

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Verdere Europese harmonisatie handhaving IE-rechten

De Europese Commissie heeft nog belangrijke verschillen geconstateerd in de nationale regelingen van de lidstaten met betrekking tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Verschillen die de interne marktwerking zouden kunnen schaden. Met de richtlijn 2004/48/EG beoogt de Commissie deze verschillen te verminderen, waardoor namaak en piraterij efficiënter bestreden kunnen worden.

De richtlijn voorziet in een aantal opzichten in ruimere mogelijkheden om op te treden tegen inbreukmakers. Een deel van de maatregelen in de richtlijn is nieuw voor het Nederlands recht. Zo zijn er aanvullende bepalingen op het gebied van het opeisen en beschermen van bewijsmateriaal. Ook wordt verwezen naar de mogelijkheid om de identiteit van getuigen te beschermen.

Informatievereiste

Nieuw is ook dat niet alleen van de inbreukmaker, maar ook van een ander die een inbreukmakend goed in bezit heeft, informatie geëist kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan een vervoerder van een inbreukmakend goed. De richtlijn voorziet verder in ruimere betalingsregelingen door de verliezende partij van kosten die de in het gelijk gestelde partij maakt als gevolg van een rechtszaak.

De richtlijn dient uiterlijk mei 2006 te zijn omgezet in nationale wetgeving. In Nederland heeft staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken een aantal wetsvoorstellen gemaakt. Deze liggen nu voor advies bij de Raad van State. Hoe de nieuwe wetgeving er precies uit komt te zien, zal pas duidelijk worden na behandeling van de voorstellen door de Tweede Kamer.

Een artikel van Prof.mr. Ch. Gielen over de implementatie van de richtlijn is te vinden op de website van het Nederlands tijdschrift voor Europees recht, www.nter.nl (nr. 1, februari 2005).

Have a slogan!

•
Octrooieerbaarheid
computer-toepasbare
uitvindingen

•
Vernieuwd octrooirecht
in India

•
Octrooigeschiedenis (2)

•
Octrooidatabases bieden
leerzame informatie

•
Octrooien als strategische
business tools

Octrooigemachtigden
Merkengemachtigden
Advocaten

 VEREENIGDE

Have a slogan!

Kleurmerken, klankmerken, vormmerken, een slogan als merk... Op papier moet het allemaal kunnen, maar de praktijk blijkt soms weerbarstig. Wat betreft de slogan als merk is er onlangs weer eens wat winst geboekt.

Het Europese Hof heeft al eens uitgemaakt dat slogans net zo goed een merk kunnen zijn als andere aanduidingen, mits ze natuurlijk voldoende onderscheidend zijn. De Advocaat-Generaal mevrouw Kokott van het Europese Hof van Justitie heeft zich begin dit jaar in een opinie positief uitgelaten over de mogelijkheid tot inburgering van slogans, dat wil zeggen het verkrijgen van onderscheidend vermogen door intensief gebruik daarvan.

Normaal spraakgebruik

Het ging in deze zaak om de slogan *Have a break*, die al sinds jaar en dag door Nestlé wordt gebruikt met de toevoeging *...have a KitKat*. Mars had tegen de Engelse merkaanvraag van Nestlé voor *Have a break* het bezwaar aangetekend dat de bekendheid van de totale slagzin *Have a break ...have a KitKat* niet kon leiden tot een recht op inschrijving van de losse kreet *Have a break*. Die behoort immers in het Engels tot het normale spraakgebruik. Nestlé bracht daar natuurlijk tegenin dat iedereen die de eerste drie woorden van de slogan hoort, de rest onmiddellijk weet aan te vullen en daarmee dus gelijk aan het

merk van Nestlé denkt. De Advocaat-Generaal is het meer eens met Nestlé dan met Mars. Volgens haar kan het gebruik van een woordenreeks als onderdeel van een woordmerk er in principe toe leiden dat die woordenreeks het vereiste onderscheidende vermogen verkrijgt om als merk geregistreerd te kunnen worden.

Inburgering

Dat het gebruik door Nestlé van de slogan *Have a break ...have a KitKat* dus inderdaad kan hebben geleid tot inburgering van de losse woorden 'have a break', is een belangrijke constatering. Het houdt immers in dat inburgering van een merk ook kan plaatsvinden door gebruik daarvan in combinatie met andere elementen. Naar analogie zou dan bijvoorbeeld ook de vorm van een fles als merk kunnen inburgeren, ook al wordt hij altijd met opdruk verkocht. Een bepaalde kleur zou eveneens als merk kunnen inburgeren, ook al wordt die kleur altijd gebruikt in combinatie met een bepaald (woord)merk.

Deze uitleg zou voor merkhouders een verruiming inhouden van de mogelijkheid van inburgering en daarmee die van merkbescherming. Alle reden om te hopen dat het Europese Hof de opinie van de Advocaat-Generaal zal volgen.

Octrooierbaarheid computer-toepasbare uitvindingen

Op 6 juli stemt het Europees Parlement over een voorstel van de Raad van Ministers voor een Europese Richtlijn aangaande de octrooierbaarheid van 'Computer Implemented Inventions' (CII). Er zijn 256 amendementen op het voorstel ingediend, dit onder invloed van een lobby van aanhangers van 'vrije software'. Argument voor de amendementen is het tegengaan van octrooi-verlening op software. De amendementen zullen echter octrooi-bescherming voor vele overduidelijk technische uitvindingen onmogelijk of zinloos maken. Vanuit de grote industrie en het MKB wordt sterk tegen het merendeel van de amendementen geageerd. In dat kader is op

19 april 2005 door een aantal MKB-ondernemingen een manifest aangeboden aan fractievoorzitters en bijzonder bij het onderwerp betrokken leden van het Europees Parlement. Een Nederlandse vertaling van dit manifest is bij deze IE-mail bijgesloten. Indien u het manifest als vertegenwoordiger van een MKB-bedrijf ook wenst te ondersteunen, kunt u dit ondertekend aan ons terugzenden (t.a.v. Rob van Niele, Antwoordnummer 84207, 2508 WB Den Haag). Uw steun wordt dan onder de aandacht van de parlementariërs gebracht. Meer informatie: www.patents4innovation.org

Vernieuwd octrooirecht in India

Het Indiase parlement heeft een nieuwe octrooiwet aangenomen die het Indiase octrooirecht in overeenstemming moet brengen met de voorschriften van de WTO.

Nieuwe samenstellingen, medicijnen, chemicaliën, voedingsmiddelen en micro-organismen zijn overeenkomstig nu vatbaar voor octrooi. Voorafgaand aan de wet had de Indiase overheid in een tussentijdse verordening een computer of een computerprogramma per se 'other than

its technical application to industry or a combination with hardware' van octrooiëring uitgesloten. De cursieve zinsede is in de definitieve wet geschrapt. Dit lijkt bedoeld om aparte bescherming van (schijfjes met) programma's categorisch uit te sluiten. Afgewacht moet worden in hoeverre apparaten en werkwijzen waarin deze computerprogramma's technisch toegepast worden, octrooierbaar zullen blijken.

Octrooigeschiedenis (2)

Octrooien worden tegenwoordig verleend door een octrooiraad of 'patent office', meestal na onderzoek op octrooierbaarheid. Vroeger werd octrooi verleend door de koning en in Nederland door de Staten-Generaal of zelfs de Provinciale Staten. Elk octrooi was een wet op zich. De verlening was een gunst, die nogal eens afhankelijk was van de grillen van de Staten-Generaal of van vriendjespolitiek door de koning.

In de VS schafte men dit gunstensysteem na de revolutie af. Aanvragers kregen recht op octrooi onder een algemene octrooiwet. De oudste octrooiwet (1791) introduceerde een soort inhoudelijk onderzoek voor verlening, dat werd toevertrouwd aan een commissie met daarin de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Oorlog en de minister van Justitie. Dit bleek echter al snel onpraktisch, waarna een Patent Office opdracht kreeg octrooien zonder onderzoek vooraf te verlenen.

Gespecialiseerde examiners

Na toenemende klachten over misbruik van triviale octrooien voerden de VS in 1836 een wet in die voorzag in de aanstelling van gespecialiseerde examiners in het Patent Office, om octrooiaanvragen voor verlening te onderzoeken. Andere landen volgden tegen het eind

van de negentiende eeuw. Ook Nederland kende vanaf de invoering van de octrooiwet van 1910 een inhoudelijk onderzoek, maar dat is in 1995 bij gebrek aan voldoende octrooiaanvragen weer afgeschaft. Frankrijk en België hebben nooit de mogelijkheid ingevoerd om octrooi door een examiner te laten weigeren. Wel lieten deze landen, na de Tweede Wereldoorlog, samen met Nederland in Rijswijk literatuuronderzoeken uitvoeren. Dit vormde in 1977 de basis voor de huidige vestiging van het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk. Internationaal worden tegenwoordig de mogelijkheden van verdere samenwerking bij octrooi-verlening onderzocht voor de octrooiraden van Japan, de VS en het EOB.



Octrooidatabases bieden leerzame informatie

Octrooidatabases bevatten veel meer informatie dan alleen puur technische feiten. Laat databases zoeken en tellen en er zijn leerzame en historische gegevens uit te distilleren.

Men kan er bijvoorbeeld achter komen dat Anthony Fokker in 1919 zijn eerste octrooi aanvraag. Voor de oorlog bestond slechts 45% van zijn octrooien uit vliegtuigerelateerde uitvindingen. Sinds de overname van onderdelen van Fokker door Stork worden er in Nederland geen vliegtuigen meer gebouwd. Stork Fokker maakt vliegtuigonderdelen van hoogwaardige composietmaterialen, waardoor vliegtuigen lichter en sterker worden. Dit wordt bevestigd door de octrooien op naam van Stork Fokker, waarbij maar liefst 70% betrekking heeft op gelaagde producten en het vormen van dergelijke onderdelen.

Opmerkelijke verschillen

Stork fabriceert onderdelen voor het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380. Op het aantal octrooien blijft Airbus ver achter bij zijn grote concurrent Boeing, Airbus heeft circa 880 octrooifamilies, tegen Boeing 6.200. Er zijn opmerkelijke verschillen in de octrooiportefeuille zichtbaar. Bij Airbus is 47% van de

octrooien vliegtuigerelateerd, bij Boeing bedraagt dit 17%. Airbus heeft slechts 3% octrooien op het gebied van elektrische basiselementen, Boeing daarentegen 13%. Hoewel Fokker natuurlijk wereldberoemd was om zijn vliegtuigen, heeft het een divers pakket aan octrooien, variërend van vliegtuigen tot geavanceerde composietmaterialen, van dakgoten tot woningen.

Octrooipublicaties Fokker

Gelaagde producten	15%
Vliegtuigen, luchtvaart, ruimtevaart	14%
Bewerken van kunststoffen, bewerken van plastische substanties in het algemeen	7%
Organische macromoleculaire verbindingen, hun bereiding of chemische opwerking, daarop gebaseerde samenstellingen	6%
Bouwen	6%
Meten, testen	6%
Overig	46%

Bron: Patbase van Minesoft

Lex van Wijk van VEREENIGDE publiceert boek over:

Octrooien als strategische business tools

De onzekere, onstabiele wereldeconomie van de laatste jaren heeft de winstmarges in het bedrijfsleven sterk onder druk gezet. Dit heeft er onder andere toe geleid dat aandeelhouders en topmanagers er steeds meer van doordrongen zijn geraakt dat octrooirechten moeten worden gebruikt om de concurrentiepositie te verbeteren.

Lex van Wijk, octrooigemachtigde bij VEREENIGDE, heeft over dit onderwerp kort geleden een boek gepubliceerd, met als titel *There May Be Trouble Ahead: A Practical Guide to Effective Patent Asset Management*.

Octrooi-strategie

Van Wijk weet op heldere wijze het belang van octrooirechten als strategische business tools te onderstrepen. Het boek zet onder andere uiteen hoe een octrooi-strategie kan worden ontwikkeld en

hoe deze strategie kan worden afgestemd met de business-strategie en de research & development-strategie van een bedrijf. Hierbij wordt gebruikgemaakt van praktische en relatief simpele tools die gebaseerd zijn op de uitgebreide octrooi-ervaring van Van Wijk in het internationale bedrijfsleven (onder andere Shell en Siemens). Onder meer wordt gewezen op een cultuuromslag die vaak nodig is, alsmede het werken met multifunctionele teams teneinde een juist octrooibeleid te ontwikkelen dat wordt ondersteund en aangestuurd vanuit een centrale bedrijfsvisie.

Handzaam en vlot boek

Omdat *There May Be Trouble Ahead* in de eerste plaats is bedoeld als een praktische leidraad, is het zeker geen droge en lange opsomming van feiten en theorieën geworden, maar een handzaam en vlot geschreven boek, dat door internationale experts wordt aangeprezen.

Lex van Wijk, *There May Be Trouble Ahead: A Practical Guide to Effective Patent Asset Management*, april 2005 (Scarecrow Press), 144 pagina's, ISBN 0-8108-5292-6.

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

Van de Spiegelstraat 19
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

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.