

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Geen automatisch
inbreukverbod in VS

Een te bekende Picasso

Wetsontwerp octroobox

Aanstekervormige merken

Nieuwe voorzitter Orde

VEREENIGDE 90 jaar jong

Opheldering over afgesplitste aanvragen

In korte tijd hebben drie verschillende Technische Kamers van Beroep (TKB) vragen voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep, de hoogste instantie van het Europees octrooibureau (EOB), over zogenoemde afsplitsingen (divisionals).

Tijdens de verleningsprocedure kan een aanvrager zijn nog hangende octrooiaanvraag afsplitsen. Deze afsplitsing behoudt de indieningsdatum (c.q. prioriteitsdatum) van de oorspronkelijke 'moederaanvraag'.

Meer dan één uitvinding

Van de mogelijkheid tot afsplitsen kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt wanneer er tijdens de verleningsprocedure door het EOB wordt vastgesteld dat er sprake is van meer dan één uitvinding in de moederaanvraag. Een verleend Europees octrooi mag op slechts één uitvinding betrekking hebben. Afsplitsing voorkomt dat een aanvrager gedwongen wordt afstand te doen van bescherming van een uitvinding die weliswaar onderwerp vormde van de moederaanvraag, maar omwille van het eenheids criterium geschrapt moest worden.

Inhoud

Voor de inhoud van de afsplitsing gelden strenge regels. In de afsplitsing mag geen nieuwe materie staan ten opzichte van de moederaanvraag. Dit is zeer belangrijk voor de rechtszekerheid van derden. De afsplitsing wordt als een 'gewone' octrooiaanvraag behandeld. Van de afgesplitste octrooiaanvraag kunnen vervolgens ook weer afsplitsingen worden ingediend. In theorie is dit onbeperkt te herhalen, al kan dat een kostbare zaak worden.

De behandeling door het EOB van de afsplitsing vindt vaak plaats nadat er op de moederaanvraag reeds octrooi is ver-

Vervolg zie pagina 2

leend. Een afsplitsing wordt namelijk vaak ingediend als de moederaanvraag bijna verleend is.

Verskillende interpretaties

De aanvrager mag tijdens de behandeling de conclusies van de afsplitsing aanpassen, maar de vraag is: binnen welke grenzen? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te formuleren. De bepalingen uit het Europees octrooiverdrag, die de afsplitsingen regelen, zijn namelijk op uiteenlopende manieren te interpreteren.

Volgens een enge interpretatie van deze bepalingen mag in de afsplitsing geen materie staan die niet onder de oorspronkelijk ingediende conclusies van de moederaanvraag zou vallen. Hiermee zou worden voorkomen dat derden opeens 'verrast' worden door conclusies in een afsplitsing die een ander onderwerp claimen dan uit de conclusies van de moederaanvraag viel op te maken. Een derde zou gemakkelijk kunnen denken dat er geen andere/bredere rechten meer kunnen ontstaan. Zeker als de moederaanvraag al verleend is en de conclusies van de moederaanvraag dus definitief zijn geworden.

Ruimere interpretatie

Aan de andere kant, volgens een ruimere interpretatie, zou het volstaan dat de conclusies van de afsplitsing een basis vinden in de volledige tekst (beschrijving en conclusies) van de moederaanvraag. Volgens deze interpretatie mogen de conclusies van de afsplitsing dus elementen bevatten die in de moederaanvraag niet expliciet geclaimd, maar wel beschreven zijn.

Juiste interpretatie

De drie TKB's signaleerden ieder verschillende onduidelijkheden. Hierdoor zijn eerdere beslissingen van andere TKB's met elkaar in tegenspraak. De Grote Kamer van Beroep moet nu gaan uitmaken wat de juiste interpretatie van het Europees octrooiverdrag is op het punt van de afsplitsingen. De drie zaken, met de nummers G 1/05, G 1/06 en G 3/06, zijn inmiddels samengevoegd en zullen tot één uitspraak leiden. Tot die tijd is er enige onzekerheid. Bij het opstellen van de tekst van de afsplitsing dient hier rekening mee te worden gehouden.

Geen automatisch inbreukverbod in VS

Het Hooggerechtshof in de VS heeft bepaald dat octrooihouders bij inbreuk op een geldig octrooi niet altijd automatisch recht hebben op een inbreukverbod. Deze uitspraak houdt verband met de zorg over zogenaamde 'octrooitrollen' (patent trolls).

In sprookjes verbergen trollen zich onder bruggen en komen ze tevoorschijn om geld af te persen van nietsvermoedende passanten. In octrooiland wordt de term wel gebruikt voor een octrooihouder die geen eigen product beschermt, maar een octrooi slechts gebruikt om royalty's te incasseren van bedrijven over producten die toevallig onder de reikwijdte van het octrooi vallen. Zo'n octrooihouder wordt een trol als hij onredelijk hoge royalty's vraagt onder dreiging van een verbod op een product waar het aangesproken bedrijf moeilijk mee kan stoppen.

Recht op verbod

In de zaak Mercexchange vs. eBay had de Rechtbank in eerste instantie een verbod geweigerd. Octrooihouder Mercexchange bracht zelf geen producten op de markt en had derhalve uitsluitend belang bij royalty's. In beroep werd daarentegen beslist dat de Amerikaanse octrooiwet de octrooihouder onvoorwaardelijk recht geeft op een inbreukverbod door de rechter.

De wet noemt een octrooi immers een recht om uit te sluiten.

Redelijkheid en billijkheid

Het Hooggerechtshof herzag het beroep. Volgens het Hooggerechtshof zijn een recht op een verbod door de rechter en een recht om uit te sluiten, twee verschillende dingen. Alvorens een verbod uit te spreken moet de rechter eerst afwegen of zo'n verbod redelijk en billijk is. Daarbij moet de rechter kijken naar een aantal factoren: Lijdt de octrooihouder onherstelbare schade, is een schadevergoeding niet afdoende en zijn de lasten van een verbod niet onevenredig zwaar in vergelijking met het nadeel van géén verbod? En lijdt het algemeen belang niet onder een verbod?

Financiële compensatie

Als gevolg van de uitspraak van het Hooggerechtshof kan de rechter nu bij octrooi-inbreuk onder omstandigheden volstaan met het opleggen van een financiële compensatie zonder een verbod op toepassing van de uitvinding. Enkele rechters waar schuwden echter dat in de meeste gevallen, ook na deze uitspraak, een verbod de aangegeven oplossing zal zijn.



Een te bekende Picasso

Kan een naam ook té bekend zijn? In merkenland wel. Op 12 januari 2006 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de naam PICASSO zo bekend is, dat potentiële autokopers de merknamen PICASSO en PICARO niet zullen verwarren.

DaimlerCrysler deponerde in 1998 de naam PICARO als Europees merk. Indivision Picasso (de erven Picasso) tekende daartegen bezwaar aan. Zij bezitten de rechten op het merk PICASSO in de hele EU, en hebben het merk voor motorvoertuigen aan Citroën in licentie gegeven. Deze fabrikant gebruikt het merk voor zijn model 'Xsara Picasso'. In de oppositieprocedure oordeelde het Europese Merkenbureau (OHIM) dat de merken niet voldoende op elkaar lijken. De erven Picasso gingen tot aan de hoogste rechter (het Europese Hof van Justitie) in beroep, maar kregen ook daar nul op het rekest.

Arrest

In zijn arrest oordeelt het Hof onder meer: de naam PICASSO mag dan zeer bekend zijn, voor auto's is hij dat niet. Sterker nog: het publiek zal in de naam PICASSO onvermijdelijk een verwijzing naar de schilder zien, wat de naam als merk voor auto's minder sterk maakt. Eventuele visuele of fonetische gelijkenissen tussen PICASSO en PICARO worden door de grote bekendheid van de naam 'Picasso', als die van een beroemd schilder, geheel tenietgedaan.

Een teleurstellende uitkomst voor de erven Picasso. Door deze uitspraak zien zij mogelijk ook nog de licentiewaarde van hun naam dalen.

Wetsontwerp octrooibox

Onlangs is bij de Tweede Kamer het wetsontwerp 'Werken aan winst' ingediend. Naast een voorstel tot verlaging van de algemene tarieven in de vennootschapsbelasting, behelst het wetsvoorstel de invoering van een zogeheten (optionele) octrooibox in de vennootschapsbelasting.

Volgens dit voorstel kan een onderneming zelfontwikkelde immateriële activa, waarvoor aan haar één of meer octrooien zijn verleend, onderbrengen in een octrooibox. De winst die aan dergelijke zelfontwikkelde immateriële activa kan worden toegerekend, wordt dan belast tegen een effectief tarief van 10%. Dit tarief geldt voor alle opbrengsten die aan die zelfontwikkelde immateriële

activa zijn toe te rekenen, en dus niet alleen voor opbrengsten in de vorm van royalty's.

Als men voor de octrooibox kiest, dan moet men er wel op bedacht zijn dat de voortbrengingskosten die in het verleden ten laste van de winst zijn gebracht, weer moeten worden geactiveerd. Deze activering is belast. Kiest men niet voor de octrooibox, dan is dit laatste niet nodig. Verder is de toepassing van de octrooibox forfaitair begrensd (boxruimte). De voordelen die in totaal in de loop der jaren in de box kunnen vallen, bedragen maximaal viermaal het totaal van de geactiveerde voortbrengingskosten.

De octrooibox geldt alleen voor immateriële activa die zijn voortgebracht na 31 december 2006.

Aanstekervormige merken

Het Franse concern BIC S.A. heeft een verzoek om merkbescherming van de vorm van zijn bekende aanstekers vooralsnog zien stranden.

BIC deponerde een tweetal van zijn aanstekers als vormmerk, teneinde een monopolie op de vorm van deze aanstekers te verkrijgen. Beide merkdepots werden door het Europese Merkenbureau OHIM geweigerd. BIC tekende bezwaar aan, en legde daarbij ook nog diverse documenten over waaruit zou moeten blijken dat de vorm van beide aanstekers, omdat ze zoveel verkocht waren, bij het roken en anderszins vuurtjesstokend publiek zó bekend is, dat de aanstekers onmiddellijk als echte BIC's herkend worden. De vorm zou kortom 'ingeburgerd' zijn.

Geen monopolie

Helaas voor BIC is het Gerecht van Eerste Aanleg het daar niet mee eens. Allereerst vond het Gerecht de ingediende bewijsstukken niet overtuigend. Ze waren te laat ingediend, te algemeen, niet relevant, dan wel was de waarde ervan betwistbaar, omdat het voornamelijk verklaringen van dochterondernemingen van BIC betrof. Daarnaast vond het Gerecht dat de BIC-aanstekers een vorm hebben die 'typerend' is voor de gemiddelde aansteker, zodat een monopolie voor BIC niet gerechtvaardigd is. Voorlopig geen monopolie op deze vormen voor BIC dus. De vraag dringt zich wel op of deze zaak niet anders af had kunnen lopen als BIC enerzijds wat meer bewijzen van inburgering had ingediend, of anderzijds het OHIM en het Gerecht daar niet zo uitzonderlijk kritisch naar hadden gekeken.

Nieuwe voorzitter Orde

Per 29 april 2006 is ir. H.A. Witmans, octrooigemachtigde en hoofd van de Arnhemse vestiging van VEREENIGDE, benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden. Hij is daarmee de opvolger van dr. P.M. Breepoel.



Foto: Stefan Mizee

VEREENIGDE 90 jaar jong

Dit jaar viert VEREENIGDE haar 90-jarig bestaan. H.M. Koningin Wilhelmina bewilligde, zoals dat officieel heet, op 1 maart 1916 de oprichting van Verenigde Octrooibureaux N.V.

In de daarop volgende decennia is de organisatie uitgegroeid tot een van de grootste dienstverleners van het land op het gebied van de intellectuele eigendomsbescherming. In totaal telt VEREENIGDE nu ongeveer 160 medewerkers, verdeeld over de kantoren in Den Haag (hoofdkantoor), Groningen, Arnhem, 's-Hertogenbosch en Amersfoort. Opererend in een internationaal netwerk van agenten en cliënten, voert VEREENIGDE ook over de grens een actief beleid.

Nieuwe website

Het jubileum valt samen met een andere verandering bij VEREENIGDE. Sinds enige tijd is onze nieuwe website in de lucht: www.vereenigde.nl. Hiermee hopen wij nog beter tegemoet te kunnen komen aan wensen van onze relaties en site-bezoekers.

Toekomst

Ondanks haar lange geschiedenis, is VEREENIGDE nu meer dan ooit bezig met de toekomst. Dat is noodzakelijk om, zowel in ons eigen land als in internationaal verband, toonaangevend te blijven op onze vakgebieden. Via de IE-mail houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. De buitenlandse relaties worden voortaan geïnformeerd via onze Engelstalige nieuwsbrief:

VEREENIGDE
NEWS.



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

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, 2006

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 enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.