

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Rauwe cola

Kwekersvrijstelling in
octrooiwet

Merken in China

Oppassen met rechtstreeks
ontvangen facturen

IE-seminar voor relaties
VEREENIGDE

VEREENIGDE opent kantoor in België

Deze lente opent VEREENIGDE haar kantoor op Wetenschapspark Arenberg bij Leuven, te midden van diverse gerenommeerde kennisinstellingen en bedrijven.

Drs. ir. Annemie Jaeken, sectie *Mechanics, Physics & Electronics*, en ir. Marco Molling, sectie *Chemistry & Life Sciences* (vestigingsleider), zijn de ervaren octrooigemachtigden die zich aldaar inzetten voor onze cliënten. Hiermee is het Leuvense kantoor direct breed inzetbaar. Daarnaast werft de Belgische vestiging nieuwe krachten met aanvullende expertise.

Het nieuwe kantoor staat uiteraard klaar voor bestaande en nieuwe Belgische cliënten. Ook cliënten buiten België profiteren van de aanwezigheid van VEREENIGDE. De Belgische octrooibelangen van niet-Belgische cliënten kunnen immers optimaal door ons worden behartigd.



Een aantrekkelijk alternatief

België kent, net zoals Nederland, een registratieoctrooi. Dit betekent dat octrooi verleend wordt zonder een langdurige inhoudelijke verleningsprocedure. Een rechtbank toetst de geldigheid van het octrooi alleen als een derde deze betwist. Een dergelijke nationale indiening kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor een Europese aanvraag, met name voor cliënten die belangstelling hebben voor bescherming in een beperkt aantal landen; niet alleen uit tactisch oogpunt, maar ook uit kostenoverwegingen.

De adresgegevens van het kantoor zijn: Wetenschapspark Arenberg, Gaston Geenslaan 11, 3001 Leuven – België. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marco Molling, tel. 070-416 67 06, e-mail m.molling@vereenigde.com.

Rauwe cola

G-Star en Pepsi liggen inmiddels alweer enkele jaren met elkaar overhoop. De vraag is of Pepsi voor cola gebruik mag maken van het al eerder door de bekende spijkerbroekenfabrikant geregistreerde teken 'RAW'. Een opmerkelijk geschil, want spijkerbroeken en cola zijn niet bepaald soortgelijke producten. Hoewel de houder van een bekend merk onder voorwaarden toch kan optreden tegen bedrijven die een overeenstemmend teken voor geheel andere producten gebruiken, gaat deze vlieger voor G-Star vooralsnog niet op.

De juridische strijd tussen G-Star en Pepsi begon eind 2008, door middel van een kort geding. Daarin betoogde G-Star dat haar RAW-merk dermate bekend is dat het publiek een verband legt tussen G-Stars RAW en Pepsi's RAW. Pepsi zou hierdoor meeliften

op de reputatie van G-Stars RAW-merk en G-Star stelt dat Pepsi op deze manier het onderscheidend vermogen van haar merk aantast.

Geen inbreuk of afbreuk aangenomen

Dit argument vond geen gehoor bij de kortgedingrechter, die opmerkte dat geen van de door G-Star genoemde bezwaren ten aanzien van het 'meeliften' door Pepsi, was bewezen.

Ook was de rechter van mening dat G-Star diende te bewijzen dat het economisch gedrag van de G-Star-consument was veranderd sinds en doordat Pepsi haar eigen RAW-merk had geïntroduceerd, hetgeen G-Star had nagelaten.

G-Star nam geen genoegen met deze uitspraak en wendde zich tot de bodemrechter voor een uitvoeriger behandeling. In zijn voorlopige oor-

deel over deze zaak zag de bodemrechter vooralsnog onvoldoende grond om G-Stars vorderingen toe te wijzen. In principe geen inbreuk dus. Wél werd G-Star in de gelegenheid gesteld om uitgebreid bewijs te leveren voor haar stellingen, met name door een uitgebreid marktonderzoek op te zetten. In een tussenvonnis van december vorig jaar zijn voorwaarden gesteld waaraan G-Star zich tijdens het onderzoek dient te houden om een zo representatief mogelijke uitslag te bewerkstelligen.

Hoewel het laatste juridische woord dus nog niet over deze zaak is gesproken, heeft G-Star in de tussentijd wel de nodige publiciteit voor zichzelf gegenereerd. Wellicht heeft dit aspect meegespeeld bij G-Stars beslissing om te procederen tegen Pepsi.

Kwekersvrijstelling in octrooiwet

De Nederlandse regering onderzoekt de mogelijkheid om een beperkte kwekersvrijstelling op te nemen in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW '95). Het gaat hierbij om een vrijstelling voor ten minste het gebruik van door derden geïmporteerd biologisch materiaal voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Het verhandelen van de ontwikkelde plantenrassen valt vooralsnog niet onder de voorziene vrijstelling. Hiervoor blijft dus een licentie van de octrooihouder noodzakelijk.

Met een beperkte kwekersvrijstelling komt de regering tegemoet aan de wensen van belangengroepen, zoals de Nederlandse branchevereniging voor plantenveredelaars Plantum en de Nederlandse zaadcollectie Centre for Genetic Resources. De belangrijkste argumenten hierbij zijn dat octrooien de kwekersactiviteiten sterk zouden belemmeren, dat ze een negatieve invloed zouden hebben op innovatie, en dat ze zouden resulteren in een ongewenste concentratie van macht, omdat alleen grote partijen het zich zouden kunnen veroorloven om octrooien aan te vragen en te verkrijgen.

Compensatie

Hiertegenover stellen andere belanghebbenden, zoals CropLife International (een internationale federatie van

plantwetenschappelijke bedrijven), dat juist het toestaan van een kwekersvrijstelling in een octrooiwet belemmerend is voor de innovatie. Het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, die een hogere opbrengst geven en/of beter bestand zijn tegen uitdroging of juist vernatting, kan tot tien jaar duren en miljoenen euro's kosten. De octrooiwet biedt hiervoor een compensatie doordat de octrooihouder het alleenrecht krijgt voor het maken en verhandelen van een nieuw plantenras voor een beperkte periode. Als dit alleenrecht in de toekomst uitgehold wordt door het opnemen van een kwekersvrijstelling, heeft dat serieuze consequenties voor deze bedrijfstak. Zonder compensatie voor de gemaakte investeringen blijven noodzakelijke investeringen in de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen uit, althans, voor Nederland.

Een beperkte kwekersvrijstelling is al opgenomen in de Franse, Zwitserse en Duitse octrooiwet. De veredelaars gaat dit echter niet ver genoeg. Zij willen het ontwikkelde materiaal ook vrijelijk kunnen verhandelen, wat een volledige uitholling van het octrooirecht betekent. De (on)mogelijkheid van een dergelijke volledige vrijstelling wordt momenteel onderzocht in het kader van internationale verdragen die in Nederland van kracht zijn, zoals het TRIPs-verdrag en de Europese Biotechnologie Richtlijn 98/44/EC.

Merken in China

In eerdere edities van de IE-mail besteedden we aandacht aan de zogeheten BRIC-landen. De laatste keer stond China centraal. Behalve op het gebied van octrooirecht bestaat in China uitgebreide wetgeving omtrent andere intellectuele-eigendomsrechten.

In deze bijdrage aandacht voor het merkenrecht, dat ook buitenlandse ondernemingen mogelijkheden biedt hun gelijk te halen.

Onderscheidend

Al geruime tijd kunnen buitenlandse ondernemingen hun merk ook in China beschermen. Tussen zeer veel landen over de hele wereld is in de loop der jaren consensus ontstaan over de voorwaarden voor merkbescherming. China is hierop geen uitzondering: een merk komt voor registratie – en dus voor bescherming en monopolie – in aanmerking indien het onderscheidend vermogen heeft. Ofwel: het gekozen merk mag niet beschrijvend zijn voor de onderliggende producten of diensten waarvoor men bescherming wil. Waar dit principe in verreweg de meeste landen als uitgangspunt is genomen, geldt in China nog een belangrijke bijkomstigheid.

Wees er snel bij!

In China is een merk niet te registreren als er in het register al een identiek of overeenstemmend merk blijkt te zijn gere-

中国
国
商
标

gistreed voor soortgelijke waren of diensten. Het Chinese merkenbureau beoordeelt ambtshalve of daarvan sprake is, en de houder van een ouder identiek of overeenstemmend merk hoeft – anders dan bijvoorbeeld in de Europese landen – géén oppositieprocedure aanhangig te maken.

In dat laatste schuilt meteen een gevaar voor westerse bedrijven: vaak blijken bekende (buitenlandse!) merken al geregistreerd in China, door een partij die niets te maken heeft met de daadwerkelijke merkhouders. De deposant kan het de ‘westerse’ merkhouders daarmee moeilijk, zo niet onmogelijk, maken om alsnog in China te opereren. Een recent voorbeeld is Apple Inc. Wegens merkinbreuk liet de Chinese overheid alle iPad-tablets uit de Chinese winkels halen. Een Chinese onderneming bezat immers al een registratie van het merk iPad, en die wil nu een forse vergoeding zien.

Bedrijven zitten doorgaans niet te wachten op dit soort verrassingen. Alle reden dus om in een vroeg stadium al tot merkbescherming over te gaan. Zeker wanneer er intenties zijn een merk internationaal uit te rollen, of wanneer China een productieland is. Uiteraard kunnen onze merkengemachtigden u hierbij van dienst zijn.

Oppassen met rechtstreeks ontvangen facturen

Via onder meer berichten in de IE-mail en op onze website hebben wij u in het verleden gewezen op de bedenkelijke praktijk van zogenaamde ‘spookfacturen’. Via dergelijke facturen, in de regel rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een gemachtigde) verstuurd aan merk- en octrooihouders, wordt de ontvanger uitgenodigd tot betaalde vermelding van zijn rechten in al dan niet werkelijk bestaande registers en in publicaties zonder duidelijke meerwaarde. De malafide ondernemingen die de facturen versturen, bedienen zich van namen en logo’s die sterk doen denken aan die van officiële instanties.

Helaas bedienen tegenwoordig ook bonafide, officiële octrooiverlenende instanties zich van direct mail. Zo komt het steeds vaker voor dat nationale octrooiverlenende instanties de houders van een Europees octrooi rechtstreeks benaderen met herinneringsbrieven

en -facturen, waarin wordt aangezet tot betaling van de instandhoudingstaksen, die voor deze instanties de harde kern van hun inkomsten vormen. Ierland en Zwitserland/Liechtenstein zijn voorbeelden van lidstaten die zich op deze wijze zelf tot de octrooihouder richten.

All-inclusive designatiesysteem

Na verlening van een Europees octrooi wordt een Europese octrooiaanvraag omgezet in een bundel nationale octrooien. Vanwege het *all-inclusive* designatiesysteem onder het Europees Octrooiverdrag (EOV) wordt in beginsel voor *alle* EOV-lidstaten octrooi verleend. Dus ook voor die lidstaten waarin u, in uw contact met uw gemachtigde, heeft aangegeven geen interesse te hebben. In lidstaten waarin, althans in het concrete geval, geen bijzondere validatiehandelingen nodig zijn, wordt het octrooi voorts ook vanzelf daadwerkelijk van kracht en dienen vervolgens jaarlijks

instandhoudingstaksen te worden betaald teneinde het octrooi van kracht te laten blijven.

Hoewel de werkwijze van de betreffende instanties is uit te leggen als behulpzaam, blijkt zij, met name door het bewust buitensluiten van de zaakbehandelend Europees gemachtigde, vooral aanleiding te geven tot verwarring. Aangezien er geen verplichting is tot betaling van de jaartaksen in lidstaten waarin u geen octrooibescherming wenst te effectueren, is ons advies de brieven en facturen afkomstig van deze lidstaten te negeren. Uiteraard moet u wel de jaartaksen voldoen in de landen waar u wel octrooibescherming wenst te effectueren. Dit loopt echter veelal via uw gemachtigde. Bij twijfel, of indien u bij nader inzien toch geïnteresseerd bent in bescherming in de lidstaat in kwestie, kunt u het best even contact opnemen met uw gemachtigde.

IE-seminar voor relaties

VEREENIGDE

VEREENIGDE is voornemens om op donderdag 24 en vrijdag 25 mei aanstaande voor de vierde maal een IE-seminar voor haar relaties te organiseren. Net als bij de vorige edities is dit tweedaagse seminar bedoeld voor ondernemingen of instanties met een actief octrooi- en/of merkenbeleid, en die hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, vooral op het gebied van IE-procedures, -formaliteiten en -strategieën.

Wie eerder heeft deelgenomen aan dit evenement, kan tijdens het seminar zijn of haar octrooikennis en -vaardigheden verder uitdiepen, of inzoomen op specifieke aspecten van de materie. Daar kunt u zelf suggesties voor aandragen. De exacte programmering hangt af van de uiteindelijke samenstelling van de deelnemersgroep.

Programma

Octrooi- en merkengemachtigden van VEREENIGDE behandelen de programmaonderdelen, eventueel bijgestaan door specialisten van andere afdelingen. Hoewel het programma nog onder voorbehoud is, staat de ochtendsessie van de eerste dag waarschijnlijk in het teken van het op peil brengen van algemene IE-kennis; voor wie nog niet voldoende thuis is in de materie. In daaropvolgende sessies worden verschillende IE-rechten nader besproken en toegelicht. Begrippen als nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid komen daarbij nadrukkelijk aan bod.

Ook is de reikwijdte van de diverse IE-rechten onderwerp van gesprek. Hoe gaat men die rechten inzetten voor de eigen onderneming? Hoe moet men andermans octrooien lezen? Wat wordt eigenlijk door het octrooi, model of de merknaam beschermd? Verder passeren actuele ontwikkelingen de revue, zoals de gevolgen van het *raising the bar*-project van het Europees Octrooibureau, de *obviousness issues* in de VS, de komende wijzigingen in de Amerikaanse Patents Act die samenhangen met een overgang naar het *first-to-file*-systeem, en de geografische omvang van gebruik voor merkbehoud. Het seminar wordt afgesloten met een casus.

Aanmelden

De kosten voor deelname aan het IE-seminar bedragen per deelnemer € 575,- (excl. btw), inclusief lunch en diner, exclusief eventuele hotelovernachting. Aan het seminar kunnen maximaal twintig personen deelnemen. De locatie staat nog niet vast en wordt mede bepaald op basis van de aanmeldingen. U kunt zich vóór 27 april aanstaande aanmelden door contact op te nemen met Rob van Niele, manager communicatie (tel. 070-416 67 62; r.vanniele@vereenigde.com). Ook voor nadere informatie of suggesties kunt u zich tot hem richten.

Redactie

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

VEREENIGDE

Johan de Wittlaan 7
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 - 416 67 11

Telefax

070 - 416 67 99

E-mail

patent@vereenigde.com
trademark@vereenigde.com

Website

www.vereenigde.com

OOSTENBROEK ADVOCATEN

Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.com

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

© VEREENIGDE, 2012

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

