

Een beschrijvend merk:
liever niet

Grote aanpassing
octrooiwet VS

Hoe te handelen bij
deurwaardersbezoek

Focus op BRIC: China

IE-seminar voor
Nederlandse cliënten

Seminar München
trekt internationale
belangstelling



PATENT

Snelweg naar octrooiverlening

In parallelle octrooiverleningsprocedures in meerdere landen wordt in principe hetzelfde werk meerdere keren gedaan. Vertraging en extra kosten zijn het gevolg. Inspanningen om dit door centralisatie te voorkomen, hebben onder meer geleid tot het Europees Octrooiverdrag en het PCT-octrooiverdrag. Daarnaast zijn de laatste jaren bilaterale en trilaterale samenwerkingen tussen octrooiverlenende instanties in opkomst, zoals het *Patent Prosecution Highway* (PPH)-systeem. Daarin worden over en weer positieve octrooierbaarheidsoordelen erkend als basis voor gestroomlijnde afhandeling.

Om in aanmerking te komen voor de gestroomlijnde PPH-afhandeling, moet een positief octrooierbaarheidsoordeel zijn afgegeven door het bureau van indiening van de eerste octrooiaanvraag (Office of First Filing - OFF) van een serie. Dit positieve octrooierbaarheidsoordeel moet dan met een verzoek om toepassing van de PPH worden ingediend bij het bureau waar de betreffende verdere overeenkomstige octrooiaanvraag van die serie is ingediend (Office of Second Filing - OSF). Een eerste octrooiaanvraag ingediend bij het Octrooiencentrum NL maakt geen PPH mogelijk, want het Octrooiencentrum NL heeft geen PPH-afspraken gemaakt. Bij het Amerikaans octrooi- en merkenbureau volgt op een PPH-verzoek binnen twee tot drie maanden een eerste bericht van de Examiner. Het verleningspercentage na PPH is 90%, terwijl dit gemiddeld rond de 50% ligt.

Als in een PCT-octrooiaanvraag de opinie bij het nieuwheidsrapport bezwaren bevat (en dus niet positief is), maar die bezwaren met één of twee antwoorden te ondervangen of weerleggen lijken, maakt de PPH het aanvragen van de optionele voorlopige beoordeling extra aantrekkelijk. Een positief octrooierbaarheidsoordeel van het Europees Octrooibureau (als OFF) in de PCT-fase opent namelijk vroegtijdig de PPH-deur bij het Japans octrooibureau en het Amerikaans octrooi- en merkenbureau. Dit biedt uitzicht op snelle octrooiverlening zonder discussie met de Examiners in die landen. Het PPH-verzoek moet namelijk wel worden ingediend voordat het OSF is begonnen met de inhoudelijke beoordeling.

Een beschrijvend merk: liever niet

Een merk kan alleen worden geregistreerd en gemonopoliseerd als het een teken betreft met onderscheidend vermogen. Zolang het merk maar niet de onderliggende waren en/of diensten, of de betreffende eigenschappen daarvan, beschrijft. Veel merken die niet geheel beschrijvend zijn, hebben toch een beperkte beschermingsomvang. Zo bleek onlangs weer uit een beslissing van de Antwerpse handelsrechtbank, die belast was met de vraag of inbreuk werd gemaakt op het Benelux-merk OSTEOPPLUS.

De farmaceutische firma Metapharma maakte bezwaar tegen het gebruik door concurrent Energetic Foods and Supplements (EFAS) van het teken OSTEO PLUS (oftewel het merk van Metapharma met een spatie ertussen) voor dezelfde producten, te weten voedingssupplementen. Nadat EFAS eerst schriftelijk was gevraagd dit gebruik te staken, had zij hieraan gehoor gegeven. Zij voegde daaraan toe dat zij zich wél vrij achtte om het teken OSTEO LIQUID te gebruiken. Maar ook dit teken was volgens Metapharma inbreukmakend.

Niet nietig

Dit laatste verzoek ging EFAS te ver en er werd een rechter bij gehaald. Als verweer beriep EFAS zich op de nietigheid van de registratie van het merk OSTEOPPLUS; OSTEO is immers

een voorvoegsel dat betrekking heeft op botten en PLUS betreft een aanprijzende kwalificatie van de werking van de betreffende voedingssupplementen. Daarmee is het merk beschrijvend en zou het dus nietig moeten worden verklaard. De rechtbank oordeelde echter anders.

Waar het onderdeel OSTEO inderdaad beschrijvend is, is PLUS volgens de rechtbank – hoewel een ‘positieve waardering’ – niet beschrijvend voor de onderliggende waren of hun eigenschappen. Het geheel wordt dan ook als ongebruikelijk bestempeld.

Zwak merk

Wel oordeelde de rechtbank dat het onderscheidend vermogen van OSTEOPPLUS als geheel zwak is; met het teken OSTEO LIQUID wordt al voldoende afstand genomen en geen inbreuk aangenomen door gebruik van dit teken. De les: een zwak merk kan weliswaar bescherming bieden tegen identieke merken, maar zodra er sprake is van een afwijking, zijn de mogelijkheden tot optreden beperkt.

Het invoeren van een zwak merk kan bovendien een boemrangeffect veroorzaken, omdat de verweerder het ingeroepen merk nietig kan laten verklaren. Mocht dit verweer slagen, dan valt de exclusiviteit van het merk weg.

Grote aanpassing octrooiwet VS

President Obama heeft op 16 september zijn handtekening gezet onder een ingrijpende wijziging van de Amerikaanse octrooiwet. In grote lijnen brengen de wijzigingen de Amerikaanse octrooiwet op termijn meer in lijn met octrooiwetten buiten de VS. Het eerste praktische effect is echter dat de taksen voor octrooiaanvragers flink verhoogd zijn.

De belangrijkste principiële verandering betreft de *first to invent*-regel. In de meeste landen geldt de *first to file*-regel: wanneer verschillende uitvinders dezelfde uitvinding doen, gaat het octrooi naar de eerste die er octrooi op vraagt. In de VS geldt de *first to invent*-regel, waarbij degene die de uitvinding als eerste deed, recht heeft op octrooi. Dit systeem gaf echter aanleiding tot onzekerheid en ingewikkelde procedures

om aan te tonen wie als eerste de uitvinding gedaan had. De *first to invent*-regel vervalt in de VS vanaf maart 2013. Na de eerste octrooiaanvraag hebben andere uitvinders geen recht meer op octrooi op dezelfde uitvinding, tenzij ze kunnen aantonen dat de octrooiaanvragers de uitvinding aan hen ontleend heeft.

Een bijkomende verandering van praktisch belang betreft de zogeheten *grace period*. Onder de oude wet is publicatie van de uitvinding binnen een jaar voor indiening van de octrooiaanvraag onder omstandigheden niet schadelijk. Dit geldt voor publicaties zowel van de uitvinder zelf als van anderen (mits na uitvinding door de uitvinder). Onder de nieuwe wet zijn alleen publicaties van de uitvinder zelf of die aan de uitvinder ontleend zijn, onschadelijk.

Ook op vele andere punten wordt de wet gewijzigd. Zo kan een octrooi niet langer ongeldig worden verklaard wanneer blijkt dat de uitvinder niet zijn *best mode*-implementatie onthuld heeft. De verwijzing op een product naar een internetpagina die het product met een octrooi associeert, wordt een juridisch erkende manier van waarschuwen tegen octrooi-inbreuk. Verder worden de mogelijkheden om bestaande octrooien aan te vechten, herzien. Er komen gebruiksrechten, met veel haken en ogen, voor partijen die de uitvinding al lang gebruikten voordat het octrooi werd aangevraagd. Naast bestaande kortingen voor het midden- en kleinbedrijf komen er extra taksekortingen voor nog ‘kleinere’ octrooiaanvragers. En als uniek Amerikaans aspect komt er een blokkade tegen octrooi op strategieën voor belastingontwijking.

Hoe te handelen bij deurwaardersbezoek

In een eerdere editie schreven we dat ex parte-procedures mogelijkheden bieden om inbreuk te voorkomen. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk. Het is niet uitgesloten dat u op enig moment met een deurwaarder geconfronteerd wordt die een ex parte-maatregel van een wederpartij of concurrent ten uitvoer moet brengen.

Doorgaans komt de deurwaarder dan conservatoir bewijsbeslag leggen, monsters nemen of een beschrijving opstellen. Een deurwaarder heeft 'binnentredingsrecht' en kan zich hoe dan ook toegang verschaffen. Als bepaalde zaken zich bij derden bevinden, zijn dezen verplicht tot medewerking. De deurwaarder de toegang ontzeggen, is dan ook geen optie.

Do's and dont's

Wat moet u wel doen als er een deurwaarder op de stoep staat?

- Het verdient aanbeveling onmiddellijk

uw advocaat of gemachtigde te bellen.

- Vraag daarbij (vooraf) aan de deurwaarder inzage in het beslagverlof en controleer dit. Kloppen de genoemde partijen? Wordt er ook op andere plaatsen beslag gelegd? Is het hele team van de deurwaarder bevoegd om aanwezig te zijn? Waarop mag beslag worden gelegd? Wat voor soort beslag mag worden gelegd?

- Verder is het raadzaam om tijdens het binnentreden bij de deurwaarder te blijven. Kijk mee wat er wordt meegenomen en hoe een en ander wordt genoteerd.

- Denk ook na over de consequenties van het al dan niet verlenen van medewerking. Als de deurwaarder u bijvoorbeeld om een bepaalde ordner, of om het wachtwoord van een computer vraagt, kunt u uw mond houden, maar de kans bestaat dat alles dan moet worden doorgespit, of dat de gehele computer in beslag wordt genomen.

Verschilt u van mening met de deurwaarder? Dan is het van belang dat u aangeeft waar u het niet mee eens bent en dit op schrift laat stellen. Weet dat er mogelijkheden zijn om dergelijke geschillen op te lossen; er bestaat een deurwaarderskortgeding en soms wordt er ook telefonisch navraag gedaan bij de voorzieningenrechter die het verlof verleende.

Ten slotte is het van belang te weten dat de deurwaarder weliswaar allerlei zaken op- of meeneemt, maar dat dit alles niet automatisch een-op-een aan uw concurrent of wederpartij wordt verstrekt. Het is bij ex parte-kwesties vaak vereist dat de bescherming van vertrouwelijke informatie goed wordt gewaarborgd. Uw wederpartij zal u, nadat er beslag is gelegd, om inzage moeten vragen. Als u dat weigert, kan het oordeel van de rechter worden gevraagd in een procedure op tegenspraak.

Focus op BRIC: China

Vanaf eind jaren '70 van de vorige eeuw heeft de Chinese economie zich ontwikkeld van een centraal geleid systeem naar een meer marktgeoriënteerde economie. In maart 1984 werd de huidige Chinese octrooiwet van kracht. De Chinese octrooiwet is gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag. In oktober 2009 beleefde de Chinese octrooiwet haar derde revisie.

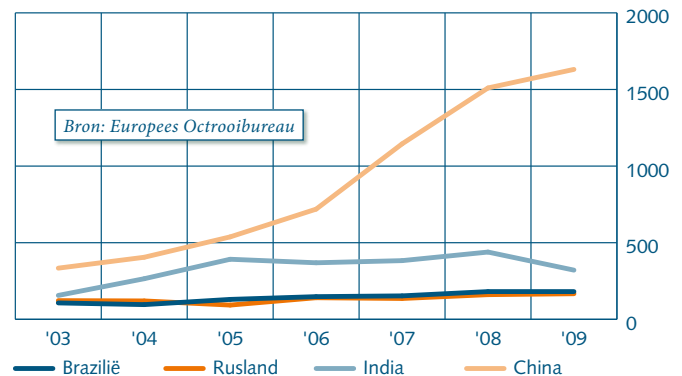
Derde revisie van octrooiwet

Een opvallende wijziging in de herziene octrooiwet betreft het toekennen van dwanglicenties. In een aantal gevallen kan het Chinese Octrooibureau (SIPO) een dwanglicentie toestaan aan een derde partij. Onlangs is een voorstel gedaan tot nadere definitie van de voorwaarden voor een dwanglicentie. Bijvoorbeeld als een octrooihouder het beschermde product of de werkwijze binnen drie jaar na toekenning van het octrooi onvoldoende in de praktijk brengt. In dat geval zou een gekwalificeerde derde een verzoek bij het SIPO kunnen indienen om een dwanglicentie te krijgen. Ander opvallend aspect van de herziene wet is de invoering van het absolute nieuwheidsprincipe, waarmee men voorkomt dat een Chinees octrooi wordt verleend voor een uitvinding die elders al bekend was.

Groeiend belang octrooien

Na de VS is China de grootste handelspartner van de EU. Bilaterale verdragen hebben geleid tot een jaarlijkse groei van

Europese octrooiaanvragen ingediend vanuit BRIC-landen



de handel tussen China en Europa van bijna 22% in de periode 2003-2009. Hierbij nemen octrooien een steeds belangrijkere positie in. China staat momenteel op de vierde plaats wat betreft het wereldwijd ingediende aantal octrooiaanvragen. Het aantal octrooiaanvragen van Europese aanvragers in China is gestegen van ruim 11.000 in 2003 tot ruim 25.000 in 2008. Zoals de grafiek laat zien, is ook het aantal Europese octrooiaanvragen door Chinese aanvragers gestegen van ruim 334 in 2003 tot meer dan 1.631 in 2009. Het totale aantal octrooiaanvragen in China is in 2010 gestegen met 52% ten opzichte van 2009. ZTE Corporation en Huawei Technologies – beide actief op het gebied van telecommunicatie – behoorden in 2010 tot de top 10 van aanvragers van internationale octrooien. De grafiek maakt duidelijk dat van de vier BRIC-landen China verreweg de sterkste groeier is.

IE-seminar voor Nederlandse cliënten

VEREENIGDE is voornemens in het eerste kwartaal van 2012 een één- of tweedaags IE-seminar voor haar Nederlandse cliënten te organiseren, zoals in het verleden vaker is gedaan. Het doel van de bijeenkomst is de cliënt informeren over regels en procedures op het gebied van octrooien, merken en modellen (voor zover relevant voor de eigen IE-portefeuille). De nadruk ligt dus op de praktijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het uitwerken van een casus. Voor de seminars worden groepen van ongeveer tien cliënten samengesteld. De seminars vinden plaats op het hoofdkantoor van VEREENIGDE, of op een nabijgelegen locatie. Voor deelname wordt een reële vergoeding in rekening gebracht.

Geïnteresseerd in deelname? Heeft u eerder deelgenomen aan onze seminars en wilt u graag een update-seminar volgen? Neem dan contact op met uw gemachtigde of met Rob van Niele, manager communicatie (tel. 070-416 67 62, e-mail r.vanniele@vereenigde.com).

Seminar op maat?

Verder bestaat de mogelijkheid van een seminar op maat, toegesneden op de behoeften en omstandigheden van uw onderneming. Door specialisten van VEREENIGDE, indien gewenst bij u op locatie. Ook hierover kunnen wij u nader informeren.

Seminar München trekt internationale belangstelling

Afgelopen september vond in München het door VEREENIGDE georganiseerde seminar *European Patent Strategies 2011* plaats. Met genoegen verwelkomden we een breed internationaal gezelschap, met deelnemers uit onder andere Australië, China, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Canada en de VS.

Verdeeld over twee dagen kwam een zevental gerenommeerde sprekers – onder wie experts van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) – aan het woord over een verscheidenheid aan thema's. Deze thema's waren grofweg in twee categorieën onder te verdelen. Enerzijds werd ingezoomd op aspecten van het Europees Octrooiverdrag. Anderzijds werd uitvoerig ingegaan op onderwerpen als het Gemeenschapsoctrooi, nationale routes als mogelijk alternatief voor een Europees octrooi, en IE-rechtspraak in Duitsland en Nederland.

Op het programma stond verder een excursie naar het EPO, dat zijn hoofdzetel in München heeft. Ook woonde men de officiële opening bij van de Münchense vestiging van VEREENIGDE, die onlangs verhuisde naar Rindermarkt 5. Het seminar werd afgesloten met een bezoek aan het vermaarde Oktoberfest.

Deelnemers en organisatoren kijken uiterst tevreden terug op het evenement, dat voor herhaling vatbaar is.

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, 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.





Nieuwe vennoten bij VEREENIGDE

Per 1 januari 2012 zal VEREENIGDE twee nieuwe vennoten verwelkomen, te weten Ir Michiel van Rooij, die Arnhem als standplaats heeft, en Ir Marco Molling, werkzaam op het hoofdkantoor te Den Haag.



Michiel van Rooij is sinds september 1999 werkzaam bij VEREENIGDE, vanaf januari 2007 als senior associate. Hij studeerde halfgeleider-nanotechnologie (1999) aan de faculteit van toegepaste natuurkunde van de Technische Universiteit Delft. Hij heeft ruime ervaring in het opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen op terreinen variërend van toegepaste fysica en werktuigbouwkunde tot informatietechnologie.



Marco Molling is sinds juli 2000 werkzaam bij VEREENIGDE, vanaf januari 2008 als senior associate. Hij studeerde chemische technologie (1994) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn expertise ligt op het algemene terrein van chemische octrooien, met de nadruk op levensmiddelen-technologie en procestechnologie. Hij is verder in het bijzonder geïnteresseerd in die terreinen waar de chemie en andere disciplines elkaar ontmoeten, zoals de industriële biotechnologie en laboratoriumtechnologie. Marco is tevens als tutor betrokken bij de opleiding van aspirant-gemachtigden bij hun voorbereiding op het Nederlands en Europees octrooigemachtigdenexamen.

De vennootschap wenst haar nieuwe partners een succesvolle voortzetting van hun carrière toe.