

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Europese softwareoctrooien

Het Europees Parlement heeft onlangs de voorgestelde richtlijn over octrooierbaarheid van computergeïmplementeerde uitvindingen verworpen. Dit betekent echter niet dat software in Europa niet door octrooien beschermd kan worden. De bestaande praktijk van het Europees Octrooibureau (EOB) blijft bestaan, waardoor octrooiverlening op dit gebied met enige beperkingen mogelijk blijft.

Het gaat bij computergeïmplementeerde uitvindingen om uitvindingen in allerhande apparatuur, zoals telefoons, televisies, auto's, enzovoort, die software gebruiken. Maar ook om uitvindingen die een toepassing hebben in pc's of op internet. Sommigen wilden een verbod op octrooi op deze laatste uitvindingen. Voor het EOB is de octrooierbaarheid afhankelijk van wat de software de computer laat doen en of dit in technisch opzicht verbeteringen oplevert, en niet van het soort machine waarop de software draait. Zo kan octrooi op het gebied van onder andere audio/video en telefonie worden verkregen, ook als dit uitvindingen betreft die eveneens met software op pc's kunnen worden toegepast.

Regelgeving

De Europese Commissie wilde met de richtlijn de bestaande EOB-praktijk met gedetailleerde regelgeving vastleggen. Bedrijven met grote R&D-uitgaven op het gebied van software-ontwikkeling steunden het voorstel, omdat ze octrooien gebruiken om hun R&D rendabel te maken. Aan de andere kant waren er tegenstanders die open-source-software, zoals LINUX, voor pc en internet (gratis) publiek eigendom willen maken en octrooien daarvoor als bedreiging zien. Het Europees Parlement heeft gepoogd de richtlijn naar de zin van de open-source-aanhang te amenderen. Uiteindelijk is dit niet gelukt, waarna verwerping van de richtlijn de eenvoudigste uitweg bleek.

Vervolg zie pagina 2

Uw merknaam.eu

Oppositie of het nut
van merkbewaking

Geschiedenis van
octrooien: conclusies

Uitspraak in:
Have a slogan!

Meer informatie via
database EOB

Verhuizing VEREENIGDE
Amersfoort

Onzekerheid

De verwerping van de richtlijn heeft vooral tot gevolg dat onzeker blijft in welke landen de rechter de bestaande praktijk van het EOB zal steunen. Hoewel de praktijk van het EOB in hoofdlijnen al zo'n twintig jaar bestaat, is over de octrooierbaarheid van computergeïmplementeerde

uitvindingen in Europa nog nergens door de hoogste rechter beslist. In de enkele landen waar een nationale rechter uitspraak heeft gedaan in verleningszaken van lokale octrooien, lijkt de praktijk van het EOB echter te worden gesteund.

Uw merknaam.eu

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het in het najaar van 2005 mogelijk in te tekenen op domeinnamen met de extensie .eu. De extensie .eu wordt gezien als het Europese antwoord op het van oorsprong Amerikaanse .com.

Een verschil is dat .eu-domeinnamen in elk geval in eerste instantie alleen voor Europese bedrijven en ingezetenen beschikbaar zullen zijn.

Sunrise period

Om te voorkomen dat er een run ontstaat op .eu-domeinnamen, met de daarbij behorende gevallen van domeinnaampiraterij, is besloten tot het invoeren van een zogeheten sunrise period, in wezen een voorkeursbehandeling. Deze sunrise

"SUNRISE PERIOD
TEGEN DOMEINNAAM-
PIRATERIJ"



period geldt voor bedrijven die een nationaal of Europees merkrecht bezitten. Ook bedrijven met een Nederlands en Belgisch handelsnaamrecht kunnen hun eigen naam met voorrang registreren. Dit zal dus voor de overgrote meerderheid van de cliënten van VEREENIGDE mogelijk zijn.

Hoewel bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend was op welke exacte datum de sunrise period voor de .eu-domeinnaam ingaat, volgt VEREENIGDE de ontwikkelingen nauwlettend en zal zij al haar cliënten tijdig informeren wanneer een .eu-domein kan worden geclaimd.

Oppositie of het nut van merkbewaking

Tot 1 januari 2004 kende de Benelux, als een van de laatste landen in Europa, geen oppositiesysteem. Oppositie is een middel om op eenvoudige en relatief goedkope wijze bezwaar aan te tekenen tegen een jonger conflicterend merk, zonder dat daarvoor direct een rechtszaak noodzakelijk is.

Oppositie vindt per definitie in de aanvraagfase van een merk plaats. Dit heeft het belangrijke voordeel dat ook de aanvrager van het jongere merk tijdig weet dat er bezwaren tegen het gebruik van zijn merk bestaan.

Merkbewaking belangrijk

Het oppositiesysteem wordt in de Benelux gefaseerd ingevoerd. In de eerste instantie was oppositie slechts tegen een klein percentage van het totale aantal depots mogelijk. Per 1 januari 2006 is echter tegen alle nieuwe merkdepots

oppositie mogelijk. Dit betekent dat een goede merkbewaking in de Benelux extra belangrijk is geworden. De Benelux Merkenwet kent namelijk de regel dat het niet langer mogelijk is om bezwaar tegen een jonger merk aan te tekenen, wanneer het gebruik en de registratie daarvan vijf jaar lang gedoogd zijn. Bovendien heeft de oudere merkhouder die zijn kans op oppositie heeft laten varen, daarna geen andere mogelijkheid dan alsnog een rechtszaak te beginnen. Daarmee kunnen de kansen op een minnelijke regeling wel eens beduidend verminderd zijn. Mogelijk heeft de jongere merkhouder dan al te veel in zijn merk geïnvesteerd om dat nog eenvoudig te kunnen wijzigen.

Al het bovenstaande pleit dus voor één ding, namelijk een goede merkbewaking voor alle merken die een economisch belang vertegenwoordigen. Voor de kosten van enige tientallen euro's per jaar hoeft u het niet te laten.

Geschiedenis van octrooien: conclusies

Voor de bepaling van wat wel en wat niet onder het octrooi valt, bevat elk octrooi tegenwoordig een of meer 'conclusies' ('claims'). Dit is niet altijd zo geweest.

De vroegste octrooien waren een soort wetten waarin de overheid verklaarde waarvoor bescherming werd verleend. Dat gebeurde met uiteenlopende precisie. Soms werd ervan uitgegaan dat de activiteiten van de octrooihouder wel duidelijk zouden maken waar het octrooi bescherming voor bood, of er werd een tekening ter uitleg aan het octrooi gehecht. Pas in 1836 werd het in de VS als eerste verplicht dat de uitvinder moest aangeven waarvoor hij bescherming 'claimde'. Zonder dat dit ooit wettelijk is voorgeschreven, werd het gebruik om de eigenschappen van het geclaimde product samen in één volzin te claimen.

Compromis

Hoewel de wet niet uitdrukkelijk bepaalde dat de bescherming beperkt was tot wat de uitvinder claimt, reikte de

bescherming in praktijk niet veel verder. In de VS worden soms ook producten waarvan onderdelen door equivalenten zijn vervangen, geacht mee beschermd te zijn. Engeland richtte zich vroeger alleen op de letterlijk in de conclusies gevraagde bescherming. Het Europese vasteland richtte zich meer op de gedachte achter de uitvinding. Europa sloot hierover in 1977 het compromis dat de claim niet strikt letterlijk genomen mocht worden. Er moest ruimte zijn om tot een 'faire' bescherming te komen, terwijl derden een redelijke mate van zekerheid moesten hebben over wat wel en niet beschermd was. Een volledig eensgezinde benadering binnen Europa heeft dit echter nog altijd niet opgeleverd.

Toen Nederland in 1910 het octrooirecht herinvoerde, vereiste de wet ook hier octrooi-conclusies. In Nederland is gekozen voor de term 'conclusie' en niet voor 'eis', zoals in de ons omringende landen (claim, Anspruch, revendication). De term 'conclusie' kwam pas in 1977 in de wet, maar was al vanaf 1910 in gebruik, omdat men de eis in processen ook zo noemde.

Uitspraak in: Have a slogan!

In de vorige IE-mail werd bericht over de zaak *Have a Break*, die voor het Europese Hof van Justitie speelde. Deze ging over de vraag of een bepaald merk kan zijn ingeburgerd - onderscheidend vermogen door intensief gebruik - terwijl het merk niet als zodanig werd gebruikt, maar enkel als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. In dit geval als deel van *Have a break... have a KitKat*.

Op 7 juli jl. heeft het Hof uitspraak gedaan en de positieve opinie van de advocaat-generaal gevolgd. Het gebruik door Nestlé van de slogan *Have a break... have a KitKat* kan dus inderdaad hebben geleid tot de inburgering van het zinsdeel *Have a break*. Reden tot vreugde voor alle merkhouders, want hierdoor lijkt het aantonen van inburgering voor alle soorten merken - niet alleen slagzinnen, maar ook bijvoorbeeld vormmerken - weer een stukje eenvoudiger geworden.

Meer informatie via database EOB

In voorgaande artikelen is ingegaan op de statistische analysemogelijkheden van enkele commerciële aanbieders van octrooi-informatie. Behalve deze host-organisaties zijn er diverse gratis toegankelijke octrooibestanden. Bijna alle nationale octrooiraden stellen bijvoorbeeld hun gegevens via internet beschikbaar.

Ook het Europees Octrooi Bureau (EOB) biedt de laatste jaren steeds meer informatie aan en heeft een aantal interessante databases toegankelijk gemaakt voor het publiek. Dat zijn het 'Patent register', de 'Online public file inspection', het 'Register plus' en 'EBD'. In deze databases zijn onder andere gegevens over de uitvinder, status, betalings-termijnen, vertegenwoordigend octrooibureau en allerlei belangrijke datums te vinden. Ook zijn documenten en de briefwisseling tussen de diverse partijen van octrooi-procedures te downloaden.

Schat aan informatie

Met de nodige kennis van zaken, op onze recherche-afdeling ruim voorhanden, ontsluiten deze databases een schat aan informatie. Niet alle nationale octrooiraden stellen hun gegevensbestanden echter beschikbaar voor het publiek. De Franse octrooiraad doet dat bijvoorbeeld niet. Voor informatie die niet openbaar toegankelijk is, beschikt de recherche-afdeling over een ruim netwerk van agenten die deze informatie vaak op korte termijn kunnen leveren.

13% van alle aanvragen

Uit het register van het EOB blijkt dat VEREENIGDE vorig jaar 126 octrooiaanvragen bij het EOB heeft ingediend. Het register biedt weliswaar geen automatische statistische analysefuncties, maar met behulp van een rekenmachine kan worden berekend dat VEREENIGDE 13% van alle Europese octrooiaanvragen uit Nederland voor haar rekening nam.



Verhuizing VEREENIGDE Amersfoort

Sinds 29 augustus jl. is het Amersfoortse kantoor van VEREENIGDE niet meer gevestigd aan de Snouckaertlaan 42, maar aan de Utrechtseweg 1 (G + H). Een vertrouwd klinkend adres. Ons in 1998 opgerichte kantoor heeft de eerste twee jaar namelijk ook zijn onderkomen gehad aan de Utrechtseweg, maar dan op een ander huisnummer.

Het kantoor is nu gevestigd op de bovenste twee verdiepingen van een kantoorpand dat prominent is gelegen op de hoek van de Stadsring en de Utrechtseweg. Een routebeschrijving is te vinden op onze website, www.vereenigde.nl.

Groeien

De recente verhuizing was ingegeven door ruimtegebrek. Het nieuwe pand biedt voldoende mogelijkheden om een verdere groei van het kantoor Amersfoort te realiseren. Vestigingsleider Johan Renes licht toe: "Biotechnologie en life sciences, waarin de octrooisectie van kantoor Amersfoort zich heeft gespecialiseerd, zijn zeer in ontwikkeling. Zowel op het gebied van R&D als op dat van kennisexploitatie. Om hierop zo goed mogelijk te kunnen inspelen, zullen we blijven investeren in gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers."

De verwachting is overigens dat de octrooisectie op termijn ook wordt uitgebreid met een of meer octrooigemachtigden werktuigbouw & elektrotechniek. Momenteel telt kantoor Amersfoort twaalf medewerkers: vijf octrooigemachtigden, een accountmanager, een octrooigemachtigde in opleiding, een merkengemachtigde, een paralegal en drie secretaresses.

Gegevens kantoor Amersfoort:

Utrechtseweg 1 (G + H)
3811 NA Amersfoort
Telefoon: 033 422 73 00 (ongewijzigd)
Fax: 038 422 73 19 (ongewijzigd)

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.