

Juridische  
overwinning voor  
het bekende merk

Octrooi-expert of  
octrooigemachtigde?

Groene uitvindingen

Europees  
octrooigemachtigden

Octrooibox verruimd

Huib Maas naar  
kantoor Amersfoort

IE-mail ook digitaal  
beschikbaar

### EOB verbiedt dubbele octrooiering

In een recente beslissing (T 307/03) heeft een Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) bepaald dat niet meer dan één octrooi per uitvinding mag worden verleend. De aanleiding voor deze beslissing was een zogenoemde afgesplitste octrooiaanvraag (divisional), die conclusies bevatte die breder waren dan de oorspronkelijke moederaanvraag.

Volgens de Kamer van Beroep volgt uit het Europees Octrooiverdrag dat er slechts één octrooi per uitvinding kan worden verleend. In het verdrag staat de bepaling dat het recht op een Europees octrooi 'toebehoort aan de uitvinder of zijn rechtsopvolger'. De interpretatie van de Kamer van Beroep is dat de uitvinder het recht heeft op 'één en slechts één' octrooi voor een bepaalde uitvinding. Als er eenmaal octrooi verleend is, is het recht op octrooi immers uitgeput. Dit zou gebaseerd zijn op het *ne bis in idem*-principe, een algemeen juridisch beginsel dat volgens deze Kamer van Beroep reeds eerder in octrooizaken is toegepast, namelijk bij de beoordeling of iemand die gerechtigd is in dezelfde zaak een tweede oppositie kon starten.

#### Niet geheel eensluidend

Waarom deze interpretatie zou volgen uit het aangehaalde artikel uit het verdrag, wordt niet duidelijk. Interessant is verder dat de drie officiële talen van het verdrag op dit punt niet geheel eensluidend zijn; de Engelse versie heeft het over *right to a patent* (met een onbepaald lidwoord), terwijl in de Duitse en de Franse tekst gesproken wordt over *Recht auf das europäische Patent*, respectievelijk *droit au brevet européen* (juist met een bepaald lidwoord). Verder staat deze beslissing haaks op een oudere beslissing uit 2000 (T 587/98). Hierin werd nog bepaald dat er geen uitdrukkelijke of impliciete bepaling is in het Europees Octrooiverdrag die verbiedt dat conclusies in een afgesplitste aanvraag breder zijn dan in de aanvraag waarvan deze is afgesplitst.

Vanwege deze conflicterende uitspraken ligt het in de lijn der verwachting dat de Grote Kamer van Beroep zich binnenkort over deze kwestie buigt. Hetzij omdat de president van het EOB daarom verzoekt, hetzij omdat een vergelijkbare zaak wordt doorverwezen.

## Juridische overwinning voor het bekende merk

De rechtspositie van houders van een bekend merk is versterkt door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (Hof). De houder van een bekend merk kan nu ook optreden wanneer een derde probeert te profiteren van de reputatie van dat bekende merk zonder daarvoor een vergoeding te betalen aan de merkhouder. Of er daadwerkelijk schade is geleden, is hierbij niet van belang. Dit is een opmerkelijke overwinning, want vorig jaar leek het Hof de houders van bekende merken juist te hebben opgezadeld met een bijzonder zware bewijslast om met succes te kunnen optreden.

### Imitatieluchtjes

Kleinhandelaars ontvingen van Malaika Investments en Starion International vergelijkingslijsten, waarop goedkope imitaties van luxeparfums werden aangeboden. Onder andere de merken TRÉSOR en MIRACLE waren vermeld, om aan te geven van welke parfums imitaties werden verkocht. L'Oreal en Lancôme, houders van diverse registraties van de merken TRÉSOR en MIRACLE, maakten voor het Engelse High Court of Justice bezwaar tegen het gebruik van hun merken op deze vergelijkingslijsten. Zij werden daarop in het gelijk gesteld. In hoger beroep vroeg het Engelse Court of Appeal het Hof vervolgens om uitleg van het wettelijke begrip 'ongerechtvaardigd voordeel', dat door de inbreukmaker moet worden getrokken uit de reputatie van het bekende merk, wil de merkhouder met succes bezwaar kunnen maken.

### Gebruik als merk

Naar voren kwam onder andere de vraag of het gebruik van de merken TRÉSOR en MIRACLE in vergelijkingslijsten – een vorm van vergelijkende reclame – als merkgebruik kon worden beschouwd. Het Hof oordeelde dat de merken

TRÉSOR en MIRACLE in de lijsten niet alleen ter beschrijving van de beschikbare imitatieluchtjes dienden, maar ook vooral voor reclaimedoeleinden werden gebruikt. En dus was er volgens het Hof sprake van merkgebruik, dat vergelijkende reclame te buiten ging. Nu dit merkgebruik op ongeoorloofde wijze plaatsvond, konden L'Oreal en Lancôme bezwaar maken.

### Meeliften

Vervolgens bepaalde het Hof dat het wettelijk vereiste 'ongerechtvaardigd voordeel' trekken uit een bekend merk niet in verband dient te worden gebracht met daadwerkelijke schade voor de houder van een bekend merk. Van een ongerechtvaardigd voordeel is sprake wanneer de inbreukmaker meelifft met de bekendheid van een merk om van de reputatie daarvan te profiteren, zonder daarvoor een vergoeding aan de merkhouder te betalen, die op zijn beurt juist wél kostbare inspanningen heeft verricht om de *goodwill* in het merk op te bouwen.

### Conclusie

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het voor de houder van een bekend merk makkelijker is geworden om op te treden, aangezien hij niet meer hoeft te bewijzen dat hij daadwerkelijk schade lijdt door het gebruik door derden van een merk dat identiek is aan of overeenstemt met zijn eigen merk. Bovendien heeft het Hof met deze uitspraak erkend dat het merk, naast de herkomstfunctie, ook een investeringsfunctie kent, waaraan geen afbreuk mag worden gedaan en die ook gewaarborgd dient te blijven.

De achterstand die de houder van een bekend merk vorig jaar leek te hebben opgelopen door zijn schade te moeten aantonen, heeft hij met deze uitspraak van het Hof weer ingelopen.

## Octrooi-expert of octrooigemachtigde?

**Onlangs is door de Reclame Code Commissie een uitspraak gedaan in een zaak tegen een 'octrooi-expert' die geen octrooigemachtigde was. Uitkomst van deze uitspraak was dat de octrooi-expert misleidende reclame had gemaakt door aan te geven dat zijn diensten op één lijn te stellen waren met die van de octrooigemachtigde.**

De kwaliteit van octrooiwerk is voor niet-ingewijden vaak pas achteraf vast te stellen. Nogal wat octrooien leiden een sluimerend bestaan, en soms kan het na jaren nodig worden om de sterkte van het octrooi te benutten. Omdat het proces van het verkrijgen of verdedigen van octrooien jaren kan duren, is het van groot belang om uw zaken door een goede en betrouwbare partner te laten behartigen. Octrooigemachtigden beschikken over de technische, juridische én taalkundige expertise om hun cliënten dat proces optimaal te laten doorlopen.

De octrooigemachtigde legt in scherp gekozen bewoordingen de uitvinding vast in een octrooiaanvraag. Hij of zij adviseert over relevante richtingen in de research en bouwt een intellectuele-eigendomsportefeuille op. Ook onderneemt de octrooigemachtigde waar nodig actie tegen inbreuk door derden of tegen octrooirechten van concurrenten, waar ook ter wereld. Na een voltooide technische of natuurwetenschappelijke opleiding op universitair niveau doorloopt de octrooigemachtigde-in-opleiding een lang en zwaar vervolgentraject, waarin werk en studie zijn gecombineerd.

De titel octrooigemachtigde is wettelijk beschermd. Het geeft cliënten de zekerheid dat de betreffende deskundige over de vereiste professionele kwaliteiten beschikt. Octrooigemachtigden staan dan ook ingeschreven in de registers van het Octrooiencentrum Nederland en het Europees Octrooibureau, die door iedereen zijn te raadplegen.

## Groene uitvindingen

**Uitvindingen lossen problemen op, doorgaans met technische middelen. Een bijzonder milieuvriendelijke uitvinding is het perpetuum mobile, het apparaat dat blijft voortgaan zonder externe energie te verbruiken. Helaas, de wetten der thermodynamica bieden geen plaats voor een dergelijke machine. De techniek biedt ons gelukkig grenzeloos veel mogelijkheden om groene oplossingen voor problemen te vinden, zonder de natuurwetten te overtreden. Men spreekt dan van groene innovatie of cleantech.**

Groene innovatie is gericht op duurzaamheid, natuurbehoud en energiebesparing. Op de toekomst. In praktisch alle takken van de technologie wordt groen geïnnoveerd. De bekendste voorbeelden zijn systemen voor opwekking van zonne-energie, windenergie en waterkracht, en uitvindingen gericht op energiebesparing. Groene innovatie bestrijkt echter een veel breder terrein. Onder deze noemer kunnen ook uitvindingen worden gebracht die zijn gericht op afvalreductie, efficiëntere transportmiddelen, ontwikkeling van verbeterde en nieuwe materialen, nanotech, biotech, geneesmiddelen, voedselvoorziening, landbouw, veeteelt, processturing enzovoort.

### Groeimarkt

Waar in de beginjaren van de groene innovatie deze nog een overwegend vrijblijvend karakter had en men vooral uit idealistische overwegingen voor groen koos, is er nu wereldwijd een stijgende vraag naar milieuvriendelijke of minder milieubelastende technologieën en producten. Dat maakt het ook bedrijfseconomisch steeds interessanter om daarin te investeren. Het is een groeimarkt waarin de vraag het aanbod lijkt te gaan bepalen. Het aantal octrooi-aanvragen voor groene uitvindingen zit dan ook sterk in

## Europees octrooigemachtigden

In augustus kregen zowel Annemie Jaeken als Frits Michiels, werkzaam in respectievelijk Den Haag en Amersfoort, het goede nieuws te horen dat zij geslaagd zijn voor het examen Europees Octrooigemachtigde. Zodra zij dit najaar in het register zijn ingeschreven, mogen zij ook als zodanig optreden. Met de inschrijving van Annemie en Frits telt VEREENIGDE in totaal 36 Europees octrooigemachtigden.



Annemie Jaeken



Frits Michiels

de lift. Bovendien heeft de overheid stimuleringsmaatregelen getroffen in de vorm van subsidies, waaronder subsidies voor het gebruik van planten en dierlijk restmateriaal die zijn te verwerken tot alternatieven voor bijvoorbeeld plastic (zogenoeten groene grondstoffen). Dergelijke maatregelen maken het voor ondernemingen extra aantrekkelijk om het accent te verleggen naar duurzaamheid en energiezuinigheid.

De deskundigen van VEREENIGDE volgen de ontwikkelingen op het gebied van cleantech op de voet, bijgestaan door een dit jaar opgericht Cleantech Team. Zo bent u voor bescherming van uw groene innovatie bij VEREENIGDE aan het beste adres, nu en in de toekomst.

## Octrooi- en patentrecht

### Octrooi- en patentrecht

Het Ministerie van Financiën heeft recent een aantal maatregelen getroffen om meer bedrijven te interesseren voor de zogeheten octrooi- en patentrecht. Zo zijn verliezen op de exploitatie van octrooien voortaan volledig met de belastbare bedrijfs-winst verrekenbaar, dus tegen het tarief van 25,5% (was 10%). Verder vielen voorheen winsten die waren behaald tussen indiening en verlening van het octrooi, niet onder het lagere belastingtarief. Een voorwaarde voor deelname aan de regeling was immers dat er een verleend octrooi moest zijn. Door het registratiesysteem was dat voor een Nederlandse aanvraag een formaliteit. Dit knelpunt geldt niet langer voor immateriële activa die zijn voortgekomen uit een zogenoemd speur- en ontwikkelingstraject waarvoor SenterNovem een S&O-verklaring heeft afgegeven. Bovendien heeft de Belastingdienst, om de toegankelijkheid te vergroten en de knelpunten tussen het bedrijfsleven en de Belastingdienst weg te nemen, een landelijke kennisgroep octrooi- en patentrecht opgericht.

De octrooi- en patentrecht werd in 2007 speciaal ingevoerd om ondernemingen die fiscaal onder het regime van de vennootschapsbelasting vallen, extra te stimuleren om te innoveren. Zij konden kiezen voor een bijzonder (laag) belastingtarief voor opbrengsten uit octrooien. De belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor deze fiscale faciliteit bleek tot op heden echter tegen te vallen. De ingewikkelde wetgeving vormde een grote drempel, waardoor veel ondernemers er bij voorbaat al van afzagen.

De verwachting is dat mede door de nu genomen maatregelen, die vanaf 1 januari 2008 met terugwerkende kracht gelden, de octrooi- en patentrecht zijn waarde als stimuleringsmaatregel steeds meer zal bewijzen. Informatie over de octrooi- en patentrecht is onder andere te vinden op de website van Octrooi- en patentrecht Nederland, [www.octrooi- en patentrecht.nl](http://www.octrooi- en patentrecht.nl).

Bij VEREENIGDE kunt u terecht bij Gerard Straten RA FA CB, telefoon (070) 416 68 37, e-mail [g.straten@vereenigde.com](mailto:g.straten@vereenigde.com).

## Huub Maas naar kantoor Amersfoort

Vanaf 1 september heeft dr. ir. E.P.M. (Huub) Maas, Europees octrooigemachtigde, werkzaam voor de sectie Chemistry and Life Sciences, het kantoor Den Haag verruild voor kantoor Amersfoort. Zijn nieuwe contactgegevens zijn:

VEREENIGDE  
Utrechtseweg 1 (G + H)  
3811 NA Amersfoort  
T 033 422 73 00  
F 033 422 73 19  
h.maas@vereenigde.com



Huub Maas

## IE-mail ook digitaal beschikbaar

Onze nieuwsbrief is vanaf de volgende uitgave ook digitaal beschikbaar. Wie zich ervoor aanmeldt, ontvangt een e-mail met een beknopte samenvatting van de onderwerpen die in de nieuwsbrief aan bod komen. Per onderwerp bestaat de mogelijkheid om direct door te linken naar het volledige bericht, dat op de website van VEREENIGDE staat vermeld.

Als u voortaan digitaal wilt kennismaken van onze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Rob van Niele, manager communicatie van VEREENIGDE, r.vanniele@vereenigde.com. Als u daarnaast geen gedrukt exemplaar meer wilt ontvangen, kunt u dat ook aangeven.

### Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster  
Jurriaan Cleuver  
Johannes van Melle  
Rob van Niele  
Otto Oudshoorn

### 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, 2009

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.

