

Vormmerk op pudding
geweigerd

Uitspraak Hoge Raad
over beschermingsomvang
octrooien

Op naar een Europees
eenheidsoctrooi?

Ook de douane
bewaakt uw IE

Planten vogelvrij?

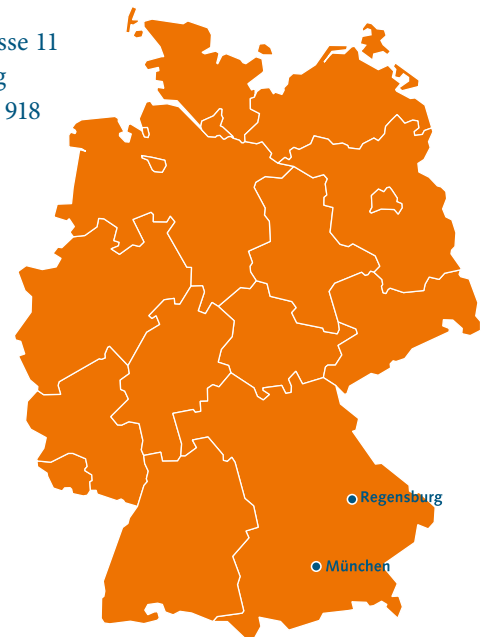
Nieuwe vestiging in Duitsland

VEREENIGDE heeft sinds kort een tweede Duitse vestiging. Naast München, waar we sinds mei 2008 een kantoor hebben, zijn we nu ook aanwezig in Regensburg, een aan de Donau gelegen stad 100 km ten noordoosten van München.

Door de ontwikkelingen die het Münchense kantoor de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt, werd duidelijk dat een aparte werkruimte in Regensburg meer dan welkom is. Deze stad timmert namelijk aan de weg als het gaat om technologische innovaties. Regensburg is na München de belangrijkste regio voor biotechnologie in Beieren en van oudsher een centrum van activiteit in hightech engineering. Niet voor niets wordt Regensburg beschouwd als de oostelijke toegangspoort voor de uitgebreide Europese Unie. De verwachting is dat de vestiging aldaar, waar de dagelijkse gang van zaken wordt bestierd door dr. Bettina Hermann en Lutz Keydel, in de toekomst zal groeien.

Contactgegevens:

Biopark II
Josef-Engert-Strasse 11
93053 Regensburg
T: +49 941 280 95 918



Vormmerk op pudding geweigerd

Het merkenrecht kent een bijzondere merksoort, de vorm van een product. De vorm van een product kan immers dermate onderscheidend en bijzonder zijn dat het publiek hierin een herkomst, en dus een merk, herkent. Een exclusief recht wordt in de praktijk niet zonder slag of stoot verkregen. Volgend op een hogerberoepsprocedure die diende voor het Hof Arnhem, heeft FrieslandCampina, dat bezwaar maakte tegen de verhandeling van ribbelhoudende puddingverpakkingen door De NatuurHoeve, kennisgemaakt met de haken en ogen van dit recht.

De NatuurHoeve maakt pudding en levert deze aan diverse supermarktketens, zowel onder haar eigen merknaam als onder wat men noemt een *private label*. De door De NatuurHoeve gebruikte verpakking bevat twaalf ronde verticale ribbels die naar beneden taps toelopen. Omdat de vorm van de verpakking van De NatuurHoeve nagenoeg identiek is aan die van FrieslandCampina, fabrikant van MONA-pudding, maakte deze laatste bezwaar. FrieslandCampina beriep zich in de procedure op een tweetal merkregistraties waarin haar puddingbeker was afgebeeld, met daarop tevens het merk MONA aangebracht.

De haken en ogen

Om een vorm als merk te kunnen monopoliseren, dient deze niet alleen onderscheidend te zijn (zoals bij merken gebruikelijk), maar ook significant af te wijken van de norm voor de betreffende producten.



Daarnaast kan een vorm geen merk zijn als deze ofwel noodzakelijk is voor een technisch effect, ofwel bepaald wordt door de aard van de waren, ofwel de wezenlijke waarde aan het betreffende product geeft. Met name dit laatste criterium is regelmatig van toepassing. Een mooie of aansprekende vorm bepaalt immers al snel de aantrekkelijkheid van een product.

Traditioneel

Het Hof oordeelde dat de vorm van de MONA-puddingbeker traditioneel is, en door het publiek wordt geassocieerd met pudding in het algemeen. Met andere woorden, de vorm wordt bepaald door de aard van de waar. Immers, de vorm van de pudding is een gevolg van het feit dat pudding vóór het gebruik 'omgekeerd en uitgestort' wordt. De MONA-vorm van FrieslandCampina wijkt niet significant af van de norm en heeft dus onvoldoende onderscheidend vermogen.

Uitspraak Hoge Raad over beschermingsomvang octrooien

AGA Medical Corporation is houder van een octrooi op een afsluiter gevormd uit gevlochten metaaldraden die via een katheter in het hart kan worden aangebracht. Dit is een noodzakelijke medische ingreep bij een bepaalde hartafwijking. Occlutech GmbH, producent van een dergelijke afsluiter, vorderde dat haar afsluiter buiten de beschermingsomvang van dit octrooi viel. AGA spande daarop een inbreukprocedure aan tegen Occlutech. Daarin oordeelde de rechtbank dat de afsluiters van Occlutech niet voldoen aan de letterlijke bewoording van de octrooi-conclusie.

Volgens de hoofdconclusie van AGA's octrooi worden de draden aan weerszijden van de afsluiter door klemmen bijeengehouden, terwijl bij de afsluiters van Occlutech de draden aan één zijde van de afsluiter aan elkaar zijn gelast. De rechtbank oordeelde verder dat de afsluiter van Occlutech niet binnen de beschermingsomvang van AGA's octrooi valt. In een daaropvolgend beroep bevestigde het Hof dit oordeel. In deze zaak heeft de Hoge Raad arrest gewezen waarin wordt ingegaan op de uitleg van octrooien. Artikel 69 van het Europese octrooi-verdrag (EOV) staat hierbij centraal.

Protocol

Artikel 69 EOV heeft betrekking op de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi. Bij Artikel 69 is een Protocol opgesteld dat hieraan een verdere uitleg geeft. In cassatie voor de Hoge Raad klaagde AGA onder andere dat het Hof tot een onjuiste beslissing was gekomen omdat het zich zou hebben beperkt tot een uitsluitend taalkundige uitleg van de octrooi-conclusies. In het arrest bevestigt de Hoge Raad tamelijk subtiel dat het genoemde Protocol bij Artikel 69 EOV niet alleen dient ter uitleg van Artikel 69 zelf, maar dat het tevens een richtsnoer biedt voor de uitleg van het onderhavige octrooi.

Gezichtspunt

De Hoge Raad wijst er verder op dat de uitleg van een octrooi in de regel sterk verweven is met waarderingen van feitelijke aard, zodat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht. Daarnaast herhaalde de Hoge Raad dat 'de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte' moet worden gezien als 'gezichtspunt' voor de bepaling van de beschermingsomvang en niet als uitgangspunt.

Op naar een Europees eenheidsoctrooi?

Al sinds de jaren zeventig leeft bij de Europese wetgever de ambitie om een Europees octrooi te realiseren dat direct in alle landen van Europa van kracht is. Daarbij zou tevens de beschermingsomvang van het octrooi door een uniform materieel recht moeten worden bepaald. Een belangrijk argument voor het eenheidsoctrooi is de beoogde reductie van de octrooikosten, die in Europa sterk zouden afwijken van met name die in de Verenigde Staten en China. Dit dossier maakte sinds eind vorig jaar een geweldige versnelling door. Desondanks is er nog altijd geen overeenstemming over de te nemen maatregelen.

Struikelblok

De maatregelen worden opgelijnd voor de landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie, waardoor landen als Noorwegen, Zwitserland en Turkije afvallen, terwijl deze wel lid zijn van het huidige Europees octrooiverdrag. Verder zijn van oudsher de verschillende talenregimes van de Europese landen een groot struikelblok. Toch hebben inmiddels 25 van de 27 landen van de Europese Unie zich op dit punt wél bereid verklaard tot een compromis. Voorlopig hebben Italië en Spanje hun medewerking nog onthouden aan de initiatieven. Dit zou door het huidige politieke klimaat echter nog kunnen veranderen.

Octrooirechtbank

Een ander probleem betrof de vraag wáár de zetel van de nieuw op te richten octrooirechtbank moet worden gevestigd. Hierover werd onlangs een akkoord bereikt tussen Engeland, Duitsland en Frankrijk. Parijs werd als hoofdzetel aangewezen en Londen en München zullen 'branches' vormen met elk een eigen technische deskundigheid.

Verder werd afgesproken dat het octrooihof niet zal worden gereguleerd door invloed van het Europese Hof van Justitie.

Bezwaren

Dit laatste aspect, dat is ingebracht op suggestie vanuit betrokken deelnemers van het systeem – industrie, mkb, advocaten en octrooigemachtigden –, lijkt voor controversen te zorgen bij het Europees Parlement. Andere veelgehoorde klachten zijn dat deze harmonisatie feitelijk door geen van de betrokkenen gewenst wordt en dat de weg naar de rechter voor gewone bedrijven nu nog veel duurder en complexer wordt.

Verrassingen

Er ligt een grote druk op de Brusselse wetgever om een resultaat te boeken, omdat dit van belang wordt geacht voor de innovatieve en economische slagkracht van Europa. Dat men zeer graag wil, is dus duidelijk. Maar of Brussel het vermogen heeft om hierover tot concrete uitkomsten te komen, blijft voorspellen ongewis.

Highly recommended in:



Zeer aanbevolen

Het Britse IE-blad *Intellectual Asset Management* heeft kort geleden de gids *IAM Patent 1000 – The World's Leading Patent Practitioners* uitgebracht. Een ranglijst die tot stand is gekomen na uitgebreid marktonderzoek onder IE-professionals wereldwijd. VEREENIGDE wordt daarin vermeld als *highly recommended*. IAM prijst ons kantoor daarbij aan als *a centre of excellence*.

Ook de douane bewaakt uw IE

Behalve de houder van een intellectuele-eigendomsrecht zelf is ook de douane actief op het gebied van IE-bescherming en namaakpiraterij. Ambtshalve onderzoekt de douane ladingen die over de Nederlandse grens worden vervoerd, op echtheid. Dit vergroot de pakkans voor piraten, en helpt bovendien de merkhouder bij het aanspreken van inbreukmakers.

Sinds de inwerkingtreding van de Anti-Piraterij Verordening in 2003 kunnen de houders van IE-rechten een EU-wijd verzoek tot douaneoptreden indienen. Zo'n verzoek vergemakkelijkt optreden tegen inbreukmakers, bijvoorbeeld

doordat de aangetroffen namaakproducten in veel gevallen zonder het hoeven voeren van een rechtszaak kunnen worden vernietigd. Tevens worden de douaneautoriteiten van de 27 EU-landen extra alert op de merken en andere rechten van de houder namens wie een dergelijk verzoek is ingediend.

Specifieke eigenschappen

Omdat de douanemedewerkers uiteindelijk degenen zijn die de regels moeten handhaven, is het van belang hen zo goed mogelijk te informeren over de specifieke eigenschappen van producten en de onderdelen daarvan. Met die kennis kan de douane namaakproducten na een korte controle

snel onderscheppen en in beslag nemen. Nadat de (potentiële) namaakproducten in beslag zijn genomen, krijgt de merkhouder de gelegenheid om de afzender of ontvanger van de betreffende lading aan te spreken, en eventueel een schadevergoeding te vorderen.

VEREENIGDE is u graag van dienst bij verzoeken tot douaneoptreden en verleent ook diensten rondom de douanebewaking. Hieronder vallen ook het geven van voorlichting aan de douaneautoriteiten en het inzetten van de procedure tot het vernietigen van aangetroffen namaak. Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor nadere informatie.

Planten vogelvrij?

Op 10 mei jl. nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin het verlenen van octrooien op planten en dieren wordt afgewezen. Volgens het Europese recht mogen reeds bestaande planten en dieren niet worden gepatenteerd. Nieuw voortgebrachte, bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde, planten en dieren zijn in principe wel voor octrooi vatbaar.

Voorstanders van de resolutie gebruikten onder meer als argument dat boeren, kwekers en veredelaars geen toegang mag worden ontzegd tot natuurlijke bronnen die zij vanouds gebruiken. Dat zou lijken alsof men ineens tol moet betalen om een eigen weg te kunnen betreden. Evenmin mogen zij de rekening gepresenteerd krijgen van een octrooihouder voor het gebruik van zaden die zijn verkregen uit nieuw gepatenteerde bronnen. Daarnaast is het patenteren van levende materie van huis uit een uiterst gevoelige en beladen kwestie op diverse politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke gronden.

Investeringstraject

Een tot nu toe onderbelicht discussiepunt is dat het koppelen van gebruiksrecht aan een financiële vergoeding (de licentieplicht) beperkt is tot gepatenteerd materiaal, dus planten die door de uitvinder c.q. octrooihouder zijn ontwikkeld en voordien niet bestonden; iets waaraan een moeizaam en kostbaar investeringstraject voorafgaat. Het staat de veredelaar altijd vrij om te blijven werken met bestaande zaden, waarop per definitie nooit een octrooi kan rusten. Het beeld dat een bepaald zaad dat in omloop is, straks 'ineens' onder een octrooi valt, is daarom incorrect. Conventionele veredeling levert geen octrooi op. Een uitvinding moet immers 'niet publiek bekend' zijn om voor octrooi in aanmerking te komen. Daarnaast beoogt een geoctrooierde plant altijd een technologische verbetering voor de maatschappij te realiseren, met een hogere productie of verbeterde resistentie ten opzichte van bestaande planten. Of waarvoor minder pesticiden hoeven te worden gebruikt.

Ingrijpende gevolgen

Het is denkbaar dat het Europees Octrooibureau het Europees octrooiverdrag nu, onder druk van de aangenomen resolutie, zal wijzigen. Dit zou ingrijpende gevolgen hebben voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van plantenrassen en nieuwe verdelingsmethoden. De economische prikkel daartoe, in de vorm van octrooivergoedingen, verdwijnt dan immers. Nederland heeft een lange, gerespecteerde traditie opgebouwd in het onderzoek naar en het ontwikkelen van plantenrassen en behoort hierin tot de absolute wereldtop. Wetgeving die de kwekerswereld met succes kon vrijwaren van piraterij, dateert al van de eerste helft van de vorige eeuw. Daaraan dreigt nu een eind te komen.

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

Wilt u de IE-mail ook digitaal ontvangen? Ga dan naar www.vereenigde.com/nieuwsbrief en meld u aan.

© VEREENIGDE, 2012

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.

