

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Afschaffing zesjarig octrooi

Wijziging Rijksoctrooiwet 1995

Op 3 juli 2007 zijn door de Tweede Kamer enkele belangrijke wijzigingen goedgekeurd van de Rijksoctrooiwet 1995. De wijzigingen zijn met name bedoeld om voor het Nederlandse MKB een betere regeling te kunnen bieden. Naar verwachting zullen ze begin 2008 in werking treden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- 1) Het zesjarig octrooi wordt afgeschaft. Als gevolg daarvan zal in Nederland slechts één type rijksoctrooi worden verleend. Dit kan twintig jaar in stand worden gehouden en gaat vergezeld van een nieuwheidsrapport.
- 2) Een in de Engelse taal gestelde octrooiaanvraag zal worden geaccepteerd, mits daarbij Nederlandse conclusies worden gepresenteerd.
- 3) De instandhoudingstaksen worden één jaar eerder geheven, namelijk vanaf drie jaar na indiening van het octrooi. Zie ook het artikel 'Voorgenomen wijziging taksenregime' op pagina 4.
- 4) Het Octrooicentrum Nederland gaat een actievere adviesrol vervullen. In het bijzonder kan bij een aangevraagd advies een integrale geldigheidsbeoordeling worden verkregen. Daarnaast wordt een voorlopige beoordeling gevoegd bij een nieuwheidsrapport, waarbij de onderzoeker de relevantiebeoordeling van de gevonden literatuur nader motiveert. Dat laatste gebeurt nu ook al.

Verbetering

De afschaffing van het zesjarig octrooi wordt algemeen gezien als een verbetering waarbij de rechtszekerheid voor derden wordt vergroot. Het werd in de praktijk als een te groot nadeel ervaren om derden te confronteren met een verleend zesjarig octrooi zonder nieuwheidsrapport. De beoordeling van de geldigheid van dat octrooi was daardoor niet goed uitvoerbaar. Om die reden worden de huidige aanvragen sinds kort voorzien van bovengenoemde door de onderzoeker verstrekte toelichting.

vervolg zie pagina 2 >

EPC2000 treedt
binnenkort in werking

USPTO handhaaft
voorlopig oude regels

AWHOEWAHOEWAHOE!

Numerieke .nl domein-
namen nu mogelijk

Kantoor Groningen
verhuist

Voorgenomen
wijziging taksenregime

Business Support
bundelt ondersteunende
activiteiten

Nieuw kantoor in
München

Voor de aanvrager is verder van belang dat met de toekomstige regeling vertaalkosten kunnen worden vermeden bij een eventueel voortzetten van de aanvraag in het buitenland. In de oude situatie hield dit in dat de Nederlandse aanvraag moest worden vertaald. Door de tekst in het

Engels in te dienen, is deze stap weggenomen en wordt het aantrekkelijker gemaakt de Nederlandse aanvraag te vervolgen door een Europese indiening. De wetgever verwacht hiermee een verdere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het innovatieve klimaat in Nederland.

EPC2000 treedt binnenkort in werking

Op 13 december 2007 treedt het nieuwe Europees Octrooi Verdrag (EOV) in werking ('EPC2000'). Als het goed is, hebben alle landen die nu lid zijn van de Europese Octrooiorganisatie dan de verandering geratificeerd.

De grootste veranderingen in het EOV betreffen aanpassingen aan allerlei internationale verdragen. Als gevolg daarvan zijn de voorschriften waaraan een octrooiaanvraag moet voldoen, versoepeld. Om een indieningsdatum te krijgen, mag men voortaan indienen in elke taal, is het niet langer noodzakelijk om claims toe te voegen en kan men zelfs indienen door te verwijzen naar een eerdere aanvraag ('*filing by reference*'). Tevens zijn de mogelijkheden verruimd om fouten te verbeteren. Zo is de standaardremedie '*further processing*' geworden, waarbij men slechts een – relatief gering – bedrag hoeft te betalen om, na herstel van de fout, de aanvraag voort te zetten. In bepaalde gevallen is geen *further processing* mogelijk, maar is nog wel herstel mogelijk, mits het een geïsoleerde fout in een goed werkend systeem betreft. Zo is het ook mogelijk om het beroep op prioriteit te herstellen en is zelfs de twaalfmaandstermijn van het prioriteitsjaar niet meer heilig.

Nieuwe procedures

Geheel nieuw zijn de procedures tot beperking, dan wel herroeping van een Europees octrooi. De beperkingsprocedure geeft de octrooihouder de mogelijkheid om zijn octrooi centraal te beperken voor alle gedesigneerde landen tegelijkertijd. Dit diende voorheen per land nationaal te gebeuren, met alle bijkomende kosten van dien.

Verder kan men onder het nieuwe EOV bij de Grote Kamer van Beroep om een herziening vragen van een beslissing van een Kamer van Beroep. Dit kan echter alleen als er sprake is van een ernstige procedurele fout of een misdrijf.

Bij het ter perse gaan van dit nummer, was van een aantal landen, waaronder Italië en Portugal, nog niets vernomen. Als deze landen niet op tijd ratificeren, zullen zij niet langer deel uitmaken van de Europese Octrooiorganisatie (zij kunnen later opnieuw daartoe toetreden). Het is op dit moment onduidelijk welke juridische gevolgen het uittreden en eventueel weer toetreden tot gevolg zal hebben.

Details over het nieuwe EOV en de mogelijke consequenties vindt u op onze website.

VEREENIGDE partner China-congres

Op 23 en 24 januari 2008 organiseert Science Alliance, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, het European Patent Office en VEREENIGDE, het congres *Organising Science Based Business with China*. Relaties van VEREENIGDE kunnen het congres, dat in Rijswijk zal worden gehouden, bijwonen voor het gereduceerde bedrag van € 495 per persoon (in plaats van € 695). Meer informatie is te vinden op www.science-alliance.nl.

USPTO handhaaft voorlopig oude regels

In augustus 2007 heeft het United States Patent and Trademark Office (USPTO) nieuwe regels afgekondigd. Hierover hebben wij bericht in de IE-mail van afgelopen september. De invoering van de nieuwe regels is voorlopig echter uitgesteld.

De regels hadden verstrekken gevolgen voor de octrooipraktijk, omdat onder meer het aantal *continuation* aanvragen, *continuation-in-part* aanvragen en verzoeken voor verdere beoordeling (*requests for continued examination*) sterk beperkt werden. Ook zouden er beperkingen worden ingevoerd ten aanzien van het aantal toegestane conclusies per octrooiaanvraag.

Nieuwe regels

De nieuwe regels hadden per 1 november 2007 in moeten gaan. Maar op 31 oktober

2007 heeft de United States District Court for the Eastern District of Virginia een voorlopig verbod uitgevaardigd. Hierin wordt het USPTO verboden om de nieuwe regels te implementeren. Het farmaceutisch concern GlaxoSmithKline had de rechter hier in een kort geding om gevraagd omdat het USPTO niet bevoegd zou zijn dergelijke beleidsregels vast te stellen.

In reactie op de uitspraak van 31 oktober heeft het USPTO aangekondigd de oude regels te zullen hanteren. Deze situatie blijft in ieder geval bestaan totdat de District Court heeft besloten of het voorlopige verbod permanent moet worden. Naar verwachting zal dit niet eerder gebeuren dan begin 2008.

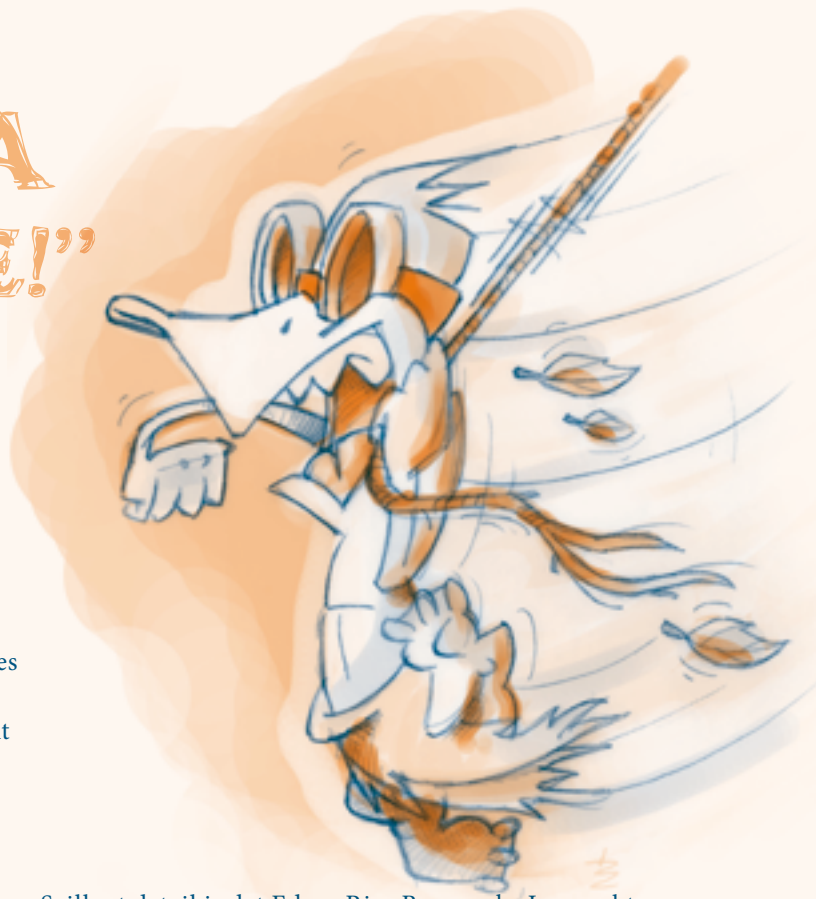
“AWHOEWA HOEWAHOE!”

Edgar Rice Burroughs Inc. bezit de (auteurs)rechten op de Tarzanverhalen. Dit zelfde bedrijf heeft recent geprobeerd ook de welbekende lokroep van Tarzan als klankmerk te beschermen.

Het Hof van Justitie EG besliste eind 2003 dat de eerste negen tonen van het muziekstuk *Für Elise* als klankmerk te beschermen was omdat een notenbalk een voldoende duidelijke omschrijving daarvan geeft. Echter, het Europees Merkenbureau heeft nu beslist dat de kreet van Tarzan onvoldoende duidelijk is weergegeven. Het gevolg is dat dit een onbeschermd geluid blijft.

Sonogram

Tarzans kreet was aangevraagd in de vorm van een sonogram met daarbij een beschrijving van de klank in woorden. Volgens de Kamer van Beroep kunnen mensen die het merkenregister raadplegen uit een sonogram met toelichting niet goed afleiden om welk merk het gaat. (Klank)merkbescherming van geluiden die *niet* in een notenbalk zijn weer te geven, is vooralsnog niet mogelijk.



Saillant detail is dat Edgar Rice Burroughs Inc. rechten op het aangevraagde klankmerk van Tarzans lokroep al wel uitlicentieerde voor gebruik als ringtone bijvoorbeeld. Dat licentienemers met Edgar Rice Burroughs Inc. ‘om de tafel willen’ over de in rekening gebrachte licentievergoeding, ligt voor de hand.

Numerieke .nl domeinnamen nu mogelijk

Wie beschikt over een merkrecht dat vóór 15 juni 2007 geregistreerd is en dat geldig is in de Benelux, kan van 1 tot en met 14 december 2007 een aanvraag doen voor een numerieke domeinnaam. Een numerieke domeinnaam bestaat uitsluitend uit cijfers of cijfers in combinatie met een koppelteken, plus een zogeheten toplevel-domein, bijvoorbeeld: 501.nl, 407.nl of 0800-1234.nl.

De aanvrager kan zich zowel op woordmerken als op beeldmerken beroepen. Echter, de numerieke domeinnaam moet in principe wel identiek zijn aan het merk. Indien het een beeldmerk betreft, dient het cijferelement duidelijk te overheersen. Tijdens de bovengenoemde periode kunnen meerdere aanvragen van verschillende aanvragers voor dezelfde numerieke domeinnaam binnenkomen. In dat geval zal de domeinnaam aan de hand van een loting aan één van de aanvragers worden toegewezen.



Kantoor Groningen verhuist

Op 7 december 2007 verhuist de Groningse vestiging van VEREENIGDE van Heresingel 7 naar:

Heresingel 3

9711 EP Groningen (ongewijzigd)

Telefoon: 050 314 42 88 (ongewijzigd)

Fax: 050 312 00 17 (ongewijzigd)

Een routebeschrijving is te vinden op onze website:

www.vereenigde.nl.

Voorgenomen wijziging taksenregime

Parallel aan de onderhanden wijziging van de Rijsoctrooiwet, zoals elders in deze nieuwsbrief aan de orde komt, wordt ook de grondslag van het huidige taksenregime herzien. Zo wordt in het nieuwe systeem de taksenvrije periode voor het instandhouden van octrooien verkort van vier naar drie jaar. Verder zal ook de hoogte van de te betalen instandhoudingstaksen sterk wijzigen. De progressiviteit neemt vanaf het tiende jaar toe om nodeloze instandhoudingen van octrooien tegen te gaan.

Bovendien zal een vaste instandhoudingstaks per jaar worden geheven na indiening van de octrooiaanvraag en dus niet meer vanaf het eerste jaar na verlening. Hiermee conformeert het systeem zich aan dat van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuwe Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995 verkeert in de laatste fase van het wetgevingstraject en zal naar verwachting in de eerste helft van 2008 in werking treden.

Nadere informatie hierover vindt u op de website van het Octrooicentrum Nederland: www.octrooicentrum.nl.

Business Support bundelt ondersteunende activiteiten

VEREENIGDE is voortdurend in ontwikkeling om haar cliënten nog beter van dienst te zijn. Sinds 1 november is het nieuwe Business Support team actief. Business Support ondersteunt onze dienstverlening in algemene zin: betrokkenheid bij offerteaanvragen en (meerjarige) kostenramingen, het begeleiden van commerciële onderhandelingen of het helpen oplossen - of liever: voorkomen - van klachten.

Voor al uw vragen omtrent de administratieve of financiële afhandeling van uw opdrachten, kunt u bij één van de account managers van het Business Support team terecht: Jan Pol (hoofd), Ronald van Egmond en Marcel Roest. Business Support: businesssupport@vereenigde.nl

Nieuw kantoor in München

Begin 2008 opent VEREENIGDE een kantoor in het centrum van München (Bayerstraße 25, 80335). Met onze aanwezigheid zowel in Den Haag als in München, de steden waar zich de twee hoofdvestigingen van het EPO bevinden, zijn we uitstekend in staat om de IE-zaken van onze cliënten optimaal te behartigen.

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

Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.nl

© VEREENIGDE, 2007

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.