

Einde 'Swiss-type'-  
conclusie in Europa

USPTO stelt  
looptijd octrooien bij

Gestage opmars groene  
octrooien

Koen Bijvank hoofd  
Chemistry and  
Life Sciences

Topnoteringen voor  
VEREENIGDE

Patent Parade

Seminar innovatiebox  
in relatie tot octrooien

### Gebruik van een EU-merk in Nederland rechtshandhavend?

In een oppositieprocedure die diende voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het Benelux Bureau), is geoordeeld dat een als EU-merk geregistreerd merk niet normaal is gebruikt wanneer het alleen in Nederland is gebruikt. Hoewel er nooit eerder over dit specifieke onderwerp door een rechtbank is geoordeeld, werd in de rechtspraak tot dusver aangenomen dat gebruik in één lidstaat al voldoende was om de registratie van een EU-merk in stand te houden.

De houder van het EU-merk ONEL diende een oppositie in tegen de aanvraag van het merk OMEL. Echter, voordat het Benelux Bureau zich kon buigen over de vraag of OMEL voor verwarring met ONEL kan zorgen, moest de opposant eerst bewijzen dat het EU-merk ONEL normaal was gebruikt in de afgelopen vijf jaar. De opposant stelde dat zijn merk alleen in Nederland was gebruikt. Het Benelux Bureau moest daarom oordelen over de vraag of het gebruik in alleen Nederland voldoende was om als normaal gebruik van een EU-merk te gelden.

#### Joint Statements terzijde geschoven

Aangezien deze situatie niet wettelijk geregeld is in de EU-merkenregelgeving, moest het Benelux Bureau zijn mening baseren op de zogenaamde *Joint Statements*, verklaringen afgelegd door de EU-lidstaten tijdens de totstandkoming van de EU-regelgeving op het gebied van het merkenrecht. In deze *Joint Statements* is overwogen dat gebruik van een merk in één lidstaat voldoende is om de rechten op een EU-merk in stand te houden.

Echter, volgens het Benelux Bureau druisen deze *Joint Statements* in tegen het algemene principe van het EU-merkenrecht en de overwegingen die tot de Europese Merkenverordening hebben geleid, omdat die – volgens het Benelux Bureau – nu juist wijzen in de richting van gebruik in de gehele EU als vereiste voor een geldige EU-registratie.

Vervolg op pagina 2

Het Bureau oordeelde dan ook dat het EU-merk ONEL op basis van het gebruik alleen in Nederland niet rechtshandhavend is gebruikt in de EU, en wees de ingediende oppositie vervolgens op deze grond af.

Deze uitspraak kan vergaande gevolgen hebben. EU-merken worden juist veelal aangevraagd met de bedoeling om het merk in de toekomst te kunnen gebruiken buiten de Benelux, en voor die uitbreidingssituatie alvast gedekt te zijn. Als normaal gebruik buiten Nederland uiteindelijk niet aangetoond kan worden, zou dus het risico kunnen bestaan dat er – zelfs als er een reëel verwarringsgevaar tussen de betreffende merken aanwezig is – geen beroep meer kan worden gedaan op

de EU-merkregistratie, bij gebrek aan toereikend gebruik. Kanttekening bij deze uitspraak is dat het Benelux Bureau geen officiële rechtbank is; het laatste woord over dit onderwerp is dan ook nog zeker niet gesproken. Inmiddels heeft de opposant al laten weten dat tegen deze uitspraak hoger beroep is aangetekend bij het Hof Den Haag.

Deze uitspraak heeft in elk geval tot verbaasde reacties geleid, omdat tot dusver – juist op basis van de genoemde *Joint Statements* – werd aangenomen dat het gebruik van een EU-merk ook rechtshandhavend is als dat gebruik alleen in één lidstaat plaatsvindt. Het Europese Merkenbureau heeft bovendien al laten weten dat zij het uitgangspunt van de *Joint Statements* vooralsnog handhaaft. Uiteindelijk is het daarom zeer de vraag of het Hof deze uitspraak zal bekrachtigen.

## Einde ‘Swiss-type’-conclusie in Europa

**Is een nieuw doseringsregime van een bekend geneesmiddel octrooieerbaar? De Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau heeft zich recent over die vraag gebogen.**

In Europa geldt dat medische werkwijzen zijn uitgesloten van octrooiëring, met uitzondering van nieuwe medische toepassingen van bekende stoffen. De Grote Kamer van Beroep heeft geoordeeld dat die uitzondering op het octrooiëringverbod verder moet gaan dan het gebruik van het geneesmiddel op een nieuwe ziekte. Ook andere eigenschappen van een dergelijke toepassing, zoals een doseringsregime, moeten als uitzondering gelden.

### In wet verankerd

Door de wetwijziging van 2007 (EPC2000) is de octrooieerbaarheid van een dergelijke ‘tweede medische indicatie’ inmiddels in de wet verankerd. Wat meteen betekent dat de kunstgreep die voordien werd toegepast in de vorm van een zogenaamde ‘Swiss-type’-conclusie, waarbij een nieuwe toepassing toch octrooieerbaar kon zijn door deze te laten betrekken op een productieproces, niet meer nodig is. De Grote Kamer van Beroep heeft echter gemeend om nog iets verder te gaan en dit type conclusie in de toekomst niet meer acceptabel te achten.

## USPTO stelt looptijd octrooien bij

**De Amerikaanse octrooiwet schrijft voor dat de looptijd van octrooien wordt uitgebreid als de behandeling ervan, door het US Patent and Trademark Office (USPTO), vertraging oploopt. De rechter heeft beslist dat het daarvoor tot nu toe een verkeerde berekening hanteerde. Het USPTO biedt nu de mogelijkheid om de looptijd voor recent verleende octrooien te laten herberekenen.**

### Wettelijk voorgeschreven aanpassing

De aanpassingsmogelijkheid is ingevoerd nadat de Verenigde Staten overschakelden van octrooien met een looptijd van zeventien jaar na verlening naar octrooien met een looptijd van twintig jaar na aanvragen van het octrooi. Na protest dat octrooihouders zodoende het slachtoffer zouden worden van vertragingen bij het USPTO, heeft de wetgever een regeling ingevoerd met recht op bijtelling naarmate het USPTO zich niet aan bepaalde termijnen heeft gehouden en daarnaast recht op bijtelling bij verlening na meer dan drie jaar.

De wet bevat ook een bepaling dat bij overlap van de betrokken vertragsperiodes de bijtelling de feitelijke vertraging niet mag overtreffen. Het USPTO vond dat bijtelling met

meer dan de feitelijke vertraging altijd uitgesloten was. De rechter heeft recent beslist dat deze lezing in strijd is met de letter van de wet, die de werking van de bepaling beperkt tot het geval van ‘overlap’ bij het ontstaan van de vertragingen. Vertragingen door het missen van termijnen door het USPTO in de eerste drie jaar moeten zodoende twee keer worden bijgeteld als ze ook tot verlening meer dan drie jaar na de aanvraag leiden. De rechter zag wel dat dit misschien niet de bedoeling was, maar omdat de wetstekst eenduidig is, kan de rechter er niet van afwijken.

### Gevolgen

Door de sterke groei van het aantal octrooiaanvragen en bezettingsproblemen bij het USPTO zijn lange vertragingen tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. De aanpassing treft daarom veel octrooien. De wet is zo ingewikkeld dat het USPTO een computerprogramma nodig heeft om uit te rekenen hoeveel aanpassing van de looptijd beschikbaar is. Het USPTO is nu bezig dit programma bij te werken, voor toepassing op toekomstige octrooien. Voor octrooien die minder dan ongeveer een half jaar geleden verleend zijn, is op verzoek een herberekening mogelijk.

## Gestage opmars groene octrooien

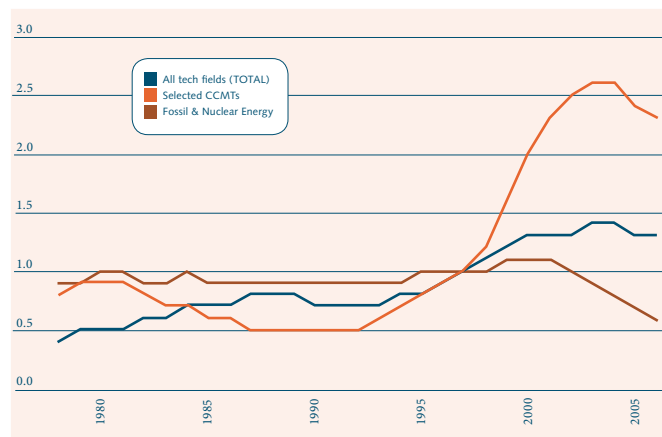
Groene octrooien zijn octrooien gericht op technologie om klimaatveranderingen te verminderen. De internationale (Engelse) term hiervoor is *climate change mitigation technology* (CCMT). CCMT omvat niet alleen technologie voor alternatieve energie, maar ook technologie die energie bespaart, afval beperkt, de afhankelijkheid van niet-duurzame bronnen vermindert, of de belasting van het milieu terugdringt. Kortom, technologie voor een milieutechnisch duurzame toekomst.

De grafiek op deze pagina is een weergave van statistische gegevens van het Europees Octrooibureau (EOB) over de mondiale toename van groene octrooiaanvragen ten opzichte van andere technologische gebieden. De grafiek toont relatieve aantallen (1997 = 1). De gegevens zijn ontleend aan het tijdschrift *Managing Intellectual Property* (februari 2010). Het begin van de toenemende octrooiering van CCMT valt nauw samen met de datum van het Kyoto-protocol. Er zijn enorme investeringen nodig om nieuwe CCMT op de markt te brengen. De verwachting is dat de behoefte stijgt om deze investeringen middels octrooiering te beschermen. Zeker gezien de recente regelgeving, maatregelen en initiatieven ten aanzien van klimaatverandering.

### Octrooi classificatiesysteem

Het EOB onderzoekt momenteel – samen met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en het Internationaal Centrum voor Handel en Duurzame Ontwikkeling (ICTSD) – het verband tussen octrooien en de ontwikkeling en overdracht van schone-energietechnologie. In het verlengde van dat project ontwikkelt het EOB tegelijkertijd een octrooi classificatiesysteem dat exclusief is gericht op bepaalde CCMT-gebieden. Dit classificatiesysteem verschijnt komend voorjaar.

Het European Patent Forum – dit jaar op 28 en 29 april in Madrid – staat in het teken van innovatie van duurzame



energie. Agendapunt is het evalueren van de mogelijkheden voor Europa op dit gebied. Meer informatie over dit evenement is te vinden op [www.epo.org/forum-inventor](http://www.epo.org/forum-inventor).

### Versnelde behandeling groene octrooien in VS

Hoewel de Amerikaanse Octrooiraad kampt met een grote achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen, heeft deze niettemin besloten de behandeling van Amerikaanse octrooiaanvragen op verschillende groene technologische gebieden te versnellen (meer hierover in ons nieuwsitem van 16 december 2009 op [www.vereenigde.com](http://www.vereenigde.com)). De verwachting is echter dat de gestelde grens spoedig bereikt gaat worden. Laat het ons daarom weten als u graag uitgezocht ziet of dit regime zou kunnen gelden voor uw lopende, nog niet inhoudelijk beoordeelde, Amerikaanse octrooiaanvragen.

Octrooien hebben een dubbele functie. Enerzijds beschermen zij de investeringen die nodig zijn om nieuwe technologie te vercommercialiseren, anderzijds bevorderen ze technologische vooruitgang via de verspreiding van ideeën. Nu de publieke en private steun voor CCMT een historisch hoogtepunt heeft bereikt, is er nooit een beter moment geweest om uw ideeën op dit gebied te octrooieren.

## Koen Bijvank hoofd Chemistry and Life Sciences



Koen Bijvank

Per 1 januari 2010 is Koen Bijvank benoemd tot hoofd van de octrooi sectie Chemistry and Life Sciences van VEREENIGDE. Hij volgt daarmee Martin Hatzmann op, die per 1 juli terugtreedt uit de organisatie. Koen Bijvank is partner en Europees octrooigemachtigde en sinds 1995 werkzaam bij VEREENIGDE.

## Topnoteringen voor VEREENIGDE

Uit de oktober 2009-editie van *Managing Intellectual Property* blijkt dat VEREENIGDE in de top 20 van PCT filing firms staat. Deze uitslag is gebaseerd op het aantal PCT-aanvragen die in 2009 de nationale fase zijn ingegaan. Samen met een Brits collega-kantoor is VEREENIGDE zelfs het enige Europese kantoor dat op deze lijst voorkomt. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft het jaarlijks door hetzelfde blad uitgevoerde survey 2010, een vergelijkend onderzoek tussen alle grotere IE-kantoren wereldwijd, erin geresulteerd dat VEREENIGDE in de zogeheten *Tier 1* staat van octrooikantoren in Nederland. Dit onderzoek is gepubliceerd in de februari-editie van *Managing Intellectual Property*.

## Patent Parade

In het kader van het 100-jarig bestaan van de Rijksoctrooiwet doet een reizende tentoonstelling – onder de naam ‘Patent Parade’ – de grotere openbare bibliotheken in Nederland aan. Te beginnen in april 2010 in het DOK in Delft, en eindigend in april 2011 in Amsterdam. De tentoonstelling is gericht op het brede publiek, in het bijzonder op schoolgaande kinderen, en geeft een overzicht van 100 jaar Nederlandse uitvindingen. Op [www.patentparade.nl](http://www.patentparade.nl) vindt u meer informatie. Daar ziet u ook welke bijzondere extra activiteiten er per plaats worden georganiseerd.

## Seminar innovatiebox in relatie tot octrooien



Op 14 januari vond op de High Tech Campus Eindhoven een drukbezocht seminar plaats in het teken van de omvorming (per 1 januari 2010) van de zogeheten octrooibox in een innovatiebox in de vennootschapsbelasting. De vele verbeteringen sinds de omvorming gaan leiden tot een flinke toename van het belastingvoordeel over innovatieve winsten. De verwachting is daarom dat veel ondernemers van de innovatiebox gebruik gaan maken. Met name in de hightechindustrie.

Bijna alle aspecten die bij de innovatiebox een rol spelen, kwamen aan bod, waaronder de octrooivoucher als tegemoetkoming in de kosten van het aanvragen van een octrooi. Ook werd een overzicht gegeven van de kosteloze voorlichting die Octrooi Centrum Nederland kan bieden. Namens VEREENIGDE gaven Johannes van Melle en Jan Pol presentaties.

De High Tech Campus Eindhoven organiseerde de seminar in samenwerking met Mazars Accountants & Belastingadviseurs, VEREENIGDE, SenterNovem en Octrooi Centrum Nederland. Gezien de grote belangstelling voor de seminar bestaat het voornemen om

het ook op andere locaties in het land te organiseren. Verder vindt eind van dit jaar een vervolgseminar plaats op de High Tech Campus Eindhoven. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte via deze nieuwsbrief.

Overigens is het loket voor het aanvragen van octrooivouchers 2010 nog open.

Voor meer informatie kan men terecht bij VEREENIGDE of SenterNovem.

### *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](mailto:patent@vereenigde.com)  
[trademark@vereenigde.com](mailto:trademark@vereenigde.com)

### *Website*

[www.vereenigde.com](http://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](mailto:legal@vereenigde.com)

### © VEREENIGDE, 2010

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.