

Flexwet

Bouwen en verbouwen

IE en arbeidsovereenkomsten

Wel of geen octrooi-inbreuk?

Uitbreiding bij VEREENIGDE

Business-methods in Europa

Merkbescherming supermarkten

Vrijgave domeinnamen

Octrooieerbaarheid computerprogramma's

Op 29 november jl. is de conferentie betreffende de herziening van het Europees Octrooiverdrag afgesloten. Eén van de wijzigingsvoorstellen betrof de afschaffing van de uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma's. Hiermee zou een einde worden gemaakt aan de paradox tussen deze uitsluiting en de praktijk dat voor computerprogramma's - mits deze op een uitvinding met een technisch karakter gebaseerd zijn (zie ook het artikel "Business-methods in Europa" verderop) - toch octrooiën worden verleend. De onduidelijkheid die dit met zich brengt werd recentelijk nog eens onderstreept door een uitspraak van het Duitse Bundespatentgericht (28 juli 2000), volgens welke ook een technisch karakter een computerprogramma op zichzelf niet octrooieerbaar kan maken.

In afwachting van een standpunt van de Europese Commissie werd echter besloten deze uitsluiting voorlopig te handhaven.

Eén en ander neemt niet weg dat op zichzelf wel duidelijk is, dat voor zeer veel uitvindingen die gerelateerd zijn aan computertoepassingen wel octrooi kan worden verkregen. Wij houden u op de hoogte.

Verhuizing bij VEREENIGDE

Zoals u onlangs heeft kunnen vernemen, is per 1 november het kantoor Amersfoort van VEREENIGDE niet meer gevestigd aan de Utrechtseweg 118 maar aan de Snouckaertlaan 42, 3811 MB Amersfoort. Telefoon- en faxnummers zijn daarbij ongewijzigd gebleven (tel. 033-4227300, fax 033-4227319).

Het goede doel van de Flexwet

Met de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid is de ontslagbescherming ingrijpend gewijzigd. De invoering van de Flexwet heeft echter ook gevolgen voor bijvoorbeeld het boetebeding in de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever kan een boete stellen op de overtreding van bepaalde voorschriften in de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld handelen in strijd met een geheimhoudingsverplichting. Dit was onder de oude wet ook mogelijk.

Boete

Verder mag de werkgever terzake van hetzelfde feit geen boete heffen en schadevergoeding vorderen. In de oude wet op de arbeidsovereenkomst was ook reeds bepaald dat een arbeidsovereenkomst waarbij een boete wordt bedongen schriftelijk moet worden aangegaan.

Bestemming

Nieuw is het vereiste dat ook de bestemming van de boete nauwkeurig in de arbeidsovereenkomst moet worden vermeld. Ook mag de boete noch onmiddellijk, noch middellijk tot persoonlijk voordeel van de werkgever zelf strekken of van degene aan wie de werkgever de bevoegdheid heeft verleend om aan werknemer een boete op te leggen. De boete dient te worden gestort in een fonds voor het goede doel.

Van het wetsartikel over de boete is deels niet af te wijken. Van de verplichting om boetes aan een goed doel te schenken kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Voor de goede orde: een schadevergoeding mag uiteraard wel ten goede van de werkgever komen. Misschien is het tijd om diverse arbeidsovereenkomsten te herzien, of heeft u uw goede doel al bepaald?

Bouwen en verbouwen

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument op het gebied van de ruimtelijke ordening. Wie wil verbouwen of iets nieuws wil (laten) bouwen, zal bijna altijd worden geconfronteerd met het bestemmingsplan.

Projecten

Recentelijk is de Wet op de Ruimtelijke Ordening veranderd. De nieuwe wet introduceert de "zelfstandige projectprocedure" op gemeentelijk niveau. Deze procedure maakt het in het algemeen mogelijk om ten behoeve van "projecten" van welke aard dan ook vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Vrijstelling

Anders dan tot nu toe het geval was, hoeft deze vrijstelling niet meer te anticiperen op een nieuw, komend bestemmingsplan. Wel is vereist dat het project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en moet in sommige gevallen voorafgaand een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten zijn ontvangen. De gevallen waarin een dergelijke verklaring van Gedeputeerde Staten niet is vereist, zijn in de nieuwe wet verruimd.

Voor burgers en hun advocaten die verwickeld zijn in een bouwvergunningprocedure is deze verruimde vrijstellingsmogelijkheid daarom bijzonder interessant.

Intellectuele Eigendom en arbeidsovereenkomsten

Volgens de Nederlandse Rijsoctrooiwet komt het octrooi op uitvindingen gedaan door iemand die in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut onderzoek verricht, toe aan het desbetreffende kenniscentrum. In het algemeen geldt dat de aanspraak op octrooi op een uitvinding gedaan door een werknemer alleen dan aan de werkgever toekomt indien het doen van uitvindingen tot de werkzaamheden van die werknemer behoort én de uitvinding is gelegen op een terrein waarop die werkzaamheden betrekking hebben.

Kenniscentra

Recentelijk is door mr.ir. A. Rijlaarsdam, docent Recht aan de TU Delft, de vraag aan de orde gesteld of de speciale bepalingen voor werknemers van kenniscentra niet in

strijd zijn met bepaalde internationale verdragsbepalingen. Daarnaast zal in menig ander land een bepaling in de Nederlandse Rijsoctrooiwet niet zonder meer beslissend worden geacht voor de vraag aan wie de octrooirechten voor de uitvinding in kwestie in dat land toekomen.

Arbeidsovereenkomst

Ondanks de bepalingen in de Rijsoctrooiwet is het daarom aan te bevelen om in arbeidsovereenkomsten van werknemers van wie, gezien hun functie, kan worden verwacht dat zij uitvindingen doen of andere onder het intellectuele eigendomsrecht vallende zaken ontwerpen, een uitdrukkelijke bepaling op te nemen betreffende de vraag aan wie in zulke gevallen de intellectuele eigendom toekomt.

Wel of geen octrooi-inbreuk?

Om erachter te komen of men met een bepaald product of bepaalde werkwijze op een octrooi inbreuk maakt, dient men eerst na te gaan of het octrooi is verleend. Doorgaans worden niet alleen octrooien, maar ook octrooiaanvragen gepubliceerd (behalve bijvoorbeeld in de VS). Op een aanvraag kan men geen inbreuk maken. Wel kan een bepaalde aanvraag een indicatie zijn dat er in de toekomst octrooi-rechten ontstaan waar men rekening mee dient te houden. De reikwijdte van een verleend octrooi is vaak beperkter dan die van de oorspronkelijke aanvraag.

Vervolgens dient men na te gaan of het octrooi voor het desbetreffende land nog steeds van kracht is. Om een octrooi geldig te laten zijn, is het bijvoorbeeld nodig om jaarlijks instandhoudingstaksen te betalen. Indien deze niet tijdig worden betaald, vervalt het octrooi.

Conclusies

Daarna dient men de conclusies van het octrooi te bestuderen. De conclusies beschrijven de rechten die geclaimd worden van een product (bijvoorbeeld een apparaat of een medicijn) of een activiteit (bijvoorbeeld een toepassing of een werkwijze). Als het product of de activiteit in kwestie beschreven wordt door de bewoordingen van één of meer van de conclusies (als het "eronder valt"), heeft men mogelijk een probleem.

Vernietiging

Een octrooi levert uitsluitend rechten op voor nieuwe en inventieve materie. Iets wat al sinds mensenheugenis

bekend is, kan geen geldig octrooi opleveren. Als een octrooi ten onrechte is verleend, kan een rechter het octrooi vernietigen.

Tenslotte kan onder bepaalde omstandigheden een zogenaamd recht van voorgebruik worden toegekend. Dit kan zich voordoen als men onafhankelijk en min of meer gelijktijdig hetzelfde heeft uitgevonden als de octrooihouder, maar er in tegenstelling tot de octrooihouder geen octrooi voor heeft verkregen.

Uit bovenstaande volgt dat vragen met betrekking tot octrooi-inbreuk niet gemakkelijk zijn. Een octrooigemachtigde kan behulpzaam zijn met het beantwoorden ervan.

Uitbreiding bij VEREENIGDE

Op 1 december heeft VEREENIGDE een nieuw steunpunt te Nijmegen geopend. Daarmee slaat de organisatie een brug naar een belangrijk centrum van innovatieve activiteiten in deze regio. Met haar aanwezigheid in Nijmegen hoopt VEREENIGDE met name een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van spin-offs op een breed wetenschappelijk gebied.

Het adres van de nieuwe vestiging is:

Toernooiveld 216
6525 EC Nijmegen
Tel. 024-3553241
Fax 024-3510199

Business-methods in Europa

Een recente beslissing van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau heeft een iets duidelijker beeld gegeven over de octrooieerbaarheid in Europa van zogenaamde business-methods oftewel methoden van bedrijfsvoering. Een probleem bij dit type uitvinding is dat, in tegenstelling tot de "traditionele" uitvindingen, er veelal sprake is van innovaties die niet op een technisch vlak zijn gelegen. Dit was bij bovengenoemde beslissing ook het geval. Het ging hierbij over een bijzondere methode voor het beheren van een pensioenfonds. In Amerika was voor deze methode al octrooi verleend, en de aanvrager was van mening dat dit in Europa daarom ook diende te gebeuren.

Twee redenen

De aanvrager had hiervoor kortweg twee redenen aangevoerd.

De eerste reden was, dat de Europese regelgeving niet vereist dat een uitvinding "technisch" van karakter moet zijn. De tweede reden was, dat de uitvinding eventueel kon wor-

den "gematerialiseerd" in een computer, wat per definitie een technisch object is.

Europees Octrooiverdrag

De Kamer heeft deze mening niet onderschreven. Ten eerste heeft de Kamer expliciet vastgesteld dat werkwijzen die alleen betrekking hebben op economische concepten en methoden van bedrijfsvoering **niet** als uitvinding in het kader van het Europees Octrooiverdrag worden beschouwd. Ten tweede stelde de Kamer dat een werkwijze waarbij een technisch hulpmiddel (zoals een computer) wordt gebruikt, nog niet noodzakelijkerwijs een technisch karakter aan de uitvinding geeft. In het geval van het pensioenfonds ligt de verbetering op een in essentie economisch terrein. Slechts indien de inventieve stap ook ligt op het terrein van het technische hulpmiddel, kan er sprake zijn van een octrooieerbare werkwijze, dat wil zeggen, wanneer de vakman (bijvoorbeeld een computerprogrammeur) op dat technische gebied een verbetering tot stand brengt.



Verleent een supermarkt diensten?

De vraag of de Nederlandse detailhandel diensten aan de consument verleent, zal niet snel ontkennend beantwoord worden.

Toch bleek het voorheen moeilijk om merkbescherming te verkrijgen voor de diensten van bijvoorbeeld supermarkten en sportwinkels, omdat dit soort bedrijven (vaak) geen eigen merkprodukten levert, maar alleen die van anderen bij elkaar brengt om ze door te verkopen.

Dit loutere bij elkaar brengen werd door veel merkenautoriteiten niet als een zelfstandige dienst gezien.

Ook het Europese Merkenbureau weigerde tot voor kort om detailhandelaren merkbescherming te verlenen.

De Tweede Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau heeft echter in een recente uitspraak beslist dat dit principe achterhaald is, en dat ook detailhandelaren voldoen aan de definitie van dienstverleners, zijnde "verschaffers van iets dat meer uit arbeid bestaat dan uit een goed, waardoor in een bepaalde behoefte wordt voorzien".

Goed nieuws dus voor het grote aantal bedrijven in Nederland en daarbuiten dat diensten levert die bestaan uit het verkopen van andermans produkten, zonder dat men een eigen merk in de schappen heeft liggen.

Er is nog wel een hobbel te nemen: interne discussies bij het Europese Merkenbureau over de beslissing van de Kamer van Beroep hebben ertoe geleid dat men de behandeling van merkaanvragen voor detailhandeldiensten opschort, totdat een officieel standpunt over deze "nouveau" is geformuleerd.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Vrijgave domeinnamen in Nederland en België

Per 15 november 2000 is het reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland gewijzigd.

Verregaande liberalisatie is het gevolg: vrijwel alle namen (ook soortnamen) zijn nu te claimen. Wel blijft de regel "wie het eerst komt, die het eerst maalt" natuurlijk van kracht.

Ook in België, waar men tot nu toe vrij strenge eisen stelde, is het per 4 december een stuk eenvoudiger geworden domeinnamen te claimen.

De 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

© VEREENIGDE, 2000

Onze nieuwsbrief bevat algemene informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud.