

Jurriaan Cleuver versterkt advocatuur • Besluit over octrooieerbaarheid DNA roept vragen op • Een verwarrende kennismaking • Rol van lab-journaal allerm minst uitgespeeld • Geen grenzen gesteld aan EU-merk • IE-seminars V.O.

IE-MAIL

Nieuwsbrief van V.O. voor Nederland en België

Jurriaan Cleuver versterkt advocatuur

Op 27 februari 2013 is mr. Jurriaan Cleuver beëdigd als advocaat. In die hoedanigheid is hij de sectie Legal van V.O. komen versterken en voorziet hij tegelijkertijd de sectie Trademarks & Designs van een extra adviescomponent daar waar het gaat om procederen.

Jurriaan trad in 2008 in dienst bij V.O. als merkengemachtigde-in-opleiding. In 2011 werd hij ingeschreven als Benelux-merken- en modellengemachtigde en vanaf dit jaar mag hij zich ook Europees merken- en modellengemachtigde noemen. Binnen zijn praktijk had Jurriaan een bijzondere belangstelling voor adviseren rondom procederen op het gebied van merken-, modellen- en auteursrecht.

Toen er bij V.O. behoefte ontstond om het huidige advocatenteam, bestaand uit mr. Nick Oostenbroek en mr. Annelies de Bosch Kemper, uit te breiden, was de keus dan ook snel gemaakt. Sinds zijn beëdiging kan Jurriaan zijn cliënten zelf van dienst zijn in het kader van gerechtelijke procedures en namens hen in rechte optreden, in die gevallen waar dat nodig is.

Jurriaan zal zich vooral blijven richten op merken-, handelsnaam-, modellen- en auteursrechtenaangelegenheden, maar zal zijn cliënten ook in breder opzicht van juridisch advies voorzien, waaronder op het gebied van algemeen handelsrecht en contractenrecht. Hij is telefonisch te bereiken onder nummer 070 - 416 67 29 en zijn e-mailadres is j.cleuver@vo.eu.



Besluit over octrooieerbaarheid DNA roept vragen op

Op 13 juni 2013 heeft het Amerikaanse hoogerechtshof uitspraak gedaan in de spraakmakende zaak Association for Molecular Pathology (AMP) versus Myriad Genetics, Inc. Daarin stond de octrooieerbaarheid van (humaan) DNA centraal.

De octrooien van Myriad betreffen onder andere bepaalde DNA-afwijkingen die gebruikt worden voor het bepalen van de kans op borstkanker. Myriad had AMP in eerste instantie van inbreuk beticht. Vervolgens spande AMP een rechtszaak aan om deze octrooien ongeldig te laten verklaren. De rechter in eerste instantie vond de claims op het geïsoleerde DNA ongeldig, want die zouden producten die in de natuur voorkomen, betreffen. In hoger beroep werden de claims wel geldig bevonden, omdat de handeling van de isolatie zelf een verandering in het DNA-molecuul teweegbrengt, namelijk het verbreken van de schakels in de keten waarin het normaal voorkomt.

Het hoogerechtshof oordeelde vervolgens dat DNA-sequenties zoals die in de natuur voorkomen, in geïsoleerde vorm of niet, niet octrooieerbaar zijn. Alleen veranderingen die door mensen zijn aangebracht in een natuurlijke sequentie, zijn octrooieerbaar. Zo ook het zogeheten cDNA, dat van het natuurlijke DNA-molecuul is afgeleid. Alhoewel elke vakman de stap kan uitvoeren om van natuurlijke DNA-moleculen naar deze cDNA-moleculen te komen, en de informatie uit het cDNA vrijwel dezelfde is als die van het natuurlijke DNA, is het enkele feit dat dit cDNA niet in de natuur voorkomt, voldoende om dit niet onder

de uitzondering van octrooieerbaarheid te laten vallen.

De uitspraak van het hoogerechtshof roept een aantal belangrijke vragen op. Zijn alle in het verleden verleende claims die ook het in de natuur voorkomende DNA omvatten, nu ineens ongeldig geworden? Zijn mutantsequenties niet langer octrooieerbaar zodra zou blijken dat die mutaties ook in de natuur voorkomen? In hoeverre geldt de uitspraak ook voor andere componenten die in de natuur voorkomen? Daarbij kan men denken aan eiwitten en gewone chemische stoffen, bijvoorbeeld geneesmiddelen uit planten. In hoeverre geldt dit voor extracten uit levende organismen?

Door het veilige criterium van 'geïsoleerd' los te laten, begeeft het hoogerechtshof zich op een hellend vlak.

Een verwarrende kennismaking



Waar onderscheidend vermogen in het merkenrecht een groot goed is, wordt dat begrip de laatste jaren in het handelsnaamrecht steeds verder uitgehold. Dat met een weinig of zelfs geheel niet onderscheidende handelsnaam alsnog succesvol kan worden opgetreden tegen een overeenstemmende (net zomin onderscheidende) naam van de concurrent, blijkt opnieuw uit deze recente uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam. Hier trad de onderneming met de handelsnaam 'nieuwe mensen leren kennen' succesvol op tegen 'nieuwe mensen ontmoeten'. NMLK exploiteert sinds 2004 de website nieuwemensenlerenkennen.nl, een communicatieplatform waarbij ingeschreven deelnemers activiteiten kunnen organiseren waaraan andere deelnemers kunnen meedoen. Het doel van deze website mag – gezien de naam – voor zich spreken.

Concurrent Didio opereert sinds enkele maanden via nieuwemensenontmoeten.nl, een website voor dezelfde ontmoetingsdoeleinden. Didio beheert in dat kader ook een Facebook-pagina onder de naam 'Nieuwe Mensen Ontmoeten'. De rechter is van mening dat NMLK onder de naam 'nieuwe mensen leren kennen' daadwerkelijk een onderneming

(namelijk de website) drijft op grond waarvan zij handelsnaamrechten heeft. Didio brengt daartegenin dat zij 'nieuwe mensen ontmoeten' niet als handelsnaam gebruikt. Dit argument is door de rechter niet gevolgd, omdat deze naam met grote letters boven aan de website staat en omdat de Facebook-pagina ook onder die naam wordt beheerd. In de perceptie van het relevante publiek is er sprake van handelsnaamgebruik.

Het kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen is 'nieuwe mensen'. Ook al is dat een letterlijke beschrijving van (een deel van) de onder die naam uitgevoerde activiteiten, NMLK heeft kunnen aantonen dat zij onderscheidend vermogen heeft verkregen door de vele media-aandacht die NMLK met en voor haar website heeft gegenereerd. Daarnaast heeft 'ontmoeten' eenzelfde betekenis als de woorden 'leren kennen', ontplooiën beide partijen dezelfde activiteiten en richten ze zich beide via het internet op klanten in heel Nederland, waardoor verwarring bij het publiek te duchten is. Het gebruik van de handelsnaam 'nieuwe mensen ontmoeten', van de domeinnaam en van de Facebook-pagina onder deze naam moest daarom van de rechter binnen twee dagen worden gestaakt.

Rol van labjournaal allerm minst uitgespeeld

Onder de oude Amerikaanse octrooiwet gold het zogeheten *first-to-invent*-systeem. Dit betekende dat degene die het eerst een uitvinding had gedaan, volgens de Amerikaanse wet recht had op octrooi. In de *interference proceedings*, waarin de prioriteitsvraagstukken werden behandeld, nam het laboratoriumjournaal (*laboratory notebook*) dan ook een centrale rol in als juridisch bewijsstuk.

Het *first to invent*-principe is echter per 16 maart 2013 in de VS vervallen, en als onderdeel van het Leahy Smith America Invents Act (AIA) geldt daar nu het *first inventor to file*-principe. Hoewel *interference proceedings* daarmee feitelijk tot het verleden behoren, zijn labjournaals geenszins overbodig geworden.

Een klassiek labjournaal is een ingebonden boekwerk waarin met onuitwisbare inkt de experimenten en uitkomsten worden beschreven, en waarbij de informatie is voorzien van een gedagtekende handtekening van degene die de informatie invoert (meestal een uitvinder) en ondersteund door een gedagtekende handtekening van een tweede persoon.

In de huidige Amerikaanse octrooiwet houdt het labjournaal bewijskracht bij ontleningsprocedures (*derivation*).

Daarbij kan een uitvinder een verzoek indienen om als aanvrager te worden genoemd in een door derden ingediende aanvraag, als hij kan bewijzen dat de uitvinding aan hem is ontleend. Ook bij vrijwaringsprocedures (*grace period*) speelt het labjournaal een rol. Openbaarmaking van de uitvinding door een derde partij wordt niet aangemerkt als *prior art* indien bewezen kan worden dat de informatie over de uitvinding was overgedragen aan die derde partij.

Het labjournaal wordt verder gebruikt om voorgebruiksrecht (*prior user right*) aan te tonen. Wanneer men duidelijk en overtuigend bewijst dat men de uitvinding al één jaar vóór indiening van de octrooiaanvraag commercieel toepaste, kan onder het AIA een voorgebruiksrecht worden ingeroepen. Dit geldt nu voor alle technische gebieden, maar niet voor

octrooien die op naam staan van een universiteit.

Niet in de laatste plaats zijn labjournaals belangrijk voor het bewijzen van uitvinderschap (*inventorship*). Uit het journaal dient de datum van *conception of the invention* te blijken, evenals de identiteit van degene die de uitvinding heeft gedaan.

Tegenwoordig zullen veel onderzoekers hun onderzoeksgegevens digitaal vastleggen. Bij digitale archivering zijn echter aspecten als 'juridische toelaatbaarheid tot het bewijs', 'betrouwbaarheid van de inhoud', en 'bevestiging door een onafhankelijk getuige' even belangrijk is als bij het klassieke handgeschreven labjournaal. Verdere informatie over labjournaals en het gebruik van een elektronisch labjournaal (*Electronic Laboratory Notebook*, ELN) is te vinden op de website van V.O.

Geen grenzen gesteld aan EU-merk

In eerdere edities van de IE-Mail berichtten wij u over de zaak ONEL/OMEL. Daarin is de vraag ter discussie gesteld: *In hoeveel EU-landen moet een EU-merk worden gebruikt om geldig te blijven?* Dit naar aanleiding van een uitspraak van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, dat oordeelde dat gebruik van een in het EU-merkregister geregistreerd merk alléén in Nederland, territoriaal bezien te weinig was om voor 'normaal gebruik' door te gaan.

Inmiddels heeft het Europese Hof van Justitie hierover een oordeel geveld, en het lijkt de gulden middenweg te hebben gekozen. Het territoriale aspect van merkgebruik is volgens het Hof slechts één van de relevante factoren die bij de beoordeling een rol spelen. Omdat een EU-merk wordt aangevraagd voor een groter gebied, ligt het voor de hand dat het gebruik ervan zich niet tot slechts één lidstaat beperkt. Het Hof meent desondanks dat alle omstandigheden van het geval meewegen en begint er niet aan om een vaste maatstaf aan te houden, zoals het verstrekken van een minimumaantal landen. Eén land zou in theorie dus voldoende kunnen zijn.

Uitspraak

Bij normaal gebruik gaat het erom dat de merkhouders probeert een afzet te vinden of te behouden voor producten of diensten onder dat merk. De uitspraak van het Hof heeft weinig verandering gebracht in dit uitgangspunt, al is wel van belang dat de houder van een EU-merk probeert om in de EU marktaandeel te verkrijgen. Voor EU-merkhouders die in meerdere EU-landen actief zijn onder dat merk, lijkt er dus niet veel te zijn veranderd. Behalve dat de uitkomst per geval van de omstandigheden afhankelijk is, en dat scheidt weer ruimte voor discussie.

IE-seminars V.O.

Het IE-seminar dat V.O. in juni organiseerde in Leuven, werd zeer goed ontvangen. Doordat de groep niet te groot was konden alle onderwerpen vanuit diverse perspectieven worden belicht en was er veel ruimte voor interactie.

De deelnemers, afkomstig uit Nederland en België, werden op tal van praktische en theoretische IE-onderwerpen voorgelicht en bijgepraat door een team van specialisten van V.O. In hun eindevaluatie gaven de deelnemers aan dat zij het seminar als intensief en zeer nuttig hebben ervaren. V.O. is dan ook vastbesloten hiermee door te gaan.

Seminar München 14-16 oktober

In september 2011 organiseerde V.O. in München een seminar over 'European patent strategies' voor een internationaal gezelschap van IE-professionals. Op 14, 15 en 16 oktober aanstaande vindt de tweede editie plaats, onder de noemer *Autumn Seminar on recent developments in IP*. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer 'Recent developments before the EPO', 'Patent litigation in the Netherlands and Germany', 'Update on the Community Patent' en 'Supplementary Protection Certificates'.

De presentaties worden verzorgd door specialisten van V.O. en vooraanstaande Duitse gastsprekers, onder wie twee rechters. Op het programma staan verder excursies naar het Duitse Octrooi- en Merkenbureau en de Duitse Federale Octrooirechtbank. Op de laatste dag maakt het gezelschap een uitstapje naar Regensburg, waarbij ook een bezoek wordt gebracht aan BioPark Regensburg.



U kunt zich nog tot 1 september opgeven voor dit seminar in München, zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. De kosten bedragen € 650,- per persoon, exclusief reis- en accommodatiekosten. Aanmelden of meer informatie opvragen kan door contact op te nemen met Rob van Niele: tel. 070 - 416 67 62, e-mail r.vanniele@vo.eu.

Redactie

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

V.O.

Johan de Wittlaan 7
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 - 416 67 11

Telefax

070 - 416 67 99

E-mail

patent@vo.eu
trademark@vo.eu

Website

www.vo.eu

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@vo.eu

Wilt u de IE-mail ook digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via onze website, www.vo.eu.

© V.O., 2013

IE-mail is de nieuwsbrief van V.O. over intellectuele eigendom en wordt verspreid onder relaties van V.O. in Nederland en België. 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.