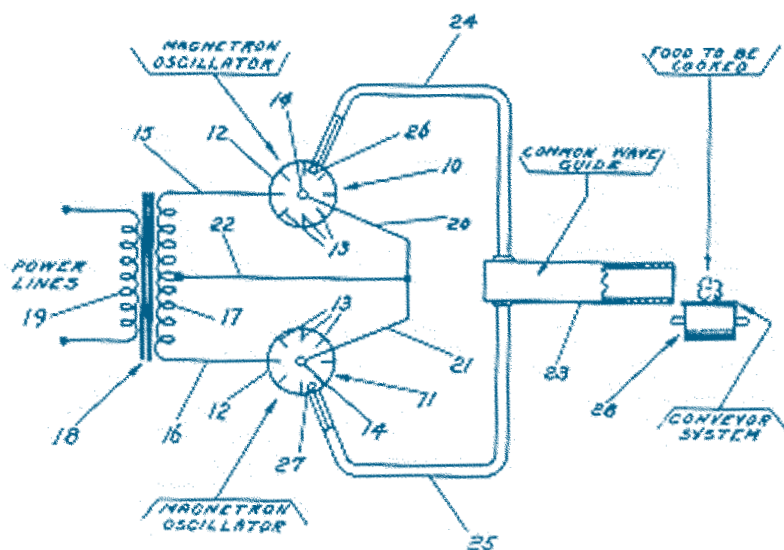


Van 'death ray' tot warme hap

Rond 1935 was het Britse leger op zoek naar een nieuw wapen om vijandelijke vliegtuigen neer te halen. Men dacht, geheel in de stijl van de spannende science fiction-boeken uit die tijd, aan het gebruik van radiostraling als een 'death ray', een dodelijke straal waarmee vliegtuigen van grote afstand uit de lucht konden worden geschoten. Robert Watson-Watt, hoofd van het Britse Laboratorium voor Radio-onderzoek, schreef de legerleiding een negatief memo over de 'death ray'. Het zou veel te veel energie kosten om een vliegtuig met radiostraling neer te halen, maar het moest wel mogelijk zijn om met radiostraling een vliegtuig te detecteren.

Op 17 september 1935 schreef Watson-Watt geschiedenis door het eerste octrooi voor een radarinstallatie op zijn naam te zetten.



Tien jaar later, toen de oorlog voorbij was, wandelde Percy Spencer van de Amerikaanse firma Raytheon langs een in werking zijnde radarinstallatie. Tot zijn verbazing veranderde een chocolade-pindareep in zijn broekzak plotseling in een plakkerige massa.

Spencer legde de link met de radiostraling van de radarinstallatie al snel, en op 8 oktober 1945 verkreeg hij het eerste octrooi voor een apparaat om met radiostraling voedsel te verwarmen: de magnetron.

De uitvinding van de radar en die van de magnetron zijn twee hoofdstukken uit *Inventing the 20th Century* van de Britse schrijver en octrooi-expert Stephan van Dulken (The British Library, ISBN 0-7123-0866-0).

De redactie,

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Johannes van Melle
Rob van Niele
Otto Oudshoorn
Peter van der Wees

VEREENIGDE

Nieuwe Parklaan 97
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 - 416 67 11

Telefax

070 - 416 67 99

E-mail

patent@vereenigde.nl
trademark@vereenigde.nl

MARS & OOSTENBROEK ADVOCATEN

Zwolsestraat 17c
2587 TX Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.nl

© VEREENIGDE, 2001

Onze nieuwsbrief is met uiterste zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het louter afgaan op deze informatie is uitgesloten.

maart 2001

IE-mail

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Weggoien is zonde

Europa overweegt grace period

Turkije treedt toe tot het Europees Octrooiverdrag

USPTO gaat Amerikaanse octrooiaanvragen publiceren

VEREENIGDE op locatie: Groningen

Van 'death ray' tot warme hap

Ter inleiding

Voor u ligt het vierde nummer van IE-mail, de nieuwsbrief van VEREENIGDE, waarin weer enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van octrooien, merken en advocatuur onder de aandacht worden gebracht.

Nieuw is de rubriek 'VEREENIGDE op locatie', waarin de verschillende vestigingen van VEREENIGDE om de beurt aan de lezer worden gepresenteerd. Zo krijgt u een gevarieerd beeld van al onze activiteiten.

Ook nieuw is de cartoon van een vogelbekdier, die voortaan als een vast item de IE-mail zal opluisteren.

Toegegeven, het is een niet alledaags beestje met eigenaardige uiterlijke kenmerken. Met zijn eendensnavel, staart en zwemvliezen lijkt het een combinatie van verschillende diersoorten. Het symboliseert daarbij een originaliteit en veelzijdigheid die VEREENIGDE graag nastreeft. Ons vogelbekdier heeft daarbij bovendien het unieke vermogen om spitsvondig uit de hoek te komen.

Nieuwe merkenwet Nederlandse Antillen

De Nederlandse Antillen kennen sinds 1 januari 2001 een volledig nieuwe merkenwet, die voor een belangrijk deel gebaseerd is op de Benelux-Merkenwet van 1996.

De nieuwe wet doet dan ook zeer vertrouwd aan.

De overgangsbepalingen bij de nieuwe wet bevatten echter een aantal nieuwe regels die het voor alle houders of gebruikers van een merk op de Nederlandse Antillen noodzakelijk maken om actie te ondernemen.

Het betreft hier onder meer de mogelijkheid om dienstmerken in te schrijven, en de plicht om alle bestaande inschrijvingen vóór 31 december 2001 te herregistreren.

Vanzelfsprekend zal VEREENIGDE al haar cliënten hierover nog in detail informeren.

Octrooigemachtigden
Merkgemachtigden
Advocaten

VEREENIGDE

Weggooien is zonde

Niemand beschikt over onbeperkte (archiefruimte. Soms biedt opruimen uitkomst. Daarbij dient men wel rekening te houden met de verplichte bewaartermijn van gegevens, die maximaal twintig jaar is.

Bewaartermijnen

Voor verschillende stukken bestaan verschillende bewaartermijnen, variërend van vijf tot twintig jaar. Het recht van een klant op afgifte van stukken verjaart vijf jaar nadat de desbetreffende dienstverlener de bemoeienissen met de zaak heeft beëindigd (7:412 BW).

De bewaartermijn voor administratieve gegevens is langer, namelijk zeven jaar (3:15a BW jo 2:10 BW). Ook de Algemene Wet Rijksbelasting kent zo'n zevenjarige termijn voor fiscale bewaarverplichting.

Europa overweegt grace period

Op een onlangs gehouden conferentie in het kader van het Europese octrooirecht is onderkend dat nieuwe vormen van communicatie, zoals Internet, het in toenemende mate lastig maken om een uitvinding geheim te houden. Eén van de belangrijkste vereisten voor octrooieerbaarheid is dat een uitvinding nieuw is. Nergens ter wereld, op enige wijze, mag het publiek voor de eerste indieningsdatum kennis hebben kunnen nemen van de materie van de uitvinding. Dit vereiste (ook wel absoluut nieuwheidsvereiste genoemd) wordt zeer strikt geïnterpreteerd. Indien achteraf blijkt, dat een vinding al bekend was, is dit een grond voor vernietiging van het octrooi.

Voor uitvinders en bedrijven blijkt het in de praktijk bijzonder lastig om een uitvinding geheim te houden. Onder de huidige regelgeving is het slechts in een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk om aan dit nieuwheidsvereiste te ontsnappen, bijvoorbeeld als een ander zich de uitvinding onrechtmatig heeft toegeëigend en deze (eventueel door het indienen van een eigen octrooiaanvraag) in de openbaarheid heeft gebracht.

De oplossing

Tijdens de conferentie hebben deskundigen een oplossing voor de problemen met het nieuwheidsvereiste gepresenteerd in de vorm van een grace period. Dit is een bepaalde termijn waarbinnen het voortijdig bekend worden van octrooieerbare informatie afkomstig van de uitvinder geen consequenties voor de beoordeling op nieuwheid heeft. De grace period wordt bijvoorbeeld in de VS al toegepast. Voor wat Europa betreft, spreken de deskundigen elkaar voorlopig nog tegen. Vooralsnog is het onduidelijk welke kansen zo'n grace period maakt in het Europese octrooirecht.

De laatste termijn waarmee men rekening dient te houden is de verjaringstermijn voor beroepsfouten. Voor de aansprakelijkheid van een dienstverlener jegens zijn klant geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint echter pas te lopen nadat de klant c.q. benadeelde met zowel de schade of boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is. Omdat dit tijdstip van bekendheid ver in de toekomst kan liggen, is er een maximum gesteld van twintig jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.

Op safe?

Gegevens van klanten moeten dus vijf jaar echt bij de hand worden gehouden en administratieve gegevens zeven jaar. Als men 'op safe' wil spelen dient men dossiers tot twintig jaar nadat ze zijn gesloten te bewaren.



"Ik gebruik de grace period altijd om mijn ideeën uit te broeden"

Turkije treedt toe tot het Europees Octrooiverdrag

Sinds Turkije in november 2000 het Europees Octrooiverdrag heeft geratificeerd, kan het, als lidstaat van dat verdrag, worden aangewezen als land waar een Europees octrooi van kracht wordt.

Turkije had sinds 1973, na de conferentie over de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag, het recht om toe te treden, maar heeft hier pas onlangs gebruik van gemaakt. Twintig landen nemen deel aan het Europees Octrooiverdrag. Naast Turkije zijn dit de vijftien EU-landen en Zwitserland, Liechtenstein, Monaco en Cyprus. Verder is het ook mogelijk in nog zes kleinere, voornamelijk Oosteuropese, landen bescherming te verkrijgen op basis van een Europees octrooi. Deze landen zijn daartoe uitgenodigd door de lidstaten van het Europees Octrooiverdrag. De totale markt wordt geschat op 450 miljoen mensen.

USPTO gaat Amerikaanse octrooiaanvragen publiceren

Het US Patent and Trademark Office (USPTO) gaat octrooiaanvragen die na 29 november 2000 zijn ingediend, publiceren. Dit is het gevolg van wijzigingen in de Amerikaanse octrooiwetgeving die bekend staan als de zgn. 'Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act', die in 1999 door de toenmalige president Clinton is getekend.

In het oude systeem waren octrooiaanvragen pas na de verlening van een octrooi voor het publiek toegankelijk. Dit systeem kon echter tot onaangename verrassingen leiden. De mogelijkheid bestond immers van de ene op de andere dag inbreuk op een verleend octrooi te maken, zonder daarvoor zelfs maar van het bestaan van een aanvraag te hebben geweten.

In de meeste landen worden octrooiaanvragen gepubliceerd, doorgaans 18 maanden na indiening/eerste prioriteitsdatum. Ook voor de VS gaat nu deze 18-maandspublicatietermijn gelden.

Het effect van publicatie

Een belangrijk voordeel van het publiceren van octrooiaanvragen is, dat een 'pretentie van recht' ontstaat; derden kunnen kennismaken van hetgeen een aanvrager als zijn

exclusieve rechten ziet. Onder bepaalde omstandigheden kan door de octrooiaanvrager een redelijke vergoeding gevraagd worden voor het geval een derde bewust inbreuk maakt op de nog niet verleende claims. Het verleende octrooi dient dan wel een uitvinding te claimen die 'in hoofdzaak identiek' is aan de uitvinding die in de aanvraag werd geclaimd. Wat hieronder verstaan dient te worden, zal in de voorkomende gevallen door een rechter bepaald moeten worden.

Een ander gevolg van de publicatie van octrooiaanvragen is, dat de gepubliceerde aanvraag 'stand van de techniek' vormt, waardoor het voor anderen moeilijker wordt om vergelijkbare materie te octrooieren.

Publicatie zal niet in alle gevallen plaatsvinden. Op verzoek kan publicatie worden tegengehouden als een verklaring wordt overgelegd, dat voor dezelfde uitvinding niet ook buiten de VS een octrooiaanvraag is of wordt ingediend. Bovendien moet een dergelijk verzoek reeds bij de indiening van een octrooiaanvraag worden gedaan. Latere verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Hoewel de publicatie op verzoek ook vervroegd kan worden, is de verwachting nu dat de eerste aanvragen op zijn vroegst op 29 mei 2001 gepubliceerd worden.

VEREENIGDE op locatie: Groningen

De Groningse vestiging van VEREENIGDE is opgericht in 1973 en daarmee de oudste vestiging buiten het hoofdkantoor. De bezetting van het sfeervolle pand aan de Heresingel heeft lange tijd bestaan uit twee octrooigemachtigden, maar heeft in de laatste jaren een groei tot vier octrooigemachtigden en twee gemachtigden in opleiding doorgemaakt. Naar het zich laat aanzien zal deze groei zich voortzetten.

Vooraf innoverende bedrijven en onderzoekers in de noordelijke provincies vinden in de Groningse vestiging een partner voor het behartigen van hun belangen op het gebied van het octrooirecht. In deze markt is de Groningse vestiging met afstand de grootste 'speler'. Voor specifieke expertise op het gebied van octrooirecht wat betreft onder meer agrarische techniek, telecommunicatie en biotechnologie weten echter ook cliënten uit andere delen van ons land en uit het buitenland de Groningse vestiging te vinden. Uiteraard zijn ook voor bedrijven in de noordelijke provincies kwesties op andere terreinen van de intellectuele eigendom dan octrooirecht van belang.



Hiervoor wordt samengewerkt met specialisten in één van de andere vestigingen van VEREENIGDE.

Adres: Heresingel 7, 9711 EP Groningen
Telefoon 050 314 42 88