

Dubbel innen bij
octrooi-inbreuk
beperkt

Nieuwe locatie
VEREENIGDE Eindhoven

BioBusiness Start-up
of the Year Award

Innovatievouchers nu
ook voor octrooikosten

Versterking
kantoor München

Mark Einerhand nieuwe
vennoot VEREENIGDE

Seminar belicht
alle aspecten van IE

Wijziging Rijksoctrooiwet 1995

Per 5 juni 2008 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Rijksoctrooiwet, mede ter implementatie van het Verdrag inzake Octrooirecht (Patent Law Treaty). De wijzigingen zijn tevens bedoeld om voor het Nederlandse MKB een betere regeling te bieden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- 1) Het zesjarig octrooi is afgeschaft. Als gevolg daarvan kan in Nederland slechts één type rijksoctrooi worden verleend, dat twintig jaar in stand kan worden gehouden en vergezeld gaat van een nieuwheidsrapport.
- 2) Een in de Engelse taal gestelde octrooiaanvraag wordt geaccepteerd mits daarbij Nederlandse conclusies worden gepresenteerd.
- 3) De instandhoudingstaksen worden geheven vanaf drie jaar na indiening van het octrooi (dit was eerder vanaf het vierde jaar).
- 4) Tot zestien maanden na de eerste indiening kan een recht van voorrang worden ingeroepen – overeenkomstig de huidige regeling van het PCT-verdrag.

Eenvoudigere beoordeling

De afschaffing van het zesjarig octrooi wordt algemeen gezien als een verbetering waarbij de rechtzekerheid 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 geldigheid van dat octrooi kon daardoor niet goed worden beoordeeld. Omdat de huidige aanvragen sinds kort worden vergezeld van een door de onderzoeker verstrekte toelichting zal deze beoordeling nog eenvoudiger zijn.

Vertaalkosten vermeden

Voor de aanvrager is verder van belang dat met de toekomstige regeling vertaalkosten zijn te vermijden bij een eventueel voortzetten van de aanvraag in het buitenland. In de oude situatie betekende dit 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.

Lees verder op pagina 2 >

VEREENIGDE heeft deze wetswijziging benut om haar tariefstructuur te vereenvoudigen. Voor de kantoorwerkzaamheden die zich tijdens een normale procedure, van aanvraag tot verlening, kunnen voordoen wordt voortaan een vast

bedrag in rekening gebracht dat voor Nederlandse, Europese of een PCT-octrooiaanvragen hetzelfde is. Hierdoor zijn de procedures en de daaraan verbonden kosten nog beter in te schatten.

Dubbel innen bij octrooi-inbreuk beperkt

Het VS hooggerechtshof heeft de mogelijkheden voor octrooihouders beperkt om bij toepassing van een uitvinding royalty's te vragen van zowel de makers van essentiële onderdelen voor die toepassing, als van bedrijven die deze onderdelen inbouwen in eindproducten.

In octrooiland geldt al heel lang het principe van 'uitputting'. Dat houdt in dat als het product met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht, deze octrooihouder de koper van een product niet meer kan aanspreken als hij vindt dat het product inbreuk op een octrooi maakt.

Geen toestemming voor gebruik werkwijze

In de zaak Quanta versus LG Electronics had LG Electronics echter een octrooi in stelling gebracht dat zowel een pro-

duct (een geïntegreerde schakeling, IC) claimde waarin de uitvinding werd toegepast, als een werkwijze waarin de uitvinding werd toegepast. Het IC werd met toestemming van LG verkocht. Maar LG stelde dat de claim op de werkwijze niet zonder meer kon zijn uitgeput door die toestemming. Het VS hooggerechtshof verwierp dit. Het wees erop dat het einddoel van het octrooi-systeem niet is om octrooihouders rijk te maken, maar om technische vooruitgang te bevorderen. Dit rechtvaardigde de uitputtingsregel. Het was niet gewenst dat die eenvoudig te omzeilen is wanneer zowel een product als een werkwijze geclaimd werd, voor zover die dezelfde uitvinding belichamen. Als een criterium daarvoor noemde het hooggerechtshof dat de werkwijze alleen maar conventionele handelingen toevoegde aan het gebruik van het geoctrooierde product.

Nieuwe locatie VEREENIGDE Eindhoven

Medio april is kantoor Eindhoven verhuisd binnen de High Tech Campus: van gebouw 22 naar gebouw 5. Alle contactgegevens zijn daarbij ongewijzigd gebleven: e-mail j.vanmelle@vereenigde.com, telefoon 040 277 41 01. Een routebeschrijving is te vinden op www.vereenigde.com en www.hightechcampus.nl.



BioBusiness Start-up of the Year Award

Kennisvalorisatie en technologietransfer leveren in Nederland ieder jaar een vijftiental zogeheten life science spin-offs op. Dergelijke start-up bedrijven zijn van grote betekenis voor de regionale en nationale economie en bieden nieuwe perspectieven voor zowel oprichters als kennisinstellingen. Bij de overdracht van technologie en de daarop volgende vercommercialisering door de spin-off, speelt bescherming van het intellectueel eigendom een belangrijke rol, en met name octrooiering van de technologie. Life science start-ups worden hierbij gesteund door gemachtigden van gespecialiseerde IE-kantoren.

Succesfactoren

Life science start-ups kennen lange ontwikkeltrajecten, hoge investeringsbehoeften en navenante risico's.

Daartegenover staat het vooruitzicht van zeer hoge financiële opbrengsten. Het meest veelbelovende jonge life science-bedrijf van 2008 kan bovendien rekenen op winst van de BioBusiness 'Start-up of the Year Award.

In 2007 ging de winst van deze prestigieuze Award naar Skyline Diagnostics, een spin-off uit het Erasmus MC Rotterdam op het gebied van diagnostiek en therapie van leukemie. Dit jaar is de prijs uitgereikt aan DSM-spin-off IsoBionics. Dit bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling en fermentatieve productie van geur- en smaakstoffen. Evenals veel van de overige genomineerden, maakt IsoBionics gebruik van de expertise van gemachtigden van VEREENIGDE bij de opbouw en het onderhoud van haar intellectuele eigendomsrechten.

Innovatievouchers nu ook voor octrooikosten

Vanaf 2004 kunnen MKB-ondernemers met de zogeheten innovatievoucher voor een bepaald bedrag deskundigheid inkopen bij een universiteit, hogeschool of technisch instituut. De vouchers zijn ondermeer te gebruiken voor het testen van materialen en producten en voor het doorrekenen van modellen. Deze subsidieregeling is een initiatief van het Innovatieplatform en wordt uitgevoerd door SenterNovem, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De innovatievoucher is in het leven geroepen om het innovatieklimaat in ons land te bevorderen, maar vooral om ondernemers te stimuleren de gang naar een kennisinstelling te maken.

Octrooikosten

In 2006 was de vraag naar innovatievouchers zo groot, dat werd besloten de regeling in 2007 te verruimen en de geldigheidsduur van de vouchers te verlengen van zes naar twaalf maanden. In 2008 is de regeling wederom verruimd. Zo kunnen de innovatievouchers niet alleen voor kennisoverdrachtprojecten worden ingezet, maar ook voor octrooikosten die tijdens de aanvraag- en verleningfase zijn gemaakt

bij een octrooiverlenende instantie en/of een octrooigemachtigde. Denk daarbij aan de kosten voor het opstellen van de octrooiaanvraag, het maken van tekeningen en vertalingen, en diverse taken. Verder wordt opgemerkt dat merkenrecht en kwekersrecht niet vallen onder deze voucherregeling.

Twee soorten vouchers

Er worden twee soorten innovatievouchers verstrekt. Een kleine voucher met een maximale waarde van € 2500 en een grote met een maximale waarde van € 7500. Een ondernemer mag slechts eenmalig een voucher aanvragen, de keuze groot of klein is aan de ondernemer. In 2008 worden van elke soort 4.000 stuks ter beschikking gesteld aan MKB-ondernemers. De overheid betaalt maximaal € 5000 subsidie bij een grote voucher. Bedrijven die eerder een LNV-voucher hebben gehad, kunnen bij een grote voucher een maximale subsidie van € 4500 ontvangen.

Aan het verstrekken van vouchers zijn uiteraard regels en voorwaarden verbonden. Zo worden geen kleine vouchers voor een kennisoverdrachtproject ver-

strekt aan ondernemers die op grond van de regelingen 2006 of 2007 reeds een kleine of grote voucher hebben ontvangen, of die in 2008 een kleine voucher voor een octrooiaanvraag hebben ontvangen. Verder kunnen bedrijven die een voucher hebben gehad in het kader van de voucherregeling van het ministerie van LNV uitsluitend een grote voucher aanvragen, waarbij de maximale subsidie € 4500 is.

Achteraf gesubsidieerd

De octrooikosten worden achteraf gesubsidieerd. Dat betekent dat de voucher, samen met de factuur voor de gemaakte octrooikosten en een zogeheten vaststellingsformulier, achteraf door de ondernemer zelf bij SenterNovem moeten worden ingediend. Het vaststellingsformulier kan men downloaden van de website van SenterNovem: www.senternovem.nl.

Ga naar de website van SenterNovem (www.senternovem.nl) voor meer informatie over subsidies of om een innovatievoucher aan te vragen. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk innovatievouchers van SenterNovem, telefoonnummer: 070 373 57 50.

Versterking kantoor München



Robert Leikes

Per 1 mei versterkt Dr. Robert Leikes het kantoor in München om bij te dragen aan de verwezenlijking van de Europese ambities van VEREENIGDE. Hij heeft ook de dagelijkse leiding van kantoor München op zich genomen.

Robert is Europees octrooigemachtigde (chemie) en US attorney-at-law. Hij heeft sinds 1984 in de VS, Zwitserland en Duitsland de nodige kennis en ervaringen opgedaan in industrie en private practice.

Mark Einerhand nieuwe venoot VEREENIGDE



Mark Einerhand

Per 1 juli 2008 zal Dr. Mark P.W. Einerhand venoot van VEREENIGDE zijn. Mark, gepromoveerd in de geneeskunde en Europees octrooigemachtigde, is sinds 1998 werkzaam bij VEREENIGDE en geeft leiding aan de vestiging in Amersfoort.

Marks bijzondere expertise ligt op het terrein van de medische (bio)technologie en biologische farmaceutica. Daarnaast heeft hij een interesse ontwikkeld voor octrooiering op het gebied van de bio-informatica.

Seminar belicht alle aspecten van IE

Op donderdag 29 en vrijdag 30 mei vond de tweede editie plaats van het IE-seminar, een evenement waarbij cliënten van VEREENIGDE op maat worden geïnformeerd over procedures en regels rondom octrooien, merken en modellen. Het seminar werd georganiseerd in het Golden Tulip Bel Air hotel te Den Haag. Ook deze keer bestond de groep uit een mooie mix van relaties uit diverse sectoren: werktuigbouw, elektrotechniek en life-sciences. Een select gezelschap van dertien deelnemers boog zich twee dagen lang over alle aspecten van IE die voor hen specifiek van belang zijn.



Informatieronde tijdens het IE-seminar

Het eerste dagdeel was gewijd aan een inleiding en korte beschrijving van IE-rechten. Daarbij werden zowel octrooirechten als merken- en modellenrechten besproken en toegelicht. Het tweede dagdeel ging dieper in op bepaalde octrooirechten, en de aspecten nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid werden nader onderzocht. Afsluitend was er een uitleg over onze afdeling Business Support.

Octrooicasus

Op de tweede dag werd ingegaan op de vraag wat er eigenlijk door het octrooi, model of merknaam wordt beschermd. Hoe moet het verder nadat het verlangde IE-recht eenmaal is verkregen? Om welke redenen wordt IE-bescherming aangevraagd? Ook werd uitgelegd hoe andermans octrooien te lezen zijn. Tijdens het laatste onderdeel werd een octrooicasus uitvoerig behandeld. De deelnemers hadden deze casus van tevoren toegezonden gekregen en konden zich er dus goed op voorbereiden. Veel onderwerpen die eerder tijdens het seminar waren besproken, kwamen nu 'in de praktijk' aan bod.

De deelnemers toonden zich na afloop van het seminar uiterst tevreden. Net als de vijf medewerkers van VEREENIGDE die het seminar verzorgden. Mensen blijken in een dergelijke interactieve setting enorm veel van elkaar te kunnen leren. Voor VEREENIGDE is dit zeker een stimulans om in de toekomst een derde editie van het seminar te organiseren. Zodra hier een planning voor wordt gemaakt, leest u daarover in onze nieuwsbrief.

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.