

**Nieuwe mogelijkheid
tot versnelde
verlening in de VS**

Gebruik uw merk!

**Groeiversneller kan
ondernemersdroom
realiseren**

**Thuiskopiestelsel in 2009
ongewijzigd**

Presentaties VEREENIGDE

**Nieuw mission statement
VEREENIGDE**

Mogelijkheid om deels ongeldige octrooien te redden verruimd

Een octrooi is ongeldig als het een uitvinding beschermt die niet nieuw of niet inventief blijkt te zijn. Dat wil zeggen als er zaken onder vallen die bekend of voor de hand liggend waren vóódat het octrooi werd aangevraagd. Maar onder zo'n ongeldig octrooi kunnen daarnaast ook zaken vallen die wel inventief zijn. In dat geval valt het octrooi mogelijk te redden door de octrooibescherming te beperken tot het inventieve deel ervan.

Beperkingen aan reddingsacties

In Nederland heeft de Hoge Raad in het verleden in het Spiro-Flamco-arrest een aantal beperkingen gesteld aan dergelijke reddingsacties. Conform het Europees Octrooioverdrag eiste de Hoge Raad dat men de bescherming slechts mocht inperken. En dat die inperking gebaseerd moest zijn op een uitvinding die werd genoemd in de oorspronkelijke aanvraag van octrooi. Maar de Hoge Raad ging verder dan het Europees Octrooioverdrag. De Hoge Raad stond redding alleen toe als het voor de vakman vooraf duidelijk was hoe het octrooi gered moest worden en dit niet feitelijk tot een ander octrooi leidde. Zodoende hadden derden de zekerheid dat ze geen rekening hoefden te houden met de mogelijkheid dat ongeldige octrooien op een onverwachte manier toch nog effect bleken te hebben. Maar in de praktijk werpen deze extra voorwaarden een hoge drempel op tegen het redden van octrooien en maken ze de redding sterk discussiegevoelig.

De rechtbank heeft nu in een zaak tussen Boston Scientific en Extendable Grafts Partnership besloten dat deze extra voorwaarden, na de inwerkingtreding in 2007 van het nieuwe Europees Octrooioverdrag (EPC 2000) voor Europees verleende Nederlandse octrooien, niet meer gesteld mogen worden. Dat verdrag geeft de octrooihouder het recht om zijn octrooi te proberen te redden door beperking van de bescherming, mits aan de Europese regels is voldaan.

Volgens de rechtbank laat dat bij Europees verleende octrooien geen ruimte meer voor extra obstakels, zoals de extra voorwaarden van de Hoge Raad.

Nieuwe mogelijkheid tot versnelde verlening in de VS

Om de verleningsprocedure voor een Amerikaans octrooi te versnellen, moest de aanvrager tot voor kort aantonen dat er sprake was van bijzondere omstandigheden. Denk aan het voornemen om in de VS te gaan produceren, uitvindingen die tot bepaalde bijzondere categorieën behoren, mogelijk inbreuk makend handelen door derden, zwakke gezondheid of hoge leeftijd van de aanvrager, en het doorlopen van een belastende bijzondere beoordelingsprocedure.

Snellere beoordeling

Op 29 september 2008 hebben het Europees Octrooibureau (EOB) en de Amerikaanse Octrooiraad (USPTO) een gezamenlijk proefprogramma gelanceerd, gebaseerd op het zogeheten Patent Prosecution Highway (PPH)-programma, dat reeds bij de Amerikaanse Octrooiraad en bepaalde andere octrooiraden geïmplementeerd is. Via dit PPH-regime kunnen aanvragers die aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoen, een gunstige inhoudelijke beoordeling die zij bij de ene octrooiraad hebben verkregen, gebruiken om een snellere inhoudelijke beoordeling bij de andere octrooiraad te verkrijgen.

In vroegtijdig stadium de juiste maatregelen treffen

Wie een Europese prioriteitsaanvraag indient, kan onder dit PPH-regime het inhoudelijk onderzoek van de later ingediende overeenkomstige Amerikaanse

octrooiaanvraag versnellen. Mits hij een gunstige inhoudelijke beoordeling van het EPO verkrijgt, zoals een Europees nieuwheidsrapport met gunstige inhoudelijke beoordeling ('positive extended European search report'). De aanvrager moet dit vervolgens aan de Amerikaanse Octrooiraad voorleggen, voordat het inhoudelijk onderzoek in de VS begint. Door al in een vroeg stadium maatregelen te treffen om het inhoudelijk onderzoek van de Europese octrooiaanvraag te versnellen, vergroot de aanvrager de kans om een tijdig inhoudelijk gunstig onderzoeksverslag onder het PPH-regime te verkrijgen. En daarmee de duur van de verleningsprocedure voor Amerikaanse en Europese octrooien nog verder terug te brengen.

Het PPH-regime geldt voor octrooiaanvragen die bij de Amerikaanse Octrooiraad worden ingediend, maar wel binnen één jaar na indiening van een corresponderende octrooiaanvraag bij het EPO, en vice versa. Uitgesloten van deelname zijn onder meer PCT-aanvragen, voorlopige aanvragen ('provisionals') en gewas- en modelaanvragen. Aan deelname zijn bepaalde taksen en formaliteiten verbonden.

Neem voor meer informatie over deze ontwikkeling contact op met uw adviseur bij VEREENIGDE.

Gebruik uw merk!

Door een reeks van overnames is de bekende vezelfabrikant Ten Cate in het bezit gekomen van het vroeger zeer bekende ondergoedmerk JANSEN & TILANUS. Ten Cate gebruikte het merk eigenlijk niet meer, maar werd toch ruw in zijn bezit van dit merk verstoord door een verzoek tot doorhaling van het merk, ingediend door iemand die wel brood zag in de exploitatie van dit merk.

Een juridisch conflict volgde. Een zaak die uitwijst dat het voor de houder van een geregistreerd merk van zeer groot belang is het merk ook daadwerkelijk te gebruiken. Niet-gebruik kan leiden tot een vervallenverklaring, waarna derden met het merk – en alle daaraan verbonden opgebouwde goodwill – aan de haal kunnen gaan.

Merkrechten vervallen

De eiser had er lucht van gekregen dat het merk JANSEN & TILANUS (al in gebruik sinds 1869!) vijf jaar niet was gebruikt. Voor de Almelose rechtbank eiste hij de vervallenverklaring van de JANSEN & TILANUS-merkschrijvingen, die dateerden van 1971 en 1979. In



reactie hierop beriep Ten Cate zich op het feit dat zijn merken algemeen bekend zijn. De vezelfabrikant refereerde onder andere aan een op Wikipedia.nl geplaatst (uitgebreid) artikel over JANSEN & TILANUS. Ten Cate slaagde er echter niet in aan te tonen dat de merken nog altijd algemeen bekend zijn.

Onrechtmatige daad en auteursrecht op logo

Het geplaagde Ten Cate beriep zich ook nog op de onrechtmatigheid van de handelwijze van de eiser, omdat die zich de opgebouwde goodwill wenste toe te eigenen. Ook dit beroep was tevergeefs. Profiteren van de regeling van de vervallenverklaring uit het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom is nu eenmaal niet onrechtmatig. Ook een beroep op het auteursrecht op het JANSEN & TILANUS-

Groeiversneller kan ondernemersdroom realiseren

Eenmaal voorbij de startfase, ondervinden organisaties doorgaans veel belemmeringen in hun verdere groeiambitie. Het programma Groeiversneller is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en moet een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie, werkgelegenheid en productiviteitsstijging in Nederland. Een consortium van bedrijven en instellingen, waaronder Philips Applied Technologies, voert het programma uit.

Voor wie is het bedoeld?

Het programma richt zich op zelfstandige ondernemingen uit alle branches met een jaaromzet van € 3 tot € 5 miljoen, en die de laatste drie jaar met ten minste 10% per jaar zijn gegroeid. Het ministerie wil met dit initiatief de komende vijf jaar 80 tot 100 van dergelijke bedrijven laten begeleiden en ondersteunen bij hun versnelde doorgroei naar een omzet van minimaal € 20 miljoen per jaar.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten?

Voorbeelden van knelpunten zijn de bepaling van de juiste groeistrategie, marktpositionering, kapitaal en financiering, automatisering, het vinden van de juiste businesspartners, competenties die nodig zijn om te kunnen internationaliseren, en het niet meegroeien van de managementvaardigheden met de behoeften van de onderneming. Maar ook het beheer van de intellectuele eigendomsportefeuille kan een knelpunt vormen. De groeiversneller kan deze belemmerin-

gen voor een fors aantal Nederlandse bedrijven wegnemen, zodat zij hun groeiambities kunnen realiseren.

Wat betekent het voor de groeiondernemer?

Het programma is gericht op de onderneming én de ondernemer. De ondernemer blijft nadrukkelijk zelf aan het stuur van zijn onderneming. Door intensieve coaching en intervisie verwacht het consortium de betrokken ondernemingen beter en sneller te laten groeien. Daarbij stellen de consortiumleden hun expertise ter beschikking van de deelnemers en bieden zij toegang tot hun wereldwijde netwerk. Zo heeft de ondernemer al aan het begin een helder beeld van de positie van zijn bedrijf aan het einde van het programma. Hierna is een groeipad uitgestippeld, in concrete stappen van een half jaar. Het betekent wel een investering in tijd en geld van de ondernemer, maar door de financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken zijn de kosten aan het begin bescheiden. De kosten worden hoger naarmate de ondernemer vordert in het programma.

Tijdsplanning, verdere informatie

Het programma Groeiversneller start voor de eerste twee groepen van 25 ondernemingen in februari 2009. De volgende twee groepen starten in september 2009. Kijk voor verdere informatie en aanmelding voor dit programma op www.programmagroeiversneller.nl.

beeldmerk mocht niet baten. Op zich is het goed mogelijk dat op een beeldmerk, en (hoewel zeer ongebruikelijk) zelfs een woordmerk, auteursrecht rust. Echter, wanneer deze rechtsgrond wordt ingeroepen, mag er geen sprake zijn van een oneigenlijk beroep op het auteursrecht. Onder een oneigenlijk beroep wordt bijvoorbeeld verstaan: een beroep ter behoud van merkrechten, zoals Ten Cate in het onderliggende geval toegaf. In een dergelijk geval van botsing tussen auteursrecht en merkrecht, overwint het merkrecht. Anders zou de regeling omtrent de vervallenverklaring volgens de rechtbank 'een dode letter' worden. Aldus oordeelde de rechtbank dat de woord- en beeldmerken JANSEN & TILANUS wegens niet-gebruik ongeldig waren en als gevolg hiervan dienden te worden doorgehaald in het Benelux-merkenregister.

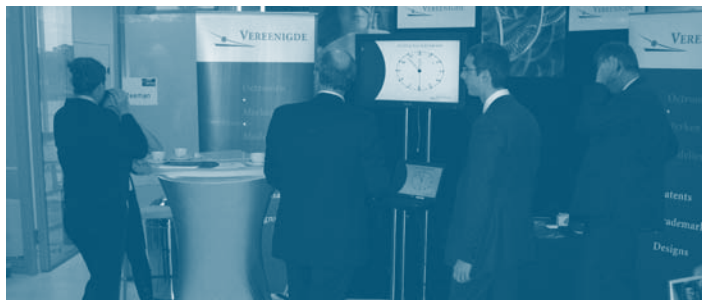
Kortom, gebruik uw merk! Oplettende derden kunnen er namelijk met de door u opgebouwde goodwill vandoor gaan. Geen plannen om het merk in de toekomst te gebruiken? Wellicht kunt u er dan alsnog aan verdienen door uw merk te verkopen.

Thuiskopiestelsel in 2009 ongewijzigd

De ministerraad heeft begin oktober besloten om de bestaande thuiskopieregeling een jaar te verlengen. Dit betekent dat er in 2009 geen nieuwe thuiskopievergoedingen komen op bijvoorbeeld dvd-recorders en mp3-spelers.

Thuiskopievergoedingen zijn ingesteld als compensatie voor het maken van kopieën voor eigen studie, of voor gebruik van beschermde werken (zoals muziek en films). Stichting De Thuiskopie int en verdeelt de gelden voor en aan rechthebbenden. De thuiskopievergoedingen waren voor het jaar 2008 bevroren. Oorzaken waren problemen bij de verdeling van de gelden, principiële meningsverschillen tussen Stichting De Thuiskopie en de branchevereniging van fabrikanten van elektronica en informatiedragers. En de pogingen om de in de EU-lidstaten bestaande – en vaak sterk uiteenlopende – stelsels van thuiskopieheffingen te optimaliseren.

Overigens wordt het ontwerpbesluit van de ministerraad nog wel voor advies aan de Raad van State gezonden.



Presentaties VEREENIGDE

Het belang en de mogelijkheden van IE-bescherming worden steeds meer onderkend in de samenleving. Mede daarom neemt VEREENIGDE de laatste jaren in toenemende mate deel aan externe evenementen op het brede terrein van de intellectuele eigendom.

Open Innovation Experience 2008

Op 21 oktober heeft het kantoor als partner deelgenomen aan de Open Innovation Experience 2008. Dit is een netwerk-evenement voor innovatie, business development en R&D, met dit jaar de focus op het verbinden van technologie aan business en kapitaal. Het evenement vond plaats op de High Tech Campus Eindhoven, het werkterrein van onze collega's aldaar.

Dutch Design Week

In diezelfde periode (van 18 t/m 26 oktober) gaf VEREENIGDE, als sponsor, acte de présence tijdens de Dutch Design Week. Dit is het grootste designevenement van Nederland, vooral bedoeld voor ontwerpers en bedrijven. Alles op het gebied van design is tijdens de Dutch Design Week aan bod gekomen, van proces en product tot industrieel ontwerp en toegepaste kunst. Namens VEREENIGDE was merken- en modellengemachtigde mr. Maron Galama aanwezig. Zij wees de ontwerpers onder meer op het belang van met name adequate modelbescherming.

Nieuw mission statement VEREENIGDE

Op vrijdag 10 oktober heeft VEREENIGDE het nieuwe mission statement gepresenteerd aan haar medewerkers. Vanuit alle zeven kantoren waren zij hiervoor bijeengekomen in het Dolfinarium te Harderwijk, waar voorzitter Cees Jansen het mission statement lanceerde.

Het nieuwe mission statement legt het accent op de:

- maximalisatie van de waarde van IE voor cliënten;
- mogelijkheden en potentie van VEREENIGDE als Europees IE-kantoor;
- kwaliteit van haar dienstverlening;
- goede werkomgeving;
- ontwikkelingsmogelijkheden die de organisatie biedt aan haar medewerkers.

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.com
trademark@vereenigde.com

Website

www.vereenigde.com

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.com

© VEREENIGDE, 2008

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.