

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'





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 gegeven 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 innovatieteams 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 gedeponereerd 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 beslissingsmacht 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 manageert 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.