

Unitair octrooi een feit • Bekende popster in Nederland • Nieuwe octrooi-classificatie • V.O. is de nieuwe naam van VEREENIGDE • Opnieuw *IP Firm of the Year* • Amerikaans octrooirecht herzien • IE-seminar voor selecte groep relaties

**IE-MAIL**

Nieuwsbrief van V.O. voor Nederland en België

## Unitair octrooi een feit

Eén Europees octrooi dat eenzelfde beschermingsomvang heeft voor alle lidstaten van de Europese Unie. Sinds enkele maanden is de komst van het Unitair octrooi een feit. De verwachting is echter dat het niet vóór 2015 in werking zal treden. Ratificatie door de deelnemende landen moet nog plaatsvinden. Spanje, Italië en Polen hebben de regeling nog niet of onvolledig ondertekend.

Het verdrag voor het oprichten van een unitaire octrooirechtbank werd op 19 februari 2013 ondertekend door 25 van de 27 EEG-lidstaten. Dit gebeurde nadat de regeling voor het Unitair octrooi en de daarop toepasselijke vertalingsregeling door de Europese Commissie werden aangenomen. De procedureregels voor de rechtbank worden nog uitgewerkt.

Het Unitair octrooi, verleend door het Europees Octrooibureau, zal naast de huidige Europese en nationale octrooien bestaan. Het unitair effect kan tot één maand na verlening van het Europees octrooi gekozen worden.

Naast het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de concurrentiepositie van Europese bedrijven beoogt het Unitair octrooi een grotere rechtszekerheid te verschaffen. Lagere kosten en een betere toegankelijkheid van het octrooisysteem moeten daartoe bijdragen.

Bij het bestaande Europees octrooi, bijvoorbeeld, zijn de kosten hoog voor het indienen van vertalingen bij verlening.

Dat is bedrijven een doorn in het oog. Met de nieuwe regeling is men er echter niet in geslaagd om alle vertalingen direct overbodig te maken. In een minstens zes jaar durende overgangsperiode is bij verlening een vertaling naar één andere taal nog steeds vereist. Ook de hoge jaartaksen die voor het huidig Europees octrooi ieder jaar opnieuw verschuldigd zijn in ieder land van het octrooi, oogstten veel kritiek. Of het Unitair octrooi erin slaagt hieraan tegemoet te komen, is nog onduidelijk aangezien het bedrag voor de jaartakse nog niet vaststaat. Bovendien strekt het Unitair octrooi zich niet uit over alle lidstaten van het huidig Europees octrooi. Hierdoor kan bijkomende nationale octrooibescherming nodig zijn.

### Overgangsperiode

Een verlengbare, ten minste zeven jaar durende overgangsregeling biedt de octrooihouder bij inbreuk op zijn octrooi, of betwisting van de geldigheid ervan, de mogelijkheid om een beroep te doen op de unitaire rechtbank.

# Bekende popster in Nederland



In een kort geding dat diende voor de rechtbank van Den Haag, vorderde Screentime, ontwikkelaar van het programma POPSTARS, een verbod op het teken THE NEXT POPSTAR, de nieuwste talentenjacht uit de koker van Talpa, het productiebedrijf van John de Mol. Deze uitspraak levert interessante nieuwe inzichten op wat betreft het begrip 'algemene bekendheid' van een merk.

De populaire talentenjacht POPSTARS werd tussen 2008 en 2011 in Nederland uitgezonden op SBS6. Al sinds 2001 is Screentime de producent van dit programma, dat in vele andere landen is uitgezonden. Screentime beschikte over een recente spoedregistratie van het woordmerk POPSTARS. Deze aanvraag is inmiddels geweigerd vanwege het beschrijvend karakter van het woord 'popstars' als benaming voor een muziektalentenjacht.

## Niet geldig

De kortgedingrechter wees de vordering van Screentime af. Ook afgewezen werd het betoog van Screentime dat POPSTARS dan toch in elk geval – ondanks het beschrijvend karakter – is

ingeburgerd onder het relevante publiek in de Benelux. Screentime kon namelijk niet aantonen dat POPSTARS in (bijna) de gehele Benelux was ingeburgerd. In België en Luxemburg is POPSTARS immers niet of nauwelijks gebruikt, zodat POPSTARS daar ook niet ingeburgerd kon zijn.

## Beet

Als laatste redmiddel zocht Screentime heil in het Unieverdrag van Parijs. Hierin is bepaald dat een algemeen bekend merk ook zonder registratie voor bescherming in aanmerking komt. En hier heeft Screentime beet. De voorzieningenrechter oordeelt dat wél voldoende is aangetoond dat POPSTARS in Nederland algemeen

bekend is. Enigszins in tegenstelling tot wat de wettelijke terminologie 'algemeen bekend merk' suggereert en ook tegen eerdere uitspraken in, wijst de kortgedingrechter erop dat algemene bekendheid in de 'desbetreffende sector van het publiek' al voldoende is (in dit geval: toeschouwers van talentenjachten). Nu Screentime kan aantonen dat POPSTARS intensief is gebruikt in Nederland, kan zij Talpa verbieden het overeenstemmende teken THE NEXT POPSTAR te gebruiken.

Bedrijven die nu menen te kunnen leunen op de algemene bekendheid van een ongeregistreerd merk, zijn gewaarschuwd. De drempel om algemene bekendheid aan te nemen, ligt nog steeds behoorlijk hoog en er komt bovendien een flinke bewijslast bij kijken. De merkhouder maakt het zichzelf een stuk makkelijker wanneer hij een 'keihard' bewijs van inschrijving van zijn merk op tafel kan leggen.

## Nieuwe octrooiclassificatie

Per 1 januari 2013 is de Europese octrooiclassificatie ECLA (European Classification) van Espacenet, de online database voor octrooien en octrooiaanvragen, vervangen door de zogeheten CPC classificatie (Cooperative Patent Classification). Dit nieuwe classificatiesysteem vervangt niet alleen het ECLA-systeem, maar ook het Amerikaanse systeem en op termijn wellicht ook het IPC-systeem. De octrooiclassificatie maakt een betere ontsluiting van octrooi-informatie mogelijk.

Elk octrooiverlenend land is verplicht een aanvraag te voorzien van een classificatie, de IPC (International Patent Classification). Daarnaast hebben sommige landen nog een eigen classificatie, zoals Japan en tot voor kort het Europees Octrooibureau (EOB) en diens Amerikaanse tegenhanger, het USPTO.

Deze classificaties werken als een schoenendoos. Alle aanvragen op een bepaald stuk van de techniek krijgen dezelfde klasse, totdat de 'schoenendoos' vol is en de klasse moet worden opgesplitst. Zo ontwikkelt zich een dynamisch classificatiesysteem. Op dit moment bevat de IPC zo'n 70.000 klassen.

### Meer 'schoenendozen', minder documenten

Om nu meer standaardisatie te bereiken, hebben het EOB en het USPTO hun classificatiesystemen samengevoegd. Het CPC-systeem mag nu met recht het meest uitgebreide classificatiesysteem worden genoemd, want uit de 150.000 klassen van de US-classificatie en de 140.000 klassen van de ECLA heeft de CPC nu ruim 250.000 klassen overgenomen. Dat betekent voor de gebruiker weliswaar meer 'schoenendozen' om in te zoeken, maar per schoenendoos een kleiner aantal documenten.



## V.O. is de nieuwe naam van VEREENIGDE

Vanaf 30 maart 2013 heet ons kantoor niet langer VEREENIGDE, maar gaan wij verder onder de nieuwe naam V.O. Dit is een directe verwijzing naar de naam waaronder het kantoor in 1916 is opgericht: Vereenigde Octrooibureaux. Voor velen een vertrouwde naam. De nieuwe naam is duidelijker, voor zowel onze nationale als onze internationale relaties.

Met de naam is ook onze url gewijzigd naar [www.vo.eu](http://www.vo.eu) en eindigen al onze e-mailadressen nu in '@vo.eu' in plaats van '@verenigde.com'. Verder is de uitstraling van onze gedrukte media meer in overeenstemming gebracht met die van onze website.

Inhoudelijk is er niets veranderd. Onze dienstverlening is en blijft precies zoals die was. Wij blijven ons best doen cliënten in staat te stellen het maximale uit hun intellectuele eigendom te halen. Op een werkwijze die op hen is afgestemd en met de kennis en kunde van onze hooggekwalificeerde professionals. Daar staat V.O. voor, als full-service dienstverlener op het gebied van octrooien en merken.



## Opnieuw IP Firm of the Year

V.O. is opnieuw verkozen tot *IP Firm of the Year* voor haar dienstverlening op het gebied van octrooien en merken in Nederland. De uitverkiezing vond plaats tijdens de Managing IP Global Awards 2013. Otto Oudshoorn en Frits Schut, partners van V.O., namen de prijs op 17 april in ontvangst, in het Dorchester Hotel in Londen.

V.O. ontving deze prestigieuze prijs ook in 2010. De Managing IP Global Awards worden jaarlijks uitgereikt aan IE-kantoren die zich op bijzondere wijze hebben weten te onderscheiden.

### » Vervolg van voorpagina

Of om in plaats daarvan, zoals in het verleden, te dagvaarden via de bestaande nationale rechtbanken. Dit kan vooral van belang zijn voor MKB'ers die hun octrooi slechts in één land wensen af te dwingen. Na de overgangperiode wordt de unitaire rechtbank de enige beschikbare instantie. Kosten en kwaliteit van het functioneren zijn nog af te wachten. Nationale octrooien zijn dan nog de enige uitwijkmogelijkheid om de unitaire rechtbank te omzeilen.

Het ziet er dus naar uit dat de komst van het Unitair octrooi de situatie niet vereenvoudigt, maar de keuzemogelijkheden voor het verkrijgen of afdwingen van een octrooi in Europa vergroot. Elk met zijn eigen voor- en nadelen: nationale octrooien, het bestaande Europees octrooi of een Unitair octrooi.

## Amerikaans octrooirecht herzien

Per 16 maart is het Amerikaans octrooirecht (America Invents Act) overgegaan van het *first to invent*-systeem naar een systeem dat bekend staat als het *first inventor to file*-systeem. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

- Waar voorheen de *eerste uitvinder* aanspraak maakte op bescherming (*first to invent*), worden nu alleen nog de specifieke aspecten van de uitvinding die in de aanvraag zijn beschreven, beschermd tegen de stand van techniek die later dan de indieningsdatum is gepubliceerd (*first to file*). Hiermee sluiten de VS zich aan bij de praktijk die door de meeste andere landen, waaronder Europa, wordt gevolgd.
- De voordelen van zogeheten *provisional applications* verdwijnen voor de Amerikaanse procedure. Voortaan geldt eender welke eerste (buitenlandse) indieningsdatum van de aanvraag als effectieve datum voor de bepaling van de stand van techniek.
- Alleen eerdere publicaties van de uitvinder kunnen door een *grace-period* van een jaar worden uitgezonderd van de stand-van-techniekbeoordeling.

Deze wijziging van de *grace-period*-voorziening is met name van belang voor gebruikers die erop vertrouwen in voorkomend geval via het *first to invent*-principe toch rechten te kunnen verkrijgen voor een minimalistische *provisional application*. Daarbij werd zonder aanpassingen een uitvindingsmededeling of wetenschappelijke verhandeling tegen zeer geringe kosten als *provisional application* ingediend, erop vertrouwend dat dit voldoende basis gaf om in een later stadium toch rechten te kunnen verkrijgen.

Hoewel deze praktijk in veel opzichten niet was aan te bevelen, is het voortzetten daarvan met de nieuwe wetswijziging praktisch irrelevant geworden.

Voor de Amerikaanse procedure is het nu dus aan te bevelen een juist opgestelde en volledige aanvraag in te dienen, met een zo ruim mogelijke beschermingsomvang en verdedigbare terugvalposities; of het nu een *provisional* aanvraag betreft of een Europese aanvraag. Anders bestaat het risico dat een latere uitvinder met de vinding aan de haal gaat.



## IE-seminar voor selecte groep relaties

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2013 organiseert V.O. een IE-seminar voor relaties in Nederland en België.

Dit tweedaagse seminar is bedoeld voor ondernemingen of instanties met een actief octrooi- en/of merkenbeleid, die hun algemene kennis en vaardigheden op dit terrein willen actualiseren. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, formaliteiten, procedures en strategiebeplanning. Deelnemers kunnen ook zelf suggesties aandragen. Het inhoudelijke programma wordt deels afgestemd op de deelnemersgroep. Het evenement vindt plaats op een locatie in Zuid-Nederland of Vlaanderen. De taal is Nederlands.

### Programma

Octrooi- en merkengemachtigden en advocaten van V.O. verzorgen het seminar. De ochtendsessie van de eerste dag is gewijd aan het op peil brengen van algemene IE-kennis. In daaropvolgende sessies zoomen we in op de diverse IE-rechten. Ook wordt gekeken naar de reikwijdte daarvan. Hoe gaat u die rechten inzetten voor de eigen onderneming? Hoe moet u octrooien van derden lezen? Wat wordt eigenlijk door het octrooi, model of de merknaam beschermd? Verder passeren actuele ontwikkelingen de revue, waaronder het eenheidsoctrooi en de wijzigingen in de Amerikaanse Patents Act die samenhangen met een overgang naar het *first to file*-systeem. Het seminar wordt afgesloten met een casus.

### Aanmelden

De kosten voor cliënten bedragen € 585,- (excl. btw) per deelnemer, inclusief lunch en diner, exclusief eventuele hotelovernachting. Niet-clieënten betalen € 750,-. De locatie is nog niet bekend en wordt vastgesteld mede op basis van de aanmeldingen. Het maximumaantal deelnemers is gesteld op twintig. Belangstellenden kunnen zich vóór 24 mei aanstaande aanmelden door contact op te nemen met Rob van Niele, V.O. Den Haag (tel. +31 70 416 67 62; r.vanniele@vo.eu), of met Annemie Jaeken, V.O. Leuven (tel. +32 16 24 08 50; a.jaeken@vo.eu). Ook voor nadere informatie of suggesties kan men zich tot hen richten.

### Redactie

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

### V.O.

Johan de Wittlaan 7  
Postbus 87930  
2508 DH Den Haag

### Telefoon

070 - 416 67 11

### Telefax

070 - 416 67 99

### E-mail

patent@vo.eu  
trademark@vo.eu

### Website

www.vo.eu

### 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@vo.eu

*Wilt u de IE-mail ook digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via onze website, [www.vo.eu](http://www.vo.eu).*

### © V.O., 2013

IE-mail is de nieuwsbrief van V.O. over intellectuele eigendom en wordt verspreid onder relaties van V.O. in Nederland en België. 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.