

Niets scheert gladder...

•
Geen geuren en
weinig kleuren

•
Recente wijzigingen
PCT-verdrag

•
Wijziging standplaats
Leo Jessen

•
Diagnostische methoden

•
Christiaan Huygens,
bevlogen wetenschapper
en uitvinder

Kritisch rapport werking octrooisysteem

De Federal Trade Commission (FTC), de Amerikaanse mededingingsautoriteit, heeft onderzocht of ingrijpen in de werking van het Amerikaanse octrooisysteem nodig is. Daarover heeft de FTC een lijvig rapport gepubliceerd (www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreport.htm). Het rapport is vooral kritisch over de kwaliteit van het onderzoek en de lage uitvindingsnormen van de octrooiraad, die het risico meebrengen dat de mededinging gehinderd wordt door dubieuze octrooien.

Het rapport komt daarom met een aantal aanbevelingen voor grondiger onderzoek en hogere normen. Ook zou de positie van derden ten opzichte van octrooien versterkt moeten worden. De FTC zou zelf sommige hinderlijke octrooien moeten gaan aanvechten.

Positieve houding

Het rapport schetst hoe aanvankelijk, tot rond 1930, in de VS een positieve houding tegenover octrooien bestond, waarbij de octrooihouder zijn octrooi naar willekeur kon gebruiken. In de periode daarna zag men octrooien vanuit mededingingsoogpunt steeds meer als een dubieus soort monopolie, waarvan het gebruik aan banden gelegd moest worden. Sinds de jaren zeventig heeft men in de VS weer een positievere houding tegenover octrooien aangenomen, als onmisbare ondersteuning van de Amerikaanse (kennis)industrie.

Evenwicht

Gezien de industriële ontwikkeling sinds die tijd, wil de FTC die positieve houding aanhouden. Hierbij wordt naar een evenwicht gezocht tussen stimulering van innovatie door octrooibescherming en vrije mededinging. De FTC heeft daarover met vertegenwoordigers van verschillende industrieën

lees verder op pagina 2 >

gesproken. In de biotech- en farmaceutische industrie vond men octrooien onmisbaar voor innovatie, maar tegelijkertijd heerste de zorg dat technieken onbenut zouden kunnen blijven vanwege bestaande ongebruikte octrooien. De micro-elektronische, computer- en software-industrie waren gemengd positief over octrooien. Maar zij vonden

dat innovatie ook zonder octrooisysteem zou doorgaan en zagen problemen met een ondoordringbaar struikgewas van octrooien ('patent thicket'), waardoor octrooi-inbreuk moeilijk te vermijden is en het risico bestaat dat onverhoeds royalty's geëist worden.

Niets scheert gladder....

Wilkinson beweert in zijn reclames dat geen ander scheermes gladder scheert dan zijn nieuwe systeem Quattro. Volgens de rechtbank in Utrecht mag het dat nu ook blijven doen, omdat de rechter vindt dat Wilkinson zijn slogan voldoende met onderzoek heeft onderbouwd. Concurrent Gillette had in kort geding geëist dat Wilkinson de leus zou intrekken.



Wilkinson zelf haalde overigens ook bakzeil. In hetzelfde kort geding had het in reconventie (als tegeneis) ook een verbod gevraagd. Gillette zou niet meer mogen beweren de beste te zijn ('the best a man can get'). Ook deze eis wees de rechter dus af. De superlatieven in de reclame zijn volgens de Utrechtse rechtbank zo uitgehold, dat een gemiddeld geïnformeerde consument de slogan van Gillette alleen als een (toegestane) superioriteitsclaim zal opvatten.

Geen geuren en weinig kleuren

Kleurmerken liggen onder vuur. In een recente uitspraak oordeelde het Hof dat merken die bestaan uit een combinatie van kleuren, alleen onder strikte voorwaarden bescherming verdienen. Het Europese Hof van Justitie wees eerder al de beschermbaarheid van geuren als merk af.

In een reeks van arresten over non-conventionele merken (geuren, kleuren en klanken) heeft het Europese Hof de afgelopen twee jaar de grenzen van het merkenrecht afgebakend. De geurmerken zijn gesneuveld, omdat het Hof van mening was dat geuren niet voldoende duidelijk en duurzaam vast te leggen zijn. Klankmerken werden wel toegestaan, zij het dat die op een specifieke wijze moeten worden vastgelegd. Dit moet namelijk door middel van een notenbalk, en in elk geval niet door middel van een geluidsdrager, wat natuurlijk het makkelijkst zou zijn. Ook kleurmerken - merken bestaande uit één enkele kleur, zoals KPN-groen of Zwitsal-geel - zijn toegestaan, maar het Hof zegt dat kleuren slechts in uitzonderlijke gevallen onmiddellijk toelaatbaar zijn. In de meeste gevallen moet de merkhouder eerst aantonen dat de door hem geclaimde kleur door langdurig en intensief gebruik ingeburgerd is, en dus door de consument als een onderscheidingssteken (merk) wordt herkend.

Combinatie

In zijn meest recente arrest over kleuren (Heidelberger Bauchemie, uitgesproken op 24 juni 2004) heeft het Hof nu geoordeeld dat merken die bestaan uit een combinatie van kleuren alleen onder strikte voorwaarden toelaatbaar

zijn. De deposant moet precies aangeven op welke manier de bewuste kleuren gerangschikt zijn. Het is dus niet voldoende om de kleuren in een vierkantje weer te geven. Het depot moet namelijk duidelijk maken op welke wijze de kleuren in relatie tot elkaar gebruikt worden, waarbij die wijze bovendien uniform moet zijn.

Constante factor

Ondernemingen die zich onderscheiden door het constante gebruik van twee bepaalde kleuren, doen dat vaak in al hun commerciële uitingen, en dus vaak op gevarieerde wijze. De kleuren zijn de constante factor, maar de verhouding daartussen ligt niet altijd vast. Deze praktijk wringt dus met de bevindingen van het Hof, dat meent dat zo'n kleurcombinatie alleen als merk kan fungeren als de verhoudingen vastliggen. Het is de vraag hoe de rechtspraak hiermee zal omgaan.



KLEURMERKEN
LIGGEN
ONDER VUUR

Recente wijzigingen PCT-verdrag

Via het PCT-verdrag kan efficiënt in meerdere landen tegelijk octrooi worden aangevraagd door middel van één centraal ingediende internationale aanvraag. Voor een groot aantal landen was de verplichting om de aanvraag nationaal/regionaal daadwerkelijk voort te zetten (onder andere door het betalen van de nationale taksen), reeds uitgesteld tot dertig maanden na eerste indiening. Dit uitstel geldt nu voor nagenoeg alle aangesloten landen.

Recentelijk werden voorlopig de laatste wijzigingen in het PCT-verdrag doorgevoerd. De belangrijkste verandering is dat nu bij ontvangst van het nieuwheidsrapport, een 'International Preliminary Report on Patentability' (IPRP) wordt verkregen. Hierbij geeft de Examiner een voorlopige mening over de octrooieerbaarheid van de uitvinding naar aanleiding van de in het nieuwheidsrap-

port geciteerde literatuur. Over deze mening kan in de PCT-fase alleen tegen betaling worden gecorrespondeerd. Anders dient het IPRP als een geheugensteuntje voor de Examiner, die het te zijner tijd als eerste bericht kan uitsturen als na de PCT-fase een Europese procedure wordt gestart. Deze nieuwe stijl heeft voor aanvrager als voordeel dat hij al voordat hij het nieuwheidsrapport ontvangt, kan inschatten waar hij aan toe is met betrekking tot de octrooieerbaarheid.

Het IPRP heeft hiermee de trekken van het vroegere 'International Preliminary Examination Report', dat kon worden verkregen na een verzoek daartoe. Door de afwezigheid van dialoog met de Examiner dient echter nog niet teveel gewicht aan deze eerste mening te worden gehecht.

Wijziging standplaats Leo Jessen

Ir Leo Jessen, octrooigemachtigde en partner bij VEREENIGDE, is vanaf 1 juli jl. werkzaam op het kantoor aan de Nieuwe Parklaan 97 te Den Haag. Contactpersoon voor Leo's octrooizaken is mevrouw Marleen Sluijs, managementassistente (tel. 070-416 68 57, m.sluijs@vereenigde.nl).

Voordat Leo de overstap naar Den Haag maakte, heeft hij met veel inzet en plezier zijn diensten verleend in de

Arnhemse vestiging van de organisatie. De octrooigemachtigden die momenteel kantoor Arnhem vertegenwoordigen, zijn Ir Herman Witmans (partner), Ir Michiel van Rooij en Ir Janna de Vries. Zeer recentelijk is Ir Arienne Duijker het team komen versterken als octrooigemachtigde in opleiding.



Diagnostische methoden

In welke gevallen dient een geclaimde werkwijze te worden aangemerkt als een diagnostische methode en kan die op grond daarvan worden uitgesloten van octrooiering? In de loop der jaren zijn hierover bij het Europees Octrooibureau (EOB) verschillende opvattingen ontstaan.

Volgens het Europees octrooiverdrag vormen 'diagnostische methoden die worden toegepast op het menselijke of het dierlijke lichaam' een uitzondering en zijn deze uitgesloten van octrooiering. Inmiddels is echter gebleken, dat deze bepaling ruimte biedt voor verschillende interpretaties.

Verskillende opvattingen

Volgens de ene opvatting van het EOB, zoals die bijvoorbeeld blijkt uit de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep T 385/86, is pas sprake van een diagnostische methode, indien de geclaimde methode alle stappen bevat

die nodig zijn voor het bereiken van een medische diagnose. Volgens een andere opvatting (bijvoorbeeld T 964/99) is die interpretatie van de uitzondering te eng. Dit omdat handelingen die een essentieel onderdeel uitmaken van een bepaalde wijze van het stellen van een diagnose, niet onder bovengenoemde uitzondering zouden vallen en dus wel geoctrooieerd zouden kunnen worden. Daardoor zou uiteindelijk de betreffende wijze van diagnose stellen, toestemming vergen van de octrooihouder voor het uitvoeren van de geoctrooieerde handeling die daarvan deel uitmaakt.

Grote Kamer van Beroep

In geval van tegenstrijdige jurisprudentie heeft de President van het EOB de mogelijkheid om vragen te stellen aan de Grote Kamer van Beroep, teneinde 'uniforme toepassing van de wet te verzekeren'. Dat is ook in dit geval gebeurd. De zaak is nu aanhangig gemaakt bij de Grote Kamer van Beroep onder nummer G 1/04.

Christiaan Huygens, bevlogen wetenschapper en uitvinder

Als telg uit een voornaam Haags patriciërsgezicht leek Christiaan Huygens (1629-1695) al op jonge leeftijd te hebben gekozen voor een wetenschappelijke carrière. Dat was voor die tijd zeker geen voor de hand liggende keus, want in de zeventiende eeuw werd wetenschap beschouwd als iets wat mensen van stand 'erbij deden' om zich van het gewone volk te onderscheiden en niet als een serieus beroep.



Christiaans vader, de grote diplomaat en dichter Constantijn Huygens, had zijn zoon daarom liever rechtsgeleerde zien worden, geheel volgens de familietraditie. Dat Christiaan zich zou ontwikkelen tot een van de meest invloedrijke wetenschappers van zijn tijd, kon hij niet voorzien. Huygens heeft grote uitvindingen en ontdekkingen op het gebied van de astronomie, wiskunde en natuurkunde op zijn naam staan. Hij is onder andere beroemd vanwege zijn ontdekking van de ring van Saturnus en zijn theorieën over de centrifugale kracht en elastische botsingen.

Hoogste kringen

Huygens' elitaire komaf maakte het niet moeilijk voor hem om als jonge wetenschapper toegang te krijgen tot de hoogste internationale wetenschappelijke kringen. In Parijs, waar hij zich van 1666 tot 1681 zou vestigen, kwam hij in contact met, onder anderen, de Franse wiskundige Pascal en de Duitse wiskundige en filosoof Leibniz. De uitwisseling van ideeën tussen hem en zijn tijdgenoten en de invloed die hij daarbij onderging van grootheden als Descartes en Newton, waren bepalend voor de ontwikkeling van Huygens' theorieën. Huygens publiceerde over uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen. *Horologium Oscillatorium* (1673), waarin hij de wetten van de pendulebeweging definieert en een verbeterd slingeruurwerk beschrijft, wordt als zijn belangrijkste werk gezien.

Octrooi

In 1657 had Huygens al octrooi verkregen op een door hem ontworpen slingerklok, die vele malen nauwkeuriger bleek dan alle uurwerken die tot dan toe bestonden. Met dit octrooi verleende hij de Haagse klokkenmaker Salomon Coster het alleenrecht voor de vervaardiging en verkoop van zijn klokken, die weldra over de hele wereld werden gebruikt. Het is nog maar de vraag of Huygens toen kon beseffen hoezeer de door hem zo gekoesterde wetenschappen een sprong voorwaarts konden maken dankzij zijn uitvinding van exacte tijdwaarneming.

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.