

Geen grenzen meer aan
domeinnamen

De 'ondeugende' extensie
- uw merk in diskrediet?

Rechter VS bevestigt
octrooieerbaarheid
menselijk DNA-segment

Focus op BRIC: India

Roemruchte internet-
octrooien gesneuveld

VEREENIGDE München
verhuisd

Kosten IE-rechten aftrekbaar?

De relatie tussen intellectuele eigendom en belastingen staat dankzij het lagere vennootschapsbelastingtarief (dat op grond van innovatiebox kan worden verkregen) extra in de schijnwerpers. De fiscale aandachtspunten zijn echter talrijker. Zo kan men zich afvragen of het productief maken of vervreemden van intellectuele-eigendomsrechten moet worden gezien als (belastbare) inkomsten voor de inkomstenbelasting en – mocht dat het geval zijn – of dat dan betekent dat de kosten voor het aanvragen van die rechten aftrekbaar zijn.

Naar Nederlands recht is een voordeel alleen belastbaar als het toerekenbaar is aan een benoemde bron van inkomen. Dat betekent dat:

- er sprake moet zijn van deelname aan het economische verkeer; handelingen binnen de privésfeer (dus binnen de familie) blijven buiten aanmerking, ook al leveren ze voordeel op;
- de betrokkene de bedoeling moet hebben gehad met zijn activiteit voordeel te behalen; aan dit criterium wordt meestal voldaan als er een voordeel is behaald;
- het voordeel redelijkerwijs te verwachten moet zijn; als het puur speculatief is of een activiteit voordeel of nadeel zal brengen, wordt gesteld dat er geen voordeel te verwachten is.

Het antwoord op de vraag of het rendabel maken van intellectuele eigendom te kwalificeren is als belaste prestatie, is niet eenduidig te geven. Dat moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Mocht er sprake zijn van een belaste prestatie, dan moet vervolgens worden bepaald in welke inkomenscategorie het voordeel valt. Bijvoorbeeld winst uit onderneming, loon, resultaat uit overige werkzaamheden of voordeel uit sparen en beleggen. Box 1 van de inkomstenbelasting geeft twee categorieën die in aanmerking kunnen komen, te weten belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming. In beide gevallen kunnen de kosten die zijn gemaakt met het oog op het rendabel maken van die rechten, dus aftrekbaar zijn van het belaste resultaat.

Lees verder op pagina 2 →

→ **Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden**

Vóór 2001 bepaalde de wet dat 'het productief maken of vervreemden van een auteursrecht of een octrooi door de auteur of de uitvinder zelf' valt onder inkomsten uit arbeid die worden genomen uit werkzaamheden en diensten die niet in dienstbetrekking zijn verricht. Deze specifieke verwijzing naar octrooien en auteursrechten is nu niet

meer in de wet te vinden. Volgens de wetgeschiedenis was deze toevoeging overbodig. Het wordt dus nog steeds gezien als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.

Winst uit onderneming

In geval van een beroepsauteur of beroepsuitvinder is er overigens geen sprake van 'resultaat uit overige werkzaamheden'; zij genieten winst uit

onderneming. De definitie daarvan is een 'duurzame organisatie van arbeid en kapitaal met het oogmerk om winst te behalen'. Als er sprake is van een duurzame organisatie die met die IE-rechten winst wil behalen, zal de inkomenscategorie waarschijnlijk veranderen.

Met dank aan mr. Sjoerd Stokmans

Geen grenzen meer aan domeinnamen

Binnenkort ondergaat het internetlandschap een ingrijpende verandering. U bent natuurlijk al bekend met generieke domeinnaamextensies zoals .com, .org en .biz, maar per 12 januari 2012 kunnen bedrijven ook een eigen extensie samenstellen, waarmee de weg is vrijgemaakt voor een oneindig aantal nieuwe extensies. Ook voor merkhouders een belangwekkende ontwikkeling: de merknaam kan nu dienen als nieuwe extensie, in plaats van de tot dusver gebruikelijke .com of .nl.

Geen simpele procedure

Internetwaakhond ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) heeft een aantal zware voorwaarden verbonden aan de toewijzing van het gevraagde domein. Zo moet duidelijk zijn dat de aanvrager van de nieuwe extensie 'recht' heeft op die extensie, bijvoorbeeld doordat deze als

merk is geregistreerd. Daarbij dient de aanvrager ook aan te tonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om een eigen extensie te runnen én dat hij in staat is een eigen beheer te voeren over de registratie van nieuwe domeinnamen onder de nieuwe extensie (bijvoorbeeld *www.merken.vereenigde*). Daarnaast is er ook een aantal procedures in het leven geroepen om te voorkomen dat gelukszoekers misbruik maken van (merk)rechten van derden.

Verder is de financiële lat voor het aanvragen van een nieuwe extensie op maar liefst € 185.000,- gelegd. Ter vergelijking: de aanvraag van de bestaande domeinnamen kost doorgaans hooguit enkele honderden euro's. Dit bedrag is vastgesteld om te voorkomen dat *cyber squatters* te pas en te onpas nieuwe extensies aanvragen die inbreuk maken op merkrechten van derden.

Niet alleen merken

Behalve de merknaam als extensie kan natuurlijk ook worden gekozen voor een generieke aanduiding, bijvoorbeeld *.auto*. Juist nu de eigen extensie een eigen registratiebeheer met zich meebrengt, kan de houder van een dergelijke extensie zogeheten *second level-domeinen*, zoals *mercedes.auto*, 'verkopen' aan andere partijen. Zoals ook eind jaren negentig het geval was met de *second level-domeinen*, zou ook nu een wedloop op dit soort extensies kunnen ontstaan. Het zijn immers de uit generieke aanduidingen bestaande domeinnamen die in beginsel geen inbreuk maken op rechten van derden. Uiteraard werpen de aanvraagkosten en de uitgebreide procedures wel een hogere drempel op dan destijds het geval was.

De 'ondeugende' extensie – uw merk in diskrediet?

U las al dat vrije domeinnaamextensies worden geïntroduceerd. Naast deze ontwikkeling wordt per september 2011 ook een andere nieuwe extensie vrijgegeven. Het betreft de extensie .xxx.

Zoals de .xxx-extensie al doet vermoeden, is deze vooral bedoeld voor ondernemingen binnen de adult-industrie. Op het eerste gezicht heeft deze nieuwe

extensie dus geen gevolgen voor merkhouders die daarin niet actief zijn.

Niettemin brengt de introductie van de *adult*-extensie risico's met zich mee voor de merkhouder. Immers, de associatie met de adult-industrie brengt het merk mogelijk in diskrediet. Ook kunnen kwaadwillenden een registratie verrichten voor een .xxx-domeinnaam waarin het merk van een derde is verwerkt,

bijvoorbeeld (*www*).*mercedes.xxx*. Dat zou Mercedes niet waarden, omdat hiermee de reputatie van dit bekende merk schade kan oplopen. Zeker wanneer onder een dergelijke domeinnaam een daadwerkelijke website met adult-content wordt gedreven. Een mogelijkheid om dergelijk misbruik tegen te gaan, is om een preventieve registratie te verrichten van de eigen merknaam onder de .xxx-extensie.

Rechter VS bevestigt octrooierbaarheid menselijk DNA-segment

Myriad Genetics heeft octrooien die gericht zijn op genetische tests op mutaties in een bepaald gen die vrouwen vatbaarder maken voor borstkanker, en op het geïsoleerde DNA van dit gen. In de VS probeert een coalitie van medische organisaties en patiënten, gesteund door mensenrechtenorganisaties, deze octrooien op principiële gronden ongeldig te laten verklaren.

Voorstanders van de Myriad-octrooien wijzen erop dat octrooien bedoeld zijn als een economische stimulus voor bedrijven om te investeren in R&D, en dat een blokkade tegen DNA-octrooien deze stimulus voor medische vooruitgang zou wegnemen. Tegenstanders stellen dat deze octrooien de toegang van patiënten tot de tests en de mogelijkheid van een onafhankelijke diagnose verhinderen. Myriad zou zich ten onrechte DNA van mensen commercieel toe-eigenen.

Ook in Nederland bestond ophof over deze octrooien. De minister van

Gezondheid heeft mede daarom destijds oppositie ingesteld tegen de Europese versie van de octrooien. Het Europees Octrooibureau heeft echter besloten dat, mede gezien de Europese richtlijn over biotech-octrooien, een octrooi op geïsoleerd DNA toegestaan is wanneer het octrooi een industriële (nuttige) toepassing van het DNA aangeeft.

In de VS is het juridische argument tegen geldigheid van claims op geïsoleerd DNA dat de uitvinding niet meer is dan de ontdekking van de volgorde van het DNA van het betrokken gen,

dat van nature in mensen voorkomt. Bestaande jurisprudentie bepaalt dat een octrooi alleen mogelijk is als de geclaimde stof markant verschilt van wat er in de natuur voorkomt. De lagere rechter vernietigde de claims op geïsoleerd DNA met het argument dat DNA niet meer is dan een fysieke belichaming van informatie, en dat geïsoleerd DNA in dit opzicht niet markant verschilt van natuurlijk DNA. Het hof besliste dat een geïsoleerd DNA-segment wél markant verschilt van natuurlijk DNA, onder andere omdat voor het isoleren van een DNA-segment chemische bewerkingen nodig zijn die veel verder gaan dan alleen zuiveren.

Waarschijnlijk wordt hoger beroep ingesteld, zodat deze zaak uiteindelijk bij het hoogerechtshof zal belanden.

Focus op BRIC: India

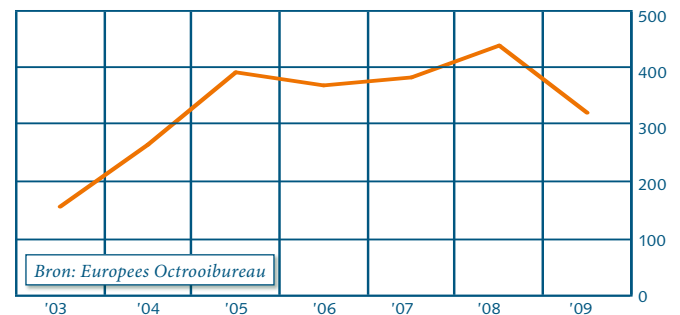
Op het gebied van intellectuele eigendom, met name octrooien, gold India jarenlang als een ontwikkelingsland. De octrooiwet was sterk verouderd en soms zelfs vijandig te noemen voor buitenlandse octrooihouders. De toetreding van India tot de World Trade Organisation (per 1 januari 1995) betekende echter dat de Indiase regering de bakens moest verzetten, wat onder andere heeft geleid tot een nieuwe octrooiwet van 2005.

De afgelopen jaren bleek India, door de combinatie van lage lonen en goed opgeleide Engelstalige wetenschappers, zeer geschikt om octrooi-informatiediensten op te zetten. Dit is vanuit grote bedrijven (waaronder Philips en General Electric) zelf gebeurd, of door lokale Indiase ondernemers die een rol op deze markt voor zich zagen weggelegd. Inmiddels zijn deze bedrijfjes gegroeid en bieden ze naast octrooianalyses ook het schrijven van octrooien en andere IE-diensten aan.

Wereldwijd gezien is de rol van Indiase bedrijven op IE-gebied tot nu toe nog beperkt, voornamelijk omdat zij zich aan het ontworstelen zijn aan het lage-lonen-productiestadium en omdat men zich nu nog veel richt op de lokale markt. Zoals ook blijkt uit bijgaande grafiek van Europese aanvragen, lijkt er wel een trend te zijn naar meer wereldwijde bescherming, maar de aantallen zijn nog bescheiden.

Uit de gegevens van het Indiase Octrooibureau blijkt dat de Indiase octrooiaanvragen van lokale bedrijven in 2010 zijn genomen tot ruim 7.000, terwijl buitenlandse bedrijven – onder

EP-indieningen vanuit India



invloed van de crisis? – juist minder aanvragen hebben ingediend, maar in totaal toch nog circa 23.000. Bij de merken is dit juist andersom. Daar is sprake van een gestage stijging, maar het aantal merkregistraties van eigen bodem overtreft dat van buitenlandse merkaanvragers ruimschoots (in 2010: 134.000 ten opzichte van 7.500).

Toepassingsvereiste

Op één gebied heeft het Indiase octrooisysteem nog archaïsche trekjes, en dat is het zogeheten toepassingsvereiste (*working requirement*). Voor Indiase verleende octrooien moet jaarlijks worden opgegeven of de geoctrooierde uitvinding in het voorafgaande jaar al of niet in India werd toegepast. Indien wordt nagelaten een zogenaamde exploitatieverklaring in te dienen, kan de boete oplopen tot 1 miljoen Indiase roepie (ongeveer € 18.000).

Voor de geldigheid van het octrooi maakt het geen verschil of de uitvinding wel of niet wordt toegepast. Wel is het zo dat als het octrooi niet wordt toegepast, een verzoek van derden tot licentieverstrekking niet zonder meer kan worden geweigerd.

Roemruchte internetoctrooien gesneuveld

Herinnert u zich nog de ophef over het 'one click'-octrooi van Amazon in 1999? Of de schikking in 2006 voor meer dan 600 miljoen dollar om de Blackberry in de lucht te houden? Dit jaar heeft de beroepsrechter de betrokken octrooien ongeldig bevonden.

Het 'one click'-octrooi

Het 'one click'-octrooi is gebruikt om schande te spreken van het octrooisysteem, dat al octrooi zou toelaten op een enkele muisklik. Maar het octrooi gaat in technisch opzicht vooral om de achterliggende infrastructuur die 'one-click'-bestelling mogelijk maakt. Met een server die een database van klantgegevens bevat, en een cliëntcomputer die een code krijgt die, wanneer men online iets bestelt, naar de database verwijst. Zo gezien was het 'one click'-bestellen achteraf eerder een bron van verwarring: welke klik telde nu wel en welke niet?

In de procedures die destijds in Amerika tegen het octrooi gevoerd werden, bleef het octrooi overeind. Maar bij de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau sneuvelde dit jaar een Europese versie van het octrooi. Amazons uitvinding was volgens de Kamer een niet-inventieve implementatie van een terloopse suggestie uit een publicatie in 'Dr. Dobbs Journal' over *shopping carts*, die in de Amerikaans rechtszaken niet gebruikt was.

De Blackberry

Tot 2006 vocht Blackberry-producent Research in Motion (RIM) tot het bittere eind met een octrooi-exploitatiebedrijf, overtuigd van de ongeldigheid van een aantal octrooien. Nadat de jury de octrooien geldig vond, verbood de rechter exploitatie van de Blackberry en was RIM gedwongen om voor meer dan 600 miljoen dollar te schikken om het verbod van tafel te krijgen.

Maar er werd een 're-examination'-procedure gestart bij de Amerikaanse Octrooiraad (USPTO), die kritischer naar de geldigheid mag kijken dan de jury. Er bleek materiaal te zijn toegevoegd ten opzichte van de prioriteitsaanvraag, waardoor de octrooien stuitten op tussenliggende publicaties. In beroep werd dit jaar de nietigverklaring van op één na al deze octrooien bevestigd. De zaak over dat laatste octrooi (met 764 conclusies) werd terugverwezen wegens onzorgvuldigheden van het USPTO.

VEREENIGDE München verhuisd

Per 6 september is de vestiging van VEREENIGDE in München verhuisd van Bayerstrasse 25 naar een ruimer pand aan Rindermarkt 5. Alle contactgegevens zijn daarbij ongewijzigd gebleven. Een routebeschrijving is te vinden op www.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
trademark@vereenigde.com

Website

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

Wilt u de IE-mail ook digitaal ontvangen? Ga dan naar www.vereenigde.com/nieuwsbrief en meld u aan.

© VEREENIGDE, 2011

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.