

Innoveren met octrooien

Een onderzoek naar de registratie en exploitatie van octrooien in het
ontwikkelingstraject van nieuwe technologieën en toepassingen binnen
IHC Merwede

Auteur
Studentnummer
Afstudeerperiode

R. (Rik) Bouman
2005139
4 februari – 27 mei

Afstudeerorganisatie
Afstudeerbegeleider

IHC Merwede (MTI Holland)
dr. ir. L. (Léon) Seijbel

Eerste afstudeerdocent
Tweede afstudeerdocent
Opleiding
Instelling
Locatie

mr. C.A.M. (Caro) van der Voort
mr. A.J.M. (Ad) van Dooren
HBO-rechten
Juridische Hogeschool Avans-Fontys
's-Hertogenbosch



Innoveren met octrooien

Een onderzoek naar de registratie en exploitatie van octrooien in het
ontwikkelingstraject van nieuwe technologieën en toepassingen binnen
IHC Merwede

Auteur	R. (Rik) Bouman
Studentnummer	2005139
Afstudeerperiode	4 februari – 27 mei
Afstudeerorganisatie	IHC Merwede (MTI Holland)
Afstudeerbegeleider	dr. ir. L. (Léon) Seijbel
Opdrachtgever	Afdeling IP Support
Eerste afstudeerdocent	mr. C.A.M. (Caro) van der Voort
Tweede afstudeerdocent	mr. A.J.M. (Ad) van Dooren
Opleiding	HBO-rechten
Instelling	Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Locatie	's-Hertogenbosch

Voorwoord

In het kader van mijn rechtenstudie aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te 's-Hertogenbosch heb ik mijn afstudeeronderzoek mogen doen bij IHC Merwede. Ik heb mijzelf gelukkig mogen prijzen met een onderwerp waar ik grote affiniteit mee heb en waarin ik mij in de toekomst verder wil verdiepen, namelijk het octrooirecht. Ik hoop dan ook oprecht dat IHC Merwede met behulp van dit onderzoeksrapport een situatie kan creëren waarbij de registratie en exploitatie van octrooien voldoende gewaarborgd wordt.

Het is in dit studiejaar gebleken dat in tijden van economische crisis het vinden van een afstudeerorganisatie niet vanzelfsprekend is. Het vinden van een afstudeerorganisatie waar ik mijzelf kon verdiepen in een onderwerp waarmee ik een grote affiniteit had, is dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. Ik wil dan ook in de eerste plaats Sara Theunisse bedanken voor het eerste contact dat zij voor mij heeft gelegd met IHC Merwede.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek ben ik begeleid door mijn stagementor dr. ir. Léon Seijbel. Ik wil hem enorm bedanken voor zijn opbouwende kritiek, scherpe taalanalyses en belangstelling voor mijn onderzoek. Daarnaast wil ik graag Jagath Dinnissen bedanken voor zijn ondersteuning tijdens mijn afstudeeronderzoek. Ook wil ik alle andere medewerkers binnen IHC Merwede bedanken die in meer of mindere mate een bedrage hebben geleverd aan mijn afstudeeronderzoek.

Vanuit de Juridische Hogeschool heb ik veel steun gehad aan mijn afstudeerdocent mr. Caro van der Voort. Ik wil haar dan ook bedanken voor alle feedback die zij heeft gegeven ten aanzien van mijn ideeën en hoofdstukken van het onderzoeksrapport.

Rik Bouman

Wijk en Aalburg, mei 2013.

Inhoudsopgave

Afkortingen	1
Begrippenlijst.....	2
Samenvatting	3
Hoofdstuk 1 Inleiding	4
§ 1.1 Probleembeschrijving	4
§ 1.2 Doelstelling en centrale vraag	5
§ 1.3 Onderzoeksmethodiek	6
1.3.1 Onderzoeksstrategieën.....	6
1.3.2 Betrouwbaarheid en validiteit.....	6
§ 1.4 Vooruitblik	6
Hoofdstuk 2 Het ontwikkelingstraject	8
§ 2.1 Fasen van het ontwikkelingstraject.....	8
2.1.1 Scoping	8
2.2.2 Business case	9
2.2.3 Development	9
2.2.4 Testing en validation.....	9
2.2.5 Launch	10
§ 2.2 Implicaties samenwerking met externe partij	10
§ 2.3 Schematisch overzicht ontwikkelingstraject.....	10
Hoofdstuk 3 Juridisch kader octrooirecht.....	11
§ 3.1 Toepasselijke verdragen en wet- en regelgeving.....	11
3.1.1 Verdragen.....	11
3.1.2 Rijsoctrooiwet 1995	12
3.1.3 Verhouding tussen verdragen en nationale regelgeving	12
§ 3.2 Voorwaarden voor octrooibescherming	13
3.2.1 Uitvinding	13
3.2.2 Nieuwheid.....	14
3.2.3 Inventiviteit	14
3.3.4 Toepassing op het gebied van nijverheid.....	15
§ 3.3 De internationale octrooiaanvraagprocedure	15
3.3.1 De aanvraag.....	15
3.3.2 De procedure.....	16
3.3.2 Schematisch overzicht.....	17
§ 3.4 Beschermingsomvang van het octrooi.....	17
Hoofdstuk 4 Indiening van de octrooiaanvraag	19
§ 4.1 Formele eisen octrooiaanvraag	19
§ 4.2 Moment van indiening en de beschermingsomvang	20
§ 4.3 De fases voor indiening van de octrooiaanvraag	20

§ 4.4 Evolutionaire octrooien versus revolutionaire octrooien	21
Hoofdstuk 5 Delen van informatie.....	23
§ 5.1 Openbare toegankelijkheid.....	23
§ 5.2 Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking.....	24
5.2.1 Voorwaarden	24
5.2.2 Uitzonderingen	25
§ 5.3 Het delen van informatie zonder nieuwheidsschadelijk effect	25
5.3.1 Minimaliseren openbaar karakter.....	25
5.3.2 Beperken van bewijsmiddelen	26
Hoofdstuk 6 Beëindiging samenwerking externe partijen.....	27
§ 6.1 Algemene praktijk.....	27
§ 6.2 Joint venture.....	28
6.2.1 Vermogensrechtelijke verhoudingen in een joint venture	29
6.2.2 Ontbinding van de joint venture	29
6.2.3 Exit strategie voor een joint venture.....	31
§ 6.3 Contractuele samenwerking	32
6.3.1 Vermogensrechtelijke verhoudingen in een contractuele samenwerking	32
6.3.2 Ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst.....	32
6.3.3 Exit strategie voor een contractuele samenwerking	33
Hoofdstuk 7 Octrooilicenties	34
§ 7.1 Grondslag van de octrooilicentie	34
7.1.1 Verlening van de octrooilicentie	34
7.1.2 Juridische kwalificatie licentierecht	34
§ 7.2 Exploitatie van de octrooilicentie	35
7.2.1 Exploitatierechten van de licentienemer	36
7.2.2 Mededingingsrechtelijke aspecten van de afspraken in licentieovereenkomsten ..	37
§ 7.3 Positie licentienemer bij vervreemding octrooi.....	39
7.3.1 Opeising van het octrooi.....	39
7.3.2 Verkoop van het octrooi.....	40
7.3.3 Licentiegever in faillissement.....	41
Hoofdstuk 8 Conclusie en aanbevelingen.....	46
§ 8.1 Conclusies	46
8.1.1 Fasen van het ontwikkelingstraject	46
8.1.2 Indiening van de octrooiaanvraag.....	46
8.1.3 Delen van informatie.....	47
8.1.4 Beëindigen samenwerking externe partijen	47
8.1.5 Octrooilicenties	48
§ 8.2 Aanbevelingen	48
8.2.1 Algemeen	48

8.2.2 Indienen van de octrooiaanvraag.....	49
8.2.3 Delen van informatie.....	49
8.2.4 Octrooilicenties.....	49
Evaluatie	50
Literatuurlijst.....	51
Bijlagen	53
A – Interview Jaco van der Hoeven.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
B – Interview Joost Koevoets.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
C – Interview Erwin Bijvoet	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Afkortingen

BW	Burgerlijk Wetboek
BV	Besloten vennootschap
EOB	Europees octrooibureau
EOV	Verdrag inzake de verlening van Europese Octrooien
PCT	Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty)
ROW	Rijksoctrooiwet 1995
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UvP	Unieverdrag van Parijs

Begrippenlijst

Background IP	Intellectuele eigendomsrechten die niet zijn ontstaan als gevolg van de samenwerking tussen partijen.
Foreground IP	Intellectuele eigendomsrechten die zijn ontstaan als gevolg van de samenwerking tussen partijen.
Pilot	Een proefperiode voor een gelimiteerde duur. In deze periode kunnen potentiële klanten bekijken of het product voldoet aan de wensen die zij hebben.

Samenvatting

IHC Merwede streeft ernaar om zo veel mogelijk nieuwe technologieën en toepassingen te octrooieren, zodat een zo optimaal mogelijk rendement verkregen kan worden vanuit haar ontwikkelingstrajecten. De ontwikkelingstrajecten worden uitgevoerd binnen businessunits die handelingen verrichten en afspraken maken op autonome basis. Binnen enkele businessunits worden wel eens handelingen verricht en afspraken gemaakt die kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor de registratie en/of exploitatie van een octrooi. Dit kan betekenen dat door een bepaalde handeling of afspraak, het octrooi niet meer geregistreerd of geëxploiteerd kan worden. IHC Merwede wil met behulp van het onderhavige onderzoek te weten komen hoe zij voldoende kan waarborgen dat de registratie of exploitatie van een octrooi niet wordt gefrustreerd door een handeling of een afspraak. Om deze vraag te beantwoorden is de volgende centrale vraag geformuleerd:

‘Op welke wijze kan IHC Merwede voldoende waarborgen dat de registratie en exploitatie van octrooien niet wordt gefrustreerd door handelingen die plaatsvinden of afspraken die worden gemaakt, zowel intern als in relatie tot externe partijen, ten behoeve van het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen?’

Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraag zijn er een vijftal deelvragen beantwoord. De deelvragen zijn beantwoord door middel van een praktijkonderzoek en een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Voor het praktijkonderzoek zijn drie interviews afgenomen met hooggekwadificeerde personen binnen IHC Merwede. Voor het rechtsbronnen- en literatuuronderzoek is een verscheidenheid aan verdragen, wetten, jurisprudentie en artikelen geraadpleegd.

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen kan worden onderverdeeld in vijf fasen, namelijk de scoping fase, business case fase, development fase, testing en validation fase en de launch fase. Uit het literatuur- en bronnenonderzoek zijn een aantal conclusies getrokken. Zo zal een businessunit aan het einde van de development fase de octrooiaanvraag in moeten dienen. In deze fase is zij namelijk in staat om aan de formele eisen van de octrooiaanvraag te voldoen, is er sprake van een zo goed als definitief ontwerp en is er nog geen noodzaak om de technische kenmerken van de uitvinding openbaar toegankelijk te maken. Tijdens het ontwikkelings-traject kan een businessunit alleen informatie delen met derden over de uitvinding wanneer zij een schriftelijke of mondelinge geheimhoudingsovereenkomst heeft gesloten met een derde. De mondelinge geheimhoudingsovereenkomst zal tot stand komen wanneer beide partijen uit de situatie redelijkerwijs moeten afleiden dat de informatie die wordt gedeeld niet bestemd is voor het publieke domein. Omdat de duur van het octrooi in vele gevallen de duur van de samenwerking tussen IHC Merwede en een externe partij overstijgt, is een goede exit strategie ten aanzien van de samenwerking noodzakelijk. Door een goede exit strategie kan IHC Merwede voorkomen dat de wederpartij zonder toestemming gebruik kan maken van door IHC Merwede ontwikkelde technologieën en toepassingen. De exit strategie moet als uitgangspunt hebben om de Background IP van IHC Merwede zo veel mogelijk in eigen beheer te houden. Als licentienemer heeft IHC Merwede een zwakke positie wanneer het octrooi, waarvan de octrooilicentie is afgeleid, wordt vervreemd. Wanneer de octrooihouder failliet gaat, dan zal de curator bevoegd zijn om IHC Merwede te verbieden om verder gebruik te maken van de octrooilicentie. IHC Merwede kan haar positie als licentienemer versterken door de octrooilicentie in te schrijven in het octrooiregister en de octrooilicentie te kwalificeren als een recht van vruchtgebruik.

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de probleembeschrijving, de doelstelling en centrale vraag van het onderzoek en de onderzoeksmethodiek behandeld. Aan het einde van het hoofdstuk zal tevens een vooruitblik gegeven worden op de volgende hoofdstukken van het onderzoeksrapport.

§ 1.1 Probleembeschrijving

IHC Merwede profileert zichzelf als 'The technology innovator'. Op basis van specifieke kennis en expertise wordt er gestreefd naar de positie van wereldmarktleider in de werkvelden waar zij actief is. De kennis en expertise wordt voor een groot deel verkregen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Om optimaal rendement te kunnen verkrijgen van nieuwe technologieën en toepassingen streeft IHC Merwede er naar om zoveel mogelijk van deze technologieën en toepassingen te octrooieren. De exclusieve rechten die hiermee verkregen worden bewerkstelligen een unieke positie voor IHC Merwede in de markten waar zij actief is.

De ontwikkelingstrajecten voor nieuwe technologieën en toepassingen vinden plaats binnen verschillende businessunits van IHC Merwede. Deze businessunits handelen en maken afspraken op een autonome basis. Binnen enkele van deze businessunits worden wel eens handelingen verricht of afspraken gemaakt die kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor de registratie of exploitatie van een octrooi. Een voorbeeld hiervan is het publiekelijk delen van informatie. Een engineer binnen één van de businessunits van IHC Merwede had het voornemen om een vinding te octrooieren. Echter, de engineer had de werking van de vinding geplaatst op de website van de businessunit. Dit leidde ertoe een octrooi niet meer verleend kon worden, omdat er niet meer voldaan kon worden aan de nieuwheidseis. Een ander voorbeeld betrof een samenwerking met een externe partij. De samenwerking werd juridisch vormgegeven door middel van een Joint Venture. Nadat IHC Merwede besloot de samenwerking te beëindigen en de Joint Venture werd ontbonden, ontstond er onduidelijkheid tussen partijen over de rechten van partijen ten aanzien van het intellectueel eigendom binnen de Joint Venture. Het resultaat is dat de externe partij op dit moment een schip aanbiedt dat grotendeels door IHC Merwede is ontworpen.

Het wordt door de afdeling IP Support als problematisch ervaren dat er binnen businessunits handelingen worden verricht en afspraken worden gemaakt die kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor de registratie en exploitatie van een octrooi. Wanneer een octrooi niet meer geregistreerd of geëxploiteerd kan worden, dan draagt de nieuwe technologie of toepassing in de meeste gevallen significant minder bij aan de unieke marktpositie van IHC Merwede.

De afdeling IP Support heeft ondervonden dat niet iedere businessunit voldoende oog heeft voor de registratie en exploitatie van octrooien. Daarnaast is er binnen businessunits nog onvoldoende kennis over de gevolgen van verschillende samenwerkingsvormen met externe partijen ten opzichte van de registratie en exploitatie van octrooien. De geringe aandacht en kennis binnen de businessunits wordt op dit moment niet ondervangen door de interne aanvraagprocedure voor octrooien. Hierdoor kan worden gesteld dat de huidige aanvraagprocedure van octrooien binnen IHC Merwede onvoldoende toereikend is.

Op dit moment is er nog niet eerder juridisch onderzoek gedaan naar de procedure voor de aanvraag van octrooien en de integratie daarvan in het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede. Omdat de verwachting binnen IHC Merwede is dat de komende jaren intellectuele eigendomsrechten, en met name octrooien, een steeds belangrijkere positie gaan innemen in de sector, is de afdeling IP Support van mening dat een juridisch onderzoek naar de huidige problematiek noodzakelijk is.

IHC Merwede wil met behulp van het onderhavige onderzoek te weten komen op welke wijze zij voldoende kan waarborgen dat de registratie en exploitatie van octrooien niet wordt gefrustreerd door handelingen die plaatsvinden en afspraken die worden gemaakt, zowel intern als in relatie tot externe partijen, ten behoeve van het ontwikkelingstraject van nieuwe technologieën en toepassingen.

§ 1.2 Doelstelling en centrale vraag

De doelstelling van het onderzoek luidt:

‘Op 27 mei 2013 zal aan IHC Merwede een onderzoeksrapport worden opgeleverd waarin staat beschreven op welke wijze IHC Merwede voldoende kan waarborgen dat de registratie en exploitatie van octrooien niet wordt gefrustreerd door handelingen die plaatsvinden of afspraken die worden gemaakt, zowel intern als in relatie tot externe partijen, ten behoeve van het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen, zodat IHC Merwede met behulp van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport een protocol kan opstellen dat voldoende waarborgen biedt voor de registratie en exploitatie van octrooien binnen IHC Merwede.’¹

Naar aanleiding van de probleemstelling, is de volgende centrale vraag geformuleerd:

‘Op welke wijze kan IHC Merwede voldoende waarborgen dat de registratie en exploitatie van octrooien niet wordt gefrustreerd door handelingen die plaatsvinden of afspraken die worden gemaakt, zowel intern als in relatie tot externe partijen, ten behoeve van het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen?’

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, zal antwoord gegeven moeten worden op een aantal deelvragen. De deelvragen luiden als volgt:

1. Uit welke fases bestaat het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede, zowel intern als in samenwerking met externe partijen, welke handelingen worden er in deze fases uitgevoerd en welke actoren voeren deze handelingen uit?
2. Wat is de meest optimale fase in het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen om de octrooiaanvraag in te dienen?
3. Op welke wijze kan IHC Merwede informatie delen met derden, publiceren of anderszins bekendmaken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de registratie van het octrooi?
4. Op welke wijze moet IHC Merwede de beëindiging van haar samenwerking met externe partijen juridisch construeren, zodat kan worden voorkomen dat een externe partij zonder toestemming van IHC Merwede gebruik kan maken van door IHC Merwede ontworpen technologieën en toepassingen na beëindiging van de samenwerking?
5. Op welke wijze moet IHC Merwede, als licentienemer, haar licentieovereenkomsten met externe partijen inrichten, om zo optimaal mogelijk te kunnen profiteren van de rechten die uit de licentieovereenkomst voortvloeien?

¹ Dit onderzoek zal zich beperken tot de indiening van de octrooiaanvraag, het delen van informatie, de beëindiging van samenwerkingen en octrooilicenties. De eerste twee onderwerpen kunnen worden aangemerkt als handelingen en de laatste twee onderwerpen als afspraken.

§ 1.3 Onderzoeksmethodiek

In paragraaf 1.3.1 zal worden ingegaan op de gehanteerde onderzoeksstrategieën. In paragraaf 1.3.2 zal de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek worden behandeld.

1.3.1 Onderzoeksstrategieën

In het onderhavige onderzoek zijn de praktijk en het recht onderzocht ten aanzien van de registratie en exploitatie van octrooien binnen IHC Merwede. Tijdens het onderzoek is voor de praktijk de onderzoeksstrategie casestudy gehanteerd. Documenten zoals overeenkomsten en rapporten zijn onderworpen aan een inhoudsanalyse. Daarnaast zijn er drie personen als informant geïnterviewd met als doel een duidelijk inzicht te verkrijgen in het ontwikkelingstraject van nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede. Er is gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews, zodat de geïnterviewde personen niet werden belemmerd om essentiële informatie te delen. Door gebruik te maken van zowel documenten en personen als bron, kan gesproken worden van triangulatie. Voor het onderzoek naar het recht, is gebruik gemaakt van rechtsbronnen- en literatuuronderzoek als onderzoeksstrategie. Als rechtsbronnen zijn onder andere verdragen, wetten en jurisprudentie onderworpen aan een inhoudsanalyse. Als literatuur zijn verscheidene publicaties in juridische vakbladen onderworpen aan een inhoudsanalyse.

1.3.2 Betrouwbaarheid en validiteit

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen waarborgen zijn de volgende voorwaarden gecreëerd:

- ❖ Er moet sprake zijn van een duidelijke onderzoeksopzet die is goedgekeurd door zowel de afstudeermentor als de eerste afstudeerbegeleider.
- ❖ De interviews worden afgenomen bij personen die enkele jaren werkzaam zijn binnen IHC Merwede en gedegen kennis hebben van het onderwerp waarover zij geïnterviewd worden.
- ❖ Alleen betrouwbare literatuur, artikelen en andere documentatie worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek. De betrouwbaarheid moet te herleiden zijn door middel van een bronvermelding.
- ❖ Wet- en regelgeving zal zowel nationaal als internationaal geraadpleegd worden teneinde een zo'n volledig mogelijk beeld te verwerven van de huidige juridische situatie.

De validiteit van het onderzoek wordt op de volgende wijzen gewaarborgd:

- ❖ Er zal wekelijks overleg zijn met de afstudeermentor over de voortgang van het onderzoek.
- ❖ Verruiming of vernauwing van de centrale vraag of doelstelling zal alleen plaatsvinden in overleg met de afstudeermentor en eerste afstudeerbegeleider.

§ 1.4 Vooruitblik

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de verschillende fasen van het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede. Hoofdstuk 3 zal ingaan op het juridische kader van het octrooirecht. In dit hoofdstuk zullen onder andere de materiële vereisten voor de verlening van een octrooi worden besproken. In hoofdstuk 4 zal bekeken worden welke fases geschikt zijn voor de indiening van de octrooiaanvraag en welke fase hiervoor het meest optimaal is. Hoofdstuk 5 zal ingaan op de het delen van informatie en de mogelijke implicaties daarvan voor de registratie van een octrooi. In hoofdstuk 6 zal de samenwerking van IHC Merwede met externe partijen ten behoeve van

ontwikkelingstrajecten voor nieuwe technologieën en toepassingen worden bekeken. In dit hoofdstuk zullen de verschillende juridische samenwerkingsconstructies uiteengezet worden en zullen enkele exit strategieën worden geformuleerd. In hoofdstuk 7 zal de octrooilicentie centraal staan waarbij wordt ingegaan op de grondslag, exploitatie en vervreemding van de octrooilicentie. Als laatste zullen in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen worden gegeven.

Hoofdstuk 2 Het ontwikkelingstraject

In dit hoofdstuk zal het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede worden behandeld. Het doel van de ontwikkelingstrajecten binnen IHC Merwede is om nieuwe technologieën en toepassingen te ontwikkelen die een unieke positie creëren in de markten waar IHC Merwede actief is. De ontwikkelingstrajecten binnen IHC Merwede zijn zeer divers. Zo zijn er kortdurende en langdurende ontwikkelingstrajecten, interne ontwikkelingstrajecten en ontwikkelingstrajecten die met één of meerdere externe partijen gezamenlijk worden uitgevoerd en ontwikkelingstrajecten voor kleine componenten (zoals een cutter tand) tot ontwikkelingstrajecten voor complete installaties (zoals een supporter klasse offshore vessel). Door de diversiteit van de ontwikkelingstrajecten is het lastig om een grondig beeld te schetsen van hét ontwikkelingstraject binnen IHC Merwede, omdat hét ontwikkelingstraject binnen IHC Merwede gewoonweg niet bestaat. In dit hoofdstuk zal dan ook gepoogd worden om een meer abstract beeld te schetsen van de ontwikkelingstrajecten binnen IHC Merwede. Een meer abstracte uitwerking van het ontwikkelingstraject binnen IHC Merwede is mijns inziens voldoende om de centrale vraag in dit onderzoek te beantwoorden.

Het ontwikkelingstraject zal worden beschouwd vanuit de fasen van het Stage-Gate principe, zodat er een gestructureerd overzicht zal ontstaan van het ontwikkelingstraject binnen IHC Merwede.² Binnen enkele businessunits van IHC Merwede wordt op dit moment ook gebruik gemaakt van het Stage-Gate principe. Het Stage-Gate principe bestaat uit vijf fasen, namelijk: scoping, business case, development, testing en validation en launch. Na elke fase vindt er een beslismoment plaats waarin het projectteam moet beslissen of zij de volgende fase in gaan of dat zij het project stoppen.

In paragraaf 2.1 zal het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede worden beschouwd vanuit de vijf fasen van het Stage-Gate principe. In paragraaf 2.2 zal aandacht worden geschonken aan de impact van samenwerkingen met externe partijen op een ontwikkelingstraject. Als laatste zal in paragraaf 2.3 een schematisch overzicht gegeven worden van het ontwikkelingstraject binnen IHC Merwede.

§ 2.1 Fasen van het ontwikkelingstraject

In deze paragraaf zullen de verschillende fasen van het ontwikkelingstraject worden besproken. Opeenvolgend wordt behandeld: de scoping fase, de business case fase, de development fase, de testing en validation fase en als laatste de launch fase.

2.1.1 Scoping

Nadat het probleem dat moet worden opgelost gedefinieerd is, start de scoping fase. In deze fase worden verschillende activiteiten verricht. Zo zal eerst de reikwijdte van het ontwikkelingstraject worden bepaald, waardoor afbakening van het project plaatsvindt. Er kan bijvoorbeeld besloten worden dat de toepassing geschikt moet zijn voor standaard hopper dredgers, maar niet noodzakelijk voor standaard cutter dredgers. In deze fase worden ook de eerste ideeën voor de oplossing van het probleem gedefinieerd. Van ieder idee zal een korte omschrijving worden geformuleerd. Om financiële middelen vrij te maken voor het ontwikkelingstraject zal er binnen de organisatie van IHC Merwede draagvlak gecreëerd moeten worden voor het ontwikkelingstraject. Het creëren van een draagvlak kan een langdurig proces zijn en daarom wordt daar al in de scoping fase mee gestart. Na de scoping fase zal een rapport worden opgeleverd met alle bevindingen die de fase heeft opgeleverd. De scoping fase wordt uitgevoerd door een productmanager die werkzaam

² <http://www.stage-gate.com/downloads/wp/wp_30.pdf> Robert G. Cooper, Perspective: The Stage-Gate Idea-to-launch Process Update, Whats New and NexGen Systems, 2008.

is binnen de businessunit waar het ontwikkelingstraject plaatsvindt. Deze productmanager zal betrokken blijven gedurende het gehele ontwikkelingstraject.

2.2.2 Business case

Na de scoping fase zal gestart worden met de business case fase. Een haalbaarheidsstudie zal worden verricht om te bepalen welk idee de beste investering zal zijn en hoe hoog deze investering uitvalt. De haalbaarheidsstudie zal onder andere bestaan uit een gedegen marktonderzoek en een kosten-baten analyse. Het idee voor de oplossing van het probleem wordt meer geconcretiseerd door eisen en randvoorwaarden te formuleren waaraan de oplossing moet voldoen. Na deze fase zal wederom een rapport worden opgeleverd met de bevindingen die deze fase heeft opgeleverd. De productmanager die verantwoordelijk was voor de scoping fase, zal ook verantwoordelijk zijn voor de business case fase.

In deze fase wordt bij een aantal businessunits al onderzoek gedaan naar mogelijke juridische bescherming voor de eventuele nieuwe technologie of toepassing zoals octrooiering. Uit het verleden is echter gebleken dat veel andere businessunits in deze fase nog niet bezig zijn met juridische bescherming.

2.2.3 Development

De scoping fase en business case fase kunnen worden aangemerkt als fases waarin de oriëntatie op de mogelijkheden voor de oplossing van het probleem centraal staat. De kosten voor deze fases zijn relatief laag. Wanneer besloten wordt om de development fase in te gaan, dan zal men vanaf deze fase veel middelen moeten investeren om tot een goed eindproduct te komen. Doordat IHC Merwede veel middelen moet investeren zal het zelden voorkomen dat het ontwikkelingstraject zonder goede redenen wordt stopgezet nadat men in de development fase is aanbeland. De overgang van de business case fase naar de development fase is hierdoor een kritiek beslismoment voor het ontwikkelingstraject.

In de development fase worden er door de engineers eerst enkele concepten ontwikkeld. Er wordt bekeken in hoeverre de concepten technisch haalbaar zijn door middel van het uitvoeren van berekeningen en digitale simulaties. Binnen IHC Merwede is ook een laboratorium aanwezig waar verschillende tests uitgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk zal na een evaluatie van de concepten een keuze gemaakt worden voor één van deze concepten. Dit concept zal verder worden uitgewerkt. Er zal een technisch ontwerp worden opgesteld dat de precieze specificaties van het product aangeeft. Ook is het mogelijk dat er een model wordt gemaakt van het product. Wanneer het technisch ontwerp en het model zijn goedgekeurd, dan kan er een prototype gemaakt worden. Een prototype is een functioneel exemplaar van het product waarmee de engineers de werking van het product in een praktijksituatie kunnen testen. Opgemerkt moet worden dat niet in alle ontwikkelingstrajecten een prototype zal worden gemaakt aangezien dit een zeer kostbare aangelegenheid is.

Na deze fase zal er een prototype van het product worden opgeleverd of, indien er geen prototype is gemaakt, een gedetailleerde technische tekening. Het grootste deel van de activiteiten in deze fase worden uitgevoerd door engineers.

2.2.4 Testing en validation

In de testing en validation fase wordt het prototype aan verschillende testen onderworpen die moeten verifiëren in hoeverre het product geschikt is voor commercialisering. Niet alleen het product zelf wordt geëvalueerd, maar ook het productieproces, de acceptatie van het product vanuit de markt en de financiële aspecten van het product. Er kunnen binnen IHC Merwede zelf tests worden uitgevoerd, maar het is ook mogelijk dat het product door externe partijen wordt getest door middel van een pilot. Een externe partij zou bijvoorbeeld een klant kunnen

zijn die interesse in het product heeft getoond. Aan het einde van deze fase wordt er een rapport opgeleverd met de bevindingen uit de tests en evaluaties. De activiteiten worden grotendeels verricht door engineers.

Het is normaal dat er in deze fase enkele zaken aan het licht komen die onwenselijk zijn. Er zal dan worden teruggegaan naar de development fase om het product aan te passen. Het is niet ongebruikelijk wanneer er meerdere keren moet worden teruggegaan naar de development fase vanuit de testing en validation fase.

2.2.5 Launch

De laatste fase is de launch fase. In deze fase is er een volledig operationeel eindproduct beschikbaar die gereed is voor commercialisering. Het product zal worden gecommuniceerd naar de markt. De sales en marketing afdelingen zijn verantwoordelijk voor de communicatie van het product naar potentiële klanten.

§ 2.2 Implicaties samenwerking met externe partij

Het ontwikkelingstraject dat in de vorige paragraaf is beschreven, is ook van toepassing op ontwikkelingstrajecten waarin IHC Merwede gezamenlijk een product ontwikkelt met een externe partij. Echter, de toevoeging van een externe partij aan een ontwikkelingstraject heeft wel implicaties voor de omgang met vertrouwelijke informatie. Er zal namelijk in het gezamenlijke ontwikkelingstraject veel overleg worden gevoerd en informatie worden gedeeld tussen partijen. Ook moeten partijen overeenkomen welke rechten en plichten zij tegenover elkaar hebben en in hoeverre zij gebruik mogen maken van het eindproduct. In hoofdstuk 5 en 6 zal dan ook respectievelijk worden ingegaan op het delen van informatie tijdens het ontwikkelingstraject en de samenwerking met externe partijen.

§ 2.3 Schematisch overzicht ontwikkelingstraject

	Scoping	Business case	Development	Testing & Validation	Launch
Welke activiteiten vinden er plaats?	Bepalen reikwijdte Definiëren oplossingen Korte omschrijving van de oplossingen formuleren Creëren draagvlak	Haalbaarheidsstudie Formuleren eisen en randvoorwaarden	Ontwikkeling concepten Bepalen technische haalbaarheid concepten Opstellen technisch ontwerp en model Creëren van prototype	Testen van het prototype Evaluatie van acceptatie markt, financiële aspecten en het productieproces	Communicatie naar de markt
Wat moet er worden opgeleverd? (Deliverables)	Rapport	Rapport	Prototype	Rapport	Eindproduct
Door wie worden de activiteiten uitgevoerd?	Productmanager	Productmanager	Engineer(s)	Engineer(s)	Sales Marketing

Hoofdstuk 3 Juridisch kader octrooirecht

In dit hoofdstuk wordt het juridisch kader van het octrooirecht uiteengezet. Het octrooirecht is, net zoals andere intellectuele eigendomsrechten, een uitzondering op het recht van de vrijheid van mededinging. Het octrooirecht heeft betrekking op uitvindingen. Het geeft aan de houder een exclusief recht anderen te verbieden de uitvinding te exploiteren.³

De duur van het octrooirecht bedraagt twintig jaar te rekenen vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag.⁴ Slechts enkele octrooien bereiken echter de maximale leeftijd. Vaak wegen de kosten van het in standhouden van het octrooi na enige tijd niet meer op tegen de opbrengsten.⁵

In paragraaf 3.1 zal worden ingegaan op de toepasselijke regelgeving van het octrooirecht. De materiële eisen voor de verkrijging van het octrooi zullen worden behandeld in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 zal een overzicht worden gegeven van de internationale octrooiaanvraagprocedure. Als laatste zal in paragraaf 3.4 de beschermingsomvang van octrooien worden behandeld.

§ 3.1 Toepasselijke verdragen en wet- en regelgeving

De octrooiwetgeving wordt van oudsher gevormd door internationale regelgeving. In de huidige praktijk is dit niet anders. Er kan door de jaren heen zelfs gesproken worden van een tendens naar een steeds omvangrijkere harmonisatie van het octrooirecht. Als recent voorbeeld van deze tendens kan het unitair octrooi worden genoemd. Ondanks de omvangrijke internationale regelgeving is er nog steeds sprake van nationale regelgeving. De nationale regelgeving kan aanvullende regels stellen voor zover de internationale regelgeving dit toestaat.

In deze paragraaf zullen de voor dit onderzoeksrapport relevante verdragen en wetten worden besproken. Als laatste zal worden besproken welke regelgeving leidend moet worden geacht bij de beantwoording van de centrale vraag in dit onderzoeksrapport.

3.1.1 Verdragen

Het in 1883 tot stand gekomen ‘Unieverdrag van Parijs’ (hierna: UvP) neemt nog steeds een belangrijke positie in ten opzichte van andere verdragen en nationale wetgeving. Dit verdrag formuleert een minimumniveau aan bescherming en verbiedt discriminatie.⁶ Een belangrijk beginsel is gelegen in artikel 2 UvP, namelijk het assimilatiebeginsel. Dit beginsel stelt dat landen onderdanen van andere bij het verdrag aangesloten landen, dezelfde bescherming behoren te geven als hun eigen onderdanen.⁷

Op 19 juni 1970 is in Washington het ‘Verdrag tot samenwerking inzake octrooien’ gesloten. Dit verdrag, ook wel ‘Patent Cooperation Treaty’ genoemd (hierna: PCT), biedt de mogelijkheid voor een internationale octrooiaanvraagprocedure. Na deze procedure volgt een nationale of regionale procedure. Wanneer beide procedures doorlopen zijn, dan verkrijgt de aanvrager een nationaal octrooi.

Het ‘Verdrag inzake de verlening van Europese Octrooien’ (hierna: Europees Octrooiverdrag of EOv), dat in 1973 te München tot stand is gekomen, voorziet in een centrale

³ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 13.

⁴ Artikel 63 lid 1 EOv.

⁵ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 78.

⁶ R.W. Holzhauser & S.L. Gellaerts, *Van idee naar IE*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 75.

⁷ R.W. Holzhauser & S.L. Gellaerts, *Van idee naar IE*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 18.

aanvraagprocedure die leidt tot verlening van een zogenaamd Europees octrooi. Na de verlening valt het Europees octrooi uiteen in nationale octrooien.⁸

In het kader van de oprichting van de Wereld Handelsorganisatie werd op 15 april 1994 de 'Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights' (hierna: TRIPs) gesloten. Afdeling 3 bevat een aantal, voor een belangrijk deel reeds uit andere regelingen bekende definities en beginselen van het octrooirecht. Ook is het belang van dit verdrag gelegen in de bepalingen omtrent handhaving van intellectuele eigendomsrechten.⁹

Andere noemenswaardige verdragen zijn het 'Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht', ondertekend op 27 maart 1963 te Straatsburg, en het 'Verdrag betreffende het Europees Octrooi voor de gemeenschappelijk markt'. Hoewel het laatste verdrag nooit in werking is getreden, heeft deze een grote invloed gehad doordat een aantal principes van dit verdrag door de opstellers is opgenomen in hun nationale wetgeving.¹⁰

3.1.2 Rijksoctrooiwet 1995

De Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) is de nationale regelgeving in Nederland op het gebied van het octrooirecht. Deze wet trad op 1 april 1995 in werking en verving de Rijksoctrooiwet 1910 die na een lange strijd en onder druk van het buitenland in 1910 werd aanvaard.

De achtergrond van deze nieuwe wettelijke regeling was dat de regering meende dat vanwege de daling van het aantal octrooiaanvragen als gevolg van het grote succes van het Europese octrooisysteem, het bestaande nationale van octrooiverlening na vooronderzoek niet gehandhaafd kon worden. Daarom werd overgegaan op een systeem met op eenvoudige wijze zonder vooronderzoek door registratie te verkrijgen octrooien: één met een beschermingsduur van zes jaar en een twintigjarig octrooi dat aan een zeer beperkt nieuwheidsonderzoek is onderworpen.¹¹

Sinds 1995 heeft de ROW een groot aantal veranderingen ondergaan als gevolg van verschillende wetten, verordeningen en richtlijnen. Zo werd in 2007 het zesjarig octrooi afgeschaft en werd de mogelijkheid in Nederland in de Engelse taal opgestelde octrooiaanvragen in te dienen van kracht.¹²

De huidige aanvraagprocedure, zoals vastgelegd in de ROW, kent twee verschillende onderzoeken naar de stand van de techniek. De aanvrager kan kiezen voor beperkt onderzoek, uitgevoerd door het Octrooiencentrum, of voor een internationaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door een regionaal bureau zoals het Europees Octrooibureau. Het internationale onderzoek is te vergelijken met het onderzoek dat wordt uitgevoerd bij de internationale aanvraagprocedure.¹³ Opgemerkt moet worden dat de nationale procedure geen onderzoek kent naar de inventiviteit en toepasbaarheid van de uitvinding, waardoor deze procedure weinig zekerheid biedt ten opzichte van de validiteit van het octrooi.

3.1.3 Verhouding tussen verdragen en nationale regelgeving

Zoals in de inleiding van deze paragraaf is opgemerkt, wordt het octrooirecht steeds meer geharmoniseerd. Als gevolg van deze harmonisatie speelt het nationale recht een steeds beperktere rol. In tegenstelling tot de ROW, kent de aanvraagprocedure die volgt uit het EOV

⁸ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 16.

⁹ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 18.

¹⁰ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 16-17.

¹¹ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 17.

¹² W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 20.

¹³ Artikel 34 ROW

wel een uitgebreid onderzoek naar de materiële vereisten van het octrooi. Ook hebben derden de mogelijkheid tegen de verlening van een Europees octrooi oppositie in te stellen.

Voor de beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek zal daarom het Europese octrooirecht voorop staan en in het bijzonder het EOv. Niet alleen vanwege het feit dat een aantal belangrijke regels uit het EOv rechtstreeks van toepassing is in Nederland, maar ook omdat het belang van Europese octrooien in Nederland vele malen groter is dan dat van nationale octrooien.¹⁴ Daarnaast is het EOv voor IHC Merwede het meest relevant, omdat zij in veel gevallen een nationaal octrooi verkrijgt via een Europese aanvraag. Er zal worden aangehaakt bij andere wet- en regelgeving wanneer het EOv dit toelaat of wanneer deze niet voorziet in een toepasselijke regeling.

§ 3.2 Voorwaarden voor octrooibeschermtng

Artikel 52 lid 1 EOv stelt vier voorwaarden voor octrooibeschermtng. Zo moet er sprake zijn van een uitvinding, moet deze uitvinding nieuw zijn, moet deze uitvinding op uitvinderswerkzaamheid berusten en moet deze uitvinding vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van nijverheid. Uitvinderswerkzaamheid wordt meestal aangeduid als inventiviteit. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, dan zal het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) het octrooi verlenen.

Artikel 53 EOv geeft echter drie uitzonderingen op deze regel. Wanneer één van deze uitzonderingen van toepassing is, dan zal, ondanks dat aan alle voorwaarden is voldaan, het EOB geen octrooi verlenen. Ten eerste wordt er geen octrooi verleend wanneer de commerciële toepassing van de uitvinding strijdig zou zijn met de openbare orde. Ook wordt er geen octrooi verleend wanneer de uitvinding een planten- of dierenras behelst of als er sprake is van een werkwijze van wezenlijke biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren. Als laatste uitzondering verleent het EOB geen octrooien voor methoden voor de behandeling van het menselijk of dierlijk lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijk of dierlijk lichaam.

Wanneer de voorwaarden voor octrooibeschermtng worden getoetst, dan wordt er geredeneerd vanuit de optiek van de 'gemiddelde vakman'. De gemiddelde vakman, die tevens ook een groep van vakmensen kan zijn, kenmerkt zich als een geschoolde beoefenaar in het relevante technologiegebied met gemiddelde kennis en kunde en die zich bewust is van de algemeen bekende vakkennis op het relevante tijdstip.¹⁵ De gemiddelde vakman wordt geacht te beschikken over de beschikbare algemene vakkennis en toegang te hebben tot de volledige stand van de techniek.¹⁶

Verder in deze paragraaf zullen de voorwaarden voor octrooibeschermtng afzonderlijk worden behandeld.

3.2.1 Uitvinding

Hoewel het begrip 'uitvinding' niet in het EOv of in de ROW wordt gedefinieerd, heeft de wetgever dit begrip zich voorgesteld als de menselijke beïnvloeding van natuurkrachten. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen werkwijzen en voortbrengselen (inrichting of stof). De werkwijze kan worden omschreven als een wijze van een menselijk handelen, waardoor in de natuur enige verandering wordt aangebracht. Als voortbrengsel is de lichamelijke zaak te beschouwen die is voortgebracht door menselijke beïnvloeding van natuurkrachten.¹⁷

¹⁴ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 21.

¹⁵ Europees Octrooibureau, *Guidelines for examination in the European Patent Office*, Juni 2012, Part G – Chapter VII – 3.

¹⁶ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 32.

¹⁷ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 25.

In artikel 52 lid 2 EOV wordt aangegeven wat niet onder het begrip uitvinding valt. Zo worden onder andere esthetische vormgevingen en computerprogramma's uitgesloten van octrooiering. Artikel 52 lid 3 EOV bepaalt dat de in artikel 52 lid 2 genoemde zaken 'als zodanig' worden uitgesloten van octrooiering. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een computerprogramma als Microsoft Word niet geoctrooieerd kan worden, maar een computerprogramma als onderdeel van een toepassing die de benzinetoevoer van een verbrandingsmotor regelt mogelijk wel.

Uitvindingen dienen technisch van aard te zijn. Dit volgt onder andere uit de voorwaarden waaraan de octrooiaanvraag moet voldoen. Zo moet in de beschrijving van de uitvinding worden beschreven aan welk technologiegebied de uitvinding gerelateerd is en ook moet het technische probleem worden beschreven. In de conclusies moet worden aangegeven voor welke technische features bescherming wordt gezocht.¹⁸

Als laatste moet de uitvinding op grond van de in de aanvraag voor octrooi opgenomen informatie 'nawerkbaar' zijn. Dat wil zeggen dat de vakman de uitvinding moet kunnen toepassen. Dit moet het geval zijn op de aanvraagdatum of de prioriteitsdatum.¹⁹

3.2.2 Nieuwheid

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd wanneer deze niet tot de 'stand van de techniek' behoort zoals voortvloeit uit artikel 54 lid 1 EOV. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.²⁰

De relevante datum voor het bepalen van hetgeen tot de stand van de techniek behoort is de dag waarop de aanvraag voor het octrooi werd ingediend. Wanneer de aanvrager gebruik kan maken van het recht op prioriteit, dan geldt de datum waarop het prioriteitsdocument werd ingediend.²¹ Het recht op prioriteit houdt in dat een aanvrager die een eerdere aanvraag heeft ingediend in een Staat die partij is bij het UvP of lid is van de Wereldhandelsorganisatie, voorrang krijgt ten opzichte van andere aanvragers voor een termijn van twaalf maanden bij de indiening van een Europese aanvraag.

Tot voor de beoordeling van nieuwheid relevante stand van de techniek behoren ook de inhoud van eerder ingediende octrooiaanvragen die pas op of na de dag van indiening van de latere octrooiaanvraag in het octrooieregister zijn gepubliceerd. Dit volgt uit artikel 54 lid 3 EOV. Omdat de inhoud van die aanvragen op het moment dat de latere aanvraag wordt ingediend nog niet openbaar toegankelijk is en dus aan de aanvrager niet bekend kon zijn, wordt dit de fictieve stand van de techniek genoemd.²²

3.2.3 Inventiviteit

Artikel 56 EOV bepaalt dat een uitvinding als inventief kan worden aangemerkt wanneer deze voor de vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Opgemerkt moet worden dat de fictieve stand van de techniek, zoals besproken in paragraaf 4.3.2, buiten toepassing blijft voor de beoordeling van inventiviteit. De vakman kon immers geen kennis nemen van de nog niet gepubliceerde aanvragen en kon daaraan dus ook geen ideeën ontleen.

¹⁸ Europees Octrooibureau, *Guidelines for examination in the European Patent Office*, Juni 2012, Part G – Chapter I – 2.

¹⁹ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 22.

²⁰ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 26.

²¹ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 26.

²² W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 26.

De betreffende vakman wordt geacht te beschikken over de beschikbare algemene vakkennis en tevens toegang te hebben tot de volledige stand van de techniek. Zijn mening, kunnen en mogelijkheden bepalen of iets inventief geacht kan worden, bekeken op het moment van de aanvraag en niet wat hij op een later tijdstip achteraf had kunnen bedenken.²³

Het EOB en de Nederlandse rechter hanteren bij de beoordeling van de inventiviteit de zogenaamde ‘problem solution approach’ die uit drie stappen bestaat. Eerst wordt vastgesteld welke openbaarmaking uit de stand van de techniek beschouwd kan en mag worden als de meest nabije stand van de techniek. Toen in 1931 een octrooiaanvraag voor de eerste elektrische blikopener werd ingediend, konden de toen beschikbare (niet-elektrische) blikopeners als meest nabije stand van de techniek worden aangemerkt.²⁴ De openbaarmaking moet op zijn minst genomen gerelateerd zijn aan het technische gebied van de octrooiaanvraag, althans er zou een reden moeten zijn waarom de vakman de betreffende openbaarmaking zou raadplegen. Als tweede wordt het technische probleem dat nog moet worden opgelost, vastgesteld op basis van de octrooiaanvraag en hetgeen door de meest nabije stand van de techniek wordt geopenbaard. Als laatste stap wordt beoordeeld of in aanmerking nemende de stand van de techniek de vakman op de in de conclusie omschreven oplossing zou zijn gekomen. Het gaat er daarbij uitdrukkelijk niet om of de vakman op de oplossing had kunnen komen, maar of de stand van de techniek op de indieningsdatum de vakman min of meer in de richting van de oplossing zou hebben gedwongen.²⁵

3.3.4 Toepassing op het gebied van nijverheid

De voorwaarde dat een uitvinding toepasbaar moet zijn op het gebied van nijverheid vloeit voort, zoals eerder besproken, uit artikel 52 lid 1 EOV. In artikel 57 EOV wordt deze voorwaarde nader uitgewerkt: een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. In geval van een voortbrengsel is het niet van belang voor welk doel het voortbrengsel bestemd is. Van belang is dat het voortbrengsel vervaardigd kan worden. Zo is een uitvinding niet van octrooiëring uitgesloten wanneer de toepassing ervan een niet-technisch effect tot stand brengt, zoals een esthetisch effect. Het EOB kan verlangen dat de aanvrager van het octrooi aannemelijk maakt dat de uitvinding toepasbaar is.²⁶

§ 3.3 De internationale octrooiaanvraagprocedure

In 2011 werden 182.000 internationale octrooiaanvragen ingediend. Gezien de trend van afgelopen jaren lijkt deze weg tot de verkrijging van een octrooi steeds belangrijker te worden.²⁷

3.3.1 De aanvraag

De internationale aanvraagprocedure kan worden ingediend op grond van het Patent Cooperation Treaty. Dit verdrag voorziet erin dat degene die een uitvinding in een aantal landen door een octrooi wil beschermen, één enkele octrooiaanvraag indient die in alle door de aanvrager aangewezen staten als een nationale aanvraag geldt. De aanvrager kan ook verzoeken hem een Europees octrooi te verlenen.²⁸ De internationale aanvraag kan op

²³ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 33.

²⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Can_opener> Can opener: laatst geraadpleegd op 27 maart 2013.

²⁵ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 33.

²⁶ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 23-24.

²⁷ World Intellectual Property Organization, *WIPO IP Facts and Figures*, Genève: 2012, p. 19-20.

²⁸ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 46.

zichzelf niet leiden tot een octrooi. Na indiening van de internationale aanvraag zal altijd een nationale en/of regionale aanvraagprocedure plaatsvinden voordat een octrooi verkregen wordt.

3.3.2 De procedure

In het algemeen wordt een internationale octrooiaanvraag ingediend in navolging van een nationale of regionale octrooiaanvraag.²⁹ De aanvrager heeft hierdoor twaalf extra maanden om te beslissen of hij door wil gaan met een internationale aanvraag. Het voordeel hiervan is onder andere dat de nationale procedure als 'proefballon' gebruikt kan worden. De nationale aanvragen die IHC Merwede doet zullen dan ook meestal worden onderworpen aan een internationaal nieuwheidsonderzoek zodat een representatief beeld kan worden geschetst van de kansen in andere aanvraagprocedures.

De indiening van de internationale octrooiaanvraag geschiedt bij het zogenaamde 'ontvangende' bureau, dat onderzoekt of de aanvraag aan de door het verdrag voorgeschreven eisen voldoet.³⁰ Voor Nederland is dit het Octrooiencentrum.³¹ Vervolgens wordt de aanvraag door een Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek onderworpen aan een onderzoek naar de nieuwheid van de uitvinding. Het EOB is bijvoorbeeld een van de aangewezen instanties die dit onderzoek uitvoeren. Desgewenst kan een voorlopige beoordeling volgen betreffende de andere vereisten voor octrooieerbaarheid door een instantie voor Voorlopige Beoordeling.³²

Achttien maanden na de prioriteitsdatum wordt de aanvraag zo snel mogelijk internationaal gepubliceerd door het International Bureau, een afdeling van de World Intellectual Property Organization.³³ Voordat de periode van dertig maanden na de prioriteitsdatum is verstreken moet de aanvrager aangeven in welke landen hij zijn vinding wil octrooieren.³⁴ Wanneer er dertig maanden verstreken zijn na de prioriteitsdatum, dan worden de nationale en/of regionale procedures ingezet.

²⁹ World Intellectual Property Organization, *PCT FAQs*, onder 10, Genève: 2012

³⁰ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 46.

³¹ Artikel 17 lid 1 ROW

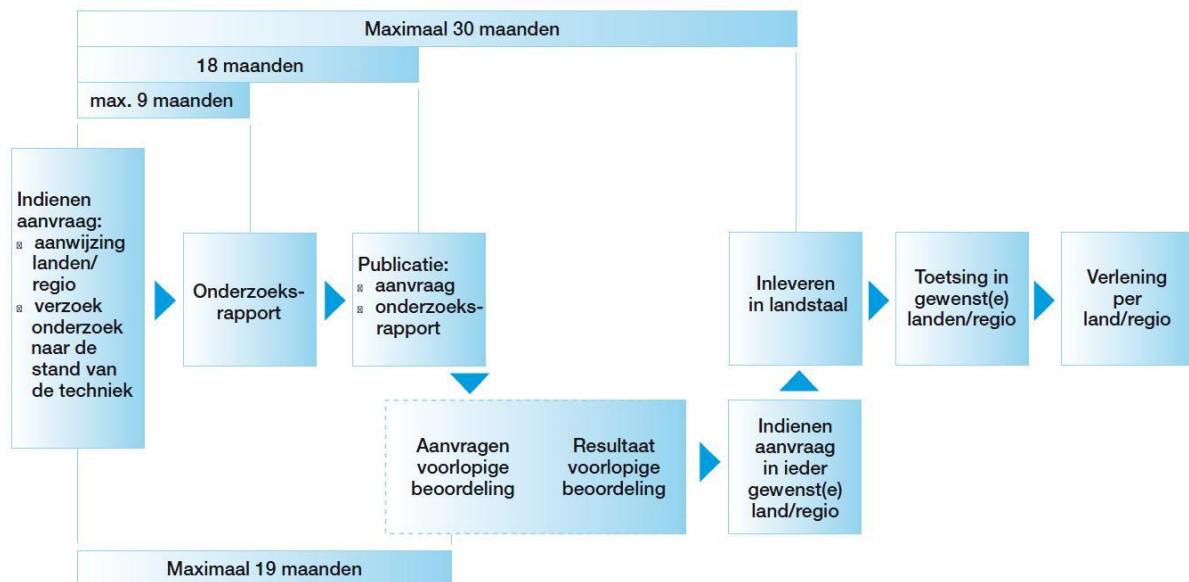
³² W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 46.

³³ Artikel 21 PCT

³⁴ Artikel 22 PCT

3.3.2 Schematisch overzicht

Hieronder wordt in figuur 1 een overzicht getoond van de internationale aanvraagprocedure.



Figuur 1: Overzicht internationale octrooiaanvraagprocedure.³⁵

§ 3.4 Beschermingsomvang van het octrooi

Beschermingsomvang is een van de belangrijkste onderwerpen uit het octrooirecht. De beschermingsomvang bepaalt immers in hoeverre de octrooihouder een ander mag verbieden om de in de conclusies omschreven uitvinding te exploiteren.

De beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. De beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies.³⁶ De volledige inhoud van de conclusies zijn bepalend voor de beschermingsomvang, geen element uitgezonderd. De vakman die de conclusie leest om te bepalen tot hoever de beschermingsomvang strekt, hoeft er geen rekening mee te houden dat de octrooihouder later van sommige bewoordingen of kenmerken zou kunnen stellen dat deze er niet toe doen, omdat ze niet wezenlijk zouden zijn voor de uitvinding of daarvoor niet essentieel.³⁷

De betekenis van de conclusie moet worden vastgesteld, zoals de vakman deze vastgesteld zou hebben op het moment van indiening van de octrooiaanvraag. Wanneer een latere betekenis zou worden gehanteerd, dan zou dit betekenen dat de beschermingsomvang na verloop van tijd zou kunnen veranderen en dit is strijdig met het octrooirecht.³⁸ De betekenis van de bewoordingen in de conclusie is essentieel, niet de achterliggende gedachte van de uitvinding.³⁹

³⁵ <<http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Verleningsprocedure%20PCT.pdf>> Verleningsprocedure PCT, laatst geraadpleegd op 4 april 2013.

³⁶ Artikel 69 EO

³⁷ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 62.

³⁸ Artikel 123 lid 3 EO

³⁹ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 62.

Ter verduidelijking is het 'Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV' toegevoegd. Dit om te voorkomen dat de uitleg van artikel 69 EOV in de verschillende verdragsstaten zou verschillen. Het uitlegprotocol bevestigt dat wanneer de rechter de octrooiconclusies uitlegt, hij altijd in gedachten moet houden wat in de beschrijving en tekeningen staat. De beschrijving en de tekening vormen namelijk de context waarin de conclusies gelezen moeten worden.⁴⁰

⁴⁰ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 63.

Hoofdstuk 4 Indiening van de octrooiaanvraag

Wanneer er tijdens een ontwikkelingstraject binnen IHC Merwede een uitvinding wordt gedaan, dan zal IHC Merwede in veel situaties een octrooiaanvraag indienen voor de betreffende uitvinding. Het is belangrijk dat de octrooiaanvraag wordt ingediend voordat de uitvinding gedeeld wordt met derden. Wordt de uitvinding gedeeld met derden voordat de octrooiaanvraag is ingediend, dan is het mogelijk dat er niet meer kan worden voldaan aan het nieuwheidsvereiste zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.

De businessunits, waarin de ontwikkelingstrajecten plaatsvinden, hebben de verantwoordelijkheid om bij de afdeling IP Support aan te geven wanneer zij een aanvraag willen indienen voor een uitvinding. De uitvinder wordt gevraagd een technische beschrijving te overleggen aan de afdeling IP Support, waarna de interne aanvraagprocedure voor het octrooi in gang zal worden gezet. Gemiddeld duurt het vanaf het moment dat de businessunit de afdeling IP Support op de hoogte stelt, twee maanden om de octrooiaanvraag voor te bereiden en in te dienen bij de aangewezen instantie.

In het verleden is gebleken dat niet iedere businessunit weet op welk moment in het ontwikkelingstraject zij de octrooiaanvraag het beste in kunnen dienen. Dit heeft er toe geleid dat een aantal octrooiaanvragen te laat of te vroeg is ingediend. Aan de hand van verschillende factoren zal in dit hoofdstuk worden bekeken welke fase van het ontwikkelingstraject, zoals beschreven in hoofdstuk 2, het meest geschikt is om de octrooiaanvraag in te dienen. In paragraaf 4.1 zal worden ingegaan op de formele eisen van de octrooiaanvraag. In paragraaf 4.2 zal aandacht worden geschonken aan het spanningsveld tussen het moment van indiening van de octrooiaanvraag en de beschermingsomvang. In paragraaf 4.3 worden bekeken in hoeverre de verschillende fases geschikt zijn om de octrooiaanvraag in te dienen. Als laatste wordt in paragraaf 4.4 een toelichting gegeven over evolutionaire en revolutionaire octrooien.

§ 4.1 Formele eisen octrooiaanvraag

Voordat de octrooiaanvraag kan worden ingediend, zal IHC Merwede in staat moeten zijn om te kunnen voldoen aan de formele eisen van de octrooiaanvraag. IHC Merwede dient haar octrooiaanvragen in via de PCT procedure zoals beschreven in paragraaf 3.3. IHC Merwede zal hierdoor moeten voldoen aan de formele eisen die het PCT stelt aan de octrooiaanvraag. Op grond van artikel 3 lid 2 PCT zal een octrooiaanvraag het volgende moeten bevatten:

- ❖ Een verzoek.
- ❖ Een beschrijving.
- ❖ Één of meerdere conclusies.
- ❖ Één of meerdere tekeningen.
- ❖ Een uittreksel.

In het verzoek moet onder andere de titel van de uitvinding zijn opgenomen en moet de aanvrager kenbaar maken in welke landen hij bescherming zoekt voor zijn uitvinding. Ook moet er in het verzoek een verklaring worden opgenomen die kenbaar maakt dat het de wens van de aanvrager is om de onderliggende aanvraag te laten behandelen volgens de PCT procedure.⁴¹ De beschrijving moet de uitvinding zo compleet en duidelijk mogelijk beschrijven, zodat de vakman in staat zal zijn om de uitvinding te reproduceren met behulp van de beschrijving.⁴² De conclusies moeten de elementen definiëren waarvoor bescherming wordt gezocht. Tevens moeten de conclusies duidelijk en beknopt worden geformuleerd en worden ondersteund door de beschrijving.⁴³ De aanvrager is alleen verplicht om één of

⁴¹ Artikel 4 PCT

⁴² Artikel 5 PCT

⁴³ Artikel 6 PCT

meerdere tekeningen toe te voegen aan de aanvraag wanneer dit noodzakelijk is om de uitvinding te kunnen begrijpen.⁴⁴ Als laatste zal de aanvrager een uittreksel moeten toevoegen aan de aanvraag met een samenvatting van de beschrijving, de conclusies en (eventuele) tekeningen.⁴⁵ In de praktijk zal de octrooigemachtigde controleren of aan de formele eisen van de octrooiaanvraag is voldaan.

§ 4.2 Moment van indiening en de beschermingsomvang

Er bestaat een spanningsveld tussen het moment van indiening en de beschermingsomvang. De aanvrager wil de octrooiaanvraag namelijk zo snel mogelijk indienen en een zo groot mogelijke beschermingsomvang voor zijn nieuwe technologie of toepassing. De aanvrager wil zijn octrooiaanvraag zo snel mogelijk indienen, zodat een andere partij niet de kans krijgt om een vergelijkbare octrooiaanvraag in te dienen. Ook kan gekozen worden voor een vroege indiening van de octrooiaanvraag, zodat er sneller met potentiële klanten gesproken kan worden. Een grote beschermingsomvang betekent dat de aanvrager, en latere octrooihouder, een groot gedeelte van de vergelijkbare technologieën en toepassingen mag verbieden. Er ontstaat een spanningsveld tussen deze twee uitgangspunten, doordat de beschermingsomvang ten opzichte van de nieuwe technologie of toepassing groter wordt naarmate de conclusies beter aansluiten op de technische kenmerken van de nieuwe technologie of toepassing. Wanneer de aanvrager de octrooiaanvraag vroeg in het ontwikkelingstraject indient, dan bestaat er een aanmerkelijke kans dat de technische kenmerken van de nieuwe technologie of toepassing aan het einde van het ontwikkelingstraject afwijken van de technische kenmerken die door de conclusies uit het octrooi worden gedekt. Er kunnen zich bijvoorbeeld tijdens het testen ongewenste resultaten voordoen, waardoor het ontwerp moet worden aangepast en enkele technische kenmerken veranderen. De aanvrager zal er bij gebaat zijn om de octrooiaanvraag pas in te dienen op het moment dat de technische kenmerken vaststaan.

§ 4.3 De fases voor indiening van de octrooiaanvraag

Een geschikte fase voor de indiening van het octrooi zal aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Ten eerste zal IHC Merwede in staat moeten zijn om in de betreffende fase te kunnen voldoen aan de formele eisen aan de octrooiaanvraag. In de fase waarin de octrooiaanvraag wordt ingediend, zal het ontwerp van de uitvinding zo goed als definitief beschouwd moeten kunnen worden. Als laatste zal de fase IHC Merwede in staat moeten stellen om de octrooiaanvraag in te dienen voordat het noodzakelijk is om de uitvinding openbaar toegankelijk te maken. Het openbaar toegankelijk maken van de uitvinding zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer het prototype extern getest moet worden of wanneer commercialisering van het eindproduct aan de orde is. Hierna worden de verschillende fases, zoals besproken in hoofdstuk 2, getoetst aan de hiervoor genoemde vereisten.

In de scoping fase worden de eerste ideeën voor een oplossing gedefinieerd en zal afbakening van het project plaatsvinden. In deze fase is er nog geen sprake van een duidelijk gedefinieerde technologie of toepassing. Er is geen ontwerp voorhanden die zo goed als definitief kan worden beschouwd. IHC Merwede zal in de scoping fase niet in staat zijn om aan de formele eisen van de octrooiaanvraag te voldoen. Zij is in deze fase weliswaar in staat om een verzoek op te stellen, maar zij kan nog geen complete en duidelijke beschrijving opstellen en conclusies formuleren die de uiteindelijke technische kenmerken van de uitvinding zullen dekken. In deze fase is het openbaar toegankelijk maken van enige technische kenmerken niet aan de orde, omdat de technische kenmerken nog onvoldoende bepaald zijn. Concluderend kan gesteld worden dat de scoping fase niet geschikt is om de octrooiaanvraag in te dienen.

⁴⁴ Artikel 7 PCT

⁴⁵ Regel 8 Regulations Patent Cooperation Treaty

In de business case fase zal er een duidelijker beeld zijn van het eindproduct dan in de scoping fase. In de business case fase worden onder andere randvoorwaarden geformuleerd waaraan het eindproduct zal moeten voldoen. Deze randvoorwaarden zijn echter niet voldoende om te kunnen spreken van zo goed als definitief ontwerp. Net zoals in de scoping fase, zal IHC Merwede in staat zijn om een verzoek op te stellen. Zij zal echter in de meeste situaties nog steeds niet in staat zijn om een complete en duidelijke beschrijving op te stellen en conclusies te formuleren die de uiteindelijke technische kenmerken van de uitvinding voldoende dekken. IHC Merwede kan in de business case fase dan ook niet voldoen aan de formele eisen van de octrooiaanvraag. In de business case fase zal het openbaar toegankelijk maken van enige technische kenmerken niet aan de orde zijn aangezien er nog geen concreet ontwerp voorhanden is. De business case fase is ongeschikt om de octrooiaanvraag in te dienen.

Engineers zullen in de development fase enkele concepten ontwikkelen die afzonderlijk getest zullen worden op technische haalbaarheid door middel van berekeningen en digitale simulaties. In deze fase zal een definitief concept worden gekozen en verder worden uitgewerkt. De development fase is de fase waarin een idee wordt omgezet in een uitgewerkt concept die leidt tot een prototype en/of gedetailleerde technische tekening. In deze fase zal IHC Merwede dan ook in staat zijn om een complete en duidelijke beschrijving te formuleren die een vakman in staat stelt om de uitvinding te reproduceren. Omdat aan het einde van deze fase sprake zal zijn van een duidelijk uitgewerkt concept, zal IHC Merwede ook in staat zijn om conclusies te formuleren die de technische kenmerken van de uitvinding voldoende dekken. Net zoals in de vorige fases zal IHC Merwede in staat zijn om een verzoek op te stellen, zodat zij kan voldoen aan de formele eisen van de octrooiaanvraag. In de development fase zal het niet noodzakelijk zijn om de uitvinding openbaar toegankelijk te maken, omdat de ontwikkeling van het concept en het testen van het concept grotendeels intern plaats kan vinden. De development is geschikt om de octrooiaanvraag in te dienen.

In de testing en validation fase zal het prototype aan verschillende testen onderworpen worden die moeten verifiëren in hoeverre het product geschikt is voor commercialisering. In enkele situaties zal het noodzakelijk zijn om het prototype in een praktijkomgeving te testen. Wanneer het prototype in een praktijkomgeving wordt getest, dan zijn de technische kenmerken van het prototype openbaar toegankelijk. In de testing en validation fase is er sprake van een zo goed als definitief ontwerp en is IHC Merwede in staat om te voldoen aan de formele eisen van de octrooiaanvraag. De testing en validation fase is geschikt om de octrooiaanvraag in te dienen op voorwaarde dat de technische kenmerken niet openbaar toegankelijk worden gemaakt voordat de octrooiaanvraag is ingediend.

In de launch fase zal het eindproduct gecommercialiseerd worden. Er is sprake van een definitief ontwerp en IHC Merwede kan voldoen aan de formele eisen van de octrooiaanvraag. In deze fase is het echter noodzakelijk om de technische kenmerken van het eindproduct openbaar toegankelijk te maken. De marketing en sales afdeling zal namelijk aan de markt duidelijk moeten maken wat de mogelijkheden van het nieuwe product zijn. Deze mogelijkheden zullen ondersteund moeten worden door de technische kenmerken van het product, zodat potentiële klanten er op zullen vertrouwen dat het product ook daadwerkelijk werkt. De launch fase is daarom geen geschikte fase om de octrooiaanvraag in te dienen. Het zou enkel mogelijk zijn om de octrooiaanvraag in de launch fase in te dienen wanneer het niet mogelijk is om de technische kenmerken uit het product af te leiden.

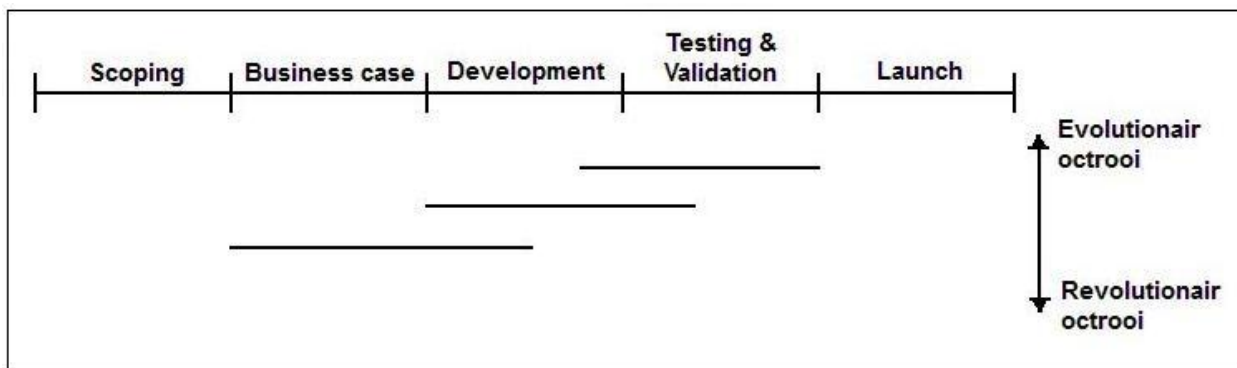
§ 4.4 Evolutionaire octrooien versus revolutionaire octrooien

Bij het bepalen van een fase om een octrooiaanvraag in te dienen moet rekening worden gehouden met de aard van de uitvinding. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen evolutionaire octrooien en revolutionaire octrooien. Een evolutionair octrooi is een octrooi dat

is verkregen voor een uitvinding die is ontstaan door een constante ontwikkeling van vergelijkbare technologieën. Tijdens het nieuwheidsonderzoek voor de verlening van een evolutionair octrooi zullen dan ook relatief veel vergelijkbare technologieën gevonden worden. Een revolutionair octrooi is een octrooi dat is verkregen voor een uitvinding waarvan de technologie nog niet eerder bestond of is toegepast. Tijdens het nieuwheidsonderzoek voor de verlening van een revolutionair octrooi zullen dan ook weinig tot geen vergelijkbare technologieën gevonden worden.

In figuur 2 wordt geïllustreerd hoe het evolutionaire octrooi en het revolutionaire octrooi zich tegenover elkaar verhouden. De horizontale lijnen geven een indicatie van de periodes aan waarin de octrooiaanvraag ingediend zou kunnen worden. Is er sprake van een evolutionair octrooi dan zal het gebruikelijk zijn om de octrooiaanvraag later in het ontwikkelingstraject in te dienen. Er zijn meer vergelijkbare technologieën en hierdoor zullen de technische kenmerken specifiekier moeten worden geformuleerd in de conclusies om te kunnen voldoen aan eisen van nieuwheid en inventiviteit. De technische kenmerken zullen steeds specifiekier geformuleerd kunnen worden naarmate het ontwikkelingstraject vordert. Wanneer er sprake is van een revolutionair octrooi dan kan de octrooiaanvraag al in een eerdere fase ingediend worden. Er bestaan weinig tot geen vergelijkbare technologieën waardoor de technische kenmerken breder geformuleerd kunnen worden in de conclusies.

De meeste octrooien zullen zich echter bevinden ten hoogte van de middelste horizontale lijn.



Figuur 2.

Hoofdstuk 5 Delen van informatie

Binnen de businessunits van IHC Merwede is het delen van informatie aan de orde van de dag. Er wordt niet alleen intern tussen medewerkers informatie gedeeld, maar ook regelmatig met derden. Zo wordt ook informatie gedeeld over de ontwikkelingstrajecten van nieuwe technologieën en toepassingen. Het delen van informatie kan invloed hebben op de registratie van een octrooi. Zoals uit paragraaf 3.2.2 is gebleken, is één van de vereisten voor de verlening van een octrooi dat de uitvinding nieuw moet zijn. Wanneer een businessunit informatie verstrekt aan derden, dan kan dit tot gevolg hebben dat een uitvinding niet meer als nieuw wordt beschouwd. Door gebeurtenissen in het verleden is gebleken dat niet iedere businessunit duidelijk voor ogen heeft welke informatie wel, en welke informatie niet gedeeld kan worden. In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent het delen van informatie worden beschouwd. In paragraaf 5.1 zal bekeken worden wanneer informatie als openbaar toegankelijk moet worden aangemerkt. In paragraaf 5.2 zullen de voorwaarden voor een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking worden behandeld. Als laatste zal in paragraaf 5.3 bekeken worden in hoeverre informatie kan worden gedeeld met derden zonder dat dit nieuwheidsschadelijke gevolgen heeft.

§ 5.1 Openbare toegankelijkheid

Iets kan alleen nieuwheidsschadelijk zijn voor de toewijzing van een octrooi wanneer deze openbaar toegankelijk is gemaakt. In deze paragraaf zal dan ook een antwoord worden gegeven op de vraag wanneer er sprake is van een openbare toegankelijkheid in de zin van de octrooiwetgeving.

Informatie wordt geacht openbaar toegankelijk te zijn wanneer een ieder toegang kan krijgen tot de informatie. Het maakt niet uit waar ter wereld iets openbaar toegankelijk is gemaakt. Ook maakt het niet uit in welke taal de informatie ter beschikking is gesteld. Van belang is het antwoord op de vraag of iemand in beginsel aan de benodigde informatie had kunnen komen.⁴⁶ Het voorgaande leidt ertoe dat bijvoorbeeld een Europees octrooi nietig kan worden verklaard op basis van een artikel dat is gepubliceerd in een tijdschrift dat alleen wordt uitgegeven in China en dat alleen in het Chinees beschikbaar is. Wanneer informatie wordt verstrekt onder de toepassing van een geheimhoudingsovereenkomst, dan kan niet gesproken worden van openbare toegankelijkheid.

Openbare toegankelijkheid kan ontstaan door beschrijving of door toepassing. Onder beschrijving wordt zowel een mondelinge als een schriftelijke beschrijving verstaan.⁴⁷ Openbare toegankelijkheid door een mondelinge beschrijving kan bijvoorbeeld ontstaan door een presentatie over de uitvinding. De publicatie van informatie in een tijdschrift of brochure is een voorbeeld van openbare toegankelijkheid door een schriftelijke beschrijving. Ook binnen- en buitenlandse octrooien, alsmede octrooiaanvragen, worden als openbaar toegankelijke schriftelijke beschrijvingen aangemerkt.⁴⁸ Openbare toegankelijkheid door toepassing kan bijvoorbeeld geschieden door gebruik, verkoop of demonstratie van het product waarin de uitvinding is verwerkt. Er is alleen sprake van openbare toegankelijkheid door toepassing wanneer de toepassing heeft plaatsgevonden op een voor het publiek toegankelijke plaats.⁴⁹

Uit de beslissingen van het EOB mag worden afgeleid dat alles openbaar toegankelijk is, met betrekking waartoe de theoretische mogelijkheid bestaat dat de vakman toegang tot de

⁴⁶ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 26.

⁴⁷ Europees Octrooibureau, *Guidelines for examination in the European Patent Office*, Part G – Chapter IV – 1, Juni 2012.

⁴⁸ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 29.

⁴⁹ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 30

informatie kan krijgen, ongeacht de wijze waarop de uitvinding toegankelijk is gemaakt, en bij eerder gebruik ongeacht of er bijzondere redenen waren om het product te analyseren.⁵⁰

§ 5.2 Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking

De openbare toegankelijkheid van informatie alleen is niet genoeg om van een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking te kunnen spreken. Voordat bepaalt kan worden of informatie een nieuwheidsschadelijk effect teweeg brengt ten aanzien van de octrooiaanvraag, moet er zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zullen in paragraaf 5.2.1 worden behandeld. Er zijn een aantal situaties waarbij er in beginsel sprake zou zijn van een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking, maar dit niet het geval is door een uitzonderingsregel. Deze uitzonderingen zullen in paragraaf 5.2.2 worden besproken.

5.2.1 Voorwaarden

De eerste voorwaarde voor een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking is dat deze openbaar toegankelijk is geworden voor de indieningsdatum of prioriteitsdatum. Alleen hetgeen wat voor de indieningsdatum of prioriteitsdatum openbaar toegankelijk is geworden behoort immers tot de stand van de techniek.⁵¹ Hiernaast behoren ook de inhoud van eerder ingediende octrooiaanvragen die pas op of na de dag van indiening van de latere octrooiaanvraag in het octrooiregister zijn gepubliceerd tot de stand van de techniek en kunnen dus ook deze nieuwheidsschadelijk zijn.⁵²

Er kan alleen van een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking worden gesproken wanneer de volledige uitvinding blijkt uit één openbaarmaking. Dat wil zeggen dat het voor de gemiddelde vakman direct en ondubbelzinnig alle in de conclusies behorende bij de octrooiaanvraag of het verleende octrooi opgenomen technische kenmerken uit de betreffende openbaarmaking moeten blijken. Soms kan één enkel document niet worden beschouwd als één openbaarmaking. Bijvoorbeeld een catalogus waarin diverse voortbrengselen worden beschreven. In dat geval is er alleen sprake van een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking wanneer in één van die voortbrengselen alle kenmerken zijn terug te vinden. Het ene document bestaat dan in feite uit meerdere afzonderlijke openbaarmakingen.⁵³ Het kan ook voorkomen dat meerdere openbaarmaking worden beschouwd als één openbaarmaking. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn een technische standaard of norm.⁵⁴

Als laatste kan alleen van een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking worden gesproken wanneer de betreffende openbaarmaking de uitvinding leert aan de vakman op de dag van die openbaarmaking. Dit houdt in dat de vakman op het relevante tijdstip in staat moet zijn om het beschrevene of anderszins geopenbaarde toe te passen. Dit kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld een tijdschriftartikel alle technische specificaties van de uitvinding openbaart, maar dat deze niet nieuwheidsschadelijk is omdat de vakman niet in staat zal zijn om het geopenbaarde na te maken. Voor de beoordeling van het nieuwheidsschadelijk effect moet worden uitgegaan van de gemiddelde vakman met de op relevante datum beschikbare algemene vakkennis.⁵⁵

⁵⁰ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 28

⁵¹ Artikel 54 lid 2 EO

⁵² Artikel 54 lid EO

⁵³ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 27.

⁵⁴ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 28.

⁵⁵ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 27.

5.2.2 Uitzonderingen

Het kan voorkomen dat de technische kenmerken van een uitvinding onrechtmatig openbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld een boze werknemer. Wanneer dit gebeurt dan zou de geopenbaarde informatie tot de stand van de techniek gaan behoren. Dit zou niet alleen onredelijk zijn, maar ook onwenselijk omdat een derde zo de bedrijfsvoering van een ander zeer gemakkelijk zou kunnen frustreren. Artikel 55 lid 1 sub a EOVB bepaalt dan ook dat bij de vaststelling van de stand van de techniek buiten beschouwing blijft al wat niet eerder dan zes maanden voor de indieningsdag openbaar toegankelijk is geworden als direct of indirect gevolg van kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of zijn rechtsvoorganger.⁵⁶ Mochten de technische kenmerken van de uitvinding op onrechtmatige wijze worden geopenbaard, dan heeft de potentiële aanvrager zes maanden de tijd om een octrooiaanvraag in te dienen voor de betreffende uitvinding.

Artikel 55 lid 1 sub b EOVB bepaalt dat de openbaarmaking buiten beschouwing wordt gelaten bij de beoordeling van de nieuwigheid wanneer de aanvrager zijn uitvinding heeft tentoongesteld op een tentoonstelling. Deze tentoonstellingen moeten zijn gehouden van overheidswege of moeten zijn erkend in de zin van het 'Verdrag nopens internationale tentoonstellingen'. Tentoonstellingen die minder dan drie weken duren, van commerciële aard zijn of voornamelijk het tonen van kunst tot doel hebben, worden niet door het verdrag erkend.⁵⁷ Vanaf het moment dat de uitvinding is tentoongesteld, heeft de aanvrager zes maanden om de octrooiaanvraag in te dienen. Er kan alleen een beroep worden gedaan op deze uitzondering wanneer de aanvrager bij de indiening verklaart dat de uitvinding is tentoongesteld en een bewijsstuk daarvoor overlegt overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement.⁵⁸

§ 5.3 Het delen van informatie zonder nieuwheidsschadelijk effect

Als uitgangspunt zou moeten gelden dat er geen informatie over de uitvinding wordt verstrekt aan derden totdat de octrooiaanvraag is ingediend, maar in de praktijk lijkt dit niet altijd haalbaar te zijn. Het kan bijvoorbeeld om commerciële redenen zeer aantrekkelijk zijn om zo snel mogelijk richtbaarheid te geven aan een nieuw product. Wanneer deze situatie zich voordoet dan zal er vaak een keuze gemaakt moeten worden tussen snelle commercialisering van het product of octrooibescherming. Uit de vorige paragrafen is echter gebleken dat niet iedere openbaarmaking per definitie leidt tot een nieuwheidsschadelijk effect. Zo kan het zijn dat de gedeelde informatie niet kan worden beschouwd als openbaar toegankelijk of dat de openbaarmaking de vakman niet de uitvinding leert. In deze paragraaf zal dan ook gepoogd worden om een leidraad te creëren waarmee het risico op nieuwheidsschadelijke effecten kan worden beperkt. In paragraaf 5.3.1 zal worden bekeken hoe het openbare karakter geminimaliseerd kan worden. In paragraaf 5.3.2 zal aandacht worden besteed aan het beperken van mogelijke bewijsmiddelen.

5.3.1 Minimaliseren openbaar karakter

Een nieuwheidsschadelijk effect kan alleen intreden wanneer nieuwheidsschadelijke informatie openbaar toegankelijk is gemaakt. Wanneer een geheimhoudingsovereenkomst is overeengekomen met degene die de informatie onder ogen krijgt, dan is de informatie, zoals besproken in paragraaf 5.1, niet openbaar toegankelijk gemaakt. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een derde niet bereid is om een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen of dat de derde niet gevraagd wordt om een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen om redenen die liggen in de relationele sfeer. De geheimhoudingsovereenkomst kan echter ook

⁵⁶ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 31.

⁵⁷ Artikel 2 Verdrag nopens internationale tentoonstellingen

⁵⁸ Artikel 55 lid 2 EOVB

mondeling worden overeengekomen. De Kamer van Beroep van het EOB heeft ook bevestigd dat expliciete geheimhouding niet noodzakelijk is.⁵⁹

Mondelinge overeenkomsten zijn net zo rechtsgeldig als schriftelijke overeenkomsten. De bewijskracht verschilt echter. Het is immers gemakkelijker om aan te tonen dat er een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen dan een mondelinge overeenkomst. Het bestaan van een mondelinge overeenkomst zal vaak vastgesteld moeten worden aan de omstandigheden van het geval. In het geval van een mondelinge geheimhoudingsovereenkomst zal vastgesteld moeten worden dat partijen er redelijkerwijs vanuit moesten gaan dat de informatie die werd gedeeld niet bestemd was voor het publieke domein. Het openbare karakter van de handeling, in dit geval het delen van informatie, zal een belangrijk onderdeel vormen voor de vaststelling of er wel of geen mondelinge geheimhoudingsovereenkomst tussen partijen is. Hierna zal worden besproken hoe het openbare karakter van de handeling kan worden geminimaliseerd of beperkt.

Als eerste kan het openbare karakter worden beperkt door de groep van mensen, waarmee informatie wordt gedeeld, kleinschalig te houden. Er zal eerder sprake zijn van een openbaar karakter wanneer er informatie wordt gedeeld met een groep van honderd personen, dan wanneer er informatie wordt gedeeld met een groep van vijf personen. Ook de locatie kan invloed hebben op het openbare karakter. Een gesprek in een afgesloten kamer in een bedrijfspand van één van de partijen getuigt minder van een openbaar karakter, dan een gesprek in een drukbezocht restaurant. Hiernaast zou nog opgemerkt kunnen worden dat het gesprek in een restaurant ook eerder een informele sfeer creëert waardoor partijen zich niet gebonden voelen aan enige geheimhouding. Als laatste zou de toegang tot de locatie waar de informatie wordt gedeeld kunnen worden beperkt. Een locatie waar men alleen toegang krijgt op basis van een uitnodiging heeft een minder openbaar karakter, dan een locatie die voor iedereen vrij toegankelijk is.

Opgemerkt moet worden dat ook het onderwerp van het gesprek en de relatie tussen partijen invloed kunnen hebben op het openbare karakter.

5.3.2 Beperken van bewijsmiddelen

Bij de beoordeling van de nieuwigheid van een uitvinding zal het EOB of een rechter enige vorm van bewijs moeten hebben om vast te kunnen stellen dat de uitvinding tot de stand van de techniek behoort en dus niet aan het nieuwigheidsvereiste voldoet. De openbare toegankelijkheid moet buiten redelijke twijfel ('beyond reasonable doubt') worden aangetoond.⁶⁰

Wanneer informatie wordt gedeeld met derden en er is nog geen octrooiaanvraag ingediend, dan moeten eventuele bewijsmiddelen zo veel mogelijk beperkt worden. Het is bijvoorbeeld af te raden om audio en/of video opnamen te (laten) maken. Deze geven namelijk een exacte weergave van een situatie en vormen dus een groot risico. Ook moet voorkomen worden dat ondersteunende documentatie of presentaties in handen komen van derden. Het is bijvoorbeeld aan te raden om digitale bestanden, zoals een PowerPoint presentatie, alleen te tonen via een apparaat waarvan het eigendom bij IHC Merwede ligt en niet te kopiëren naar een apparaat van een derde. Zo kan worden voorkomen dat er bewijsmateriaal achterblijft bij een derde. Het is ook mogelijk dat het gebrek aan nieuwigheid wordt aangetoond door middel van getuigenverklaringen. Het is dus aan te raden om individuele gesprekken met klanten te voeren en niet met meerdere klanten tegelijk. Getuigenverklaringen van medewerkers van verschillende klanten zullen overtuigender zijn, dan getuigenverklaringen van medewerkers van één klant.

⁵⁹ T 830/90 van 23 juli 1993, *OJ EPO* 1994, 713, 'Macor Marine Instruments'.

⁶⁰ T 472/92 van 20 november 1996, *OJ EPO* 1998, 161, 'Sekisui Kaseihin Kogyo/Owens'.

Hoofdstuk 6 Beëindiging samenwerking externe partijen

De ontwikkelingstrajecten voor nieuwe technologieën en toepassingen worden vaak in samenwerking met externe partijen door IHC Merwede uitgevoerd. Deze samenwerkingen worden juridisch vormgegeven door zowel contractuele constructies als joint venture constructies. In de meeste samenwerkingen zullen er intellectuele eigendomsrechten worden ingebracht of zullen er door de samenwerking intellectuele eigendomsrechten ontstaan.

Octrooien nemen ook binnen de samenwerkingen met externe partijen een belangrijke positie in. Wanneer door partijen een uitvinding wordt gedaan, dan kan een octrooi de partijen een exclusieve positie op de markt geven. Afhankelijk van de onderlinge verhoudingen tussen partijen, zullen er afspraken gemaakt worden over de rechten die partijen mogen ontleen aan ingebrachte octrooien en octrooien die door de samenwerking zijn ontstaan. De samenwerking tussen IHC Merwede en een externe partij zal in de meeste situaties minder dan twintig jaar duren. Gezien de beschermingsduur van twintig jaar voor octrooien, is het belangrijk om vast te leggen welke rechten partijen hebben na beëindiging van de samenwerking. Wanneer partijen dit niet van tevoren vastleggen, dan kunnen er onduidelijkheden tussen partijen ontstaan die eventueel leiden tot een kostbare rechtszaak. Het is partijen dan ook aan te raden om vooraf met elkaar een exit strategie overeen te komen, zodat duidelijk geregeld is welke rechten partijen mogen ontleen aan octrooien na beëindiging van de samenwerking. Een goede exit strategie voorkomt dat de wederpartij zonder toestemming gebruik zal kunnen maken van intellectuele eigendomsrechten van IHC Merwede.

In dit hoofdstuk zal getracht worden om verschillende mogelijkheden te belichten ten aanzien van de formulering van een exit strategie. In paragraaf 6.1 zal aandacht worden geschonken aan de algemene praktijk van IP clausules in samenwerkingsovereenkomsten met een technologisch uitgangspunt. In paragraaf 6.2 zal de contractuele samenwerking worden behandeld. In paragraaf 6.3 zal worden ingegaan op samenwerkingen in een joint venture constructie.

§ 6.1 Algemene praktijk

Een ontwikkelingstraject voor een nieuwe technologie of toepassing is een zeer kostbare aangelegenheid. Zeker in de sectoren waar IHC Merwede zich bevindt, zoals de bagger en offshore sector, kunnen budgetten oplopen tot miljoenen euro's. Daarnaast is er een zeer grote mate van expertise vereist voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen in deze sectoren. Binnen IHC Merwede wordt deze expertise verkregen door de jarenlange ervaring van het bedrijf in de sectoren waar zij actief is. Het hooggekwalificeerde personeel binnen IHC Merwede draagt in zeer hoge mate bij aan de vorming van deze expertise. Voor veel andere bedrijven geldt dit in meer of mindere mate hetzelfde.

Een ontwikkelingstraject voor een nieuwe technologie of toepassing kan alleen slagen wanneer er voldoende budget is en wanneer er voldoende expertise aanwezig is. In de praktijk komt het vaak voor dat een bedrijf wel de complementaire expertise, maar niet genoeg financiële middelen heeft (of andersom) om een technologie of toepassing te realiseren. Door een samenwerking aan te gaan met een ander bedrijf die wel genoeg financiële middelen heeft, kan er toch een ontwikkelingstraject gestart worden om een nieuwe technologie of toepassing te realiseren. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een samenwerking met een andere bedrijf aan te gaan omwille van risicospreiding. Iedere investering levert immers een risico op, omdat er geen totale zekerheid bestaat dat de volledige investering uiteindelijk terugverdiend zal worden.

De investeringen die worden gedaan zullen gewaarborgd moeten worden door een solide overeenkomst. Door het technologische aspect van de samenwerkingen waarin IHC Merwede participeert, worden er altijd clausules opgenomen omtrent het gebruik van intellectuele eigendomsrechten door partijen. In deze clausules wordt altijd onderscheid gemaakt tussen 'Background IP' en 'Foreground IP'. Onder Background IP worden de intellectuele eigendomsrechten verstaan die niet als gevolg van de samenwerking tussen partijen zijn ontstaan. Onder Foreground IP worden de intellectuele eigendomsrechten verstaan die als gevolg van de samenwerking zijn ontstaan.⁶¹ In een aantal situaties zal er sprake zijn van intellectuele eigendomsrechten die zijn ingebracht door één of meerdere partijen en waarvan enkele technieken zijn geïncorporeerd in de nieuwe technologie of toepassing. In dat geval zal duidelijk afgesproken moeten worden in hoeverre partijen gerechtigd zijn om gebruik te maken van de Background IP wanneer zij de betreffende Foreground IP willen exploiteren. Gezien het feit dat dit onderzoek zich enkel richt op octrooien, zal men er rekening mee moeten houden dat wanneer er gesproken wordt over Background IP en Foreground IP, deze aanduidingen enkel betrekking hebben op octrooien.

Mijns inziens hebben partijen twee belangen ten opzichte van de intellectuele eigendomsrechten binnen een samenwerkingsconstructie. Partijen hebben er ten eerste belang bij dat de Foreground IP te allen tijde bruikbaar blijft. Het is niet wenselijk wanneer de Foreground IP niet meer kan worden geëxploiteerd, omdat bijvoorbeeld het octrooi enkele technieken incorporeert die zijn gelegen in de Background IP van een partij en deze partij weigert om de relevante Background IP te licentiëren. Het investeringsrisico zou voor partijen hierdoor veel groter zijn, omdat zij geen controle hebben over de bruikbaarheid van eventuele Foreground IP. Ten tweede hebben partijen er een groot belang bij dat ongeautoriseerd gebruik van de Background IP wordt voorkomen en dat partijen een passende vergoeding ontvangen wanneer zij hun Background IP ter beschikking stellen. Partijen moeten de mogelijkheid hebben om zelf te kunnen beslissen wanneer en op welke wijze hun Background IP wordt gebruikt. Het mag duidelijk zijn dat er enige frictie heerst tussen deze twee belangen.

In de praktijk komt het binnen IHC Merwede nog wel eens voor dat de werkzaamheden al gestart zijn voordat de overeenkomst is getekend. Dit is uiteraard zeer af te raden, omdat er dan vaak nog teveel onduidelijkheden bestaan over de verwachtingen die partijen van elkaar mogen hebben. Wanneer partijen in dit specifieke geval afzien van een overeenkomst, dan heeft de wederpartij mogelijk al bedrijfsgevoelige informatie verkregen over IHC Merwede die zij nu vrijelijk kan gebruiken.

§ 6.2 Joint venture

De grote ontwikkelingstrajecten waarin IHC Merwede gezamenlijk met externe partijen deelneemt, worden in voorkomende gevallen ondergebracht in een zogenaamde joint venture constructie. Een joint venture is een gezamenlijke onderneming waarin bedrijfsactiviteiten worden verricht die voor rekening en risico van twee of meer partijen worden ondernomen en waarbij de samenwerkende partijen buiten de joint venture om nog andere bedrijfsactiviteiten ontplooien.⁶² De joint ventures waarin IHC Merwede deelneemt, worden ondergebracht in een besloten vennootschap (hierna: BV). Het zou ook mogelijk zijn om een joint venture onder te brengen in bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of een naamloze vennootschap, maar mede door de flexibilisering van het bv-recht is op dit moment de BV als vehikel voor de joint venture voor IHC Merwede het meest interessant. Door de flexibilisering van het bv-recht is het onder andere mogelijk om zeggenschap en het

⁶¹ N. Parker, *Intellectual Property and joint ventures: protection of intellectual property on exit*, Journal of Intellectual Property and Practice, Oxford University Press, Oxford: 2009.

⁶² T.P. van Duuren & E.J.W.M. Manders, *Joint ventures en rechts(vorm)vernieuwing: convergentie en competitie*, Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht nr. 121, Kluwer, Deventer 2008.

winstaandeel van elkaar te scheiden door middel van stemrechtloze aandelen. Aan de joint venture ligt altijd een 'joint venture overeenkomst' ten grondslag. In deze overeenkomst komen de deelnemende partijen overeen op welke wijze de samenwerking ingericht zal worden en welke rechten en plichten partijen tegenover elkaar hebben. In deze overeenkomst wordt ook vastgelegd dat partijen een BV op zullen richten waarin iedere partij een vooraf vastgesteld aandeel zal hebben.

Voor de behandeling van deze paragraaf wordt uitgegaan van een joint venture die is ondergebracht in een BV, waarin twee partijen een deelname hebben van 50% en waarin de Foreground IP wordt ondergebracht in de joint venture. De keuze voor deze joint venture constructie is gelegen in het feit dat deze constructie het meest gecompliceerd is. Een gelijkwaardige verdeling van de aandelen betekent dat geen van beiden partijen een meerderheid heeft, zodat beslissingen te allen tijde gezamenlijk genomen moeten worden.

In paragraaf 6.2.1 zal aandacht worden geschonken aan de vermogensrechtelijke verhoudingen in een joint venture. In paragraaf 6.2.2 zal worden bekeken wat het gevolg is voor intellectuele eigendomsrechten in de joint venture wanneer de joint venture wordt ontbonden. In paragraaf 6.2.3 zal een exit strategie worden besproken voor een deelnemende onderneming in een joint venture waarmee haar Background IP veilig gesteld kan worden.

6.2.1 Vermogensrechtelijke verhoudingen in een joint venture

De joint venture, die is ondergebracht in een BV, bezit rechtspersoonlijkheid.⁶³ Dit houdt in dat de joint venture rechtshandelingen kan verrichten. Een joint venture kan hierdoor bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten. In de praktijk zal dit betekenen dat een bestuurder of medewerker van de joint venture de overeenkomst met een derde sluit in naam van de joint venture. De joint venture wordt voor wat betreft het vermogensrecht gelijkgesteld met een natuurlijk persoon.⁶⁴ De joint venture kan hierdoor goederen verkrijgen onder algemene titel (bijvoorbeeld door boedelmenging of fusie) en bijzondere titel (bijvoorbeeld door overdracht of onteigening).⁶⁵ Dit betekent ook dat een joint venture octrooien in haar bezit kan hebben. Een octrooi kan namelijk als vermogensrecht worden aangemerkt, omdat deze overdraagbaar is.⁶⁶ Wanneer een octrooi in een joint venture wordt ingebracht, dan komen de rechten die voortvloeien uit het octrooi toe aan de joint venture. In de praktijk betekent dit dat het bestuur van de joint venture een beslissing zal nemen over de wijze waarop het octrooi geëxploiteerd zal worden. Wanneer een deelnemende partij de joint venture verlaat, dan blijft het octrooi achter in de joint venture. De deelnemende partij zal hierdoor in beginsel de rechten die voortvloeien uit het octrooi niet meer mogen uitoefenen.

6.2.2 Ontbinding van de joint venture

Er kunnen vele verschillende redenen zijn om een joint venture te ontbinden. Er kan bijvoorbeeld onenigheid ontstaan tussen partijen waardoor er een onwerkbaar situatie ontstaat en partijen daardoor geneigd zijn om de samenwerking te beëindigen. Ook kunnen partijen gezamenlijk overeenkomen dat de joint venture niet meer in staat is om het beoogde doel te verwezenlijken. De partijen kunnen dan als aandeelhouders besluiten om de joint venture te ontbinden.⁶⁷ Ook kan ontbinding van de joint venture plaatsvinden wanneer er een gebeurtenis intreedt, die volgens de statuten van de joint venture ontbinding tot gevolg heeft.⁶⁸ De insolventie van een deelnemende partij kan bijvoorbeeld zo'n gebeurtenis zijn.

⁶³ Artikel 2:3 BW

⁶⁴ Artikel 2:5 BW

⁶⁵ Artikel 3:80 lid 1 BW

⁶⁶ Artikel 3:6 BW jo. artikel 64 ROW

⁶⁷ Artikel 2:19 lid 1 sub a BW

⁶⁸ Artikel 2:19 lid 1 sub b BW

Opgemerkt moet worden dat ontbinding van de joint venture, in dit geval een BV, los staat van de joint venture overeenkomst. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, dan blijft de joint venture overeenkomst in beginsel voortbestaan.

Wanneer de joint venture is ontbonden, dan zal het vermogen van de joint venture vereffend moeten worden. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd en de statuten geen andere vereffenaars aanwijzen, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden joint venture.⁶⁹ In de praktijk zal de zeggenschap van het bestuur in een joint venture het aandeel van de deelnemende partijen weerspiegelen. In de vereffeningprocedure zullen partijen dus ook gelijkwaardig worden vertegenwoordigd. Het eerste wat de vereffenaars na ontbinding van de joint venture na moeten gaan is in hoeverre de baten de schulden van de joint venture overstijgen. Komen de vereffenaars tot de conclusie dat er meer schulden dan baten zijn, dan moeten zij aangifte tot faillietverklaring doen, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met de voortzetting van de vereffening buiten faillissement.⁷⁰ Komen de vereffenaars echter tot de conclusie dat de baten de schulden overstijgen, dan dragen de vereffenaars het overschot in verhouding tot ieders recht over aan degene die krachtens de statuten daartoe zijn gerechtigd, of anders aan de aandeelhouders.⁷¹ De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijken. Zijn er twee of meer gerechtigden tot het overschot, dan stellen de vereffenaars een plan van verdeling op dat de grondslagen van de verdeling bevat.⁷² Voor zover tot het overschot iets anders dan geld behoort en de statuten of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing geven, dan zijn er drie wijzen waarop de verdeling plaats kan vinden. Ten eerste kan een gedeelte van het overschot worden toegewezen aan elke gerechtigde.⁷³ Een voorraad klinknagels kan bijvoorbeeld verdeeld worden over de gerechtigden. Ook kan het overschot overbedeeld worden aan één of meer van de gerechtigden tegen vergoeding van de overwaarde.⁷⁴ Wanneer een voorwerp ondeelbaar is, zoals bijvoorbeeld een auto, dan kan het betreffende voorwerp worden toegewezen aan één van de gerechtigden die eventuele overwaarde moet compenseren. Als laatste kan het overschot dat bestaat uit een voorwerp worden verkocht waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de gerechtigden.⁷⁵ De vereffening eindigt wanneer er geen baten meer aanwezig zijn die bij de vereffenaars bekend zijn.⁷⁶

Wanneer er in het vermogen van de joint venture octrooien aanwezig zijn, dan dienen de vereffenaars deze uiteraard ook over te dragen aan de gerechtigden er van uitgaande dat er genoeg overige baten zijn om de schuldeisers te betalen. Er kunnen octrooien zijn die voor partijen alleen interessant zijn wanneer zij deze exclusief kunnen exploiteren. Ook kan de relatie tussen partijen zozeer bekoeld zijn, dat de gezamenlijke exploitatie van een octrooi niet gewenst is. De octrooien zullen in dit geval individueel toegewezen worden aan één van de partijen. Voordat een octrooi kan worden overgedragen, zal bepaald moeten worden welke waarde het octrooi vertegenwoordigt. De verkrijger van het octrooi zal dan eventuele overwaarde moeten vergoeden aan de andere partij. Uiteraard zullen partijen in een lastige situatie terecht komen wanneer zij beiden het octrooi willen hebben of wanneer het octrooi enkele technieken incorporeert die zijn gelegen in de Background IP van partijen. Wanneer de vereffenaars het oneens zijn over de verdeling van het overschot, dan kan de rechter op verzoek van de vereffenaars een beslissing nemen.⁷⁷

⁶⁹ Artikel 2:23 lid 1 BW

⁷⁰ Artikel 2:23a lid 4 BW

⁷¹ Artikel 2:23b lid 1 BW

⁷² Artikel 2:23b lid 2 BW

⁷³ Artikel 2:23b lid 3 sub a BW

⁷⁴ Artikel 2:23b lid 3 sub b BW

⁷⁵ Artikel 2:23b lid 3 sub c BW

⁷⁶ Artikel 2:23b lid 9 BW

⁷⁷ Artikel 2:23a lid 2 BW

6.2.3 Exit strategie voor een joint venture

Het primaire doel van de exit strategie die in deze paragraaf besproken zal worden is om de Background IP van een partij, en in het bijzonder van IHC Merwede, veilig te stellen wanneer er sprake is van een joint venture constructie en één van de partijen de samenwerking verbreekt. Een goede exit strategie zal voor beide partijen duidelijkheid creëren en voorkomen dat er onzekerheid heerst wanneer de joint venture bijvoorbeeld ontbonden wordt en vereffening van het vermogen moet plaatsvinden. Het uitgangspunt zal zijn om een werkbaar exit strategie te formuleren die tevens recht doet aan de belangen van de wederpartij. De overeengekomen exit strategie zal tot uiting moeten komen in de joint venture overeenkomst, zodat partijen gebonden zijn aan de afspraken.

Het is mogelijk om de Background IP over te dragen aan de joint venture.⁷⁸ IHC Merwede doet er echter verstandig aan om de Background IP in eigen beheer te houden. Dit geeft IHC Merwede de meeste controle over het gebruik van de Background IP. Overdracht van de Background IP zou er tevens toe leiden dat IHC Merwede niet meer in staat zou zijn om de Background IP buiten de samenwerking te exploiteren. Om de exploitatie van Foreground IP te kunnen waarborgen, zullen partijen het gebruik van Background IP door de joint venture mogelijk moeten maken. Dit kan worden bewerkstelligd door een octrooilicentie te verstrekken aan de joint venture.⁷⁹ Wanneer IHC Merwede een octrooilicentie verstrekt aan de joint venture, dan zullen de volgende uitgangspunten in de clausules van de licentieovereenkomst tot uitdrukking moeten komen:

- ❖ De licentie is niet overdraagbaar.
- ❖ De licentie wordt verleend voor een bepaalde tijd.
- ❖ De licentie wordt alleen verleend voor de exploitatie van een specifieke toepassing.
- ❖ De joint venture betaalt een marktconforme vergoeding voor de licentie.

Door deze uitgangspunten aan te houden behoudt IHC Merwede zoveel mogelijk controle over haar Background IP. Door de licentie niet overdraagbaar te maken en te limiteren voor een bepaalde tijd, voorkomt IHC Merwede dat de licentie voor een langdurige tijd gebruikt kan worden door een potentiële concurrent. Door de licentie alleen beschikbaar te stellen voor de exploitatie van een specifieke toepassing, bereikt IHC Merwede dat de licentie alleen voor het beoogde doel gebruikt kan worden. Besluiten de deelnemende partijen in de joint venture dat de licentie ook voor een ander doel gebruikt zou moeten worden, dan kan IHC Merwede opnieuw bekijken in hoeverre dit wenselijk zou zijn voor haar eigen bedrijfsvoering. Er zijn twee redenen waarom IHC Merwede er voor zou moeten kiezen om de joint venture een marktconforme vergoeding te laten betalen voor een licentie. Ten eerste voorkomt dit discussie over de waarde die beide partijen toevoegen aan de joint venture door middel van licenties. De waarde van octrooien verschilt immers enorm. Het kan bijvoorbeeld prima zo zijn dat één octrooi meer waard is dan drie andere octrooien gezamenlijk. De tweede reden is gelegen in de omstandigheid dat IHC Merwede haar aandelen van de joint venture overdraagt aan de wederpartij of een derde. In dat geval ontvangt IHC Merwede namelijk nog steeds een marktconforme vergoeding voor het gebruik van haar Background IP.

Wanneer de joint venture wordt ontbonden zoals in paragraaf 6.2.2 is besproken, dan zullen de licenties die door IHC Merwede verstrekt zijn aan de joint venture niet meer aan IHC Merwede tegengeworpen kunnen worden. De joint venture, die partij is bij de licentieovereenkomst, bestaat dan immers niet meer en de licenties zijn niet overdraagbaar. Dit geldt mogelijk ook voor de licenties die de wederpartij verstrekt voor haar Background IP. Om de bruikbaarheid van de Foreground IP te kunnen waarborgen, moeten partijen afspraken maken over de wijze waarop de Foreground IP geëxploiteerd kan worden na ontbinding van de joint venture. Dit betekent dat partijen de relevante Background IP moeten

⁷⁸ Artikel 64 ROW

⁷⁹ Artikel 56 ROW

licentiëren aan elkaar indien de joint venture wordt ontbonden. Ook moet worden afgesproken aan wie de Foreground IP wordt overgedragen indien de joint venture wordt ontbonden. De verdeling van de Foreground IP na ontbinding van de joint venture, kan worden vastgelegd in de statuten.⁸⁰ Door de verdeling in de statuten vast te leggen, ontstaat er tijdens de vereffening geen onduidelijkheid over de verdeling van de Foreground IP. De statuten kunnen alleen gewijzigd worden door de aandeelhouders middels een aandeelhoudersvergadering.⁸¹ Ook moet van een wijziging in de statuten, op straffe van nietigheid, een notariële akte worden opgemaakt en moeten de bestuurders een authentiek afschrift van de wijziging ter inzage leggen bij de Kamer van Koophandel.⁸² In combinatie met de wetenschap dat partijen van tevoren niet zullen weten hoeveel en welke Foreground IP zal ontstaan door de samenwerking, kan worden gesteld dat het geen werkbare oplossing is om elke keer wanneer er nieuwe Foreground IP ontstaat, de statuten aan te passen. Om meer flexibiliteit te creëren kunnen partijen de statuten laten verwijzen naar de joint venture overeenkomst. Zo kunnen partijen elke keer wanneer er nieuwe Foreground IP ontstaat de joint venture overeenkomst aanpassen in plaats van de statuten te wijzigen.

§ 6.3 Contractuele samenwerking

De grote ontwikkelingstrajecten waarin IHC Merwede gezamenlijk deelneemt met externe partijen worden, zoals in paragraaf 6.2 is aangegeven, ondergebracht in joint ventures. Kleinere ontwikkelingstrajecten waarin IHC Merwede gezamenlijk deelneemt met externe partijen, worden echter contractueel geregeld. In paragraaf 6.3.1 zullen de vermogensrechtelijke verhoudingen in een contractuele samenwerking worden besproken. De ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst en de eventuele gevolgen daarvan, worden behandeld in paragraaf 6.3.2. Als laatste zal in paragraaf 6.3.3 een exit strategie geformuleerd worden voor een deelnemer in een samenwerkingsovereenkomst waarmee de Background IP veilig gesteld kan worden na ontbinding van de overeenkomst.

6.3.1 Vermogensrechtelijke verhoudingen in een contractuele samenwerking

In de ontwikkelingstrajecten waar enkel gebruik gemaakt wordt van een samenwerkingsovereenkomst, is er geen entiteit, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, aanwezig waarin vermogen ondergebracht kan worden. Dit betekent dat financiële middelen en andere vermogensbestanddelen, zoals octrooien, ondergebracht moeten worden of blijven bij individuele partijen. Elke keer wanneer er nieuwe Foreground IP ontstaat, dan moeten partijen onder andere bepalen welke partij houder wordt van het octrooi, in hoeverre de andere partij gerechtigd is om het octrooi te exploiteren en welke Background IP partijen aan elkaar licentiëren.

6.3.2 Ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking kan, zoals eerder besproken in paragraaf 6.2.2, om verschillende redenen eindigen. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van haar verbintenis, waarbij deze verbintenis voortvloeit uit de samenwerkingsovereenkomst, geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden.⁸³ Partijen kunnen uiteraard ook met wederzijds goedvinden de samenwerkingsovereenkomst opzeggen.

Zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt, blijven de vermogensbestanddelen die verband houden met de samenwerking tussen partijen of worden deze ondergebracht bij één van de partijen. Zowel de Foreground IP als de licenties voor de exploitatie van de Background IP,

⁸⁰ Artikel 2:23b lid 1 BW

⁸¹ Artikel 2:231 lid 1 BW

⁸² Artikel 2:234 lid 1 BW, artikel 2:236 BW

⁸³ Artikel 6:265 lid 1 BW

maken deel uit van het vermogen van één van de partijen. Dit betekent in beginsel dat wanneer de samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden, de Foreground IP en licenties voor de exploitatie van de Background IP bij de partijen in het vermogen blijven. Partijen kunnen in dit geval de Foreground IP en Background IP op dezelfde wijze exploiteren na de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst, als dat zij deden voor ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst.

6.3.3 Exit strategie voor een contractuele samenwerking

Ook in deze paragraaf zal gepoogd worden om een werkbare exit strategie te formuleren die tevens recht doet aan de wederpartij. De overeengekomen exit strategie zal tot uiting moeten komen in de samenwerkingsovereenkomst, zodat partijen gebonden zijn aan de afspraken.

Omdat IHC Merwede weinig tot geen controle heeft over de Foreground IP en de licenties voor de exploitatie van de Background IP die zijn verleend aan de wederpartij, is het van groot belang dat er extra waarborgen zijn die kunnen voorkomen dat nieuwe technologieën en toepassingen in ongewenste handen vallen. Eerst moeten de licenties die door IHC Merwede aan de wederpartij worden verleend voor de exploitatie van de Background IP voldoen aan de in paragraaf 6.2.3 geschetste vereisten, namelijk:

- ❖ De licentie is niet overdraagbaar.
- ❖ De licentie wordt verleend voor een bepaalde tijd.
- ❖ De licentie wordt alleen verleend voor de exploitatie van een specifieke toepassing.
- ❖ De joint venture betaalt een marktconforme vergoeding voor de licentie.

Hiernaast kan IHC Merwede extra waarborgen creëren voor onvoorziene omstandigheden. Gedacht kan worden aan een fusie, overname van een groot gedeelte van de aandelen van de wederpartij door een derde of wanneer de wederpartij een concurrentiepositie ten opzichte van IHC Merwede verwerft. IHC Merwede zou kunnen bedingen dat de licenties direct zullen eindigen wanneer één of meerdere van de hiervoor genoemde voorbeelden zich voordoen. Opgemerkt moet worden dat het niet ondenkbaar is dat de wederpartij hetzelfde zal verlangen van IHC Merwede. Hierdoor kan ook IHC Merwede het risico lopen om licenties te verliezen wanneer één of meerdere van de hiervoor genoemde voorbeelden intreden.

In een contractuele samenwerking neemt de Foreground IP een aparte positie in. Één van de partijen zal namelijk houder worden van de Foreground IP, terwijl de andere partij een licentie verkrijgt. De partij die de licentie verkrijgt voor de exploitatie van de Foreground IP zal een zwakkere positie hebben dan de partij die houder wordt van de Foreground IP. In hoofdstuk 7 zal dit nader worden toegelicht. Tevens zullen in hoofdstuk 7 enkele mogelijkheden aangedragen worden om de positie van de licentienemer te versterken.

Hoofdstuk 7 Octrooilicenties

Binnen IHC Merwede is nog weinig kennis over octrooilicenties. Dit komt met name omdat de exploitatie via octrooilicenties nog maar geringe aandacht geniet binnen de organisatie. In hoofdstuk 6 is ter sprake gekomen dat in enkele gevallen tijdens een samenwerking met een externe partij ten behoeve van een ontwikkelingstraject voor een nieuwe technologie of toepassing, het voor kan komen dat de ene partij een octrooi verkrijgt en de andere partij enkel een licentie op dat octrooi zal verkrijgen. Hierdoor is het belangrijk om een duidelijk beeld te verwerven van de octrooilicentie en de positie van de licentienemer. In dit hoofdstuk zal dan ook aandacht worden geschonken aan verschillende facetten van de octrooilicentie. In paragraaf 7.1 zal de grondslag van de octrooilicentie worden behandeld. De exploitatierechten van de licentienemer zullen nader worden belicht in paragraaf 7.2. In paragraaf 7.3 zal worden ingegaan op de gevolgen die de vervreemding van het octrooi heeft voor de licentienemer.

§ 7.1 Grondslag van de octrooilicentie

Als uitgangspunt voor de behandeling van het leerstuk van de octrooilicentie zal de Nederlandse wet- en regelgeving worden genomen. Deze wet- en regelgeving is voor IHC Merwede het meest relevant aangezien zij haar hoofdzetel in Nederland heeft en het Nederlandse recht in vele gevallen van toepassing wordt verklaard op de overeenkomsten die IHC Merwede sluit. De Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) is van toepassing op het Europese octrooi zover het Europees Octrooioverdrag (hierna: EOv) niet anders bepaalt.⁸⁴ Wanneer Europese regelgeving prevaleert ten opzichte van nationale regelgeving, dan zal dit kenbaar worden gemaakt.

In deze paragraaf staan de verlening van de octrooilicentie en de kwalificatie van het licentierecht centraal.

7.1.1 Verlening van de octrooilicentie

Uit artikel 56 ROW volgt dat een octrooihouder aan derden een licentie kan verlenen, waardoor de derde handelingen kan verrichten die zonder toestemming inbreuk op het octrooi zouden maken. Veelal worden er echter al licenties verleend voordat het octrooi is verleend, die tevens de positie van partijen regelt na de verlening van het octrooi.⁸⁵ De mogelijkheid om licenties te verlenen op aanvragen is uitdrukkelijk vastgelegd in artikel 73 EOv.

Een licentie kan ontstaan door een overeenkomst, door een aanvaarde uiterste wilsbeschikking, door een beschikking van de Minister van Economische Zaken of door een uitspraak van de rechter.⁸⁶ In de omgeving waarin IHC Merwede zich bevindt, zal in de meeste gevallen een licentie worden verleend op basis van een schriftelijke overeenkomst. Dit hoofdstuk zal zich dan ook enkel richten op de licentie die wordt verkregen op basis van een schriftelijke overeenkomst.

7.1.2 Juridische kwalificatie licentierecht

In de literatuur heerst voortsnog verdeeldheid over de juridische kwalificatie van het licentierecht. De oorzaak hiervan is dat de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht geen definitie van het begrip 'licentie' bevat en ook niet voorziet in een

⁸⁴ Artikel 2 lid 2 EOv

⁸⁵ W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, Deventer: 2011, p. 89.

⁸⁶ Artikel 56 lid 2 ROW

vermogensrechtelijk kwalificatie van een licentie.⁸⁷ Voor de rechtszekerheid van de licentienemer is het wenselijk om hierover duidelijkheid te verkrijgen, omdat de kwalificatie van het licentierecht een grote invloed kan hebben op de rechten van de licentienemer.

Naar Nederlands vermogensrecht moet voor de kwalificatie van het licentierecht als startpunt genomen worden dat sprake is van een vorderingsrecht van de licentienemer op de licentiegever. De licentiegever geeft de licentienemer toestemming om handelingen te verrichten, die zonder toestemming inbreuk op het octrooirecht zouden maken. Doordat de licentiegever deze toestemming verleent, verkrijgt de licentienemer een vorderingsrecht waarmee de licentienemer de licentiegever aan zijn toezegging kan houden. Dit vorderingsrecht is een relatief recht, omdat het vorderingsrecht van de licentiegever alleen ingezet kan worden tegen de licentiegever.⁸⁸

In de literatuur wordt echter ook beargumenteerd dat het licentierecht als een beperkt recht gekwalificeerd kan worden.⁸⁹ Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meeromvattend recht, welke met het beperkte recht is bezwaard.⁹⁰ Kenmerkend voor een beperkt recht is dat deze zaaksgevolg kent. Hiermee wordt uitgedrukt dat het beperkte recht op het bezwaarde goed blijft rusten wanneer dit overgaat van het ene vermogen in het andere. Als goederenrechtelijke rechten behoren beperkte rechten tot de categorie absolute rechten.⁹¹ In tegenstelling tot een relatief recht, kan een absoluut recht tegen een ieder worden opgeworpen.

Het is niet vreemd om de octrooilicentie binnen de definitie van het beperkt recht te plaatsen. De octrooilicentie is immers afgeleid van het octrooirecht. Wanneer het octrooirecht teniet gaat, dan gaat in het algemeen ook de octrooilicentie teniet.⁹² Doordat de wet, wanneer de octrooilicentie is ingeschreven in het octrooiregister, aan de licentienemer het recht geeft om op te treden tegen derden op basis van de octrooilicentie, krijgt de octrooilicentie een absoluutrechtelijk karakter.

Hoewel de octrooilicentie enkele kenmerken vertoont van een beperkt recht, is dit volgens de heersende leer onvoldoende om de octrooilicentie als een beperkt recht te kwalificeren. De octrooilicentie zal dus vooralsnog gekwalificeerd moeten worden als een vorderingsrecht.⁹³

§ 7.2 Exploitatie van de octrooilicentie

De licentienemer investeert in een octrooilicentie om het octrooi te kunnen exploiteren zonder inbreuk te maken. De verlening van een octrooilicentie zal vaak gepaard gaan met onderhandelingen tussen de potentiële licentieverlener en de potentiële licentienemer over de wijze waarop de licentienemer gerechtigd is om het octrooi te exploiteren. Het kan echter voorkomen dat zich een situatie voordoet die door partijen niet is voorzien waardoor er onduidelijkheid kan ontstaan over de exploitatierechten van de licentienemer. In paragraaf 7.2.1 zal behandeld worden welke exploitatierechten de licentienemer heeft en welke benadering gevolgd moet worden wanneer er onduidelijkheid heerst tussen partijen.

⁸⁷ T.J. de Graaf e.a., *Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht*, Maandblad voor Vermogensrecht nr. 7/8, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2008, p.168-178.

⁸⁸ Th.C.J.A. van Engelen, *Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2007, nr. 387.

⁸⁹ T.J. de Graaf e.a., *Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht*, Maandblad voor Vermogensrecht nr. 7/8, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2008, p. 168-178.

⁹⁰ Artikel 3:8 BW

⁹¹ H.J. Sneijders & E.B. Rank-Berenschot, *Studiereeks Burgerlijk Recht: Goederenrecht*, Kluwer, Deventer 2012, p. 379.

⁹² Zie artikel 3:81 lid 2 sub a BW in combinatie met artikel 56 lid 1 ROW

⁹³ T.J. de Graaf e.a., *Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht*, Maandblad voor Vermogensrecht nr. 7/8, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2008, p. 168-178.

Wanneer partijen afspraken maken over de wijze waarop de licentienemer het octrooi mag exploiteren, dan moeten partijen de mededingingsregels in acht nemen. Sommige afspraken kunnen namelijk een concurrentiebeperkend effect hebben. Dit concurrentiebeperkend effect kan als gevolg hebben dat de afspraak nietig wordt verklaard waardoor de afspraak tussen partijen, juridisch gezien, nooit heeft bestaan. In paragraaf 7.2.2 zal dan ook worden toegelicht welke afspraken niet zijn toegestaan op basis van de mededingingsregels.

7.2.1 Exploitatierechten van de licentienemer

Op grond van artikel 56 lid 1 ROW moet als uitgangspunt worden genomen dat de licentienemer, na verkrijging van de licentie, dezelfde bevoegdheden heeft als de octrooihouder om de handelingen die worden beschreven in artikel 53 ROW te verrichten. Zo mag de licentienemer bijvoorbeeld het geoctrooieerde voortbrengsel vervaardigen en verkopen. De licentienemer mag deze handelingen verrichten voor de gehele duur van het octrooi.

De bevoegdheden van de licentienemer kunnen echter, ook op grond van artikel 56 lid 1 ROW, worden beperkt. Wanneer de octrooilicentie wordt verleend door middel van een overeenkomst, dan kunnen de bevoegdheden van de licentienemer worden beperkt door de afspraken die in de overeenkomst zijn opgenomen. Partijen kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de licentienemer het geoctrooieerde voortbrengsel niet mag vervaardigen, maar wel mag verkopen. Het recht om het geoctrooieerde voortbrengsel te verkopen kan nog verder worden beperkt door de afspraak dat de licentienemer het geoctrooieerde voortbrengsel alleen in een bepaald geografisch gebied mag verkopen voor een bepaalde periode.

Uit het beginsel van 'contractsvrijheid' vloeit voort dat het partijen vrijstaat om de inhoud van de overeenkomst te bepalen. Ook wanneer de wet de inhoud van een bepaalde overeenkomst nader regelt, staat het partijen in principe vrij deze bepalingen naast zich neer te leggen. Als uitzondering op het beginsel van contractsvrijheid kent de wet regels van dwingend recht. De wet kent regels van dwingend recht die de contractsvrijheid beperken en randvoorwaarden stellen aan de inhoud van de overeenkomst.⁹⁴ Er is sprake van dwingend recht wanneer dit in de wet wordt bepaald of wanneer dit voortvloeit uit de wetsgeschiedenis.

Het kan voorkomen dat er tussen partijen na het sluiten van de overeenkomst onduidelijkheid ontstaat over wijze waarop de licentienemer het octrooi mag exploiteren. Sinds het Haviltex-arrest kan niet meer worden volstaan met een zuivere taalkundige uitleg van de bewoordingen van een overeenkomst.⁹⁵ Er moet mede gekeken worden naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mogen toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. De afspraken uit de overeenkomst moeten worden uitgelegd in de context waarin zij zijn gemaakt. Uit meerdere uitspraken volgt dat deze benadering ook gevolgd moet worden voor de beoordeling van overeenkomsten die strekken tot de verlening van een licentie.⁹⁶

Wanneer partijen een overeenkomst opstellen met als doel om een octrooilicentie te verlenen, dan zullen beide partijen er bij gebaat zijn om zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren omtrent de exploitatierechten van de licentienemer. Door middel van een 'considerans' kan de context waarin partijen afspraken hebben gemaakt worden verduidelijkt. De considerans is een onderdeel van de overeenkomst waarin bijvoorbeeld de marktpositie van partijen en het doel van de overeenkomst kunnen worden beschreven. Hiernaast is het raadzaam om de verschillende exploitatierechten van de licentienemer expliciet te benoemen en de andere exploitatierechten door middel van een bepaling in de

⁹⁴ W.H.M. Reehuis, *Zwaartepunten van het Vermogensrecht*, Kluwer, Deventer: 2010, p. 240.

⁹⁵ HR 13 maart 1981, *NJ 1981*, 635, 'Haviltex'

⁹⁶ Zie onder andere: HR 26 september 1997, *NJ 1998*, 8; HR 17 september 2004, *NJ 2005*, 169

overeenkomst uit te sluiten. Ook is het belangrijk om de afspraken tussen partijen nauwkeurig te documenteren. Mondelinge toezeggingen van de wederpartij zijn in de rechtszaal immers lastig te bewijzen.

7.2.2 Mededingingsrechtelijke aspecten van de afspraken in licentieovereenkomsten

In overeenkomsten die strekken tot het verlenen van een octrooilicentie kunnen afspraken zijn opgenomen die niet zijn toegestaan op basis van de mededingingsregels. De mededingingsregels zijn regels van dwingend recht, waardoor deze een beperkend effect hebben op de contractsvrijheid van partijen. Voor IHC Merwede als potentiële licentienemer is het belangrijk om helder te hebben welke afspraken niet zijn toegestaan, zodat zij niet door een wederpartij aan afspraken wordt gehouden waarvan achteraf blijkt dat deze niet zijn toegestaan.

Het Europees Mededingingsrecht is van toepassing wanneer de te beoordelen gedraging, bijvoorbeeld een afspraak in een licentieovereenkomst, van invloed kan zijn op de handel tussen lidstaten van de Europese Unie.⁹⁷ In aanmerking genomen dat de markt waarin IHC Merwede opereert veel groter is dan de Nederlandse markt, kan er van uit worden gegaan dat overeenkomsten die IHC Merwede sluit, in veel situaties van invloed kunnen zijn op de handel tussen lidstaten van de Europese Unie. In deze paragraaf zal dan ook het Europees Mededingingsrecht centraal staan.

Op grond van artikel 101 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen verboden welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Wanneer deze afspraken toch door partijen worden gemaakt, dan zijn deze nietig.⁹⁸ Afspraken die gewoonlijk onder artikel 101 lid 1 VWEU vallen zijn:⁹⁹

- ❖ Royaltyverplichtingen gelijkwaardig aan prijszettingsschema's of onafhankelijk van werkelijk gebruik berekend.
- ❖ Exclusieve licenties en verkoopbeperkingen.
- ❖ Productiebeperkingen.
- ❖ Beperkingen van het gebruiksgebied.
- ❖ Beperkingen tot eigen gebruik.
- ❖ Koppelverkoop en bundeling.
- ❖ Niet-concurrentie bedingen.

Uitgezonderd van de verbodsbepaling uit artikel 101 lid 1 VWEU zijn overeenkomsten die op grond van artikel 101 lid 3 VWEU:

- ❖ efficiëntie- en innovatievoordelen met zich meebrengen; en
- ❖ niet verdergaan dan noodzakelijk is om deze voordelen bereiken; waarbij
- ❖ deze voordelen worden doorgegeven aan de eindconsument; en
- ❖ er voldoende restconcurrentie overblijft.

⁹⁷ J.F. Appeldoorn & H.H.B. Vedder, *Beginnels van Europees en Nederlands Mededingingsrecht*, Europa Law Publishing, Groningen: 2013, p. 19.

⁹⁸ Artikel 101 lid 1 VWEU

⁹⁹ C.M.H.M. Kneepkens & H.M.H. Speyart, *De nieuwe groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht: rechtszekerheid heeft haar prijs*, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht nr. 82, Kluwer, Deventer: 2006.

In wezen is de uitzondering bedoeld voor afspraken die, op zichzelf beschouwd, mededingingsbeperkend zouden zijn, maar die objectief noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van een bredere, mededingingsbevorderende overeenkomst.¹⁰⁰

Een andere uitzondering is de minimis bekendmaking van de Europese Commissie.¹⁰¹ Deze uitzondering is voortgekomen uit de gedachte van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat overeenkomsten gesloten door partijen met een verwaarloosbaar marktaandeel buiten de werking van artikel 101 lid 1 VWEU vallen, omdat deze de mededinging niet merkbaar beïnvloeden. Een marktverdeling waarbij twee procent van de markt wordt verdeeld, beïnvloedt de mededinging immers niet of in verwaarloosbare mate.¹⁰² De mogelijkheid tot toepassing van de minimis bekendmaking is afhankelijk van het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de relevante markt en of er 'hardcore bepalingen' in de overeenkomst zijn opgenomen. Hardcore bepalingen zijn bepalingen die niet zijn toegestaan, ondanks dat het gezamenlijke marktaandeel beneden de drempel ligt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen (potentiële) concurrenten en niet-concurrenten. Hierna wordt een overzicht gegeven van de voor IHC Merwede relevante bepalingen van de minimis bekendmaking.

Concurrenten (en potentiële)	Niet-concurrenten
Drempel gezamenlijk marktaandeel: 10%	Drempel gezamenlijk marktaandeel: 15%
Hardcore bepalingen:	Hardcore bepalingen:
i. Prijsafspraken.	i. Afspraken die tot doel hebben om de afnemer te beperking in de vaststelling van de verkoopprijs.
ii. Afspraken die tot doel hebben de productie en verkoop te beperken.	a. Uitgezonderd het opleggen van een maximumprijs.
iii. Afspraken die tot doel hebben markten of klanten toe te wijzen.	b. Uitgezonderd het aanraden van een verkoopprijs.
	ii. Afspraken die tot doel hebben om het gebied waarin of de klanten waaraan de afnemer goederen of diensten mag verkopen te beperken.*
	iii. Afspraken die tot doel hebben om de verkoop van vervangingsonderdelen te beperken.

* Zie voor uitzonderingen punt 11 onder 2b minimis bekendmaking.

Voorheen moesten partijen die zich wilden beroepen op de uitzondering van artikel 101 lid 3 VWEU de beoogde overeenkomst aanmelden bij de Europese Commissie, die daarvoor een vrijstellingsbeschikking kon geven. Omdat door deze werkwijze een levendige aanmeldingsindustrie tot stand kwam, heeft de Europese Commissie verschillende groepsvrijstellingsverordeningen opgesteld om deze tijdrovende aangelegenheid te stroomlijnen.¹⁰³ Wanneer aan de voorwaarden van een groepsvrijstellingsverordening wordt voldaan, dan wordt aangenomen dat de uitzondering van artikel 101 lid VWEU van toepassing is. Zo niet, dan moet er een individuele toetsing plaatsvinden om een beroep te kunnen doen op deze uitzondering.

Verordening (EG) 772/2004 van 27 april 2004 is de groepsvrijstellingsverordening voor overeenkomsten betreffende technologieoverdracht (hierna: GVTO). Deze verordening is van toepassing op octrooicenties. De GVTO neemt als uitgangspunt dat octrooicenties bevorderend zijn voor de mededinging, omdat deze onder andere dubbel onderzoek kunnen beperken en vervolginnovatie kunnen aanwakkeren.¹⁰⁴ De GVTO is van toepassing wanneer

¹⁰⁰ C.M.H.M. Kneepkens & H.M.H. Speyart, *De nieuwe groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht: rechtszekerheid heeft haar prijs*, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht nr. 82, Kluwer, Deventer: 2006.

¹⁰¹ Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 2001C/ 368/07, 22 december 2001.

¹⁰² J.F. Appeldoorn & H.H.B. Vedder, *Beginnelsen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht*, Europa Law Publishing, Groningen: 2013, p. 19.

¹⁰³ C.M.H.M. Kneepkens & H.M.H. Speyart, *De nieuwe groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht: rechtszekerheid heeft haar prijs*, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht nr. 82, Kluwer, Deventer: 2006.

¹⁰⁴ Overweging 5 GVTO

er sprake is van een overeenkomst inzake technologieoverdracht, die is gesloten tussen twee of meerdere ondernemingen en waarbij toestemming wordt gegeven voor de productie van goederen waarop de octrooilicentie van toepassing is. Daarnaast moet het marktaandeel onder de gestelde drempel liggen en mag er geen sprake zijn van hardcore of uitgesloten bepalingen.^{105,106}

§ 7.3 Positie licentienemer bij vervreemding octrooi

Het octrooi kan worden gekwalificeerd als een vermogensrecht.¹⁰⁷ Het octrooi is immers vatbaar voor overdracht.¹⁰⁸ Wanneer het octrooi wordt vervreemd, dan is het uiteraard voor de licentienemer van groot belang dat hij nog steeds zijn recht die uit de licentieovereenkomst voortvloeit kan uitoefenen. Zoals in paragraaf 7.1.2 is vastgesteld moet de licentieovereenkomst worden gekwalificeerd als vorderingsrecht met als gevolg dat het licentierecht geen zaaksgevolg kent. Wanneer vervreemding van het octrooi plaatsvindt, dan behoort het octrooi niet meer tot het vermogen van de licentiegever en kan hij niet meer voldoen aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de licentieovereenkomst. De licentiegever kan de octrooilicentie niet meer rechtmatig leveren waardoor de licentienemer in beginsel niet meer gerechtigd is gebruik te maken van het licentierecht.¹⁰⁹

In deze paragraaf zullen drie vormen van vervreemding aan bod komen. In paragraaf 7.3.1 zal worden toegelicht welke rechten de licentienemer heeft wanneer het octrooi door een derde wordt opgeëist. In paragraaf 7.3.2 zal worden ingegaan op de rechten van de licentienemer wanneer de licentiegever het octrooi verkoopt. In paragraaf 7.3.3 zal de situatie worden behandeld dat de licentiegever in faillissement verkeert.

7.3.1 Opeising van het octrooi

Op grond van artikel 78 lid 1 ROW kan een octrooi gedeeltelijk of in zijn geheel worden opgeëist. De ROW geeft drie gronden waarop een derde aanspraak kan maken op het octrooi. Ten eerste kan een derde aanspraak maken op een octrooi wanneer de inhoud van de octrooiaanvraag overeenkomt met hetgeen hij al vervaardigde of toepaste of wel zonder toestemming is ontleend aan zijn beschrijvingen, tekeningen of modellen. Ook kan een derde aanspraak maken op een octrooi wanneer de aanvrager in dienstbetrekking is van de derde en de werkzaamheden van de aanvrager betrekking hebben op het doen van uitvindingen zoals omschreven in de octrooiaanvraag. Als laatste kan een derde aanspraak maken op een octrooi wanneer hij volgens afspraak met de aanvrager samen heeft gewerkt en de uitvinding heeft gedaan.¹¹⁰

Op grond van artikel 78 lid 4 ROW blijven ter goeder trouw verkregen licenties geldig tegenover de nieuwe octrooihouder. De nieuwe octrooihouder verkrijgt het recht op de voor de octrooilicentie verschuldigde vergoeding. Aangenomen mag worden dat de octrooilicentie ter goeder trouw is verkregen wanneer de licentienemer niet wist of niet behoorde te weten dat de licentiegever geen aanspraak had op het octrooi.¹¹¹

¹⁰⁵ Artikel 2, 3, 4 en 5 GVTO

¹⁰⁶ In artikel 2 GVTO wordt gesproken over twee ondernemingen. Uit punt 40 van de Richtsnoeren volgt dat voor overeenkomsten gesloten door meerdere ondernemingen en die van dezelfde aard zijn, de Europese Commissie de voorwaarden uit het GVTO zal toepassen.

¹⁰⁷ Artikel 3:6 BW

¹⁰⁸ Artikel 64 ROW

¹⁰⁹ Artikel 6:74 BW

¹¹⁰ Artikel 11, 12 en 13 ROW

¹¹¹ Artikel 3:11 BW

7.3.2 Verkoop van het octrooi

Wanneer de licentiegever het octrooi verkoopt, dan zal deze van het vermogen van de licentiegever overgaan in het vermogen van de koper. De licentiegever kan dan niet meer over het octrooi beschikken. De licentiegever zal dan ook niet meer gerechtigd zijn om verdere octrooilicenties te verstrekken die betrekking hebben op het verkochte octrooi. In hoeverre de koper van het octrooi gehouden zal zijn om de octrooilicenties die voor de verkoop van het octrooi zijn verleend te respecteren, zal hierna worden besproken.

Wanneer de octrooilicentie is ingeschreven in het octrooiregister, dan is de octrooilicentie ook geldig tegenover derden.¹¹² Dit betekent dat wanneer de licentiegever zijn octrooi verkoopt, de nieuwe octrooihouder de octrooilicentie moet respecteren.¹¹³ Uit de jurisprudentie volgt dat de nieuwe octrooihouder in sommige gevallen ook de octrooilicentie moet respecteren wanneer deze niet is ingeschreven in het octrooiregister. Het gaat er dan voornamelijk om of de nieuwe octrooihouder op de hoogte was van de octrooilicentie.^{114,115}

Wie gerechtigd is tot de voor de octrooilicentie verschuldigde vergoeding na verkoop van het octrooi volgt niet uit de wet. Ook volgt geen duidelijke benadering vanuit de jurisprudentie en literatuur. Mijns inziens kan toch gesteld worden dat de voor de octrooilicentie verschuldigde vergoeding na verkoop van het octrooi toekomt aan de nieuwe octrooihouder. De nieuwe octrooihouder verkrijgt immers het octrooi waarvan de octrooilicentie is afgeleid. Het zou een rechtens onaanvaardbare situatie creëren wanneer de licentienemer verplicht zou zijn om de licentievergoeding aan de licentiegever te blijven betalen. De licentiegever heeft namelijk het octrooi niet meer in zijn bezit en kan dus de octrooilicentie, die is afgeleid van het octrooi, niet meer leveren. De licentiegever pleegt hierdoor wanprestatie omdat hij tekortkomt in de nakoming van zijn verbintenis die voortvloeit uit de licentieovereenkomst.¹¹⁶ Normaliter zou dit betekenen dat de licentienemer de licentieovereenkomst kan ontbinden, waardoor hij niet meer is gebonden om de licentievergoeding te betalen.¹¹⁷ Ontbinding van de licentieovereenkomst zou echter betekenen dat de licentienemer zijn octrooilicentie verliest. De octrooilicentie ontleent zijn bestaan immers aan de licentieovereenkomst. Wanneer de licentienemer zijn octrooilicentie verliest, dan is de nieuwe octrooihouder niet meer gehouden om het gebruik van het octrooi te respecteren. De licentienemer heeft er dus een groot belang bij om de licentieovereenkomst in stand te houden. De licentiegever verkrijgt hierdoor een sterke positie op basis van een overeenkomst die hij niet kan nakomen. Wanneer de licentienemer namelijk besluit om de licentievergoeding niet meer te betalen aan de licentiegever, dan pleegt de licentienemer wanprestatie en kan ook de licentiegever de licentieovereenkomst ontbinden met alle gevolgen van dien. Deze situatie strookt mijns inziens niet met het beginsel van redelijk en billijkheid, zodat er van uitgegaan moet worden dat de licentievergoeding toekomt aan de nieuwe octrooihouder.¹¹⁸ Daarnaast wordt de licentievergoeding ook toegekend aan de nieuwe octrooihouder wanneer het octrooi wordt overgedragen doordat deze door de nieuwe octrooihouder is opgeëist.

Om onduidelijkheid tussen partijen te voorkomen zou de nieuwe octrooihouder kunnen bedingen dat de licentiegever het vorderingsrecht, dat strekt tot betaling van de

¹¹² Artikel 56 lid 2 ROW

¹¹³ <<http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/wat-staat-er-een-octrooilicentieovereenkomst>> *Wat staat er in de licentieovereenkomst?*, laatst geraadpleegd op 10 april 2013.

¹¹⁴ Rb. Den Haag 18 april 1986, *BIE* 1987, 32, 'Electrolux/Post'; Rb. Groningen 1 juni 1962, *NJ* 1962, 518, 'Bodegraven/Hammenga'.

¹¹⁵ T.J. de Graaf e.a., *Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht*, Maandblad voor Vermogensrecht nr. 7/8, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2008, p.168-178.

¹¹⁶ Artikel 6:74 BW

¹¹⁷ Artikel 6:265 BW

¹¹⁸ Artikel 3:12 BW

licentievergoeding, over te dragen aan de nieuwe octrooihouder.¹¹⁹ Hierdoor zou de licentiegever niet meer in staat zijn om de licentieovereenkomst te ontbinden. De licentienemer zou kunnen bedingen dat de licentiegever het octrooi alleen mag overdragen wanneer deze tevens zijn vorderingsrecht, dat voortvloeit uit de licentieovereenkomst, overdraagt aan de nieuwe octrooihouder.

7.3.3 Licentiegever in faillissement

In deze tijden van economische crisis is het niet ondenkbaar dat een licentiegever in staat van faillissement wordt verklaard. De vraag die dan rijst is dan uiteraard of de licentienemer in dat geval zijn licentierecht nog kan uitoefenen.

Het faillissementsrecht wordt in Nederland primair gevormd door de Faillissementswet (hierna: Fw). Het faillissement kan worden aangevraagd wanneer de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Het verzoek tot faillietverklaring kan worden gedaan door de schuldenaar zelf of door een of meerdere van zijn schuldeisers. De schuldenaar wordt bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard door de rechtbank van zijn woonplaats.^{120,121} Vanaf het moment dat de rechtbank de schuldenaar in staat van faillissement verklaart, omvat de faillissementsboedel het gehele vermogen van de schuldenaar en tevens het vermogen dat de schuldenaar tijdens het faillissement verwerft.¹²² Tijdens het faillissement verliest de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn vermogen.¹²³ De curator is tijdens het faillissement belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.¹²⁴

Zoals eerder vastgesteld kan het octrooi worden aangemerkt als een vermogensrecht. Dit betekent dat op het moment dat de octrooihouder in staat van faillissement wordt verklaard, het octrooi in de faillissementsboedel terecht komt. De gevolgen die dit heeft voor het recht van de licentienemer moeten worden beschouwd vanuit het Nebula-arrest dat de Hoge Raad in 2006 heeft gewezen.¹²⁵ De casus die aan het Nebula-arrest ten grondslag lag is als volgt:

Nebula B.V. was eigenares van een pand bestaande uit een bedrijfsruimte en twee bovenwoningen. In 1991 droeg zij de economische eigendom van het pand over aan Donkelaar Supermarkt B.V. Kort gezegd hield dit in dat Donkelaar het pand vanaf dat moment voor haar rekening en risico, met alle lusten en lasten en onder gestanddoening van de toen lopende huurovereenkomsten, mocht gebruiken en exploiteren. Op haar beurt droeg Donkelaar de economische eigendom, onder dezelfde voorwaarden en met instemming van Nebula, over aan Walton B.V. In 1999 ging Nebula failliet. In 2000 zegde de huurder van de bovenwoning de huurovereenkomst op, waarna Walton die bovenwoning buiten medeweten van de curator van Nebula aan Mulders en Welleman verhuurde. In 2001 kwam de curator erachter dat Nebula nog altijd juridisch eigenaar was van het pand. Hij vorderde ontruiming van de bovenwoning. Daarbij beriep hij zich op het in de boedel vallende eigendomsrecht en op het feit dat Mulders en Welleman zonder ten opzichte van de boedel geldend recht of titel in die woning verbleven. In eerste aanleg werd de vordering van de curator toegewezen, maar in hoger beroep kwam het gerechtshof Amsterdam tot een ander oordeel. Het gerechtshof baseerde zich in belangrijke mate op het beginsel dat een faillissement de inhoud en de geldigheid van een overeenkomst niet aantast. De Hoge Raad verwierpt het oordeel van het gerechtshof op grond van de overweging dat het feit dat de overeenkomst niet wordt aangetast door het faillissement, niet betekent dat de schuldeiser van een

¹¹⁹ Artikel 3:83 BW

¹²⁰ Artikel 1 lid 1 Fw

¹²¹ Artikel 2 lid 1 Fw

¹²² Artikel 20 Fw

¹²³ Artikel 23 Fw

¹²⁴ Artikel 68 Fw

¹²⁵ HR 3 november 2006, NJ 2007, 155, 'Nebula'.

duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement zou zijn. Een andere opvatting zou er immers toe leiden dat het beginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze wordt doorbroken. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam en verwijst de zaak naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.¹²⁶

Uit de conclusie van A-G Huydecoper en verschillende literaire artikelen valt op te maken dat dit arrest mede van toepassing is op licenties van intellectueel eigendomsrechtelijke aard zoals de octrooilicentie.¹²⁷ De overeenkomst waarmee de economische eigendom werd overdragen wordt op gelijke hoogte gesteld met de licentieovereenkomst. Ter verduidelijking moet opgemerkt worden dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat aan het begrip 'economische eigendom' geen zelfstandige juridische betekenis toekomt en moet worden opgevat als een samenvattende benaming van de rechtsverhouding tussen de partijen die de 'economische eigendom' in het leven hebben geroepen.¹²⁸ Het Nebula-arrest zal hierna verder worden behandeld in het licht van de octrooilicentie.

In het arrest staan twee beginselen van het faillissementsrecht tegen over elkaar. De eerste betreft het beginsel dat een faillissement geen afbreuk doet aan bestaande overeenkomsten. Concreet houdt dit in dat de overeenkomst niet van rechtswege wordt ontbonden en ook anderzijds haar inhoud en geldigheid niet verliest. Het andere beginsel is de 'paritas creditorum' dat uitgaat van de gelijkheid van schuldeisers. Met dit beginsel wordt getracht te voorkomen dat de ene schuldeiser zijn volledige schade krijgt vergoed, terwijl de andere schuldeiser met lege handen staat.

Uitgaande van het eerste beginsel kan gesteld worden dat het faillissement van de licentiegever geen afbreuk doet aan de licentieovereenkomst die met de licentienemer is gesloten. Nadat het faillissement van de licentiegever is ingetreden kan de licentienemer nog steeds gebruik maken van de octrooilicentie. De Hoge Raad stelt in het arrest echter dat uit het voorgaande niet aangenomen mag worden dat de wederpartij, in dit geval de licentienemer, zijn recht kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement is. Een andere opvatting zou er namelijk toe leiden dat het beginsel van gelijkheid van schuldeisers wordt doorbroken. Dit geldt zowel voor verplichtingen die strekken tot een handelen en verplichtingen die strekken tot een nalaten (of zoals de Hoge Raad het formuleert: 'het gebruik van het in hem eigendom toebehorende zaak te dulden').¹²⁹

De curator is belast met het goede beheer van de faillissementsboedel, wat betekent dat de curator al zijn mogelijkheden moet benutten om het vermogen zo groot mogelijk te laten zijn. De curator heeft het recht – en in de regel zelfs de plicht – om wanprestatie te plegen wanneer de verbintenis in het nadeel van de faillissementsboedel is.¹³⁰ Aangenomen moet worden dat de curator ook mag wanpresteren onder een verplichting tot nalaten.¹³¹ De verplichting die voortvloeit uit de octrooilicentie is in essentie een verplichting tot nalaten. Door het verlenen van een octrooilicentie spreekt de licentiegever immers met de licentienemer af dat hij geen actie zal ondernemen wanneer de licentienemer het octrooi exploiteert zoals omschreven in de licentieovereenkomst. In de literatuur wordt opgemerkt dat de faillissementsboedel niet alleen nadeel ondervindt wanneer het vermogen zou dalen,

¹²⁶ G.A.J. Boekraad, *Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator: Naar aanleiding van het Nebula-arrest*, Maandblad voor Vermogensrecht 2007 nr. 3, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2007, p. 48.

¹²⁷ Zie onder andere: P.R.W. Schaink, *Enkele IE-bespiegelingen door de bril van de faillissementscurator*, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2009 nr. 74, Kluwer, Deventer: 2009; Th.C.J.A. van Engelen, *Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven*, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2009 nr. 75, Kluwer, Deventer: 2009; voorgaande noot.

¹²⁸ Onder verwijzing naar: HR 5 maart 2004, NJ 2004, 316, 'Vagobel/Geldnet'.

¹²⁹ Onder verwijzing naar: HR 22 december 1989, NJ 1990, 661.

¹³⁰ Artikel 37 Fw

¹³¹ G.A.J. Boekraad, *Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator: Naar aanleiding van het Nebula-arrest*, Maandblad voor Vermogensrecht 2007 nr. 3, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2007, p. 48.

maar ook wanneer de eerbiediging van een gebruiksrecht een stijging van het vermogen belemmert omdat het te eerbiedigen gebruiksrecht een waardedrukkend effect heeft.¹³²

Wanneer de curator van mening is dat de octrooilicentie een waardedrukkend effect heeft, dan kan hij op grond van het Nebula-arrest de licentienemer tijdens het faillissement verbieden en zonodig verhinderen nog gebruik te maken van de octrooilicentie. Daarnaast is hij gerechtigd om het octrooi te verkopen zonder dat de nieuwe octrooihouder oudere octrooilicenties hoeft te respecteren.¹³³ De benadeelde licentienemer heeft alleen nog de mogelijkheid om zijn schade ter verificatie in te dienen bij de curator.¹³⁴ Dit houdt in dat de licentienemer zijn schade aan de curator kenbaar maakt door middel van een schriftelijke verklaring waarna de curator de licentienemer opneemt in de lijst van erkende schuldeisers.¹³⁵ In de praktijk zal het vermogen meestal kleiner zijn dan het totale bedrag aan schuldvorderingen waardoor de licentienemer maar een klein gedeelte of helemaal niets van zijn schade vergoed ziet. Opgemerkt moet worden dat de licentienemer de octrooilicentie weer tegen de licentiegever kan uitoefenen wanneer de curator het octrooi niet verkoopt.¹³⁶

Het voorgaande maakt de positie van de licentienemer er niet benijdenswaardiger op. De licentienemer die voor de bedrijfsvoering van zijn bedrijf afhankelijk is van een octrooilicentie zal er namelijk voortdurend rekening mee moeten houden dat hij de octrooilicentie zomaar kan verliezen. Een clause in de licentieovereenkomst die bepaalt dat de licentienemer na het faillissement van de licentiegever als eerste een optie tot koop van het octrooi heeft, biedt ook geen oplossing. De voorrangpositie die deze clause creëert zou immers ook in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid van schuldeisers en het is ook niet zeker dat de faillissementsboedel bij de clause gebaat zou zijn. De curator zou dan ook niet gehouden zijn de clause te respecteren. De wet biedt gelukkig enkele mogelijkheden die de positie van de licentienemer zouden kunnen versterken.

De licentienemer zou op grond van artikel 3:228 BW jo. artikel 67 lid 1 ROW een pandrecht kunnen vestigen op het octrooi. Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Een pandrecht kan zowel voor een bestaande als voor een toekomstige vordering worden gevestigd.¹³⁷ Zo kan een pandrecht gevestigd worden op een octrooi ten gunste van de licentienemer, die ertoe strekt om eventuele toekomstige schade uit wanprestatie van de licentiegever te vergoeden. Het recht van pand wordt gekwalificeerd als een beperkt recht en kent derhalve zaaksgevolg.¹³⁸ Het pandrecht wordt gevestigd door een schriftelijke verklaring en verkrijgt derdenwerking wanneer deze verklaring is ingeschreven in het octrooiregister.¹³⁹ Wanneer de licentiegever een pandrecht heeft op het octrooi ten tijde van het faillissement van de licentiegever, dan krijgt de licentienemer voorrang op andere schuldeisers bij de voldoening van zijn schade voor zover de opbrengst van de verkoop van het octrooi de schade dekt.¹⁴⁰ Is de opbrengst niet toereikend om de gehele schade te vergoeden, dan kan de licentienemer de rest van de schade ter verificatie indienen bij de curator.¹⁴¹ Een pandrecht bewerkstelligt dus niet dat de

¹³² W.M.J. van Andel & F.M.J. Verstijlen, *Materieel faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement*, Kluwer, Deventer: 2006, p. 116.

¹³³ P.R.W. Schaink, *Enkele IE-bespiegelingen door de bril van de faillissementscurator*, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2009 nr. 74, Kluwer, Deventer: 2009.

¹³⁴ Artikel 26 Fw

¹³⁵ Artikel 110 Fw en artikel 121 Fw

¹³⁶ V.zr. Rb. 16 augustus 2007, *IEPT200708016*, 'Flodder 3'.

¹³⁷ 3:231 lid 1 BW

¹³⁸ Artikel 3:227 lid 1 BW

¹³⁹ Artikel 67 lid 1 ROW; artikel 156 Rv

¹⁴⁰ Artikel 57 lid Fw

¹⁴¹ Artikel 59 Fw

licentienemer na het faillissement zijn octrooilicentie kan blijven uitoefenen, maar geeft wel meer zekerheid dat de schade, die voortvloeit uit de wanprestatie van de licentiegever, wordt vergoed.

Partijen zouden ook overeen kunnen komen om de octrooilicentie tevens als recht van vruchtgebruik te kwalificeren. Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.¹⁴² Het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd door een schriftelijke verklaring en verkrijgt derdenwerking door inschrijving in het octrooiregister.¹⁴³ Ook vruchtgebruik wordt aangemerkt als een beperkt recht. In tegenstelling tot het pandrecht strekt het vruchtgebruik niet tot voldoening van schade, maar tot het gebruik van het onderliggende goed. Doordat het vruchtgebruik een beperkt recht is en deze strekt tot het gebruik van het onderliggende goed, kan de curator niet vorderen van de licentienemer dat deze de exploitatie van het octrooi staakt wanneer het octrooi in de faillissementsboedel terecht komt. Ook de nieuwe octrooihouder zal de octrooilicentie moeten respecteren wanneer deze als recht van vruchtgebruik is gekwalificeerd. Een van de kenmerken van het recht van vruchtgebruik kan de licentiegever echter terughoudend doen opstellen. Het recht van vruchtgebruik kan namelijk worden overgedragen en worden bezwaard zonder tussenkomst van de octrooihouder.¹⁴⁴ Dit kan leiden tot een situatie waarbij de licentienemer zijn octrooilicentie overdraagt aan een derde, terwijl de licentiegever die derde nooit een octrooilicentie heeft willen verstrekken. Het is mogelijk om in de licentieovereenkomst op te nemen dat de licentie niet mag worden overgedragen op straffe van een boete. Deze clausule bewerkstelligt echter niet dat de licentienemer als beschikkingsonbevoegd zal worden aangemerkt wanneer hij het recht van vruchtgebruik overdraagt aan een derde.

Als laatste zouden partijen overeen kunnen komen dat zij beiden aanspraak op het octrooi verkrijgen. Dit kan op twee manieren worden bewerkstelligt. Ten eerste kan het octrooi gedeeltelijk worden overgedragen.¹⁴⁵ Ten tweede kan het zo zijn dat beide partijen aanspraak hebben op het octrooi omdat zij samen een uitvinding hebben gedaan op basis van een samenwerkingsovereenkomst.¹⁴⁶ Het octrooi zal dan gezamenlijk worden aangevraagd en eventueel verkregen. De onderlinge verhouding tussen partijen kan worden geregeld door middel van een overeenkomst.¹⁴⁷ In de overeenkomst kan worden geregeld welke rechten partijen hebben ten opzichte van het octrooi. Ook kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat een van de partijen de taksen voor de instandhouding van het octrooi betaalt. De partijen zijn echter wel hoofdelijk verbonden voor de betaling van de taksen, wat inhoudt dat wanneer de ene partij niet betaalt of niet kan betalen, de andere partij de volledige kosten zal moeten betalen.¹⁴⁸ Het laatste zal voornamelijk van belang zijn wanneer er octrooilicenties zijn verleend aan derden. Wanneer er geen overeenkomst is of wanneer de overeenkomst niet anders bepaalt, dan hebben partijen als octrooihouder de bevoegdheden die in de wet zijn geregeld.¹⁴⁹ Het faillissement van een van de partijen leidt ertoe dat alleen het gedeelte van het octrooi waarop de partij aanspraak heeft, in de faillissementsboedel terecht komt. De aanspraak op het octrooi van de andere partij behoort immers niet tot het vermogen van de gefailleerde partij. De andere partij kan zijn rechten dus

¹⁴² Artikel 3:201 BW

¹⁴³ Op grond van artikel 3:202 BW ontstaat vruchtgebruik door vestiging. Op grond van artikel 3:98 BW zijn de regels voor overdracht van het onderliggende goed van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een recht van vruchtgebruik. Op grond van artikel 65 ROW is levering bij akte vereist voor overdracht en werkt de overdracht tegen derden wanneer de akte is ingeschreven in het octrooiregister. Uit artikel 156 Rv kan worden afgeleid dat onder een akte een schriftelijke verklaring wordt verstaan.

¹⁴⁴ Th.C.J.A. van Engelen, *Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven*, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2009 nr. 75, Kluwer, Deventer: 2009

¹⁴⁵ Artikel 64 ROW

¹⁴⁶ Artikel 13 ROW

¹⁴⁷ Artikel 66 lid 1 ROW

¹⁴⁸ Artikel 66 lid 3 ROW

¹⁴⁹ Artikel 66 lid 2 ROW

blijven uitoefenen ondanks het faillissement. Opgemerkt moet worden dat deze methode vaker voor zal komen bij samenwerkingsverbanden, dan wanneer de partij die het octrooi wil exploiteren geen investeringen heeft gedaan in de ontwikkeling van de uitvinding. De partij die het octrooi wil exploiteren zal tegenover de octrooihouder een zeer sterke onderhandelingspositie moeten hebben om gebruik te kunnen maken van deze methode. De octrooihouder zal tenslotte niet zomaar een gedeelte van het octrooi willen overdragen.

Binnen IHC Merwede worden octrooien ondergebracht bij IHC Holland IE B.V. Dit is een aparte bv die verder geen activiteiten heeft dan alleen de registratie van intellectuele eigendomsrechten en het verstrekken van licenties aan businessunits binnen IHC Merwede. IHC Holland IE B.V. verstrekt octrooiligenties aan de businessunits die gebruik maken van de geoctrooieerde technologieën en toepassingen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat IHC Holland IE B.V. op basis van een verzoek van derden failliet zal worden verklaard omdat zij geen verplichtingen aangaat buiten de IHC Merwede groep.

Hoofdstuk 8 Conclusie en aanbevelingen

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek kan antwoord worden gegeven op de vraag:

Op welke wijze kan IHC Merwede voldoende waarborgen dat de registratie en exploitatie van octrooien niet wordt gefrustreerd door handelingen die plaatsvinden of afspraken die worden gemaakt, zowel intern als in relatie tot externe partijen, ten behoeve van het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen?

In het onderzoek is gefocust op vier aspecten die verband houden met het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen, namelijk: de indiening van de octrooiaanvraag, het delen van informatie, het beëindigen van samenwerkingen met externe partijen en octrooilicenties. Bij ieder aspect loopt IHC Merwede het risico dat zij haar investering in het ontwikkelingstraject niet ten volle kan benutten doordat de registratie of exploitatie van het octrooi wordt gefrustreerd door een handeling die heeft plaatsgevonden of een afspraak die is gemaakt. Met behulp van de conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk zal IHC Merwede een protocol op kunnen stellen dat voldoende waarborgen biedt voor de registratie en exploitatie van octrooien binnen IHC Merwede. Allereerst zullen in paragraaf 8.1 de conclusies worden behandeld. In paragraaf 8.2 zullen enkele aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van de conclusies.

§ 8.1 Conclusies

8.1.1 Fasen van het ontwikkelingstraject

Het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede bestaat uit vijf fasen namelijk: scoping, business case, development, testing en validation en launch. Elk ontwikkelingstraject die deze fases doorloopt start met een probleem en eindigt in een aantal situaties met een commercialiseerbaar product.

8.1.2 Indiening van de octrooiaanvraag

IHC Merwede streeft ernaar om zo veel mogelijk van de nieuwe technologieën en toepassingen die zij ontwikkelt, te beschermen door middel van octrooien. Zij hanteert hiervoor de internationale aanvraagprocedure die voortvloeit uit de Patent Cooperation Treaty. De octrooiaanvraag zal tijdens één van de fasen van het ontwikkelingstraject ingediend worden bij de aangewezen instantie. Mijns inziens is de development fase het meest geschikt om de octrooiaanvraag in te dienen. Aan het einde van de development fase zal er een zo goed als definitief ontwerp zijn van het eindproduct. IHC Merwede zal dan in staat zijn om te voldoen aan de formele eisen van de octrooiaanvraag die voortvloeien uit artikel 3 lid 2 PCT. Zo zal zij een complete en duidelijke beschrijving kunnen formuleren die een vakman in staat stelt om de uitvinding te reproduceren. Ook zal IHC Merwede aan het einde van de development fase in staat zijn om conclusies te formuleren die worden ondersteund door de beschrijving en die de technische kenmerken van het eindproduct voldoende dekken. In de development fase zal IHC Merwede nog niet genooddaakt zijn om de technische kenmerken openbaar toegankelijk te maken, omdat de activiteiten intern kunnen plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de testing en validation fase waar het in enkele gevallen noodzakelijk kan zijn om het prototype te laten testen door derden. Het is aan te bevelen om de octrooiaanvraag in te dienen aan het einde van de development fase. De businessunit die een octrooiaanvraag wil indienen moet er rekening mee houden dat de voorbereiding voor het indienen van de octrooiaanvraag ongeveer twee maanden duurt.

8.1.3 Delen van informatie

Tijdens het ontwikkelingstraject zal er intern informatie worden gedeeld tussen medewerkers van een businessunit. Ook zal er in vele gevallen informatie worden gedeeld met derden. Hierbij kan gedacht worden aan (potentiële) klanten of een partij waarmee samen een nieuwe technologie of toepassing wordt ontwikkeld. Één van de vereisten voor de verlening van een octrooi is op grond van artikel 52 lid 1 EOV dat een uitvinding nieuw moet zijn. Een uitvinding wordt op grond van artikel 54 lid 1 EOV als nieuw beschouwd wanneer deze niet tot de stand van de techniek behoort. Op grond van artikel 54 lid 2 EOV behoort alles wat voor de datum van indiening openbaar toegankelijk is gemaakt tot de stand van de techniek. Wanneer een businessunit van IHC Merwede informatie deelt met derden dan zal deze informatie in beginsel deel gaan uitmaken van de stand van de techniek. Om te voorkomen dat informatie deel gaat uitmaken van de stand van de techniek en nieuwheidsschadelijk is voor de verlening van het octrooi, moet IHC Merwede een geheimhoudingsovereenkomst sluiten met de derde waarmee informatie wordt gedeeld. Deze geheimhoudingsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden overeengekomen. Omdat het voor IHC Merwede moeilijk is om aan te tonen dat er een mondelinge geheimhoudingsovereenkomst is overeengekomen, is het belangrijk om het openbare karakter van de informatieoverdracht te beperken. Het openbare karakter kan onder andere worden beperkt door een vergadering in een gesloten ruimte plaats te laten vinden. Het is van belang dat partijen uit de situatie kunnen afleiden dat zij er redelijkerwijs vanuit moeten gaan dat de informatie die wordt gedeeld niet bestemd is voor het publieke domein.

8.1.4 Beëindigen samenwerking externe partijen

Ontwikkelingstrajecten voor nieuwe technologieën en toepassingen worden in voorkomende gevallen in samenwerking met externe partijen door IHC Merwede uitgevoerd. De juridische verhoudingen in een gezamenlijk ontwikkelingstraject worden beheerst door een samenwerkingsovereenkomst of door een joint venture constructie. Het is mogelijk dat er Foreground IP ontstaat als gevolg van het ontwikkelingstraject of dat er Background IP moet worden ingebracht zodat beide partijen het eindproduct rechtmatig kunnen exploiteren. Op grond van artikel 63 lid 1 EOV bedraagt de duur van het octrooi twintig jaar. De samenwerkingen die IHC Merwede aangaat met externe partijen zijn echter een veel korter leven beschoren. Door een goede exit strategie kan IHC Merwede voorkomen dat de wederpartij zonder toestemming gebruik kan maken van door IHC Merwede ontwikkelde technologieën en toepassingen. De exit strategie moet als uitgangspunt hebben dat IHC Merwede haar Background IP in eigen beheer houdt. Op grond van artikel 56 lid 1 ROW kan IHC Merwede een licentie verstrekken aan de wederpartij, zodat de wederpartij de bevoegdheid krijgt om de Background IP te exploiteren. Wanneer IHC Merwede een licentie verstrekt aan de wederpartij of de joint venture, dan zullen de volgende uitgangspunten in de clausules van de licentieovereenkomst tot uitdrukking moeten komen:

- ❖ De licentie is niet overdraagbaar.
- ❖ De licentie wordt verleend voor een bepaalde tijd.
- ❖ De licentie wordt alleen verleend voor de exploitatie van een specifieke toepassing.
- ❖ De joint venture betaalt een marktconforme vergoeding voor de licentie.

Door deze uitgangspunten in de clausules van de licentieovereenkomst op te nemen, zal IHC Merwede een grote mate van controle behouden over de gelicentieerde Background IP. Wanneer de joint venture ontbonden wordt, dan zullen de licenties die IHC Merwede heeft verstrekt aan de joint venture niet meer aan IHC Merwede kunnen tegengeworpen. Wanneer de samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden, dan kunnen partijen de Background IP en Foreground IP op dezelfde wijze exploiteren als dat zij deden voor ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst. Om meer controle te houden over haar Background IP, zal

IHC Merwede de duur van de licentieovereenkomsten afhankelijk moeten maken van de duur van de samenwerkingsovereenkomst. De Foreground IP zal na ontbinding van de joint venture toegewezen moeten worden aan één van de partijen. Door de verdeling van de Foreground IP vast te leggen in de joint venture overeenkomst en de statuten naar de joint venture te laten verwijzen, kan tijdens de vereffening onduidelijkheid tussen partijen worden voorkomen. Na ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst kan iedere partij de Foreground IP blijven exploiteren waardoor geen additionele waarborgen noodzakelijk zijn.

8.1.5 Octrooilicenties

IHC Merwede neemt de positie van licentienemer in wanneer zij rechtmatig gebruik wil maken van geoctrooide technologieën en toepassingen waarvan zij geen octrooi houdt. Het licentierecht moet worden gekwalificeerd als een vorderingsrecht en heeft daardoor geen zaaksgevolg. Dit heeft als gevolg dat IHC Merwede als licentienemer een zwakke positie heeft wanneer het octrooi wordt vervreemd. Het licentierecht kan immers in beginsel enkel aan de licentiegever worden tegengeworpen aangezien deze voortvloeit uit de licentieovereenkomst tussen de licentiegever en de licentienemer. Indien het octrooi door een derde wordt opgeëist, dan behoeft de derde op grond van artikel 78 lid 4 ROW de licentie alleen te respecteren wanneer de licentie ter goeder trouw is verkregen. Indien het octrooi wordt verkocht, dan behoeft de koper van het octrooi in beginsel de rechten van de licentienemer niet te respecteren. Wanneer de licentie echter in het octrooiregister is ingeschreven, dan is de licentie op grond van artikel 56 lid 2 ROW ook geldig tegenover derden. Wanneer de koper van het octrooi op de hoogte was van de licentie, dan zal hij ook de licentie moeten respecteren ongeacht of de licentie is ingeschreven in het octrooiregister. Het grootste gevaar voor de licentienemer schuilt in de situatie dat de octrooihouder failliet gaat en het octrooi in de faillissementsboedel terecht komt. De curator is namelijk op grond van het Nebula-arrest niet verplicht om het licentierecht van de licentienemer te respecteren. Hierdoor is er een grote kans aanwezig dat de licentienemer het licentierecht zal verliezen wanneer de octrooihouder failliet wordt verklaard. IHC Merwede zou, als licentienemer, haar positie kunnen versterken door een pandrecht op het octrooi te vestigen, door een recht van vruchtgebruik op het octrooi te vestigen of door te bedingen dat de octrooihouder het octrooi gedeeltelijk aan IHC Merwede overdraagt.

§ 8.2 Aanbevelingen

8.2.1 Algemeen

Het kennisniveau binnen IHC Merwede omtrent het octrooirecht verschilt per businessunit en per medewerker. IHC Merwede kan naar mijn mening niet redelijkerwijs verlangen van iedere medewerker dat hij of zij een grondige kennis heeft van het octrooirecht. Toch is het belangrijk dat iedere medewerker binnen IHC Merwede die deelneemt aan ontwikkelingstrajecten voor nieuwe technologieën en toepassen in meer of mindere mate weet welke handelingen en afspraken ongewenst zijn ten aanzien van de registratie en exploitatie van octrooien. Het is dan ook aan te bevelen om een protocol op te stellen dat voor iedere medewerker beschikbaar is. In het protocol moet onder andere worden opgenomen welke verwachting de afdeling IP Support heeft van een medewerker wanneer hij of zij een uitvinding wil octrooieren. In het protocol moet bijvoorbeeld vermeld worden dat de octrooiaanvraag aan het einde van de development fase moet worden ingediend en dat de voorbereiding voor een octrooiaanvraag ongeveer twee maanden duurt. Daarnaast zal er in het protocol opgenomen moeten worden op welke wijze de medewerker informatie kan delen, zowel intern als extern, over het ontwikkelingstraject.

Het is ook aan te bevelen om binnen elke businessunit die ontwikkelingstrajecten voor nieuwe technologieën en toepassen uitvoert, een medewerker aan te stellen die enige kennis heeft van het octrooirecht. De afdeling IP Support zou de kennis aan deze

medewerkers over kunnen dragen door middel van een periodieke cursus. Doordat er in iedere businessunit een medewerker zal zijn met kennis van het octrooirecht, wordt het risico op ongewenste handelingen of afspraken verkleind. Uit gesprekken met personen die werkzaam zijn bij IHC Merwede is ook gebleken dat businessunits waarin een medewerker aanwezig is met meer kennis van het intellectuele eigendomsrecht, meer alert zijn op de mogelijke ongewenste handelingen en afspraken ten aanzien van de registratie en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten.

8.2.2 Indienen van de octrooiaanvraag

Ieder ontwikkelingstraject is anders en hierdoor zal de tijdsduur van de verschillende fases ook variëren. Het is daarom aan te bevelen om al in de business case fase te bekijken op welk moment de development fase ongeveer zal eindigen, zodat er voldoende tijd zal zijn om de octrooiaanvraag voor te bereiden.

8.2.3 Delen van informatie

Het intern delen van informatie is noodzakelijk en kan niet vermeden worden tijdens een ontwikkelingstraject. De registratie en exploitatie van octrooien zal ten opzichte van het intern delen van informatie gewaarborgd zijn door geheimhoudingsclausules in de arbeidsovereenkomsten van medewerkers. Het extern delen van informatie is daarentegen niet altijd noodzakelijk en zal ook sneller leiden tot nieuwheidsschadelijke informatie. Het publiceren van artikelen in vakbladen en het geven van presentaties op congressen over nieuwe technologieën en toepassingen voordat de octrooiaanvraag is ingediend, is dan ook zeer zeker niet aan te bevelen. De informatie die op deze wijze wordt verstrekt zal altijd tot de stand van de techniek gaan behoren.

Wanneer medewerkers van mening zijn dat bepaalde informatie over een nieuwe technologie of toepassing gedeeld dient te worden met een derde, dan is het ten eerste aan te bevelen om de derde een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen. Mocht een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst niet mogelijk zijn of weigert een derde deze te tekenen, dan pas zou men moeten besluiten om een mondelinge geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Wanneer er sprake is van een mondelinge geheimhoudingsovereenkomst, dan is het aan te bevelen om de informatie enkel te delen in een afgesloten ruimte.

8.2.4 Octrooilicenties

Het is aan te bevelen om de octrooilicenties die IHC Merwede verkrijgt, te kwalificeren als een recht van vruchtgebruik. Mijns inziens zal het vestigen van een recht van vruchtgebruik voor IHC Merwede de meest werkbare oplossing zijn. Een pandrecht op het octrooi zal enkel toezien op vergoeding van schade uit wanprestatie en niet op voortzetting van de octrooilicentie. Gedeeltelijke overdracht van het octrooi zal niet zomaar door een octrooihouder geaccepteerd worden wanneer IHC Merwede niet heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de technologie of toepassing. Het recht van vruchtgebruik kan in tegenstelling tot het licentierecht wel worden gekwalificeerd als beperkt recht en heeft daardoor zaaksgevolg. Wanneer de curator besluit het octrooi te verkopen aan een derde, dan zal IHC Merwede haar licentie kunnen tegenwerpen aan de derde en heeft IHC Merwede de mogelijkheid om de licentie te blijven exploiteren alsof er geen faillissement zou zijn.

Daarnaast is het aan te bevelen om iedere octrooilicentie die IHC Merwede verkrijgt, in te laten schrijven in het octrooiregister. Hierdoor zal de octrooilicentie ook tegenover derden geldig zijn.

Evaluatie

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek heb ik mezelf gericht op vier elementen die verband houden met het ontwikkelingstraject voor nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede, namelijk: indiening van de octrooiaanvraag, het delen van informatie, het beëindigen van samenwerkingen met externe partijen en octrooilicenties.

Het formuleren van de centrale vraag en doelstelling heeft enige tijd gekost. Het bleek namelijk niet zo gemakkelijk om de vier elementen in één centrale vraag te vatten. Na het formuleren van verschillende centrale vragen en doelstellingen, is ervoor gekozen om de centrale vraag en doelstelling meer algemener te formuleren en via een noot te specificeren.

Hoewel het behandelen van vier verschillende elementen redelijk arbeidsintensief was, is het onderzoek toch voorspoedig verlopen. Tijdens het onderzoek bleek echter wel dat het lastig is om het ontwikkelingstraject te definiëren. De reden hiervoor is dat er veel verschillende ontwikkelingstrajecten in alle soorten en maten plaatsvinden binnen IHC Merwede. Hierdoor is er voor gekozen om het ontwikkelingstraject meer abstract te definiëren aan de hand van het Stage Gate principe.

Tijdens het onderzoek heb ik veel contact gehad met zowel met afstudeerbegeleider als met mijn afstudeerdocent. Mijn afstudeerbegeleider heb ik minstens eenmaal per week gesproken om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Met mijn afstudeerdocent heb ik voornamelijk contact gehad via e-mail. Naast het e-mailcontact zijn er ook twee individuele contactmomenten geweest in Tilburg om de voortgang van het onderzoek te bespreken.

Waardebepaling van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn nieuwe inzichten verworven over de wijze waarop IHC Merwede kan waarborgen dat de registratie en exploitatie niet zal worden gefrustreerd door handelingen die worden gepleegd of afspraken die worden gemaakt ten behoeve van het ontwikkelingstraject. Het onderzoeksrapport zal niet direct leiden tot een verbetering van de huidige situatie, maar geeft IHC Merwede wel een handvat om de huidige situatie te verbeteren.

Onderzoeksmethodiek

Er is tijdens het verloop van het onderzoek niet afgeweken van de onderzoeksmethodiek. Er is gebruik gemaakt van de onderzoeksstrategieën casestudy en rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Er zijn drie interviews afgenomen met hooggekwalificeerde medewerkers van IHC Merwede. Er is uiteindelijk wel voor gekozen om andere personen te interviewen dan de personen die tijdens de onderzoeksopzet in beeld waren. Daarnaast hebben er meer informele gesprekken plaatsgevonden met andere medewerkers van IHC Merwede. Tijdens het rechtsbronnen- en literatuuronderzoek zijn verdragen, wetten en jurisprudentie aan een inhoudsanalyse onderworpen. Ook zijn artikelen uit verschillende vakbladen geraadpleegd.

Literatuurlijst

Boeken

Appeldoorn & Vedder 2013

J.F. Appeldoorn & H.H.B. Vedder, *Beginnselen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht*, Groningen: Europa Law Publishing 2013.

Drucker e.a. 2011

W.H. Drucker e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2011.

Holzhauer & Gellaerts 2011

R.W. Holzhauer & S.L. Gellaerts, *Van idee naar IE*, Deventer: Kluwer 2011.

Reehuis 2010

W.H.M. Reehuis, *Zwaartepunten van het Vermogensrecht*, Deventer: Kluwer 2010.

Sneijders & Rank-Berenschot 2012

H.J. Sneijders & E.B. Rank-Berenschot, *Studiereeks Burgerlijk Recht: Goederenrecht*, Deventer: Kluwer 2012.

Van Andel & Verstijlen 2006

W.M.J. van Andel & F.M.J. Verstijlen, *Materieel faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement*, Deventer: Kluwer 2006, p. 116.

Van Engelen 2007

Th.C.J.A. van Engelen, *Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht*, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2007.

Artikelen

Boekraad 2007

G.A.J. Boekraad, 'Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator: Naar aanleiding van het Nebula-arrest', *Maandblad voor Vermogensrecht* 2007-3, p. 48.

De Graaf e.a. 2008

T.J. de Graaf e.a., 'Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht', *Maandblad voor Vermogensrecht* 2008-7/8, p.168-178.

Kneepkens & Speyart 2006

C.M.H.M. Kneepkens & H.M.H. Speyart, 'De nieuwe groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht: rechtszekerheid heeft haar prijs', *IER* 2006-82.

Parker 2009

N. Parker, 'Intellectual Property and joint ventures: protection of intellectual property on exit', *Journal of Intellectual Property and Practice* 2009-4, p. 473-484.

Schaink 2009

P.R.W. Schaink, 'Enkele IE-bespiegelingen door de bril van de faillissementscurator', *IER* 2009-74.

Van Duuren & Manders 2008

T.P. van Duuren & E.J.W.M. Manders, 'Joint ventures en rechts(vorm)vernieuwing: convergentie en competitie', TFO-121.

Van Engelen 2009

Th.C.J.A. van Engelen, 'Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven', *IER* 2009-75.

Elektronische bronnen**Can opener**

<http://en.wikipedia.org/wiki/Can_opener> Can opener, laatst geraadpleegd op 27 maart 2013.

Cooper 2008

<http://www.stage-gate.com/downloads/wp/wp_30.pdf> Robert G. Cooper, Perspective: The Stage-Gate Idea-to-launch Process Update, laatst geraadpleegd op 16 april 2013.

Verleningsprocedure PCT

<<http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Verleningsprocedure%20PCT.pdf>> Verleningsprocedure PCT, laatst geraadpleegd op 4 april 2013.

Jurisprudentie

Rb. Groningen 1 juni 1962, *NJ* 1962, 518, 'Bodegraven/Hammenga'.

HR 13 maart 1981, *NJ* 1981, 635, 'Haviltex'.

Rb. Den Haag 18 april 1986, *B/E* 1987, 32, 'Electrolux/Post'.

HR 22 december 1989, *NJ* 1990, 661.

T 830/90 van 23 juli 1993, *OJ EPO* 1994, 713, 'Macor Marine Instruments'.

T 472/92 van 20 november 1996, *OJ EPO* 1998, 161, 'Sekisui Kaseihin Kogyo/Owens'.

HR 26 september 1997, *NJ* 1998, 8.

HR 5 maart 2004, *NJ* 2004, 316, 'Vagobel/Geldnet'.

HR 17 september 2004, *NJ* 2005, 169.

Vzr. Rb. 16 augustus 2007, *IEPT200708016*, 'Flodder 3'.

HR 3 november 2006, *NJ* 2007, 155, 'Nebula'.

Bijlagen