

De plank misgeslagen • Delegatie EPO en V.O. bezoekt VS • Octrooieren ook effectief voor midden- en kleinbedrijf • Vlaanderen lanceert project *Ik innoveer* • Regels voor indienen afgesplitste Europese octrooiaanvragen versoepeld • Seminar München

IE-MAIL

Nieuwsbrief van V.O. voor Nederland en België

V.O.-seminar

China en de kracht van IE

In het voorjaar van 2014 organiseert V.O. een seminar waarin *China en de kracht van intellectuele eigendom* vanuit praktische invalshoeken wordt belicht. In samenwerking met Valentin de le Court (als advocaat werkzaam bij de Chinese firma HFG - Law Firm & IP Practice) en met adviesbureau Customs Knowledge.

Na de VS is China de grootste handelspartner van de EU. Bij die handel nemen octrooien en merken een steeds belangrijkere positie in; die kunnen gebruikt worden om de Europese markt te beschermen tegen namaak en ze zijn in China essentieel om goed samen te werken met lokale bedrijven.

In het Westen bestaat nog veel scepsis over intellectuele eigendom (IE) in China. Een recht verleend krijgen, zou te moeilijk zijn, en de rechten zouden niet te handhaven zijn. Maar China ontwikkelt zich in razend tempo tot een land met een volwassen IE-rechtssysteem. In veel opzichten lijkt het verleningssysteem op het Europese systeem; er zijn inmiddels tal van voorbeelden waaruit blijkt dat succesvolle handhaving van

octrooi- en merkrechten tegen inbreukmakers geen uitzondering is.

Met het seminar willen we ondernemers een beter inzicht geven in het belang van IE voor handel met China. We geven praktische tips en besteden aandacht aan het maken van afspraken met een Chinese partner. Ook gaan we hen informeren over interessante douanetechnische onderwerpen, bijvoorbeeld hoe men het beste bij de douane van Nederland of een andere EU-lidstaat een verzoek kan indienen om illegale invoer te voorkomen.

Nadere informatie over dit seminar wordt 3 februari 2014 bekendgemaakt op www.vo.eu. Relaties van V.O. ontvangen bovendien een uitnodiging.

De plank misgeslagen

Een idee op zichzelf komt niet zonder meer in aanmerking voor bescherming via het auteursrecht. Daar kwam ook Raab TV kortgeleden achter. Raab TV is de producent van het Duitse tv-programma *Turmspringen*, waarin bekende persoonlijkheden een sprong van de hoge duikplank wagen. Klinkt dit programma u bekend in de oren? Dat kan kloppen, want Eyeworks produceerde vorig jaar een vergelijkbaar programma, dat in Nederland werd uitgezonden onder de naam *Sterren Springen*. En daartegen maakte Raab TV dan ook bezwaar, en wel bij de Haagse rechtbank.

Het bezwaar van Raab TV in het kort: in *Sterren Springen* nemen ook bekende persoonlijkheden deel aan een schoonspringwedstrijd. Daar kwam bij dat zowel Raab TV als Eyeworks haar format in diverse landen aan de man probeerde te brengen. Zodoende kon Raab TV in landen waar Eyeworks haar format al had verkocht, geen interesse meer wekken met *Turmspringen*.

Televisie-format beschermd door auteursrecht

Op zich kan een televisie-format, mits voldoende concreet uitgewerkt, door het auteursrecht worden beschermd. Door middel van een 23-tal aspecten van het format dat *Turmspringen* behelst, betoogde Raab TV dat haar format auteursrechtelijke bescherming geniet. Zo bevat het format van *Turmspringen* eigenschappen op het gebied van 'showconcept', 'de set', 'setting, look & feel', 'de deelnemers', 'graphics', 'de sprong' en 'titel/logo'. Echter,

het gaat uiteindelijk om de vraag of Eyeworks, door ook een programma over schoonspringende bekenden te produceren, daadwerkelijk inbreuk maakt op Raab TV's auteursrecht.

Geen inbreuk

Hoewel *Sterren Springen* elementen bevat uit *Turmspringen* (bijvoorbeeld het type deelnemers, de set, het soort presentator en de showelementen rondom de sprong), concludeert de rechtbank dat de verschillen de overhand hebben in de vergelijking. *Sterren Springen* wekt een andere totaalindruk en vormt dus geen inbreuk op het auteursrecht van Raab TV. Met de door haar geïnitieerde rechtszaak sloeg Raab TV de (duik)plank dus mis, met als gevolg dat zij het format van Eyeworks naast zich moet dulden. Deze zaak bevestigt maar weer eens dat een idee op zichzelf – zonder concrete invulling of vormgeving – niet voldoende is om tegen derden op te treden.

Delegatie EPO en V.O. bezoekt VS

Examiners van het Europees Octrooibureau (EOB) maken soms een studiereis naar landen of regio's buiten de EOB-zone. Als ze dat doen, is het uitgangspunt een kennisuitwisseling die de samenwerking tussen beide partijen bevordert.

Een dergelijke gelegenheid deed zich afgelopen september voor. Een delegatie van vier Examiners met hun Director, werkzaam in München en Den Haag, reisde af naar de VS voor een bezoek aan onze cliënten DSM Functional Materials (Elgin bij Chicago), Dow Chemical (Freeport, Texas) en BASF Global (Tarrytown, New York). Huub Maas, Harrie Marsman en Otto Oudshoorn vergezelden de Examiners en Director namens V.O.

De bedrijfsbezoeken waren deels gewijd aan het verduidelijken van bepaalde EOB-procedures, bijvoorbeeld op het



De delegatie van EPO en V.O.

gebied van opposities en het aanbrennen van wijzigingen in octrooiaanvragen. Uiteraard werd uitvoerig stilgestaan bij de invoering van het Gemeenschapsoctrooi (*Unitary patent*). Ook sommige verschillen tussen de EOB-procedures en het Amerikaanse octrooisysteem kwamen aan de orde, met name op het gebied van duidelijkheid in de claims. Van hun kant lieten de Examiners zich graag bijpraten over de nieuwste door

DSM, Dow en BASF ontwikkelde technologieën; kennis die mogelijk positief uitwerkt bij de beoordeling van hun octrooiaanvragen. In dat kader bezochten zij ook diverse laboratoria en productielocaties.

Als directe schakel tussen deze multinationals en het EOB konden de specialisten van V.O. de verbinding leggen tussen beide partijen en inzichtelijk maken tegen welke problemen octrooiaanvragers aanlopen bij het volgen van octrooi-procedures en wat men van het octrooisysteem verwacht.

Na afloop van het bezoek spraken de enthousiaste deelnemers de intentie uit vaker een open-vizierbijeenkomst te organiseren. Gezien de ontwikkelingen die momenteel in zowel het Amerikaanse als het Europese octrooisysteem plaatsvinden, blijft het vast niet bij een intentie.

Octrooieren ook effectief voor midden- en kleinbedrijf

Kleine en middelgrote bedrijven blijken, net als grote bedrijven, te profiteren van de bescherming van innovatieve producten via octrooien. Dit is in tegenstelling tot wat tot nu toe over het algemeen werd verondersteld. Wel kiezen mkb-bedrijven veel minder vaak dan grote bedrijven voor octrooibeschermtng. Dat blijkt uit onderzoek onder Vlaamse bedrijven, waarvan de resultaten afgelopen juni zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke *Journal of Product Innovation Management*. De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven roepen mkb-bedrijven op hun octrooistrategie te heroverwegen.

Benutten

De belangrijkste vraag was: weten mkb-bedrijven en grote bedrijven de exclusiviteit die octrooien geven, in dezelfde mate te benutten? De onderzoekers zagen deze exclusiviteit terug in het duidelijke verband tussen enerzijds wel of niet octrooien aanvragen en anderzijds het deel van de omzet behaald uit innovatieve producten en een hogere winstgevendheid. Het verband was echter, verrassenderwijs, ongeveer even sterk voor mkb-bedrijven als voor grote bedrijven.

Op basis van eerder, vooral Amerikaans, onderzoek verwachtten de onderzoekers juist dat mkb-bedrijven minder zouden profiteren van de exclusiviteit die een octrooi geeft, omdat handhaven van octrooien tegen

inbreukmakers te duur zou zijn. Ze hadden verwacht dat mkb-bedrijven octrooien dan ook vooral zouden gebruiken om licentie-inkomsten te ontvangen. Voor de onderzochte Vlaamse mkb-bedrijven bleek dit juist niet het geval. Zij slagen er net zo goed als grote bedrijven in om met een octrooi een groter aandeel van hun omzet uit innovatieve en meer winstgevende producten te behalen, maar verstrekken minder vaak licenties. Tot slot bleken de aan octrooieren verbonden kosten geen zichtbaar effect te hebben op de winstgevendheid.

In dat licht is het opvallend dat slechts 17% van de onderzochte mkb-bedrijven octrooiaanvragen had ingediend, vergeleken met 43% van de grote bedrijven. De onderzoekers concluderen dan

ook dat ook mkb-bedrijven octrooieren zouden moeten overwegen als strategie om een maximaal rendement uit hun innoverende activiteiten te halen.

Vlaanderen lanceert project *Ik innoveer*

De Belgische overheid is er veel aan gelegen om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf – in Vlaanderen spreekt men van kmo's oftewel kleine en middelgrote ondernemingen – meer innovatie-*mind*ed te maken. Daartoe is in juli van dit jaar het project *Ik innoveer* van start gegaan. Met dit project wil de overheid samen met diverse werkgeversorganisaties (en onder andere expertisecentrum Flanders DC) zo'n 10.000 kmo's informeren over innovatie. Als daarbij ook de conclusies van het hiernaast besproken onderzoek ter harte worden genomen, leidt dit ongetwijfeld tot meer octrooi-activiteiten.

Regels voor indienen afgesplitste Europese octrooiaanvragen versoepeld

Vanaf 1 april 2014 is het indienen van afgesplitste octrooiaanvragen weer mogelijk zolang de 'moederaanvraag' nog aanhangig is. Die aankondiging heeft het Europees Octrooibureau (EOB) onlangs gedaan. Daarmee wordt de in 2010 ingevoerde kortere termijn voor het indienen van afgesplitste aanvragen afgeschaft. Deze termijn hield in dat het indienen van afgesplitste aanvragen in principe alleen mogelijk was binnen 24 maanden na de eerste inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door het EOB na het nieuwheidsrapport.

De nieuwe regels gelden voor alle afgesplitste aanvragen die vanaf 1 april 2014 worden ingediend. Dit betekent dat het dan ook weer mogelijk wordt afgesplitste aanvragen in te dienen voor aanvragen waarvan de kortere termijn reeds is verstreken, mits de aanvraag dan nog aanhangig is. Daarom kan het voor sommige aanvragen wenselijk zijn de verleningsprocedure zo lang mogelijk te rekken.

Wel zal er een extra taks worden ingevoerd, om te

ontmoedigen dat afgesplitste aanvragen op hun beurt weer dienen als basis voor een verdere afgesplitste aanvraag. Het wordt niet wenselijk gevonden dat aanvragen steeds verder worden afgesplitst in meerdere generaties afgesplitste aanvragen.

De taks loopt op voor elke generatie van afgesplitste aanvragen, tot een bepaald maximum. De details van deze taks worden later bekendgemaakt.

Seminar München

In navolging van het in oktober 2011 in München gehouden seminar, organiseerde V.O. in oktober 2013 een tweede editie, met als titel *Autumn Seminar on Recent Developments in IP*.



De deelnemers kwamen deze keer uit de VS en China. In Hotel Excelsior, centraal in de Beierse hoofdstad, werden ze in twee dagen volledig bijgepraat over een aantal actuele onderwerpen op octrooigebied. Denk aan het aanvullend beschermingscertificaat (*Supplementary Protection Certificate*), octrooirechtspraak in Nederland en Duitsland, de versnelde nietigheidsprocedure bij de Duitse Octrooirechtbank en de vernelde inbreukprocedure bij de Arondissementsrechtbank van München en het Gemeenschapsoctrooi. Sprekers waren onder meer enkele rechters van genoemde rechtbanken en een advocaat van het Europees Octrooibureau. Ook waren er presentaties door specialisten van V.O.

Excursies

De presentaties werden afgewisseld met excursies naar het Duitse octrooi- en merkenbureau en naar het Duitse (technologie)museum. Op de derde dag stond een uitstapje naar de stad Regensburg op het programma, met een speciaal bezoek aan het BioPark: in Beieren het op een na grootste centrum voor biotechnologie. De deelnemers werden daar ontvangen en rondgeleid door een van de oprichters van GeneArt AG, een succesvol biotech-bedrijf dat gespecialiseerd is in gensynthese en DNA-engineering.

Voor deelnemers en organisatoren bleek het seminar een zeer geschikt podium voor het delen van actuele vakkennis. De aanwezige kennis riep weer nieuwe vragen en discussies op. De focus op enkele thema's verdiepte en verbreedde daarbij ieders inzicht. Bovendien zijn dit uitgelezen momenten om elkaar beter te leren kennen. Er worden daarom nu reeds plannen ontwikkeld om in 2015 een derde internationaal seminar te organiseren. Nadere berichten hierover volgen in een volgende nieuwsbrief.

Wilt u via een directe mail op de hoogte blijven van de seminarplannen? Laat dit dan weten aan uw contactpersoon bij V.O. of stuur een mail naar Rob van Niele, r.vanniele@vo.eu.

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.

© 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.

*Wij wensen u een mooie
kerst toe en een gezond
en gelukkig 2014!*