

Zwart-wit logo's dekken niet langer elk kleurgebruik • Nieuwe Belgische octrooiwet 'Europeser' • China wijzigt IE-reglement • Wijzigingen Duits IE-recht • Duits gebruiksmodel alternatief voor nationaal octrooi • Advocaten V.O. breed inzetbaar

Zwart-wit logo's dekken niet langer elk kleurgebruik

Voor merkhouders van logo's in zwart-wit die dat logo alleen in kleur gebruiken kan hun merkbescherming in gevaar zijn.

Het Europese merkenbureau en een groot aantal nationale merkenbureaus hebben namelijk onlangs nieuwe richtlijnen uitgevaardigd die de beschermingsomvang van een beeldmerk - een zuiver logo of gecombineerd woord-beeldmerk - in zwart-wit op een aantal gebieden sterk kunnen beperken. Kortweg is bepaald dat een inschrijving van een logo in zwart-wit niet langer alle kleurstellingen dekt.

Voorheen had de merkhouder veel speelruimte. Het maakte niet uit of hij bij depot van het logo nog niet precies wist in welke kleur hij dat logo zou gaan

gebruiken, of dat hij van plan was om het logo in meerdere kleurstellingen te gebruiken. Een enkele inschrijving in zwart-wit volstond om elk gebruik van het logo te dekken.

Volgens de nieuwe richtlijnen dekt een inschrijving van een beeldmerk in zwart-wit niet langer elk kleurgebruik: zwart-wit wordt ook als 'kleur' gezien, en afwijkend gebruik of gebruik door derden van een andere kleur wordt dan ook als verschillend gezien.

Nieuwe richtlijnen per direct van kracht

De nieuwe richtlijnen raken met name de beginselen van prioriteit, 'normaal gebruik' van een merk en de beschermingsomvang van een inschrijving bij een conflict. Aangezien het Europese merkenbureau en vrijwel alle nationale merkenbureaus deze richtlijnen al per direct hanteren in nieuwe, maar ook in lopende (oppositie)zaken, adviseren wij u uw merkenportefeuille te toetsen aan uw gebruik en bij twijfel over de beschermingsomvang contact met ons op te nemen.

MIP Award voor V.O.

Voor de derde maal heeft V.O. de MIP Global Award *The Netherlands Prosecution IP Firm of the Year* in de wacht gesleept. Het kantoor kreeg de prijs op 19 maart uitgereikt.



Nieuwe Belgische octrooiwet 'Europeser'

De nieuwe Belgische octrooiwet van 10 januari 2011 wordt naar verwachting in het najaar van 2014 van kracht. Als boek XI wordt de nieuwe wet ingepast in het Wetboek Economisch Recht. De nieuwe octrooiwet voorziet onder meer in het digitaal indienen van een octrooiaanvraag. Ondertussen hebben de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse diensten voor Intellectuele Eigendom onder toezicht van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom het initiatief genomen voor het Benelux Patent Platform (BPP).

Dit BPP zal als eerste worden ingevoerd in België. Voor Nederland zal het BPP op termijn het huidige door het EPO ondersteunde platform van Octrooiencentrum Nederland vervangen. Voor België en Luxemburg biedt het een springplank voor verdere automatisering en digitalisering. De live-gang van het BPP is voorzien op 22 september 2014. Omdat het BPP een aantal functionaliteiten bevat die mogelijk worden door de nieuwe Belgische octrooiwet, zal deze wet op dezelfde dag in werking treden.

Harmonisatie Belgische octrooiwet

De nieuwe Belgische octrooiwet maakt niet alleen het online indienen van Belgische, Europese en internationale octrooiaanvragen mogelijk. Ook andere aspecten worden door de nieuwe wet meer in lijn gebracht met de octrooiwetgeving van omliggende landen. Zo zal de publicatie vanaf najaar 2014 standaard zo kort mogelijk na 18 maanden vanaf de eerste indieningsdatum plaatsvinden, onafhankelijk van de beschikbaarheid van het nieuwheidsrapport. Ook wordt

het straks mogelijk om een Belgische octrooiaanvraag in te dienen in het Engels; er moet dan wel binnen drie maanden een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits worden afgegeven bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Tevens biedt de nieuwe wet de mogelijkheid van herstel wanneer de aanvraag is komen te vervallen door het missen van een termijn.

Herstelmogelijkheden

Een aantal mogelijkheden tot herstel is zelfs vervroegd - per 13 maart 2014 - in werking getreden. Dit is het gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof op 16 januari 2014 (arrest nr. 3/2014), waarin werd geoordeeld dat het ontbreken van herstelmogelijkheden in bepaalde gevallen ongrondwettelijk is. Dit betreft bijvoorbeeld de mogelijkheid tot herstel indien een voorrangsdocument niet tijdig werd ingediend of wanneer een validatietermijn is overschreden. Voor herstel van voorrang bij een gemiste voorrangstermijn zal men echter moeten wachten tot de nieuwe wet is ingevoerd.

China wijzigt IE-reglement

Per 1 mei 2014 zijn een aantal wijzigingen van kracht geworden in het reglement voor octrooi beoordeling in China. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft uitvindingen op het gebied van de zogeheten grafische gebruikersinterface (*graphical user interface inventions, GUI's*). Die zijn in China niet langer uitgesloten van octrooiëring.

GUI's vinden tal van toepassingen in ons dagelijks leven. Variërend van incheckmachines op luchthavens tot aan de touchscreens van smartphones. GUI's waren reeds octrooieerbaar in Europa, de VS en Japan. Ook China is zich steeds meer bewust geworden van het belang om deze technologie te beschermen. Daarom heeft het land zijn reglement van octrooi beoordeling zodanig aangepast dat nu ook GUI's octrooieerbaar zijn. Volgens het herziene reglement komen GUI's in aanmerking voor modelbescherming (*design patent*).

Mens-computer interactie

Het herziene reglement biedt de moge-

lijkheid om een modelaanvraag in te dienen voor een GUI, mits deze betrekking heeft op de interactie tussen mens en computer om een bepaalde actie in gang te zetten. Een computerscherm-*wallpaper*, afsluit- en opstartschermpjes van een elektronisch apparaat, de context van een webpagina en dergelijke komen onder het nieuwe reglement dan ook nog steeds niet voor octrooiëring in aanmerking.

Een andere voorwaarde voor octrooiëring is dat het GUI-model van een product te scheiden is van andere componenten van dat product, en dus niet alléén in combinatie met die andere componenten functioneert of verkocht

wordt. Zo kan een scherm van een smartphone niet als GUI voor modelbescherming in aanmerking komen, omdat het niet zelfstandig kan worden gebruikt of verkocht.

Het herziene reglement biedt in elk geval meer dan in het verleden ruimte voor bescherming van GUI's. Daarbij komt dat het verkrijgen van modelbescherming in vergelijking met een uitvindingsoctrooi weinig tijd in beslag neemt en deze vrij makkelijk verleend wordt omdat er geen inhoudelijk onderzoek nodig is. Wel heeft een model met 10 jaar een veel kortere looptijd dan een uitvindingsoctrooi, dat 20 jaar van kracht is.

Vragen over het nieuwe reglement? Onze China Desk helpt u graag verder: chinadesk@vo.eu.

Wijzigingen Duits IE-recht

Op 1 januari en op 1 april 2014 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Duitse siermodellenrecht en de Duitse octrooiwet. Octrooiaanvragen kunnen bij het Duits Octrooi- en Merkenbureau (DPMA) in iedere taal worden ingediend, mits er een Duitse vertaling wordt overlegd.

Voor octrooiaanvragen die in het Engels of Frans ingediend zijn, is de inlevertermijn van de Duitse vertaling verlengd van 3 naar 12 maanden na aanvraagdatum en 15 maanden na prioriteitsdatum. Als de Duitse vertaling niet binnen deze termijn wordt overlegd, wordt de aanvraag ingetrokken. De aanvraagdatum blijft echter gehandhaafd. Examiners moeten conform het Europees octrooirecht de Engels- of Franstalige aanvragen al direct onderzoeken om de aanvrager te kunnen informeren over de octrooierbaarheid van zijn aanvraag; dit voorkomt dat de aanvrager onnodige vertaalkosten moet maken. Tijdens de procedure worden op ver-

zoek hoorzittingen gehouden. Deze hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De termijn om bezwaar aan te tekenen is van 3 naar 9 maanden verlengd en komt daarmee nu overeen met de Europese procedure.

Tot slot is ook het DPMA ertoe overgegaan om documenten in digitale vorm beschikbaar te maken. Dit is een grote stap voorwaarts. Via het digitale register van het DPMA is het mogelijk om alle verleende octrooien, geregistreerde gebruiksmodellen en aanvragen die vanaf 21 januari 2013 openbaar zijn gemaakt kosteloos in te zien.

Siermodellenwet wordt 'Designgesetz'

Onlangs is de Duitse siermodellenwet omgedoopt van *Geschmacksmuster-gesetz* naar *Designgesetz*. Verder is er voor ingeschreven modellen bij het DPMA een eigen nietigheidsprocedure ingesteld; deze zal door een speciaal daarvoor in het leven geroepen afdeling worden behandeld. Tot voor kort kon een verzoek tot nietigheid van een siermodel alleen bij de arrondissementsrechtbank worden ingediend.

Een andere wijziging betreft meervoudige aanvragen. Hiervoor gold vroeger dat de modellen onder dezelfde warenklasse moesten vallen. Onder de gewijzigde wet kunnen modellen uit verschillende warenklassen deel uitmaken van één meervoudige aanvraag.

Duits gebruiksmodel alternatief voor nationaal octrooi

Het gebruiksmodel biedt de mogelijkheid naast een Duits octrooi eenzelfde uitvinding te beschermen zónder dat dit als (ongeoorloofde) dubbele bescherming wordt gezien.

Anders dan octrooiaanvragen vindt bij gebruiksmodelaanvragen gewoonlijk geen technisch en inhoudelijk onderzoek plaats. De doorlooptijd van de aanvraag is dan ook een stuk korter. Mits aan formele eisen voldaan wordt kan inschrijving in het register van gebruiksmodellen van het Duits Octrooi- en Merkenbureau (DPMA) al binnen 6 tot 8 weken een feit zijn, zodat een uitvinding langs deze weg snel bescherming geniet.

Enige kenmerken

Gebruiksmodellen kennen tal van toepassingen, maar worden niet overal op verleend. Zo zijn werkwijzen uitgesloten, evenals uitvindingen die betrekking hebben op biologisch materiaal. Farmaceutische producten zijn daarentegen wel door middel van een gebruiksmodel te beschermen. De beschermingsduur van een gebruiksmodel bedraagt vanaf de aanvraagdatum 10 jaar; verlenging is niet mogelijk. Zowel in het vierde, zesde en achtste jaar van de gebruiksmodellenbescherming moet de aanvrager instandhoudings-

taksen betalen. Een aanvraag van een gebruiksmodel biedt een prioriteitstermijn van 12 maanden en het prioriteitsrecht kan vervolgens voor een gebruiksmodel of een octrooi worden gebruikt. Wordt er naderhand octrooi aangevraagd en is bekendmaking van het onderwerp van het gebruiksmodel op dat moment nog niet gewenst, dan kan deze kennisgeving tot 15 maanden na de aanvraag- of prioriteitsdatum worden uitgesteld.

Afsplitsen

Van een Duitse octrooiaanvraag (een nationale, Europese of internationale octrooiaanvraag waarin Duitsland is aangewezen) kan binnen 10 jaar na de aanvraagdatum een gebruiksmodel worden afgesplitst. Een aanvraag hiertoe is tot 2 maanden na afhandeling van de octrooiaanvraag mogelijk. Op deze manier ontstaat een doeltreffend middel om tegen potentiële inbreukmakers op te treden als het octrooi zich nog in de onderzoeksfase bevindt. Het gebruiksmodel kan immers in geval van inbreuk aanspraak geven op schadevergoeding en een rechterlijk verbod jegens derden. Reden genoeg dus om het gebruiksmodel wat vaker te overwegen als bescherming van een uitvinding.

Advocaten V.O. breed inzetbaar

In een organisatie waar alles draait om octrooien, merken en modellen opereert de advocatuur bijna noodgedwongen in de luwte. Toch beschikt V.O. al sinds 1991 over een eigen advocatenpraktijk, onder leiding van Nick Oostenbroek. Met veel enthousiasme legt deze gedreven partner uit waar zijn sectie zich dagelijks mee bezighoudt.

“Eigenlijk is het een simpel verhaal”, zegt Oostenbroek vanuit zijn klassiek ingerichte werkkamer vol stapels dossiers en lijvige wetboeken. “Natuurlijk adviseren wij over alle mogelijke vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht die in het verlengde liggen van IE. Denk aan geheimhouding, afspraken met uitvinders, licenties en de overdracht van IE-rechten. Maar voor een groot deel behandelen we kwesties op het gebied van ondernemingsrecht in bredere zin. Zo denken we mee bij de opzet van nieuwe organisaties of samenwerkingsvormen. Ook komen we in actie bij conflicten over de uitvoering van overeenkomsten, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheidskwesties. Zelfs voor de invordering van openstaande bedragen kun je bij ons aankloppen. Daarbij kunnen we ook zijdelingse zaken meenemen, zoals fiscaliteit of (internationale) *compliance*”.



Nick Oostenbroek

Meerwaarde

“De meerwaarde van de advocaten van V.O. zit hem dus in de *one-stop-shop* benadering”, benadrukt Oostenbroek. “We bestrijken een vrij breed werkkterrein en kunnen waar nodig een beroep doen op collega’s uit andere disciplines. Ook werken we samen met gerenommeerde dienstverleners in multidisciplinaire teams. Zo vullen we elkaar goed aan en komen we met maatwerk tot de beste oplossing.”

Op de vraag of het accent van onze advocaten vooral ligt op de bijstand in conflictsituaties, luidt Oostenbroeks antwoord: “Nee, het voorkómen van conflicten heeft onze eerste aandacht. Pas als blijkt dat er geen voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden is starten we procedures, worden beslagen gelegd, enzovoort. We worden dus vaak ingeschakeld voordat er conflicten zijn gerezen om beleidslijnen, strategie en contact met wederpartijen te helpen bepalen”.

Het advocatenteam van V.O. bestaat uit Nick Oostenbroek, Annelies de Bosch Kemper-de Hilster en Jurriaan Cleuver.

Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Jurriaan Cleuver
Bettina Hermann
Annemie Jaeken
Johannes van Melle
Rob van Niele
Otto Oudshoorn

V.O. is gevestigd in Den Haag, Groningen, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Amersfoort, Eindhoven, München, Regensburg en Leuven

Telefoon

+31 70 416 67 11

E-mail

info@vo.eu

Website

www.vo.eu

OOSTENBROEK ADVOCATEN

Johan de Wittlaan 7
Postbus 84437
2508 AK Den Haag

Telefoon

+31 70 352 42 24

E-mail

info@vo.eu

Wilt u de V.O. mail ook digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via onze website, www.vo.eu.

V.O. mail is de nieuwe naam van de nieuwsbrief, die voorheen IE-mail heette. Met V.O. mail is de naamgeving van onze nieuwsbrieven in verschillende landen op één lijn gebracht.

© V.O., 2014

V.O. mail is de nieuwsbrief van V.O. over intellectuele eigendom en wordt verspreid onder relaties van V.O. in Nederland, België en Duitsland. 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.