

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Het verhaal van
de koper

•
Bedrijfsgeheimen:
de concurrentie
luistert mee

•
Octrooiering van
planten en dieren

•
Bedrijfsovernames?
Participaties?

•
Verkoop onderneming?
IE-assessment!

•
Octrooibescherming
voor software

•
VEREENIGDE Advocaten

Voor u ligt alweer de tweede IE-mail. Octrooien en merken staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Met name op het gebied van IT komt ons werkerrein veelal in het nieuws. In deze nieuwsbrief treft u artikelen aan die betrekking hebben op de actualiteit en op ontwikkelingen bij VEREENIGDE. De redactie wenst u veel leesplezier toe. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom (mail to: patent@vereenigde.nl t.a.v. redactie).

Studeren en werken, de ingrediënten voor groei

De groeiambities van VEREENIGDE worden op steeds meer terreinen zichtbaar. Het zal niemand verbazen dat deze zich het duidelijkst manifesteren in het personeelsbestand. Voor veel functies en op alle niveaus worden nieuwe mensen aangetrokken voor zowel de octrooien en merken als de advocatuur.

In absolute cijfers groeit de sectie octrooien momenteel echter het sterkst. Zo heeft de afdeling Chemie sinds 1999 drie nieuwe gemachtigden in opleiding erbij gekregen, terwijl Werktuigbouw & Elektrotechniek in diezelfde periode is uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe gemachtigden in opleiding. Voor laatstgenoemde afdeling is onlangs weer een advertentiecampagne gestart om geschikte academici aan te trekken.

De groei van VEREENIGDE staat niet op zichzelf. Naarmate Nederland zich ontwikkelt tot een zogenaamde kennis-samenleving, neemt het belang van bescherming van die kennis navenant toe. Intellectuele-eigendomsrechten zullen een hoge vlucht gaan nemen.

Van Nederlands tot Europees octrooigemachtigde

Eenmaal binnen de muren van VEREENIGDE wacht de nieuwkomer een lang en pittig traject van werken en studeren, eerst voor Nederlands octrooigemachtigde, daarna voor de Europese variant. Daar zijn gelukkig wel goede voorwaarden voor gecreëerd. Er wordt een strak tijdspad uitgezet, zodat de aspirant-octrooigemachtigde precies weet wat van hem of haar op welke

Vervolg op pagina 2

Octrooigemachtigden
Merkengemachtigden
Advocaten

VEREENIGDE

termijn verwacht wordt. De regels hiervoor zijn vastgelegd in een intern opleidingsreglement. Over de studieresultaten kan men tevreden zijn: het slagingspercentage bij VEREENIGDE ligt boven het landelijk gemiddelde!

Nieuw traject Nederlands octrooigemachtigde
Wat de opleiding tot Nederlands octrooigemachtigde

Het verhaal van de koper

Gescheurde muren, schimmelvorming in de kruipruimte, asbest in de keuken, zwam in de balken, een verzakte fundering of verontreinigde grond. Geconfronteerd met dergelijke verrassingen, zal een kersverse koper van een onroerende zaak de kosten van herstel of de schade natuurlijk willen verhalen op de verkoper.

Of een dergelijke vordering wordt gehonoreerd, hangt allereerst af van de vraag of er sprake is van 'non-conformiteit': de onroerende zaak is alleen conform overeenkomst geleverd als deze al die eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Bedrijfsgeheimen: de concurrentie luistert mee

De vraag hoe kennis in een onderneming kan worden beschermd, verdient veel aandacht. Soms is het goed om kennis, bijvoorbeeld productiegegevens en werktekeningen, geheim te houden. Zo'n bedrijfsgeheim kan fysiek worden beveiligd (goede sloten en inbraakalarm), maar ook juridisch. De juridische beveiliging wordt helaas vaak vergeten.

Een bedrijfsgeheim kan worden beschermd door duidelijk aan te geven dat het geheim dient te blijven, bijvoorbeeld door een stempel "geheim" op werktekeningen of brieven te zetten. Een dergelijke aanduiding maakt oneigenlijke toepassing of verspreiding van het bedrijfsgeheim onrechtmatig. Daarbij maakt het niet uit wie dit doet, zolang deze persoon maar had moeten begrijpen dat de informatie geheim was. Men kan dan schadevergoeding of stopzetting van het gebruik eisen.

Daarnaast is het mogelijk geheimhoudingsclausules op te nemen in arbeidscontracten en geheimhoudingsovereenkomsten te sluiten met iedereen die de bedrijfsgeheimen te weten komt, zoals leveranciers en afnemers. Daarin dient precies te worden vastgelegd welke informatie geheim moet blijven, of de wederpartij de geheime kennis mag toepassen en welke sancties (boete, schadevergoeding) er staan op schending van de geheimhoudingsplicht. De schender, en dat kan dus alleen iemand zijn met wie

betreft, deze is sinds begin dit jaar nieuw van opzet. Werd voorheen de te volgen studiestrategie vooral aan de kandidaat zelf overgelaten, in de huidige vorm volgt deze een door de Orde van Octrooigemachtigden bepaald traject. Dit houdt onder andere in dat men eens in de twee weken voor twee aaneengesloten dagen in training gaat. Er wordt nu met spanning uitgekeken naar hoe de jongste generatie gemachtigden in opleiding het er vanaf brengt.

Onderzoeksplicht

De vervolgvraag - of een koper de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen niet behoefde te betwijfelen - laat zien dat enige alertheid van de koper wordt verwacht; tot op zekere hoogte dient hij de onroerende zaak die hij koopt vooraf te onderzoeken.

Deze onderzoeksplicht van de koper wordt echter op twee punten begrensd. Allereerst mag de koper in de regel afgaan op de juistheid van mededelingen van de verkoper. Daarnaast kan de verkoper, indien deze inlichtingen had gegeven of horen te geven, zich er niet op beroepen dat de koper onvoldoende onderzoek heeft gedaan. De mededelingsplicht van de verkoper gaat derhalve boven de onderzoeksplicht van de koper.

een geheimhoudingsovereenkomst is gesloten, kan dan worden aangesproken op contractbreuk.

Bedrijfsgeheimen zijn bedoeld om verspreiding ervan door personen die de geheime kennis direct hebben verkregen, tegen te gaan. Bedrijfsgeheimen zijn naast octrooien dus een goed middel om bedrijfskennis te beschermen. Voor het opzetten van de juiste strategie voor kennisbescherming en advies over welke kennis zich leent voor bescherming door geheimhouding, kan men terecht bij een van de octrooigemachtigden of advocaten van VEREENIGDE, specialisten op het gebied van intellectuele eigendom.

VEREENIGDE Advocaten

Met ingang van 17 juli 2000 is het Haagse gedeelte van de sectie advocatuur van VEREENIGDE niet meer gevestigd op het hoofdkantoor maar, in de 'Sea Offices' aan de Zwolsestraat in Den Haag. Ruimtegebrek heeft verhuizing noodzakelijk gemaakt. De nieuwe adresgegevens staan in de colofon vermeld.

Vanuit deze nieuwe locatie zal de intensieve samenwerking met octrooi- en merkengemachtigden van VEREENIGDE in optimale vorm worden voortgezet.

Octrooiering van planten en dieren

Het Europees Octrooiverdrag en de Rijsoctrooiwet sluiten planten- en dierenrassen en in *essentie biologische* werkwijzen voor de productie van planten en dieren (met uitzondering van *microbiologische* werkwijzen en de producten daarvan) van octrooiering uit. Uitvindingen waarvan de publicatie of exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden worden eveneens van octrooiering uitgesloten.

Wat betekenen deze bepalingen? Is een werkwijze voor het maken van transgene planten door genetische modificatie een in essentie biologische werkwijze? Vallen door genetische modificatie verkregen planten onder het verbod van octrooiering van plantenrassen, ook als de uitvinding een brede, niet tot een bepaald plantenras beperkte uitvinding is? Is exploitatie van transgene dieren in strijd met de goede zeden?

Richtlijn Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in 1998 een Richtlijn aangenomen over de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen. Deze Richtlijn geeft antwoord op bovenstaande vragen.

Ten aanzien van uitvindingen die planten of dieren betreffen, bepaalt de Richtlijn dat ze octrooierbaar zijn indien de technische uitvoerbaarheid van de uitvinding niet beperkt is tot een bepaald planten- of dierenras. Dit betekent dat voor planten en dieren octrooi mogelijk is. Planten- en dierenrassen als zodanig blijven niet-octrooierbaar. (Voor nieuwe plantenrassen kan overigens wel kwekersrecht worden verkregen.)

Een werkwijze voor de productie van planten of dieren

is alleen dan in essentie biologisch van aard, als hij *geheel* uit natuurlijke verschijnselen, zoals kruising en selectie, bestaat. Een werkwijze die genetische modificatie omvat, is derhalve octrooierbaar, ook al omvat de werkwijze tevens biologische stappen, zoals het op natuurlijke wijze vermenigvuldigen van de uiteindelijk verkregen nieuwe planten of dieren.

In strijd met goede zeden

Werkwijzen voor het modificeren van de genetische identiteit van dieren zijn wegens strijd met de goede zeden niet octrooierbaar als de werkwijze een lijden van de dieren veroorzaakt zonder dat daar een substantieel medisch nut voor mens of dier tegenover staat. Ook voor de met dergelijke werkwijzen verkregen dieren kan men geen octrooi krijgen.

Positie Nederland in Europa

De Nederlandse regering heeft tegen het aannemen van de Richtlijn gestemd en, nadat de Richtlijn toch was aangenomen, vernietiging van de Richtlijn gevraagd bij het Europees Gerechtshof. Hoewel het parlement volgens de Richtlijn verplicht was om vóór 30 juli 2000 de nationale wetgeving aan de Richtlijn aan te passen, is de behandeling van de Richtlijn in de Tweede Kamer inmiddels tot nader order uitgesteld. Dit betekent dat de wetgeving in elk geval niet voor het einde van het zomerreces (29 augustus) zal zijn aangepast. De regels van het Europees Octrooiverdrag zijn reeds aan de Richtlijn aangepast en langs de weg van Europese octrooiaanvragen kan derhalve ook in Nederland octrooi op planten en dieren worden verkregen.

Bedrijfsovernames? Participaties?

Verkoop onderneming? IE-assessment!

VEREENIGDE brengt marktposities via intellectuele eigendommen in kaart

In ondernemingen spelen intellectuele eigendommen (IE), zoals merken, modellen, octrooien en knowhow, steeds vaker een sleutelrol bij bepaling van de marktpositie. Deze trend is niet alleen merkbaar bij hightech- of new economy-bedrijven, maar ook bij bedrijven die actief zijn in meer traditionele markten.

In de praktijk is het voor ondernemers en investeerders moeilijk om een helder beeld te krijgen van de intellectuele-eigendomspositie van een onderneming en van

het effect daarvan op de marktpositie.

VEREENIGDE helpt kopende of verkopende ondernemingen bij het in kaart brengen van hun intellectuele eigendommen in een zogenaamde IE-assessment. Door de bundeling van gespecialiseerde octrooigemachtigden, merkengemachtigden en advocaten kan VEREENIGDE als geen ander een helder beeld geven van de intellectuele eigendommen van een onderneming en het effect daarvan op de marktpositie.

Afhankelijk van de specifieke wensen en het type onderneming wordt bij elk IE-assessment een team van specialisten samengesteld en een beoordelingsplan opgesteld.

Octrooibescherming voor software

Voor ICT-bedrijven in e-business is software vaak de enige in geld uit te drukken handelswaar die het bedrijf bezit. Het is daarom zeer belangrijk deze software tegen namaak door derden te beschermen. De mogelijkheden om ook voor software een octrooi te krijgen zijn onder de huidige Europese regelgeving toegenomen.

Voor een octrooi is vereist dat de vinding nog niet elders bekend is (nieuwheid) en dat er een voldoende mate van uitvinderswerkzaamheid aanwezig is (inventiviteit). Daarnaast geldt dat de uitvinding een voldoende technisch gehalte moet hebben.

Ontwikkelingen in Amerika

Werd het technisch gehalte van een vinding op softwaregebied tot voor kort nog onvoldoende geacht door octrooi-verlenende instanties in Europa, deze houding begint nu enigszins te veranderen, mede onder invloed van ontwikkelingen in Amerika. Zo heeft het 'One Click'-octrooi van Amazon.com veel aandacht gekregen in de media. Dit octrooi beschermt een manier waarbij een koper met een enkele muisklik via Internet een product kan kopen. In de Verenigde Staten wordt een groeiend aantal van dergelijke octrooien verleend. In 1999 waren dat er meer dan drieduizend. Hoewel deze tamelijk vergaande bescherming van e-business niet door iedereen wordt toegejuicht, groeit in elk geval het besef dat ook op het gebied van Internet octrooien een belangrijke rol (gaan) spelen. Men verwacht dat door toedoen van de nieuwe EU-commissaris Frits Bolkestein de verschillen in beschermingsniveau tussen Amerika en Europa snel zullen worden verkleind.

Concurrentiepositie

Wel dient er te worden gewaarschuwd voor al te grote verwachtingen omtrent de mogelijkheden om octrooi te verkrijgen. De rekensom 'op zich bekende techniek + Internet = octrooi' gaat ook in Amerika al lang niet meer op. Dit wordt niet alleen in de hand gewerkt door steeds grotere deskundigheid van de octrooiverlenende instanties op dit specifieke gebied, maar tevens door een toename van bekende technologie. Voor het behouden van een goede concurrentiepositie tegenover buitenlandse bedrijven, in het bijzonder Amerikaanse bedrijven, blijft het niettemin essentieel dat ook voor software octrooibescher- ming wordt

amazon.com

REDACTIE

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

VEREENIGDE

Nieuwe Parklaan 97
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 - 416 67 11

Telefax

070 - 416 67 99

E-mail

patent@vereenigde.nl
trademark@vereenigde.nl

MARS & OOSTENBROEK ADVOCATEN

Zwolsestraat 17c
2587 TX Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.nl