

Aanpassing  
SIDN-reglement

Bescherming  
van www-diensten

IE-informatie  
op internet

Bekende merken  
beter beschermd

Toetreding  
tot Maatschap

## Akkoord over Europees Gemeenschapsoctrooi

Binnen afzienbare tijd wordt het waarschijnlijk mogelijk een Europees Gemeenschapsoctrooi te krijgen. Op 3 maart jl. heeft de raad van ministers van de EU politieke overeenstemming bereikt over het Gemeenschapsoctrooi. Het is natuurlijk allang mogelijk om via het Europees Octrooibureau octrooi te krijgen voor alle landen van de EU, maar vanwege de kosten en in het licht van de in veel vakgebieden geldende schaalgrootte-effecten laat men het meestal bij een beperkt aantal landen.

### Instandhoudingstakse

Een eerste belangrijke kostenreductie is dat jaarlijkse taken voor het instandhouden van een Gemeenschapsoctrooi lager zullen zijn dan de taken die nu nodig zijn om overeenkomstige octrooien in alle EU-landen apart in stand te houden. De kosten voor alle EU-landen apart kunnen nu over de maximale looptijd oplopen tot ruim boven honderdduizend euro. De politieke overeenkomst schrijft voor dat de jaarlijkse takse voor het Gemeenschapsoctrooi niet hoger mag zijn dan die voor een gemiddeld (dat wil zeggen, voor een beperkt aantal landen geldend) Europees octrooi.

### Vertaalkosten

Verder voorziet de politieke overeenkomst in een reductie van de vertaalkosten. Wie nu in alle EU-landen octrooi wil, moet het hele octrooi in alle EU-talen laten vertalen. Volgens de overeenkomst zouden alleen de conclusies vertaald hoeven te worden in alle EU-talen. Wel is na indiening van de aanvraag een vertaling nodig naar het Engels, Duits of Frans als deze niet in een van deze talen is gesteld en verloopt de verleningsprocedure in een van deze talen. Maar de politieke overeenkomst voorziet erin dat ter compensatie van deze benadeling de kosten hiervan 'shall be borne by the system'. Nederlandse indieners zullen dus vermoedelijk de vertaling van hun in het Nederlands gestelde aanvraag niet zelf hoeven te betalen.

Octrooigemachtigden  
Merkengemachtigden  
Advocaten

*lees verder op pagina 2 >*

**VEREENIGDE**

### Voor- en nadelen

Aanvragers krijgen zo de keuze tussen een Gemeenschaps-octrooi en octrooiën in verschillende EU-landen, een keuze die neerkomt op een afweging tussen voor- en nadelen. De Gemeenschaps-octrooihouder loopt mogelijk het risico dat zijn octrooi door de rechter in enig EU-land voor de hele EU ineens nietig verklaard wordt. Verder zullen de kosten voor instandhouding voor een Gemeenschaps-octrooi waarschijnlijk hoger zijn dan die van een octrooi in een minder dan gemiddeld aantal landen, bijvoorbeeld alleen in Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk samen. De

octrooihouder heeft ook niet de mogelijkheid om selectief op deze kosten te bezuinigen door het octrooi in enkele landen te laten vallen. Ook de vertaalkosten van de conclusies voor alle EU-landen kunnen nog fors zijn.

Het bereikte resultaat betreft een politieke overeenkomst, waaraan nog een concrete uitwerking moet worden gegeven. Het is ook de bedoeling om een gemeenschappelijk Europees octrooigerecht op te richten, maar dit zal nog geruime tijd duren. Praktisch gesproken hoeft dit geen probleem op te leveren, want het zal ook nog geruime tijd duren voordat rechtszaken over verleende Gemeenschaps-octrooiën zich op grotere schaal aandienen.

## Aanpassing SIDN-reglement

Op 29 januari van dit jaar heeft SIDN, de beheerder van het domein .NL, haar reglementen ingrijpend aangepast. Nieuw is de mogelijkheid voor buitenlandse ondernemingen om een .NL-domeinnaam aan te vragen. Daarnaast is een arbitrageregeling ingevoerd. De arbitrageregeling zal - als alles gaat zoals SIDN verwacht - een snelle en goedkope manier worden om conflicten over .NL-domeinnamen te beslissen, zodat die niet meer via de rechter uitgevochten hoeven te worden.

### Verwachting

Onze voorlopige verwachting is dat het Gemeenschaps-octrooi vooral in bedrijfssectoren waarin Europese octrooiën voor grotere aantallen landen van kracht zijn, zal leiden tot een groter aantal octrooiën. In bedrijfssectoren waar het aantal landen waarvoor Europese octrooiën gelden gemiddeld is, zullen de octrooiën door de intrede van het Gemeenschaps-octrooi vermoedelijk niet zozeer in aantal groter worden maar wel in meer landen gaan gelden. Deze toename zal naar verwachting voornamelijk optreden in kleinere landen, waar toe Nederland tot op zekere hoogte ook behoort.

## Bescherming van www-diensten

Het internet heeft het leven gegeven aan een nieuw soort 'product': de www-dienst. Bijna iedereen is wel bekend met websites waar producten of diensten gekocht kunnen worden of waarmee ondersteuning gegeven wordt aan 'real world'-producten. Investerings in het ontwikkelen of verbeteren van dergelijke www-diensten zijn echter vaak weinig aantrekkelijk als anderen het product-idee zomaar kunnen overnemen.

### Beschermingsmaatregelen

Octrooibescherming vormt één van de mogelijkheden om dergelijke investeringen op langere termijn veiliger te

maken. Hieraan zijn echter de nodige mitsen en maren verbonden. Zeker in Europa is het naar de huidige maatstaven niet altijd mogelijk om een nieuw product-idee 'op zich' te beschermen. In de bescherming moeten maatregelen voor het verkrijgen van een technisch effect betrokken worden, en het op een computer draaien telt op zich nog niet als technisch effect. Dit kan de effectiviteit van de bescherming beperken. Daarnaast vormt het grensoverschrijdende karakter van het internet een probleem: servercomputers kunnen vaak probleemloos in landen neergezet worden waar geen octrooi van kracht is. Dit kan bescherming bemoeilijken als de uitvinding alleen in de server herkenbaar is.

### Inbreuk

Een recente uitspraak (Menashe vs William Hill) van het Britse Hof van Beroep heeft dit laatste probleem voor de octrooihouder vereenvoudigd. Het betrof een systeem waarvan de server op Antigua stond en spelers met client-computers in Groot-Brittannië zaten. Het Hof wees erop dat de octrooiwet (net als in Nederland) binnenlands 'gebruik' van een geoctrooieerd systeem als inbreuk noemt. Voor 'gebruik' in de zin van de wet was het volgens het Hof niet noodzakelijk dat het systeem in zijn geheel ook in Groot-Brittannië stond. Als deze uitspraak ook buiten Groot-Brittannië gevolgd wordt, zal bescherming van internet-uitvindingen op dit punt in ieder geval eenvoudiger worden.



## IE-informatie op internet

Nadat we in de vorige aflevering hebben gekeken naar Espacenet, de octrooisite van het Europees Octrooi Bureau, is het nu de beurt aan de uitgebreide site van het Amerikaanse Octrooibureau, de US Patents and Trademark Office. Op het adres <http://www.uspto.gov/patft/index.html> zijn primair twee verschillende octrooibestanden te raadplegen, namelijk:

- een bestand met alle verleende Amerikaanse octrooien (vanaf 1790!), en
- een bestand met alle gepubliceerde Amerikaanse octrooiaanvragen (vanaf maart 2001).

### Zoekstrategie

In het octrooienbestand vinden we zowel de fotokopieën van alle octrooien, alsook een ASCII-tekst van alle octrooien sinds 1976. Dit laatste bestand is full-text doorzoekbaar, terwijl het eerste alleen via nummers of (US-)classificatie zoekbaar is. Men kan zoeken via een eenvoudig zoekscherm of via een wat uitgebreidere zoekoptie, waarin een complexe zoekopdracht kan worden gegeven. In tegenstelling tot Espacenet zoekt men in de **volledige** octrooiteksten, waardoor het aantal hits relatief groot is en er vaak dus ook minder relevante octrooien gevonden worden. Dit kan beperkt worden door bij de zoekstrategie op te geven

dat alleen in de titel of in het abstract gezocht moet worden.

Sinds de wetwijziging van november 2000 worden in de VS ook octrooi-**aanvragen** gepubliceerd (indien deze ook buiten de VS zijn ingediend). Een bestand met de volledige teksten van alle gepubliceerde aanvragen is aanwezig. Ook dit bestand is volledig doorzoekbaar.

### Classificatie

Voor de wat meer ervaren zoeker kan het zoeken op US-classificatie een aanvulling zijn op het zoeken met trefwoorden. De USPTO claimt alle documenten te herclassificeren volgens de meest recente classificatie-indeling. Hoe de klassen en subklassen zijn opgebouwd en welke onderwerpen er precies in gevonden kunnen worden, vindt men op <http://www.uspto.gov/go/classification/>. Hier kunnen zelfs rechtstreeks alle octrooien die in zo'n subklasse zijn geënclassificeerd, worden opgeroepen.

Echter, zowel voor het zoeken met trefwoorden als voor het zoeken met gebruik van classificaties geldt dat dit de nodige oefening vereist en dat complexe speurtochten vaak niet binnen het kader van het zoeken via een website mogelijk zijn.

## Bekende merken beter beschermd

Het Europese Hof van Justitie heeft in januari van dit jaar een baanbrekend arrest gewezen dat de houders van bekende merken in staat stelt hun merken beter te verdedigen tegen 'verwatering'. Verwatering kan worden gedefinieerd als het gebruik van een jonger merk dat niet zozeer lijkt op het bekende merk dat er daadwerkelijke verwarring optreedt, maar dat er wel zozeer op lijkt dat er (bewust) wordt geprofiteerd van de reputatie van het bekende merk.

Het arrest betrof de zaak DAVIDOFF/DURFFEE, twee merken die in Duitsland gebruikt worden voor onder andere tabaksproducten. De merken leken volgens de Duitse rechter niet zo erg op elkaar dat hierdoor verwarring bij het publiek te verwachten viel. Voor Davidoff restte de (extra) mogelijkheid zich te beroepen op verwatering van zijn bekende merk.

### Soortgelijke vs niet-soortgelijke producten

Het probleem dat het Hof diende op te lossen, was dat het Europese merkenrecht eigenlijk niet voorziet in de

mogelijkheid om verwatering van een merk tegen te gaan als het gaat om soortgelijke producten (zoals hier het geval is, namelijk tabaksproducten). Verwatering was alleen te bestrijden als een derde een overeenstemmend merk gebruikte voor niet-soortgelijke producten.

Davidoff voerde voor de rechter aan dat deze rechtsregel in wezen neerkwam op een niet-bedoeld gat in de merkbescherming van bekende merken, en het Europese hof heeft Davidoff daarin nu dus gelijk gegeven. Dat wil zeggen dat houders van bekende merken kunnen optreden tegen verwatering van hun merk door derden, indien zij een overeenstemmend merk voeren voor zowel soortgelijke als niet-soortgelijke waren.

De uitspraak van het Hof wordt als baanbrekend beschouwd, vooral omdat de uitspraak indruist tegen de letterlijke tekst van de wet.

# Toetreding tot Maatschap

De Maatschap Vereenigde Octooibureaux heeft het genoegen u mede te kunnen delen dat per 1 april 2003 de heren drs. K.M.L. Bijvank en ir. B.Ch. Ledeboer zijn toegetreden tot de Maatschap, die daarmee uit zestien leden bestaat.



Koen Bijvank (1971) studeerde in 1995 af in organische chemie aan de Universiteit van Groningen. In 1998 werd hij ingeschreven als Nederlands octrooigemachtigde en in 1999 als Europees octrooigemachtigde.

Als octrooigemachtigde voor VEREENIGDE, waar hij sinds 1995 werkzaam is, heeft Koen ervaring opgedaan met talrijke aspecten van het aanleggen en met succes verdedigen van octrooiportefeuilles, waaronder het ontwerpen van octrooistrategieën voor kleine en grote bedrijven. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van de bio-organische chemie, agrochemie, medische technologie en farmaceutica.

Koen is getrouwd en heeft twee dochters. In zijn vrije tijd tennist en leest hij graag.



Bernard Ledeboer (1968) studeerde in 1995 af in werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. In 1999 werd hij ingeschreven als Nederlands octrooigemachtigde en in 2000 als Europees octrooigemachtigde.

Voordat hij aan zijn studie in Delft begon, studeerde Bernard economie

aan het Beloit College in de Verenigde Staten.

In 1997 kwam hij bij VEREENIGDE. Zijn algemene expertise ligt op het gebied van werktuigbouwkunde en civiele techniek, met de nadruk op fabricageprocessen en de toepassing van technische kunststoffen. Bernard scheidt veel plezier in het optimaal behartigen van de IE-rechten van zijn cliënten. Hij is gespecialiseerd in machineconstructie, flexibele fabricagesystemen, transportsystemen, offshore-technieken, chirurgische instrumenten en consumentenproducten.

Bernard is getrouwd en heeft een tweeling. De resterende schaarse vrije tijd wordt onder meer gevuld met muziek en lezen.

## *Redactie*

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster  
Johannes van Melle  
Rob van Niele  
Otto Oudshoorn  
Peter van der Wees

## **VEREENIGDE**

Nieuwe Parklaan 97  
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

## **MARS & OOSTENBROEK ADVOCATEN**

Zwolsestraat 17c  
2587 TX Den Haag

## *Telefoon*

070 - 352 42 24

## *Telefax*

070 - 354 16 39

## *E-mail*

legal@vereenigde.nl

## © VEREENIGDE, 2003

Onze nieuwsbrief is met uiterste zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.  
Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het louter afgaan op deze informatie is uitgesloten.