

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Octrooierbaarheid van diagnostische werkwijzen

Volgens het Europees octrooiverdrag zijn diagnostische werkwijzen die worden bedreven op of aan het lichaam van mens of dier, niet octrooierbaar. De achterliggende gedachte is dat een medicus niet door octrooien mag worden gehinderd bij het behandelen van mensen of dieren die medische zorg behoeven.

Uit de jurisprudentie van het Europees Octrooibureau (EOB) bleek niet eenduidig hoe het Europees octrooiverdrag op dit punt moet worden geïnterpreteerd. Op verzoek van de President van het EOB heeft de Grote Kamer van Beroep hierover in een recente uitspraak (G 1/04) meer duidelijkheid verschaft. Volgens de uitspraak van de Grote Kamer zijn er wel mogelijkheden om octrooi te verlenen op handelingen in de medische sfeer, maar worden hieraan tegelijkertijd strenge voorwaarden gesteld.

Stappen

In de uitspraak gaat men ervan uit dat het stellen van een diagnose altijd een aantal stappen inhoudt. Deze stappen zijn: het verkrijgen van meetgegevens, het vergelijken van de meetgegevens met standaardwaarden, het identificeren van een eventuele significante afwijking en het vaststellen van een klinisch beeld op basis van de aangetroffen afwijking. De laatste stap wordt ook wel de eigenlijke diagnose genoemd.

De Grote Kamer van Beroep is tot de conclusie gekomen dat in het geval van diagnose alleen werkwijzen die al deze stappen omvatten, zijn uitgesloten van octrooibescherming. Dus vanaf het verkrijgen van meetgegevens tot en met het stellen van de eigenlijke diagnose. Dit is mede geleid door de overweging dat de eigenlijke diagnose toch al niet octrooierbaar is wanneer die door

Vervolg zie pagina 2

- **Geen McMonopolie**
- **Opsporen van concurrenten met behulp van citaties**
- **Octrooigeschiedenis**
- **Oostenbroek Advocaten**
- **Frans Dietz nieuwe voorzitter VEREENIGDE**
- **Lex van Wijk President LES Benelux**
- **Mogelijkheden EVD-subsidie verruimd**

een (dieren)arts wordt gesteld. Een zuivere mentale stap is namelijk niet octrooieerbaar.

Verder is overwogen, dat de betreffende bepaling in het Europees octrooiverdrag een uitzondering op de regel betreft. De regel is immers, dat het EOB octrooien verleent. Uitzonderingen dienen beperkt te worden uitgelegd.

Technische werkwijze

Een technische werkwijze die wordt ingezet voor diagnostische doeleinden kan daarom toch octrooieerbaar zijn. Een voorwaarde hierbij is dan dat de eigenlijke diagnose-

stap geen essentieel onderdeel van de uitvinding is. In de uitspraak wordt een apparaat dat in plaats van de medicus de eigenlijke diagnose uitvoert, uitdrukkelijk octrooieerbaar geacht. Evenals overigens het *in vitro* uitvoeren van analyses die (kunnen) strekken tot een diagnose, omdat deze niet aan het lichaam plaatsvindt.

Een aantal zaken dat bij lagere instanties van het EOB over deze materie aanhangig was, zal nu naar verwachting snel kunnen volgen om invulling te geven aan de door de Grote Kamer van Beroep gestelde criteria. Deze waren in afwachting van deze uitspraak aangehouden.

Geen McMonopolie

Op 19 januari jongstleden heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist in de merkenrechtelijke zaak tussen McDonald's - houdster van een serie merken die beginnen met de letters 'Mc', zoals McDonald's, McChicken, McDrive, etc. - en de eigenaar van een Amsterdamse smartshop.

Het door de smartshopeigenaar gedeponeerde merk 'McSmart' voor rookkruiden, paddo's en andere smartshopproducten, zat de fastfoodketen niet lekker. Zij had de oudste rechten en wilde daarbij niet met smartproducten worden geassocieerd.

Geen verband

De Rechtbank Utrecht, en nu ook het Hof in Amsterdam, hebben McDonald's in het ongelijk gesteld. De rechtbank motiveerde haar uitspraak door te stellen dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen de beide merken. Het bestanddeel 'Mc' is daartoe niet toereikend, omdat

het in zoveel andere merken en handelsnamen voorkomt, terwijl 'Smart' niet verwijst naar een fastfoodproduct of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. Er is onvoldoende overeenstemming en daardoor geen sprake van inbreuk.

Bestanddeel

Ook het Hof zag geen aanleiding uitsluitend naar het bestanddeel 'Mc' te kijken. Mc mag niet dezelfde status als een zelfstandig woordmerk toegedicht krijgen. Ook argumentatie gericht op het seriemerken overtuigde het Hof niet. Naast het repeterende bestanddeel moet altijd ook naar het daaropvolgende deel van het merk worden gekeken. Het enkele feit dat een merkhouder zich van een repeterend bestanddeel (prefix) bedient, levert natuurlijk niet automatisch merkenrechtelijk relevante bekendheid van het merk op. Dat het publiek een verband zou leggen tussen beide merken, onderschreef het Hof ook al niet. Mc komt immers in heel veel andere samenstellingen ook voor.

Opsporen van concurrenten met behulp van citaties

Citatie-onderzoek in de wetenschappelijke literatuur is een bekend fenomeen. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de positie van universitaire researchgroepen op de wereldranglijst.

Ook in de octrooi-informatie worden citaties gebruikt om meer informatie te vergaren. Citaties bij octrooien zijn de door de diverse Examiners in bijvoorbeeld nieuwheidsrapporten geciteerde andere octrooien en literatuur, die bekeken zijn/worden tijdens de verleningsprocedure. De nieuwheidsrapporten worden door de informatiespecialisten voornamelijk gebruikt om verdere relevante literatuur te vinden. Deze techniek wordt aangeduid als 'sneeuwballen'. Daarnaast biedt de informatie uit een nieuwheidsrapport natuurlijk een goed uitgangspunt voor het vaststellen van

de geldigheid van een octrooi, of om te voorspellen hoe breed een aanvraag verleend zal gaan worden.

Voorwaartse citaties

Ook kan in de andere richting gekeken worden. In welke - nieuwere - octrooiaanvragen wordt een bepaald octrooi geciteerd? Dit kan gebruikt worden om te zien of anderen de technologie gebruiken en er wellicht op voortbouwen. Dus, door te kijken naar de voorwaartse citaties van uw eigen octrooien, kunt u op de hoogte blijven welke vindingen op dat gebied door anderen beschermd zijn of gaan worden. De citaties zijn nog niet in gratis databases zoekbaar, maar indien u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op met de afdeling Octrooirecherche van VEREENIGDE.

Octrooigeschiedenis

De nachtmerrie van elke octrooihouder is vernietiging van zijn octrooi. Vroeger moest de octrooihouder daarvoor zijn octrooischrift komen inleveren voor fysieke vernietiging.

De oudst bekende vernietiging van een Nederlands octrooi was in 1619, waar het octrooi bleek te rusten op een 'saecke die altydts als een quade saecke verboden is geweest'. Ook nu mag een octrooi geen uitvinding betreffen die tegen de openbare orde en de goede zeden ingaat. Maar dit is, in tegenstelling tot vroeger, vrijwel nooit meer reden voor vernietiging.

Octrooi op zout

Octrooien waren bedoeld om nieuwe producten op de markt te krijgen. Daarom verviel een octrooi als de uitvinding niet snel genoeg werd toegepast. Tegenwoordig staat daarop alleen nog de - zelden gebruikte - sanctie van gedwongen licentieverlening. Ook gebrek aan nieuwheid was reden voor vernietiging. Een octrooi was geldig 'tenware by yemandt wettelick soude konnen bewesen worden, dat men by hem voor dato van desen onsen octroye eenighe der voorsz. wercken gepractiseerd ende gemaect souden syn gheweest', zoals de Staten van Holland in 1594 in een octrooi vermeldten. In 1623 bepaalde het Engelse parlement dat de rechter alle octrooien mocht vernietigen die iets betroffen dat al beschikbaar was. Dit gebeurde na een geval waarin de koning octrooi op zout verleend had. Daarnaast beperkte de wet de geldigheid van octrooien tot 'working and making of manufactures'. Dit ziet men nu nog terug in de beperking van octrooien tot industriële toepasbaarheid.

Afkijken

Het ging het parlement in 1623 om nietigheid van octrooien op 'manufactures' die al in Engeland beschikbaar waren. Men had geen probleem met octrooi voor iemand die zich inspande om lokaal iets nieuws op de markt te brengen dat uit het buitenland was afgekeken. Internationaal veranderde dat toen men rond 1800 de intellectuele aspecten van het uitvinden meer ging waarderen. Het afkijken van een ander werd reden voor vernietiging. Net als eerdere publicatie - ook in het buitenland - of onvoldoende eigen beschrijving van de uitvinding. Sinds 1977 kent Nederland bovendien in Europees kader expliciet de voorwaarde van inventiviteit. Hiermee kunnen octrooien op voor de hand liggende zaken vernietigd worden. Daarvoor sprak men van 'uitvindingsniveau' of 'uitvindingshoogte'. Een term die niet in de wet voorkwam, maar die men impliciet nodig vond omdat de octrooiwet over uitvinden gaat

Oostenbroek Advocaten

Met ingang van 1 januari 2006 is Mr Huib Mars teruggetreden uit de maatschap VEREENIGDE OCTROOIBUREAUX. Hiermee is ook een einde gekomen aan een lange samenwerking van Mr Nick Oostenbroek met Mr Huib Mars. De werkzaamheden van Mr Nick Oostenbroek c.s. worden vanaf 1 januari 2006 voortgezet onder de naam Oostenbroek Advocaten.

Frans Dietz nieuwe voorzitter

VEREENIGDE

Per 1 maart 2006 is Mr Ir F.A. Dietz benoemd tot voorzitter van de maatschap VEREENIGDE OCTROOIBUREAUX. Hij volgt daarmee Mr Ir J.H.F. Winckels op, die op 1 maart uit de maatschap is getreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Frans Dietz is sinds 1978, na het voltooien van zijn studie elektrotechniek in 1977, werkzaam bij VEREENIGDE. In 1981 werd hij ingeschreven als Nederlands en Europees octrooigemachtigde. In 1984 voltooide hij zijn rechtenstudie en in 1985 trad hij toe tot de maatschap.

Als belangrijkste taak ziet hij het verder versterken van de positie van VEREENIGDE als toonaangevend octrooi- en merkenbureau in Nederland, maar vooral ook in Europa.



Lex van Wijk President LES Benelux

Per 1 januari is Drs Lex van Wijk, octrooigemachtigde bij VEREENIGDE, benoemd tot President van de Benelux-afdeling van de Licensing Executive Society (LES). LES is een internationale non-profitorganisatie voor professionals op het gebied van technologietransfer, commercialisatie en exploitatie van intellectuele eigendom.

Binnen LES ligt de nadruk op educatie, netwerken en de uitwisseling van praktijkvoorbeelden. Tot de LES-leden behoren veelal mensen uit de industrie en de universitaire wereld, advocaten en octrooigemachtigden. Bij LES International zijn ruim 12.000 leden aangesloten. Voor meer informatie over LES International: www.lesi.org.

Mogelijkheden EVD-subsidie verruimd

In de IE-mail van december 2005 werd gewezen op de mogelijkheid voor internationaal opererende ondernemers om een subsidie te krijgen voor intellectuele eigendomsbescherming. De Economische Voorlichtingsdienst (EVD) heeft een speciaal programma ontwikkeld, het zogeheten Programma Starters Buitenlandse Markten (PSB). Om binnen dat programma voor IE-bescherming een ruimer kader te scheppen, heeft VEREENIGDE op verzoek van de EVD adviezen uitgebracht over de praktijk van IE-bescherming. Mede op basis daarvan is de subsidieregeling nu aanzienlijk verruimd.

Vanaf 2006 is de regeling uitgebreid naar merken en modellen. Daarbij valt te denken aan onderzoek en advies, het opzetten van een depotstrategie en het laten indienen van merk- of modelaanvragen. Wat octrooien betreft, geldt de subsidie niet langer alleen voor internationale octrooiaanvragen, maar ook voor onderdelen of stappen van alle octrooitrajecten.

Bijvoorbeeld:

- oriënterend onderzoek
- advies over het nieuwheidsonderzoek in verband met voortzetting in het buitenland
- indiening van een nationale octrooiaanvraag in een specifiek land
- stappen in de nationale aanvraagprocedure, indiening van een internationale of Europese aanvraag
- voortzetting van een internationale aanvraag in een specifiek land
- effectueren van een Europees octrooi in een specifiek land

Adviseurs

Via de website van de EVD - www.evd.nl/psb - kunt u nagaan of u eventueel voor een PSB-subsidie in aanmerking komt. De site vermeldt ook de door de EVD aangewezen adviseurs die kosteloos helpen bij het opstellen van de PSB-subsidieaanvraag. Deze adviseurs - consultants voor de internationale handel van de Kamers van Koophandel en deskundigen van diverse branche-organisaties en Syntens - zijn door VEREENIGDE voorgelicht over hoe IE-bescherming kan worden ingepast in een subsidietraject voor het benaderen van een nieuwe buitenlandse markt.

Kostenschatting

Bij het indienen van een subsidieaanvraag waarin intellectuele eigendom een rol speelt, dient men een kostenschatting te overleggen van nog te nemen IE-stappen.

Voor dat laatste kunt u altijd terecht bij uw eigen contactpersoon bij VEREENIGDE.

Voor meer informatie kunt u verder contact opnemen met Ir Bernard Ledebroer, octrooigemachtigde, tel. 070-416 67 84, of Mr Michiel Haegens, merken- en modellen-gemachtigde, tel. 070-416 68 65.

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
trademark@vereenigde.nl

Website

www.vereenigde.nl

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

© VEREENIGDE, 2006

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.