

Bescherming voor
beschrijvende
handelsnaam

200 jaar Nederlandse
octrooiwetten

VEREENIGDE-delegatie
in Beijing

Nieuwe locatie
VEREENIGDE Eindhoven

Xandra Reijns-Kouwenaar
geeft estafettestokje door
aan Michiel Haegens

VEREENIGDE organiseert
derde IE-seminar

Wijziging redactie

Bewijsregistratie: schijnzekerheid of betrouwbaar hulpmiddel bij conflicten?

Regelmatig krijgen uitvinders het goedbedoelde advies om hun 'idee vast te leggen' door middel van een 'officiële' datering. Dit zou dan kunnen door middel van bijvoorbeeld een stempel van de notaris, de belastingdienst, of zelfs door een aangetekende brief naar jezelf te sturen. Een recente variant van zo'n datering betreft het zogeheten i-depot, dat door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) wordt aangeboden. Bij een i-depot stuurt de aanvrager twee identieke sets documenten naar het BBIE. Beide sets worden door het BBIE gedagtekend. Eén set gaat retour naar de uitvinder, de andere wordt met telkens verlengbare periodes van vijf jaar door het BBIE bewaard. Gedurende die periode kan de uitvinder de tweede set op elk gewenst moment als bewijsmiddel opvragen.

Zoals ook op de website van het BBIE wordt opgemerkt, is er bij het i-depot geen sprake van bescherming van het gedachtegoed zelf. Het betreft slechts datering van documenten. Daarmee ontstaat geen intellectueel-eigendomsrecht op grond waarvan bijvoorbeeld anderen uit de markt zouden kunnen worden geweerd. Bovendien is niet zeker of de registratie bewijsrechtelijk nut zal hebben in gerechtelijke procedures. Vooral niet als die procedures zich buiten Nederland afspelen.

Toegevoegde waarde

Een bewijsregistratie, mits correct uitgevoerd, kan voor artistieke creaties (auteursrecht) een hulpmiddel bij conflicten zijn. Omdat het auteursrecht ontstaat door de creatie zelf - een rechtsvorm zonder formele registratie -, kan het bijvoorbeeld in geval van plagiaat zeer nuttig zijn om de exacte datum van een creatie te kunnen bewijzen. Een goede bewijsregistratie kan dan helpen. Ook voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel kan een dagtekening nut hebben. Ook hiervoor geldt dat er automatisch rechten ontstaan vanaf de datum waarop het model

Vervolg op pagina 2

Vervolg van pagina 1

voor het eerst binnen de EU voor het publiek beschikbaar is gesteld.

Wanneer creaties door hun technisch karakter als uitvinding zijn aan te merken, biedt uitsluitend een octrooiaanvraag de gewenste bescherming. Het i-depot en andere vormen van bewijsregistratie, zoals via een notariële akte, bieden dan nauwelijks meer dan een schijnzekerheid. Bij indiening van

de octrooiaanvraag wordt in ieder geval ook een officiële datering verkregen. Maar veel belangrijker is dat binnen een jaar een beroep kan worden gedaan op het recht van voorrang dat door de octrooiaanvraag wordt gecreëerd. Dit recht van voorrang kan de basis vormen voor deugdelijke wereldwijde octrooibeschermting.

Overigens zijn ook onze advocaten prima in staat om bewijsregistratie voor u te verrichten.

Bescherming voor beschrijvende handelsnaam

In een zaak voor het Hof 's-Hertogenbosch is bevestigd dat een handelsnaam tot op zekere hoogte beschrijvend kan zijn en tegelijkertijd bescherming kan genieten. Deze bescherming bestaat eruit dat derden geen handelsnaam mogen voeren die dusdanig overeenstemt met een eerdere handelsnaam, dat verwarringsgevaar te duchten is.

Sport Direct B.V., groothandel in sport- en vrijetijdskleding, gebruikt onder andere de handelsnaam SportDirect.com voor haar webwinkel en dealernetwerk. Toen zij bemerkte dat Sport Direct International B.V. de handelsnaam Sportdirect.com gebruikte voor haar winkels en webshop, volgde een juridische procedure.

Handelsnaam is geen merk

De Voorzieningenrechter in Breda wees de vorderingen eerder in kort geding af met een verwijzing naar het beschrijvend karakter van 'sport' en 'direct' en de combinatie van deze twee elementen. Volgens de Voorzieningenrechter konden dergelijke beschrijvende termen niet worden gemonopoliseerd en kon er geen bescherming worden ontleend aan de beschrijvende handelsnaam SportDirect.com.

Het Hof 's-Hertogenbosch oordeelde dat de Voorzieningenrechter ten onrechte de merkenrechtelijke grondslag toepaste op de handelsnaam. Ook oordeelde het Hof dat een handelsnaam juist wel beschrijvend mag zijn en, indien er sprake is van verwarringsgevaar, bescherming kan genieten. Wel is

het zo dat het handelsnaamrecht niet kan worden gebruikt om de taal te monopoliseren. Beschrijvende aanduidingen moeten in beginsel ook door andere marktpartijen kunnen worden gebruikt. Of het gebruik van een gelijkende handelsnaam is geoorloofd, hangt af van de vraag of er sprake is van een te duchten verwarringsgevaar tussen de handelsnamen.

Verwarringsgevaar

Volgens het Hof waren de termen 'sport' en 'direct' (waar het de rechtstreekse verkoop aan consumenten betrof) weliswaar beschrijvend, maar de zeer grote mate van overeenstemming tussen SportDirect.com enerzijds en Sportdirect.com anderzijds was voldoende om te concluderen dat verwarringsgevaar te duchten viel. Een ander punt van belang was het feit dat beide ondernemingen in heel Nederland actief waren, en niet slechts plaatselijk opereerden. In beginsel geniet een handelsnaam, in tegenstelling tot een geregistreerd merk, namelijk slechts plaatselijk bescherming, alhoewel de interpretatie van het begrip 'plaatselijk' door de opkomst van het internet ruimer is geworden.

De afgelopen jaren is er veelvuldig geprocedeerd op grond van handelsnamen, telkens met wisselende uitkomsten. Een registratie van uw handelsnaam als merk biedt dan ook meer houvast om met succes op te treden tegen derden.

200 jaar Nederlandse octrooiwetten

Het is 200 jaar geleden dat Nederland zijn eerste algemene octrooiwet kreeg. Dat gebeurde in de Lentemaand van 1809 (februari-maart, naar onze postrevolutionaire tijdrekening). De maand daarna, in de Grasmaand, stond de wet in de Koninklijke Courant. Voor die datum werd elk octrooi apart door de Staten-Generaal verleend. Met de octrooiwet werd de verlening gedelegeerd naar de ministers van de koning, destijds de broer van keizer Napoleon.

De eerste octrooiwet bestond uit slechts drie artikelen. Het eerste artikel bepaalde waarvoor octrooi verleend mocht

worden en welke rechten aan het octrooi verbonden waren. Het tweede artikel regelde boetes voor octrooi-inbreuk (600 gulden bij het eerste vergrijp, plus schadevergoeding) en het derde artikel bepaalde dat de geïnde boetes gelijkelijk verdeeld werden over degene die aangifte deed, de aanklager en de armen in de stad van de inbreukmaker.

Nieuwheid en uitvinding

Het eerste artikel bracht voor het eerst in Nederland de ook nu nog wezenlijke begrippen 'nieuwheid' en 'uitvinding' in wetvorm. Net als tegenwoordig was octrooi mogelijk voor wat 'nieuw uitgevonden' was. Octrooi was ook mogelijk als

Nieuwe locatie VEREENIGDE Eindhoven

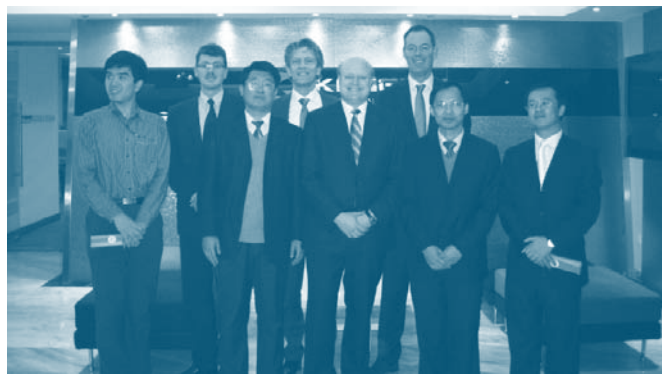
Per 23 januari 2009 is de Eindhovense vestiging van VEREENIGDE verhuisd binnen de High Tech Campus Eindhoven. De nieuwe adresgegevens zijn:

High Tech Campus Eindhoven
Gebouw 84, derde verdieping
5656 AG Eindhoven

T 040 250 33 33 (nieuw)
F 070 416 67 99 (nieuw)
E patent@vereenigde.com, trademark@vereenigde.com,
design@vereenigde.com

VEREENIGDE Eindhoven heeft hiermee eindelijk een permanent onderkomen gevonden in de stad van hightech en Dutch design. Een inspirerende locatie om meerwaarde voor uw onderneming te creëren met octrooien, merken en modellen.

NB: Het correspondentieadres is ongewijzigd gebleven. Gelieve al uw correspondentie te blijven richten aan het hoofdkantoor van VEREENIGDE, postbus 87930, 2508 DH Den Haag.



VEREENIGDE-delegatie in Beijing

In december 2008 heeft een delegatie van VEREENIGDE een bezoek gebracht aan een aantal collega-kantoren in Beijing. De delegatie bestond uit de octrooigemachtigden Bernard Ledeboer, Otto Oudshoorn en Kasper Haak en merkengemachtigde Peter van der Wees. In Beijing werd het zakelijke netwerk verder uitgebouwd. Daarnaast verzorgde Kasper Haak voor octrooigemachtigden van het kantoor Kangxin een training 'Drafting European patent applications'. Deze training werd met veel belangstelling gevolgd. In aansluiting op dit bezoek verblijven momenteel twee octrooigemachtigden van Kangxin enige tijd bij VEREENIGDE in Den Haag en München. Daar zullen zij hun vaardigheden ten aanzien van de Europese octrooipraktijk verder ontwikkelen.



Xandra Reijns-Kouwenaar geeft estafettetokje door aan Michiel Haegens

'de wijze van vervaardiging of daarstelling' binnen het koninkrijk nog ten enenmale onbekend was. Zaken die alleen in het buitenland bekend waren, konden dus in Nederland ook worden geoctrooieerd.

Deze eerste octrooiwet was geen lang leven beschoren. Het volgende jaar werd Nederland bij Frankrijk gevoegd en werd de veel uitgebreidere Franse octrooiwet van kracht. Pas in 1816 kwam er weer een eigen Nederlandse octrooiwet, die sterk geënt was op deze Franse wet. Sinds 1995 heeft Nederland inmiddels zijn vijfde octrooiwet, de Franse octrooiwet meegeteld.

Per 1 maart is Xandra Reijns-Kouwenaar als venoot uit VEREENIGDE getreden. Xandra heeft 24 jaar lang leiding gegeven aan de sectie merken van VEREENIGDE. Wij danken haar voor de toewijding en deskundigheid waarmee zij deze functie heeft bekleed. De uitstekende reputatie van de merkensectie in binnen- en buitenland is in niet geringe mate te danken aan Xandra's inspanningen. Xandra blijft als adviseur aan VEREENIGDE verbonden.

Mr. Michiel J.A. Haegens volgt Xandra op als hoofd van de sectie merken. Michiel is Europees merken- en modellen-gemachtigde en sinds 2001 bij VEREENIGDE werkzaam.

VEREENIGDE organiseert derde IE-seminar

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei organiseert VEREENIGDE voor het derde achtereenvolgende jaar een IE-seminar voor haar relaties. Het tweedaagse seminar is bedoeld voor ondernemingen of instanties die een actief octrooi- en/of merkenbeleid voeren en die hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, met name waar het gaat om IE-procedures, -formaliteiten en -strategieën. Als tutores zullen diverse octrooi- en merkengemachtigden van VEREENIGDE acte de présence geven. Ook vanuit de afdeling Business Support wordt ondersteuning geboden. Tijdens het gehele seminar zal de interactie tussen tutores en deelnemers van grote toegevoegde waarde zijn.

De ochtendsessie van de eerste dag zal in het teken staan van het 'op niveau' brengen van IE-kennis, voor wie nog niet voldoende thuis is in de materie. Zo worden een overzicht en beschrijving gegeven van de verschillende IE-rechten. In daaropvolgende sessies wordt een aantal van die rechten nader besproken en toegelicht. Verder komen nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid aan bod. Daarnaast zal een antwoord worden gegeven op vragen als: Hoe gaat het verder nadat het verlangde IE-recht eenmaal is verworven? Wat wordt eigenlijk door het octrooi, model of de merknaam beschermd? Om welke redenen wordt IE-bescherming aangevraagd? Hoe moet je andermans octrooien lezen? Afsluitend werken deelnemers een casus uit waarbij de tijdens het seminar opgedane kennis over IE-rechten in praktijk wordt gebracht.

Deelname

De kosten voor deelname aan het IE-seminar bedragen per deelnemer € 550,- (excl. BTW), inclusief lunch en diner, exclusief eventuele hotelovernachting. Aan het seminar kunnen maximaal 20 personen deelnemen. De locatie is nog niet bekend en zal mede worden bepaald op basis van de aanmeldingen. Als u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met Sonja van Beurden (tel. 070 416 67 87; s.vanbeurden@vereenigde.com). Ook voor nadere informatie of suggesties kunt u zich tot haar richten.

Wijziging redactie

Per 1 april 2008 zal mr. Peter van der Wees VEREENIGDE verlaten. Met het oog op zijn vertrek heeft hij reeds in februari zijn redactietaken neergelegd. Vanaf de eerste IE-mail in mei 2000 heeft Peter deel uitgemaakt van de redactie, en wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn enthousiaste en deskundige inzet gedurende al die jaren. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan als Europees merken- en modellen-gemachtigde.

De vacature die door Peters vertrek is ontstaan, kon gelukkig direct worden ingevuld door mr. Jurriaan Cleuver, merkengemachtigde in opleiding. De redactie verwelkomt Jurriaan en heeft er het volste vertrouwen in dat met deze bezetting de voortgang en kwaliteit van de IE-mail gewaarborgd zijn.

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

© VEREENIGDE, 2009

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.