

Lezersonderzoek IE-mail

• Niet letterlijk in
octrooiconclusies,
toch beschermd?

• VEREENIGDE op locatie:
Nieuwe Parklaan

• Vormmerken onder vuur?

• Albert Einstein,
octrooibeambte derde klas

Piraterij

De laatste tijd komt het fenomeen 'piraterij', zoals het op grote schaal illegaal kopiëren van muziek-cd's en software en het namaken van merkproducten, veelvuldig in het nieuws. De vraag die zich daarbij voordoet is: Wat kan men daartegen doen?

Piraterij onderscheidt zich van 'normale' inbreukzaken doordat het identieke of bijna identieke namaakproducten betreft en doordat het negen van de tien keer om systematisch en opzettelijk namaken gaat. In 'normale' zaken betreft het meestal incidentele gevallen en is er niet altijd opzet in het spel. Door de inbreukmaker wordt bovendien vaak betwist dat er sprake is van inbreuk.

Maatregelen

Om te voorkomen dat er gepirateerde producten de EU binnenkomen, kan een merkhouder de douane (laten) verzoeken op te treden tegen de in-, uit- en/of doorvoer van deze namaak. Daarnaast is het verhandelen van opzettelijk nagemaakte producten een misdrijf waarop gevangenisstraffen van maximaal vier jaar of geldboetes van de vijfde categorie staan.

Civielrechtelijk aanpakken

Civielrechtelijk kan er ook nog actie worden ondernomen. Allereerst is het mogelijk om een verbod te vragen. In Nederland is de rechter in bepaalde gevallen zelfs bereid om aan dit verbod extraterritoriale werking te geven. Ook kunnen schadevergoeding én winstafdracht worden gevorderd en kunnen de inbreukmakende producten en de daarvoor gebruikte productiemiddelen als eigendom worden opgeëist of kan de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan worden gevorderd. De inbreukmakende producten en productiemiddelen kunnen overigens ook – vooruitlopend op een procedure – conservatoir in beslag worden genomen. Ten slotte kan een piraat nog worden verplicht tot het verstrekken van allerhande informatie over bijvoorbeeld de herkomst en (toekomstige) afnemers van de namaakproducten.

Niet letterlijk in octrooiconclusies, toch beschermd?

De conclusies van een octrooi bepalen op welke bescherming de octrooihouder aanspraak kan maken. Als dat billijk is, kan de rechter daarbij bescherming toekennen voor zaken die niet letterlijk onder de conclusies vallen. Zowel de Nederlandse Hoge Raad als het Amerikaanse hoogerechtshof hebben onlangs uitspraken gedaan over regels die de omvang van deze uitgebreide bescherming voorspelbaarder moeten maken.

VS: Festo versus SMC

Het Amerikaanse hoogerechtshof heeft in de zaak Festo tegen SMC een nieuwe regel geformuleerd voor het geval dat tijdens de verleningsprocedure een conclusie is ingeperkt. Wat als naderhand blijkt dat een concreet product (hetzelfde geldt voor een werkwijze) vanwege de inperking niet letterlijk onder de conclusies valt? Het hoogerechtshof bepaalde dat bescherming mogelijk is voor dit product, mits de octrooihouder kan aantonen dat met de inperking de bescherming voor het product niet is opgegeven. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat bij het aanbrengen van de wijziging onvoorzienbaar was dat men op de manier van het concrete product om de inperking heen kon, of dat de reden voor de wijziging slechts marginaal verband hield met het product, zodat men niet van de octrooihouder kon vergen dat hij zijn conclusies zo opstelde dat het product eronder viel. Het hoogerechtshof herriep aldus een verdergaande uitspraak van een lager gerechtshof dat bescherming voor elk door de inperking uitgesloten product onmogelijk had gemaakt.

Daarnaast herbevestigde het hoogerechtshof een eerder geformuleerde regel dat het product niet beschermd is als de octrooihouder niet het *waarom* van de inperking zichtbaar heeft gemaakt. Ook is het product niet beschermd als het met goede reden buiten de inperking valt, bijvoorbeeld omdat het product op het punt van de inperking overeenstemt met de stand der techniek.



Nederland: Van Bentum versus Kool

In tegenstelling tot de VS richt de Nederlandse rechter zich meer op de *uitvinding* dan op de letter van de *conclusies*. De Nederlandse leer was van oudsher dat de bescherming zich zover uitstrekt als waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft. De octrooihouder wordt slechts aan een verdergaande beperking in een conclusie gehouden als een vakman mag aannemen dat de octrooihouder met die beperking om goede redenen afstand heeft gedaan van de bescherming 'naar het wezen'.

In de zaak van Van Bentum-Kool had het gerechtshof besloten dat de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure een beperking op de conclusies had aangebracht terwijl hij zich bewust moet zijn geweest van een bepaald type inrichting dat daarmee buiten de conclusies kwam te vallen. Het hof stelde de regel dat bij zo'n uitsluiting geen bescherming van dit type inrichting mogelijk was, ongeacht wat het 'wezen' van de uitvinding was.

De Hoge Raad verwierp deze regel. De leer blijft ook onder deze omstandigheden dat alleen dan geen bescherming beschikbaar is als er een goede reden is om de inrichting uit te sluiten. Zo'n goede reden staat niet meteen vast wanneer een inrichting bewust uitgesloten is.

In Nederland kan een octrooihouder zodoende onder dezelfde omstandigheden een bredere bescherming krijgen dan in de VS. Het is in Nederland aan de inbreukmaker om een goede reden voor een beperking van de bescherming aan te tonen, terwijl het in de VS aan de octrooihouder is om recht op bescherming ondanks de beperking aan te tonen.

Lezersonderzoek IE-mail

Het lezersonderzoek dat van start ging met het verschijnen van het juninummer van de IE-mail, heeft tot een verrassend hoge respons geleid. Bijna 10% van alle lezers heeft het vragenformulier ingevuld en geretourneerd. De redactie is uiteraard verheugd over deze respons en wil hierbij iedereen die de moeite heeft genomen om te reageren, op papier of via de website van VEREENIGDE, heel erg bedanken. De inzendingen bevatten verder veel opbouwende commentaren en nuttige suggesties. De redactie zal deze uiteraard serieus in overweging nemen. NB: Wist u dat IE-mail ook te lezen is op de nieuwspagina van onze website www.vereenigde.nl?

VEREENIGDE op locatie: Nieuwe Parklaan

Als hekvensluiter in de rubriek 'op locatie' is het de beurt aan het hoofdkantoor in Den Haag. VEREENIGDE heeft dit strak ogende, uit de jaren '80 daterende pand betrokken in 1991. Daarvoor was VEREENIGDE ook al aan de Nieuwe Parklaan gevestigd, tien huisnummers meer richting Scheveningse strand, maar daar kon de organisatie na vijftien jaar niet verder groeien.

Het bruist

Net als de andere kantoren van VEREENIGDE bruist 'Nieuwe Parklaan' van de activiteiten. Dat is niet in de laatste plaats verklaarbaar door de aanwezigheid van alle ondersteunende afdelingen en stafafdelingen voor de hele organisatie. En dat zijn er nogal wat. Variërend van archief, postkamer, huishoudelijke dienst, administratie en financiële administratie tot secretariaat, vertalers, octrooiliteratuuronderzoek, clientservices, ICT, P&O en directie van de kantoororganisatie. Al deze medewerkers zijn dienstverlenend aan het front office en vaak ook, direct of indirect, aan de externe markt.

Wat het front office betreft, herbergt het hoofdkantoor uitgebreide secties Octrooien en Merken. De sectie



Advocatuur zit praktisch 'om de hoek', in de Zwolsestraat (zie ook de IE-mail van afgelopen juni). Het hoofdkantoor, waar zo'n 90 van de in totaal 140 personen werkzaam zijn, onderhoudt dagelijks nauwe contacten met de overige vestigingen van VEREENIGDE.

Nieuwe Parklaan 97
2587 BN Den Haag
Telefoon: 070-416 67 11

Vormmerken onder vuur?

In de vorige IE-mail werd gerapporteerd over de Maglite-zaak. Hierin oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg dat de bekende zaklantaarns merkenrechtelijke bescherming onthouden diende te worden, omdat hun vorm gebruikelijk was. In een al zeer lang lopende zaak heeft het Europese Hof van Justitie op 18 juni jl. zijn oordeel gegeven over de beschermbaarheid van het door Philips bekend gemaakte driekoppig scheerapparaat, dat zij onder andere in Engeland als merk gedeponeerd had. Ook hier werd de merkhouders in het ongelijk gesteld.

Technisch bepaald

Het Hof was van mening dat de vormgeving van het scheerapparaat technisch bepaald is, omdat het samenstel van de drie koppen primair een technische functie heeft. Technische bepaaldheid is een van de in de wet genoemde gronden voor uitsluiting van merkbescherming, waarmee de zaak dus in wezen al beklonken was. Philips voerde nog aan dat de vorm van de 'driekopper' niet geheel technisch bepaald is, omdat er ook anders gevormde en anders werkende elektrische scheerapparaten

bestaan. Maar ook dit mocht niet baten. Een vorm die technisch bepaald is, kan bovendien niet door intensief gebruik 'inburgeren'. Zo'n vorm kan dus ook niet alsnog aanvaardbaar worden.

Er zijn grenzen

De twee vormmerk-arresten geven aan dat ook het merkenrecht zijn grenzen kent, maar dat mag op zichzelf geen verrassing heten. De conclusie van beide uitspraken zou dan ook net zo goed kunnen zijn dat heel veel vormen als merk toelaatbaar zijn. Tenzij ze erg gewoontjes zijn of eerder een technisch effect beogen (waarbij een octrooi wellicht weer mogelijk zou zijn...)

Albert Einstein, octrooibeambte derde klas

Het leven van Albert Einstein (1879-1955) is in de loop der tijden door een reeks van wetenschappers, biografen en anderszins geïnteresseerden ruimschoots in kaart gebracht. Daarbij worden onvermijdelijk allerlei verbanden gelegd tussen zijn natuurwetenschappelijke prestaties en ontwikkelingen in zijn privé-leven. Vanwege Einsteins nogal eigenzinnige karakter had zijn carrière een allerm minst voorspelbaar verloop. Na zijn studie moest hij bijvoorbeeld een tijd lang genoegen nemen met baantjes die op het eerste gezicht weinig of geen toegevoegde waarde hadden voor zijn c.v. Achteraf wordt dan weer door sommigen geoordeeld dat ook die fasen van invloed waren op de ontwikkeling van de man die in 1921 de Nobelprijs voor natuurkunde in ontvangst nam.

Niet verder ontplooiën

Zo werd lang aangenomen dat de periode waarin Einstein werkzaam was als 'Technische Experte dritter Klasse' bij het Zwitserse Octrooibureau, geen wezenlijke bijdrage leverde aan de totstandkoming van zijn beroemde natuurkundige theorieën. Zeven jaar lang, van 1902 tot 1909, hield hij zich onder andere bezig met het bestuderen van octrooiaanvragen. Als 'lage' ambtenaar moest hij zich echter veelal beperken tot formaliteiten en kon hij zich niet verder ontplooiën. Over deze baan zou hij zelf later opmerken dat deze hem tenminste geld en gelegenheid bood om zich, in de avonduren, aan de natuurkunde te wijden.



Albert Einstein als octrooibeambte

Relativiteitstheorie

Op deze veronderstelling is men toch teruggekomen. In de luwte van zijn kantoorbaan kon hij inderdaad ongestoord doorwerken aan zijn relativiteitstheorie. Maar volgens recente opvattingen zijn bepaalde kernelementen uit die theorie wel degelijk gevoed door zijn werkzaamheden op het octrooibureau. Men weet bijvoorbeeld dat Einstein zich heeft beziggehouden met octrooien die betrekking hadden op de coördinatie van klokken op de grote treinstations van Europa. Of deze materie Einstein daadwerkelijk wist te inspireren, is moeilijk te bewijzen, maar het plaatst de problematiek van de relatie tussen tijd en ruimte zonder meer in een plausibel en aards referentiekader.

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.