

IE Symposium Zeist

13 maart 2019

AIPPI International

Anne Marie Verschuur

1

www.aippi.org

1

Introductie

1. AIPPI International
 - structuur en relatie tot Nederlandse Groep (VIE)
 - AIPPI International –highlights
2. Study Question 3D trademarks – van NL rapport tot resolutie
3. Hoe actief (actiever) te worden in de AIPPI

2

www.aippi.org

2

1. Relatie AIPPI Int. – AIPPI NL

- 9,000 leden, 68 nationale groepen, 2 regionale groepen, 125 landen
- Structuur, hoofdlijnen:
 - Internationaal Bestuur (Bureau)
 - Executive Director & General Secretariat
 - National & Regional Groups en Independent Members > Executive Committee (aantal delegates in ExCo hangt af van grootte groep)
 - Statutory & Standing Committees
- De VIE (NL groep van de AIPPI) is een van de grootste nationale groepen

3

www.aippi.org

3

Wie zijn al internationaal actief?

Standing & Statutory Committees

- Ca. 30 NL leden
- Diverse chairs/co-chairs (Marieke Westgeest, Koen Bijvank, Martin Klok, Manon Rieger-Jansen, Gertjan Kuipers, Mark van Gardingen)

Internationaal congres

- Bijgewoond door gemiddeld ca. 20-30 NL leden
- 4 van hen zijn delegate in een Study Committee (1 per Study Question); en regelmatig NL sprekers
- Groot deel is ExCo delegate
- En veel VIE-leden dragen bij aan de NL rapporten

Leadership posities

- First Deputy Reporter General, internationaal bestuur (Anne Marie Verschuur)
- Lid Council of Presidents (Gwen ten Berge)
- Lid Programme Committee (Remy Chavannes)
- Leadership posities in internationale Committees

4

www.aippi.org

4

De VIE/AIPPI – waarom?

- **Professional development** – internationaal congres & nationale bijeenkomsten
- **Harmonisatie** – Resoluties (meestal via Study Questions, maar ook vanuit Standing Committees); meepraten en debatteren over harmonisatie en verbeteringen van het recht
- **Netwerken** – internationaal congres & nationale bijeenkomsten; ook via committees en study questions (en dus via de inhoud!)



5

www.aippi.org

5

AIPPI Internationaal - highlights

- NL:
 - Verwijzing naar resoluties in jurisprudentie (zie bv. A-G's in *NJ* 2018/178, *NJ* 2017/296, *NJ* 2006/155)
- Highlights 2018:
 - Resolutions (Conflicting patent applications, Registrability of 3D trademarks, Joint liability of IP infringements, Partial designs, Post filing data, HCCH judgments project)
 - Meetings WIPO, EPO, EUIPO, TM5, ID5 and more
 - EUIPO seminar
 - Consultations
- Upcoming in 2019:
 - HCCH Diplomatic meeting (18 June - 2 July 2019)

6

www.aippi.org

6

2. Study Questions - proces

- Preselectie onderwerpen (PC, RGT)
- **Keuze 4 onderwerpen door ExCo**
 - meestal octrooi/merken- of modellenrecht/auteursrecht/general)
- Study Guidelines (RGT met input PC & SC)
- **Opstellen nationale rapporten**
- Summary Report (samenvatting rapporten) (RGT met input PC & SC)
- Selectie leadership (RGT); opstellen concept resolutie & distributie in Study Committee (RGT en Study Committee leadership)
- **Bespreking tijdens congres: in Study Committee meeting (1 delegate per groep), dan in Plenary Session (met ExCo delegates) en dan finale stemming in ExCo II**
- Na congres distributie van de resolutie aan IP offices, overheden etc. (Bureau)

7

 www.aippi.org

7

Study Question 2018 (Cancun) – 3D merken

- **Waarom geselecteerd als SQ?**
 - Vroeger konden vormen van producten en verpakkingen vaak niet worden geregistreerd als merken, omdat merken werden gezien als iets apart van de waren
 - Nu kan dit wel, maar er zijn de nodige uitdagingen te overwinnen
 - M.n. onderscheidend vermogen (functioneert teken wel als merk) en functionaliteit (moet die niet vrij blijven?) zijn issues
 - Spanning tussen terughoudendheid merkregistratie 3D vormen toe te laten ↔ marktrealiteit, waar 3D vormen vaak fungeren als merk

8

 www.aippi.org

8

3D Study Question – SGIs

- **De Study Guidelines onderzochten e.e.a.:**
 - Huidige status?
 - Harmonisatie gewenst? Zo ja, hoe moet die er uit zien?
- **Onderwerpen:**
 - Kunnen 3D merken worden geregistreerd?
 - Ab initio onderscheidend vermogen, of inburgering nodig?
 - Specifieke weigerings-/nietigheidsgronden (bv. wezenlijke waarde waar, aard, functionaliteit)? Combinatie daarvan of individuele toepassing?

9

www.aippi.org

9

3D Study Question – rapporten

- 48 rapporten ingediend > samengevat in Summary Report
- Grote meerderheid (85%): 3D vormen moeten als merk geregistreerd kunnen worden
- Grote meerderheid (90%): onderscheidend vermogen ab initio en inburgering moeten kunnen

10

www.aippi.org

10

3D Study Question – rapporten

- Weigering/nietigheid als het 3D merk uitsluitend bestaat uit een vorm die:
 - Wordt bepaald door de aard van de waar: 85% JA
 - Noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen: 90% JA
 - Een wezenlijke waarde aan de waar geeft: 55% JA
- Grote meerderheid (85%): er moeten geen andere specifieke weigerings- of nietigheidsgronden zijn
- 55%: de gronden moeten onafhankelijk van elkaar, dus niet in combinatie, worden toegepast

11

www.aippi.org

11

3D Study Question – rapporten

- Moet inburgering kunnen ondanks toepasselijkheid van een van de volgende gronden?
 - Aard van de waar: 40% JA
 - Technische uitkomst: 20% JA
 - Wezenlijke waarde waar: 40% JA

12

www.aippi.org

12

3D Study Question – concept resolutie

- 1st Draft Resolution werd opgesteld op basis van meerderheidsstandpunten
- Voorafgaand aan het congres, begin september 2018, werd in een call met name gesproken over:
 - Het al dan niet kunnen inburgeren
 - De wezenlijke waar grond

13

www.aippi.org

13

3D Study Question – concept resolutie

- Vervolgens werd de concept resolutie in de Study Committee tijdens het congres (eind sept. 2018) nader besproken
 - O.a. discussie over inburgering van vormen die worden getroffen door één van de drie specifieke uitsluitingsgronden (kan bv. inburgering van een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald? En hoe zit dit m.b.t. de wezenlijke waarde grond?)
 - En veel verfijning van de bewoordingen – steeds voorstellen amendementen en stemmen daarover
- Daarna vrij soepel door Plenary Session en ExCo
 - wel amendementen, maar niet veel meer veranderd

14

www.aippi.org

14

3D Study Question – resolutie

Kern van de aangenomen resolutie

- 3D vormen moeten als merk geregistreerd kunnen worden
 - Op basis van onderscheidend vermogen van huis uit (ab initio)
 - En op basis van inburgering
- Uitsluitingsgronden specifiek voor 3D vormen:
 - Aard van de waar (niet te repareren middels inburgering)
 - Technisch bepaald (niet te repareren middels inburgering)
 - Wezenlijke waarde van de waar (**maar inburgering moet wel kunnen!**)
 - Geen andere specifieke uitsluitingsgronden
- Elke uitsluitingsgrond moet op zich worden toegepast
 - niet in combinatie

15

www.aippi.org

15

Study Questions 2019 (Londen)

- Plausibility
- Consumer survey evidence
- Copyright in artificially generated works
- IP damages for acts other than sales

Zie www.aippi.org, onder 'Library' voor de Study Guidelines (en daar zijn ook de Study Guidelines, nationale rapporten, summary reports en resoluties van Study Questions uit eerdere jaren te vinden)

16

www.aippi.org

16

● NautaDutilh



3. Hoe actiever te worden in de AIPPI

- Nationaal:

- Bijwonen VIE-lezingen
- Zeist Congres
- Meedoen met de NL Study Question-rapporten

- Internationaal:

- Vraag bij het VIE-bestuur in welke internationale committees er nog plekken zijn/maak je interesse kenbaar (of maak gebruik van de *observer-optie*); en wees vervolgens actief en responsief
- Ga naar het internationale congres (in 2019 in Londen!): doe mee in de Study Questions, woon panel sessions bij, vraag aan VIE-bestuur of je ExCo delegate kunt worden

17

www.aippi.org

17

● NautaDutilh



See you in London (15 - 18 september 2019)!



18

www.aippi.org

18