

Waarmerkplicht
vertalingen afgeschaft

Dubieuze facturen

Europees Octrooibureau
blijft in Rijswijk

Nieuwe merken- en
modellenwetgeving

Analyse van IE-gedrag
van de concurrent

Kort nieuws over
VEREENIGDE

Octrooigeschiedenis:
beschermingsduur
octrooien

Written opinion bij Nederlandse octrooiaanvragen

Binnenkort gaat het Octrooicentrum Nederland (OCNL) de nieuwheidsrapporten uitbreiden met een geschreven toelichting. Dit is naar analogie van de zogenoemde *written opinion* die sinds enige tijd door het Europees Octrooibureau wordt opgesteld voor Europese octrooiaanvragen en bij het nieuwheidsrapport wordt meegedeeld. Voor internationale octrooiaanvragen (PCT-aanvragen) bestond de *written opinion* al langer.

Het OCNL verschaft naar eigen zeggen de geschreven toelichting om de nieuwheidsrapporten begrijpelijker te maken. Deze ontwikkeling is interessant, omdat dit betekent dat het OCNL zich weer meer met de inhoud van het octrooi gaat bemoeien. Sinds de introductie van de Rijks-octrooiwet 1995 is de Octrooiraad, die vroeger zorgdroeg voor de - zeer degelijke - inhoudelijke beoordeling van octrooiaanvragen, geheel afgebouwd. De nieuwe wet voorziet in een octrooie-
gistratiesysteem, waarbij de rechter uiteindelijk moet oordelen over de geldigheid van een octrooi. En alleen indien hierover een geschil zou ontstaan. Een inhoudelijke toetsing van alle octrooiaanvragen werd bij de wet van 1995 niet nodig en inefficiënt geacht.

Geschreven toelichting

Met het geven van de geschreven toelichting, lijkt de praktijk bij het OCNL weer iets meer in de richting van de oude octrooiraad op te schuiven. De toelichting zal bij het nieuwheidsrapport worden gevoegd en hiermee worden gepubliceerd. Dit wijkt af van de procedure bij het Europees Octrooibureau. Voor Europese en PCT-octrooiaanvragen is de *written opinion* alleen via inzage van de registers te vinden.

Waarmerkplicht vertalingen afgeschaft

Per 1 augustus 2006 is de plicht om de Nederlandse vertaling van Europese octrooien door een octrooigemachtigde te laten waarmerken, afgeschaft.

Europese octrooien worden altijd in een van de drie officiële procestalen - Engels, Duits of Frans - verleend. Om een verleend Europees octrooi in Nederland van kracht te laten blijven, dient binnen drie maanden na publicatie van de octooiverlening een Nederlandse vertaling van het octrooischrift bij het Octrooiencentrum Nederland te worden ingediend. Die vertaling moest voorheen gewaarmerkt zijn door een octrooigemachtigde. Per 1 augustus 2006 is deze waarmerkplicht komen te vervallen.

Kwaliteit

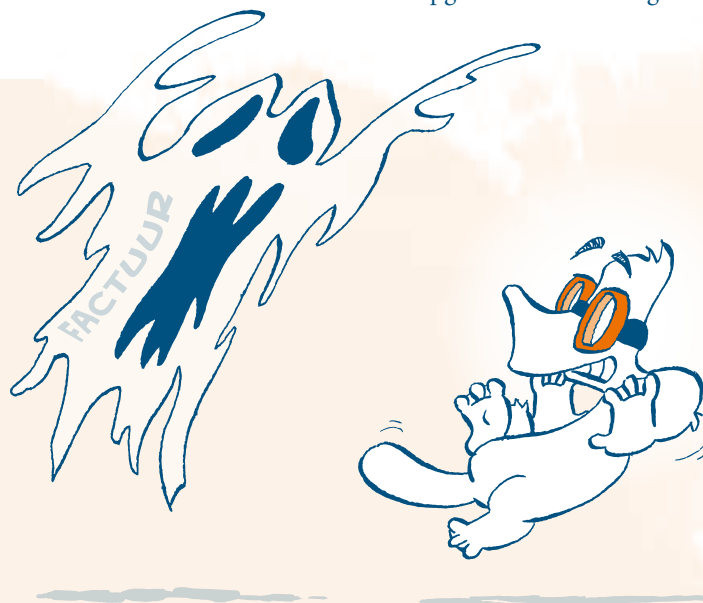
De kwaliteit van de vertaling blijft evenwel van groot belang. Volgens de Rijsoctrooiwet blijft gelden dat wanneer in de vertaling de beschermingsomvang beperkter is dan de beschermingsomvang van het Europese octrooi, de Nederlandse vertaling als authentieke tekst geldt bij de beoordeling van inbreukgeschillen. Een onzorgvuldige vertaling kan dus leiden tot een beperktere beschermingsomvang.

Het is en blijft dus van groot belang dat de vertaling accuraat is en door deskundigen aangaande de interpretatie van octrooien wordt opgesteld of althans gecontroleerd.

Dubieuze facturen

Het kan u als aanvrager van een octrooi of een merk overkomen dat u een factuur krijgt toegestuurd van een instantie die u als dienst aanbiedt om uw octrooi of merk te 'registreren'. Deze factuur heeft een officieel voorkomen en betreft een bedrag dat naar het gevoel overeenkomt met een officiële takse die benodigd zou kunnen zijn voor instandhouding van uw octrooi of merk.

Bij het lezen van de 'kleine lettertjes' op de factuur blijkt echter dat u slechts opgenomen zal worden in een commercieel databestand, dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor mailings. Een soort 'Wereldtijdschrift' dus. Indien u tekent voor deze dienst, is de waarde van het geleverde, voorzichtig gezegd, gering.



Openbare registers

De achtergrond van deze ongevraagde facturen is dat bij het aanvragen van een octrooi of merk de gegevens van de aanvrager worden opgenomen in openbaar toegankelijke registers, bijvoorbeeld Espacenet. Dubieuze personen maken dankbaar gebruik van deze openbare registers. Zij gokken erop dat hun facturen ergens op

een financiële administratie belanden en zo ongezien betaald worden. Een onlangs opgedoken naam van een dergelijke organisatie is het Hongaarse bedrijf TM-Collection. Ook andere bedrijven vissen in deze vijver. Mocht u twijfelen aan de authenticiteit van facturen, dan kunt u het beste onmiddellijk contact met ons opnemen.

Europees Octrooibureau blijft in Rijswijk

De grootste internationale organisatie in Nederland, het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk, blijft voorlopig in Nederland. Het EOB telt 2500 medewerkers en is volgens directeur Thomas Hammer, goed voor 350 miljoen euro aan bestedingen.

Eerder was bij de – vooral buitenlandse – werknemers nogal wat ophef ontstaan over bezoeksregelingen van familie, belastingkwesties en dergelijke. Door het strenge klimaat in Nederland ten aanzien van immigranten, was bij deze groep een groeiende frustratie ontstaan met

betrekking tot het werken in Nederland. Dit heeft geleid tot overleg tot op het hoogste niveau.

Onlangs is door de minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken een overeenkomst getekend met de algemeen directeur van het EOB, Alain Pompidou, die deze kwesties zou moeten oplossen. Hierbij is tevens afgesproken dat het EOB in Rijswijk blijft, tot opluchting van velen. Met de groeiende mogelijkheden om werk elektronisch te behandelen - het EOB werkt papierloos - zou het opzoeken van een andere locatie niet louter denkbeeldig zijn.

Nieuwe merken- en modellenwetgeving

Op 1 september 2006 trad het nieuwe Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking. Dit nieuwe verdrag vervangt de oude Benelux Merken- en Modellenwetten en maakt de regelgeving over merken en modellen overzichtelijker en systematischer.

Tevens zijn het Benelux Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen vervangen door één internationale organisatie, namelijk de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE).

Het is goed om te weten dat door dit nieuwe verdrag bepaalde procedures eenvoudiger zijn geworden. Zo is het voortaan niet meer nodig om originele bewijsstukken en aktes te overleggen bij de aantekening van een wijziging in het register. Bijvoorbeeld bij de aantekening van een

overdracht of naamswijziging van een merk of model. Een kopie volstaat.

Onderzoek naar oudere merken

Interessanter nog is dat het verplichte onderzoek naar oudere merken wordt afgeschaft (een vrijwillig onderzoek blijft mogelijk). Gevolg daarvan is dat de kosten voor een Benelux merkaanvraag dalen en de inschrijving ook sneller rond is.

De afschaffing van dit verplichte onderzoek betekent overigens niet dat het belang van een onderzoek minder is geworden. Het betreft een puur administratieve maatregel: duidelijkheid inzake de beschikbaarheid van uw merk of model blijft natuurlijk wenselijk! Uiteraard adviseren wij u graag verder over de diverse onderzoeken die wij voor u kunnen verrichten.

Analyse van IE-gedrag van de concurrent

In vorige edities van de IE-mail hebben wij bericht over het belang van octrooi-informatie om (de toekomstplannen van) uw concurrenten te leren kennen. Octrooien zijn weliswaar belangrijk om een concurrentiepositie te verkrijgen, maar ze zeggen vaak nauwelijks iets over de commerciële aanpak van concurrerende firma's.

Het is interessant om ook eens te kijken naar het gedrag van uw concurrenten op andere gebieden, bijvoorbeeld het merkenrecht.

Bijhouden van merkenregistraties

Bij registratie van een merknaam dient te worden opgegeven voor welke waren of diensten het merk bedoeld is. Bijhouden van de merkenregistraties van uw concurrenten en bijhouden van hun octrooi-

publicaties kan dus een completer beeld opleveren dan de afzonderlijke informatie. Bovendien is dan vrij eenvoudig waar te nemen of bepaalde technologische ontwikkelingen spoedig op de markt worden verwacht.

Een voorbeeld hiervan is een producent van babyvoeding met de merknaam Hipp. Deze begon in de jaren vijftig met de merkregistratie in de klassen voor babyvoeding en bewerkte groente en fruit. Begin jaren negentig vond er merkregistratie plaats voor zuigflessen en restauratie en recentelijk registratie voor speelgoed, boeken en kleding, meubelen en kinderwagens.

Uiteraard kan VEREENIGDE, als expert op beide gebieden, u de nodige assistentie bieden bij dergelijke zoektochten

Kort nieuws over VEREENIGDE

High Tech Campus Eindhoven

Sinds augustus is VEREENIGDE met een kantoor vertegenwoordigd op de High Tech Campus Eindhoven. Deze locatie stelt ons bij uitstek in staat om bestaande en potentiële relaties in, met name, de high-techsector optimaal van dienst te zijn. De adresgegevens zijn: High Tech Campus Eindhoven, gebouw 27, p-144, mailstop 01, 5656 AE Eindhoven. De contactpersoon is Mr. Drs. Johannes C.C. van Melle, octrooigemachtigde, tel. 040 277 41 04, email: j.vanmelle@vereenigde.nl.

Vereenigde Octrooibureaux N.V.

Via een mailing hebben wij reeds eerder aan al onze relaties bekend gemaakt dat de maatschap Vereenigde Octrooibureaux per 1 juni 2006 is omgezet in de naamloze vennootschap Vereenigde Octrooibureaux N.V. Dientengevolge zijn ook de Algemene Voorwaarden van Vereenigde Octrooibureaux N.V. aangepast. Heeft u geen exemplaar toegezonden gekregen en wenst u alsnog een exemplaar te ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met Drs. Rob M.J. van Niele, manager communicatie, tel. 070-4166762, email: r.vanniele@vereenigde.nl. De Algemene Voorwaarden staan ook op de website van VEREENIGDE. Overigens heeft deze omzetting van rechtsvorm geen gevolgen voor onze dienstverlening. Ook onze handelsnaam, VEREENIGDE, is ongewijzigd gebleven. Voor uw administratie verandert er dus niets.

Octrooigeschiedenis: beschermingsduur octrooien

Tegenwoordig is elk octrooi maximaal geldig tot twintig jaar na de aanvraagdatum. Tot 1800 werd de beschermingsduur in Nederland echter per octrooi bepaald door de Staten Generaal. De aanvrager moest aangeven voor hoeveel jaar hij octrooi wilde. De Staten Generaal gaven vaak minder dan gevraagd, meestal uiteenlopend tussen de zes en 25 jaar. In de achttiende eeuw gaven de Staten Generaal bijna elk octrooi vijftien jaar.

De wettelijke vaste loopduur per octrooi is via het buitenland tot ons gekomen. In Engeland had men voor 1800 de gewoonte ontwikkeld om voor veertien jaar octrooi te verlenen, wat gelijk stond aan de duur van twee leerstages bij gildeleden. In deze periode moest de octrooihouder leerlingen leren om de uitvinding toe te passen. De Verenigde Staten zetten deze termijn in de wet, maar verlengden al spoedig de bescherming naar zeventien jaar. Rond 1910, toen Nederland zijn eerste moderne octrooiwet kreeg, gaf Engeland alle octrooien veertien jaar, terwijl Duitsland vijftien jaar en Frankrijk en België twintig jaar bescherming verleenden. Nederland koos voor vijftien jaar, omdat dat het gemiddelde van de omringende landen was (en toevallig ook de achttiende-eeuwse gewoonte). In 1931 verlengde Nederland, in navolging van andere landen, de termijn naar achttien jaar.

Norm: twintig jaar

Oorspronkelijk werd de termijn berekend vanaf de verleningsdatum van het octrooi. In 1963 werd de loopduur in Nederland gekoppeld aan de aanvraagdatum en op twintig jaar gesteld. Dit is de norm geworden. Het wereldhandelsverdrag vereist het sinds 1995 wereldwijd als minimum. Zelfs de VS hebben dit overgenomen, maar als de octrooihouder hierdoor in de VS vanwege vertragingen bij het Patent Office minder dan de oude zeventien jaar vanaf verlening zou krijgen, dan wordt de beschermingsduur overeenkomstig verlengd.

Compromis

De maximaal twintig jaar na indiening van de octrooiaanvraag aflopende bescherming, wordt gezien als een aanvaardbaar compromis tussen wat nodig is om innovatie te stimuleren en wat een redelijke vertraging is voordat de innovaties voor eenieder vrij toepasbaar worden. Voor octrooien op geneesmiddelen is het mogelijk om verlenging van de maximale looptijd van een octrooi te verkrijgen als de goedkeuringsprocedure voor het geneesmiddel lang geduurd heeft.

Redactie

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

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.nl
trademark@vereenigde.nl

Website

www.vereenigde.nl

OOSTENBROEK ADVOCATEN

Van de Spiegelstraat 19
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.nl

© VEREENIGDE, 2006

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.