voor de Federal Trade Commission eerder al bepaald dat het gedrag van Rambus een ongeoorloofde monopolisering van de markt inhield. Onafhankelijk hiervan heeft nu ook de Europese Commissie dit aangemerkt als een inbreuk op Artikel 82. De Europese jurisprudentie rond dit artikel kent nu ook een geval waarbij het inzetten van het octrooirecht als misbruik van een dominante positie wordt aangemerkt.

## Regeling PSB-subsidies verruimd

Het MKB kan voor het aanvragen van intellectuele-eigendomsrechten subsidie krijgen, tot 50% van de kosten, als bedrijven aangeven te willen starten op een buitenlandse markt. De regeling geldt voor octrooien en merken. Het maximum uitkeringsbedrag is ruim, namelijk ongeveer € 11.500,-.

Nieuw in de regeling is dat de subsidie voor Nederlandse premier depots kan worden verkregen. De subsidie is dus niet beperkt tot buitenlandse of internationale octrooi-aanvragen. En het dekt niet alleen premier depots, maar ook stappen in de aanvraagprocedure.

De subsidie wordt verstrekt via de EVD (Economische Voorlichtingsdienst) van het Ministerie van Economische Zaken en maakt deel uit van het Programma Starters Buitenlandse markten (PSB). De EVD heeft het aanvragen van de subsidie zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

Informatie is te vinden op [www.evd.nl/psb](http://www.evd.nl/psb). Hier zijn ook de voorwaarden te vinden waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen.

## Zaad ten onrechte van rassenlijst geschrapt

Groentezaad mag in de EU vrij in de handel worden gebracht. Voorwaarde is wel dat het ras in ten minste één lidstaat officieel is toegelaten. Toegelaten rassen worden vermeld op zogenoemde rassenlijsten.

Toelating op een nationale rassenlijst, en intrekking daarvan, geschiedt op basis van een onderzoek naar de onderscheidbaarheid, homogeniteit en stabiliteit (Distinctness, Uniformity and Stability, DUS) van het ras. De keuringsinstantie Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) voert dit onderzoek uit in Nederland. De toelating wordt ingetrokken als het ras niet meer aan de DUS-eisen voldoet, of op verzoek van de rechthebbende.

In een recente zaak voor het Hof Den Haag speelde het volgende. Een Nederlandse zaadhandelaar, eigenaar van een groenteras (eiser), liet materiaal van dat ras in Israël vermeerderen door een daar gevestigde vermeerderaar. Op enig moment werd de (contractuele) band tussen de zaadhandelaar en de vermeerderaar verbroken, waarna een andere vermeerderaar het zaad voor de zaadhandelaar ging produceren.

### Van lijst geschrapt

Naktuinbouw meende uit een brief van de Israëlische ex-vermeerderaar te kunnen afleiden dat het ras niet meer in stand zou worden gehouden. Op voorspraak van Naktuinbouw schrapte de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het betreffende ras van de rassenlijst, waardoor ook de Europese toelating kwam te vervallen.

Hierdoor werd het zaad binnen de EU terstond onverhandelbaar.

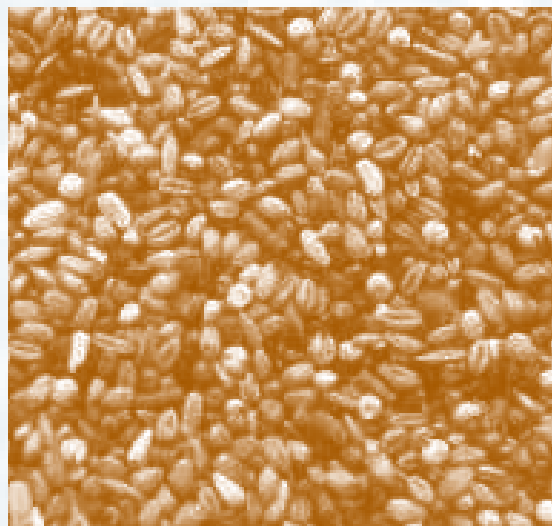
Precies op het moment van schrappen, werd een forse partij zaden uitgeleverd aan een Spaanse afnemer. De Spaanse douane nam de betreffende zaden in beslag.

### Onrechtmatig handelen

In de procedure bij de Rechtbank Den Haag en uiteindelijk bij het Hof Den Haag, verweet de zaadhandelaar (eiser) zowel Naktuinbouw als de Staat der Nederlanden onrechtmatig handelen. Naktuinbouw werd verweten geen behoorlijk onderzoek te hebben gedaan naar de feitelijke status van het zaad. Saillant detail was nog dat Naktuinbouw in dezelfde periode een aanmerkelijke hoeveelheid van hetzelfde zaad had (her)beoordeeld en goed bevonden. De Staat werd verweten dat zij het schrappingsadvies van Naktuinbouw klakkeloos had gevolgd, zonder relevante toetsing aan de schrappingsgronden als genoemd in de Richtlijn van de Europese Unie.

Bijgestaan door een advocaat van VEREENIGDE, vond de betreffende zaadhandelaar bij de rechtbank begrip voor zijn stellingen. Ook in appel bij het Hof Den Haag bleef dit oordeel overeind. Thans komt men toe aan de becijfering van de schade.

Uitspraak: Hof Den Haag, rolnummer: 05/1755 (16 augustus 2007). De tekst van het hele arrest is onder andere te vinden op <http://zoeken.rechtspraak.nl>.



## Rode Kruis beticht van merkinbreuk

Het Rode Kruis-logo is een internationaal erkend symbool, dat staat voor onpartijdige, vreedzame hulp aan slachtoffers van oorlog, rampen en geweld. Maar je kunt er ook rechtszaken over voeren. In de VS is het Rode Kruis-symbool door de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson als merk geregistreerd. En deze farmaceut beticht het Amerikaanse Rode Kruis van merkinbreuk.

Op het eerste gezicht lijkt het onwaarschijnlijk dat het Amerikaanse Rode Kruis, het gebruik van het Rode Kruis-logo en/of de naam Red Cross wordt verboden. Uit de persberichten die beide partijen hebben uitgegeven, blijkt echter dat Johnson & Johnson claimt dat haar merkrechten op het Rode Kruis-logo in de Verenigde Staten teruggaan tot 1887. Volgens Johnson & Johnson zijn beide partijen in 1895(!) overeengekomen dat het Rode Kruis haar naam en logo mocht blijven gebruiken voor humanitaire dienstverlening, terwijl Johnson & Johnson het merk zou blijven voeren voor commerciële doeleinden.



Pas vijf jaar later kreeg het logo van het Rode Kruis in de VS een aparte wettelijke status.

### Imagoschade

Kort geleden is het Amerikaanse Rode Kruis echter in zee gegaan met een aantal commerciële ondernemingen, waaraan zij het Rode Kruis-logo gelicentieerd heeft. Deze ondernemingen verkopen onder andere medische handschoenen en verbanddozen. Het is precies dit commerciële gebruik waarop de bezwaren van Johnson & Johnson zich richten.

In een begrijpelijke poging om de imagoschade die kan voortvloeien uit een rechtszaak tegen het Rode Kruis te beperken, geeft Johnson & Johnson in haar persbericht over de zaak aan dat zij het Rode Kruis financieel blijft ondersteunen. Echter, om verwatering van haar merkrechten te voorkomen, was de farmaceut wel gedwongen deze rechtszaak tegen het Rode Kruis aan te spannen.

Vanuit merkenrechtelijk en contractenrechtelijk oogpunt lijkt de zaak van Johnson & Johnson dus beter verdedigbaar dan men wellicht in eerste instantie zou denken.

## VS legt octrooiaanvragers nieuwe regels op

Het US Patent and Trademark Office (USPTO) heeft nieuwe, strengere regels afgekondigd voor de behandeling van octrooiaanvragen. De nieuwe regels beperken de gelegenheid voor het uitwisselen van argumenten met het USPTO.

Verder moeten octrooiaanvragers voortaan zelf een onderzoek naar de octrooieerbaarheid presenteren als zij teveel octrooiconclusies indienen. De nieuwe regels zijn omstreden: er zijn stemmen die zeggen dat ze in strijd zijn met de octrooiwet en de grondwet. De reden voor de nieuwe regels is dat het USPTO kampt met grote achterstanden bij het behandelen van octrooiaanvragen. De nieuwe regels beogen de hoeveelheid werk voor het USPTO te verminderen. De andere kant is dat de regels octrooiaanvragers op hogere kosten jagen en het risico verhogen dat een octrooi geweigerd wordt, zonder dat alle octrooieerbare aspecten goed onderzocht zijn.

### Vervolgonderzoeken

Volgens de oude regels kon de octrooiaanvrager na afwijzing van zijn octrooiaanvraag deze onbeperkt in leven houden door steeds vervolgonderzoeken te vragen. Octrooiaanvragers hebben dergelijke vervolgonderzoek

nodig omdat het USPTO procedureregels heeft die tot snelle afwijzingen leiden, vaak vóórdat alle aspecten grondig onderzocht zijn. Ook worden vervolgonderzoeken gebruikt om alvast octrooi te krijgen op wat het USPTO direct accepteert en daarna te blijven proberen of er meer mogelijk is.

Volgens de nieuwe regels mag zo'n vervolgonderzoek maar drie keer plaatsvinden, tenzij de octrooiaanvrager kan aantonen dat het vervolgonderzoek een onderwerp betreft dat niet eerder had kunnen worden ingebracht. Octrooiaanvragers lopen zodoende het risico dat de octrooiaanvraag wordt afgewezen voordat alle mogelijke stellingen onderzocht zijn, zeker als er ook vervolgonderzoek wordt verspeeld aan formaliteiten.

### Kosten

De kosten voor de octrooiaanvrager stijgen als deze meer dan 25 conclusies of meer dan vijf onafhankelijke conclusies voor een uitvinding indient. In dat geval moet de aanvrager een 'examination support document' indienen. Daarvoor is een onderzoek naar de stand van de techniek nodig. Het document moet een lijst van gevonden publicaties bevatten en een uitleg op welke punten de geclaimde uitvinding van die publicaties verschilt.

## Eerste IE-seminar goed ontvangen

Op 21 en 22 juni vond een tweedaags IE-seminar voor relaties van VEREENIGDE plaats, bedoeld om hun basiskennis op het gebied van intellectuele eigendom te vergroten. Omdat het de eerste keer was dat VEREENIGDE een dergelijk seminar organiseerde, werd er een selecte groep cliënten benaderd. Dit resulteerde in een groep van 11 deelnemers die allen na afloop zeer tevreden waren over het programma en de inhoud.

Voor zowel de deelnemers als de tutors – octrooigemachtigden en merkengemachtigden van VEREENIGDE – was het even wennen, toen zij bijeenkwamen op het hoofdkantoor van VEREENIGDE in Den Haag. In een dergelijke setting hadden ze elkaar niet eerder ontmoet. Voor de tutors was het vooral spannend om te zien hoe de onderwerpen en casuïstiek zouden aansluiten op de kennis en verwachtingen van de deelnemers. De invalshoeken voor ‘chemie en biotech’ enerzijds en ‘werktuigbouw en elektro’ anderzijds verschilden namelijk sterk van elkaar. Alle deelnemers bleken echter over een behoorlijke dosis parate kennis te beschikken en waren zeer gemotiveerd om zich verder in de IE-materie te verdiepen.

### Sessies

De ochtendsessie van de eerste dag was gewijd aan een inleiding en een korte beschrijving van IE-rechten. Welke rechten zijn er? Wat is mogelijk? Hierbij werd gekeken naar zowel octrooirechten als merken- en modellenrechten. In de middagsessie werden octrooirechten behandeld en kwamen onderwerpen als nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid aan de orde. De tweede dag werd ingegaan op vragen als: Hoe verder nadat het verlangde IE-recht eenmaal is verworven? Wat wordt eigenlijk beschermd door het octrooi, het model of de merknaam? Om welke redenen wordt IE-bescherming aangevraagd? Hoe moet men andermans octrooien lezen? Afsluitend behandelden de deelnemers een casus om de tijdens het seminar opgedane kennis over IE-rechten in praktijk te brengen.

### Leerzaam, nuttig en aangenaam

Deelnemers en tutors hebben het seminar als zeer leerzaam, nuttig en aangenaam ervaren. Door de interactie tussen beide partijen konden theorie en praktijk direct aan elkaar worden getoetst. VEREENIGDE hoopt dat de deelnemers de nieuw verworven kennis met succes toepassen in hun eigen werkpraktijk en is voornemens om op korte termijn wederom een IE-seminar te organiseren. Als u hiervoor interesse heeft, of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Rob van Niele, tel. 070-4166762, email: r.vanniele@vereenigde.nl.

### Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster  
Johannes van Melle  
Rob van Niele  
Otto Oudshoorn  
Peter van der Wees

### 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.nl  
trademark@vereenigde.nl

### Website

www.vereenigde.nl

### 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.nl

### © VEREENIGDE, 2007

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.