

Opnieuw prijs
voor Pieter Hoff

Broccoli en tomaat:
ratatouille in de
Grote Kamer

Toepassingsvereisten

Focus op BRIC: Brazilië

Deelname VEREENIGDE
aan evenementen

Glashard afgewezen

Verzekeraar Interpolis gebruikt in reclamespotjes al vele jaren GLASHELDER. De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat dit woord ook door andere bedrijven mag worden gebruikt, in elk geval door (tele)communicatiediensten. Voor de leek wellicht een opmerkelijke uitspraak. Gezien de geldende wetgeving omtrent merkenrecht is deze uitspraak voor de jurist echter wel begrijpelijk.

Interpolis werd geconfronteerd met de onderneming Mobile Communications B.V., die het merk GLASHELDER gebruikt voor het aanbieden van advies, bemiddeling en het leveren van glasvezelnetwerken. Interpolis maakte hier bezwaar tegen, aangezien zij al jarenlang de bekende slogan 'Interpolis. Glashelder' gebruikt, die op karakteristieke wijze wordt uitgesproken in de reclamespotjes op radio en televisie. In haar bezwaar voerde Interpolis onder andere aan dat GLASHELDER door het jarenlange gebruik als zelfstandig onderdeel van haar slogan kan worden beschouwd. En dus als haar merk.

Verschillende diensten

Allereerst oordeelde de rechter dat de diensten die beide partijen aanbieden, voldoende van elkaar verschillen. Immers, verzekeringsdiensten wijken in behoorlijke mate af van (tele)communicatiediensten, waarmee een heel ander publiek wordt aangesproken. Er lag naar het oordeel van de rechter dan ook geen gevaar voor verwarring in de markt op de loer.

GLASHELDER geen merk op zich

Om de omvang van haar bescherming te verruimen (om zo ook tegen niet-concurrerende diensten op te kunnen treden), riep Interpolis ook de bekendheid van GLASHELDER als merk in. De rechter stelde vast dat Interpolis weliswaar beschikt over een merkregistratie van de slogan 'Interpolis. Glashelder', maar niet over een merkregistratie van het losse element 'Glashelder' voor verzekeringsdiensten.

Lees verder op pagina 2 →

→ Volgens Interpolis wordt GLASHELDER door het jarenlange gebruik desalniettemin herkend als een merk op zich. Interpolis moest derhalve aantonen dat het element 'Glashelder' als merk voor verzekeringen wordt herkend. Omdat Interpolis hiervan geen onduwbelzinnig bewijs kon leveren, wees de rechter de vordering af.

Volgens geldend recht

Deze uitspraak is in lijn met de geldende wetgeving en rechtspraak op het gebied van het merkenrecht. Het is desalniettemin wrang voor Interpolis dat zij (na veel tijd en geld te hebben geïnvesteerd in de 'Interpolis. Glashelder'-reclamecampagnes), er niet in is geslaagd de bekendheid van

GLASHELDER in merkenrechtelijke zin aan te tonen. Daarmee had zij gebruik voor andere diensten kunnen blokkeren en dit element aldus kunnen monopoliseren. Deze uitspraak laat overigens onverlet dat haar vordering mogelijk wél geslaagd zou zijn wanneer de andere partij een directe concurrent in verzekeringen was geweest.

Opnieuw prijs voor Pieter Hoff

De IE-mail van juli 2009 berichtte over de PowerTree, waarmee de Nederlandse uitvinder Pieter Hoff in 2008 de Beta Dragons Award in de wacht sleepte. De uitvinding, die tegenwoordig bekendstaat als de Groasis Waterboxx, is dan ook revolutionair te noemen: een kunststofbak, met deksel, waarin - in onvruchtbare woestijngebieden - een zaadje of

boompje tot ontkieming kan komen. Dit is vooral mogelijk dankzij een ingenieus stelsel van gootjes die condens- en regenwater opvangen, zodat het vocht vervolgens gedoseerd kan worden afgegeven.

Afgelopen november verkoos het Amerikaanse blad Popular Science de Groasis Waterboxx niet alleen tot win-

naar in de categorie Green Tech, maar ook tot *Invention of the Year 2010*. Een geweldige opsteker voor Hoff, die zijn uitvinding nog steeds aan het perfectioneren is. Popular Science weet de essentie in één slogan te pakken: "The best way to hug a tree".



Broccoli en tomaat: ratatouille in de Grote Kamer

Nieuwe, verbeterde planten worden gezien als uitvindingen die geoctrooieerd kunnen worden. Volgens de Strasbourg Patent Convention (SPC) zijn landen niet verplicht om octrooi te verlenen voor "plantaardige variëteiten (en dierenrassen), alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten". Deze bepaling is vrijwel letterlijk overgenomen in Artikel 53(b) van het Europees Octrooioverdrag (EOV), waarin de niet-octrooieerbare uitvindingen worden opgesomd.

Op 20 december 1999 deed het Europees Octrooibureau (EOB) bij monde van zijn Grote Kamer van Beroep al uitspraak over de octrooieerbaarheid van plantenvariëteiten. Op 9 december 2010 kwam daar de uitspraak bij over werkwijzen van wezenlijk biologische aard. Deze laatste uitspraak is minder gunstig voor de plantenbiotechnologie: indien er in de werkwijze stappen van kruisen en selecteren zijn opgenomen, is die werkwijze niet octrooieerbaar. Ongeacht de aanwezigheid van aanvullende technische stappen, zoals selectie met genetische merkers.

De uitspraak was onderdeel van twee beroepsprocedures die waren ingesteld na de instandhouding van respectievelijk een octrooi op broccoli van Plant Bioscience tijdens oppositie door Unilever, en een octrooi op tomaat van

de staat Israël tijdens oppositie door Syngenta en Limagrain. Beide octrooien claimden werkwijzen voor productie van nieuwe planten waarbij een kruising tussen verschillende soorten plaatsvond. Gevolgd door een technische stap voor het selecteren van planten met de gewenste eigenschap.

Uitsluiting

De octrooihouders wezen erop dat volgens Regel 26(5) EOv een werkwijze pas van wezenlijk biologische aard is als zij volledig bestaat uit natuurlijke fenomenen, zoals kruisen of selecteren. Verder meenden de octrooihouders dat kruisingen tussen planten van verschillende soort en selectiestappen van technische aard geen natuurlijke fenomenen waren. Ook om die reden zouden de conclusies moeten ontsnappen aan de uitsluiting van Artikel 53(b).

De Grote Kamer meende dat zij haar eigen interpretatie aan Artikel 53(b) moest geven, omdat de definitie van Regel 26(5) een inherente tegenstelling herbergde. Kruisen en selecteren waren immers geen voorbeelden van natuurlijke fenomenen, en traditionele veredeling is per definitie een menselijke handeling.

De conclusie van de Grote Kamer was dat het mengen van gehele genomen de waterscheiding moet vormen tussen octrooieerbare en niet-octrooieerbare werkwijzen. De uitsluiting kan niet worden omzeild door toevoeging van een technische stap, zelfs niet indien die stap genetische manipulatie betreft.

In het licht van eerdere jurisprudentie van het EOB is de verwachting dat 'product-by-process'-conclusies toelaatbaar zullen blijven. En dat werkwijzen waarbij transformatie van plantencellen plaatsvindt, ook octrooieerbaar blijven, zolang daarbij geen kruising plaatsvindt. Technische methoden voor screening of selectie van planten, zoals met genetische merkers, blijven zelfstandig octrooieerbaar. Tenslotte kunnen planten zelf nog steeds worden geclaimd.

Toepassingsvereisten

Bescherming en stimulering van innovatie en de wijze waarop eerlijk handel kan worden gedreven, lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan.

Binnen het intellectuele-eigendomsrecht komt deze tegenstelling soms nadrukkelijk naar voren. Enerzijds willen overheden uitvinders de gelegenheid bieden hun investeringen terug te verdienen, en hoopt men zo innovatie te stimuleren, anderzijds lijken andere (maatschappelijke en/of nationale) belangen soms gebaat bij een inperking van de privileges van bijvoorbeeld octrooihouders. Dit spanningsveld leidt met regelmaat tot nieuwe regelgeving.

Octrooi daadwerkelijk toepassen

Een van de regelgevingsmechanismen op dit vlak is het toepassingsvereiste (*working requirement*): in verschillende landen wordt van de octrooihouder verlangd dat deze verklaart dat het octrooi in dat specifieke land daadwerkelijk wordt toegepast. Wanneer en hoe vaak een verklaring moet worden afgegeven, verschilt per land. Ook de sancties verbonden aan het niet afgeven van de verklaring of het niet toepassen van het octrooi variëren sterk, al is het vaak zo dat - als gevolg van het niet toepassen van een octrooi - men ertoe kan worden gedwongen een licentie te geven.

Op dit moment zijn er ten minste twee landen waar het toepassingsvereiste

aandacht verdient, onder andere omdat de sancties bij het achterwege blijven van de verklaring verstrekkend kunnen zijn. In Turkije moet een octrooihouder eenmalig, drie jaar na verlening, een toepassingsverklaring (*working statement*) afgeven. Een dwanglicentie kan worden geëist indien kan worden aangetoond dat het octrooi gedurende drie onafgebroken jaren niet is toegepast. In India moet elk jaar een toepassingsverklaring worden ingediend over het voorafgaande jaar.

Naast genoemde landen gelden toepassingsvereisten voor onder andere China, Indonesië, Brazilië en diverse landen in het Midden-Oosten.

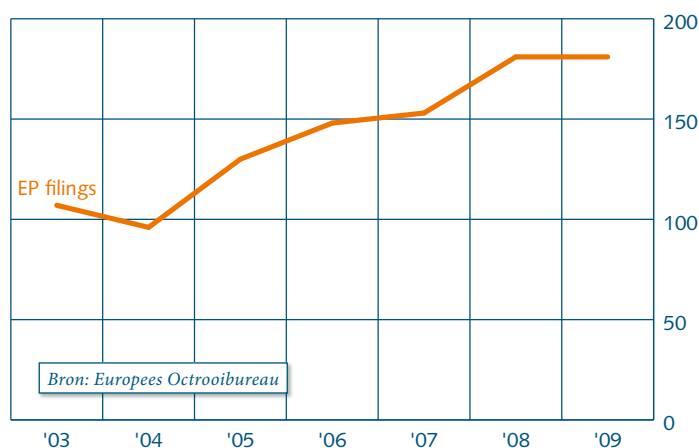
Focus op BRIC: Brazilië

In een serie artikelen in de IE-mail besteden wij de komende tijd aandacht aan intellectuele-eigendomsaspecten in de opkomende economieën van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). In al deze landen is VEREENIGDE voor haar cliënten actief. En andersom vertegenwoordigen wij in toenemende mate cliënten uit BRIC-landen in Europa, bijvoorbeeld voor het Europees octrooibureau. De ontwikkeling van intellectuele eigendom is indicatief voor de groei van deze economieën.

Brazilië staat bekend als een land met een kritische houding naar octrooien. Het kent het toepassingsvereiste (*working requirement*) waarbij de octrooihouder dient te verklaren dat het octrooi in Brazilië daadwerkelijk wordt toegepast, op straffe van een zogenoemde dwanglicentie. Verder kan de overheid dwanglicenties eisen voor geneesmiddelen als het 'nationaal belang' dit vergt.

Pipeline patents

Bijzonder zijn ook de zogenoemde *pipeline patents*. Dit zijn octrooien voor technologie waarvoor onder oude wetgeving geen octrooi verkregen kon worden, zoals voor farmaceutische uitvindingen en uitvindingen op het gebied van voedings-technologie. Toen Brazilië op 1 januari 1995 lid werd van de Wereldhandelsorganisatie, moest het ook het TRIPS-verdrag, dat handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendom regelt, ratificeren. Als gevolg hiervan moest technologie die voorheen niet octrooierbaar was in Brazilië dat voortaan wel zijn. Via deze *pipeline*-route konden octrooien voor deze technologie alsnog van kracht worden, op basis van de indieningsdatum van een buitenlands octrooi.



Inmiddels heeft het hoogste gerechtshof in Brazilië bepaald dat verlenging van de marktexclusiviteit (via een aanvullend beschermingscertificaat) voor geneesmiddelen die lang hebben moeten wachten op een marktvergunning, niet gebaseerd kan worden op deze *pipeline*-octrooien. Hierdoor kunnen geneesmiddelen in Brazilië eerder door generieke producenten nageemaakt worden.

De grafiek laat het aantal Europese octrooiaanvragen zien dat door Braziliaanse aanvragers is ingediend. Hoewel geen spectaculaire stijging, is het aantal aanvragen in vijf jaar toch bijna verdubbeld. De economische crisis vertaalt zich voor Brazilië in een vrijwel constant aantal voor 2008 en 2009. Wereldwijd vertoonden de meeste landen een daling.

De grootste octrooiaanvragers van 2010 waren de universiteiten. Goede tweede en derde zijn het Amerikaanse Whirlpool en de Braziliaanse oliemaatschappij PetroBras. Het overgrote deel van de aanvragen heeft betrekking op de farmacie (53%), voeding (12%) en constructietechniek (25%).

Deelname VEREENIGDE aan evenementen

Er liggen weer diverse interessante evenementen in het verschiet, waaraan VEREENIGDE deelneemt als IE-adviseur. Twee daarvan brengen wij hieronder specifiek onder de aandacht.

Health Valley Event

Op woensdag 16 maart wordt in Nijmegen voor de derde achtereenvolgende keer het *Health Valley Event* gehouden. Dit evenement, gericht op innovaties op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie, is uitgegroeid van een regionaal initiatief (Gelderland, Overijssel) tot een evenement met een sterk landelijke uitstraling. Op het programma staat een serie lezingen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onder andere moleculaire diagnostiek en therapie, medische apparatuur en robotics, en e-health. Als keynotespreker zal Maxime Verhagen (vicepremier en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) zijn opwachting maken. Het *Health Valley Event* biedt velerlei mogelijkheden voor netwerken en matchmaking, en het bezoeken van stands. Als zilveren sponsor is VEREENIGDE met een stand (nummer 19) aanwezig. Ook nemen we actief deel aan het onderdeel *Meet the Expert*.

Deelnemen aan het Health Valley Event? U kunt zich opgeven via de website www.health-valley.nl, kosten €125,-.

Samenwerking in Innovatie – Wat levert het mij op?

Op dinsdag 22 maart vindt in Eindhoven de bijeenkomst *Samenwerking in Innovatie – Wat levert het mij op?* plaats. Drie ondernemingen brengen daar hun ervaringen met innovatieprocessen voor het voetlicht, en in het bijzonder wat daarbij voor hen de toegevoegde waarde is van samenwerking. Waar het aankomt op het vastleggen van afspraken en de bescherming van IE-rechten bij samenwerkingsverbanden, geven NL Octrooiencentrum en VEREENIGDE tijdens de bijeenkomst werkzame tips en adviezen.



Decor voor deze kosteloze bijeenkomst is Conference Centre The Strip, op High Tech Campus Eindhoven. De bijeenkomst begint om 15.15 uur. Stuur een e-mail naar technodesk.eindhoven@nl.abnamro.com om bij deze middag aanwezig te zijn. Na registratie ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een routebeschrijving.

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, 2011

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.