

Darfurnica: de kunst
van de nuance

Gemeenschapsoctrooi
zonder Europese
octrooirechtbank?

Focus op BRIC:
Rusland

Kantoor München
blijkt sterke troef

Extra mogelijkheden om inbreuk te voorkomen

In geval van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten is een snelle aanpak vaak van belang. Naast een kort geding ter voorkoming van inbreuk voorziet de Europese wetgeving sinds enige tijd in een aantal andere snel inzetbare instrumenten.

Douaneoptreden

Hoewel de douane ambtshalve al onderzoek verricht naar namaakgoederen, kan de houder van (al dan niet geregistreerde) IE-rechten de douane verzoeken om maatregelen te treffen. Als zo'n verzoek om optreden wordt ingewilligd, zal de douane gedurende een bepaalde periode de vrijgave van de producten schorsen en de rechthebbende informeren als de douane vermoedt dat het om namaakgoederen gaat. De rechthebbende moet vervolgens ofwel tot een akkoord zien te komen met de eigenaar van de goederen, zodat ze kunnen worden vernietigd, ofwel ervoor zorgen dat de rechter een andere grondslag verstrekt om de goederen (voorlopig) uit het verkeer te houden. De beweerdelijke inbreukmaker kan noch tegen het verzoek, noch tegen het optreden van de Nederlandse douane in het geweer komen.

Ex parte-procedures

Andere mogelijkheden om inbreuk te voorkomen, zijn nieuwe *ex parte*-procedures. *Ex parte* wil zeggen: op verzoek van één partij (de rechthebbende), zonder dat de vermeende inbreukmaker door de rechter wordt gehoord.

Allereerst is er het bewijsbeslag, dat lijkt op het al bekende en ook buiten IE-zaken toepasbare conservatoire beslag: een instrument om het bewijs dat er sprake is van inbreuk, te beschermen. Gedurende de procedure blijven de bewijsmiddelen uit de handel en kunnen er monsters worden genomen om de inbreuk definitief vast te stellen.

Lees verder op pagina 2 →

→ Sinds 1 mei 2007 kan een houder van een IE-recht bij geconstateerde of dreigende inbreuk ook een *ex parte*-verbod vragen, als een 'gewone' bodemprocedure of een kortgedingprocedure te lang duurt.

De rechtspraak met betrekking tot de – relatief nieuwe – *ex parte*-voorzieningen

is nog in beweging. Verwezen wordt onder meer naar recente uitspraken inzake Sony versus LG en de zaak van Plesner tegen Louis Vuitton (zie het onderstaande artikel). Het initiëren van dergelijke acties is echter niet zonder risico. Dat de andere partij niet wordt gehoord, heeft niet tot gevolg dat vorderingen altijd worden toegewezen.

Daarbij is een *ex parte*-uitspraak een voorlopige maatregel met een beperkte geldigheidsduur. Na de toegewezen *ex parte*-vordering moet er dus ook een procedure op tegenspraak worden opgestart. Verder is de verzoeker aansprakelijk voor de geleden schade indien een *ex parte* ten onrechte opgelegd blijkt.

Darfurnica: de kunst van de nuance

Een recente IE-kwestie die veel aandacht in de media en van politici heeft gekregen, betreft de Darfurnica-zaak. Kunstenaar Nadia Plesner heeft in haar schilderij Darfurnica een Afrikaans kindje afgebeeld dat een handtas van Louis Vuitton draagt. Louis Vuitton ondernam daarop juridische actie wegens gebruik van haar dessin, waarop zij een Europees modelrecht heeft.

Het schilderij van Plesner staat niet op zichzelf. De jonge kunstenaar vindt het ongepast dat sterren als Paris Hilton, die in dure merkkleding rondlopen, waaronder die van Louis Vuitton, meer media-aandacht krijgen dan schrijnende situaties zoals die in Darfur. Om die reden heeft de kunstenaar al in 2008 (lang vóór het schilderij *Darfurnica*) T-shirts en posters, met daarop een afbeelding van hetzelfde Afrikaanse kindje met de Vuitton-tas, in de handel gebracht. Destijds is Louis Vuitton in Frankrijk met succes naar de rechter gestapt (via een *ex parte*-verbod) en werd het Plesner verboden de zo kenmerkende tas op de T-shirts en posters te gebruiken.

Plesner presenteerde dit jaar niet alleen haar nieuwe doek *Darfurnica*, maar zij bood ook opnieuw de T-shirts en posters te koop aan. Voor Louis Vuitton aanleiding om in Nederland te gaan procederen.

Vrijheid van meningsuiting

Nadat het door Louis Vuitton gevorderde *ex parte*-verbod in januari van

dit jaar werd toegewezen, vroeg Plesner in een kort geding opheffing van dat beslag. Hierbij beriep Plesner zich op haar vrijheid van meningsuiting. De rechter oordeelde dat het modelrecht van Louis Vuitton dient te wijken voor de artistieke vrijheid van Plesner. Een van de redenen: “*Art may offend, shock and disturb*”. Van belang hierbij is dat een bekende, veelal in de media opererende, onderneming als Louis Vuitton zich een grotere mate van kritiek moet laten welgevalen dan minder bekende ondernemingen. Het feit dat het Afrikaanse jongetje met de Vuitton-tas inmiddels ook als blikvanger, en dus min of meer Plesners handelsmerk, wordt gebruikt, maakt dit volgens de rechter niet anders, nu het nog steeds primair om een artistieke uiting gaat, die het gebruik van de Vuitton-tas rechtvaardigt.

Commercieel gebruik

Op zich is het interessant dat de rechter er geen rekening mee lijkt te hebben gehouden dat er voor Plesner geen noodzaak bestaat om juist het dessin van Louis Vuitton te gebruiken. Volgens Louis Vuitton kan een luxueuze lifestyle op diverse manieren worden uitgebeeld, zonder daarbij rechten van derden te schenden. Daar heeft Louis Vuitton mogelijk een punt.

De daadwerkelijke angel van het juridische geschil lijkt echter niet in het schilderij *Darfurnica* te hebben gezeten.



Dat gaf Louis Vuitton tijdens de rechtsgang namelijk aan. Heeft Louis Vuitton dan reden om aan te nemen dat haar merk schade zal oplopen door een commercieel gebruik door Plesner?

Waarom überhaupt optreden?

Het is bekend dat de houder van een intellectueel-eigendomsrecht dat negatieve publiciteit krijgt, nog meer negatieve reacties kan verwachten wanneer een gang naar de rechter wordt ingezet. De reden dat Louis Vuitton dan toch heeft opgetreden ligt waarschijnlijk niet in het feit dat er een afbeelding van haar tas in het beeld was verwerkt, want glossy's staan hier in principe vol mee. Wat voor Louis Vuitton wel een goede reden kan zijn geweest, is het feit dat er een verband wordt gesuggereerd tussen de misstanden in Darfur en het modehuis. De angst voor *guilt by association*, en dus voor reputatieschade, zal haar raadgever zijn geweest.

Gemeenschapsoctrooi zonder Europese Octroirechtbank?

In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan om de octrooiverlening en -handhaving in Europa goedkoper te maken en zo innovatie te bevorderen. Een kernpunt van deze voorstellen is dat het niet langer nodig is de octrooien nationaal te valideren. Deze zijn dan direct na verlening geldig in 27 lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast zou volgens de voorstellen een octrooittekst in iedere taal zijn toegestaan, mits een vertaling in het Engels, Duits of Frans beschikbaar is. Verder wil men voorzien in een eenvormige octrooigeschillenbeslechting ('Europese octrooirechtbank').

Al sinds de start van de EU (toen nog EEG) wordt er gedacht aan een systeem waarin één octrooi voor de hele EU geldig is. Dat octrooi wordt daarom ook wel aangeduid als *unitary patent* of 'gemeenschapsoctrooi'. Het 'Europese octrooi' zoals wij dit momenteel kennen, is immers niet meer dan een bundel nationale octrooien. Na een gemeenschappelijke verleningsprocedure door het Europees Octrooibureau valt het Europese octrooi uiteen in nationale rechten waarin de nationale rechter uit-

sluitende rechtsbevoegdheid heeft. Het huidige Europese octrooi wordt echter duur bevonden vanwege de octrooivertalingen die veel van de lidstaten eisen. Verder zijn de instandhoudingskosten van verleende Europese octrooien nationaal geregeld, waardoor de kosten voor octrooibescherming in de hele EU nog hoger uitvallen, zeker indien deze kosten vergeleken worden met die in landen als de VS, China en Japan.

De uitkomst van de voorstellen staat op dit moment nog niet vast vanwege enkele belangrijke juridische belemmeringen. Zo is onlangs door het Europese Hof van Justitie een internationaal gerecht speciaal voor octrooigeschillenbeslechting niet compatibel met Europese verdragen bevonden. Desondanks lijkt het erop dat de inzet daadwerkelijk is om uiterlijk in 2014 het gemeenschapsoctrooi te realiseren. Inmiddels zijn nieuwe voorstellen gedaan die de bezwaren van het Europese Hof van Justitie moeten ondervangen. Wel is duidelijk geworden dat er zonder de totstandkoming van een internationaal gerecht voor octrooizaken geen steun is voor het instellen van een regeling voor een gemeenschapsoctrooi. Door de vele juridische en politieke haken en ogen valt echter niet te voorspellen of 2014 haalbaar is.

Focus op BRIC: Rusland

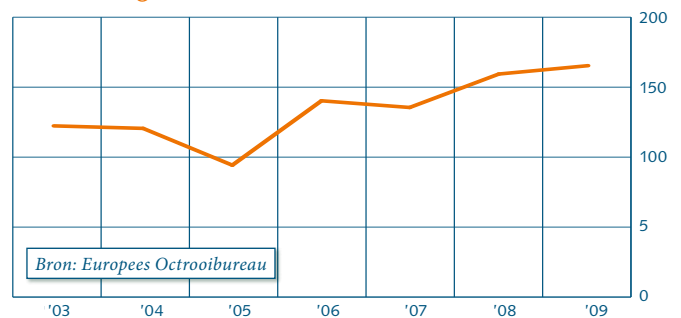
De historische en territoriale betrekkingen van de Russische Federatie met enerzijds de VS en anderzijds Europa zijn weerspiegeld in de houding die het land inneemt ten opzichte van intellectuele-eigendomsbescherming. In de huidige Russische octrooiwet, die een integraal deel uitmaakt van het Burgerlijk Wetboek, zijn bepalingen opgenomen die geïnspireerd zijn door het Amerikaanse octrooirecht, zoals bepalingen met betrekking tot de *grace period* en het octrooieren van medische werkwijzen en diagnostiek. Anderzijds bevat het octrooibepalingen uit het Europese octrooirecht, zoals *first to file*.

In de laatste jaren is de samenwerking tussen de Russische octrooiverleningsinstantie Rospatent en het Europees Octrooibureau (EOB) geïntensiveerd. Dit heeft in 2010 geleid tot een harmonisatie-samenwerkingsproject tussen beide partijen. Dankzij deze ontwikkelingen zijn inmiddels diverse nieuwe bepalingen in het Russische octrooielement geïntroduceerd, onder andere ten aanzien van aansprakelijkheid voor middellijke inbreuk. Daarnaast werkt Rospatent met buitenlandse octrooiverlenende instanties aan de zogeheten *patent prosecution highway*: een versnelde verleningsprocedure die in Rusland kan worden ingesteld op basis van een positieve octrooieerbaarheidsopinie in een ander land.

Steeds grotere rol voor octrooien

Hoewel bij IE het accent in Rusland vooral op merkbescherming lijkt te liggen, spelen octrooien ook daar een steeds gro-

EP-indieningen vanuit Rusland



tere rol. Zo heeft men onlangs besloten om een octrooirechtbank in het leven te roepen, met een exclusieve bevoegdheid in octrooigeschillen. Ook is een toename zichtbaar van het aantal Europese octrooiaanvragen voor Russische uitvindingen. De grafiek laat het aantal Europese octrooiaanvragen zien dat in de periode 2003-2009 door Russische aanvragers is ingediend. De grafiek toont een duidelijk stijgende lijn.

Flinke toename indieningen

In 2010 waren de grote Russische industrieën de voornaamste aanvragers, met een tweede plaats voor joint ventures. Van de indieningen heeft 70% betrekking op producten van diverse aard en 30% op chemische en medische uitvindingen. Ook in Rusland zelf is het aantal octrooi-indieningen gestegen, van 37.000 in 2006 tot 42.500 in 2010. In 2010 is 25% van de aanvragen uit het buitenland afkomstig. In 2010 werden daarnaast 50.000 merkdepots ingediend, waarvan circa 50% voor buitenlandse aanvragers.

Kantoor München blijkt sterke troef

Begin 2008 opende VEREENIGDE een fullservicevestiging in München, met één octrooigemachtigde. Inmiddels werken er vier gemachtigden en één gemachtigde in opleiding. Binnenkort wordt een tweede gemachtigde in opleiding aan het team toegevoegd. Hun expertise strekt zich uit van de Duitse wet- en regelgeving tot die van Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

De internationale uitstraling van het kantoor heeft bijgedragen aan een flinke toename van het aantal zaken waar de collega's in de Bayerstrasse zich over buigen. Zo nemen zij veel in Duitsland lopende octrooiaanvragen voor Nederlandse cliënten van VEREENIGDE in behandeling.

In het centrum van het Europese octrooiwezen

De kracht van de Duitse vestiging schuilt in de combinatie van een Europese focus en kennis van Duitse IE-procedures. Kantoormanager Bettina Hermann: "Wij zijn een echt Duits kantoor, met ervaring en bevoegdheden ten aanzien van alle vormen van bescherming. Voor Duitsland en Europa, op het gebied van octrooien, merken en modellen. Dat trekt Duitse klanten aan, met name uit de regio München zelf, die bruist van de innovatieve bedrijvigheid. Tegelijkertijd beseffen we dat we letterlijk in het centrum van het Europese octrooiwezen opereren. Relaties van binnen en buiten Europa moeten erop kunnen vertrouwen dat ze bij ons aan het juiste adres zijn. Dat vertrouwen komt niet vanzelf. Het moet voortvloeien uit een solide, klantvriendelijke aanpak, een bewezen deskundigheid op tal van technologische terreinen en een billijke tariefstructuur."

Het München-team is tevreden over de ontwikkelingen, zeker tegen de achtergrond van een haperende wereldeconomie. Hermann en consorten zijn optimistisch over de toekomst. Daar is ook alle reden toe. "In juli verhuizen we van de Bayerstrasse naar een ruimere locatie aan de Rindermarkt, die een modernere ambiance biedt en berekend is op doorgroei."

Seminar in de patent hub van Europa

Om haar aanwezigheid in München verder te onderstrepen en de buitenwacht uitgebreid te informeren over het herziene Europees Octrooiverdrag, organiseert VEREENIGDE van 18-20 september een seminar in München. Het evenement richt zich vooral op relaties buiten Europa en heeft dan ook als thema *European Patent Strategies 2011*. Initiatiefneemster Bettina Hermann ziet alle lijnen hierin mooi samenkomen: "VEREENIGDE heeft

echt wat te melden waar het gaat om IE-bescherming in internationaal verband. En wat is een beter denkbare locatie daarvoor dan München?

Met vestigingen van het Europees Octrooibureau, het Duitse Octrooi- en Merkenbureau, het Duitse Federale Octrooigerecht én twee Districtsgerechten voor inbreukzaken is München met recht de *patent hub* van Europa."

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

Wilt u de IE-mail ook digitaal ontvangen? Ga dan naar www.vereenigde.com/nieuwsbrief en meld u aan.

© VEREENIGDE, 2011

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.

