

Sportieve strepen

VS worden lid van
'Madrid'

Europees octrooi voor
Amazon.com

IE-informatie op internet

De meld- en identificatieplicht

Bedrijven gebaat bij
doordachte
octrooistrategie

EOB proef: nieuwheidsonderzoek met eerste beoordeling

In het kader van een test is het Europees Octrooi Bureau (EOB) gestart met het, samen met het Search Report, geven van een eerste indicatie betreffende de octrooierbaarheid van octrooiaanvragen.

Europese octrooiaanvragen die in 2003 bij het EOB zijn ingediend, kunnen voor deze test worden uitgekozen. Aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2003 worden zonder uitzondering in dit pilotproject voor het zogenaamde EESR (Extended European Search Report) opgenomen, tenzij aanvrager expliciet heeft aangegeven niet te willen meedoen.

BEST

Deze pilot past in het kader van het BEST-project (Bringing Examination and Search Together). Dit project laat in een aanvraag zowel het nieuwheidsonderzoek als de inhoudelijke examination die volgt op dit onderzoek, verrichten door één searcher/examiner.

Het BEST-project draait al langer en is bedoeld om de capaciteit van de medewerkers van het EOB beter te benutten en de doorstroming van aanvragen te bevorderen.

Wel of geen bezwaren

Indien er volgens het EOB bezwaren zijn met betrekking tot de octrooierbaarheid van de aanvraag, bevat het EESR de tekst die anders als eerste officiële missive zou worden ontvangen. Indien er geen bezwaren zijn, wordt een positieve verklaring afgegeven. Deze positieve verklaring leidt in het algemeen zonder meer tot octrooiverlening, indien bij de examination verder geen bezwarende literatuur meer wordt gevonden. Het rapport is echter juridisch niet bindend voor het EOB en wordt zonder additionele kosten aan de aanvrager verstrekt.

Sportieve strepen

Adidas, één van de grote merkhouders in de sportkledingbranche, heeft recent een tegenslag te verwerken gekregen. Het gaat om een interessante, maar misschien ook wel wat controversiële conclusie van Advocaat Generaal Jacobs (Europese Hof van Justitie) in de zaak Adidas versus Fitnessworld. Fitnessworld had een strepenmotief op sportkleding aangebracht. In de conclusie staat dat door het gebruik van een, aan een merk gelijk of daarmee over-

eenstemmend teken dat door een relevant deel van het publiek puur als decoratief element wordt gezien, geen inbreuk wordt gemaakt als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de EEG-Merkenrichtlijn (89/104). Dit omdat er geen sprake is van gebruik van een teken ter onderscheiding van waren en/of diensten en er daarom dus geen aanspraak op merkenrechtelijke bescherming kan worden gemaakt.

Een volledige weergave van de conclusie van AG Jacobs d.d. 10 juli 2003 is onder andere te vinden op <http://europa.eu.int/eur-lex/nl/>.

VS worden lid van 'Madrid'

Wereldwijde merkdepots bestaan niet. Maar de toetreding van de Verenigde Staten tot het Protocol bij het Verdrag van Madrid per 2 november 2003 brengt een systeem van wereldwijde merkbescherming wel weer een stapje dichterbij.

Het Verdrag van Madrid en het daarbij behorende Protocol voorzien in het deponeren van een merk via één merkdepot; in één taal, en via één instantie, het WIPO te Genève. Ten opzichte van nationale merk-

registratie zijn de voordelen van het Verdrag van Madrid groot. Met name het financiële voordeel is voor veel merkhouders aanleiding voor de 'Madrid'-route te kiezen als zij hun merk ook buiten Europa willen beschermen. De VS hebben om politieke redenen jarenlang geweigerd om tot het Verdrag toe te treden. Maar op 2 november aanstaande is het dan eindelijk zover: de VS worden lid van Madrid.

De verwachting is dat merkbescherming in de VS nu beduidend goedkoper gaat worden dan voorheen.

Europees octrooi voor Amazon.com

Het Amerikaanse elektronische postorderbedrijf Amazon.com heeft onlangs Europees octrooi gekregen voor een werkwijze voor het bestellen en afleveren van geschenken. Het betreft EP-B-0 927 945 'Method and system for placing a purchase order via a communications network'.

Amazon.com verkreeg een aantal jaren geleden in Amerika octrooi voor het zogeheten one-click-systeem. De discussie over het octrooieren van 'werkwijzen voor zakendoen' (business-methods), met name op het internet, laaide naar aanleiding hiervan flink op. De algemene bewering was, dat dergelijke uitvindingen in Europa niet voor octrooiering in aanmerking zouden komen.

E-mailadres volstaat

Het onlangs verleende Europese octrooi verschilt inhoudelijk van het one-click-octrooi en is gericht op een werkwijze voor het bestellen van een geschenk voor aflevering aan een ontvanger. Volgens de geoctrooierde werkwijze volstaat het indien de schenker alleen het e-mailadres van de ontvanger kent. Dit e-mailadres wordt tezamen met een indicatie van het geschenk naar een centrale computer gestuurd. De potentiële ontvanger van het geschenk ontvangt daarop een e-mailbericht met het verzoek zijn post-



adres terug te mailen, waarna het geschenk kan worden afgeleverd.

Behalve dat een uitvinding nieuw en inventief dient te zijn, eist het Europees Octrooibureau dat de uitvinding ook een technisch probleem oplost. Daardoor zouden 'werkwijzen voor zakendoen' als zodanig niet octrooieerbaar zijn. Het technische probleem in het onlangs verleende octrooi zou geformuleerd kunnen worden als het afleveren van een tastbaar geschenk aan een persoon waarvan alleen een elektronisch adres bij de schenker bekend is.

Octrooi-informatie op het internet: statusinformatie

Van een beperkt aantal landen is de statusinformatie van octrooien op het internet beschikbaar. Deze statusinformatie geeft weer of octrooien verleend zijn of niet, en of ze nog geldig zijn of bijvoorbeeld vervallen vanwege het niet betalen van taksen.

Nederland

Via de website www.bie.nl kan men surfen naar het Octrooi-register van het Nederlands Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) en zich gratis aanmelden als gebruiker. Na het inloggen met behulp van een Nederlands of Europees octrooi(-aanvraag)nummer kan men statusoverzichten opvragen.

De basisgegevens vanuit de registratie van het BIE geven de status weer van de desbetreffende octrooipublicatie, waaronder bijvoorbeeld tenaamstelling, van kracht/vervallen, expiratedatum en eventueel details aangaande een aanvullend beschermingscertificaat en/of oppositie.



Europa

Voor de status van Europese octrooien en octrooiaanvragen kan men het Online European Patent Register raadplegen via www.epoline.org. Ook hier kan ingelogd worden met het Europees octrooi(-aanvraag)nummer voor een statusoverzicht met details van de octrooipublicatie in kwestie. Het verkregen statusoverzicht bevat naast gegevens over

onder andere de tenaamstelling, van kracht/vervallen en expiratedatum ook details van de verleningsprocedure en de literatuur die in het nieuwheidsrapport wordt genoemd. Alhoewel in dit overzicht bij verleende octrooien vaak ook informatie over de resulterende nationale rechten wordt gegeven, wordt hiervan geen volledigheid en juistheid gegarandeerd. Verder kan men van recente octrooipublicaties het verleningsdossier openen en inzien door te klikken op het mapje achter het Europese aanvraagnummer.

Overige landen/regio's

Een aantal registers is slechts na aanmelding of tegen betaling via het internet beschikbaar. Van veel landen en regio's, waaronder Rusland en Taiwan, is de statusinformatie echter niet publiekelijk toegankelijk en dient deze te worden opgevraagd bij lokale octrooibureaus.

Alhoewel de gegevens op de hierboven besproken sites in principe betrouwbaar zijn, is het register een dynamisch geheel en voortdurend aan wijziging onderhevig. Een deel

van deze wijzigingen betreft herstelprocedures waardoor bijvoorbeeld het vervallen raken van een octrooi weer kan worden opgeheven. Interpretatie van de aanwezige gegevens vereist derhalve kennis van de wetgeving en van de procedures die betrekking hebben op de status van octrooien van dat betreffende land.

De meld- en identificatieplicht

Op 1 juni 2003 is de meld- en identificatieplicht op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie Bij Dienstverlening in werking getreden. Dit geldt voor iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig diensten verleent.

U bent verplicht erop toe te zien dat uw klant zich identificeert indien u adviseert of bijstand verleent bij:

1. Het aan- of verkopen van onroerende zaken
2. Het beheren of bewaren van geld, effecten, munten, biljetten, edelmetalen, edelstenen of andere zaken van (grote) waarde
3. Het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen
4. Het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen
5. Werkzaamheden op fiscaal gebied

6. Het optreden in naam en voor rekening van een opdrachtgever bij enige financiële of onroerendezaak-transactie

Daarbij bent u in principe ook verplicht ongebruikelijke transacties te vermelden en is het daarbij verboden om een gedane melding aan uw klant mee te delen.

Ongebruikelijk

Overigens zijn advocaten en notarissen niet verplicht tot melding van alle ongebruikelijke transacties. Dit hoeft bijvoorbeeld niet als hun dienstverlening betrekking heeft op het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt, of op diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, dan wel op het geven van advies voor, tijdens, na, ter instelling of ter voorkoming van een rechtszaak.

Wellicht iets om rekening mee te houden, want voor u het weet gebeurt er iets 'ongebruikelijks'.

Bedrijven gebaat bij doordachte octrooi-strategie

Voor wie de bescherming van intellectueel eigendom een serieuze aangelegenheid is, is het bekend dat octrooien een waardevolle return on investment kunnen en moeten zijn. Het opzetten van een octrooi-strategie is daarom een belangrijke stap. Deze stap wordt helaas niet altijd gezet, waardoor waardevolle kansen verloren kunnen gaan of onnodige risico's kunnen worden genomen.

Een interview met Lex van Wijk, octrooigemachtigde bij VEREENIGDE en specialist op het gebied van octrooiportefeuillebeheer en octrooi-strategieën, over een recente en voor Nederland unieke uitbreiding van het dienstenpakket van VEREENIGDE.

Het belang van een octrooi-strategie

Op de vraag waarom een goede octrooi-strategie juist in deze tijd van economische stagnatie zo belangrijk is, luidt een eenvoudig antwoord:

"Er is een groeiend besef dat octrooi-rechten tot de essentiële immateriële activa behoren waarmee men de concurrentie kan vóórblijven, zeker nu winstmarges meer dan ooit onder druk staan. Daarnaast beseft men terecht dat octrooi-bescherming relatief duur is. Het is daarom van belang dat binnen een bedrijf weloverwogen beslissingen worden genomen ten aanzien van zowel nieuwe uitvindingen als bestaande octrooirechten." Om dat te kunnen, heb je een doordachte octrooi-strategie nodig? Van Wijk: "Exact. Met als uiteindelijk doel een kosteneffectief management van de octrooi-portefeuille, het veiligstellen van nieuwe kansen en het voorkomen van octrooi-conflicten met anderen, eigenlijk een vorm van risicomangement dus."



Lex van Wijk

Octrooirechten als business tools

Hoe ontwikkel je een octrooi-strategie? "In feite moet je die octrooi-activiteiten selecteren die de bedrijfsstrategie en R&D-strategie van het bedrijf ondersteunen. Je zult een antwoord moeten vinden op de vragen "Waar sta je als bedrijf ten aanzien van de concurrentie, waar wil je naartoe en hoe kunnen octrooi-activiteiten je daarbij helpen?" Wij assisteren bedrijven daarbij met behulp van een op maat gesneden SWOT-analyse. Uiteindelijk moet een octrooi-strategie ervoor zorgen dat octrooirechten en gerelateerde activiteiten waarde toevoegen aan het bedrijf."

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.