

Moleculair decoreren
Genezing van kanker een
stapje dichterbij brengen

Food for thought
Bescherming en ontwerp van
voedingswaren en verpakkingen

Jong Talent: Manus VR
Data glove speciaal ontwikkeld
voor virtual reality toepassingen

Veilig op weg naar China
Wat is er belangrijk bij
merkregistratie in China?

Fortify

BESCHERM INNOVATIES, IDEEËN EN MERKEN

NLO
EUROPEAN PATENT AND
TRADEMARK ATTORNEYS

nr. 4 | jaargang 3 | voorjaar/zomer 2016

WENDY PANG
HOOFD IE BIJ DANONE

**'Als het nodig is om een
groot gevecht aan te gaan
om sommige van onze
merken sterker te maken,
ben ik daar klaar voor'**





Al meer dan 30 jaar ben ik betrokken bij NLO. Intellectuele Eigendom blijft me boeien en geen jaar is hetzelfde. Bij NLO en NLO Shieldmark zijn altijd ontwikkelingen gaande die me nieuwe energie geven. 2016 vormt daar zeker geen uitzondering op!

Als partner en MT-lid ben ik nauw betrokken bij de oprichting van ons eerste kantoor buiten Nederland; onze vestiging in Gent. Gehuisvest op de Innovatiecampus in een prachtig, modern kantoorpand. De relatie tussen Nederland en België is speciaal. Als buurlanden kennen we veel overeenkomsten en veel verschillen. Op het snijvlak hiervan ontstaat iets heel moois. Het 10-koppige team van kantoor Gent is dan ook een prachtige smeltkroes van Belgische, Franse en Nederlandse professionals. Kennis en ervaringen wisselen we over en weer uit om onze onderneming in België tot een succes te maken.

Maar niet alleen de nieuwe vestiging in Gent zorgt voor de nodige dynamiek. Zo trad in januari de nieuwe Europese merkenrichtlijn in werking en in maart volgde de gewijzigde Gemeenschapsverordening. Beiden met verstreckende gevolgen voor merkhouders. Overigens, in deze Fortify is er extra veel aandacht voor merken en modellen. Te beginnen met het hoofdartikel, waarin onze klant Danone centraal staat.

Ook volgen we de ontwikkelingen rondom het Unitair octrooi op de voet. Binnen NLO ben ik de verantwoordelijk partner voor IP Business Support, waaronder 'Renewals' en 'Validations'. U kunt zich voorstellen dat wij ons al enige tijd voorbereiden op de veranderingen die het Unitair octrooi – mogelijk al in 2017 – brengt. Wij anticiperen op deze situatie door met ons Business Developmentteam nieuwe diensten te ontwikkelen. Al met al, er staat nog veel op stapel de komende jaren. Ik kijk er naar uit!

Erwin Ehrenburg
Managing Partner NLO

'De relatie tussen Nederland en België is speciaal'



'Wat te doen met het auteursrecht op geüploade teksten en beelden van derden?'

zie pagina 24



4 Trend in de markt

Interview met Wendy Pang over het bewaken en versterken van de merken van Danone.

11 Even voorstellen

René van Duijvenbode en Harm van der Heijden, de nieuwe partners van NLO.

12 Interview

Magic bullets van Synaffix tegen tumoren.

17 Updates uit de IE-praktijk

Verschillende artikelen waaronder Europese modelbescherming en Food for thought.

24 Gastcolumn

Vincent van den Eijnde, directeur van Pictoright, over het beschermen van beelden op social media.

25 Nieuwe adviseurs

NLO heette het afgelopen jaar veel nieuwe adviseurs welkom.

26 Jong talent

Manus VR. Uitvinders van de virtual reality handschoen.

32 Actueel

Kort nieuws: nieuwe Europese regels voor merken, NLO seminar Gent en hoogerechtshof Indonesië verbiedt gebruik IKEA door Ikea.

34 Zoom in

Het laatste nieuws over het EU-Octrooi pakket.

36 Uitgelicht

MIP Award voor NLO Shieldmark.

Colofon

Fortify, het relatiemagazine van NLO en NLO Shieldmark, verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan relaties.

Redactie

Caroline Pallard (editor-in-chieff), Bart ten Doeschate, Stijn van Dongen, Sophie Gauquier, Jan van den Hoven, Sabrina Thoen en Kathy van der Wijden

Aan dit nummer werkten mee

Jeroen Kerkhof (Cijfers&Letters), Florence Tordoir, Peter Simonis, Marlous Stal-Hilders, Milca Graver-de Looper, Bart ten Doeschate, Shiri Burema, Yvonne Noorlander, Rolf Suurmond en Miriam Vázquez Vázquez.

Fotografie en illustraties

Jeroen Bouwman
Ray Breg
Amanda Houttuin

Design

Amanda Houttuin
strategisch ontwerp

Redactieadres

NLO
Afdeling Communicatie
Postbus 29720
2502 LS Den Haag
T +31 70 331 2500
E pr@nlo.eu

Artikelen uit Fortify verschijnen ook op www.nlo.eu. Wilt u een exemplaar van Fortify opvragen of u aanmelden voor een gratis abonnement? Stuur een e-mail naar de redactie.

© 2016 NLO. Alle rechten voorbehouden. Fortify is een geregistreerd merk.



Wendy Pang, Hoofd IE bij Danone

WENDY PANG, HOOFD INTELLECTUELE EIGENDOM BIJ DANONE

Het bewaken en versterken van de merken van Danone

Toen Isaac Carasso in 1919 Danone oprichtte in Barcelona maakten Spaanse artsen kennis met de gezondheidseffecten van yoghurt. De yoghurt werd vernoemd naar Daniël, de zoon van de oprichter, die in het lokale Catalaans de bijnaam 'Danon' had. De merknaam werd vanaf dat moment een bezit van onschatbare waarde. Tegenwoordig is Danone een van de toonaangevende bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie met activiteiten in meer dan 140 landen, 22 miljard euro omzet en meer dan 900 miljoen consumenten wereldwijd. Gedeeltelijk berust dat succes op de kracht van zijn merken: Evian mineraalwater, Nutricia medische voeding en natuurlijk de zuivelproducten van Danone zijn bekend in de hele wereld.



Als hoofd IE van drie productafdelingen van Danone is het doel van Wendy Pang om de merken van Danone te bewaken en sterker te maken en er zo voor te zorgen dat ze ook in de toekomst bijdragen aan het succes van het bedrijf. "Een groot deel van mijn werk bij Danone wordt niet gestuurd door IE op zich, maar draait om het gebruik van IE om bedrijfsdoelstellingen te behalen."

Bijna drie jaar geleden bent u gestopt met de zelfstandige advocatuur en in-house IE-jurist geworden. Wat is naar uw mening het grootste verschil tussen de twee functies?

"Het grootste verschil ligt in de afstand tot het bedrijf. Als in-house IE-jurist bij Danone ben ik heel erg betrokken bij de ontwikkeling van strategieën voor onze verschillende merken. Dat betekent dat ik echt nauw samenwerk met het bedrijf, veel nauwer dan je als externe jurist met je cliënten

kan werken. Het betekent dat een groot deel van mijn werk bij Danone niet wordt gestuurd door IE op zich, maar draait om het gebruik van IE als middel om een oplossing te vinden die het bedrijf wil."

Wat zijn, in het kader van uw bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van Danone, de belangrijkste onderwerpen op uw agenda en wat zijn uw doelen voor de komende jaren?

"Bovenaan staat risicomanagement en risicovermindering, daarna komt opbouwen van sterkere merken en een sterke reputatie voor Danone. Iedereen is zich nu bewust van risicomanagement. We weten natuurlijk heel goed hoe we moeten omgaan met de standaardaspecten van risicomanagement, zoals vrijgave en zorgen dat we geen inbreuk maken op de rechten van derden. Maar een ander aspect is proberen vast te stellen, of er verborgen risico's zijn, wat een uitdaging kan

zijn in een mondiale organisatie zoals Danone. We moeten ervoor zorgen dat lokale bedrijven zich bewust zijn van de overeenkomsten die wereldwijd of regionaal zijn gesloten en dat zij die naleven en andersom. De potentiële schade als gevolg van dergelijke risico's in het licht van procesvoering of terugroepen van producten kan enorm zijn, vandaar de prominente positie op mijn agenda."

Met betrekking tot het tweede punt op uw agenda, hoe draagt u als IE-jurist bij aan het opbouwen van sterkere merken?

"Opbouwen van sterkere merken vraagt om samenwerking tussen ons team en de lokale en mondiale bedrijfstteams. Een aspect daarvan is hen voorlichten over IE-zaken en het werk van ons team, zodat we niet alleen gezien worden als mensen aan wie zij opdracht kunnen geven om merken te registreren. Een ander aspect van onze samenwerking met het bedrijf heeft betrekking op het eruit halen van onze belangrijkste merken en samen met de mensen die deze merken ontwikkelen bepalen welke elementen van dat merk volgens hen centraal staan. We werken nauw samen met de marketingteams om te bepalen waarin we derden willen tegenhouden en met dat in gedachten kunnen we gezamenlijk vaststellen welke elementen van hun merk het belangrijkste voor hen zijn. Vervolgens beslissen we hoe we deze elementen in het vervolg kunnen bewaken en opbouwen. Naast passende IE-bewaking van deze elementen betekent het dat wij anderen tegenhouden om deze elementen te gebruiken, maar ook dat wij van onze kant strikt toezien op de variaties op deze hoofdelementen die lokale teams mogen gebruiken."

Opbouwen van sterkere merken betekent dus voornamelijk samenwerken met de marketingteams?

"Uiteraard zijn de marketingteams belangrijke interne klanten van ons, maar dat geldt ook voor de innovatieteam die nieuwe verpakkingen ontwikkelen en creëren. Bij nieuwe verpakkingen willen we soms zowel de technische innovatie met een octrooi beschermen als de nieuwe elementen van het model, die ervoor zorgen dat de verpakking eruit springt tussen andere producten die op de markt zijn. Ons team moet dus nauw samenwerken met het octrooiteam en ervoor zorgen dat we in de pas lopen om bijvoorbeeld te voorkomen dat een octrooi voortijdig wordt aangevraagd en daardoor nieuwheid voor ons verloren gaat. Over het algemeen draait veel in mijn werk om het investeren in relaties en ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde koers varen en echt zakelijke partners worden."

Uit het oogpunt van IE gaat het bij opbouwen van sterkere merken dus niet in de eerste plaats om het registreren van meer merken of modellen, maar meer om bewustmaking en verandering van de denkwijze in het bedrijf?

"Absoluut! We deponeren, registreren en beschermen al deze dingen, maar je moet je altijd afvragen wat het doel is. Dat is wat ik het bedrijf ook probeer te leren. We moeten weten wat er op de markt is, welke sterk vergelijkbare producten anderen maken en daar concreet een stokje voor steken. Ik ben dus echt niet het soort IE-jurist dat zegt dat we meer merken moeten registreren. Dat vraagt veel tijd en middelen die je vervolgens niet kan gebruiken voor de dingen die er werkelijk toe doen. Het doel is om de sterkste en meest gerichte portefeuille op te bouwen, niet de meeste uitgebreide portefeuille."

'Een groot deel van mijn werk draait om het gebruik van IE om bedrijfsdoelstellingen te behalen'

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen waar u voor staat bij het managen van een mondiale IE-portefeuille?

"Het mondiale aspect van het werk is zeker een belangrijke uitdaging. Vaak werken onze primaire interne klanten op mondiaal niveau; ze rollen bijvoorbeeld een wereldwijde campagne uit in verschillende landen. Nu willen de teams in deze landen soms hun eigen weg gaan en bepaalde lokale elementen toevoegen. Dat kan voor een zekere mate van conflict zorgen tussen de mondiale en lokale teams. Voor ons kan dat een uitdaging zijn, omdat ze allebei onze klanten zijn."

Maakt u gebruik van een algemene benadering om deze kwesties op te lossen?

"Meestal beginnen we te werken met de mondiale teams en proberen te begrijpen hoe het plaatje er op mondiaal niveau uitziet. Het probleem is echter, dat het niet altijd werkt in landen waar heel specifieke regels of lokale gebruiken zijn en daarom wordt er soms veel druk uitgeoefend door lokale bedrijven. We kunnen bijvoorbeeld een algemeen IE-beleid hebben dat we niet deponeren wat we niet gaan gebruiken, of geen indieningen doen die beschrijvend zijn. Maar in sommige Aziatische landen werkt dat niet, omdat daar alles wat op de verpakking staat gedeponeerd moet zijn, anders kan het product niet op de markt gebracht worden."

Een ander punt is de consistentie over de hele wereld. Sommige van onze logo's zijn lange tijd voor verschillende merken en op verschillende manieren gebruikt. Het wordt dan heel moeilijk om heel strikt te zijn en eraan vast te houden dat het bijvoorbeeld in een bepaalde kleur gebruikt moet worden. Een deel van mijn werk bestaat uit begrijpen waarom lokale teams druk uitoefenen en te bepalen of we echt een uitzondering moeten maken. Soms moeten we flexibel zijn als er een echt zakelijke of wettelijke reden is om af te wijken van onze gebruikelijke regels. Soms moeten we ook vasthouden aan ons standpunt. Bijvoorbeeld door mondiale marketing teams voor te lichten over wat wij doen en waarom we dat doen om er zo voor te zorgen dat we hun hulp krijgen om de lokale marketingteams dat ook te laten begrijpen."

Zijn er bepaalde grenzen of kwesties waarbij u niet kan afwijken van uw mondiale IE-beleid?

"Zeker! Het is veel moeilijker om te wijken, wanneer er een risico bestaat met betrekking tot derden. We hebben bijvoorbeeld situaties gehad waarin we het risico zouden lopen om inbreuk te maken op merken van derden, als we een product onder een bepaalde naam zouden lanceren. Daarom hebben we een coexistentieovereenkomst uitgewerkt met onze concurrent dat veel verschillende gebieden beslaat. En dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen bij Danone de mondiale overeenkomst naleeft. Vanzelfsprekend moeten we daarbij zeer strikt zijn."



Hoe is de IE-functie binnen Danone georganiseerd en welke formele stem of beslissingmacht heeft het daarbinnen?

"Als onderdeel van de juridische functie rapporteert het IE-team aan de General Secretary, een functie die begin 2015 in het leven is geroepen en onderdeel uitmaakt van Danone's Executive Committee. Het bureau van de General Secretary – daaronder vallen onder andere communicatie en publieke zaken, juridische zaken en toezicht en compliance – heeft verklaard dat het opbouwen van sterke merken een van zijn hoofddoelstellingen is. Er is een Chief Brand Officer benoemd die verantwoordelijk is voor de waarde van het merk Danone. Deze vertegenwoordiging op het hoogste niveau in het bedrijf laat zien hoe belangrijk merken zijn en geeft ook het essentiële belang van IE binnen de groep aan. De IE-functie heeft de laatste tijd dan ook een sterkere stem gekregen. We hebben een plaats in een aantal besturen rond Danone en daarmee meer invloed. Dat wordt nog sterker wanneer ons nieuwe mondiale IE-beleid in 2016 via de General Secretary-functie over de hele wereld uitgerold wordt. Het nieuwe IE-beleid is meer geformaliseerd en kent striktere regels met betrekking tot beide aspecten van de IE-functie, risicomanagement en het opbouwen van sterkere merken."

Wat houdt het nieuwe IE-beleid in?

"Sommige dingen klinken heel vanzelfsprekend. Er zijn algemene regels, zoals het niet-kopiëren van rechten van derden en onze merken gebruiken in overeenstemming met onze merkrichtlijnen. Natuurlijk hadden we al beleid voor merkbewaking, maar men was zich daar niet heel erg van bewust. Het nieuwe beleid is dus deels ingevoerd om de bewustwording te vergroten maar ook om lokale teams de middelen te geven om simpel of eenduidig regelmatig gestelde vragen te beantwoorden. Maar voor mij is het kernpunt, dat tot nu toe een aantal van deze zaken niet aan marketingteams en juridische teams zijn doorgegeven in de vorm van regels waaraan zij zich moeten houden en die echt gehandhaafd worden. In het verleden is sprake geweest van gebrek aan helderheid over wat regels zijn, wat richtlijnen en wat mooi maar niet noodzakelijk is. Dat wordt nu een stuk duidelijker."

Wat is het effect van dit nieuwe IE-beleid op het deel van uw taak waarbij u moet beoordelen of lokale teams legitieme zakelijke redenen hebben om af te wijken van mondiaal beleid?

"Het werk draait daar nog steeds om. Het nieuwe IE-beleid geeft ons de middelen en stelt ons beter in staat om ons huidige werk te doen. Het geeft ons formele steun; steun die goedgekeurd is op hoog niveau bij Danone. Dat helpt, omdat het ons de ondersteuning en legitimiteit geeft die we nodig hebben."



Wendy Pang is hoofd IE bij de afdelingen 'Waters', 'Early Life' en 'Medical' van Danone. Met haar team van advocaten, juridisch medewerkers en trainees managet zij wereldwijd alle geschillen en commerciële zaken op het gebied van IE en adviseert het bedrijf op het gebied van bescherming en handhaving van hun merken, modellen en auteursrechten.

Hiervoor is zij als 'senior associate' werkzaam geweest in de IE-groep van Baker & McKenzie, Londen, waar zij haar cliënten vertegenwoordigde in procedures voor de 'High Court', de 'Court of Appeal' en het Europese Hof van Justitie.

Wendy Pang is in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit van Nottingham (B.A. Rechten met Europees recht, cum laude afgestudeerd) en heeft aan de Universiteit van Bristol een 'post graduate degree' in IE behaald (2006). Ze woont in Parijs, Frankrijk en spreekt verschillende talen waaronder Engels, Kantonees en Frans.

Wat komt af op een multinational van consumenten-producten als Danone wat betreft inbreuken op zijn IE-portefeuille?

“Het grootste probleem voor veel bedrijven die consumentenproducten produceren is waarschijnlijk het huismerk. We hebben heel belangrijke relaties met de supermarkten waar onze producten verkocht worden. Het mag duidelijk zijn dat we die relaties moeten handhaven als we onze producten willen blijven verkopen. Tegelijkertijd kopiëren zij, als onze grootste klanten, onze vormgeving en komen soms heel dicht bij onze producten. Dat is zeker een uitdaging, met name het rekening houden met de zakelijke relaties en het vraagt om nauwe samenwerking met onze commerciële teams wanneer wordt besloten welke actie we gaan nemen – maar we moeten hard zijn als we sterke merken willen opbouwen en handhaven.”

‘Als het nodig is om een groot gevecht aan te gaan om sommige van onze merken sterker te maken, ben ik daar klaar voor’

Hoever laat u de copycats of huismerken gaan en hoe bepaalt u wanneer rechten gehandhaafd worden?

“Dat moet van geval tot geval bekeken worden. We bekijken het hele plaatje: hoe groot is onze activiteit, hoeveel zaken doen we met dat merk, opereren we in een bepaald land, staan we zelf mogelijk voor een procedure en ook of het zakelijk prioriteit heeft. Een van de uitdagingen waar ik in dit opzicht voor kan komen te staan is het bedrijf ervan overtuigen welk gevecht je kiest. Het bedrijf kan gefrustreerd zijn over een copycat of een huismerk, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij moeilijk in actie kunnen komen. Vanzelfsprekend heeft dat te maken met budgetten en PR maar dat zijn niet de enige redenen. Zaken worden moeilijker als onze merken of elementen van onze merken, zoals vruchten die gebruikt worden om de smaak van een drank aan te geven, minder onderscheidend zijn. We moeten er dus voor zorgen dat de kernelementen van onze merken consistent gebruikt worden om hun onderscheidend karakter op te bouwen en te handhaven. Dat betekent dat we over de hele wereld met Danone werken om te zorgen dat we niet teveel speelruimte bieden met onze logo's voordat ze sterk genoeg zijn. Dat kan vervelend zijn voor marketing, omdat daar vrijheid wordt beperkt, maar hier komen we terug bij

mijn aandringen op sterke elementen in onze merken en niet alleen het merk als geheel. Mensen weten waar ze het makkelijkst mee weggkomen. Ze nemen dus misschien alleen het beeld over, het kleurenschema en figuratieve elementen, maar niet de woorden. Wanneer we in bepaalde landen niet genoeg bekend staan om die elementen, dan is het voor ons moeilijker om ons merk daar te bewaken. We moeten zelfs nog waakzamer zijn bij het handhaven van onze rechten en zo nodig een doel kiezen en een bericht laten uitgaan dat voor beroering zorgt. Een bericht, waarmee duidelijk wordt dat Danone niet stilzit zonder zijn rechten te verdedigen, dat we actief optreden en mensen zullen tegenhouden als ze te dicht bij de grens komen.”

Dus u zoekt naar een goed gevecht?

“Het is goed om af en toe een gevecht te hebben met veel publiciteit, maar je moet het juiste gevecht kiezen om de reputatie op te bouwen die je nastreeft. Een grote, succesvolle zaak maakt het dan veel makkelijker om potentiële toekomstige conflicten aan te pakken, omdat de tegenpartij eerder een gevecht uit de weg zal gaan wanneer je bijvoorbeeld een sommatiebrief stuurt. Ik moet overigens wel duidelijk zijn: het is zeker niet het doel van een in-house IE-jurist om steeds processen te voeren. Dat zou erg duur worden. We blijven proberen onze zaken langs de alternatieve weg op te lossen, zoals schikkingen en gesprekken. Maar als het nodig is om een groot gevecht aan te gaan om sommige van onze merken sterker te maken, ben ik daar klaar voor.”

OVER DE MERKEN VAN DANONE

- In 2014 werden in 40 landen klinische voedingsmiddelen verkocht onder de Nutricia merkenparaplu.
- Meer dan 400 mensen zijn betrokken bij research & development voor Nutricia Early Life Nutrition.
- NLO Shieldmark is verantwoordelijk voor de wereldwijde portfolio's van Early Life Nutrition en Advanced Medical Nutrition.

EVEN VOORSTELLEN

René van Duijvenbode en Harm van der Heijden nieuwe partners van NLO

Vanaf 2015 groeit het aantal gemachtigden (i.o) bij NLO en NLO Shieldmark substantieel. Dertien nieuwe collega's werden verwelkomd. Natuurlijk gaf de opening van het nieuwe kantoor in Gent, België, een flinke impuls aan deze groei; vijf ervaren Europees gemachtigden maakten de overstap naar NLO. Maar niet alleen deze nieuwe collega's maakten een mooie stap in hun carrière. Twee NLO-octrooigemachtigden zijn onlangs benoemd tot partner. Deze benoemingen onderstrepen de krachtige groei die NLO de laatste jaren doormaakt. Graag stellen wij u onze nieuwe partners voor.

Met de benoeming van René van Duijvenbode heeft NLO er een partner bij die zich al jaren heeft bewezen als bevoegen en betrokken octrooigemachtigde. In 2015 nomineerden zijn cliënten hem voor de Client Choice Award 'Intellectual Property – Patents', welke hij vervolgens won.

Van Duijvenbode: "Al geruime tijd zetten mijn team en ik ons met veel plezier in om de commerciële belangen van onze

cliënten te behartigen, tot in de 'rechtszalen' van het Europees Octrooibureau aan toe. Daar gaat het bij de Oppositieafdelingen en de Kamers van Beroep soms op het scherpst van de snede. De belangen zijn dan hoog, en het is mooi te zien daar verschil te kunnen maken. De mogelijkheden van de Unified Patent Court zie ik dan ook met enthousiasme tegemoet".

Ook Harm van der Heijden, sinds 2009 werkzaam bij NLO, heeft veel ervaring in het voeren van procedures. Niet verwonderlijk dat zowel Harm als René in 2015 de opleiding "Patent Litigation in Europe" (2014-2015) van CEIPI Straatsburg met goed gevolg hebben afgerond.

Van der Heijden: "Voor octrooigemachtigden is het nu een bijzondere tijd omdat er momenteel grote stappen worden gezet om van Europa één gebied te maken waar het op octrooien aankomt. Klanten weten ons daarom ook steeds beter te vinden als de aangewezen octrooiadviseur voor heel Europa. Als partner van NLO kijk ik er naar uit om de praktijk verder uit te bouwen."



RENÉ VAN DUIJVENBODE
vanduijvenbode@nlo.eu
René is sinds 2003 werkzaam bij NLO en geeft leiding aan een team van zeven octrooigemachtigden. René is gespecialiseerd in fysische chemie, oppervlaktechemie, colloïd- en polymeerchemie, voedingsmiddelentechnologie en baby- en medische

voeding. Hij werkt voor verschillende grote en middelgrote chemische bedrijven. Met grote regelmaat (15 tot 20 keer per jaar) treedt hij op in zittingen bij de Oppositieafdeling of de Kamer van Beroep bij het Europees Octrooibureau.



HARM VAN DER HEIJDEN
vanderheijden@nlo.eu
Harm van der Heijden is sinds 2009 werkzaam bij NLO op de vestiging in Eindhoven, waar hij een team van zes octrooigemachtigden aanstuurt. Hij richt zich met name op innovaties op de gebieden van elektrotechniek, fysica, telecom en software.

Voor zijn komst naar NLO werkte Harm als onderzoeker bij Philips Research was hij architect bij NXP Semiconductors.



Peter van de Sande (l) en
Sander van Berkel (r)

MAGIC BULLETS TEGEN TUMOREN

Decoreren op moleculaire schaal

'Een topmolecuul' noemt Sander van Berkel BCN, de vinding uit 2010 toen hij nog aan de Nijmeegse Radboud Universiteit werkte. Nu vormt dit molecuul de basis onder Synaffix, een jong biotechbedrijf in Oss dat inmiddels tal van grote farmabedrijven als partner heeft. Een interview met mede-oprichter en directeur R&D Operations Van Berkel en CEO Peter van de Sande over de grote vlucht die ze met een klein molecuul willen nemen.

Aan het begin van de vorige eeuw stelde de Duitse arts Paul Ehrlich het concept van de 'magic bullet' voor: een ideaal geneesmiddel dat precies daar in het lichaam doel zou treffen waar zijn werking nodig was, en nergens anders. In praktische vorm lagen 'magic bullets' destijds nog ver buiten het bereik van de geneeskunde. Maar sinds het begin van deze eeuw, met de markttoelating van de eerste antilichaam-medicijn conjugaten (of ADC's, naar 'antibody drug conjugates'), beschikken artsen over middelen die Ehrlichs 'magic bullets' eer aan doen. Een ADC is, om in munitietermen te blijven, een 'guided missile': een destructieve lading (het medicijn) gekoppeld aan een navigatiesysteem (het antilichaam) dat deze lading precies naar zijn doel in het menselijk lichaam leidt, namelijk de tumor (zie kader).

Synaffix richt zich, zoals de toevoeging 'Connect to Cure' aan de bedrijfsnaam al verradt, specifiek op de koppeling tussen medicijn en antilichaam. Terwijl Van Berkel op een vel papier het proces tekent waarmee die koppeling tot stand komt, wijst Van de Sande vanuit zijn kantoor naar buiten, naar een grote boom op het Pivot Park-terrein in Oss waar Synaffix is gevestigd. "Let op, wat Sander tekent is niet op schaal. Als het antilichaam zo groot is als die boom daar, dan kunnen wij, tussen alle zwaaiende takken door, een vogelhuisje bevestigen op een specifieke tak hoog in de boom. Wat wij doen is 'state of the art' decoreren, maar dan op moleculaire schaal."

Wat hadden jullie in 2010 in handen waarmee je dacht een bedrijf op te kunnen bouwen?

Van Berkel: "De basis van Synaffix is bicyclononyne, afgekort BCN, een molecuul met fantastische eigenschappen: het kan heel selectief, zonder toevoeging van een katalysator, reageren met azide-bevattende moleculen in elk gewenst medium. Die reacties verlopen razendsnel, zonder afvalproducten te vormen en zijn zeer populair onder mensen die werken met biologische systemen. Als onderzoekers aan de Radboud Universiteit hebben Floris van Delft (mede-oprichter en huidig Chief Scientific Officer van Synaffix, red.) en ik lang gewerkt aan dit soort moleculen met als uiteindelijk resultaat BCN. Omdat het zo ontzettend goed bleek te werken en omdat de synthese zo eenvoudig is, hadden we een vinding in handen die we dachten goed te kunnen commercialiseren. Het idee was aanvankelijk om BCN en derivaten hiervan aan te bieden aan onderzoeksgroepen en bedrijven

'Het belangrijkste wat wij doen is proberen de genezing van kanker een stapje dichterbij te brengen'

die net als wij met zogenaamde klikchemie bezig zijn, maar die het molecuul niet zelf kunnen maken.”

Van de Sande: “Het veld van de klikchemie groeide in die vroege dagen spectaculair en dat vormde de grondslag voor het initiële businessmodel. We verkochten onze moleculen, die we inmiddels geotrooieerd hadden (zie kader, red.), op kleine schaal aan allerlei partijen die ze vooral voor onderzoeksdoeleinden gebruikten. We realiseerden ons echter dat we op deze manier niet de maximale waarde uit onze technologie haalden. Na een grondig marktonderzoek hebben we besloten ons vooral te richten op hoogwaardige toepassingen van onze moleculen in complexe biomoleculen, met name in het veld van de ADC's voor doelgerichte kankertherapieën. In deze toepassing komen de voordelen die onze technologie biedt uitstekend tot hun recht.”

‘De resultaten laten zien dat Synaffix ADC's effectiever zijn dan de marktproducten en dat de schadelijke bijwerkingen minder zijn’

Wat maakt jullie technologie zo geschikt voor ADC's?

Van Berkel: “Toen we de keus maakten om ons op ADC's te richten, hadden we met BCN nog maar één helft noodzakelijk voor de koppeling in handen, namelijk het deel dat aan het medicijn bevestigd is. Dankzij gerichte research hebben we vervolgens een mooie vinding gedaan waarmee we de andere helft op een elegante manier op het antilichaam kunnen bevestigen. Dat is op zich al een kleine revolutie in de manier waarop ADC's gemaakt kunnen worden. Daarnaast hebben wij met die tweede technologiepeiler de mogelijkheid om alle off-the-shelf antilichamen heel simpel en snel zo te modificeren zodat ze geschikt worden voor toepassing van onze technologie. Om de boom-analogie van Peter aan te houden: voor de ontwikkeling van nieuwe ADC's hoeven wij niet eerst nieuwe bomen te kweken en te laten groeien. Wij kunnen elke bestaande boom zo snoeien dat hij geschikt wordt voor onze technologie, wat veel tijd en kosten bespaart.”

Van de Sande: “Het belangrijkste wat wij doen is het verhogen van de effectiviteit en de veiligheid van medicijnen. Daarmee proberen we de genezing van kanker een stapje dichterbij te brengen. Met onze technologie verbeteren we de stabiliteit van de verbinding tussen antilichaam en medicijn, ook wel de payload. Die payloads zijn toxische stoffen

die tot tienduizend keer giftiger zijn dan bestaande chemotherapeutica. Zulke payloads kun je dus alleen gebruiken als deze heel selectief bij de tumor worden afgeleverd. Als ze voor dat moment loslaten en vrijkomen in de bloedbaan, dan leidt dat tot schadelijke bijwerkingen elders in het lichaam. In het algemeen geldt dat hoe groter de stabiliteit van de verbinding tussen antilichaam en medicijn, hoe hoger de dosering die je veilig toe kunt dienen en hoe effectiever de behandeling mogelijk is. Ten slotte worden Synaffix ADC's zo gemaakt dat ze homogener zijn dan de ADC's die nu op de markt zijn. Om weer de boom-analogie te gebruiken: wij koppelen de payload telkens aan dezelfde tak, bij de commerciële ADC's zijn de payloads aan verschillende takken bevestigd wat maakt dat die middelen veelal minder effectief zijn.”

Kun je de kracht van jullie technologie al uitdrukken in klinische termen? Met andere woorden: welke voordelen biedt het voor patiënten?

Van de Sande: “Onze technologie is nog niet in mensen getest, alle data die we hebben zijn verkregen op grond van diermodellen. We vergelijken Synaffix ADC's veelal met de twee ADC's die nu op de markt zijn. We gebruiken dus dezelfde antilichamen en dezelfde payloads, maar dan gekoppeld via onze eigen technologie. De resultaten die wij tot nog toe hebben geproduceerd laten onder meer zien dat Synaffix ADC's effectiever zijn dan de marktproducten en dat de schadelijke bijwerkingen aanzienlijk minder zijn. Maar let op: deze resultaten gelden voorlopig alleen in dit bepaalde diermodel en voor het gebruikte tumormateriaal. In kankerpatiënten kunnen ze weer anders zijn. We blijven dus voorzichtig, maar aan de andere kant: alle testresultaten die we tot nu toe hebben wijzen erop dat onze technologie daadwerkelijk een verbeterde veiligheid en effectiviteit geven.”

Wat worden de volgende stappen voor Synaffix?

Van de Sande: “Binnenkort moet de preklinische testfase zijn afgerond. De doelstelling is vervolgens om de aankomende jaren verschillende klinische testen op kankerpatiënten te starten. Hiervoor werken we samen met farmaceutische bedrijven die onze technologie toepassen in de ontwikkeling van hun ADC's. Als de eerste klinische resultaten goed zijn en het blijkt dat nieuwe ADC's gemaakt met onze technologie veilig en effectief zijn in mensen, dan gaat hier de vlag uit. Daarna zal het vanwege de noodzakelijke vervolgstudies nog wel minimaal drie tot vijf jaar duren voordat deze medicijnen daadwerkelijk op de markt komen. Verder biedt de eigen ontwikkeling van ADC's een mogelijk nieuw groeiperspectief. Maar die discussie bevindt zich nog in een exploratieve fase; we willen eerst goed leren lopen voordat we gaan rennen.”



DE 'MAGIC BULLETS' VAN DE GENEESKUNDE: WAT ZIJN ADC'S?

Antilichaam-medicijn conjugaten of naar het Engels Antibody-Drug Conjugates (ADC's) zijn antilichamen waaraan een cytotoxische of celdodende stof is gekoppeld.

Antilichamen zijn een essentieel onderdeel van het menselijk afweersysteem, zo'n 100 miljoen verschillende varianten bevinden zich overal in het lichaam. Elke variant herkent bepaalde lichaamsvreemde cellen, zoals bacteriën en virussen en in sommige gevallen ook kankercellen. Antilichamen herkennen zogenaamde markers op de buitenkant van deze cellen en binden zich daaraan. De nauwkeurigheid en selectiviteit waarmee dat gebeurt maakt antilichamen zeer geschikt voor therapeutische toepassingen tegen bijvoorbeeld kanker of reuma. Vijf van de tien best verkochte geneesmiddelen in 2015 waren gebaseerd op antilichamen.

Bij deze geneesmiddelen geeft alleen het binden van het antilichaam aan zijn doel al een therapeutisch effect. Dat effect kan voor antilichamen gericht tegen kankercellen worden versterkt door aan het antilichaam een toxische stof te koppelen. De ADC die zo ontstaat, wordt na het binden van het antilichaam opgenomen door de tumorcel. Eenmaal binnen de cel wordt de ADC afgebroken waardoor de toxische lading vrijkomt en de tumorcel wordt gedood.

Twee ADC's zijn toegelaten tot de markt: Adcetris tegen bepaalde lymfomen en Kadcyla tegen borstkanker. Tientallen nieuwe ADC's, ook vooral gericht tegen kanker, worden momenteel getest op patiënten in klinische trials.

Hoe heeft Synaffix al zijn vindingen beschermd?

Van Berkel: "Ons eerste octrooi hebben we aangevraagd op het molecuul BCN zelf, een compound claim op de verbinding op het gebied van 'metal-free click chemistry'. Zoals gezegd zijn we vervolgens op zoek gegaan naar een methode om de voordelen van deze grensverleggende technologie te benutten in complexe biomoleculen, vooral met het oog op hoogwaardige toepassingen in doelgerichte kankertherapieën. De methode die we daarvoor ontwikkeld hebben heeft geleid tot ons tweede octrooi. Daarna hebben we ons heel sterk gericht op ADC's. De uitvindingen die we op dat gebied hebben gedaan beschermen we zowel door product claims en toepassingen daarvan, als met claims op reacties en processen om ze te maken. Als je een platformtechnologie hebt zoals wij dan is het gebruikelijk om je IE-portfolio verder uit te bouwen. Ons veld is sterk in beweging en er zijn veel spelers actief. Daardoor komt de lat steeds hoger te liggen en zijn we gedwongen om onszelf te blijven verbeteren en te blijven innoveren. Wat we nu kunnen in vergelijking met een paar jaar geleden, dat is een wereld van verschil. Al die verbeteringen moet je vervolgens natuurlijk ook beschermen."

Bij startende ondernemingen ontbreekt soms het besef van het belang van IP-bescherming. Hoe is dat besef bij jullie ontstaan?

Van Berkel: "Dat is een harde leerschool geweest. Toen Floris en ik nog als onderzoekers aan de universiteit werkten hebben we het molecuul DBCO ontwikkeld, een voorloper van BCN, en hierover direct gepubliceerd. We hebben toen niet stilgestaan bij de mogelijkheid om dat molecuul te octrooieren. Inmiddels wordt het wereldwijd ontzettend veel toegepast. De les is geweest dat we bij alles wat we vinden direct moeten nadenken over de vraag of het interessant en relevant genoeg is om te octrooieren. Voor BCN, in meerdere opzichten superieur aan haar voorloper, was het dan ook direct duidelijk dat dit geoctrooieerd moest worden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Synaffix."

Van de Sande: "Gezien deze voorgeschiedenis zijn we het er binnen Synaffix over eens dat het publiceren van nieuwe data voor ons ondergeschikt is aan het octrooieren van nieuwe vindingen. Nu houden we een vinding wat langer onder de pet zodat we eerst goed weten wat de potentie is."

Hoe beschermt de octrooiportfolio Synaffix in de praktijk?

Van de Sande: "Heel simpel: zonder octrooien is er geen Synaffix. Het is duidelijk dat de octrooiportfolio een deel van het bestaansrecht onder de onderneming vormt. Om te beginnen is het in onze branche een vereiste om investeerders aan te trekken. Bovendien zal je je IE-portfolio helemaal op orde moeten hebben voor je de markt op kunt. De afgelopen

jaren hebben we dan ook heel veel tijd en energie gestoken in het opbouwen van onze IE-portfolio. We hebben nu een heel compleet portfolio van vijftien octrooien inclusief lopende aanvragen, wat best veel is voor een jonge onderneming als Synaffix. We hebben daarmee een dusdanig sterke positie gecreëerd dat we niet afhankelijk zijn van één enkel octrooi en anderen niet in hetzelfde veld als wij actief kunnen zijn zonder een licentie op onze technologie te nemen."

Heb je te maken met concurrenten die zich toch op jullie gebied proberen te begeven?

Van de Sande: "Op zich werken wij in een sector die octrooien respecteert. Maar als concurrenten een kans zien om om ons heen te werken dan moet je ervan uitgaan dat ze dat niet na zullen laten. We zien ook gevallen waarin vooral grotere farmabedrijven octrooien aanvechten die niet in hun straatje passen. Wat dat betreft kun je als klein bedrijf niet alles claimen. Je kunt geen luchtkastelen bouwen, je moet wel doordachte claims opbouwen die ook realistisch zijn."

Synaffix heeft een aantal merknamen geregistreerd. Welke waarde voegen die toe voor een hooggespecialiseerd business-to-business bedrijf als Synaffix?

Van de Sande: "Het is niet zo dat klanten onze technologie kopen of in-licenseren omdat wij bijvoorbeeld GlycoConnect of HydraSpace als merknaam hebben geregistreerd. In onze wereld zijn merken vooral heel nuttig voor de communicatie in business development. Het werkt prettig om een label te hebben voor je technologische innovaties en niet steeds octrooinummers of moeilijke beschrijvingen te hoeven gebruiken. En omdat onze merknamen soms reeds een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot welke specifieke aanpak wij gebruiken, dan wel de beoogde toepassing ervan, kunnen we daarmee ook een stuk 'category leadership' onderschrijven. Merknamen helpen dus bij het communiceren van onze waarde propositie, en als ze consistent gebruikt worden dragen ze zeker bij tot het succes van de onderneming."

*'Zonder octrooien is er
geen Synaffix'*

Europese modelbescherming – uw geld waard?

AUTEUR: FLORENCE TORDOIR

Elke onderneming die geld en middelen besteedt aan onderzoek, ontwikkeling en marketing van haar producten heeft zekerheid nodig dat concurrenten (of andere derden) niet kunnen mee profiteren van haar innovaties. Profiteren van innovatie vereist een goed bedrijfsmodel en een IE-strategie is een belangrijk onderdeel daarvan. Anders dan merken, octrooien en auteursrecht, die wel bekend zijn en veel gebruikt worden, wordt modelbescherming soms vergeten of onderschat. Het ontwerp van producten, verpakkingen, logo's, tekeningen en illustraties speelt een belangrijke rol in het onderscheid van nieuwe producten van die van de concurrent. In dit artikel worden de voordelen besproken van bescherming van Gemeenschapsmodellen, inclusief de wettelijke voorwaarden en reikwijdte.

Achtergrond

De EU Gemeenschapsmodellenverordening (6/2002) biedt bescherming binnen de EU voor zowel niet-ingeschreven als ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Niet-ingeschreven modelrechten bestaan sinds 6 maart 2002, ingeschreven vormen van het recht zijn vanaf 1 april 2003 mogelijk. Thans gebruikt 62% van de Europese bedrijven modellen binnen hun organisatie. Figuur 1 laat zien dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) in 2014 bijna 98.000 Gemeenschapsmodellen heeft geregistreerd. Een aanvraag voor één of meer ingeschreven Gemeenschapsmodellen kan via het BHIM worden ingediend. Het is ook mogelijk een ingeschreven Gemeenschapsmodel te registreren via de Overeenkomst van 's-Gravenhage. Vóór de inwerkingtreding van de Gemeenschapsmodellenverordening kende alleen de Benelux een uniforme wetgeving voor modelbescherming. In alle andere EU-lidstaten werd de bescherming van modellen gereguleerd door de toepasselijke nationale wetgeving en was die beperkt tot het grondgebied van die lidstaat. Dat leidde onvermijdelijk tot problemen – er ontstonden conflicten in de handel tussen lidstaten, veroorzaakten verschillen in de interne markt en vormde een obstakel voor de vrije beweging van goederen. Dat maakte de ontwikkeling van het Gemeenschapsmodel noodzakelijk. Een geregistreerd Gemeenschapsmodel is een unitaire titel met dezelfde rechtsgevolgen binnen alle 28 EU-lidstaten.

Definitie van 'model'

Ideeën of concepten op zich kwalificeren niet als intellectueel eigendom; intellectueel eigendom definieert en beschermt alleen de daadwerkelijke innovaties en creaties. Een model beschermt de uiterlijke kenmerken van een product en is wezenlijk verbonden met het product. Juridisch gezien is een industrieel model het decoratieve of esthetische aspect van een product. Een industrieel model kan bestaan uit driedimensionale (zoals de vorm van een voorwerp of de verpakking) of tweedimensionale kenmerken (bijvoorbeeld patronen, lijnen of kleur). Om voor Gemeenschapsregistratie in aanmerking te komen, moet een model nieuw zijn en een eigen karakter hebben:

- 'Nieuw' betekent dat er eerder geen identiek model beschikbaar is geweest. Als twee modellen slechts op niet-wezenlijke details verschillen, zullen ze als identiek worden beschouwd.
- Een 'eigen karakter' hebben betekent dat de algehele indruk voor de geïnformeerde gebruiker verschilt van die van eerdere modellen.

Wat betreft het nieuweidsvereiste biedt de Gemeenschapsmodellenverordening een respijtp periode van een jaar waarin een onderneming kan onderzoeken of een product beschermingswaardig is alvorens registratie aan te vragen. Vrijwel elk industrieel of ambachtelijk voorwerp kan in aanmerking komen voor modelbescherming (behalve computerprogramma's), vooropgesteld dat het niet in strijd is met de openbare orde of bepaalde goede zeden. Woorden, geluiden en kleuren zijn voorbeelden van elementen die niet als model kunnen worden aangemerkt, omdat ze niet de uiterlijke kenmerken van een product kunnen vormen. Ze kunnen echter wel voor merkbescherming in aanmerking komen. Modelbescherming beperkt zich tot het uiterlijk – en niet de functionaliteit – van het product waarvan het model is geregistreerd. Producten waarvan het uiterlijk geheel wordt bepaald door hun technische functie komen niet voor modelbescherming in aanmerking; ze kunnen echter wel voor octrooibescherming in aanmerking komen. Bij het BHIM ingeschreven Gemeenschapsmodellen zijn onder meer blauwdrukken, verpakkingen, computerpictogrammen, grafische symbolen, stripfiguren, kleurenlogo's, posters, meubelen, delen van producten, logo's, lettertypes, tekeningen en illustraties, vormgeving en versiering.

Reikwijdte

Een Gemeenschapsmodel hoort, voor zover mogelijk, de behoeften van alle industriële sectoren in de Europese Unie te dienen. Een aantal van die sectoren produceert grote aantallen modellen voor producten die een korte levensduur hebben, waarbij bescherming zonder de last van registratieformaliteiten een voordeel is en de duur van de bescherming minder belangrijk is. Er zijn echter ook industriële sectoren die de voordelen van registratie prefereren vanwege de grotere juridische zekerheid die deze biedt en hebben de mogelijkheid van een langere beschermingstermijn nodig vanwege de verwachte levensduur van hun producten. Die afweging heeft geresulteerd in twee vormen van bescherming: het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (voor de

korte termijn) en het ingeschreven Gemeenschapsmodel (voor de lange termijn). Beide bieden bescherming tegen het vervaardigen, verkopen en importeren/exporteren van producten waarin het beschermde model zonder toestemming van de rechthebbende is verwerkt. De ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen verschillen echter wezenlijk wat betreft de reikwijdte en duur van bescherming.

Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel biedt bescherming gedurende drie jaar vanaf de datum waarop het model voor het eerst aan het publiek beschikbaar is gesteld. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel biedt vijf jaar bescherming vanaf de registratiedatum en kan elke vijf jaar worden verlengd tot maximaal 25 jaar. Qua reikwijdte is de bescherming van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beperkt tot modellen die een bewuste, opzettelijk en te kwader trouw vervaardigde kopie zijn van het beschermde model. In duidelijke gevallen van inbreuk is het essentieel om zowel het auteurschap van het model als de datum waarop het aan het publiek beschikbaar is gesteld, te kunnen bewijzen. De reikwijdte van bescherming voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel is breder, omdat het bescherming biedt tegen identieke of vergelijkbare bewuste of onbewuste kopieën van het ingeschreven model. Bewijs van de creatiedatum is niet nodig, omdat de indieningsdatum geldt. Welke mogelijkheid u kiest, is afhankelijk van allerlei factoren, zoals budget, soort product en timing. Als een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt gekozen, is het van wezenlijk belang om de eerste datum waarop het model aan het publiek beschikbaar is gesteld, vast te leggen.

Registratievoorwaarden

De aanvraagprocedure voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel bij het BHIM is eenvouding. Zo wordt geen onderzoek gedaan of het model nieuw is of een eigen karakter heeft. De onderzoeker controleert slechts of de aanvraag kwalificeert als model en of het elementen bevat die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. De procedure voorziet niet in een bezwaarprocedure; derden kunnen echter wel verzoeken een modelinschrijving nietig te verklaren via een administratieve procedure bij het BHIM. De nietigheidsprocedure kan pas na inschrijving tegen een model worden ingesteld (dus niet tijdens de inschrijvingsprocedure). Een aanvrager kan in één aanvraag een onbeperkt aantal modellen indienen. De enige voorwaarde is dat de producten waarop het model is toegepast, tot dezelfde Locarno-klasse (dezelfde soort product groep) behoren. Die voorwaarde geldt echter niet bij een aanvraag voor versiering. Meervoudige aanvragen worden vaak gebruikt (bijvoorbeeld voor variaties in de stijl en kleur van producten, voor meubilair en variaties van logo's), omdat de extra kosten per bijkomende aanvraag relatief laag zijn. Niet alleen zijn de officiële kosten laag (€350 voor een enkel model) en is de procedure eenvoudig, de inschrijving is ook erg snel. Meestal wordt binnen een aantal dagen na aanvraag al een inschrijvingscertificaat afgegeven. Vergeleken met de tijdlijn van een procedure voor merken en octrooien is het proces voor modelregistratie snel, duidelijk en goedkoop.

Ingeschreven Gemeenschapsmodellen als aanvulling of alternatief

Een ingeschreven Gemeenschapsmodel is een keuze uit een palet aan IE-rechten – en het ene IE-recht sluit niet noodzakelijkerwijs het andere uit. Ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten kunnen slim worden gebruikt om andere IE-rechten te optimaliseren of als een alternatief daarvoor.

Handelsmerken

Als een onderneming een woordmerk heeft ontworpen met een complex figuratief logo en een gevarieerd productaanbod heeft, wordt registratie van merken in alle Nice-klassen kostbaar. Dan kan de registratie van een nieuw logo als Gemeenschapsmodel een optie zijn – daarmee wordt de bescherming uitgebreid naar alle soorten producten met het logo. Voorts kan de rechthebbende voorkomen dat zijn logo door derden wordt gebruikt op goederen anders dan die met merkbescherming. Bijkomend voordeel is dat er geen gebruiksverplichting bestaat voor modellen (anders dan voor merken). Modelregistratie heeft bepaalde voordelen ten opzichte van merkregistratie:

- Het beslaat alle goederen en diensten;
- Het is onafhankelijk van het product; en
- Het is minder kostbaar dan merkregistratie.

Modelregistratie heeft echter de volgende nadelen:

- De duur van de bescherming is beperkt tot 25 jaar;
- Het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben om geldig te zijn; en
- Om inbreuk te bewijzen, moet de mate van gelijkenis groter zijn dan bij merken.

In bovengenoemd voorbeeld kan de modelregistratie de merkregistratie aanvullen teneinde de bescherming tegen merkinbreuk te versterken.

Beschrijvende woordmerken: Het BHIM en andere nationale Europese merkenautoriteiten weigeren sinds kort beschrijvende woordmerken met eenvoudig figuratief logo. Men verwacht dat daardoor voor dit soort logo's steeds vaker een model aanvraag voor zal worden ingediend. Of die optie de beoogde bescherming biedt, is echter de vraag.

Onderscheidend vermogen: Veel nieuwe producten en verpakkingsvormen die niet voldoen aan de eis van onderscheidend vermogen voor merkbescherming kunnen wel in aanmerking komen voor Gemeenschapsmodel. Modelrecht kan daarom als belangrijke aanvulling dienen voor merkrecht. Nieuwe modellen met onderscheidend vermogen kunnen bijvoorbeeld in eerste instantie beschermd worden op grond van de EU-modellenverordening; ondertussen verspreidt en promoot de rechthebbende dan het onderscheidend vormgegeven product of de onderscheidende verpakking om bij consumenten het beeld te scheppen dat de vorm als merk wordt gebruikt.

Octrooien

Veel producten hebben een gezamenlijk deel dat op zowel octrooi- als modelrechten betrekking heeft en dat vaak door beide wordt beschermd. Hoewel een model niet de uiterlijke kenmerken van een product kan bevatten die uitsluitend worden bepaald door zijn technische functie, beperkt de EU-modellenverordening de bescherming van modellen (en delen van modellen) die een technische functie vervullen niet. Modelbescherming kan daarom een relatief goedkope aanvulling zijn op een octrooiaanvraag. Als beide aangevraagd worden, moet de timing van de aanvraag en openbaring met zorg gekozen worden om de nieuwheid van beide aanspraken niet te schaden. In dat geval kan opschorting van openbaring een oplossing zijn.

Auteursrecht

Auteursrechtelijke bescherming hangt af van nationale wetten en ontstaat zonder formele eisen door slechts de creatie van een werk van letterkunde, kunst of wetenschap. Het vereist alleen bewijs van de datum van creatie en van auteurschap. Veel werken die beschermd kunnen worden op grond van nationaal auteursrecht, zijn ook te beschermen als ingeschreven Gemeenschapsmodel. Het belangrijkste voordeel van een ingeschreven Gemeenschapsmodel boven een auteursrechtelijke bescherming is dat het betrekking heeft op alle EU-lidstaten en één helder recht biedt, beheerst door één wet. Voorts wordt het bewijs van de datum en het auteurschap geleverd door het ingeschreven Gemeenschapsmodel. De duur van de bescherming is echter korter dan die bij auteursrecht, die voor de duur van het leven van de auteur en 70 jaar daarna is (krachtens Nederlands auteursrecht).

logo of versiering? Hebt u of heeft uw IE-adviseur gezocht op het internet en in beschikbare databases om de nieuwheid van het model te controleren en was de uitkomst positief? Zo ja, dan kunt u het best een aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel doen, inclusief de juiste afbeeldingen vanuit alle hoeken die noodzakelijk zijn om elk kenmerk van het model te tonen. Inschrijving geeft u het voordeel dat u gedurende maximaal 25 jaar in 28 landen – en alle toekomstige EU-lidstaten – als de exclusief eigenaar van het model wordt beschouwd. Na inschrijving kunt u op het product en in reclame-uitingen het symbool '®' gebruiken en vermelden dat uw product een ingeschreven Gemeenschapsmodel is.

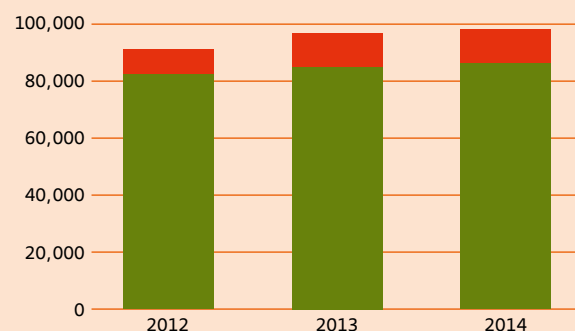
Een ingeschreven Gemeenschapsmodel geeft u een defensief voordeel. Concurrenten worden duidelijk geïnformeerd over het bestaande exclusieve recht en het online openbare register toont het modelrecht als er onderzoek wordt gedaan. Het ingeschreven Gemeenschapsmodel kan worden gebruikt bij inbreuk – in eerste instantie in een sommatiebrief en later (indien noodzakelijk) in een gerechtelijke procedure. Voorts zijn namaak en fraude gemakkelijker aan te pakken met een certificaat in de hand – het ingeschreven Gemeenschapsmodel kan bijvoorbeeld bij de douane worden geregistreerd. Naast het defensieve voordeel telt een ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht ook als een activa dat kan worden verhandeld, gelicentieerd of bezwaard en waarde heeft bij verkoop. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel beperkt de andere IE-rechten niet die kunnen worden gevestigd voor uw innovaties: het is een waardevolle aanvulling op merken, octrooien en auteursrecht. Kortom, inschrijving van Gemeenschapsmodellen is uw geld waard en uw onderneming is Gemeenschapsmodelregistratie waard!

Figuur 1
Stijging in ingeschreven Gemeenschapsmodellen van 2012 tot 2014
Het BHIM heeft bijna 98.000 ingeschreven Gemeenschapsmodellen geregistreerd in 2014, 1% meer dan in 2013. Hiervan bedroeg het aantal internationale inschrijvingen 10.300, een stijging van 5%. Hoewel deze toename lager dan verwacht was, is het toch een solide prestatie gegeven de economische omstandigheden. De populariteit van e-registratie van modellen bleef stijgen; in december bedroeg het 92% van het totaal, 12% meer dan in 2013.
Bron: Website Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt. Gratis beschikbaar op www.oami.europa.eu

Beschermen of niet?

Dus wanneer moet u er nu voor kiezen om een innovatie te beschermen als een ingeschreven Gemeenschapsmodel? Speciale modellen dienen beschermd te worden, omdat registratie de waarde verhoogt: een ingeschreven model resulteert in een verhandelbare activa en beschermt tegen kopiëren en vervalsing. Dus hebt u een nieuw ontwerp ontwikkeld of gemaakt voor een product, verpakking,

RCD VOLUMES



	2012	2013	2014
■ Direct	83,135	86,848	87,454
■ Int	9,163	9,854	10,302
Total	92,298	96,702	97,756
% of total	10%	10%	11%

Food for thought: bescherming en ontwerp van voedingswaren en verpakkingen

AUTEURS: BART TEN DOESCHATE EN PETER SIMONIS

Er zijn weinig producten die we zo vaak tegenkomen als voedingswaren en dranken. Meerdere keren per dag maken consumenten keuzes tussen de producten van verschillende aanbieders. Hierbij speelt de onderscheidingskracht en merkbeleving van deze producten en hun verpakking een grote rol.

Soorten merken

Merken voor voedingswaren worden op verschillende manieren geregistreerd. Hoewel veel fabrikanten woordmerken hebben geregistreerd, speelt het visuele onderdeel van het merk bij voeding een belangrijke rol. Consumenten komen de producten namelijk vooral in de supermarkt tegen. Een product moet daar direct opvallen tussen alle andere producten.

Het merkenregister staat dan ook vol met registraties van logo's, verpakkingen en kleuren. Met deze registraties hopen fabrikanten te voorkomen dat concurrenten aanleunen tegen de herkenbaarheid en de uitstraling van verpakkingen. Ook is het mogelijk de vorm van een product te registreren. Denk hierbij aan de vorm van de Wokkel-chips. Dit is geen sinecure. Omdat consumenten worden geacht een product niet direct te herkennen aan zijn vorm, moet een vormmerk in verregaande mate afwijken van gebruikelijke vormen in de markt. Op dit vereiste heeft Coca-Cola recent een belangrijk verlies geleden, nu door de Europese rechter werd geoordeeld dat de plastic fles van Coca-Cola niet voldoende afweek van flessen die al op de markt zijn. Ook mag een vorm bijvoorbeeld niet technisch bepaald zijn. Op dit moment is de vorm van de KitKat-reet onderwerp van een juridische discussie. Het feit dat de reep gemakkelijk kan worden gebroken in kleine reepjes maakt dat de Britse merkenautoriteit van mening was dat de vorm van de reep technisch bepaald is. Het is aan de Britse rechter om hier uitsluitsel over te geven.

Beschermingsomvang

Een merkregistratie komt van pas wanneer een concurrent het merk zodanig overneemt dat er sprake is van verwarringsgevaar. De totaalindruk van de beide producten speelt hierbij een doorslaggevende rol, gezien vanuit de ogen van

de consument. En dat levert voor supermarkproducten een interessante twist op. De supermarkt is namelijk geen plek waar lang wordt nagedacht over aankopen: een vlugge blik op het schap is voor veel mensen de enige bedenktijd die ze zich gunnen. Een vergissing is dan ook sneller gemaakt dan bij de aankoop van bijvoorbeeld een auto. Juist vanwege de snelle beslissingen die consumenten in de supermarkt maken, wordt in de rechtspraak aangenomen dat er al vrij snel sprake is van verwarringsgevaar. Een overeenstemmende kleurstelling van een verpakking kan dan al voldoende zijn.

Consument wordt kritischer

De trend dat de consument kritischer naar voedingsmiddelen kijkt, wordt steeds duidelijker. Meerdere keurmerken zijn in het leven geroepen, bedoeld om een bepaalde kwaliteit van de voedingswaar te garanderen. Wie oplet bij een wandeling door de supermarkt ziet er steeds meer.

Het is toe te juichen dat men steeds kritischer wordt, immers in de meeste gevallen staan de keurmerken garant voor een betere gezondheid, een beter milieu of dierenwelzijn. Het is helaas ook nodig dat streng wordt gecontroleerd op de naleving van de regels die gelden voor het gebruik van keurmerken. Onterecht gebruik daarvan kan immers tot misleiding van de consument leiden of erger, tot gezondheidsrisico's.

Niet alleen het gebruik van keurmerken vraagt om handhaving, ook de productie en behandeling van voedingsmiddelen dient te worden gecontroleerd. Recent ging het mis bij paardenvlees, gerookte zalm en melkpoeder voor baby's.

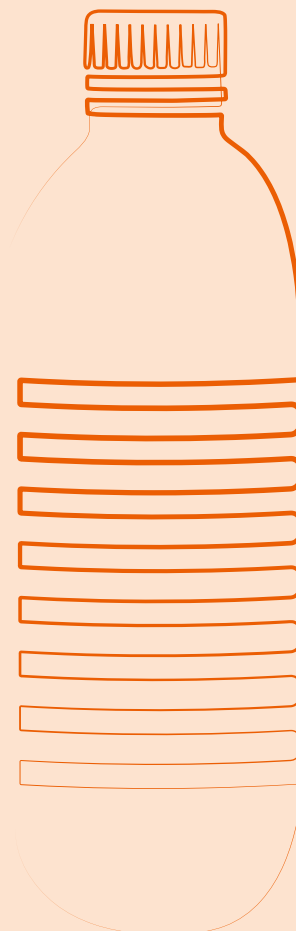
Informatie op het etiket

Bij de aanschaf van supermarktartikelen zal de consument het grotendeels moeten doen met de informatie die hem gepresenteerd wordt op het etiket. Het is dus belangrijk dat deze juist en volledig is en de consument niet misleidt. Om dit tegen te gaan, gelden meerdere regels omtrent informatie op verpakkingen.

Zo zijn er regels voor wat betreft het gebruik van een geografische aanduiding (denk aan 'Griekse yoghurt' versus 'Yoghurt Griekse stijl'), voor het gebruik van bepaalde gezondheidsclaims ('suikervrij', 'minder zout') en voor voedselinformatie achter op het etiket (hoeveelheid calorieën, eiwitten, vetten, etc.). Sommige fabrikanten hebben geklaagd dat er op deze manier weinig ruimte overblijft om hun etiket aantrekkelijk te maken, maar ongetwijfeld zullen steeds meer consumenten waarde hechten aan deze informatie.

De supermarkt-jungle

Het wekelijkse rondje door de supermarkt heeft dus meer om het lijf dan op het eerste gezicht lijkt. Consumenten worden aan alle kanten verleid om producten te kopen. Hierbij proberen producenten hun eigen plaats in het winkelschap en in het hoofd van de consument te creëren en te verdedigen. Maar de strijd om de consument wordt ook gevoerd met kwaliteitsuitingen en keurmerken op de verpakking. Wetten en regels moeten de consumenten helpen en beschermen tegen verwarring en misleiding. Zo is de supermarkt in feite een gereguleerde jungle.



Verdeelde meningen bij het EOB over gedeeltelijke prioriteit: Grote Kamer van Beroep buigt zich over fundamentele vragen

AUTEUR: SHIRI BUREMA

U doet een briljante uitvinding en dient op een mooie dag een eerste octrooi-aanvraag in. Alle andere octrooien die u binnen 12 maanden voor dezelfde briljante uitvinding aanvraagt hebben dan het recht om dezelfde indieningsdatum te krijgen als uw eerste octrooi-aanvraag. Dat maakt van die ene mooie dag wel een extra mooie dag. Dit is het principe van prioriteit, afgesproken tussen de meeste landen ter wereld in het Verdrag van Parijs. In 1883 werd dit prioriteitsrecht in het leven geroepen om de aanvrager van een octrooi te helpen met het beschermen van zijn ideeën. Tegenwoordig blijkt echter uit sommige beslissingen van het Europees Octrooibureau (EOB) dat het recht van prioriteit ook averechts kan uitpakken voor de octrooihouder. 'Toxische prioriteit' wordt dit verschijnsel uit de EOB jurisprudentie genoemd: het gifmiddel om een mooie dag in een nachtmerrie te veranderen.

'Toxische prioriteit'

Hoe kan prioriteit nou toch giftig worden? In de praktijk is het gebruikelijk dat er tijdens het prioriteitsjaar volgend op de eerste indiening verdere technische ontwikkelingen gedaan worden die wellicht zelfs voortvloeien uit nieuwe inzichten verkregen uit het nieuwheidsrapport dat in de loop van dat prioriteitsjaar is ontvangen. Er ontstaan lastige situaties als de latere aanvraag EP2 bescherming voor bredere materie vraagt dan oorspronkelijk is geopenbaard in de eerste aanvraag EP1. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin beoogd wordt om een combinatie van kenmerken te beschermen in een zogeheten 'EN'-conclusie: uw eerste aanvraag beschrijft kenmerken 'A, B EN C'. Wat gebeurt er dan als u in een vervolgaanvraag een conclusie richt op kenmerken 'A, B, C EN

D'? Of: de uitvinding was aanvankelijk een combinatie van 'A en B', maar later ontdekt u dat een conclusie gericht op 'A' alleen voldoende is, wat dan? In Europa is het antwoord sinds de G2/98 uitspraak van het EOB luid en duidelijk: voor dergelijke 'EN'-conclusie constructies verliest u prioriteit. Helaas. Openbaringen tijdens het prioriteitsjaar kunnen tegen u worden gebruikt.

Er hoeft dan nog geen man overboord te zijn. Maar wat als uw eerste aanvraag gepubliceerd wordt en uitvoeringsvormen beschrijft die binnen de beschermingsomvang van uw hoofdconclusie vallen? Uw eigen eerste aanvraag kan dan tegen uw eigen vervolgaanvraag geciteerd worden als nieuwheidschadelijk document onder artikel 54, lid 3 van het Europees Octrooiverdrag (EOV). En zo kan prioriteit zich op toxische wijze manifesteren om het lot van een aanvraag averechts te beïnvloeden.

De 'toxische afsplitsing'

Nou denkt u misschien dat u deze giftige prioriteitsituatie kunt vermijden door uw prioriteitsdocument niet te laten publiceren, maar ook dan ligt een toxisch gevaar op de loer als u een afgesplitste aanvraag indient met betrekking tot materie uit het prioriteitsdocument. De conclusies van deze afgesplitste aanvraag maken aanspraak op prioriteit, omdat ze over dezelfde uitvinding gaan als het prioriteitsdocument; maar als de moederaanvraag het recht op de prioriteitsdatum verliest doordat zij bredere conclusies bevat, wordt de afgesplitste aanvraag nieuwheidschadelijk voor de eigen moederaanvraag. Er is geen enkele wettelijke bepaling in het EOv die een dergelijke 'zelfcollisie' tussen moederaanvraag en afsplitsing verbiedt. De EOB-jurisprudentie staat een aanval gebaseerd op een dergelijke 'toxische afsplitsing' zelfs toe. Nadat met beslissing T1496/11 de toon voor dit verschijnsel is gezet, is de inzet van controversiële 'toxische afsplitsings' aanvallen tijdens oppositie- en beroepsprocedures in populariteit toegenomen, tot zorg van octrooigemachtigden.

Het tegengif: gedeeltelijke prioriteit, maar hoe?

De EOB-jurisprudentie kent dus toxische prioriteit en toxische afsplitsingen, maar waar is dan het tegengif? In de G2/98-beslissing trachtte de Grote Kamer van Beroep van het EOB een oplossing te bieden door een toets te introduceren om aanspraak op partiële prioriteit vast te stellen. Als het prioriteitsdocument 'een beperkt aantal duidelijk gedefinieerde kenmerken van de materie' openbaart, dan zouden deze hun prioriteitsdatum behouden als ze opgenomen zijn als onderdeel van een conclusie in een latere aanvraag. Dit zou zelfs het geval zijn als die conclusie bij de latere indiening naast de prioriteitskenmerken ook nog andere toegevoegde kenmerken bevat die niet in het prioriteitsdocument staan, zolang de resulterende conclusie ook 'een beperkt aantal duidelijk gedefinieerde alternatieve kenmerken van de materie' bevat. Een dergelijke conclusie zou dan dus meerdere effectieve indieningsdata hebben.

Destijds beoogde de wetgever om partiële prioriteit toe te staan voor een zogeheten 'OF'-conclusie, bijvoorbeeld als het prioriteitsdocument 'A' openbaart en de vervolgaanvraag

een conclusie bevat gericht op 'A OF B'. In die conclusie zou kenmerk A dan aanspraak op de prioriteitsdatum hebben en zou kenmerk B de indieningsdatum toegekend krijgen. De wetgever suggereerde tevens om meerdere effectieve indieningsdata toe te staan voor de situatie waarin een specius wordt geopenbaard in het prioriteitsdocument en een conclusie wordt gericht op diens bijbehorende genus in de vervolgaanvraag, zolang die genus 'een beperkt aantal duidelijk gedefinieerde alternatieven' omvat. Als het prioriteitsdocument bijvoorbeeld 'rat' openbaart en de vervolgaanvraag richt een conclusie op 'knaagdieren', dan zou 'rat' prioriteit genieten en de andere knaagdiersoorten (een beperkt aantal en aantoonbaar duidelijk gedefinieerde alternatieven) zouden dan de indieningsdatum krijgen.

En daar zit hem de kneep: wanneer zijn kenmerken van de materie duidelijk gedefinieerd? Dient het prioriteitsdocument de alternatieve uitvoeringsvormen expliciet uit te spelen, bijvoorbeeld door letterlijk alle andere knaagdiersoorten behalve ratten in een opsomming te noemen? Of zou het volstaan om die alternatieve uitvoeringsvormen conceptueel te identificeren op basis van het prioriteitsdocument? Met andere woorden: zou het voldoende zijn dat de gemiddelde vakman die alternatieven 'direct en eenduidig' uit het prioriteitsdocument kan afleiden?

Een chronologische cirkel om G2/98 te interpreteren

Jaren geleden gaf beslissing T665/00 een pionieersinterpretatie van G2/98 en bereidde de weg voor de discussie over dit onderwerp. De situatie: het prioriteitsdocument openbaart een voorbeeld waarin microbolletjes met een specifieke massa van 0,04 g/cm³ worden gebruikt; een conclusie in de vervolgaanvraag richt zich op microbolletjes met een specifieke massa van <0,1 g/cm³. Er wordt dus één enkele puntwaarde (0,04 g/cm³) gebruikt om aanspraak te maken op prioriteit voor een gehele bandbreedte die een oneindig aantal mogelijke waardes bevat (<0,1 g/cm³); hoe beperkt en duidelijk gedefinieerd is dat?

Strikt genomen en volgens de G2/98-toets is een dergelijke aanspraak op prioriteit ongeldig. Hierdoor zou de vervolgaanvraag de indieningsdatum moeten krijgen, waardoor het prioriteitsdocument tot de fictieve stand der techniek (artikel 54, lid 3 EOV) zou behoren en dus toxisch zou zijn voor de vervolgaanvraag. Ondanks de ongeldige aanspraak op prioriteit in T665/00, besloot de Kamer van Beroep dat het voorbeeld in het prioriteitsdocument niet als een anticipatie kon worden gebruikt tegen de conclusie in de vervolgaanvraag. De Kamer van Beroep heeft de kwestie in het juridische EOV-raamwerk geplaatst door te stellen dat er alleen voor dit precieze voorbeeld een geldige aanspraak op prioriteit zou zijn geweest. Tegen de achtergrond van G2/98 redeneerde de Kamer van Beroep dat het ensemble van microbolletjes met een specifieke massa van < 0,1 g/cm³ moet worden gezien als een genus waar de conclusie van de vervolgaanvraag zich op richt, een pool van uitvoeringsvormen waaruit alleen het specius met de specifieke massapuntwaarde van 0,04 g/cm³ prioriteit zou genieten, omdat het was geopenbaard in (het voorbeeld van) het prioriteitsdocument. Alle andere micro-

bolletjes met een specifieke massa < 0,1 g/cm³ (maar ≠ 0,04 g/cm³) zouden derhalve recht hebben op de indieningsdatum. Destijds leidde deze interpretatie tot enige discussie, maar daarna leek het erop dat de kwestie was afgedaan.

Inmiddels blijkt dat niets minder waar was. Er is een scala aan EOB-jurisprudentie ontstaan over soortgelijke partiele prioriteitskwesties en de Kamers van Beroep blijken hierover verdeeld te zijn. Sommige beslissingen van de Kamers van Beroep (zoals T1127/00, T1443/05, T1877/08, T0476/09) volgden eerder een nauwe interpretatie van de G2/98-toets, zich stellend op het standpunt dat een expliciete openbaring van de alternatieven vereist is om succesvol aanspraak te kunnen maken op partiële prioriteit ('A-B-C-D' openbaren is bijvoorbeeld aanvaardbaar om aanspraak te kunnen maken op prioriteit voor al die uitvoeringsvormen, terwijl 'A tot en met D' alleen prioriteit zou toestaan voor de expliciet genoemde uitvoeringsvormen 'A' en 'D'). Of, in geval van bandbreedtes van waarden, als een bandbreedte uit het prioriteitsdocument (bijvoorbeeld 1 tot 10) zou overlappen met de bandbreedte uit de conclusie van de vervolgaanvraag (bijvoorbeeld 5 tot 15), dan zou het niet mogelijk zijn om aanspraak op prioriteit te maken voor het overlappende deel (van 5 tot 10). De reden hiervoor is dat deze bandbreedtes door de Kamers van Beroep in kwestie beschouwd worden als continuïums van waardes en dergelijke continuïums geen 'afzonderlijk gedefinieerde alternatieve uitvoeringsvormen' zijn zoals door G2/98 vereist.

Dat was de gebruikelijke denkwijze bij het EOB, totdat recentelijk in T1222/11 een Kamer van Beroep met die lijn van eerdere jurisprudentiebeslissingen brak. Het heeft zijn eigen, bredere, benadering gekozen om aanspraak op partiële prioriteit te beoordelen, waarbij de kenmerken van de materie waar een conclusie zich op richt theoretisch opgedeeld mogen worden in een groep van kenmerken die in het prioriteitsdocument staan en een groep van kenmerken die zijn toegevoegd bij de indiening van de vervolgaanvraag, zonder zelfs een expliciete identificatie van elke afzonderlijke uitvoeringsvorm in het prioriteitsdocument te vereisen (zo zou 'A tot en met D' nu ook prioriteit verlenen aan alle afzonderlijke uitvoeringsvormen 'A-B-C-D'). Om te bepalen of het 'beperkt aantal duidelijk gedefinieerde kenmerken van de materie' van G2/98 is geopenbaard in het prioriteitsdocument, pleit deze Kamer van Beroep ervoor om de bekende criterium 'direct en eenduidig afleidbaar' uit G3/89 te gebruiken, wat resulteert in een beoordeling van aanspraak op prioriteit die meer door de gehele context is ingegeven dan door de letterlijke tekst. In beslissing T571/10 is deze ruimere opvatting aanvaard en bekrachtigd. Betekent dit nu dat we teruggaan naar het 'oorspronkelijke' standpunt van T665/00, dat gunstiger is voor de octrooihouder? Eén ding is zeker: er is een inconsistentie in de EOB-jurisprudentie ontstaan.

Lees dit artikel verder op onze website:

www.nlo.eu/fortify



Veilig op weg naar China

AUTEURS: MARLOUS STAL-HILDERS EN MILCA GRAVER-DE LOOPER

In ons contact met klanten merken wij dat er veel scepsis heerst als het gaat om merkbescherming in China.

Bescherming zou niet afdwingbaar zijn. En dat zien wij net even anders. Het gaat niet alleen over afdwingbaarheid, maar vooral om het ongecompliceerd de markt kunnen betreden. Hieronder 3 kernvoorwaarden:

- Zonder bescherming kan productie in China worden stilgelegd en uitvoer worden verboden indien een derde aanspraak heeft gemaakt op uw merk in China.
- Zonder bescherming kunt u uw producten niet afzetten op de Chinese markt indien een derde aanspraak heeft gemaakt op uw merk in China.
- Chinese webshops eisen vaak merkregistratie.

Deze kernvoorwaarden zijn voldoende reden om – alleen defensief al – tot bescherming van uw merk over te gaan. Maar dan moet u het wel goed doen.

In China geldt de “first-to-file-rule”. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Een nauwkeurig verrichte registratie in het nationale register geeft de beste kans op een zo sterk mogelijke registratie. De Chinese procedure verschilt namelijk wezenlijk van de Europese. Als u al registraties in China heeft, zou u zich moeten afvragen of uw merken aldaar wel voldoende beschermd zijn.

Waarop moet u letten?

Is het merk ook geregistreerd in de juiste Chinese vertaling? Dit voorkomt kaping van het merk in Chinese tekens. Zijn de juiste producten of diensten opgenomen in de aan-

vraag? China kent naast de bekende classificatie-indeling ook nog eens subklassen van waren en diensten. Het luistert heel nauw of deze omschrijvingen wel voldoen aan de nationale regels: Een foutieve classificatie kan leiden tot het weigeren van de hele aanvraag. De examinatie kent maar één aanpassingsronde. Als dan wordt geoordeeld dat de classificatie nog niet goed is vervalt de hele aanvraag. Daarom is het aan te bevelen per klasse een aparte registratie aan te vragen in plaats van meerdere klassen in één aanvraag.

Gebruik van het merk

Drie jaar na registratie wordt de registratie vatbaar voor verval als het merk niet wordt gebruikt in China. Documenteer dus systematisch het gebruik van het merk voor bewijsdoel-einden. Hoe wordt het merk gebruikt in de handel? Is dat bijvoorbeeld met hoofdletters, dan dient de registratie ook in hoofdletters gedaan te zijn, anders is er weer een risico op verval door geen gebruik. U moet dus extra oplettend zijn bij zowel de aanvraag tot registratie als bij het gebruik van uw merk in China en ook blijven monitoren hoe het Chinese publiek uw merk uitspreekt. Komt dit wel overeen met de door u gekozen Chinese vertaling?

De praktijk leert dat Westerse bedrijven vaak in China ontwikkeld zijn in rechtszaken met als doel om de registratie van hun merken door Chinese bedrijven ongedaan te maken. Deze westerse bedrijven doen dat met wisselend succes.

Bekende basketbalspeler Michael Jordan had helaas geen succes. Michael Jordan kwam erachter dat zijn achternaam, de namen van zijn zoons, zijn Jumpman logo en zijn rugnummer 23 als merk zijn geregistreerd door een Chinese sportartikelenonderneming. Beijing Higher People's Court heeft de eisen van Jordan afgewezen, onder meer omdat de Chinese onderneming de merken al een groot aantal jaren gebruikte. Jordan was te laat in actie gekomen.

Gelukkig valt er ook in steeds meer gevallen een positieve afloop te melden: Heinz, in China bekend van babyvoeding, verzette zich tegen een aanvraag van de Chinese equivalent van haar merk voor zuigflessen. Uiteindelijk bleek Beijing Higher People's Court overtuigd van de bekendheid van het Chinese merk HEINZ op basis van het grote marktaandeel, uitgebreide verkoopgebied en de langdurige promotie van HEINZ babyvoeding. Ook Kate Moss kon een eind maken aan de merkregistratie van haar naam door een derde. Hoewel Kate Moss niet had aangetoond dat haar naam bekend is in China, vond de Beijing Higher Court dat er oneerlijk gebruik van haar naam werd gemaakt voor commerciële doeleinden.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen in de wetgeving voor merken in China. De Chinese autoriteiten doen er veel aan om een einde te maken aan de reputatie dat bescherming niet afdwingbaar zou zijn.

Rekening houdend met de do's en don'ts wordt de weg naar China steeds veiliger. Registratie van een merk, gebruik daarvan, het monitoren van de markt en het effectief en snel optreden in geval van inbreuk zijn kernvoorwaarden.





Column

Eerlijk is eerlijk

Vincent van den Eijnde is directeur van Pictoright (www.pictoright.nl). Pictoright heeft met talloze partijen afspraken over gebruik van beeld en illustraties, verdeelt collectieve rechtenvergoedingen en komt op voor de belangen van beeldmakers.

Beelden worden tegenwoordig op een ongekennde schaal geüpload, terwijl de inkomsten van de makers van die beelden alleen maar dalen. Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor ruim 80.000 kunstenaars, fotografen en illustratoren, denkt dat daaraan iets moet gebeuren en heeft wellicht een oplossing.

Platforms als YouTube en Facebook ontleen hun bestaansrecht grotendeels aan *user generated content*: alle informatie en beelden zijn afkomstig van hun gebruikers, die verhalen, foto's, filmpjes vrijelijk delen met de wereld. Ondertussen verdienen de platforms zelf veel geld aan de advertenties die bij die content geplaatst wordt. Maar wat te doen met het auteursrecht op geüploade teksten en beelden van derden?

De laatste vijf jaar neemt het digitale gebruik van beeld enorm toe. Zo worden er op Facebook, Snapchat, Instagram, Flickr en Whatsapp dagelijks meer dan een miljard beelden geüpload. Ondertussen lijkt er ook een brede discussie op gang te zijn gekomen over de wenselijkheid om het auteursrecht te hervormen of moderniseren. Er wordt geregeld gepleit voor nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht. Vaak wordt er daarbij vanuit de individuele consument geredeneerd in plaats van de auteursrechthebbende.

In de zomer van 2015 ging het bij de Europese Commissie nog over de zogenaamde panorama-vrijheid, en al eerder om een uitzondering voor *user generated content*. Daarbij kun je denken aan een filmpje van een dansuitvoering of een foto van een beeld in een museum. Gemaakt en geüpload door de gebruiker van het platform. Als er in Europees verband al wordt gesproken over mogelijkheden om dergelijk gebruik uit te zonderen van toestemming van de dansers of de beeldmakers, wordt het ook tijd om de platforms

in de discussie te betrekken. Gebruikers weten vaak niet met welke voorwaarden zij akkoord gaan als ze content uploaden. In de praktijk zijn ze natuurlijk niet rechthebbend op de werken van anderen die in hun geüploade bijdragen voorkomen. Maar om elke individuele gebruiker op een dergelijk platform een vergoeding te laten betalen aan de rechthebbenden is praktisch vrij onhaalbaar. Een goede oplossing zou kunnen zijn om degenen die ontzettend veel geld verdient aan de verzamelde content – de platforms zelf – een redelijke vergoeding te laten betalen. In plaats van dit gebruik in algemene zin vrij te stellen, ligt het meer voor de hand de verplichting tot betaling daar leggen waar winst wordt gemaakt met de geplaatste inhoud.

Zo hoeven rechthebbenden ook niet iedere keer hun rechten zelf te handhaven. En als dat wel gebeurt en tot vervelende situaties leidt, dan is dat niet zozeer aan de beeldmakers te wijten, maar eerder aan falende regelgeving. De oplossing daarvoor kan simpeler zijn dan velen denken.

Nieuwe adviseurs

In 2015 en 2016 heeft NLO veel nieuwe adviseurs verwelkomd. Door de komst van ons Belgische kantoor is NLO uitgebreid met meerdere Belgische octrooigemachtigden. (Meer nieuws over de opening van ons kantoor in Gent leest u op pagina 33.) Daarnaast hebben een groot aantal octrooigemachtigden in opleiding de verschillende teams versterkt. Bent u benieuwd naar de nieuwe gezichten van NLO? In de Advisors Guide van 2016 vindt u een overzicht van alle adviseurs en hun expertises. Vraag de nieuwe Advisors Guide op bij uw eigen NLO of NLO Shieldmark contactpersoon of kijk op www.nlo.eu.

ADVISORS GUIDE

Fortified with expertise

CHEMISTRY AND LIFE SCIENCES



T +32 (0)9 240 98 82
M +32 (0)4 995 159 45

biotechnology and diagnostics



T +32 (0)9 240 98 85
M +32 (0)4 737 246 37

chemistry, food technology,
and packaging



T +32 (0)4 745 831 83

chemistry, food technology, and packaging

ADVISORS GUIDE



www.nlo.eu

READ THE EXTENDED PROFILES AT WWW.NLO.EU/EN/ADVISORS

7

Stephan van den Brink (l) en Bob Vlemmix (r)
demonstreren de Manus VR.



GEEN MUIS OF TOETSENBORD MEER NODIG

Zet de virtuele wereld naar je hand

Het is gemakkelijker om te ervaren wat virtual reality is dan om het te beschrijven.

Halverwege het interview met Stephan van den Brink, mede-oprichter en CEO van Manus VR uit Eindhoven, verzorgt hij even een paar demo's voor zijn gasten.

Een kwestie van de headset opzetten, de handschoenen aantrekken, even calibreren en ineens word je van alle kanten belaagd door vliegende aliens.

Die interactie tussen de echte en de virtuele wereld, dus zorgen dat het strekken van een wijsvinger leidt tot uiteenspattende aliens op een scherm, wordt verzorgd door de Manus. De Manus is de eerste 'data glove' speciaal ontwikkeld voor virtual-realitytoepassingen, in het bijzonder voor games. De Manus zit vol sensoren die alle bewegingen van de hand traceren en die via bluetooth doorgeeft aan de headset. Gamers hoeven dus niet langer via toetsenborden, muizen of joysticks commando's te geven, maar kunnen hun virtuele wereld dankzij de Manus volledig intuïtief naar hun hand zetten. "Vroeger bediende je een telefoon met een draaischijf of met knopjes, nu met een touchscreen. Wij ambiëren voor gamers een even grote sprong mogelijk te maken."

Hoe is Manus VR ontstaan?

"Ons verhaal begint medio 2014. Facebook had toen net Oculus VR overgenomen, de maker van de Rift headset. Als zo'n groot bedrijf als Facebook instapt in virtual reality dan weet je dat er iets staat te gebeuren in die wereld. Bob [Vlemmix, red.], een middelbare-schoolvriend van me en nu onze PR-man, had het idee iets te maken voor de interactie tussen hand en virtual reality. Dan kom je al snel op het idee voor een handschoen. We hebben Maarten [Witteveen, de huidige CTO, red.], die ik al ken van de basisschool erbij gehaald, en met zijn drieën hebben we een proof of concept uitgewerkt. Dat zag er toen nog uit als een skihandschoen met een boel draden en elektronica erop, maar het werkte wel."

Hoe ga je verder na je proof of concept?

"We hebben geprobeerd om via crowdfunding geld op te halen voor de verdere ontwikkeling, maar dat hebben we al snel gecancelled omdat we nog helemaal geen uitgewerkte plannen konden laten zien. Maar het leverde wel veel media-aandacht op, en we werden uitgenodigd om mee te doen aan Startupbootcamp HighTechXL, een accelerator voor hardware start-ups. We kwamen door de selectie van meer dan tienduizend kandidaten en mochten met elf andere teams meedoen. Dat was echt tegen alle verwachtingen in, we bestonden nog maar een paar maanden. Dan krijg je vijftienduizend euro pizza money en heb je drie maanden tijd om een plan uit te werken. Het bootcamp is er helemaal op gericht om klaar te zijn voor het aantrekken van je eerste investeerders."

Waarom mochten jullie wel meedoen aan het bootcamp?

"Het draait om twee dingen: je visie, en de vraag of je een team hebt dat die visie waar kan maken."

Wat maakte jullie team goed?

"Diversiteit, en we zijn allemaal heel gedreven, héél gedreven. We zijn allemaal ondernemers op zich. Dat moet ook wel, want je begint met niks. Niks is vastgelegd, niemand weet hoe het werkt, je hebt probleemoplossend vermogen nodig. Je wordt tijdens het bootcamp wel begeleid door ervaren sparringpartners die soms direct kunnen zeggen of

een idee gaat werken of niet, maar je moet alles vooral zelf uitzoeken. Je kunt via Google je marktonderzoek doen, maar wij zijn ook in Eindhoven de straat op gegaan. Gewoon bij de TU/e en bij het NS-station gaan staan en mensen vragen of onze handschoen ze aansprak, of ze hem zouden proberen en wat ze er voor over zouden hebben.”

En wat was jullie visie?

“Die is nu al weer anders, maar onze visie was toen om direct contact mogelijk te maken tussen je handen en de digitale wereld, zonder vast te zitten aan een toetsenbord of een muis of een ander apparaat. Daar hadden we meerdere ideeën voor. Gebarentaal omzetten in spraak bijvoorbeeld. Een vet idee en maatschappelijk heel relevant natuurlijk. Tijdens het bootcamp hebben we dat verder uitgezocht en het kan helaas niet. Theoretisch wel, maar gebarentaal is overal verschillend en de markt is dus heel versnipperd en niet geschikt als beachhead market. We hebben ook gedacht aan toepassingen in de chirurgie en aan de besturing van drones. Dat is allemaal leuk en interessant, maar je moet wel kiezen, want het werkt allemaal. Uiteindelijk zijn we toch uitgekomen op de gamingmarkt, dat was ook onze eerste opzet.”

Waarom de gamingmarkt?

“Iedereen in ons team is een gamer. Vroeger meer dan nu, maar we zijn nog altijd geïnteresseerd in games en nieuwe snuffjes. We weten hoe die markt werkt en we hebben er affiniteit mee, dat is anders voor bijvoorbeeld de medische markt. Verder is het een consumentenmarkt met een enorme potentie. Niet voor niets richten spelers als Sony, Google, HTC en Microsoft zich daar ook op. Er is een hype ontstaan rond virtual reality en nu er zo veel grote spelers meedoen is kans klein dat die hype weer uitdooft. Er wordt zo veel geld in die markt gestoken dat het niet meer mag mislukken. De timing was dus goed, drie jaar geleden was het met ons idee waarschijnlijk niks geworden. De techniek is nu ook ver genoeg om een fijne virtual-realityervaring te bieden.”

Wat hebben jullie als start-up te bieden wat al die grote spelers niet hebben?

“Wij willen virtual reality aan de input kant waarmaken, dat is iets waar die grote spelers niet echt mee bezig zijn. Dat zie je terug in hun eigen controllers, dat zijn gewoon joysticks met trackertje erop. En als wij een typisch hardware product zouden maken dan was het voor ons een stuk moeilijker geweest. Maar met ons product, een combinatie van hardware en software geïntegreerd in textiel, zitten we toch in een hoek die die grote spelers ook niet zo goed kennen.”

Wat was jullie pitch richting investeerders aan het eind van het bootcamp?

“De kernboodschap was dat de aansturing van de virtuele wereld in de toekomst via onze slimme handschoen verloopt. We hebben in onze pitch het voorbeeld gebruikt van de telefoon: vroeger bediende je die met een draaischijf of met knopjes, nu met een touchscreen. Wij ambiëren voor gamers een even grote sprong mogelijk te maken. De aansturing via onze handschoen is veel intuïtiever dan via een toetsenbord of een muis.”

De pitch ging blijkbaar goed.

“Zelf zat ik boven in de zaal tussen het publiek. Halverwege onze pitch kwam Bob naar me toe, ik moest onmiddellijk mee naar beneden. Een Chinese investeerder wilde de vervolginvestering doen die we nodig hadden. We hadden duidelijk gemaakt dat we zes ton nodig hadden. ‘That has been taken care of’, zei iemand van de bootcamporganisatie, ik hoefde alleen nog maar ja te zeggen. Aan het eind van de presentatie hadden we een principeakkoord op een soort servetje en een handshake. Na afloop stonden we op het podium te juichen, dat was heel bijzonder. Uiteindelijk zijn we trouwens niet met elkaar in zee gegaan. In het stadium waarin wij toen zaten pasten we nog niet goed bij deze investeerder. Binnen een week hebben we toen een goede deal gesloten met twee angel investors hier uit de regio.”

In onderhandelingen met investeerders is IE-bescherming vaak een onderwerp. Wat hadden jullie geclaimd of beschermd op dat moment?

“De eerste data gloves dateren van de jaren 80, de basis-octrooien daarop zijn al lang verlopen. We hebben een Freedom-to-Operate onderzoek uit laten voeren. Daar kwam uit dat we vrij zijn om ons product op de markt te brengen zonder dat we inbreuk maken, dat is ook belangrijk te weten voor investeerders. Bovendien bestaat onze handschoen voornamelijk uit bestaande componenten die we gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, dat is op zich niet innovatief. We hebben ondertussen wel een octrooiaanvraag ingediend, die heeft betrekking op de sensoriek in de vingers van de handschoen. Wij hebben een innovatieve manier bedacht om de sensor-strips als één mooi, geïntegreerd systeem in de handschoen te schuiven. Daarvoor hebben we een Europese aanvraag ingediend. We hebben nu een priority date, dat geeft ons gelukkig genoeg tijd om te beslissen in welke landen we later eventueel nog meer octrooien willen aanvragen. Voor een start-up is dat heel belangrijk, we hebben nu nog niet de financiële middelen om onze vinding heel uitgebreid te beschermen. Maar de ontwikkelingen in de technologie gaan zo snel, de sensoriek die we nu gebruiken kan over paar jaar achterhaald zijn. De beste bescherming voor ons is daarom



niet onze IE-positie, maar de snelheid waarmee we werken. Als we vlak voor de marktintroductie van de consumentenversie van de Manus staan, dan wordt ook de bescherming van het design belangrijk. Maar nu verandert dat nog zo vaak dat het nog te vroeg is om op dat gebied iets te beschermen."

Hoe ging het verder na het sluiten van de deal met jullie investeerders?

"Dat was in maart 2015, toen hebben we direct een heel scherp plan gemaakt om ons bedrijf en ons product neer te zetten en aan de wereld te laten weten dat we bestaan. In juni wilden we op de E3 [Electronic Entertainment Expo, red.] in Los Angeles staan, een enorme beurs waar alle grote spelers hun nieuwe games aan de media presenteren. Het was een heksentoer om op tijd een handschoen klaar te hebben om demo's mee te geven en we hebben geknokt om ons niet in een hoekje weg te laten drukken. Uiteindelijk stonden wij met ons standje van 18 vierkante meter precies tussen de gigantische stands van Nintendo en Oculus."

Wat maak je dan mee op zo'n beurs?

"Bij de opening 's morgens om 10 uur hadden we direct vier cameraploegen voor onze stand staan, waaronder eentje van de BBC. Het was gekkenwerk, en dat hield niet op."

Welke feedback kreeg je?

"Het was heel erg leerzaam. We stonden daar met een prototype dat we met kunst en vliegwerk op een bepaald niveau

hadden weten te krijgen, maar je wordt wel beoordeeld vanuit het oog van de consument. De meeste bezoekers waren verbluft door onze demo. Je trekt een handschoen aan en het werkt gewoon direct, zoiets was nog nooit eerder vertoond op een beurs. Op een aantal belangrijke sites kwamen we er gelukkig uit als 'very promising'. We waren er nog niet helemaal, maar dat wisten we al."

Genoeg positieve reacties dus om door te gaan.

"Ja, dat was voor ons heel belangrijk. Ons businessplan hield in principe op na de E3. Het heeft toch geen zin om voor daarna iets te plannen, je weet van te voren niet wat de reacties daar zullen zijn. Als je product daar niet aanslaat zul je een heel andere koers uit moeten zetten. Nu hebben we na afloop met het team en onze investeerders alle feedback op een rij gezet, onze lessen daaruit getrokken en een nieuw pad geschetst. Het plan is om een gelimiteerde productierun van zo'n tienduizend paar handschoenen te maken en die bij developers te krijgen. Wij moeten hen ervan overtuigen dat ons systeem mooier, fijner en beter is dan de controllers van andere producenten. Het zijn de game developers die uiteindelijk de content moeten maken die de consument wil gebruiken en waarvoor hij de Manus aan wil schaffen."

Moet je dan niet zelf ook games gaan maken?

"Dat gaan we ook doen! We zijn een samenwerking aangegaan met Peter Kortenhoeven, een van de animators voor de beroemde Overlord games. We bouwen nu samen een

game-omgeving waarin een klein karaktertje Pillow zich een weg door een playhouse moet banen. Daarvoor zijn allerlei handinteracties nodig: ze moet dingen vastpakken, wegslaan, combinaties met twee handen uitvoeren, op een magische piano spelen, enzovoort. Door die game-ontwikkeling in eigen hand te nemen krijgen we content waarin de handinteractie echt toegevoegde waarde heeft en waarmee we precies kunnen laten zien wat ons product kan. In de virtual-realitymarkt is het zo: je demo is je pitch. Je kunt van alles beloven, maar investeerders lopen niet warm voor verhalen of cijfertjes die je ze voorspiegelt. Zij willen een demo zien en zelf ervaren of iets cool is. Dan investeren ze erin, anders niet."

Tienduizend paar handschoenen noem je net een gelimiteerd aantal. Daarmee heb je het al wel over een omzet van een paar miljoen.

"Nou ja, tienduizend is niet zo veel. Het idee is dat we over een paar jaar een paar miljoen handschoenen verkopen. Virtual reality wordt een nieuw platform net zoals tv dat in de jaren 50 werd. De markt moet zich nog wel eerst ontwikkelen, maar als wij een goed product neerzetten dat consumenten graag gebruiken, dan is onze markt enorm. Het potentiële volume is voor ons zo groot als het aantal headsets dat wordt verkocht. HTC heeft eind 2015 gezegd dat ze de komende acht jaar een miljard headsets willen verkopen. Dat is ambitieus, maar dat zijn de aantallen waar we het over hebben."

Dan heb je dus de ambitie om Manus VR tot een wereldspeler uit te bouwen!

"Dat is inderdaad wat we voor ogen hebben. TomTom is een mooi voorbeeld voor ons, zij hebben ook vanuit de techniek iets ontwikkeld en daarmee wereldwijd iets neergezet. Maar met ons huidige team zullen we niet een bedrijf kunnen runnen dat een wereldmarkt bedient. Daarvoor heb je een opschaling nodig die we niet zelf kunnen bewerkstelligen. Daarom zijn we nu op zoek naar een investeerder die weet welke stappen we daarvoor moeten zetten en die daarvoor de expertise en de contacten heeft."

Moet je dan in Silicon Valley zijn?

"Daar moeten we inderdaad naartoe, daar weten ze hoe dat werkt. In maart staan we met onze nieuwe demo op de Game Developers Conference in San Francisco. Na afloop blijven we in de omgeving om investeerders te vinden waarmee we de volgende fase van ons bedrijf in kunnen."





Nieuwe Europese regels voor merken

AUTEUR: YVONNE NOORLANDER

Sinds maart 2016 zijn nieuwe regels van kracht voor EU-merken en binnen een periode van drie jaar gelden sommige van deze regels ook voor nationale merken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor u. Er komen bijvoorbeeld verschillende tarieven per klasse en de eis van grafische voorstelling vervalt. We zetten de belangrijkste wijzigingen hieronder op een rij.

- Verschillen tarieven per klasse
- Eis van grafische voorstelling vervalt
- Duidelijkere omschrijving van waren en diensten
- Eenvoudiger merken laten vervallen of nietig verklaren
- Optreden tegen namaakgoederen 'in transit'

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze wijzigingen en welke concrete gevolgen zij voor u kunnen hebben? Neem dan contact op met uw merkengemachtigde bij NLO Shieldmark.

Lees het volledige artikel op

http://www.nloshieldmark.eu/nl/nieuws_en_publicaties/nieuws_viewer/667/Nieuwe-Europese-regels-voor-merken



Beeld: Ikea

Hooggerechtshof Indonesië verbiedt gebruik IKEA, door Ikea. Kan dat hier ook gebeuren?

AUTEUR: BART TEN DOESCHATE

De Zweedse meubelgigant Ikea heeft onlangs in Indonesië een gevoelig verlies geleden. Het Indonesische hooggerechtshof heeft bepaald dat het merk IKEA geldig is geregistreerd door een ander bedrijf, PT Ratania, zodat dat bedrijf alleenrecht heeft op het merk IKEA.

Geen gebruik, geen recht

Ikea heeft in 2010 een merkregistratie verricht. In 2013 heeft PT Ratania een eigen merkregistratie verricht voor het woordmerk IKEA. De letters zouden een acroniem zijn van Intan Khatulistiwa Esa Abadi, een verwijzing naar de rotanindustrie. Het hooggerechtshof oordeelde dat Ikea weliswaar een oudere registratie heeft, maar doordat Ikea het merk drie jaar niet gebruikt heeft geen beroep meer kon worden gedaan op de registratie.

Hoe zit dit in Europa?

Ook in Europa geldt een gebruiksplicht: wanneer een merk gedurende vijf opeenvolgende jaren niet wordt gebruikt, wordt het vatbaar voor doorhaling en kan het recht niet meer worden ingeroepen. Maar de bekendheid van Ikea – waarvan de catalogus naar verluidt meer wordt gedrukt dan de Bijbel – zou het in Europa feitelijk onmogelijk maken dat een derde partij een zaak zoals in Indonesië zou winnen.



NLO-seminar in Gent was een groot succes!

Op maandag 14 maart vond het officiële openingsseminar plaats van het nieuwe NLO-kantoor in Gent, België. We kijken terug op een zeer aangename middag.

Op het seminar 'Innovation & IP as key drivers for growth' gaven verschillende sprekers een lezing over innovatie en IE. Eén van hen was Peter Hinssen, een wereldwijde autoriteit op het gebied van innovatie en verstoringen van de bedrijfsvoering. Hij gaf een inspirerende presentatie getiteld 'The Network Always Wins', over de vraag hoe we kunnen overleven in dit tijdperk van onzekerheid, de 'Age of Uncertainty'. "Door de opkomst van nieuwe digitale markten en de resulterende 'vernetwerking' van onze omgeving verandert de digitale wereld momenteel sneller dan ooit."

Geert Glas, directeur van de International IP Group en partner bij Allen & Overy LLP, gaf vervolgens een presentatie over IE als steeds belangrijker bedrijfskapitaal voor innovatieve ondernemingen. Paul Clarkson van NLO en Koos Rasser van Rasser|De Haan spraken over IE in de grootste markt, de Verenigde Staten. Emil Pot van NLO en Frank Landolt van Ablynx verzorgden de slotpresentatie over de bijdrage van innovatie en IE aan de economische groei in Vlaanderen.



Personalia

NLO en NLO Shieldmark zijn er trots op te melden dat enkele gemachtigden in de afgelopen periode met succes hun opleidingstrajecten hebben afgesloten.



Aleidus van 't Hof

Nederlands en Europees octrooigemachtigde



Thea van der Wijk

Nederlands en Europees octrooigemachtigde



Sanne Pfeifer

Nederlands octrooigemachtigde



Yvonne Noorlander

Europees merken- en modellen-gemachtigde en juridisch adviseur



Peter Simonis

Europees merken- en modellen-gemachtigde en juridisch adviseur



Daan Wijn Nobel

Benelux merken- en modellen-gemachtigde en juridisch adviseur

Laatste nieuws over het EU-Octrooipakket

Al tientallen jaren geleden is voor het eerst het idee ontstaan van een octrooi dat geldig zou zijn in alle lidstaten van de Europese Unie. Sindsdien hebben verschillende voorstellen het licht gezien, maar het enige systeem dat daadwerkelijk is ingevoerd, is het bekende en succesvolle Europese systeem voor het aanvragen van octrooien waarbij de procedure tot en met het punt van verlening gecentraliseerd is en na verlening het octrooi wordt opgesplitst in een ‘bundel’ nationale octrooien.

AUTEURS: ROLF SUURMOND EN MIRIAM VÁZQUEZ VÁZQUEZ

Recente ontwikkelingen maken de weg vrij voor een volledig gecentraliseerd Europees octrooisysteem. Maar waar staan we? Hoelang gaat het nog duren voordat het Unitair octrooi werkelijkheid wordt?

Het EU-Octrooipakket bestaat uit twee hoofdbestanddelen: het Unitair octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht.

Het Unitair octrooi, officieel bekend als het ‘Europees octrooi met eenheidswerking,’ is een Europees octrooi waaraan door alle deelnemende lidstaten unitair effect wordt verleend. Tot op het moment van verlening worden Europees octrooiaanvragen door het EOB behandeld volgens dezelfde procedures van het Europees Octrooiverdrag waaraan we de laatste decennia gewend zijn geraakt. In het nieuwe systeem kan de eigenaar van het octrooi, kosteloos, verzoeken om eenheidswerking voor het Europees octrooi. Dan is het dus niet meer nodig om het octrooi in elk land apart te laten valideren. Dit betekent een verlaging van de kosten van vertaling, omdat slechts één vertaling door een vertaler, in een taal naar keuze, behoeft te worden gedeponeerd. Verdere vertalingen door vertalers zijn niet langer nodig dankzij de introductie van een geavanceerd geautomatiseerd vertaalsysteem dat de octrooien vertaalt in de talen van de lidstaten.

Een belangrijke verandering bij de invoering van het Unitair octrooi betreft de instandhoudingstaks. Bij Europese octrooien dient de instandhoudingstaks betaald te worden in elke aangewezen verdragsluitende staat afzonderlijk om het octrooi in stand te houden. Dit is een nogal omslachtige en dure procedure en daarom wordt bij het Unitair octrooi het systeem voor de instandhoudingstaksen verbeterd, wat met name zeer gunstig is bij uitgebreide validaties.

True Top 4-voorstel

Het vaststellen van de instandhoudingstaksen is een taak van het ‘Select Committee’ dat is opgericht om toezicht te houden op de activiteiten van het EOB met betrekking tot het Unitair octrooi. Na verschillende voorstellen is gekozen voor het zogenaamde ‘True Top 4’-voorstel. Deze prijsstructuur stelt de instandhoudingstaks voor het Unitair octrooi ongeveer gelijk aan de som van de instandhoudingstaksen in de vier EU-landen (Duitsland, Frankrijk, het VK en Nederland) waar het meest gevalideerd wordt. Dit betekent een belangrijke vermindering van kosten voor octrooihouders die in een groot aantal staten willen valideren.

Het tweede onderdeel van het Unitair octrooi, het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG), is een gemeenschappelijk octrooigerecht dat als doel heeft centralisale behandeling van geschillen met betrekking tot unitaire octrooien en traditionele Europese bundeloctrooien. Momenteel worden procedures over nietigheid van en inbreuk op Europese octrooien in elk land afzonderlijk behandeld door de nationale rechter, wat niet praktisch is voor octrooihouders en derden wegens de verschillen in wetgeving en procedures in de verschillende landen. Het EOG zorgt voor vereenvoudiging van deze procesvoeringsprocedures aangezien een beslissing van het EOG van kracht wordt in alle deelnemende lidstaten.

Overeenkomsten

In het verleden hebben zowel Italië als Spanje zich actief tegen het Unitair octrooi verzet en het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft kort geleden de laatste tegenwerping van Spanje tegen het Unitair octrooi verworpen. Italië heeft vervolgens zijn standpunt heroverwogen en de Europese Commissie verzocht om toetreding tot de verbeterde samenwerking, wat afgelopen september officieel is bevestigd.

Aangezien Polen besloten heeft niet toe te treden tot het octrooi-pakket en Kroatië nog geen EU-lidstaat was op het moment dat de overeenkomsten werden gesloten, zal het Unitair octrooi potentieel eenheidswerking hebben in 25 lidstaten. Dit hangt ook af van de ratificatie van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht.

Om in werking te treden moet de Overeenkomst geratificeerd worden door ten minste 13 staten, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben 9 landen de overeenkomst officieel geratificeerd: Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, België, Denemarken, Malta, Luxemburg, Portugal en Finland.

Nu al 9 staten de Overeenkomst hebben geratificeerd zijn er nog maar 4 ratificaties nodig, waaronder de 'verplichte' ratificaties door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De procedure in het Verenigd Koninkrijk lijkt op schema, aangezien recentelijk de vestiging in Londen is aangekondigd van de lokale afdeling van het EOG. Ook heeft de Britse regering onlangs een wetsvoorstel gepubliceerd tot wijziging van de 'UK Patents Act' waardoor het Unitair octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht worden mogelijk gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Het is echter onwaarschijnlijk dat ratificatie plaatsvindt voor het komende referendum over de 'Brexit' aangezien iedere discussie over centralisatie van juridische macht gebruikt kan worden voor politieke doeleinden. Het proces is ook in Duitsland opgestart, nu het federale Ministerie van Justitie voorstellen heeft gepubliceerd voor ratificatie van de Overeenkomst en aanpassing van het Duitse octrooirecht aan het Unitair octrooi.

Ook in Nederland loopt het ratificatieproces, tegelijk met een voorstel voor herziening van de Nederlandse octrooiwet om het Unitair octrooi mogelijk te maken. De herziening wordt waarschijnlijk door het parlement aangenomen gelijk met de ratificatie van de Overeenkomst betreffende een EOG door Nederland. Dit, en de bevestiging dat in Nederland een lokale afdeling van het EOG zal worden opgezet, is met name relevant voor Nederlandse bedrijven en het bereidt Nederland voor op het Unitair octrooi.

Procedurale regels

Een 'Vorbereidend Comité' dat is opgericht voor toezicht op en coördinatie van het werk met betrekking tot het EOG totdat het gerecht volledig is opgericht, is onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van gerechtskosten, verhaalbare kosten en procedurele regels.

De procedurele regels beschrijven hoe de processen voor het Eengemaakt Octrooigerecht gevoerd zullen worden. De definitieve 'Regels betreffende gerechtskosten en verhaalbare kosten' zijn in februari gepubliceerd.

Het Vorbereidend Comité heeft in mei vorig jaar een consultatieronde gehouden met betrekking tot de gerechtskosten van het EOG waaronder zich twee alternatieve voorstellen bevonden voor korting: alternatief 1 overwoog een teruggave van 20%-60% van de kosten, indien acties teruggetrokken, geschikt of door een enkele rechter gehoord werden en alternatief 2 overwoog vrijstelling van waardegerelateerde kosten voor kleine en middelgrote bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk, universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties. In de definitieve versie is gekozen voor een compromis tussen deze twee voorstellen: een teruggave van de kosten wanneer acties teruggetrokken, geschikt of door een enkele rechter gehoord worden zoals bij het eerste alternatief en microbedrijven en kleine bedrijven betalen weliswaar gerechtskosten (vast en waardegerelateerd), maar hebben recht op een korting van 40%.

Gestage voortgang

De definitieve versie van de 'Regels betreffende gerechtskosten en verhaalbare kosten' legt verder vast dat er geen officiële kosten in rekening zullen worden gebracht voor het al dan niet gebruik maken van de 'opt-out'-regeling met betrekking tot de jurisdictie van het EOG. De 'opt-out'-regeling biedt een octrooihouder de keuze om geschillen over octrooi en voor te leggen aan nationale rechters in plaats van aan het EOG. De beslissing om geen kosten vast te stellen voor de 'opt-out'-regeling zal wat bedenkingen bij de gebruikers van het octrooisysteem wegnemen.

Er is dus sprake van gestage voortgang in de voorbereidingen voor het Unitair octrooi en de eerste Unitaire octrooiën kunnen misschien begin 2017 verleend worden. Het is daarom tijd dat de gebruikers van het octrooisysteem zich voorbereiden, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden. NLO houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de website www.nlo.eu, een elektronische mailinglijst en tijdens informatiebijeenkomsten. Natuurlijk nemen wij in de toekomst contact met u op over de nieuwe mogelijkheden wanneer deze relevant worden voor uw octrooiportefeuille. Heeft u vragen over deze belangrijke ontwikkelingen, neem dan contact op met uw NLO-adviseur.

Bereid u voor op het nieuwe systeem!

De introductie van het nieuwe systeem stelt u voor belangrijke keuzes met betrekking tot uw bestaande octrooiën en uw octrooiaanvragen. Dit zijn de keuzes die u moet maken:

- 'Opt-in' of 'opt-out'
- Indien u een Unitair octrooi wenst, moet u mogelijk actief de voortgang van uw lopende aanvragen uitstellen.

Wenst u meer informatie of wilt u dat wij actie ondernemen, neem dan contact op met uw NLO-adviseur.



Zo. Die is mooi geregistreerd

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award 'Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution' gewonnen. Deze award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het internationale magazine Managing IP. Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback over onze kwaliteit en onze dienstverlening. NLO Shieldmark blijft zich inspannen om de dienstverlening nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. We kijken uit naar onze verdere samenwerking.