

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Het geel van
Gouden Gids

EOB internship

EOB handhaaft regels
voor 'computer
implemented inventions'

Trends in Europese
octrooiaanvragen

VEREENIGDE verwelkomt
nieuwe vennoten

IE-prijs voor VEREENIGDE

VEREENIGDE krijgt op 24 juni aanstaande in Londen een prestigieuze prijs uitgereikt: *The Netherlands Prosecution IP Firm of the Year Award 2010*.

De IP Global Awards zijn een initiatief van het Britse vakblad Managing Intellectual Property (MIP), een toonaangevend internationaal medium voor professionals op het gebied van octrooien, merken en modellen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die zich hebben weten te onderscheiden door innovatief en uitdagend werk. MIP baseert zich daarvoor onder andere op interviews met een groot aantal cliënten en collega-kantoren over de hele wereld.

Ir. Cees Jansen, voorzitter van VEREENIGDE, reageert verheugd op dit goede nieuws. "Wij werken er hard aan om ons te profileren als een Europese fullservice-dienstverlener. Hoewel een in februari gepubliceerd onderzoek van MIP VEREENIGDE kwalificeert als een 'Tier 1 patent prosecution firm' voor Nederland, komt deze prijs toch echt als een verrassing. Wij zien het als een bevestiging van onze strategie en vooral als een geweldige aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Octrooien en merken staan de laatste tijd wereldwijd volop in de belangstelling. Ze dragen bij aan de versterking van de economie. VEREENIGDE heeft daarin een rol te vervullen."

Afscheid Martin Hatzmann

Per 1 juli 2010 gaat drs. Martin J. Hatzmann met pensioen en treedt hij als vennoot uit VEREENIGDE. Martin is 26 jaar als octrooigemachtigde aan ons kantoor verbonden geweest, waarvan 23 jaar als partner. Van augustus 2007 tot 2010 gaf hij leiding aan de sectie Chemistry and Life Sciences. Zijn vakkennis en toewijding hebben ertoe bijgedragen dat deze sectie een uitstekende reputatie heeft opgebouwd in binnen- en buitenland. VEREENIGDE is hem daar zeer dankbaar voor. Martin blijft als adviseur aan ons kantoor verbonden.



Patents • Trademarks • Designs

VEREENIGDE

Het geel van Gouden Gids

Al sinds enkele jaren is het mogelijk om een kleur te monopoliseren als merk. Maar in hoeverre kan de houder van zo'n kleurmerk werkelijk optreden tegen gebruik van dezelfde of een overeenstemmende kleur?

Gouden Gids maakte bezwaar tegen concurrent Media Nova, die op zijn website ook advertentiediensten (online directory-diensten) aanbiedt en zich daarbij bedient van onder andere de kleur geel als achtergrond. De rechtbank in Rotterdam deed uitspraak.

Kleur als merk

Hoewel een kleur op zich minder voor de hand liggend lijkt om te kunnen monopoliseren, is enkele jaren geleden door het Europese Hof van Justitie uitgemaakt dat een kleur desalniettemin een merk kan zijn. Een daadwerkelijke registratie van een kleurmerk is in de praktijk echter niet zonder slag of stoot te verkrijgen. Niet alleen is het vereist om in de aanvraag de kleur specifiek te benoemen door de opgave van een corresponderende internationaal erkende kleurcode, maar de lat van het vereiste 'onderscheidend vermogen' van het kleurmerk wordt ook hoog gelegd. Sterker nog, in de regel zal – zeker als het om 'diensten' gaat – niet snel worden aangenomen dat een kleur op zich voldoende onderscheidend is om als merk te monopoliseren.

In de praktijk blijkt dan ook vaak dat de registratie van een kleurmerk slechts wordt verkregen nadat is aangetoond dat de kleur op zich door langdurig gebruik voor het publiek herkenbaar is geworden (ingeburgerd) als herkomstaanduiding, en dus als merk.

Na de registratie ...

Ook na verkrijging van een kleurmerkregistratie is de merkhouder niet altijd verzekerd van succesvol optreden tegen derden, zo blijkt weer eens uit het vonnis van de Rotterdamse rechter. In het algemeen geldt namelijk dat een kleurmerk een beperkte beschermingsomvang heeft.

Dit brengt met zich mee dat de houder van een kleurmerk, zoals Gouden Gids, niet zomaar bezwaar kan maken tegen elk gebruik van een overeenstemmende, of zelfs dezelfde, kleur door directe concurrenten.

Verschillen in kleurgebruik te groot

In het geval van concurrent Media Nova waren er verschillen in de gebruikte specifieke kleur geel. Bovendien werden er, naast de kleur geel, ook andere kleuren gebruikt. Daarom was de rechter van mening dat de kleur geel die door Media Nova was toegepast, als geheel niet voldoende overeenstemde met die van Gouden Gids. Hierbij nam de rechter ook in overweging dat de kleur geel van Gouden Gids weliswaar voor zijn papieren gids, maar niet specifiek voor online directory-diensten was ingeburgerd. Ook de bekendheid die de kleur geel voor advertentiediensten door de jaren heen verkregen heeft, kon Gouden Gids niet helpen, aangezien de verschillen in het kleurgebruik volgens de rechter te groot waren. Om die reden oordeelde de rechter dat van gevaar voor daadwerkelijke verwarring tussen Gouden Gids en Media Nova geen sprake kon zijn, zodat Gouden Gids uiteindelijk geen bezwaar kon maken.

Aanvullende merkbescherming

De hierboven genoemde juridische haken en ogen nemen niet weg dat de registratie van een kleur als merk toch voordelen kan hebben. Wanneer een kleur vast onderdeel is van een huisstijl, kan de registratie van een kleurmerk een bruikbaar instrument zijn om aanvullende merkbescherming te verkrijgen, boven op de bescherming van een woordmerk en een logo. Concurrenten die met hun kleurgebruik te dicht in de buurt van de merkhouder komen, kunnen dan alsnog worden aangesproken. Het is dus goed mogelijk dat deze zaak anders zou hebben uitgedaan voor Gouden Gids wanneer Media Nova behalve geel geen andere kleur zou hebben gebruikt op zijn website.

EOB internship

Op uitnodiging van het Europees Octrooibureau (EOB) volgt octrooigemachtigde en senior associate ir. Tatiana Sazonova in oktober 2010 een zogeheten Praktika Intern bij de Boards of Appeal (Kamers van beroep) van het EOB in München. Dit is een trainingsprogramma van drie weken voor octrooiprofessionals. Aangezien de Boards of Appeal zijn onderverdeeld naar technisch vakgebied, zal Tatiana, gespecialiseerd in medische technologie, haar internship volgen bij de Board die zich vooral bezighoudt met medische zaken.

Het EOB stelt jaarlijks een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze internships, die primair tot doel hebben om ervaren octrooigemachtigden beter inzicht te verschaffen in de wijze waarop het EOB een beroepszaak beoordeelt, ter aanvulling van de jurisprudentie. Hierbij komt tevens de samenhang van de octrooiwet en de uitspra-



EOB handhaaft regels voor 'computer implemented inventions'

Er komt geen verandering in de criteria voor de geldigheid van octrooieerbaarheid van uitvindingen die met behulp van computerprogramma's worden geïmplementeerd. Dat heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) in zijn uitspraak G3/08 aangegeven. Volgens de Grote Kamer van Beroep bevat de rechtspraak van de 'gewone' kamers van beroep hierover geen hinderlijke tegenstrijdigheden.

Het Engelse Hof van Beroep had in de beslissing Aerotel vs Telco Holdings aangegeven bereid te zijn om groot gewicht toe te kennen aan de criteria die door het EOB zijn ontwikkeld. Maar het Engelse hof vond dat dit voornamelijk onmogelijk was, vanwege strijdigheid tussen beslissingen van de kamers van beroep op dit punt. De huidige uitspraak van de Grote Kamer van Beroep laat zien dat die strijdigheid er niet is. Hopelijk is deze uitspraak voor de Engelse rechter aanleiding om consistent met het EOB te gaan beslissen over uitvindingen die met behulp van computerprogramma's geïmplementeerd worden.

Volgens de rechtspraak van het EOB worden dergelijke uitvindingen onder meer aan twee controles onderworpen: (1) of de uitvinding een inventieve technische bijdrage levert en (2) of er geen producten of werkwijzen zonder technisch karakter geclaimd worden. In een analoog voorbeeld van een theekopje met daarop een nieuwe versiering zou onder de huidige praktijk niet aan het eerste criterium voldaan zijn, maar wel aan het tweede (het kopje houdt technisch karakter, ook als er een versiering aan toegevoegd wordt).

Controle

In het verleden werd de controle op technische bijdrage (1) gebruikt als onderdeel van de controle op technisch karakter (2), maar deze lijn hebben de kamers van beroep van het EOB inmiddels verlaten. Tegenwoordig wordt de controle op technische bijdrage (1) zelfstandig als controle op inventi-

ken van deze en andere Boards of Appeal tot uiting. Een dergelijke ervaring is dus zeer nuttig voor de praktijk.

Met de internships vergroten octrooigemachtigden hun expertise. Tegelijkertijd stellen ze het EOB als octrooiverlenende instantie beter in staat om zich, via de gemachtigde, te verplaatsen in de positie van de octrooiaanvrager of -houder. Op deze manier kunnen beide partijen, die normaliter tegenover elkaar staan in octrooioprocedures, profiteren van elkaars kennis en zienswijzen.

teit toegepast. Als gevolg daarvan wordt tegenwoordig ook het technisch karakter van 'computerprogrammaproducten' zoals cd-roms erkend, wat vroeger anders was, ook al was octrooi toen en is octrooi nu alleen mogelijk als er sprake is van een technische bijdrage.

Volgens het Engelse Hof van Beroep heeft deze ontwikkeling geleid tot strijdigheid tussen oudere en nieuwere uitspraken. Het Hof vroeg aan de (Engelse) president van het EOB om hierover vragen te stellen aan de Grote Kamer van Beroep.

In G3/08 heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB naar aanleiding van deze vragen vastgesteld dat deze strijdigheid alleen een kwestie was van voortschrijdend inzicht. Het huidige inzicht bevat geen strijdigheid meer. Onder die omstandigheden heeft de Grote Kamer van Beroep geen reden om verandering te brengen in de rechtspraak. De Grote Kamer van Beroep merkte verder op dat het criterium van technische bijdrage, waar het in de praktijk eigenlijk om draait, door de kamers van beroep eensgezind en zonder strijdigheden wordt toegepast. De huidige vragen gingen meer over de uitkomst van de beslissingen op dit punt dan over langs welke juridische weg men die uitkomst moet beredeneren.

Trends in Europese octrooiaanvragen

Octrooien zijn voor bedrijven een essentieel middel om investeringen in onderzoek en ontwikkeling veilig te kunnen stellen. Ze vormen een indicator van innovatieve kracht en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid om intellectueel eigendom strategisch in te zetten in een klimaat van toenemende concurrentie. Bedrijven zullen daarom niet snel gaan snijden in het octrooieren van hun uitvindingen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

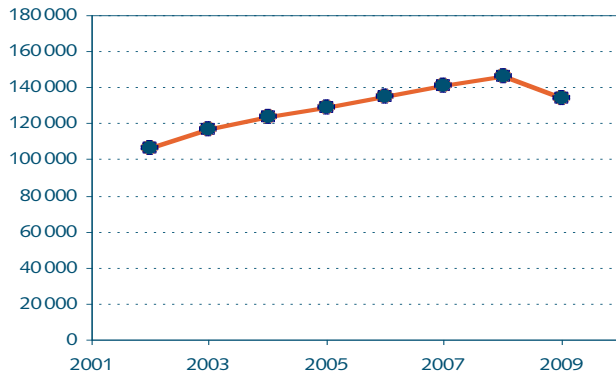
Het Europees Octrooibureau heeft onlangs enkele kerncijfers vrijgegeven over de octrooiaanvragen in het jaar 2009. De getoonde grafiek laat zien dat, waar het aantal ingediende aanvragen redelijk stabiel is gestegen tussen 2002 en 2008, er in 2009 een duidelijke afname is waar te nemen (-8%). Naar alle waarschijnlijkheid is dit een effect van de economische crisis die eind 2008 begon.

Afname groter buiten Europa

De afname van het aantal aanvragen van buiten Europa was groter (-11%) dan die van de Europese landen zelf (-5%). De grootste bijdrage van octrooiaanvragen uit niet-Europese landen komt nog altijd uit de Verenigde Staten en Japan (24,5% en 14,8% van het totaal). Niet alle landen laten echter een daling zien in het aantal aanvragen. China, dat ook tot de top vijf van niet-Europese aanvragers behoort, heeft in

2009 juist 9% meer aanvragen ingediend dan in 2008. Deze toename is deels te verklaren uit de toenemende bekendheid binnen Chinese bedrijven en universiteiten met het internationale octrooisysteem.

Aangevraagde Europese octrooien



Stijgingen

Ondanks de algemene teruggang van het aantal aanvragen waren er ook stijgingen waar te nemen. Zo is er op het gebied van hernieuwbare energie een totale stijging van 27% waar te nemen. De grootste toename was te zien op het gebied van windenergie (+51%) en zonnewarmte-energie (+38%). Hieruit is af te leiden dat er zelfs in economisch moeilijke tijden geïnvesteerd blijft worden in technologieën met een voor bedrijven strategisch belang.

VEREENIGDE verwelkomt nieuwe vennoten



Drs. H. Kraak

Mr.drs. J. van Melle

Dr. F. Schut

Vanaf 1 juli is de vennootschap van VEREENIGDE met drie personen uitgebreid. Het betreft drs. Hajo Kraak, mr.drs. Johannes van Melle en dr. Frits Schut, allen Europees octrooigemachtigden. Hajo en Frits, respectievelijk chemicus en microbioloog, zijn werkzaam bij de sectie Chemistry and Life Sciences. Johannes, die natuurkunde en rechten heeft gestudeerd, werkt bij de sectie Mechanics, Physics and Electronics. Hij is tevens manager van onze vestiging op de High Tech Campus Eindhoven.

Met deze uitbreiding hoopt de onderneming het fundament voor een succesvolle toekomst verder te hebben verstevigd. VEREENIGDE wenst de nieuwe partners een succesvolle voortzetting van hun carrière toe.

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, 2010

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.