

Merken als AdWords

Een andere kijk op
recente procedurele
wijzigingen

Duidelijkheid over
bescherming van software

Servië treedt toe tot
Europees Octrooiverdrag

VEREENIGDE sponsort
Food Valley Conference

Dutch Design Week

Nieuwe regels voor afgesplitste aanvragen

Door indiening van één of meer zogeheten afgesplitste aanvragen ('divisionals') is het mogelijk om voor eenzelfde octrooiaanvraag verschillende sets conclusies na te streven. Sinds 1 april dit jaar heeft het Europees Octrooibureau (EOB) de regels hiervoor aangescherpt. De overgangsregeling voor octrooiaanvragen die vóór 1 april 2010 zijn ingediend, eindigt per 1 oktober 2010.

Vóór 1 april konden op basis van een octrooiaanvraag (de moederaanvraag) onbeperkt afgesplitste aanvragen worden ingediend, zolang de moederaanvraag in behandeling was bij het EOB. Zo kon de beslissing voor het indienen van een afgesplitste aanvraag tot het laatste moment worden uitgesteld. De nieuwe regels van het EOB introduceren een tijdslimiet voor het indienen van afgesplitste aanvragen.

Vrijwillige en verplichte afsplitsingen

Het indienen van een vrijwillige afsplitsing kan alleen binnen 24 maanden na de eerste missive van de Examining Division. Niet meegerekend hierbij worden het nieuwheidsrapport en de inhoudelijke opinie door het EOB. Men spreekt van een verplichte afsplitsing wanneer de aanvrager gedwongen is een afgesplitste aanvraag in te dienen wegens een niet-eenheidsbezwaar tijdens de verleningsprocedure. De aanvrager moet de afgesplitste aanvraag dan uiterlijk 24 maanden na de eerste missive van de Examining Division (waarin het niet-eenheidsbezwaar gemaakt werd) indienen. Ook hierbij worden niet meegerekend het nieuwheidsrapport en de inhoudelijke opinie door het EOB.

Volgens de overgangsregeling kan men voor indieningen van vóór 1 april 2010, waarvan de bovengenoemde 24-maandstermijn is verstreken, onbeperkt afgesplitste aanvragen indienen tot 1 oktober 2010. Dit geldt zowel voor vrijwillige als verplichte afsplitsingen. Voor sommige aanvragen zou 30 september 2010 dus de deadline kunnen zijn voor het indienen van afgesplitste aanvragen!

Merken als AdWords

Eerder deze zomer heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (Hof) beslist dat het gebruik van een merk in AdWords niet zonder meer is toegestaan. Het gebruik van andermans merk door middel van het opgeven van dat merk als AdWord wordt daadwerkelijk als merkgebruik gezien. Het is inbreukmakend wanneer de advertentie afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het betreffende merk.

AdWords

Via Google kunnen adverteerders willekeurige zoekwoorden selecteren om internetgebruikers naar een bepaalde website of advertentie te lokken. De daaruit voortvloeiende advertenties komen ofwel bovenaan de zoekresultaten tevoorschijn, ofwel rechts naast de resultatenlijst.

Merken in advertenties

Het noemen van een merk in reclame is niets nieuws en kan zelfs noodzakelijk zijn om producten of diensten aan de man te brengen. Hierbij kan niet alleen worden gedacht aan reclamefolders, maar ook aan bedrijven die zich vooral richten op de verkoop van tweedehands artikelen, bijvoorbeeld autodealers. In het verleden is al geoordeeld dat reclame maken door het adverteren van een merk is toegestaan, zolang dit in overeenstemming is met de gebruiken in de betreffende branche en de wijze van adverteren geen ernstige reputatieschade berokkent aan het merk in kwestie.

Door het succes van internet hebben merkhouders ook te kampen met marktaanbieders die AdWords gebruiken om onder hun merknaam *online* concurrerende producten en diensten aan te prijzen, waardoor de aandacht van de eigenlijke merkhouder wordt afgeleid. Lange tijd heeft er in de rechtspraak onzekerheid bestaan over de juridische kwalificatie van deze werkwijze, tot grote frustratie van merkhouders.

Nieuwe uitspraken

De toelaatbaarheid van AdWords is in twee recente uitspraken aan de orde geweest. Opmerkelijk is dat het Hof heeft overwogen dat het aanwijzen van andermans merk als AdWord daadwerkelijk wordt aangemerkt als *merkgebruik*. Dat is wettelijk vereist om een inbreuk hard te maken.

De kwalificatie 'merkgebruik' op zich is niet zonder meer inbreukmakend. Immers, in sommige gevallen is het noodzakelijk om een merk te noemen, zoals in het geval van de bovengenoemde tweedehands-autodealer. Daarom heeft het Hof vastgesteld dat indien aan de herkomstfunctie van het merk afbreuk wordt gedaan, er sprake is van inbreuk. Dit is het geval wanneer de internetgebruiker door de advertentie in de veronderstelling kan verkeren dat er een commerciële (en dus niet concurrerende) relatie bestaat tussen merkhouder en adverteerder.

Hoewel merkhouders onder deze beperking nog steeds niet zonder meer met succes actie zullen kunnen nemen tegen Google AdWords, is er wel meer duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden hiertoe.

Een andere kijk op recente procedurele wijzigingen

Zoals wij eerder hebben gemeld, heeft het Europees Octrooibureau (EOB) per 1 april 2010 een aantal regelingen voor octrooiaanvraagprocedures gewijzigd. De gedachte hierachter is dat omwille van het publiek belang verleningsprocedures sneller moeten verlopen en octrooiaanvragen scherper moeten worden beoordeeld op 'kwaliteit'. Ook zijn de mogelijkheden om afgesplitste aanvragen in te dienen sterk ingeperkt.

Hoewel het EOB enthousiast bericht over de eerste ervaringen, zijn ook andere geluiden hoorbaar. Eugen Popp, oud-voorzitter van de Duitse octrooigemachtigdenorganisatie, heeft zich onlangs zeer kritisch over de laatste wijzigingen uitgelaten in een interview door SUEPO, de vakorganisatie van EOB-onderzoekers. Hij stelt dat qua kosten en mogelijkheden, de nationale octrooiverleningsprocedures een alternatief beginnen te worden voor de huidige Europese octrooiverleningsprocedures.

Invloed 'gebruikers' gering

Een van de oorzaken is volgens Popp de ambtelijke en politieke wijze waarop de aangepaste regelingen tot stand komen.

Daarbij is de invloed van werkelijke 'gebruikers' van het systeem, dat wil zeggen de aanvragers en hun octrooigemachtigden, gering. Bovendien worden deze gebruikers doorgaans te laat gehoord om nog invloed te kunnen hebben. Een ander probleem is dat Europese octrooi-examiners te weinig tijd hebben om op details van aanvragen in te gaan. Bovendien nemen ze steeds vaker op formele gronden beslissingen die geen recht doen aan de feitelijke vinding. Daarnaast maken de financiële prikkels, zoals de zeer progressieve taksen voor conclusies ('claims fees') het voor aanvragers onaantrekkelijker om complexe aanvragen in te dienen.

Popp stelt dat vanwege de ingeperkte mogelijkheden het onder omstandigheden aantrekkelijker kan zijn om geen Europees octrooi aan te vragen, maar uitsluitend nationaal in te dienen. Dit kan met name interessant zijn als het aantal landen waarvoor octrooibeschermt gewenst is, beperkt is. Als voorbeeld noemt hij de automobiellindustrie.

Deze gang van zaken lijkt inderdaad niet te stroken met de geest van de Europese octrooigedachte.

Duidelijkheid over bescherming van software

Het auteursrecht verschilt per land. Dat neemt niet weg dat de Europese Unie ook op dit vlak standaardisatie nastreeft. Sinds 1991 is er bijvoorbeeld de **Softwarerichtlijn**, waarin de softwarebescherming is geharmoniseerd.

Software kan auteursrechtelijk beschermd zijn, maar software en auteursrecht staan toch min of meer op gespannen voet met elkaar. Dat komt omdat software naar zijn aard vrij abstract is en het auteursrecht juist enkel een concrete uitwerking van een idee beschermt. Achterliggende ideeën en gedachten zijn niet via het auteursrecht te beschermen. Deze tegenstelling is terug te vinden in de Softwarerichtlijn. Uitdrukkingswijzen, in welke vorm dan ook, van software worden beschermd onder de richtlijn, maar de achterliggende ideeën en de beginselen die eraan ten grondslag liggen, worden niet beschermd.

Tussenvonnis over programmeertaal

In deze complexe materie komt nu, via de jurisprudentie, stapje voor stapje meer duidelijkheid. Daarbij is er een gezaghebbende uitspraak te verwachten. Onlangs is er namelijk in de Engelse zaak SAS Institute vs. World Programming tussenvonnis geweest. Eiseres SAS heeft een softwareprogramma ontwikkeld voor het uitvoeren van statistische analyses. In dit programma kan de gebruiker ook eigen programma's schrijven, of programma's daaraan toevoegen, in een door SAS daarvoor gemaakte programmeertaal.

Gedaagde, World Programming, ontwikkelde vervolgens zelfstandig, zonder gebruik te maken van de broncodes en dergelijke van SAS, eigen software die de in de programmeertaal van SAS geschreven programma's kon uitvoeren. SAS stelde dat World Programming inbreuk maakte op

haar auteursrechten op de software en de bijbehorende handleidingen, door software te maken die in haar programmeertaal geschreven programma's kan (in) lezen en uitvoeren.

Interpretatie Softwarerichtlijn

Een tussenvonnis is niet altijd even vermeldenswaardig, maar in dit geval ligt het anders. Allereerst gaat het in deze zaak juist over het verschil tussen het idee en de concrete uitwerking daarvan bij de bescherming van software. De Engelse rechter heeft in het tussenvonnis aangegeven er

niet uit te komen en te twijfelen aan hoe de Softwarerichtlijn geïnterpreteerd moet worden. Dat geeft aanleiding om het Europese Hof van Justitie hierover vragen te stellen, zoals: Is een programmeertaal auteursrechtelijk beschermd? Valt het aanbieden van een concurrerend computerprogramma met dezelfde functionaliteit onder de bescherming van het auteursrecht? Bestaat er ook voor software een reproductierecht, dus het recht van de maker om het werk als enige te mogen (laten) reproduceren?

Een uitspraak van het Hof van Justitie zal waarschijnlijk veel meer helderheid over de beschermingsomvang van software verschaffen.



Servië treedt toe tot Europees Octrooiverdrag

Op 15 juli van dit jaar heeft Servië de akte van toetreding tot het Europees Octrooiverdrag (European Patent Convention, EPC) gedeponereerd. De feitelijke toetreding vindt op 1 oktober van dit jaar plaats, waarmee het totaal aantal lidstaten op 38 uitkomt.

Voor Europese octrooiaanvragen die op of na 1 oktober worden ingediend, maakt Servië deel uit van de aangewezen landen. Voor aanvragen die vóór die datum worden ingediend, kan Servië niet met terugwerkende kracht worden aangewezen.



VEREENIGDE sponsort Food Valley Conference

Op donderdag 7 oktober 2010 vindt de jaarlijkse Food Valley Conference plaats in Cinemec te Ede. VEREENIGDE, dat veel expertise heeft op het gebied van voedingstechnologie, zowel voor wat betreft octrooien als voor merken en modellen, participeert in dit evenement als premium sponsor en is onder andere met een stand aanwezig.

Het thema van deze achtste editie van Food Valley Conference is 'Revealing business models in food', een thema dat in een zeer praktijkgericht programma aan het licht komt. In tal van lezingen en interactieve workshops komt onder andere de vraag "Hanteert de foodsector nog steeds het juiste verdienmodel?" aan de orde. Ook worden er strategieën en modellen gepresenteerd voor het realiseren en handhaven van een sterke, onderscheidende marktpositie. Natuurlijk nemen de deelnemers daarnaast interessante praktijkcases van businessmodellen onder de loep.

De conferentie is voornamelijk bedoeld voor vertegenwoordigers uit de agrifoodsector en het foodgerelateerde bedrijfsleven, vertegenwoordigers van research- en kennisinstellingen, overheidsbestuurders en intermediaire organisaties. Verder nemen ook diverse Europese foodregio's deel.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op www.foodvalley.nl.

Dutch Design Week

De laatste week van oktober staat in Eindhoven volledig in het teken van Dutch Design Week. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij tal van congressen, lezingen en workshops plaatsvinden op diverse locaties in Eindhoven. Doelstelling van deze ontwerpmanifestatie is het cultureel en economisch gunstige klimaat voor design in de regio te promoten, en om Eindhoven te positioneren als Designstad.

Net als de voorgaande edities, neemt VEREENIGDE deel aan het evenement. Op vrijdag 29 oktober geeft de High Tech Campus een geheel eigen invulling aan Dutch Design Week. Ons kantoor aldaar, dat een actief design-beleid voert, wijst geïnteresseerden daarbij graag op het belang van adequate modelbescherming.

Kijk voor meer informatie op www.dutchdesignweek.nl.



Redactie

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

VEREENIGDE

Johan de Wittlaan 7
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 - 416 67 11

Telefax

070 - 416 67 99

E-mail

patent@vereenigde.com
trademark@vereenigde.com

Website

www.vereenigde.com

OOSTENBROEK ADVOCATEN

Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.com

© VEREENIGDE, 2010

IE-mail is de nieuwsbrief van VEREENIGDE over intellectuele eigendom. De nieuwsbrief is met uiterste zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.