

Geurmerken en  
geurwerken

Wetsvoorstel handhaving  
IE-rechten

Octrooigeschiedenis

Geografische aanduidingen  
als merk

EVD-subsidie voor  
internationale  
octrooiaanvragen

### Exit Nederlands in EP-octrooien?

Door de Tweede Kamer is op 18 oktober jl. een wetsvoorstel aangenomen tot herziening van de Rijksoctrooiwet. Een belangrijk aspect hiervan is de implementatie van het zogeheten Vertalingenprotocol, dat tot stand kwam als het Verdrag van Londen op 17 oktober 2000. Op 15 november jl. heeft de Eerste Kamer met hetzelfde wetsvoorstel ingestemd.

Het Vertalingenprotocol voorziet erin dat voor de landen met een verdragstaal als officiële taal - Frans, Duits of Engels - een Europees octrooi van kracht wordt zonder dat een vertaling vereist is, ongeacht of het in het Frans, Duits of Engels is verleend. Het Europees octrooiverdrag vergt al dat de conclusies voor verlening worden vertaald in de verdragstalen anders dan die van het octrooi.

#### Engels voor Nederland

Landen zonder verdragstaal als officiële taal, zoals Nederland, moeten één verdragstaal aanwijzen waarin Europese octrooien zonder vertaling van het octrooi voor dat land van kracht worden. Voor Nederland is dit de Engelse taal geworden. Volgens het wetsvoorstel als aangenomen, moeten de conclusies nog wel in het Nederlands worden vertaald.

#### Protocol

Andere landen die niet Frans, Duits of Engels als voertaal hebben en die het protocol hebben getekend, zijn - naast Nederland - tot nu toe alleen Denemarken, Zweden, IJsland, Letland en Slovenië. Nederlandse octrooihouders die in landen als Italië, België, Polen en Spanje hun Europese octrooi van kracht willen laten worden, moeten nog steeds een vertaling indienen, omdat deze landen zich niet bij het protocol hebben aangesloten.

*Vervolg zie pagina 2*

### Kostenbesparing

Het Vertalingenprotocol wordt alleen officieel van kracht als dit ook door Frankrijk wordt geratificeerd. De kostenbesparing die met dit wetsvoorstel wordt nagestreefd, komt voornamelijk ten goede aan buitenlandse octrooihouders. Dit geldt in het bijzonder voor niet-Europese octrooihouders, zoals Amerikanen, Japanners en Chinezen. Voor veel Nederlandse MKB-bedrijven zal deze besparing van

weinig betekenis zijn, omdat deze vaak al beschikken over een Nederlandse tekst indien hun Europese octrooi is gebaseerd op een Nederlandse octrooiaanvraag. Verwacht wordt dat het percentage van de verleende Europese octrooien dat voor Nederland van kracht wordt, en daarmee de kans in Nederland octrooi-inbreuk te maken, zal stijgen als het Vertalingenprotocol daadwerkelijk in werking treedt.

## Geurmerken en geurwerken

**Zoals al eerder gemeld, zie bijvoorbeeld de IE-mail van september 2004, is het buitengewoon moeilijk geuren als merk te beschermen. In het maatgevende Sieckmann-arrest van 12 december 2002 maakte het Europese Hof van Justitie al uit dat geuren praktisch gesproken niet als merk te registreren zijn, omdat zij niet grafisch en duurzaam vast te leggen zijn.**

Kort geleden heeft het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Eden/OHIM deze praktijk nog eens bevestigd, door een merkdepot voor 'de geur van rijpe aardbeien' af te wijzen.

### Lancôme

Is er dan geen enkele manier om een geur te beschermen? Het Hof Den Bosch vindt van wel en heeft enige tijd geleden een geur als 'werk' in de zin van de Auteurswet erkend. Het ging om een zaak die de Franse parfumfabrikant Lancôme had aangespannen tegen een Nederlandse firma die een gelijkgeurend goedkoper alternatief voor Lancôme's populaire Trésor-geur op de markt bracht.

Dat dit riekte naar namaak, werd al bevestigd door de naamskeuze van de Nederlandse firma, die haar product 'Female Treasure' had gedoopt. Een naamskeuze die het Hof Amsterdam in een eerdere rechtszaak tussen dezelfde partijen overigens toelaatbaar had geacht.



### Auteursrechtelijk beschermd

Maar wat de geuren betreft, behaalde Lancôme een glansrijke en baanbrekende overwinning. Het Hof oordeelde dat Lancôme's keuze van 25 olfactorische bestanddelen uit een mogelijk palet van honderden bestanddelen duidelijk oorspronkelijk was en het persoonlijk stempel van de maker droeg. Kortom, het betrof

een auteursrechtelijk beschermd werk. Toen vast kwam te staan dat 24 van die 25 bestanddelen ook in de namaakgeur voorkwamen, was de conclusie voor het Hof duidelijk.

## Wetsvoorstel handhaving IE-rechten

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van IE-rechten moet nog worden geïmplementeerd. Hiervoor is inmiddels een wetsvoorstel opgesteld. Dit voorstel is op 24 november jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Nu is te zien hoe ons land de vrijheid die de richtlijn de nationale wetgevers geeft, wil invullen. Het wetswijzigingsvoorstel heeft met name betrekking op inbreuk, grootschalige namaak (counterfeit) en piraterij, en heeft - net als de Richtlijn - tot doel de handhaving van IE-rechten te harmoniseren om zo inbreuk effectiever te kunnen bestrijden.

Het wetsontwerp voorziet onder meer in een nieuwe titel in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarin een aantal nieuwe rechtsmiddelen wordt geregeld die kunnen worden gebruikt in de civielrechtelijke procedures betreffende inbreuk op IE-rechten: uitgebreidere mogelijkheden voor het leggen van bewijsbeslag, bepalingen over het noemen van de leverancier, een (beperkte) mogelijkheid om in kort geding een verbod te vragen zonder dat de inbreukmaker/gedaagde wordt gehoord en een afwijkende (ruimere) proceskostenveroordeling. De tekst van het voorstel is te vinden op [www.justitie.nl/pers/kamerstukken](http://www.justitie.nl/pers/kamerstukken).

## Octrooigeschiedenis

De rechtvaardiging voor octrooien is sinds de middeleeuwen de bevordering van innovatie. Vroegere octrooiën zetten anti-innovatieve gilderegels opzij en gaven ondernemers een tijdelijk alleenrecht om het makkelijker te maken nieuwe producten in een land te introduceren. Een cynischer reden voor octrooien was winstbejag van vorsten. Octrooien op bestaande producten werden verleend voor veel geld of om vriendjes te belonen.

Na de revolutie zag men het in Frankrijk als een mensenrecht dat uitvinders brevet van eigendom op hun ideeën konden krijgen. De jonge VS verwierpen daarentegen eigendom op ideeën, omdat ideeën juist verspreid moeten worden en niet minder werden als ze met anderen gedeeld worden. Toch kregen de VS een octrooiwet voor toepassingen van ideeën, om uitvinders te stimuleren hun ideeën te publiceren in plaats van ze geheim te houden. Ook het stimuleren van innovatief ondernemerschap bleef een reden. Daardoor bleef een verwantschap met eigendom. Eigendom op grond is vermoedelijk ook ooit ontstaan omdat een boer niet zaait zonder de verwachting zelf te oogsten. In de twintigste eeuw heeft de

opkomst van bedrijfsmatige research & development octrooien een extra functie gegeven. Octrooien geven bedrijven die in research & development investeren, meer mogelijkheden om hiervoor compensatie te krijgen. Zoals president Lincoln - zelf uitvinder en octrooihouder - zou zeggen: "The patent system adds the fuel of interest to the fire of genius."

### Oude discussie

Toch woedt al eeuwen bij vlagen de discussie of octrooien zinvol zijn. Eenmaal verleend, hindert elk octrooi derden. Soms in ernstige mate en vaak zonder dat de uitvinding 'gestolen' wordt. Maar dat is niet de juiste vraag - als men afziet van de 'mensenrecht'-rechtvaardiging. Het gaat erom of de mogelijkheid om octrooi te krijgen gemiddeld over alle innovatie netto helpt of hindert. Redeneringen en anekdoten voor en tegen zijn er genoeg, maar vergelijkende experimenten ontbreken. En de productgebieden waarop octrooi verleend wordt, zijn ook te uiteenlopend voor generalisaties. Het innovatieve succes van de VS met hun sterke, twee eeuwen oude octrooisysteem laat echter zien dat de hinder zacht gezegd niet onoverkomelijk is.

## Geografische aanduidingen als merk

In mei 1999 heeft het Europese Hof van Justitie met het Chiemsee-arrest de toon gezet voor merkenrechtelijke bescherming van geografische aanduidingen. Voor eenieder die het niet weet, de Chiemsee is een groot meer in Beieren, waar fanatiek ge(wind)surft wordt en Windsurfing Chiemsee sportkleding en dergelijke onder diverse CHIEMSEE-merken verkoopt.

Het Hof van Justitie heeft met dit arrest weinig ruimte opengelaten om tekens die uit geografische aanduidingen bestaan, als merk te deponeren. Een geografische benaming kan volgens het Hof niet als merk dienen, als de benaming door het publiek als herkomstaanduiding wordt of kán worden opgevat. Met die maatstaf legt het Hof de lat hoog voor wat betreft het onderscheidend vermogen van merken die uit een geografische benaming bestaan.

### Inburgering

Een oplossing voor de strenge onderscheidingstoets kan in sommige gevallen gevonden worden in het begrip inburgering. Dat is erkend door het Europese Hof van Justitie in het Chiemsee-arrest: "Bijgevolg kan een geografische benaming als merk worden ingeschreven, indien zij door het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen

te onderscheiden." In een dergelijk geval heeft de geografische benaming een nieuwe betekenis gekregen, die haar inschrijving als merk rechtvaardigt.

### Quasi-merkenrechtelijke bescherming

Fabrikanten van voedingsmiddelen kunnen soms zelfs zonder aantoonbare inburgering nog bescherming krijgen voor hun productnamen. De Europese regelgeving kent voor voedingsmiddelen namelijk ook de bescherming als 'Protected Designation of Origin' (PDO) of 'Protected Geographical Indication' (PGI). Namen die volstrekt beschrijvend zijn, als 'Miel de Provence' en 'Pâté d'Alsace' zijn recentelijk als PGI erkend en krijgen daarmee een quasi-merkenrechtelijke bescherming. Ook de kaassoort feta, tot voor kort nog volop geproduceerd in Denemarken en Duitsland, mag op grond van een recente beslissing van het Europese Hof van Justitie alleen nog maar uit Griekenland komen. (Zaken C-465/02 en C-466/02 \* Duitsland en Denemarken / Commissie (HvJEG))

*Samenvattend: een geografische aanduiding kan niet als merk dienen, tenzij er sprake is van inburgering. Ook is het mogelijk een geografische aanduiding te 'claimen' middels een PDO of PGI.*

# EVD-subsidie voor internationale octrooiaanvragen

De Economische Voorlichtingsdienst (EVD), een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, ondersteunt ondernemers die internationaal opereren of dat van plan zijn. Die ondersteuning varieert van het verstrekken van informatie tot het projectmatig en financieel begeleiden van ondernemers. Voor dat laatste heeft de EVD een aantal specifieke regelingen en programma's ontwikkeld, waaronder het Programma Starters Buitenlandse markten (PSB).

Het PSB is een subsidieregeling die zich ook uitstrekt tot de indiening van een of meerdere internationale octrooiaanvragen.

## Internationaliseringsplan

Het PSB is ontwikkeld om MKB-bedrijven die geen of weinig exportervaring hebben, te helpen bij het verkennen en bewerken van een voor hen nieuwe buitenlandse (geografische) markt. De met de EVD samenwerkende adviseurs helpen de ondernemer bij het opstellen en uitvoeren van een internationaliseringsplan. Dit plan is de kern van de regeling. Na goedkeuring van het plan wordt een aantal activiteiten uitgevoerd, zoals het verkennen van de markt, het selecteren van potentiële zakenpartners, het deelnemen aan een relevante beurs, het ontwikkelen van presentatiemateriaal, het behalen van een exportrelevant diploma, het inwinnen van handelsgerelateerd juridisch advies en het aanvragen van een of meerdere internationale octrooien. De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten tot een maximum subsidiebedrag van € 11.500.

## Criteria

Om in aanmerking te komen voor deelname aan PSB, dient de onderneming aan diverse criteria te voldoen. Zo mag de onderneming niet meer dan honderd werknemers in dienst hebben en niet actief zijn in de sectoren vervoer, primaire landbouw of visserij. Ook moet zij zich richten op een (praktisch) nieuwe buitenlandse markt.

*Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Mirjam Caminada, projectadviseur PSB, tel. 070-778 83 73, of met Bernard Ledeboer, octrooigemachtigde bij VEREENIGDE, tel. 070-416 67 84. Zie ook [www.evd.nl/psb](http://www.evd.nl/psb).*



## Redactie

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

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

## Website

[www.vereenigde.nl](http://www.vereenigde.nl)

## MARS & OOSTENBROEK ADVOCATEN

Van de Spiegelstraat 19  
Postbus 84437  
2508 AK Den Haag

## Telefoon

070 - 352 42 24

## Telefax

070 - 354 16 39

## E-mail

[legal@vereenigde.nl](mailto:legal@vereenigde.nl)

## © VEREENIGDE, 2005

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 louter afgaan op deze informatie is uitgesloten.