



BROCHURE OCTROOIBESCHERMING

In deze brochure:

1. Octrooibeschermin

Waarom octrooibeschermin?

Geheimhouding

Rijsoctrooiwet 1995

Is uw vinding nieuw en inventief ?

Octrooigemachtigde

Geheimhoudingsplicht Octrooigemachtigde

2. Nederlandse octrooiaanv

Nieuwheidsonderzoek

Octrooiverlening

Een octrooiportefeuille opbouwen

3. Octrooi in Europa

Meteen een Europese aanv

Eerst een Nederlandse aanv

Vervolgens een Europese octrooiaanv

Tijdelijk Europees octrooi

Vertalingenprotocol

Instandhouding van het octrooi

4. PCT-aanv

Uitstel van kosten

Demand

Omzetting van de PCT-aanv

Deze brochure werd gedownload van:

www.vriesendorp.nl

DEN HAAG

Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag

T: 070-3614721

F: 070-3646793

APELDOORN

Laan van Westenek 733A
7334 DL Apeldoorn

T: 055-5380020

F: 055-5380025



1. Octrooibeschermtng

U hebt een uitvinding gedaan: hou kapers van de kust !

Waarom octrooibeschermtng?

Een octrooi geeft u een uitsluitend recht om uw uitvinding toe te passen of in het verkeer te brengen. U kunt met een octrooi een stevige marktpositie verwerven, licenties verkopen of onderhandelen met fabrikanten. Een uitvinding komt in aanmerking voor octrooi wanneer voldaan wordt aan drie vereisten: de uitvinding moet nieuw en inventief zijn en moet industrieel toepasbaar zijn.

Geheimhouding

Tot de octrooiaanvraag is ingediend is het van belang dat u zorgt dat uw uitvinding volstrekt geheim blijft. Hoe verleidelijk het ook is, voorkom publiciteit en biedt uw vinding niet aan mogelijk belangstellende derden aan.

Rijksoctrooiwet 1995

Sinds op 1 april 1995 een nieuwe Nederlandse Octrooiwet tot stand is gekomen, wordt in Nederland voor iedere octrooiaanvraag zonder meer octrooi verleend. De octrooiverlenende instantie, NL Octrooiencentrum, toetst niet of de uitvinding die in het octrooi beschreven wordt voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit, zoals dat vroeger wel het geval was.

Is uw vinding nieuw en inventief?

Hoewel NL Octrooiencentrum de octrooiaanvraag niet meer toetst, zal octrooi op een uitvinding die niet nieuw is, of niet inventief, in de praktijk tegenover derden niet kunnen worden gehandhaafd. Alvorens u een octrooiaanvraag indient, is het daarom zinvol een onderzoek te verrichten naar mogelijk al bestaande (octrooi)literatuur op het gebied van uw vinding. U kunt dat zelf doen maar eigenlijk is ook dat een zaak voor een deskundige.

Octrooigemachtigde

De hulp van een octrooigemachtigde is onontbeerlijk om een zowel technisch als juridisch goed onderbouwde octrooiaanvraag op te stellen. De octrooigemachtigde kan datgene waarvoor u bescherming vraagt in overleg met u

afbakenen van hetgeen al bekend is. Het resultaat zal een sterker, en dus beter te handhaven octrooi zijn.

Mocht u ooit geconfronteerd worden met namaak van uw vinding, met inbreuk dus op uw octrooi, en u wilt dat de inbreukmaker een halt wordt toegeroepen, dan zal dat veelal via de rechter moeten gebeuren. Het mag dan natuurlijk niet zo zijn dat uw octrooi vervolgens door de rechter ongeldig wordt verklaard omdat het niet goed is geformuleerd. Dat kunt u met de hulp van de octrooigemachtigde voorkomen.

Geheimhoudingsplicht octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde is verplicht tot geheimhouding. Alle details die u ons over uw uitvinding toevertrouwt, worden daarom strikt vertrouwelijk behandeld.

2. Nederlandse octrooiaanvraag

Nieuwheidsonderzoek

Uiterlijk 13 maanden na indiening van een Nederlandse octrooiaanvraag moet een verzoek tot het instellen van het nieuwheidsonderzoek worden ingediend. NL Octrooiencentrum verschaft dan een zgn. nieuwheidsrapport, waarin octrooiliteratuur kan worden genoemd die de uitvinding nabij komt. Tevens verschaft NL Octrooiencentrum een schriftelijke opinie waarin eventuele bezwaren tegen de aanvraag worden toegelicht. Na bestudering van de literatuur kunnen zo, in overleg met de octrooigemachtigde, de door u gevraagde rechten worden afgebakend van hetgeen NL Octrooiencentrum als bekend veronderstelt. Dit resulteert weer in een sterker octrooi.

Denkt u de vinding alleen binnen Nederland te gaan exploiteren, dan zal zo een nationaal nieuwheidsonderzoek doorgaans volstaan.

Als u van mening bent dat de vinding wereldwijd beschermd zal moeten worden, dan zou gekozen kunnen worden voor een nieuwheidsonderzoek van het Internationale type. Het Internationale nieuwheidsonderzoek wordt door het Europees Octrooibureau uitgevoerd.



Nederlandse octrooiaanvragen mogen in het Engels worden ingediend, zodat dezelfde tekst later ook voor buitenlandse aanvragen kan worden gebruikt. Wel moet enkele maanden na indiening een vertaling van de conclusies in het Nederlands worden ingediend. Als de Nederlandse aanvraag vooral dient om een datum vast te leggen, en het voornemen bestaat om later een Europese aanvraag in te dienen, dan kan het voordelig zijn om de Nederlandse aanvraag in het Engels op te stellen. Hierdoor worden vertaalkosten bespaard.

Octrooiverlening

De aanvraag wordt ongeveer 18 maanden na indiening in het register ingeschreven. Kort daarna wordt octrooi verleend. De inschrijving van het octrooi in het octrooiregister wordt gepubliceerd en vanaf het moment van inschrijving kan een ieder van de inhoud van het octrooi kennisnemen. Op speciaal verzoek van de octrooiaanvrager kan versnelde inschrijving plaatsvinden. Vanaf het derde levensjaar van het octrooi zal jaarlijks, op de laatste dag van de maand waarin de indieningsdatum valt, een instandhoudingstakse, de zgn. jaarcijns, verschuldigd zijn aan NL Octrooicentrum. Niet-betaling van de jaarcijns voor of op die datum, of – verhoogd met een boete – binnen zes maanden daarna, zal het vervallen van het octrooi tot gevolg hebben. Het octrooi heeft een looptijd van maximaal twintig jaar.

Een octrooiportefeuille opbouwen

Mogelijk hebt u belang bij bescherming van de vinding in andere landen, naast Nederland. In bijna alle landen van de wereld kunnen daartoe octrooiaanvragen worden ingediend. Naast het indienen van nationale aanvragen bestaat voor Europa de mogelijkheid van het indienen van een Europese octrooiaanvraag. Voorts bestaat de mogelijkheid van het indienen van een Internationale octrooiaanvraag, de zgn. PCT-aanvraag. Deze beide opties worden hierna nog besproken.

Een buitenlandse octrooiaanvraag die is gebaseerd op een oorspronkelijk alleen in Nederland ingediende octrooiaanvraag, moet bij voorkeur binnen 12 maanden na indiening van de Nederlandse basisaanvraag worden ingediend, maar in ieder geval voordat het Nederlandse octrooi in

het register wordt ingeschreven: vanaf dat moment is de vinding immers publiek gemaakt en niet meer in andere landen te octrooieren.

Als de buitenlandse octrooiaanvraag binnen 12 maanden na de indieningsdatum van de Nederlandse aanvraag wordt ingediend kan in vrijwel alle landen beroep worden gedaan op het zgn. voorrang- of prioriteitsrecht: de na de Nederlandse aanvraag ingediende buitenlandse octrooiaanvraag wordt dan geacht te zijn ingediend op de datum van de basisaanvraag. Dat heeft als zeer belangrijk voordeel dat u met eventuele publicaties op het gebied van uw uitvinding tussen de datum van de Nederlandse aanvraag en die van de buitenlandse overeenkomstige aanvraag geen rekening behoeft te houden: dergelijke publicaties zullen dan niet schadelijk zijn voor de nieuwheid of inventiviteit van de buitenlandse octrooiaanvraag.

U kunt met de indiening van een buitenlandse octrooiaanvraag wachten tot u weet wat de mening van NL Octrooicentrum is over de basisaanvraag. Zoals eerder gezegd, wordt die mening verwoord in het nieuwheidsrapport dat wordt uitgebracht in de Nederlandse basisaanvraag. Als direct bij de indiening van de Nederlandse aanvraag een verzoek tot het instellen van het nieuwheidsonderzoek wordt ingediend, wordt het nieuwheidsonderzoek snel ingesteld. De resultaten van het onderzoek kunnen als regel binnen 10 maanden worden verwacht.

Een nieuwheidsrapport dat onverwacht negatief uitvalt staat de verlening van een Nederlands octrooi niet in de weg, hoewel het octrooi er door een dergelijk rapport niet sterker op wordt. Een werkelijk negatief rapport maakt de kans op verlening van een octrooi op overeenkomstige buitenlandse octrooiaanvragen twijfelachtig. U kunt dan nog besluiten geen overeenkomstige aanvragen in het buitenland in te dienen: dankzij het nieuwheidsrapport bespaart u dan de aanzienlijke kosten die met buitenlandse octrooiaanvragen gepaard gaan.

3. Octrooi in Europa

Zoals hierboven vermeld, bestaat de mogelijkheid van indiening van een Europese octrooiaanvraag, hetzij recht-



streeks, hetzij via de nog te bespreken optie van een PCT-aanvraag.

Een Europese octrooiaanvraag kan per 1 mei 2010 bescherming bieden in de volgende landen:

Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, en in de zogenoemde extensielanden: Bosnië/Herzegovina, Montenegro en Servië.

Meteen een Europese aanvraag ?

U kunt ook meteen een Europese octrooiaanvraag indienen, dus zonder die te baseren op een Nederlandse octrooiaanvraag. Weliswaar spaart u dan de kosten van een nationale octrooiaanvraag uit, maar als het nieuwheidsrapport in de Europese aanvraag onverhoopt erg negatief zou uitvallen, dan hebt u de hogere kosten van een Europese octrooiaanvraag voor niets gemaakt. U krijgt dan waarschijnlijk geen Europees octrooi, terwijl u evenmin een -automatisch verleend - Nederlands octrooi zult hebben. Wij komen verder op nog kort terug op de mogelijkheid eerst een nationale octrooiaanvraag, en pas later, binnen het prioriteitsjaar, een Europese octrooiaanvraag in te dienen.

U kunt in een Europese octrooiaanvraag alle hierboven genoemde landen aanwijzen, dus ook Nederland.

De kosten van behandeling van de octrooiaanvraag hangen in sterke mate af van de relevantie van de bezwaren die het Europees Octrooibureau aanvoert in de vorm van publicaties daterend van voor de indieningsdatum van de aanvraag. De tijd die gemoeid gaat met het - waar mogelijk - weerleggen van die bezwaren en met het uiteindelijk in een voor octrooi vatbare vorm brengen van de octrooiaanvraag, wordt op uurbasis in rekening gebracht. Daarnaast dient u tijdens de behandeling nog rekening te houden met de kosten van 'voortzetting van de beoordeling

op octrooieerbaarheid', waarvoor een officieel verzoek moet worden ingediend.

Eerst een Nederlandse aanvraag

Dient u niet direct een Europese octrooiaanvraag in, maar begint u - zoals gebruikelijk - met een nationale Nederlandse octrooiaanvraag, dan moet u binnen een jaar na indiening besluiten om - rekening houdend met de resultaten van het nieuwheidsonderzoek - al dan niet ook bescherming in het buitenland aan te vragen. Dat kan voor Europa via een Europese octrooiaanvraag voor de reeds genoemde landen. Een Europese octrooiaanvraag wordt financieel gezien interessant als u belangstelling hebt voor bescherming in tenminste drie Europese landen. Daarnaast biedt een Europese aanvraag de mogelijkheid om kosten naar achteren te schuiven.

Vervolgens een Europese octrooiaanvraag

Wij zullen ons thans beperken tot de Europese octrooiaanvraag die is gebaseerd op een eerder ingediende Nederlandse octrooiaanvraag. Geruime tijd na indiening van de Europese aanvraag moet een verzoek tot beoordeling van octrooieerbaarheid worden ingediend.

Als u voor de Nederlandse aanvraag een Internationaal nieuwheidsonderzoek heeft aangevraagd dan zult u enige tijd na indiening van de Europese aanvraag een deel van het in de indieningskosten inbegrepen bedrag voor het nieuwheidsonderzoek bij de Europese aanvraag gerestitueerd krijgen. Bij indiening van de aanvraag overleggen wij namelijk een kopie van het Internationale nieuwheidsrapport dat eerder voor de Nederlandse aanvraag was uitgebracht door het Europees Octrooibureau. Als de Europese onderzoeker zich zonder meer bij de inhoud van het rapport aansluit, wordt doorgaans de volledige cijns gerestitueerd.

Een Europese octrooiaanvraag wordt 18 maanden na de indieningsdatum, of als de octrooiaanvraag op een eerdere octrooiaanvraag is gebaseerd, 18 maanden na de indieningsdatum van de basisaanvraag gepubliceerd.



Tijdelijk Europees octrooi

De weg van aanvraag tot octrooi zal tenminste enige jaren vergen. Als het Europese octrooi verleend wordt zal het octrooi uiteenvallen in een bundel van nationale octrooiën voor de door u aangewezen landen. Op dat moment moet het octrooi in alle landen die dan voor u van belang zijn geldig worden gemaakt. Tot voor kort moest dit geschieden door indiening van een vertaling van het octrooi in de landstaal en betaling van een cijns.

Vertalingenprotocol

Sinds 1 mei 2008 is het London Agreement, oftewel het Vertalingenprotocol (VP) in werking getreden. Hierdoor wordt een Europese octrooi een stuk goedkoper omdat in een aantal landen geen vertalingen van het octrooi meer nodig zijn. Wel zullen in de meeste van die landen de conclusies van het octrooi nog moeten worden vertaald. Landen die meedoen aan het VP zijn:

Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, Slovenië, IJsland, Letland, Zweden, Kroatië en Monaco.

De kosten voor het geldig maken van het octrooi in de verschillende Europese landen zullen derhalve variëren, afhankelijk van of een land meedoet met het VP en uiteraard ook afhankelijk van de lengte van de te vertalen tekst van het octrooi.

Als u op het moment van verlening van het octrooi vaststelt dat uw belang bij bescherming in bepaalde oorspronkelijk door u gekozen landen is afgenomen, dan hoeft u het octrooi in die landen niet geldig te maken. De totale kosten van geldigmaking van het octrooi zullen dan dienovereenkomstig lager uitvallen.

Instandhouding van het octrooi

Nadat het octrooi in de diverse landen is geldiggemaakt, zullen voor ieder land afzonderlijk jaarlijks taksen voor de instandhouding van het octrooi verschuldigd zijn.

4. PCT-aanvraag

Uitstel van kosten

Rest nu nog de veelvuldig toegepaste mogelijkheid om binnen 12 maanden na indiening van een Nederlandse aanvraag een overeenkomstige Internationale of PCT-aanvraag in te dienen. Via een dergelijke PCT-aanvraag kan bescherming worden gezocht in 142 landen. Daaronder vallen ook de landen die vallen onder het Europees octrooi en waarvoor te zijner tijd, via de PCT-aanvraag, een gebundelde Europese octrooiaanvraag kan worden ingediend.

Een PCT-aanvraag leidt niet tot een “wereldoctrooi”. De aanvraag dient in feite slechts om voor aanzienlijk langere tijd dan de gebruikelijke 12 maanden na indiening van de Nederlandse basisaanvraag het recht te behouden op indiening van octrooiaanvragen in andere landen. Door een PCT-aanvraag aan het eind van het prioriteitsjaar in te dienen kunnen gedurende 18 extra maanden daarna nog buitenlandse octrooiaanvragen worden ingediend met inroeping van het prioriteitsrecht. Voor deze buitenlandse aanvraag geldt dan de indieningsdatum van de oorspronkelijke Nederlandse basisaanvraag.

Het indienen van een PCT-aanvraag maakt derhalve uitstel mogelijk van de commerciële beslissing ten aanzien van de noodzaak van octrooibeschermt in het buitenland, en verschaft tegelijkertijd uitstel van betaling van de aanzienlijke kosten van octrooiaanvragen in de landen die voor u van belang zijn.

Stel: u hebt belangstelling voor een Europese octrooiaanvraag voor een groot aantal van de landen die in een Europese aanvraag kunnen worden aangewezen, alsmede voor een aanvraag in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan. Normaliter moeten buitenlandse aanvragen binnen een jaar na indiening van de basisaanvraag worden ingediend. Door de PCT-route te volgen krijgt u echter 18 maanden extra de tijd voordat u daadwerkelijk nationale en/of regionale octrooiaanvragen moet indienen. De PCT-aanvraag hoeft in de meeste landen namelijk pas binnen 30 maanden na indiening van de



basisaanvraag te worden omgezet in nationale octrooi-aanvragen en/of een (regionale) Europese octrooiaanvraag. Ook hier is restitutie van een deel van de kosten van het nieuwheidsonderzoek mogelijk, als een eerder (door het Europees Octrooibureau opgesteld) Internationaal nieuwheidsrapport wordt overgelegd.

Ook een PCT-aanvraag wordt 18 maanden na de indieningsdatum of, indien van toepassing, na de indieningsdatum van de basisaanvraag, gepubliceerd.

Demand

Na indiening van een PCT-aanvraag wordt door het Europees Octrooibureau een nieuwheidsrapport opgesteld. De Onderzoeker die het nieuwheidsonderzoek uitvoert geeft ook een eerste beoordeling van de octrooieerbaarheid. Indien de aanvrager daarna geen verzoek tot het uitvoeren van een internationale voorlopige beoordeling ('Demand') indient, wordt die eerste beoordeling omgezet in een rapport, het zogeheten IPRP (Chapter I). Na ontvangst van het nieuwheidsrapport kan de aanvrager de conclusies van de aanvraag altijd wijzigen. Als een Demand wordt ingediend kan de aanvrager zowel de conclusies als de beschrijving van zijn aanvraag wijzigen. Hij kan ook een verweer tegen eventuele bezwaren in de beoordeling indienen. Het Europees Octrooibureau zal dan op basis van de eventuele gewijzigde stukken een IPRP (Chapter II) opstellen. Het IPRP wordt in de meeste landen waarin de aanvraag later kan worden omgezet in een nationale octrooiaanvraag, als uitgangspunt genomen. Bij omzetting in een Europese aanvraag wordt korting gegeven op het verzoek tot beoordeling op octrooieerbaarheid.

Omzetting van de PCT-aanvraag

Voordat de 30-maands termijn (12 + 18) verstrijkt, zal de aanvraag moeten worden omgezet in nationale aanvragen en/of een regionale (Europese) aanvraag. Op dat moment krijgt u alsnog te maken met de eerder genoemde kosten.