

Nieuwe spelregels bij  
ziekteverzuim

Meer bescherming voor  
modellen

Overeenkomsten volgens de  
Mededingingswet

VEREENIGDE op locatie:  
Nijmegen

Algemene Voorwaarden  
VEREENIGDE

Software-uitvindingen

Baby-Dry:  
Luier-Uitspraak

### Einde disclaimer-praktijk?

In veel gevallen worden octrooiaanvragen tijdens de verleningsprocedure gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat de nieuwheid of inventiviteit in het geding is. Door de geclaimde uitvindingen te beperken, wordt dan afstand van de stand der techniek genomen.

Het Europees Octrooibureau let er daarbij nauwgezet op dat met de wijzigingen geen informatie wordt toegevoegd die niet blijkt uit de octrooiaanvraag als oorspronkelijk ingediend. "Disclaimers" vormen in dit kader een bijzonderheid. Als een publicatie is gevonden waarin techniek is beschreven die onder de geclaimde uitvinding valt, maar eigenlijk voor een heel ander doel dient en daardoor niet van belang is voor de inventiviteit, kan met een "disclaimer" die techniek van de gevraagde rechten uitgezonderd worden. Daarmee is de geclaimde uitvinding beperkt tot iets nieuws en voor inventiviteit was de bedoelde publicatie al niet van belang.

#### Niet toelaatbaar

Volgens een recente beslissing (T 323/97) van het Europees Octrooibureau zijn echter disclaimers die geen (letterlijke) basis vinden in de oorspronkelijke aanvraag niet toelaatbaar. Dit omdat niet met zekerheid is vast te stellen of een beperking door een "disclaimer" geen technische bijdrage levert aan de geclaimde uitvinding en of een publicatie werkelijk niet van belang is voor inventiviteit. Deze beslissing lijkt in tegenspraak met eerdere beslissingen en zal daarom mogelijk worden voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep.

Toch is het zaak om reeds bij het opstellen van een octrooiaanvraag te denken aan gegevens die van belang kunnen worden voor het nader afgrenzen van de gevraagde rechten van stand der techniek, ook uit andere vakgebieden en voor andere toepassingen. Situaties waarin een "disclaimer" uitkomst zou bieden zullen evenwel nooit helemaal te vermijden zijn.

## Nieuwe spelregels bij ziekteverzuim

Per 1 april 2002 zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers in het eerste ziektejaar aanzienlijk aangescherpt. Als een werkgever onvoldoende doet om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, kan hij worden verplicht om het loon maximaal een jaar langer door te betalen. Zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun reïntegratie, lopen de kans geconfronteerd te worden met stopzetting van de loondoorbetaling en eventueel zelfs met ontslag.

Dit staat in de Wet verbetering poortwachter, die per 1 april 2002 van kracht is geworden. De wet is bedoeld om werkgevers en werknemers bij ziekte sneller te laten ingrijpen. Op deze manier wordt de toeloop op de WAO zoveel mogelijk beperkt. WAO-keuring vindt immers pas na het eerste ziektejaar plaats.

### Reïntegratieverslag

Een belangrijk punt in de aankomende wet is het reïntegratieverslag. In dit verslag moeten beide partijen verantwoording afleggen over de inspanningen die zij zich hebben getroost om de terugkeer van de werknemer naar het werk te bespoedigen. Het verslag wordt getoetst door de uitvoeringsorganisatie, waarna zonodig sancties worden opgelegd aan werkgever of werknemer.

Een actieve houding van beide partijen is vereist. Dit vertaalt zich onder andere in de verplichting om binnen zes weken na de eerste dag van de ziekte een reïntegratieplan op te stellen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Vanaf 1 april is het advies om het bij ziekte "even rustig aan te doen" geen goed advies.

## Meer bescherming voor modellen

Op 6 maart jl. is de Europese Verordening inzake Gemeenschapsmodellen in werking getreden. Een modelrecht wordt verkregen voor het nieuwe uiterlijk van een product, bestaande uit de vorm daarvan, de gebruikte kleuren en materialen, enzovoort. De Verordening creëert een nieuw recht, te weten het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel.

### Niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel

Zo'n niet-geregistreerd model is gedurende drie jaar tegen namaak beschermd. Een model-inschrijving daarvoor is dus niet nodig.

De beperking is wel dat dit recht na drie jaar definitief eindigt. Verder verleent het alleen bescherming tegen produc-

ten die zijn ontstaan door het kopiëren van het beschermde model.

### Geregistreerd Gemeenschapsmodel

Naast dit nieuwe recht introduceert de Verordening ook het Geregistreerde Gemeenschapsmodel, dat een veel ruimere bescherming zal bieden. Registraties voor dit soort modellen kunnen overigens niet vóór 2003 worden aangevraagd.

Het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel lijkt een zeer bruikbaar recht te zijn als verzuimd is een nieuwe product als model te registreren. Het devies blijft dan ook om nieuwe modellen tijdig te registreren; bij voorkeur vóórdat zij op de markt gebracht zijn.

## Overeenkomsten volgens de Mededingingswet

Sinds 1998 is in Nederland de Mededingingswet van kracht. Deze wet verbiedt onder andere overeenkomsten die de concurrentie op de Nederlandse markt, of een deel daarvan, beperken. Met de invoering van de Mededingingswet zijn veel soorten afspraken verboden die vóór 1998 toegestaan waren, zoals prijsafspraken. Echter, ook andere bepalingen kunnen in strijd zijn met de Mededingingswet. Dit is vaker het geval dan wordt gedacht.

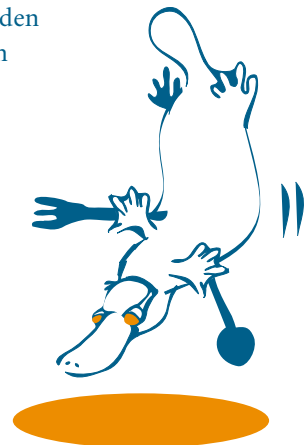
Afspraken die in strijd zijn met de Mededingingswet zijn nietig. Daarom is het belangrijk dat een overeenkomst geen verboden bepalingen bevat. Om problemen te voorkomen, lijkt het verstandig om de bestaande overeenkomsten door te lichten op bepalingen die strijdig zijn met de Mededingingswet.

Voor sommige soorten mededingingsbeperkende overeenkomsten kan echter een vrijstelling worden verkregen. Deze moet worden aangevraagd bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de NMa. Bovendien zijn er door een koppe-

ling tussen de Mededingingswet en Europese regelgeving voor veel categorieën afspraken specifieke vrijstellingsregelingen.

Een van die regelingen betreft technologielicenties, zoals octrooiligenties. Deze EG-verordening 240/96 bevat een witte lijst van bepalingen die niet verboden zijn, een zwarte lijst van verboden zaken en een grijze lijst met twijfelgevallen, waarvoor een aparte vrijstelling moet worden aangevraagd.

Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de licentie-overeenkomsten in elk geval geen bepalingen uit de zwarte lijst bevatten. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een licentie voor slechts een beperkte hoeveelheid producten of de verkoopprijs van de onder de licentie vervaardigde producten.



*'Mijn concurrenten lust ik rauw'*

## VEREENIGDE op locatie: Nijmegen

In de IE-mail van december 2000 stond vermeld dat vanaf die maand VEREENIGDE ook over een steunpunt in Nijmegen beschikte. Met een fraaie, moderne kantoorruimte aan de rand van het universiteitsterrein konden we ons geen betere plek voorstellen om bruggen te slaan naar onderzoeksinstellingen en innovatieve ondernemingen in de regio. Momenteel wordt de bezetting op dagelijkse basis geregeld en wordt uitbreiding overwogen.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kan voorzichtig een balans worden opgemaakt. Manager en partner Leo Jessen blikt met tevredenheid terug op de afgelopen periode: "De opbouwfase verloopt naar wens, onze contacten met bijvoorbeeld universitaire spin-offs ontwikkelen zich goed. We constateren bij deze kennis-intensieve centra dat

het belang van een adequate kennisbescherming steeds meer wordt onderkend."

### Spanningsveld

Vorig jaar juni organiseerde VEREENIGDE in Nijmegen een symposium om vanuit verschillende invalshoeken de betekenis van octrooien voor zowel onderzoekers als ondernemers te belichten. Dat leverde boeiende discussies en inzichten op. Jessen: "Er is een spanningsveld tussen kennisontwikkeling en kennisexploitatie. VEREENIGDE draagt desgevraagd graag bij tot een beheersing van dat spanningsveld door advies en bemiddeling op maat." Het is duidelijk dat VEREENIGDE in Nijmegen een goed thuis heeft gevonden.

**Mercator Technology & Science Park**

**Toernooiveld 216**

**6525 EC Nijmegen**

**Telefoon: 024-355 32 41**



## Algemene Voorwaarden

### VEREENIGDE

In maart 2002 zijn bij de Kamer van Koophandel Haaglanden de Algemene Voorwaarden van VEREENIGDE gedeponereerd, welke van toepassing zijn op alle aan VEREENIGDE verstrekte opdrachten.

Bij deze nieuwsbrief is een exemplaar van onze Algemene Voorwaarden gevoegd. Mocht u evenwel in de toekomst nogmaals een exemplaar willen ontvangen, dan sturen wij u dit graag kosteloos toe.

## Software-uitvindingen

Op 20 februari jl. heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn voor de octrooieerbaarheid van "computer-implementeerde"-uitvindingen. Grofweg zijn dat uitvindingen waarvan het nieuwe aspect in een computerprogramma zit. De richtlijn moet voorkomen dat rechters in verschillende Europese landen verschillende normen zouden kunnen aanleggen voor de octrooieerbaarheid van computer-geïmplementeerde uitvindingen en stelt het Europese Hof van Justitie in staat hierin eenheid te brengen.

### Non-obvious technical contribution

Om aan de vereiste van uitvindingswerkzaamheid ("inventive step") te voldoen, moet een computer-geïmplementeerde uitvinding volgens de voorgestelde richtlijn een "technical contribution" leveren. Een technical contribution wordt door de richtlijn gedefinieerd als een niet

voor de hand liggende bijdrage aan de stand der techniek op een technisch gebied, dat wil zeggen in ieder geval meer dan alleen de bijdrage op zich dat een computerprogramma gebruikt wordt. De richtlijn wil octrooiconclusies op dragers (bv. CD-ROMs) met programma's voor het uitvoeren van computer-geïmplementeerde uitvindingen uitsluiten, al blijft het leveren van dergelijke dragers waarschijnlijk onrechtmatig als daarmee tot inbreuk wordt aangezet.

In vergelijking met de huidige praktijk van het EOB, zou de richtlijn waarschijnlijk de mogelijkheden voor het octrooieren van computer-geïmplementeerde uitvindingen beperken. Het gaat hier vooralsnog om een voorstel. Gezien de verhitte politieke discussies die over octrooieerbaarheid van computersoftware gevoerd worden, is het nog de vraag of het voorstel ongewijzigd zal worden aangenomen.

## Baby-Dry: Luier-uitspraak

Eind 2001 heeft het Europese Hof van Justitie het inmiddels beroemde Baby-Dry-arrest gewezen. Op grond hiervan kunnen ook beschrijvende aanduidingen als merk worden toegelaten.

Om als merk geregistreerd te worden, moet een aanduiding altijd onderscheidend vermogen bezitten. Vóór het baanbrekende arrest weigerden de merkenautoriteiten (zoals het Benelux-Merkenbureau) in principe alle merken die bestonden uit woorden die het product in kwestie of zijn kenmerken eigenschappen beschreven, omdat zij niet zouden kunnen onderscheiden.



### Taalkundig ongebruikelijk

Aan die praktijk is dus voornamelijk een einde gekomen. Elke aanduiding bestaande uit beschrijvende termen (zoals “Baby” en “Dry” voor luiers) kan een merk zijn, mits de combinatie van deze termen taalkundig ongebruikelijk is en niet reeds als woord bestaat. Elk merkbaar verschil met het normale taalgebruik is volgens het Europese Hof voldoende.

De eerste ervaringen met de uitleg van het nieuwe arrest door het Benelux-Merkenbureau zijn goed te noemen, in die zin dat merken makkelijker aanvaard lijken te worden. Een woordvoerder van het Benelux-Merkenbureau gaf overigens aan dat er, wat het Bureau betreft, geen echte wijziging van het beleid noodzakelijk was.

### 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

### Website

www.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, 2002

Onze nieuwsbrief is met uiterste zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het louter afgaan op deze informatie is uitgesloten.