

Vorm van merkprodukt  
is nog geen vormmerk

•  
Waarschuwing tegen  
onnodige registratie

•  
Implementatie van de  
biotech-richtlijn

•  
VEREENIGDE op locatie:  
Zwolsestraat

•  
Het databankenrecht:  
een follow-up

•  
Octrooiliteratuur van  
Primo Levi

### Wijziging PCT-verdrag

Sinds 1 april jl. is het PCT-verdrag gewijzigd. Dit heeft belangrijke consequenties voor de zogenaamde Internationale aanvragen die volgens dit verdrag worden behandeld. Deze behandeling vindt plaats in de fase voordat ze eventueel bij de nationale octrooiraden of het Europees Octrooibureau worden voortgezet. Tot voor kort kon de termijn die een aanvrager krijgt voordat deze nationale/regionale fase dient te worden gestart, alleen tot dertig maanden na de datum van de oorspronkelijke (prioriteits-)aanvraag worden uitgesteld, indien tijdig een verzoek tot inhoudelijke beoordeling was ingediend. Zo niet, dan bedroeg de termijn slechts twintig maanden.

#### **Uitstel**

Sinds de recente wijziging is zo'n verzoek (behalve voor een aantal landen, waaronder Japan en Australië) niet meer nodig om uitstel tot dertig maanden te verkrijgen. De wijziging is ingegeven, omdat bleek dat dit uitstel vaak de enige reden was dat om een inhoudelijke beoordeling werd verzocht. De korte termijnen om het rapport op te stellen legden daarbij een grote druk op de instanties die het onderzoek moeten uitvoeren.

#### **Overgangsregeling**

De inhoudelijke beoordeling (zogenaamde Preliminary Examination) kan overigens nog steeds worden uitgevoerd. Daar moet nu uitdrukkelijk om worden verzocht. Er is een overgangsregeling voor degenen die het inhoudelijk onderzoek reeds hadden aangevraagd voordat de nieuwe regels in werking traden. Zij krijgen een automatisch gegenereerd rapport op basis van het Nieuwheidsonderzoek. Alleen op uitdrukkelijk verzoek wordt dit rapport vervangen door de visie van een Examiner. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de nieuwspagina op onze website: [www.vereenigde.nl](http://www.vereenigde.nl).

## Vorm van merkprodukt is nog geen vormmerk

Begin dit jaar heeft het Gerecht van Eerste Aanleg (GvA: de instantie die bezwaren tegen beslissingen van het Europees Merkenbureau behandelt) zich uitgesproken over de beschermbaarheid als merk van de welbekende Maglite-zaklamp. Het GvA heeft bescherming van de lamp als vormmerk afgewezen.

Dit lijkt een hard oordeel, gegeven de bekendheid van de Maglite-lamp en het feit dat deze diverse designprijzen gewonnen heeft en zelfs in hedendaagse musea te bezichtigen is. Hoe is het GvA dan toch tot dit oordeel gekomen? Twee omstandigheden lijken daarbij een belangrijke rol te hebben gespeeld.

### Onderscheidend vermogen

Allereerst stelt het GvA vast dat aan het onderscheidend vermogen van vormmerken geen zwaardere eisen mogen worden gesteld dan aan andere merken, zoals woord- of beeldmerken. Niettemin is naar het oordeel van het GvA de specifieke vorm van de Maglite-lamp (cilindervormig) erg gebruikelijk en onderscheidt deze zich niet van die van

andere zaklampen. Om die reden fungeert de pure vorm van de Maglite volgens het GvA niet als merk.

### Ingeburgerd

Bovendien had de deposant van de Maglite, Mag Instruments, niet nadrukkelijk gesteld dat de vorm van zijn lampen door het jarenlange gebruik daarvan en door de bekendheid die het produkt had verworven was 'ingeburgerd', dus aan onderscheidend vermogen had gewonnen. Een tijdig beroep op een dergelijke inburgering had Mag Instruments wellicht kunnen baten.

Deze zaak geeft eens te meer aan dat vormmerken complexe materie zijn. Het kan dan ook nooit kwaad om - in overleg met uw merken- en modellengemachtigde - na te gaan of in een bepaald geval niet eerder voor modelbescherming dan voor merkbescherming moet worden gekozen. In dit verband verdient vermelding dat binnenkort het geregistreerde Gemeenschapsmodel zal worden ingevoerd, dat voor heel Europa een uniform modelrecht zal geven.

## Waarschuwing tegen onnodige registratie

Het Europees Octrooibureau krijgt regelmatig meldingen van personen of bedrijven die voor veel geld hun Europese octrooien of octrooiaanvragen hebben laten publiceren of inschrijven in een of ander, niet-officieel register. Dubieuze ondernemers weten hun nietsvermoedende slachtoffers daartoe te verleiden door middel van een zeer officieel en EPO-achtig aandoend, soms in verschillende talen opgesteld document. Soortgelijke praktijken blijken zich ook bij merkdepots voor te doen. Men is echter gewaarschuwd:

de aangeboden 'diensten' zijn niet rechtsgeldig. Officiële publicaties en inschrijvingen worden uitsluitend, en dikwijls automatisch, door de officiële instanties verricht en maken deel uit van de normale procedure voor het aanvragen van octrooien en merken en modellen. Men heeft daarvoor de diensten van bovengenoemde ondernemers niet nodig.

In geval van twijfel is het raadzaam contact op te nemen met uw octrooi- of merkengemachtigde.

## Implementatie van de biotech-richtlijn

De Richtlijn voor de bescherming van biotechnologische uitvindingen (nr. 98/44EG) had vóór 30 juli 2000 in de Nederlandse Octrooiwet geïmplementeerd moeten zijn. Deze Richtlijn beoogt een Europese harmonisatie omtrent de octrooierbaarheid van uitvindingen in de biotechnologie. De implementatie is vertraagd vanwege een procedure bij het Europees Hof in Luxemburg ter vernietiging van de Richtlijn (zie ook de IE-mail van december 2001). Toen bleek dat implementatie toch moest doorgaan, heeft de Tweede Kamer in april 2002 gestemd over het wetsvoorstel.

### Amendementen

Het wetsvoorstel van de regering beoogde onverkorte implementatie van de Richtlijn. Echter, de Tweede Kamer was het op een aantal punten niet eens met het wetsvoorstel en heeft amendementen aangenomen (waaronder een amendement volgens welke planten en dieren niet octrooierbaar zijn) waarvan de Raad van State in een eerder advies al had gezegd dat ze in strijd waren met de Richtlijn en die door de staats-

secretaris van EZ waren beoordeeld als 'destructieve' amendementen. Door nu deze amendementen aan te nemen, heeft de Tweede Kamer de regering en de Eerste Kamer in een lastig parket geplaast. Het is nog maar de vraag of het geamendeerde wetsvoorstel wel wordt bekrachtigd.

### Wel of niet bekrachtigd?

Als het bekrachtigd wordt dan is de Nederlandse wet in tegenspraak met de Richtlijn. Dit doet niet alleen de harmonisatiepoging teniet, maar tevens scheidt het rechtsonzekerheid voor houders en aanvragers van Nederlandse en/of Europese octrooien op het gebied van de biotechnologie. Als het wetsvoorstel niet bekrachtigd wordt, dan blijft Nederland nog langer in gebreke met de implementatie van de Richtlijn. Inmiddels heeft commissaris Bolkestein van de EG al laten horen dat hij juridische stappen gaat ondernemen tegen landen die de Richtlijn nog niet in hun wetgeving geïmplementeerd hebben.

Wordt vervolgd!

## VEREENIGDE op locatie: Zwolsestraat

De IE-mail van augustus 2000 meldde dat vanwege ruimtegebrek op het Haagse hoofdkantoor aan de Nieuwe Parklaan, de sectie advocatuur van VEREENIGDE haar intrek had genomen in de nabijgelegen 'Sea Offices' aan de Zwolsestraat. Het splinternieuwe pand met deels uitzicht op zee was een fraaie en voor de cliënt goed bereikbare locatie, waar ook de sectie advocatuur nog groei kon doormaken.

Dat laatste is zeer zeker gerealiseerd. Waren er in augustus 2000 nog drie advocaten, één accountmanager en drie administratieve en secretariële medewerkers werkzaam in de Zwolsestraat, inmiddels is het team uitgebreid met één

advocaat en twee medewerkers. Partner en sectiehoofd Nick Oostenbroek is echter niet verbaasd over deze groei. 'We hadden dat zien aankomen en waren er klaar voor. De hoge kwaliteit van onze dienstverlening en de inzet van de mensen genereren vanzelf meer en meer werk.'

### Werk aan de winkel

De toename van de werkzaamheden voor de advocaten valt niet in de laatste plaats toe te schrijven aan het feit dat de bescherming van intellectuele eigendomsrechten een steeds gecompliceerder juridisch karakter heeft gekregen. Daarbij valt te denken aan licentie-overeenkomsten, overnames en

IE-audits. Oostenbroek: 'De vraag naar in IE-gespecialiseerde advocaten zit duidelijk in de lift. Dat betekent dus werk aan de winkel. Niet alleen beschikken wij over een dergelijke specialisatie, ook werken wij veel samen met onze collega's van de secties octrooien en merken.' Samen met de algemene rechtspraktijk die de advocaten voeren, zorgt dit alles voor de nodige dynamiek en soms hectiek achter de boogvormige glazen pui van 'de Zwolse'.

Zwolsestraat 17c  
2587 TX Den Haag  
Telefoon: 070-352 42 24



## Het databankenrecht: een follow-up

In de IE-mail van september 2001 werd bericht over de Databankenwet die sinds 1999 in Nederland van kracht is. Inmiddels heeft het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, voor het eerst een uitspraak over deze wet gedaan in de zaak NVM versus El Cheapo.

### NVM versus El Cheapo

Via de site van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) kan men bijvoorbeeld naar een koopwoning zoeken. De Telegraaf heeft een dergelijke website onder de naam El Cheapo. Bij een zoekopdracht doorzoekt de server van El Cheapo diverse woningbestanden, waaronder dat van de NVM, aan de hand van de opgegeven criteria. De geselecteerde gegevens worden vervolgens gekopieerd naar de server van El Cheapo. De NVM spande daarom een procedure aan tegen De Telegraaf, waarin werd gesteld dat de El Cheapo-website inbreuk maakte op de databankrechten van de NVM.

### Bescherming op onderdelen

Bij de Hoge Raad kwamen twee vragen naar voren. Ten eerste of onderdelen van een databank ook als zelfstandige databank gezien kunnen worden en of de onderdelen van een databank ook los te beschermen zijn. De Hoge

Raad oordeelde dat het niet uitmaakt of een databank onderdeel is van een andere databank. Als een databank aan de definitie van beschermde databanken voldoet, is deze beschermd, ongeacht of het een onderdeel van een groter geheel is.

### Substantiële investering

De tweede vraag was of de databank beschermd kan zijn als deze een spin-off van andere activiteiten is. Volgens de Databankenwet moet een databank immers van een 'substantiële investering' getuigen. Bij de behandeling van de wet in het parlement werd door de minister gezegd dat de databank daarom geen spin-off mag zijn. Dit argument werd in de rechtspraak van de lagere rechters en in deze zaak ook door het Hof gebruikt. De Hoge Raad oordeelt echter dat het 'spin-off-argument' onjuist is. Voldoende is dat er sprake is van enige substantiële investering.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is de Databankenwet weer iets helderder geworden. Ook onderdelen van een databank zijn zelfstandig beschermd. Verder maakt het dus niet uit of de databank een spin-off is of niet.

# Octrooiliteratuur van Primo Levi

De Italiaans-joodse schrijver Primo Levi (1919-1987) heeft naam gemaakt in de wereldliteratuur door zijn indringende en accurate verslagen van zijn persoonlijke oorlogservaringen. Met name de beschrijving van zijn kampervaringen in Auschwitz (*Is dit een mens?*) mag tot de beste getuigenissen in haar soort worden gerekend. Andere bekende werken van Levi zijn *Het Respijt* en *Het Periodiek Systeem*.



Primo Levi (1919-1987)

en om deze zichzelf opgelegde taak te volbrengen, moest hij zien te overleven.

## Octrooi tot literatuur verheven

Levi's interesse in uitvindingen en octrooien wordt doorgaans minder belicht. Niet alleen heeft hij enkele uitvindingen op zijn naam staan, hij heeft het gepresteerd om het octrooi letterlijk tot literatuur te verheffen. Het korte verhaal 'De Tijd Schaak Gezet' is een fictief verhaal geheel geschreven in de stijl van een octrooischrift, inclusief stand van de techniek, voorbeelden en conclusies! Het betreft een uitvinding van een methode om de subjectief beleefde tijd van een individu naar eigen inzicht te versnellen, vertragen of stil te zetten.

Het is een net zo absurdistische als unieke literaire expressie. Lezers met weinig of geen affiniteit met de octrooiwereld zullen dan ook nauwelijks weten wat ze ermee aanmoeten.

Degene die het vanuit het Italiaans in het Nederlands heeft vertaald, had er waarschijnlijk eveneens moeite mee.

Boven de vier conclusies - het essentiële sluitstuk van een octrooischrift - staat abusievelijk de kop AANSPRAKEN.

Primo Levi, 'De Tijd Schaak Gezet',  
in *Alle Verhalen*, 2000,  
(Meulenhoff),  
ISBN 90-290-6869-8

### 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.