

COLUMN

Octrooibeschermin g in China

Oorspronkelijk gepubliceerd in Kijk op Oost Nederland.

Editie September 2011

MADE IN CHINA

China heeft in de afgelopen decennia een enorme economische groei doorgemaakt. Daarbij werden de intellectuele eigendomsrechten van derden niet altijd gerespecteerd. Zodoende is het vooroordeel ontstaan dat fabrikanten in China producten, al-dan-niet beschermd door octrooien, zonder schaamte letterlijk namaken. Dit uit zich in een zekere terughoudendheid van Nederlandse ondernemers richting de Chinese markt. Tegelijkertijd biedt de Chinese markt op het gebied van massafabricage en als afzetmarkt grote kansen voor Nederlandse ondernemers.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat ons eigen Nederland een periode heeft gekend waarin wij, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen nationale octrooiwet kenden. In deze periode, van 1869 tot 1910, werd Nederland, net als China nu, gezien als een land van vrijbuiters die allerlei door octrooien beschermde producten namaakten. Ons land kende een grote economische groei. De na verloop van tijd tot grote bedrijven uitgegroeide vrijbuiters begonnen met het ontwikkelen van eigen producten waardoor de belangstelling voor bescherming van intellectueel eigendom begon toe te nemen. Uiteindelijk gingen er meer en meer stemmen in ons land op om weer een octrooiwet in te voeren. Dit heeft geleid tot de octrooiwetgeving die wij nu als vanzelfsprekend beschouwen.

China heeft een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. Chinese fabrikanten dragen vandaag de dag op grote schaal bij aan wereldwijde innovaties. Door de toenemende vraag van de Chinese consument naar innovatieve producten is het belang van

het beschermen van ontwikkelingen op eigen bodem toegenomen, waardoor ook het rechtssysteem voor het handhaven van die rechten, in het bijzonder met de invoering van een octrooiwet in 1984, volwassen is geworden.

China heeft haar octrooiwet in 2009 herzien. De Chinese octrooiverlenende instantie SIPO heeft zich daarbij laten adviseren door het Europese Octrooibureau, waardoor de herziene octrooiwet in grote lijnen lijkt op het Europese Octrooi verdrag. Tevens is de Chinese octrooiwet in overeenstemming gebracht met belangrijke internationale verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Daarmee zijn de kansen op een in China verleend octrooi en het verloop van rechtszaken beter in te schatten, waardoor u als ondernemer een weloverwogen afweging kunt maken tussen de kosten en de baten van octrooibeschermin g in China.

De kosten van een Chinese rechtszaak zullen, net als andere op afstand gevoerde rechtszaken, hoger zijn dan de kosten van een nationaal gevoerde rechtszaak. Het blijft dus altijd een afweging of uw belangen opwegen tegen de kosten en de risico's die met het handhaven van uw octrooi in China gemoeid zijn.

Indien u besluit om zonder octrooibeschermin g activiteiten te ontplooi en in China, bijvoorbeeld omdat de door u in uw producten toegepaste technologie al tientallen jaren oud is, dan kunt u desondanks met rechten van derden geconfronteerd worden. Het komt namelijk in toenemende mate voor dat Nederlandse ondernemers in China door een Chinees bedrijf geconfronteerd worden met

een zogenaamd Chinees gebruiksmodel of een uitvindingscertificaat. Het Chinese bedrijf beweert met dit certificaat het exclusieve recht te hebben om uw product in China op te markt te brengen. Vervolgens wordt de mogelijkheid geboden om het conflict af te kopen met een afkoopsom of een licentie die meestal gunstiger is dan de kosten van het voeren van een rechtszaak.

Het certificaat wordt afgegeven door de Chinese octrooiverlenende instantie SIPO en heeft daardoor een officieel karakter. De rechtskracht van het certificaat is echter twijfelachtig omdat een certificaat, in tegenstelling tot een octrooi, voor verlening niet inhoudelijk getoetst wordt op nieuwheid en inventiviteit. Wanneer de houder van het certificaat het certificaat zou willen handhaven, dan dient de houder eerst een beoordeling over de octrooierbaarheid van het certificaat aan te vragen bij de Chinese octrooiverlenende instantie SIPO. Totdat deze beoordeling is afgegeven, kan de houder van het certificaat daaraan geen rechten ontleen. Sinds de herziening van de Chinese octrooiwet in 2009 wordt in de beoordeling van de octrooierbaarheid zowel Chinese als wereldwijde literatuur meegenomen. Als uit de beoordeling blijkt dat het certificaat niet nieuw en inventief is, dan staat de houder van het certificaat met lege handen.

In het kader van het voorgaande kunt u overwegen om bij een uitvinding tegelijkertijd met het aanvragen van een Nederlandse octrooiaanvraag in China een octrooi of een certificaat aan te vragen. Met een dergelijke defensieve strategie kunt u tegengaan dat u bij de marktintroductie van uw uitvinding door een later Chinees certificaat van een derde beperkt wordt in uw mogelijkheden op de Chinese markt.

Ir. Franklin Geurts, Ir. R. Melchior