

India wijzigt  
octrooiwetgeving

EOB scherpt termijnen aan

Octrooigeschiedenis

Het merk als  
politiek statement

Gebruik van database voor  
statistische octrooianalyse

Veel belangstelling voor  
'Kijk over de schutting'

### PCT passeert één-miljoengrens

Het aantal octrooiaanvragen via het Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT) is de miljoen gepasseerd. Deze mijlpaal was voor het WIPO (de PCT-autoriteit) aanleiding op haar website een pagina te openen met opmerkelijke uitvindingen: [www.wipo.int/pct/en/inventions](http://www.wipo.int/pct/en/inventions). Het betreft een selectie van interessante innovaties, waaronder een anti-hiv-vaccin, een zakloze stofzuiger en een 'walkman' voor een snorkel.

Van deze miljoen octrooiaanvragen is de helft ingediend in de laatste vier jaar van het 26-jarig bestaan van het PCT-verdrag. Dit geeft aan dat het PCT-aanvraagstelsel steeds intensiever wordt gebruikt. Voornamelijk omdat het aanvragers de mogelijkheid biedt om via één procedure in landen die bij het verdrag aangesloten zijn, een aanvraag in te dienen, waarbij de nationale indieningskosten kunnen worden uitgesteld.

#### PCT International Search Opinion

Overigens is het systeem onlangs aangepast. Tegelijk met het nieuwheidsrapport wordt een voorlopig inhoudelijk oordeel van de examiner gegeven, de zogeheten PCT International Search Opinion. Omdat nu in een eerder stadium een inhoudelijk oordeel wordt gegeven, zijn de search fees aanmerkelijk verhoogd. Desondanks kunnen de totale aanvraagkosten naar verwachting iets lager zijn, omdat het voorlopige oordeel een vervolgpprocedure in Europa kan stroomlijnen. Tevens geeft het de aanvrager een handvat om vroegtijdig de kansen van het vervolg van de procedure in te schatten.

#### Advocatuur Den Haag verhuist

Per 1 april a.s. verhuist onze Haagse advocatuurafdeling Mars & Oostenbroek naar de Van de Spiegelstraat 19.  
(zie ook colofon)

## India wijzigt octrooiwetgeving

Volgens een verordening van de president van India heeft met ingang van 1 januari 2005 een groot aantal wijzigingen plaatsgevonden in de Indiase octrooiwetgeving. Meest in het oog springend zijn nieuwe beschermingsmogelijkheden op het gebied van software-gerelateerde uitvindingen en chemische verbindingen.

De verordening is een tijdelijke maatregel om tegemoet te komen aan de toezegging van India om de Indiase octrooiwet in overeenstemming te brengen met TRIPS. Dit is een verdrag inzake de bescherming van de intellectuele eigendom dat gesloten is tussen de landen die zijn aangesloten bij de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Het is de bedoeling dat de verordening in de loop van dit jaar wordt vervangen door een wet die is goedgekeurd door het Indiase parlement.



### Octrooieerbaar volgens verordening

Volgens de verordening zijn de technische toepassingen van computerprogramma's en de combinatie van software met hardware nu vatbaar voor octrooi. Software *per se* zou beschermbaar blijven door het auteursrecht. Een belangrijke verandering is verder dat de verordening het mogelijk maakt niet alleen processen voor de bereiding van chemische producten te beschermen, maar ook chemische producten zoals farmaceutische producten en agrochemicaliën *per se*. De toekomst zal uitwijzen of de nieuwe beschermingsmogelijkheden op het gebied van geneesmiddelen zich beperken tot nieuwe medische producten, de zogenaamde eerste medische indicatie. Wellicht wordt het in India ook mogelijk om toepassing van op zich bekende producten voor de behandeling van nieuwe medische indicaties, de zogenaamde tweede of volgende medische indicatie, te beschermen.

## EOB scherpt termijnen aan

Met ingang van 1 april 2005 is het niet langer mogelijk om uitstel te krijgen bij het Europees Octrooibureau (EOB) op de termijn voor het instemmen met de definitieve tekst van een te verlenen octrooi (Regel 51(4) van het Europees Octrooiverdrag). Dit betekent dat er voortaan binnen vier maanden nadat de definitieve tekst door het EOB bekend is gemaakt, met deze tekst moet worden

ingestemd. Het EOB acht het in het belang van derden dat dezen zo spoedig mogelijk weten in welke Europese landen een octrooi gevalideerd zal gaan worden. Ook wenst het EOB haar dossiers eerder te kunnen sluiten. Indien de termijn van vier maanden niet gehaald wordt, blijft de mogelijkheid van voortgezette behandeling (Artikel 121 van het Europees Octrooiverdrag) bestaan. De taks die voor voortgezette behandeling aan het EOB verschuldigd is, wordt overigens verhoogd van 75 naar 200 euro.

## Octrooigeschiedenis

**Verspreiding van knowhow over nieuwe technieken is van oudsher een van de doelen van octrooiverlening. Tegenwoordig moet daarom in de octrooiaanvraag worden beschreven hoe men de uitvinding kan toepassen en wordt de octrooiaanvraag achttien maanden na indiening op het internet en op papier gepubliceerd.**

Vroeger was er geen schriftelijke octrooiaanvraag, maar werd de octrooihouder bij verlening van het octrooi vaak verplicht om leerlingen aan te nemen die hij de uitvinding moest leren toepassen. Het publiek zou uiteindelijk de beschikking over de uitvinding krijgen. Pas in 1712 werd in Engeland een schriftelijke 'specification' verplicht.

### Modellen van uitvindingen

In de VS was het vanaf 1793 verplicht om modellen en monsters van uitvindingen in te leveren, die na octrooiverlening tentoongesteld werden. Naar verluidt heeft de directeur van de Amerikaanse octrooiraad zich in 1814 voor de kannonnen van oprukkende Engelse troepen geworpen

om vernietiging van de verzameling modellen te voorkomen, met een beroep op hun belang voor de mensheid. Door de gestage groei van het aantal octrooiaanvragen werd het bewaren van modellen echter ondoenlijk. In de VS werd in 1870 de plicht om modellen te leveren afgezwakt tot een plicht om dat desverlangd te doen.

### Publicatie

In de loop der tijd is men de schriftelijke beschrijving van de uitvinding steeds sneller publiek toegankelijk gaan maken. Gebeurde dit in Engeland in 1712 nog pas na afloop van het octrooi, in de VS gebeurde dit vanaf verlening. Sinds ongeveer 1860 gebeurt dit door het octrooi in druk te verspreiden. Nederland heeft, gedwongen door de achterstanden bij behandeling van octrooiaanvragen, de praktijk uitgevonden om de aanvraag nog voor verlening, achttien maanden na indiening, te publiceren. De rest van de wereld volgde, met als laatste – recentelijk, maar schoorvoetend – de VS. Overigens staakt het Europees Octrooibureau per 1 april 2005 het drukken van octrooiaanvragen. De aanvragen worden vanaf die datum uitsluitend via internet gepubliceerd.

## Het merk als politiek statement

**Merken zijn er niet om politiek mee te bedrijven. Dit lijkt de conclusie te zijn van een tweetal beroepszaken die onlangs werden behandeld bij respectievelijk het Europese Merkenbureau (OHIM) en het United States Patent and Trademarks Office (USPTO).**

In mei 2001 deed de Zwitserse firma Falcon Sporting Goods AG een Europees merkdepot voor het merk BIN LADIN voor onder andere voertuigen, luxe artikelen en kleding. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit dus ruim voor de 11 september-aanslagen waarmee de naam Bin Laden geassocieerd wordt. Het merk werd na september 2001 door het Europese Merkenbureau beoordeeld. Dit leidde tot een weigering van het merk op een vrij uitzonderlijke grond, namelijk 'strijd met de goede zeden of openbare orde'. De betrokken examiner was van mening dat de registratie van een merk als BIN LADIN door een officiële instantie als het Europese Merkenbureau zou kunnen worden gezien als een blijk van steun aan terroristische daden en een gebrek aan respect voor de slachtoffers van die daden.

Het beroep van de deposant van het merk tegen het besluit werd afgewezen, ondanks de verwijzing door de deposant naar wél toegelaten merken als ESCOBAR, LENIN, MAO en CASTRO. De Kamer van Beroep deelde dus de mening van de examiner dat de registratie van het merk BIN LADIN 'onethisch' zou zijn.

### Humoristische verwijzing

Niet lang na bovenstaande uitspraak wees de Kamer van Beroep van het USPTO een aanvraag voor het merk

NOT MADE IN FRANCE af. In dit geval argumenteerde de deposant dat het merk NOT MADE IN FRANCE een humoristische verwijzing was naar de enigszins verzuurde politieke relaties tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, en dat deze knipoog het merk toch zeker voldoende origineel en dus onderscheidend zou maken. De Kamer van Beroep maakte met deze argumentatie echter korte metten: het Amerikaanse publiek werd niet in staat geacht dit gebruik van het merk als politiek statement te vatten. Integendeel, meende de Kamer. Het Amerikaanse publiek zou het merk alleen maar zien als een simpele boodschap dat de producten in kwestie in de Verenigde Staten waren vervaardigd, althans zeker *niet* in Frankrijk. Conclusie: aanvraag afgewezen.

### Bezwaar

Recentelijk werd bekend dat de deposant van het merk BIN LADIN bij het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg bezwaar heeft aangetekend tegen de weigering van zijn merk door het OHIM. Dat zal ongetwijfeld interessante jurisprudentie opleveren. De vraag of de louter registratie van een merk in strijd is met de goede zeden of openbare orde, is immers niet eenvoudig te beantwoorden. Wat voor de een onethisch en onaanvaardbaar is, kan voor de ander slechts een teken van wansmaak zijn en alleen een reden om het product in kwestie niet te kopen. Het wordt interessant te vernemen hoe het Gerecht van Eerste Aanleg de huidige normen en waarden binnen Europa inschat.

## Gebruik van database voor statistische octrooianalyse

**De voor octrooirecherche beschikbare databases worden steeds geavanceerder. Behalve het reguliere zoekwerk naar octrooien behoren ook statistische analyses tot de mogelijkheden. In een aantal afleveringen worden voorbeelden van statistische analyses gegeven en toegelicht.**

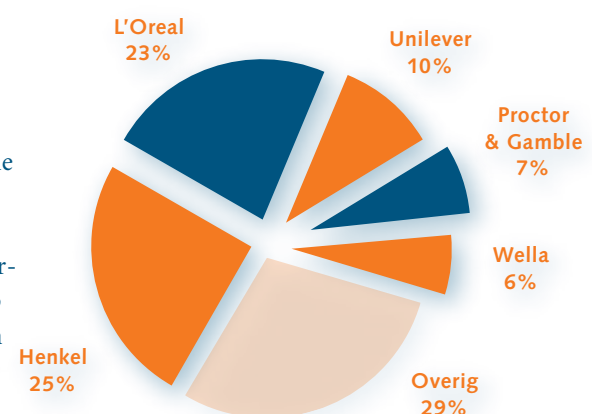
Als eerste voorbeeld dient de database van aanbieder Thomson Delphion. Henkel is hierbij de ingang die gebruikt wordt, met als bron alle internationale (WO-)publicaties vanaf 1995. Henkel is producent van onder meer wasmiddelen en verzorgingsproducten. Het classificatiesysteem leent zich goed om een beeld te krijgen van de technologiegebieden waarop Henkel zich concentreert. Hieruit blijkt dat 21% van de publicaties is ingedeeld in de IPC-

hoofdklasse C11D (wasmiddelsamenstellingen; gebruik van substanties op zich als wasmiddel; zeep of het maken van zeep) en 15% in de IPC-hoofdklasse A61K (preparaten met een medisch, tandheelkundig of cosmetisch doel). Samen goed voor meer dan eenderde van hun WO-octrooiportefeuille. Een nadere beschouwing van de A61K leert dat 2,5% van het totaal betrekking heeft op de klasse A61K7/13 (preparaten voor het verven van het haar).

### Concurrenten

Henkel doet meer dan alleen wasmiddelen produceren, net als enkele concurrenten. Het is mogelijk om concurrenten op het gebied van aparte activiteiten met elkaar te vergelijken en daarmee hun positie op een klein gebied van de techniek in

kaart te brengen. Hieronder volgt een voorbeeld, uitgewerkt voor de bovengenoemde haarproducten, dat uitstekend illustreert dat databases een handzaam middel kunnen zijn bij het uitvoeren van concurrentie-analyses. Deze analyse van octrooi-publicaties in klasse A61K7/13 resulteert in de volgende topvijf (totaal aantal octrooifamilies op 100% gesteld):



# Veel belangstelling voor 'Kijk over de Schutting'

Op donderdag 13 januari organiseerde VEREENIGDE *Kijk over de Schutting*, een evenement waarbij de octrooirelaties kennis konden nemen van elkaars octrooien en octrooiaanvragen, zo mogelijk uitgekristalliseerd naar producten en ontwerpen.

Naar de mening van VEREENIGDE biedt dit nieuwe mogelijkheden voor toepassing en exploitatie van uitvindingen. Het evenement vond plaats in het Nederlands Congressentrum te Den Haag.



## *Midas Dekkers aan het woord*

Ondanks, of misschien juist vanwege, het feit dat een dergelijk evenement nog niet eerder in Nederland was georganiseerd, trok *Kijk over de Schutting* veel belangstelling van bezoekers en deelnemers. Deelnemers presenteerden hun vindingen door middel van stands en posterwanden. Dit leverde een boeiend en gemêleerd geheel op van uiteenlopende werktuigbouwkundige, elektro-technische en (bio)chemische onderwerpen.

## **Sprekers**

Ook de break-outsessies, waarin enkele praktische IE-onderwerpen werden behandeld, trokken veel publiek. Allen Turner (TraskBritt) en Gregor Vos (Klos Morel Vos & Schaap) waren voor deze sessies als spreker uitgenodigd. Namens VEREENIGDE werden enkele sessies gepresenteerd door Michiel Haegens, Bart van Wezenbeek en Lex van Wijk. Onze nationale bioloog Midas Dekkers wist de aanwezigen te vermaken met een eigenzinnige en gevatte kijk op de mens in relatie tot zijn innovatieve vermogens. Na afloop werden een receptie en open huis gehouden in het nieuwe hoofdkantoor van VEREENIGDE, dat zich tegenover het Nederlands Congressentrum bevindt.

Mede gezien de enthousiaste reacties op *Kijk over de Schutting* overweegt VEREENIGDE om dit evenement in de toekomst een vervolg te geven. Een uitgebreide foto-impressie van *Kijk over de Schutting* en de sheets van de presentaties van de sprekers zijn te vinden op de nieuwspagina van de website van VEREENIGDE: [www.vereenigde.nl](http://www.vereenigde.nl).

## **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](mailto:patent@vereenigde.nl)  
[trademark@vereenigde.nl](mailto:trademark@vereenigde.nl)

## **Website**

[www.vereenigde.nl](http://www.vereenigde.nl)

## **MARS & OOSTENBROEK ADVOCATEN**

Van de Spiegelstraat 19  
2518 ES Den Haag

## **Telefoon**

070 - 352 42 24

## **Telefax**

070 - 354 16 39

## **E-mail**

[legal@vereenigde.nl](mailto:legal@vereenigde.nl)

## **© VEREENIGDE, 2005**

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.