

DSM verslaat concurrent in octrooistrijd • Het ken‘merk’: moeilijk te beschermen • RVO.nl, nieuwe naam van Agentschap NL • Personeel en IE-rechten • Chemiespecialisme nu ook in Arnhem • Belgisch octrooigemachtigden • De flexibele vakman tegenover de starre ‘gemiddelde’ vakman • Meld u aan voor het China-seminar

IE-MAIL

Nieuwsbrief van V.O. voor Nederland en België

DSM verslaat concurrent in octrooistrijd

Chemiebedrijf DSM, dat voor IE-zaken gebruikmaakt van de diensten van V.O., heeft recentelijk een commercieel succes behaald door definitief een streep te zetten door een octrooi van concurrent 3D Systems. Beide bedrijven zijn actief op het gebied van stereolithografie, een techniek waarbij een driedimensionaal object kan worden gecreëerd door een laagsgewijze polymerisatie van een vloeistof met licht (fotopolymerisatie).

Disclaimer

Het octrooi van 3D Systems, dat aanvankelijk verleend was door het Europees Octrooibureau (EOB), werd door DSM aangevallen in een oppositieprocedure. Tijdens de verleningsprocedure van het octrooi was er een zogeheten *disclaimer* gebruikt om het octrooi nieuw te maken ten opzichte van een octrooi-publicatie die een eerdere indieningsdatum had, maar nog niet publiek was op het moment dat het octrooi van 3D Systems werd aangevraagd.

Genomineerd

Door het Britse IE-tijdschrift *Managing Intellectual Property* is V.O. wederom genomineerd voor een Award, en wel in drie categorieën. In maart is de bekendmaking. Ons kantoor is al twee keer eerder bekroond door MIP. In 2010 en 2013 ontvingen we de *Global Award The Netherlands Prosecution IP Firm*.

Op zich is een dergelijke *undisclosed disclaimer* toegestaan, mits er aan een aantal strenge vereisten wordt voldaan. De oppositiedivisie was echter van mening dat de gebruikte disclaimer niet aan deze vereisten voldeed, en verklaarde het octrooi daarom nietig. 3D Systems ging vervolgens in beroep tegen deze beslissing van de oppositiedivisie, in een poging deze te vernietigen en het octrooi alsnog overeind te houden. De Technische Kamer van Beroep van het EOB oordeelde daarop dat de disclaimer inderdaad niet geldig was, en bekrachtigde daarmee de beslissing van de oppositiedivisie om het octrooi te vernietigen.

Nu het obstakel van 3D Systems uit de weg is, ontstaan volgens DSM meer mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en het vermarkten van fotopolymeren en samenstellingen die kunnen worden gebruikt bij stereolithografie.

Het ken‘merk’: moeilijk te beschermen

Een merk wordt in juridische zin gedefinieerd als een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling, en dat geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Kortom, een merk is een onderscheidingsteken. Uiterlijke productkenmerken zijn ook voor grafische voorstelling vatbaar, maar komen bijna nooit in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming. Ze worden immers zelden in staat geacht om te onderscheiden. Dit ondanks het feit dat productkenmerken in de praktijk vaak wel degelijk als herkomstaanduiding worden gezien.

Geen gewoon merk

Hoewel de algemene regel is dat de beoordeling van een producteigenschap als merk niet anders mag zijn dan van een ‘gewoon’ merk (bijvoorbeeld een woordmerk of een logo), is volgens de rechtspraak de publieke perceptie bij ‘onorthodoxe’ merken anders. Met andere woorden, het publiek heeft meer moeite om in productkenmerken een herkomstaanduiding te zien.

Patroon, schoenveters, sokpunten en oorknoopjes: geen merk

In een arrest van het Hof is uitgemaakt dat het patroon van een glasoppervlak geen merk kon zijn, omdat dit oppervlak niet los kon worden gezien van zijn technische functie en bovendien het oppervlak (mede) de wezenlijke waarde aan het product gaf. Om dezelfde reden werden ook rode veteruiteinden van schoenen en oranje punten van sokken, en recentelijk de knoopjes in de oren van de bekende Steiff-knuffels, niet als merk beschouwd. Telkens oordeelde het Hof dat deze ‘eigenschappen’ niet wezenlijk verschillen van wat in de branche gebruikelijk is, omdat versieringen nu eenmaal

gangbaar zijn. ‘Onderscheidend vermogen’ voor productkenmerken houdt kennelijk in: wezenlijk afwijken van wat het publiek in de betreffende branche gewend is te zien.

Schoenzolen wél

De rode schoenzool van de damesschoenen van Louboutin is een voorbeeld van een productkenmerk dat wél als onderscheidend, en dus als herkomstaanduiding, wordt gezien. Is het publiek dan niet gewend om schoenen in verschillende kleuren te zien, zoals rood? Dat op zich wel, maar Louboutin slaagde erin aan te tonen dat haar rode zolen bekend zijn in de branche en om die reden direct als merk worden herkend. Hier ligt voor de merkhouder dus de reddende optie.

Dus knoop in uw oren: productkenmerken worden zelden als merk erkend. De meest kansrijke ‘uitweg’ is om de bekendheid van de betreffende eigenschap in de branche aan te tonen. Aan de merkhouder de grote uitdaging om deze bekendheid te creëren én vervolgens te bewijzen!

RVO.nl, nieuwe naam van Agentschap NL

Agentschap NL, waarvan NL Octrooiencentrum sinds 2010 onderdeel uitmaakt, is per 1 januari van dit jaar gefuseerd met de Dienst Regelingen. Beide uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Economische Zaken opereren nu onder de nieuwe naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze dienst werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie, met als doel het vergroten van kansen voor ondernemers en het versterken van hun positie. Met vragen kan men voortaan terecht op telefoonnummer 088 - 042 42 42. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.rvo.nl.

Personeel en IE-rechten

In Nederland kennen we werkgevers-IE-rechten. Met andere woorden: intellectuele-eigendomsrechten voortvloeiend uit werkzaamheden die door werknemers worden verricht, komen toe aan de werkgever. Voorwaarde daarbij is wel dat de werkzaamheden van de werknemer binnen de functieomschrijving vallen. Een goede functieomschrijving is dus belangrijk. Ook is het zaak heldere afspraken te maken over de vergoeding die de werknemer krijgt.

Belangrijk is ook dat de rechten op de vinding worden overgedragen van de werkmaatschappij (de werkgever) op een aparte vennootschap. Daarbij dient men rekening te houden met het feit dat in een aantal landen, waaronder Amerika, Canada, Brazilië, Indië, Zuid-Afrika en Mexico, toestemming van de uitvinders is vereist bij overdracht. Ook in het geval dat de werkgever rechthebbende is. Om die reden dient in de arbeidsovereenkomst de verplichting te worden opgenomen, die na beëindiging doorloopt, om medewerking te verlenen

in geval van overdracht. Verder is het raadzaam om te weten waar (ex-) werknemers te bereiken zijn. De termijnen voor het verkrijgen van deze toestemming tot rechtenoverdracht zijn soms namelijk vrij kort.

Overigens kan de werkrelatie worden beheerst door een ander recht dan het Nederlandse. In dat geval kan het bovenstaande soms iets anders zijn. Aarzel niet om uw (standaard) arbeidsovereenkomst even te laten nazien.

Chemiespecialisme nu ook in Arnhem

V.O. vindt het belangrijk om in de markt en dicht bij haar klanten te zijn. Daarom werkt Hajo Kraak, specialist in Chemistry and Life Sciences, per 1 februari 2014 vanuit het kantoor van V.O. in Arnhem. Hiermee sluit hij aan op de wensen en behoeften van het groeiend aantal klanten in deze regio.

Als Europees octrooigemachtigde en partner van V.O. werkt Hajo voor kleine en grote klanten in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

Aanbevolen

De Britse vakgids World Trademark Review 1000 prijst V.O. aan als een *recommended agency* voor de Benelux. Daarbij merkt WTR op dat “vanuit kantoren in Nederland, België en Duitsland V.O. zeer gewaardeerde adviezen verstrekt aan een grote groep IE-rijke ondernemingen”.



Annemie Jaeken

Bart Jan Niestadt

Belgisch octrooigemachtigden

In januari zijn twee Nederlands en Europees octrooigemachtigden van V.O. tevens ingeschreven als Belgisch octrooigemachtigden: Annemie Jaeken en Bart Jan Niestadt. Annemie is werkzaam op het Leuvense kantoor van V.O.; Bart Jan is afwisselend werkzaam op het Eindhovense en het Leuvense kantoor.

V.O. is verheugd over deze uitbreiding van de Belgische capaciteit. Het is een noodzakelijke stap om tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar octrooidienstverlening binnen een groeiende innovatieve Belgische markt.

De flexibele vakman tegenover de starre ‘gemiddelde’ vakman

Volgens Artikel 123 (2) van het Europees Octrooi-verdrag (EOV) mogen in procedures voor het Europees Octrooi-bureau in een octrooiaanvraag geen wijzigingen worden voorgesteld die niet gedekt worden door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend. De bedoeling van dat artikel was dat de uitvinding in de tijd niet mag gaan verschuiven naar iets wat pas later is uitgevonden. In de interpretatie van dit ene artikel schuilt een probleem.

In een octrooiaanvraag probeert de uitvinder, daarbij geholpen door zijn octrooigemachtigde, de abstracte uitvinding zo te verwoorden dat de lezer, zijnde een vakman werkzaam op het gebied van de uitvinding, daar een eenduidig en duidelijk beeld van krijgt. De vakman die de aanvraag leest, mag bijvoorbeeld later niet verrast worden door een claim die hij niet had kunnen voorzien.

Letterlijke tekst

Waar bij het lezen van een octrooiaanvraag een vakman doorgaans een praktische instelling heeft en de praktische mogelijkheden van een technische leer overziet, lijken de meeste examiners zich echter bij voorkeur aan de letterlijke tekst van de octrooiaanvraag te houden. Hoewel sommige examiners nog weleens rekening willen houden met wat impliciet volgt uit de letterlijke tekst van de octrooiaanvraag,

kunnen de meesten zich zelden vinden in wat de vakman, na lezing van de oorspronkelijke aanvraag, voor de hand vindt liggen. Examiners lezen octrooiaanvragen dan ook niet als een vakman, maar, zoals ze zelf beweren, als een ‘gemiddelde’ vakman. Een gemiddelde vakman verschilt blijkbaar zozeer van een gewone vakman, dat deze, bijvoorbeeld, niet wordt verondersteld een technisch equivalent te overwegen.

Dit heeft geleid tot een zeer beperkte uitleg van de woorden die in een octrooiaanvraag zijn gebruikt. Examiners menen de laatste jaren zelfs dat een gemiddelde vakman niet eens in staat is om een maatregel uit een van de beschreven uitvoeringsvormen in een octrooiaanvraag in te passen in een andere beschreven uitvoeringsvorm. Zogenoemde *intermediate generalisation* is dus niet toegestaan.

De octrooigemachtigde probeert zo goed mogelijk dit soort problemen te ondervangen. Daarom gebruikt hij of zij zoveel woorden in de aanvraag en denkt een uitvinder vaak: dat heb ik toch net ook al gelezen? Verder wil de octrooigemachtigde graag zo veel mogelijk voorbeelden en uitvoeringsvormen in een aanvragetekst noemen. Dit alles om te voorkomen dat de uitvinding uiteindelijk geen octrooi krijgt, puur vanwege een formaliteit.



Locatie Leuven

Meld u aan voor het China-seminar

In de vorige nieuwsbrief attendeerden wij u op een seminar over IE-zaken met betrekking tot China, dat dit voorjaar zal worden gehouden. Inmiddels is bekend dat het seminar zal plaatsvinden op woensdag 23 april in Eindhoven en op donderdag 24 april in Leuven, van 15.00 tot 18.00 uur. Het seminar heeft als titel *Trademarks & Patents, Eight Golden Rules for your Business with China*.

Het seminar geeft antwoord op de belangrijkste vraagstukken die er spelen bij het zakendoen met China en uw intellectueel eigendom. Stapsgewijs laten we u zien hoe u uw belangen kunt beschermen bij het zakendoen met Chinese partners. Ook laten we zien welke maatregelen u kunt nemen tegen de import van inbreukmakende artikelen uit China. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden van rechtszaken en klantcases. Aan het woord komen specialisten van advocatenkantoor HFG Law Firm & IP Practice, gevestigd in China, adviesbureau Customs Knowledge uit Nederland en de experts van de V.O. China Desk.

Maak gebruik van het *early bird*-tarief en schrijf u nu in

De kosten voor deelname aan het seminar zijn € 90,-. Voor *early birds* geldt tot 27 maart een speciaal tarief van € 50,-. Voor meer informatie of aanmelding verwijzen wij u naar www.vo.eu/seminar.



Locatie Eindhoven

Wilt u via een directe mail op de hoogte blijven van de seminarplannen? Laat dit dan weten aan uw contactpersoon bij V.O. of stuur een mail naar Rob van Niele, r.vanniele@vo.eu.

Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Jurriaan Cleuver
Johannes van Melle
Rob van Niele
Otto Oudshoorn

V.O. is gevestigd in Den Haag, Groningen, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Amersfoort, Eindhoven, München, Regensburg en Leuven

Telefoon

070 - 416 67 11

E-mail

patent@vo.eu
trademark@vo.eu

Website

www.vo.eu

OOSTENBROEK ADVOCATEN

Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

E-mail

legal@vo.eu

Wilt u de IE-mail ook digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via onze website, www.vo.eu.

© V.O., 2014

IE-mail is de nieuwsbrief van V.O. over intellectuele eigendom en wordt verspreid onder relaties van V.O. in Nederland en België. 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.