

Disclaimers in
octrooiconclusies

•
Google
onder vuur

•
IE-informatie
op internet

•
Disclaimers
in merkaanvragen

•
Tussen kunst en...
kennisbescherming

EU-besluiten over octrooien

De raad van ministers van de EU heeft recentelijk beslissingen genomen over twee belangrijke octrooi-onderwerpen: het voorstel voor een Gemeenschapsoctrooi is gestrand en de amendementen van het Europees Parlement op de richtlijn over computergeïmplementeerde uitvindingen zijn grotendeels verworpen. In dit artikel worden beide besluiten nader toegelicht.

Gemeenschapsoctrooi

In de huidige situatie moet voor ieder EU-land apart octrooi worden verleend, eventueel na centraal onderzoek door het Europees Octrooibureau. Dit maakt octrooieren voor alle Europese landen tezamen kostbaar.

Om hier een oplossing voor te bieden, streeft de EU al meer dan dertig jaar naar de mogelijkheid van één octrooi voor alle landen van de EU. Onlangs leek de EU er eindelijk in geslaagd om hierover een politiek compromis te bereiken. Dat is echter bij de uitwerking opnieuw een illusie gebleken. Zoals eerder vormde vertaling van (delen van) het octrooi het struikelblok. De frustraties zijn nu zo groot dat er stemmen opgaan om het Gemeenschapsoctrooi maar definitief te vergeten.

Computergeïmplementeerde uitvindingen

De voorgestelde richtlijn voor octrooieerbaarheid van computergeïmplementeerde uitvindingen beoogde oorspronkelijk een al jarenlang bestaande praktijk van het Europees Octrooibureau vast te leggen. Daarmee zouden tegengestelde beslissingen op dit gebied door de rechter in verschillende landen moeten worden voorkomen.

De richtlijn is politiek controversieel geworden door verbeten oppositie vanuit kringen van internetgebruikers en *open source*-programmeurs, die veel minder mogelijkheden voor software-octrooien willen. De bestaande praktijk werd gezien als een wetschendende samenzwering van Octrooiraad,

lees verder op pagina 2 >

octrooiaanvragers en octrooigemachtigden. Het Europees Parlement heeft zich met allerlei amendementen bij de opposanten aangesloten. De raad van ministers heeft de amendementen echter grotendeels teruggedraaid, met

de overweging dat deze op misinformatie waren gebaseerd. Het voorstel gaat nu weer terug naar het Europees Parlement. Mogelijk wordt de richtlijn uiteindelijk buiten het parlement om vastgesteld door de raad van ministers.

Disclaimers in octrooiconclusies

Onlangs heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau een uitspraak gedaan die een einde maakt aan de onzekerheid omtrent het gebruik van disclaimers in octrooiteksten. Volgens deze recente uitspraak (de identieke G 1/03 en G 2/03) zijn disclaimers onder bepaalde, nu duidelijk gedefinieerde, omstandigheden toegestaan.

Een disclaimer wordt in octrooiteksten gebruikt om de conclusies - die in hoofdzaak de beschermingsomvang van een octrooi bepalen - nieuwheid te geven ten opzichte van de stand van de techniek. Nieuwheid is essentieel voor geldige octrooiconclusies. Als een bepaalde publicatie de nieuwheid van (een gedeelte van) de conclusies wegneemt, dienen de conclusies aangepast te worden, zodanig dat ze weer nieuw worden.

Afstand

Het aanpassen van conclusies kan op verschillende manieren. Het kan op basis van de oorspronkelijke aanvraag, bijvoorbeeld door conclusies te combineren.

Maar het is ook mogelijk om letterlijk afstand te doen van hetgeen in de nieuwheidsschadelijke publicatie is beschreven. Dit kan dan doorgaans door een frase als *met het voorbehoud dat... wordt geacht te zijn uitgesloten*. Een dergelijke, gedeeltelijke afstand van recht wordt in de octrooipraktijk een disclaimer genoemd.

Duidelijkheid

In de beslissing T 323/97 van een Technische Kamer van Beroep van het EOB (zie ook IE-mail van april 2002) werd gesteld dat disclaimers die geen (letterlijke) basis vinden in de oorspronkelijke aanvraag, niet toelaatbaar werden geacht. Deze beslissing conflicteerde weer met eerdere beslissingen en met de gangbare praktijk. Vanwege deze onduidelijke situatie werd de kwestie van de disclaimers voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep, die daar nu uitsluitsel over heeft gegeven: disclaimers zijn onder de door de Grote Kamer van Beroep gepreciseerde omstandigheden toegestaan. Deze uitspraak brengt de gewenste duidelijkheid.

Google onder vuur

Al vanaf 2003 spannen merkhouders rechtszaken aan tegen Google vanwege het feit dat wanneer hun merknaam als zoekterm bij Google wordt ingegeven, andere bedrijven in staat zijn om advertenties op het scherm te laten verschijnen.

In Frankrijk werd Google daarom al wegens merkinbreuk veroordeeld tot het betalen van een boete aan het reisbureau Bours des Vols. Ook modehuis Louis Vuitton is om deze reden naar de rechter gestapt. In de VS kreeg Google het aan de stok met eBay en recentelijk met American Blind & Wallpaper Factory. Wat deze laatste betreft, is het de vraag of zij in alle redelijkheid ook de blokkade van meer beschrijvende versies van haar merk kan eisen (bijvoorbeeld 'American wallpaper' en 'American blind').



ZOEKTERMEN: 'VOGEL' - 'BEK' - 'DIER'

Rechterlijke uitspraak

Inmiddels door schade en schande wijs geworden, geeft Google vrij snel gevolg aan 'redelijke' verzoeken van merkhouders. Daarnaast onderneemt het zelf actie om een rechterlijke uitspraak te verkrijgen over de vraag of het door Google gehanteerde systeem van zoekterm-gerelateerde reclame inbreuk maakt op merkenrecht. Van alle overige procedures tegen Google - die op dit moment als paddestoelen uit de grond lijken te schieten - probeert Google zich te distantiëren.

Gmail

Ook op een ander front heeft Google het moeilijk. Mensenrechtenorganisatie Privacy International heeft zich bij de nationale 'privacywaakhonden' in zeventien landen (onder ander het CBP) en bij de Europese Commissie beklagd over Google's plannen om een kosteloze 'hotmail'-achtige maildienst op te zetten. Volgens Privacy International maakt deze maildienst, die Gmail zal gaan heten, inbreuk op Europese en Amerikaanse privacywetgeving. Aan de hand van de woorden die abonnees in de tekst van hun e-mails gebruiken, zou reclame kunnen worden toegevoegd aan de mails. Bijvoorbeeld: u mailt een kennis het tijdstip waarop u hem of haar bij de sportschool treft, waarop Google vervolgens in die mail een of meerdere advertenties meestuurde van sportwinkels.

Octrooi-informatie op internet: hulp bij zoektocht

In de voorgaande afleveringen uit deze serie hebben wij u geïnformeerd hoe u op het internet informatie over en in octrooien kunt vinden. Daarbij werd af en toe de kanttekening gemaakt dat informatie vaak onvolledig en/of moeilijk te vinden is. VEREENIGDE heeft specialisten in huis die u bij uw zoektocht naar informatie kunnen helpen. Hieronder een overzicht van de soorten informatie die wij u kunnen leveren.

Informatie over de status van een aanvraag, octrooi of octrooiserie

Wij zoeken voor u uit of bijvoorbeeld een octrooi is verleend en/of nog steeds geldig is. Daarnaast bewaken wij de status en rapporteren wij eventuele veranderingen daarin.

Informatie over octrooiposities van concurrenten

U wilt weten hoe uw concurrenten het in de octrooiwereld doen. Wij brengen de belangrijkste concurrenten en hun octrooien in kaart.

Nieuwheidsonderzoeken

U heeft een uitvinding gedaan en wilt meer zekerheid alvorens het traject in te gaan van het opstellen van een octrooiaanvraag. Wij zoeken niet alleen in de voor iedereen toegankelijke databases, maar ook in de zogeheten betaalservices op zowel octrooien als andere literatuur. De rapportage is vergelijkbaar met het nieuwheidsonderzoek dat u van het Europees Octrooibureau krijgt.

Rechten van derde partijen

U wilt met een product de markt op, maar weet niet of u daarmee inbreuk maakt op octrooirechten van een ander.



Van links naar rechts: Maryse Barel, Jurjen Dijkstra en Frédérique Klein

Door onderzoek naar rechten van derden en advies over geblokkeerde en nog vrije ontwikkelingsrichtingen, kunnen wij bijvoorbeeld de kans verkleinen dat u met de lancering van uw nieuwe product onverwachts inbreuk blijkt te maken op een octrooi van een ander.

Voor deze en andere onderwerpen op het gebied van octrooi-informatie beschikken wij over een ervaren team van octrooi-informatiespecialisten:

Maryse Barel	- bewakingen, naams- en nummer-recherches
Jurjen Dijkstra	- werktuigbouw, elektrotechniek, bouwkunde
Frédérique Klein	- (bio)chemie, biotechnologie, voeding

Disclaimers in merkaanvragen

Onlangs heeft ook het Europese Hof van Justitie zich gebogen over de toelaatbaarheid van disclaimers in merkaanvragen. Men is tot de uitspraak gekomen dat disclaimers in merkaanvragen tot rechtsonzekerheid kunnen leiden en daarom niet toegestaan zijn.

Het oordeel van het Hof vloeide voort uit een zaak die zijn oorsprong in de Benelux vond, te weten de zaak 'Postkantoor', aangebracht door KPN. KPN had een aanvraag voor het merk POSTKANTOOR ingediend, voor een grote verscheidenheid aan waren en diensten. Het Benelux-Merkenbureau had die aanvraag geweigerd, omdat het van mening was dat een aanduiding als 'postkantoor' niet als merk (dus als onderscheidingssteken) kon fungeren. KPN stelde dat zij het recht had om haar aanvraag te beperken tot bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van direct-mailcampagnes of het uitgeven van postzegels, voor zover die geen betrekking hebben op een postkantoor (de disclaimer).

Rechtsonzekerheid

Disclaimers als door KPN voorgesteld, zijn zeker niet ongebruikelijk en worden vaak als een goede oplossing

gezien om aan te geven dat een deposant voor bepaalde waren of diensten geen merkrechten claimt. De analogie met disclaimers in octrooiconclusies (zie elders in deze IE-mail) ligt voor de hand. Het Hof oordeelde niettemin dat dit soort disclaimers in merkaanvragen niet toelaatbaar is, omdat dit tot rechtsonzekerheid zou kunnen leiden. Met name is het Hof bezorgd dat concurrenten bepaalde aanduidingen überhaupt niet meer zouden durven gebruiken, omdat er immers (gedeeltelijk) merkrechten op zijn verworven.

Gezien het ontegenzeggelijk grote belang van de bescherming van het vrije verkeer van goederen en diensten, is de bezorgdheid van het Hof te prijzen. Anderzijds is het de vraag of de redenering van het Hof hout snijdt, omdat de merkenregisters vrij raadpleegbaar zijn en de (geclaimde) merkrechten van een concurrent dus altijd te verifiëren zijn.

Tussen kunst en... kennisbescherming

Op vrijdag 19 maart 2004 was het moderne Groninger Museum het decor van een bijzonder evenement. De Groningse vestiging van VEREENIGDE bestond ruim dertig jaar en vierde dit jubileum met een receptie voor al haar relaties. Deze receptie bood tevens de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van octrooigemachtigde en partner Aadt Prins, die per 1 maart uit de maatschap is getreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De receptie trok veel belangstelling en werd een gezellig samenzijn van opdrachtgevers, uitvinders, beleidsmakers, bestuurders en medewerkers. Een speciaal verzorgde rondleiding door de tentoonstelling *Het Russische Landschap* zorgde voor een passende culturele omlijsting. Het officiële gedeelte vond plaats in het Auditorium van het museum, waar Aadt Prins een onderzoeksrapport presenteerde in aanwezigheid van de commissaris van de koningin in de provincie Groningen, Hans Alders.



Hans Alders (commissaris van de koningin in de provincie Groningen), Aadt Prins (VEREENIGDE) en Kim Tan (VEREENIGDE)

Het noorden versus de rest

Het 44 pagina's tellende onderzoeksrapport, getiteld: *Uitgevonden in het Noorden; octrooien als maatstaf voor innovatie in Groningen, Friesland en Drenthe*, is opgesteld door de Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van en in samenwerking met VEREENIGDE. Het doel van het onderzoek was om een antwoord te krijgen op de actuele vraag: Hoe innovatief is het Noord-Nederlandse bedrijfsleven in vergelijking met de rest van Nederland?

Gezien de bevindingen in het rapport, is er voor het Groningse kantoor van VEREENIGDE nog veel werk te verzetten. Daar is men aan de Heresingel 7 echter helemaal klaar voor. De jarenlange aanwezigheid in het noorden heeft ervoor gezorgd dat de organisatie zich daar hecht heeft geworteld. Er is dan ook vertrouwen in een gezonde toekomst, zowel voor wat betreft de kennisbescherming in de regio als de ontwikkeling van het kantoor.

Het volledige rapport *Uitgevonden in het Noorden* is te downloaden via de nieuwspagina van onze website (www.vereenigde.nl).

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, 2004

IE-mail is de nieuwsbrief van VEREENIGDE over intellectuele eigendom. De 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.