

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

**Inbreukopinies in de
VS niet langer nodig?**

**Uitleg van
octrooiconclusies**

**Octrooien schaden
merkrecht Lego**

Denken Durven Doen

**Bescherming
van databanken,
een gokje wagen?**



Nieuw onderkomen voor Haagse vestigingen VEREENIGDE

Per 15 november is het hoofdkantoor van VEREENIGDE verhuisd van de Nieuwe Parklaan 97 naar een ruimer pand aan de Johan de Wittlaan 7, 2517 JR te Den Haag. Ook de in Den Haag gevestigde collega's van de sectie advocatuur, die voorheen hun onderkomen hadden in de Zwolsestraat 7c, zijn meeverhuisd naar het nieuwe adres. Postadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers zijn ongewijzigd gebleven. Binnenkort houden wij open huis, maar hierboven alvast een korte foto-impressie van het nieuwe kantoor.

Kijk over de schutting!

Op 13 januari 2005 organiseert VEREENIGDE in het Nederlands Congres Centrum een evenement genaamd *Kijk over de Schutting*. De cliënten van VEREENIGDE kunnen hier kennis nemen van elkaars vindingen en rechten met als mogelijke plus-effecten samenwerking, uitwisseling en probleemoplossingen. Voor aanmelding of nadere informatie over *Kijk over de Schutting* kan men contact opnemen met Rob van Niele, manager communicatie, tel. 070-4166762, e-mail: r.vanniele@vereenigde.nl of kijk op www.vereenigde.nl onder de button 'nieuws'.



Octrooigemachtigden
Merkengemachtigden
Advocaten

VEREENIGDE

Inbreukopinies in de VS niet langer nodig?

Een van de redenen waarom de Amerikaanse rechter in octrooizaken wordt gevreesd, is wat in de Amerikaanse octrooiwet 'willful infringement' (opzettelijke inbreuk) wordt genoemd. Bij opzettelijke octrooi-inbreuk kan een inbreukmaker worden veroordeeld tot betaling van drie-maal de werkelijke schade.

Op deze praktijk bestaat toenemende maatschappelijke kritiek, omdat opzet heel snel wordt aangenomen. Partijen kunnen zich hiertegen wapenen door een Amerikaanse advocaat of octrooigemachtigde te vragen een inbreukopinie af te geven over een octrooi en alleen door te gaan wanneer deze opinie gemotiveerd aangeeft dat er geen sprake is van octrooi-inbreuk of dat het octrooi ongeldig is. Door een dergelijke opinie te overleggen, toont men de afwezigheid van opzet aan, zelfs als in een rechtszaak de inbreuk anders beoordeeld zou worden.

Niet meer automatisch drie keer de schade

Omgekeerd zag de rechter de afwezigheid van een gunstige opinie juist als dwingend bewijs van opzettelijke inbreuk als een inbreukmaker zich bewust was geweest van het betrokken octrooi. Recentelijk is aan dit automatisme een eind gemaakt in de zaak Knorr-Bremse System Für Nutzfahrzeuge GmbH tegen Dana Corporation. Wellicht is dit een voorteken dat onder druk van de maatschappelijke kritiek, de rechterlijke macht minder vaak opzet zal gaan constateren. Toch is er hiermee geen einde gekomen aan de wenselijkheid van het vragen van inbreukopinies voor de VS. De inbreukmaker blijft, op straffe van betaling van drie keer de schade, de plicht houden 'due care' te betrachten om inbreuk te vermijden. Bij afwezigheid van een gunstige opinie moet de beoordeling van opzet alleen aan een jury worden overgelaten. Een gunstige opinie zal nog steeds voorkomen dat het tot vaststelling van opzettelijke inbreuk komt.

Uitleg van octrooiconclusies

Octrooirechters blijven zoeken naar een 'formule' om op reproduceerbare wijze te bepalen wat wel en niet onder een octrooi valt. Daarvoor zijn de conclusies (claims) van het octrooi maatgevend, maar de vraag is hoe letterlijk men deze conclusies moet toepassen.

De Law Lords in het Engelse House of Lords (de hoogste Engelse rechter) hebben zich hierover in oktober uitgesproken in een zaak tussen Amgen en Hoechst. Er werd erkend dat de uitvinder een prestatie had geleverd door de DNA-sequentie van het hormoon EPO te bepalen. Maar volgens de Lords had de uitvinder alleen een toepassing hiervan op de EPO-productie geclaimd door het EPO-DNA *van buiten* een cel in te brengen. Na indiening van de octrooiaanvraag was productie mogelijk geworden door op basis van de verworven kennis over de DNA-sequentie *cel-eigen* EPO-DNA te activeren, maar dat weigerden de Lords onder het octrooi te laten vallen.

Fair protection

De Lords memoreerden dat het Europees octrooiverdrag voorschrijft dat de bescherming een 'fair protection' voor

de octrooihouder moet combineren met een 'reasonable degree of certainty' over wat er beschermd is. De Lords hanteerden de formule dat voor allebei maatgevend is 'wat de vakman begrijpt dat de octrooihouder bedoelde te beschermen'. Voor oude Engelse begrippen is dat vrij ruim, omdat bescherming vroeger de letterlijke bewoording niet te boven ging, zelfs als daar aperte fouten in zaten.

De bedoeling

Deze formule lijkt op de Nederlandse benadering, waarbij de uitvinding achter de conclusie wordt achterhaald om de conclusie uit te leggen. Men zou immers kunnen stellen dat de octrooihouder *bedoelt* die uitvinding te beschermen. Maar de Engelse benadering is beperkender. De Lords merken namelijk op dat de octrooihouder allerlei andere *bedoelingen* kan hebben gehad om de claims

verder te beperken, zoals bijvoorbeeld het makkelijker verleend krijgen van het octrooi, het omzeilen van niet nader bekende stand der techniek, enz. Het mogelijk bestaan van dergelijke bedoelingen is uitgangspunt bij het beperkt uitleggen van de claims.



Octrooien schaden merkrecht Lego

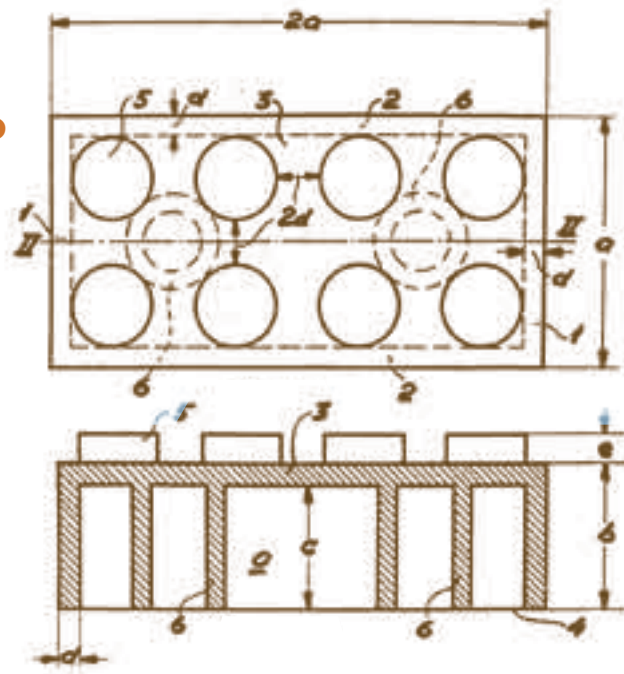
The Cancellation Division van het Europese Merkenbureau (OHIM) heeft een bestaande merkregistratie voor de vorm van het welbekende Lego-steentje deels nietig verklaard. Het Lego-steentje was eerder door octrooien beschermd, hetgeen werd meegewogen bij de beoordeling van de vraag of de vorm van het Lego-steentje geheel technisch bepaald was.

Het OHIM nam zijn beslissing op het verzoek van de Canadese firma Megabloks. Deze firma brengt eveneens 'Lego-achtig' constructiespeelgoed op de markt en heeft daarover wereldwijd al diverse rechtszaken met Lego gevoerd. Uit de uitspraak van het OHIM blijkt dat die rechtszaken soms door Megabloks en soms door Lego gewonnen werden. Het OHIM besloot echter – terecht – dat het een zelfstandig oordeel moet vormen op basis van de vragen van de hier toepasselijke wetgeving, te weten de Europese Merkenverordening.

Het OHIM oordeelt allereerst dat de omstandigheid dat er één of meer octrooien voor een bepaald product hebben bestaan, niet *per definitie* inhoudt dat het verkrijgen van een merkrecht voor de vorm daarvan onmogelijk is. Integendeel, deze diverse vormen van bescherming van intellectuele eigendom kunnen juist zeer goed naast elkaar bestaan.

Technisch bepaald

In dit geval leidde de bestudering van de octrooien van Lego er echter wel toe dat het OHIM oordeelde dat de vorm van het Lego-steentje technisch bepaald was. De



vorm diende er namelijk toe om het stapelen van de Lego-steentjes te vergemakkelijken.

'Technische bepaaldheid' is een van de uitsluitingsgronden in het merkenrecht, en een dergelijk inherent gebrek kan ook niet worden geheeld door het leveren van bewijs van inburgering van het merk. Het OHIM besloot daarmee tot gedeeltelijke doorhaling van de inschrijving van het LEGO-vormmerk, waar het constructiespeelgoed betrof. Voor andere soorten speelgoed en sportartikelen werd het merkrecht overigens in stand gelaten. Ten tijde van het schrijven van dit artikel was nog onbekend of Lego beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van het OHIM. Gezien de grote financiële belangen van beide partijen zal het vermoedelijk niet bij deze procedure blijven.

Denken Durven Doen

Het kennisfestival Holland Innovation vond dit jaar plaats in de Van Nelle Ontwerpfabriek. Dit voormalige fabriekscomplex met zijn grote glaspartijen en hemelwaarts gerichte loopbruggen bleek een inspirerende ontmoetingsplaats voor uitvinders, adviseurs en ondernemers.

Het festival bood een podium voor het presenteren van ideeën en het tonen van innovatieve producten. Zo presenteerde Prof. Wubbo Ockels op bevlogen wijze de Superbus, na zijn prijswinnende NUNA zonnerace-auto een nieuw idee voor een duurzaam vervoermiddel. De Superbus is "Een bus voor twintig tot veertig personen die super is. Elektrisch, aerodynamisch, snel en lichtgewicht", aldus Wubbo Ockels.

Blauwe energie

Met het 'Blauwe Energie'-project toonden KEMA, Volker Wessels, Velsen Flexoplast en Hogeschool Leeuwarden aan waartoe een combinatie van bedrijven en kennisin-

stituten kan leiden. Met behulp van membraantechnologie bleken ze in staat duurzame energie te winnen uit zout en zoet water.

Dat er tussen de farmaciereuzen plaats is voor jonge innovatieve (nog) kleine ondernemingen bewees Covaccine. Deze genomineerde won bovendien met zijn hulpstof voor het tot wel 10.000 maal versterken van de werking van vaccins tegen kanker of andere ziekten de prijs in de categorie 'Life Sciences'.

ID-NL jaarprijs

Met de ID-NL jaarprijs werden ook dit jaar weer talrijke Nederlandse innovaties in de schijnwerpers gezet. Zowel de publieksprijs als de ID-NL jaarprijs van de vakjury ging dit jaar naar Lexguard, ontwikkeld door Holland Safety Systems. Dit apparaat maakt gebruik van een combinatie van sensoren om te bepalen of een verkeersgebruiker in de dode hoek van het vrachtauto zit. Een producent voor dit levensreddende product is ook al gevonden, namelijk toeleverancier van vrachtwagononderdelen Intertruck.

Bescherming van databanken, een gokje wagen?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een uitspraak gedaan in een zaak van de British Horseracing Board (BHB) tegen William Hill die van belang is voor het databankenrecht.

De bookmaker William Hill maakte gebruik van een databank van BHB voor het on-line organiseren van weddenschappen op paardenraces. BHB was daar niet van gecharmeerd en daagde William Hill voor de rechter wegens inbreuk op het databankenrecht. In de procedure speelde de vraag of de gegevens van BHB beschermd waren en of William Hill daadwerkelijk inbreuk pleegde.

Investing in databanken

Volgens de databankenwet is voor bescherming vereist dat er sprake is van een 'substantiële investering'. In de specifieke zaak vond het Hof dat BHB bij het organiseren van de paardenrennen nu eenmaal altijd gegevens krijgt over welk paard wanneer meedoet, wie de jockey is, etc. De investering hierin is dus geen investering in het maken van een databank, maar in het maken van de gegevens. Daarmee was er volgens het Hof geen 'substantiële investering'.

Opvragen uit databanken

De databankenwet beschermt tegen opvragen en hergebruik van een wezenlijk deel van een databank of het herhaald opvragen of hergebruiken van niet-wezenlijke delen. Enkel raadplegen van de databank is echter niet verboden. Het Hof vond dat William Hill geen wezenlijk deel opvroeg, omdat BHB niet kon aantonen dat er met de opgehaalde gegevens een substantiële investering gemoeid was. Ook vond het Hof dat William Hill weliswaar herhaaldelijk iets opvroeg, maar niet als doel had om een groot deel van de databank te verkrijgen. Daarom maakte William Hill geen inbreuk.

Conclusie

Het Hof lijkt de bescherming door de databankenwet beperkt te hebben. Ten eerste komt een databank slechts voor bescherming in aanmerking als de investering echt gericht is op het maken van de databank. Als deze als een bijproduct ontstaat, lijkt de databank niet beschermd.

Verder strekt de bescherming zich weliswaar uit tot kopieën van de databank, maar herhaald opvragen is toegestaan zolang het niet tot doel heeft een groot deel van de beschermde databank op te vragen.

Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Johannes van Melle
Rob van Niele
Otto Oudshoorn
Peter van der Wees

VEREENIGDE

Johan de Wittlaan 7
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

Johan de Wittlaan 7
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 352 42 24

Telefax

070 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.nl

© VEREENIGDE, 2004

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.