V.O.
Patents & Trademarks

EU-rapport douanehandhaving over 2013 • Een kwestie van (eigen) karakter • Uitspraak in AGA-zaak bevestigt noodzaak harmonisatie • Nieuw-Zeelandse octrooiwet strenger • Positie licentienemer verbeterd? • China wil regeling werknemersuitvindingen

V.O. mail
Nieuwsbrief van V.O. voor Nederland, België en Duitsland

JAARGANG 15, NR. 3
SEPTEMBER 2014

EU-rapport douane-handhaving over 2013

De goederen die vorig jaar het meest door de douane zijn onderschept, zijn kledingstukken (12%), medicijnen (10% en sigaretten (9%), voornamelijk afkomstig uit China. Het belangrijkste intellectuele-eigendomsrecht op basis waarvan werd opgetreden was het merkenrecht. Dat staat in het rapport van de Europese Unie over de resultaten van de douanehandhaving over 2013.

Intellectuele-eigendomsrechten en het voorkomen van inbreuk erop is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en creativiteit in Europa. Onder de douaneverordening (608/2013) hebben de douaneautoriteiten bij de EU-grenzen de bevoegdheden om goederen tegen te houden op basis van een vermoeden van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. Hieronder wordt niet alleen verstaan een merk, model, octrooi, aanvullend beschermingscertificaat of kwekersrecht.

V.O. in de prijzen

Na de MIP Global Award in maart ontving V.O. in mei de prijs voor *Dutch Patent Law Firm of the Year.* In juni riep ILASA het kantoor uit tot *Best Pan European IP Firm*. In de tussentijd werden we aanbevolen door World Trademark Review 1000 en Intellectual Asset Management (IAM).

Ook op basis van auteursrecht, geografische aanduiding, topografie van een halfgeleiderproduct of een handelsnaamrecht is optreden geoorloofd.

Optreden tegen namaakgoederen

De douane kan optreden op basis van een schriftelijk verzoek van de intellectuele-eigendomshouder. Bij dat verzoek wordt bij voorkeur zoveel mogelijk concrete informatie gegeven op basis waarvan de douane de namaakgoederen kan identificeren. Het kan hierbij gaan om zowel grote zendingen per container, als kleine, per post of koerier verstuurde zendingen. Treft de douane namaakgoederen aan, dan wordt de houder van het intellectuele-eigendomsrecht hierover onmiddellijk geïnformeerd. In sommige gevallen kunnen de goederen direct worden vernietigd, in andere gevallen is het aan de houder van het intellectuele-eigendomsrecht om te beslissen of deze een juridische procedure wegens inbreuk wil starten.

Een kwestie van (eigen) karakter

Om modelbescherming te krijgen, geldt als belangrijkste voorwaarde dat het betreffende model nieuw is en een 'eigen karakter' heeft. Juist over dat eigen karakter is in de rechtspraak veel te doen.

Geen gewoon merk

Volgens de Verordening inzake het EU-model wijkt de algemene indruk die een model met een eigen karakter wekt, af van oudere modellen. Deze oudere modellen vormen het zogenoemde vormgevingserfgoed. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in de Apple/Samsung-zaak dat dit erfgoed bestaat uit álle oudere modellen tezamen. Dat wil zeggen dat ook afzonderlijke modelkenmerken en de combinatie hiervan deel uitmaken.

Bekende mode-zaak

Een bekende zaak over het eigen karakter is de zaak Karen Millen Fashions (Karen Millen) tegen Dunnes Stores (Dunnes). In 2005 ontwierp Karen Millen een gestreepte blouse en een zwarte, gebreide top en bracht deze in Ierland op de markt. Winkelketen Dunnes liet de kledingstukken namaken en bood ze te koop aan. Daarop aangesproken door Karen Millen verweerde Dunnes zich door te stellen dat de kleding van Millen geen eigen karakter heeft, omdat bepaalde kenmerken van de gekopieerde kledingstukken al voorkwamen in oudere modellen.

Uitleg

Naar aanleiding van deze zaak heeft het Hof van Justitie (HvJ) recent uitleg gegeven over het begrip 'eigen karakter'. Het HvJ oordeelt, anders dan de Hoge Raad een jaar eerder, dat het vormgevingserfgoed slechts bestaat uit alle oudere, individueel beschouwde, modellen en dus niet ook uit de (denkbeeldige) combinatie van de kenmerken van de oudere modellen. Het HvJ komt hiermee op voor de modelhouder. Van een eigen karakter is eerder sprake wanneer alleen hoeft te worden vergeleken met individueel beschouwde modellen.

Uitspraak in AGA-zaak bevestigt noodzaak harmonisatie

Het Britse Hooggerechtshof heeft in de zaak van AGA Medical Corporation tegen Occlutech (UK) Limited het octrooi van AGA ongeldig verklaard. Hoewel de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) het octrooi ook herroepen heeft, namen zij hun beslissing op totaal andere gronden. Dit verschil in mening benadrukt eens te meer het gebrek aan harmonisatie tussen de nationale hoven en het EOB.

Het AGA-octrooi betreft een medisch apparaat waarmee een opening in de hartwand kan worden gedicht. Dit is een noodzakelijke medische ingreep bij een bepaalde hartafwijking. Het geclaimde apparaat bestaat uit twee samengevoegde schijven die, wanneer aangebracht in de opening in het hart, een vlak vormen aan weerszijden van de opening, zodat deze effectief wordt afgesloten. Daarbij is tenminste één schijf komvormig, wat ervoor zorgt dat de opening strakker omsloten wordt.

Vertrouwelijk of niet

Occlutech voerde aan dat de octrooiconclusies bekend waren uit niet-vertrouwelijk voorgebruik (*non-confidential prior use*) van het geclaimde apparaat tijdens een klinische test die had plaatsgevonden vóór de prioriteitsdatum. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde op basis van de door artsen uitgevoerde klinische test, dat de gebruikte apparaten inderdaad dezelfde waren als de geclaimde apparaten. Het EOB daarentegen was hiervan niet overtuigd en kwam tot de tegenoverstelde conclusie, namelijk dat de apparaten niet dezelfde waren als de geclaimde apparaten. Verder oordeelden de Nederlandse Arrondissementsrechtbank en het EOB dat de klinische test vertrouwelijk was. Dit is in tegenstelling tot het standpunt van het Britse Hooggerechtshof.

Tegenovergesteld standpunt

Occlutech beweerde verder dat de octrooiconclusies toegevoegde materie bevatten. De octrooiconclusies waren namelijk uitgebreid door het schrappen van een kenmerk van het apparaat en door de toevoeging van het kenmerk dat minstens één van de schijven komvormig diende te zijn. Zowel het Britse als het Nederlandse Hooggerechtshof waren van mening dat deze wijzigingen geen toegevoegde materie inhielden. Het EOB nam wederom een tegenovergesteld standpunt in en vond dat de octrooi-conclusies wél toegevoegde materie bevatten.

Nieuw-Zeelandse octrooiwet strenger

Met ingang van 13 september 2014 is in Nieuw-Zeeland een nieuwe octrooiwet van kracht. Deze wet is op een aantal punten strenger dan de voorganger.

In de nieuwe wet wordt er bij de beoordeling van de octrooiconclusies niet meer alleen gelet op nieuwheid, maar ook op inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Ook geldt voortaan een absolute nieuwheidvereiste zonder geografische beperking. Bij eventuele aanpassing van de conclusies wordt strenger beoordeeld of de beschrijving hiervoor wel voldoende basis biedt. Verder is het aantal zaken dat uitgezonderd is van octrooiering uitgebreid met onder andere computerprogramma's, plantvariëteiten en medische werkwijzen.

Procedurele wijzigingen

Ook de aanvraagprocedure is gewijzigd. Zo vindt het verzoek om inhoudelijke beoordeling (*examination*) niet meer automatisch plaats en is de termijn voor gereedmaken van de aanvrage verkort van maximaal achttien tot twaalf maanden. Verder dient men nu jaarlijks taksen te voldoen, zowel vóór als ná verlening. Voor derden zijn er meer mogelijkheden om, na verlening van een octrooi, de geldigheid aan te vechten. De strengere regels voor invalidatie gelden hierbij voor octrooien die na de ingangsdatum van de nieuwe wet zijn verleend.

Effecten op bescherming

Wat betreft inbreuk is het niet langer mogelijk op te treden tegen voorgebruik waarbij een derde de uitvinding reeds eerder toepaste. Ook wordt een uitzondering gemaakt met betrekking tot onderzoeksdoeleinden. Aan de andere kant strekt de beschermingsomvang zich nu ook uit tot indirecte inbreukhandelingen, zoals het verschaffen van een wezenlijk onderdeel van de uitvinding.
Met de nieuwe criteria is de beoordeling grotendeels in lijn gebracht met de regels die al langer in de rest van de wereld gelden, waaronder Europa. De procedure wordt op een aantal punten ingewikkelder met nieuwe regels. Daarom is het ook voor Nieuw-Zeeland van belang dat de octrooiaanvrage vanaf het begin zorgvuldig wordt opgesteld en professioneel wordt begeleid.

Positie licentienemer verbeterd?

Het lot van een licentie bij faillissement van de licentiegever is geen uitgemaakte zaak. De licentienemer heeft er doorgaans belang bij dat hij dan 'gewoon' door mag gaan met de licentie. Een recent arrest van de Hoge Raad lijkt dit te ondersteunen. Een ondubbelzinnig uitsluitsel blijft vooralsnog uit.

Volgens het Nebula-arrest van de Hoge Raad uit 2006 kunnen contractspartijen van failliete schuldenaren hun rechten uit de overeenkomst met die schuldenaar niet zonder meer uitoefenen tegenover de curator. De reden hiervoor is dat de boedel daarmee in gevaar kan komen en daar hebben de andere schuldeisers weer last van doordat hun opbrengst daalt. Hoewel de zaak daar niet specifiek over ging, werd in het algemeen aangenomen dat het Nebula-arrest ook van toepassing was op licentieovereenkomsten. Het gevolg daarvan is dat licentienemers geconfronteerd kunnen worden met een curator die de licentie kan dwarsbomen.

Verbetering voor contractspartij

Ook het recente arrest van de Hoge Raad gaat niet specifiek over licenties. Voorop staat de vraag of de curator een huurovereenkomst tussen de failliete partij en zijn contractspartij moet dulden. De Hoge Raad vindt van wel en oordeelt dat de curator niet bevoegd is tot het actief opzeggen van een dergelijke overeenkomst. De curator is alleen in passieve zin bevoegd om een overeenkomst niet na te komen, bijvoorbeeld door een verschuldigd bedrag niet te betalen aan een contractspartij.

Deze uitspraak suggereert dat de curator een licentieovereenkomst niet actief mag opzeggen. Hij moet de licentie dulden, waardoor de licentienemer de vruchten van de licentie kan blijven plukken. Echter, of dit ook geldt voor verdergaande handelingen uit de licentie ná het faillissement, bijvoorbeeld het verstrekken van een sublicentie, is nog maar de vraag. Het lijkt er voor nu op dat de positie voor de licentienemer (ietwat) is verbeterd, hoewel er nog geen volledige duidelijkheid is over het lot van een licentie bij een faillissement.

China wil regeling werknemersuitvindingen

Wie is de eigenaar van een uitvinding? De uitvinder is doorgaans niet de aanvrager van het octrooi. In veel gevallen is de aanvrager de werkgever van de uitvinder. Maar wie komt de opbrengsten van het octrooi toe? Er bestaan wereldwijd per land verschillende regelingen. Ook in China is hiervoor nieuwe wetgeving in de maak.

Een uitvinding ontstaat vaak in een dienstverband, waardoor het recht op die uitvinding aan de werkgever toekomt. In de VS is dit meestal in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In Duitsland en Japan bestaat er wetgeving omtrent het eigendom van uitvindingen door werknemers. De werkgever kan hiervoor een octrooi of gebruiksmodel aanvragen of deze aan de uitvinder vrijgeven. In de Duitse wetgeving is daarnaast de vergoeding voor de uitvinder streng geregeld.

Geen meldplicht

Tot nog toe is dergelijke wetgeving in China slechts op hoofdlijnen vastgelegd. Volgens die wetgeving is de werknemer niet verplicht om zijn uitvinding bij de werkgever te melden. Het voornemen is om uitvindingen in dienstverband systematischer te regelen. Met dat doel is er op 30 april 2014 een voorstel tot wetswijziging ingediend.

Verschillende categorieën

In het voorstel worden vier categorieën onderscheiden: uitvindingen 1) die in opdracht van de onderneming gedaan worden, 2) die buiten de taakomschrijving van de werknemer ontstaan, 3) die binnen één jaar na pensionering, ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gedaan, en 4) die met middelen van de onderneming worden gedaan, voor zover er geen afspraken bestaan over de teruggave van deze middelen aan de onderneming. Een andere belangrijke wijziging is dat de uitvinding bij de onderneming gemeld moet worden en dat de uitvinders recht hebben op een vergoeding door de werkgever. De Chinese IE-bureaus beschikken hierbij over controle- en inspectiebevoegdheden.

Vragen over de wetswijziging?

De specialisten van de V.O. China Desk helpen u graag verder: chinadesk@vo.eu.

Redactie
Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Jurriaan Cleuver
Bettina Hermann
Annemie Jaeken
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
+31 70 416 67 11

E-mail
info@vo.eu

Website
www.vo.eu

OOSTENBROEK ADVOCATEN
Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon
+31 70 352 42 24

E-mail
info@vo.eu

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

V.O. mail is de nieuwe naam van de nieuwsbrief, die voorheen IE-mail heette. Met V.O. mail is de naamgeving van onze nieuwsbrieven in verschillende landen op één lijn gebracht.

© V.O., 2014
V.O. mail is de nieuwsbrief van V.O. over intellectuele eigendom en wordt verspreid onder relaties van V.O. in Nederland, België en Duitsland. 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.