

112 daar win
je zaken mee

Keurmerk BMM Erkend
Merkengemachtigde

Pas op voor nepnota's

Beslag bankrekening

IE-activiteiten op
High Tech Campus

Octrooi op de Euro?

Zes maal geslaagd!

Proceskosten IE

Voor buitenlanders is het vaak moeilijk te begrijpen dat in Nederland aan de winnaar van een rechtszaak wel een vergoeding van proceskosten wordt toegewezen, maar dat die niet met de werkelijke kosten overeenkomt. De rechter hanteert immers een forfaitair tarief (liquidatietarief).

Sinds 1 mei 1997 kan de winnende partij, bij rechtszaken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, wel aanspraak maken op vergoeding van de werkelijke en volledige proceskosten. Dit op basis van de 'Handhavingsrichtlijn' van de Europese Unie.



De richtlijn schrijft voor dat 'redelijke en evenredige' kosten vergoed moeten worden. In de praktijk bleek er behoefte aan een handvat om de redelijkheid van de geclaimde proceskosten te kunnen beoordelen en om het mogelijke (proces)kostenrisico beter te kunnen inschatten. Per 1 augustus 2008 gelden er daarom 'indicatieve maatstaven' voor tarieven in IE-zaken. Deze tarieven liggen hoger dan het (reguliere) liquidatietarief in andere zaken. De tarieven beogen een indicatie te geven van het maximale bedrag aan proceskosten dat redelijk en evenredig kan worden geacht. Een eenvoudig kort geding wordt gewaardeerd op € 6.000, en een redelijk complexe bodenzaak op maximaal € 25.000.

Daarbij dient wel te worden aangetekend dat een rechter nog steeds kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden, en dat het maximale bedrag *niet* geldt voor octrooizaken, noch in hoger beroep.

Uit een van de eerste vonnissen, gewezen na de afkondiging van de indicatieve maatstaven, lijkt op te maken dat de rechter deze maatstaven niet hanteert als er niet is gesteld dat de gevraagde kosten onredelijk zijn. Ook als beide partijen vergelijkbare bedragen vragen (en dus moeilijk kunnen stellen dat andermans kosten onredelijk zijn) lijken de maatstaven buiten beschouwing te blijven.

112 daar win je zaken mee

Sinds het POSTKANTOOR-arrest¹ weten we dat niet alle bekende namen per definitie ook een merk kunnen vormen. Dat ontdekte ook de Staat der Nederlanden, die in 2007 het bekende alarmnummer 112 als merk deponeerde (in de schrijfwijze 1-1-2). De registratie werd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geweigerd, met als motivering dat de aanduiding 1-1-2 door het publiek niet als merk zal worden opgevat, maar als een puur informatieve aanduiding van de aard van de betrokken diensten, te weten alarmdiensten. De grote bekendheid van dit Europese alarmnummer doet hier niet aan af. Het Haagse Hof bekrachtigde in juli van dit jaar de beslissing van het BBIE.

Het door de Nederlandse Staat verrichte depot voor het woordmerk 1-1-2 is dus terecht geweigerd. Betekent dit dan ook dat het eenieder vrij staat om de term 1-1-2 te gebruiken? Het antwoord op die vraag luidt: nee.



Domeinnaam

Een goed voorbeeld vormt de domeinnaam www.112.nl, die in 2001 door een Nederlandse particulier werd geregistreerd. De aan deze domeinnaam gekoppelde website werd onder andere gebruikt voor een commerciële pagina met 112-gerelateerde

links. Aangezien domeinnamen maar één keer uitgegeven kunnen worden, kon de Nederlandse Staat geen gebruik meer maken van de domeinnaam 112.nl. Omdat de Nederlandse Staat en de betrokken domeinnaamhouder niet tot een vergelijk konden komen, volgde een rechtszaak.

In kort geding kwamen zowel de Haagse rechtbank als het Haagse Hof tot het oordeel dat de Nederlandse Staat (ook al bezat zij geen merkrechten) een dermate zwaarwegend belang heeft om haar burgers via de domeinnaam 112.nl te kunnen informeren, dat het belang van de particuliere deposant niet daartegen opwoog. Anders gezegd: de particuliere deposant handelde onrechtmatig tegenover de Staat.

De domeinnaam 112.nl moest dus worden overgedragen. De cijfercombinatie 112 mag dan geen merk zijn; het is wel een aanduiding die niet iedereen zo maar vrijelijk kan claimen.

¹ Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, zaak C-363/99, (Postkantoor).

Keurmerk BMM Erkend Merkgemachtigde

Onlangs is het keurmerk BMM Erkend Merkgemachtigde geïntroduceerd door de BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht). Dit kwaliteitskeurmerk geeft u als cliënt de zekerheid dat de merkgemachtigde die het keurmerk voert, over de vereiste opleiding, kennis en ervaring beschikt om u goed te kunnen adviseren bij onderzoek, registratie en handhaving van merken en modellen.



Om het keurmerk te mogen voeren, dient men het BMM-beroepsexamen, dat onder toezicht staat van een onafhankelijke stichting, met succes te hebben afgerond. Ook dient men ten minste drie jaar werkervaring te hebben als zelfstandig merken- en modellengemachtigde. Daarbij wordt verwacht dat de merkgemachtigde de kennis op peil houdt door het volgen van cursussen en congressen op zijn of haar vakgebied.

Alle ervaren merkgemachtigden binnen VEREENIGDE voldoen ruimschoots aan deze eisen. Zij mogen het bijgaande keurmerk dan ook voeren.

Pas op voor nepnota's

We hebben gemerkt dat sommige van onze klanten nota's krijgen toegestuurd voor opname van hun octrooi-publicaties en/of merkaanvragen in een register. Dit is een slimme manier om nietsvermoedende octrooihouders en deposanten geld uit hun zak te kloppen en wij adviseren u dan ook om deze frauduleuze nota's *niet* te betalen. Voorbeelden van dergelijke nota's kunt u vinden op:

www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm.

Beslag bankrekening

Deurwaarders leggen vaak beslag op bankrekeningen via een bankfiliaal bij hen in de buurt. In kort geding heeft de rechtbank Amsterdam echter geoordeeld dat dit onjuist is (31 juli 2008, LJN: BD9600). Een beslag via een niet direct betrokken bankfiliaal is derhalve niet rechtsgeldig. Een beslag op een rekening moet geschieden bij het bankfiliaal waar de desbetreffende rekening loopt, of bij het hoofdkantoor van de desbetreffende bank (1:10 en 1:14 Rv).

IE-activiteiten op High Tech Campus

Op het terrein van het vroeger geheten 'Philips Natlab' in Eindhoven is tien jaar geleden een High Tech Campus ingericht, die is opengesteld voor hightech-bedrijven, waaronder ex-Philips-bedrijven (spin-outs). Ook VEREENIGDE heeft sinds twee jaar een kantoor op de High Tech Campus om de hightech-bedrijven van Eindhoven en omgeving optimaal van dienst te kunnen zijn. Niet alleen op octrooigebied maar ook op het gebied van merken, modellen, domeinnamen, auteursrecht en juridisch advies.

Exclusieve serviceverlening

Het VEREENIGDE-kantoor in Eindhoven heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van de spin-outs. Doelstelling is een soepele overgang van de vaak omvangrijke intellectuele-eigendomsportefeuille – octrooien, modellen, domeinnamen, auteursrecht – naar de spin-out. Onze aanwezigheid nabij de nieuwe cliënt en bij de octrooi- en merkenafdeling van Philips blijkt in hoge mate bij te dragen aan een soepele overgang. Het kantoor vormt een schakel met de bijzonder professioneel functionerende centrale VEREENIGDE-administratie. Deze administratie heeft zich gespecialiseerd in het nauwkeurig doorrekenen van de aan de portefeuille verbonden jaarlijkse kosten en het afgeven van begrotingen voor de komende jaren. Het verschaffen van goed onderbouwde begrotingen voor de spin-outs behoort inmiddels tot de exclusieve serviceverlening van VEREENIGDE. Daarnaast is nieuwe serviceverlening op IE-gebied ontwikkeld, namelijk het leveren van zogeheten patent landscaping-overzichten. Deze overzichten, die de cliënt een beeld geven van de positie die hij op octrooigebied heeft ten opzichte van de concur-

rentie, zijn bijzonder nuttig voor het ontwikkelen van een octrooi-strategie die past bij de betrokken business.

Merken en modellen

Op het gebied van de merken en modellen speelt VEREENIGDE een actieve rol bij het begeleiden van de spin-outs in het verwerven van de benodigde exclusieve rechten om het eindproduct commercieel tot een succes te kunnen maken. Daarbij wordt uiteraard verder gekeken dan het product dat naar verwachting als eerste 'het licht zal zien'. Producten of diensten die nauw aansluiten bij dit eerste product en waarvoor op afzienbare termijn een markt te verwachten is, worden uiteraard meegenomen bij het tot stand brengen van een voor de spin-out waardevolle IE-portefeuille.

Door de combinatie van de ruim aanwezige hightech-expertise van octrooigemachtigden, de expertise van de merken- en modellengemachtigden, alsmede de juridische expertise werd VEREENIGDE, met een kantoor op 'loopafstand', een logische keuze voor dergelijke spin-outs. Inmiddels behoren alle grote bedrijven op de Campus tot de klantenkring, en heeft het kantoor zich kunnen ontwikkelen tot het grootste octrooi- en merkenbureau op de Campus.

Het Eindhovense kantoor van VEREENIGDE heeft door de groeiende omvang de afgelopen jaren een aantal malen moeten verhuizen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om in het komende voorjaar te verhuizen naar een definitieve locatie.

Octrooi op de euro?

De Europese Centrale Bank (ECB) is in gevecht met de houder van een Europees octrooi waar mogelijk het vervaardigen van eurobiljetten onder valt. De ECB probeert momenteel in verschillende Europese landen dit octrooi ongeldig te laten verklaren. Het resultaat illustreert eens te meer het gebrek aan uniformiteit in de behandeling van Europese octrooien: in Duitsland en Nederland vond de rechter het octrooi geldig terwijl de Britse rechter het octrooi ongeldig achtte.

Het draait bij het octrooi EP-B-455750 om toepassing van de ontdekking dat herhaald kopiëren met kopieerapparaten die met verschillende lijnrasters werken, tot vervormde kopieën leidt (Moiré-

effect). Er werd octrooi verleend op een werkwijze voor het vervaardigen van een document (een bankbiljet) dat niet betrouwbaar kan worden gekopieerd doordat een rasterpatroon over een oorspronkelijk ontwerp heen wordt gelegd.

De reden dat de Britse rechter het octrooi ongeldig verklaarde, was dat het 'er overheen leggen' pas bij een wijziging na indiening was toegevoegd, zonder dat het uitdrukkelijk in de oorspronkelijke tekst werd genoemd. Een dergelijke toevoeging maakt het octrooi ongeldig, hoezeer het niet genoemde aspect ook voor de hand lag.

De oorspronkelijke tekst beschreef volgens de Britse rechter alleen dat het

rasterpatroon direct in het oorspronkelijke ontwerp werd aangebracht. De Duitse en Nederlandse rechter vonden dat de oorspronkelijke tekst ook het 'er overheen leggen' beschreef, omdat ook het maken van een kopie van het oorspronkelijke ontwerp met een kopieerapparaat werd beschreven, iets wat de Britse rechter weigerde te beschouwen als 'er overheen leggen'.

Als het octrooi ook in beroep in stand blijft en er sprake blijkt van inbreuk, zal het interessant zijn om te zien of de octrooihouder een royalty per eurobiljet kan eisen, of alleen een royalty over het ontwerpproces. Zolang de Britten de euro niet invoeren, is het een schrale troost dat het octrooi daar niet geldig is.

Zes maal geslaagd!

Afgelopen maand kregen maar liefst zes octrooigemachtigden van VEREENIGDE het goede nieuws te horen dat zij met succes alle onderdelen voor het examen Europees Octrooigemachtigde hadden afgerond. Over enige tijd zullen Marco Box, Arianne Duijker, Jan Frankhuizen, Hendrik de Lange, Huub Maas en Karel de Jong worden ingeschreven in het register. Vanaf dat moment mogen zij in de betreffende hoedanigheid optreden.



Opleidingstraject

Het opleidingstraject voor het beroep van zelfstandig Nederlands en Europees octrooigemachtigde neemt in de praktijk minimaal vier jaar in beslag.



De aspirant-octrooigemachtigde, die een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond heeft, volgt eerst de tweejarige opleiding tot Nederlands octrooigemachtigde, die wordt afgesloten met een examen. Slaagt men daarvoor, en heeft men minimaal drie jaar gewerkt onder auspiciën van een Nederlands octrooigemachtigde, dan volgt inschrijving in het register van Nederlands octrooigemachtigden.



Om te mogen deelnemen aan het examen voor Europees octrooigemachtigde, moet men minimaal drie jaar hebben gewerkt onder auspiciën van een Europees octrooigemachtigde. Voor het Europees examen volgt men opleidingen in binnen- en buitenland.



Met zes nieuwe gekwalificeerde collega's komt het totaal aantal Europees octrooigemachtigden bij VEREENIGDE op 32 te staan. Het kantoor mag zich daarmee met recht een van de grootste Europese dienstverleners op het gebied van IE beschouwen!

Van boven naar beneden: Marco Box, Arianne Duijker, Jan Frankhuizen, Hendrik de Lange, Huub Maas en Karel de Jong

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.com
trademark@vereenigde.com

Website

www.vereenigde.com

OOSTENBROEK ADVOCATEN

Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.com

© VEREENIGDE, 2008

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.