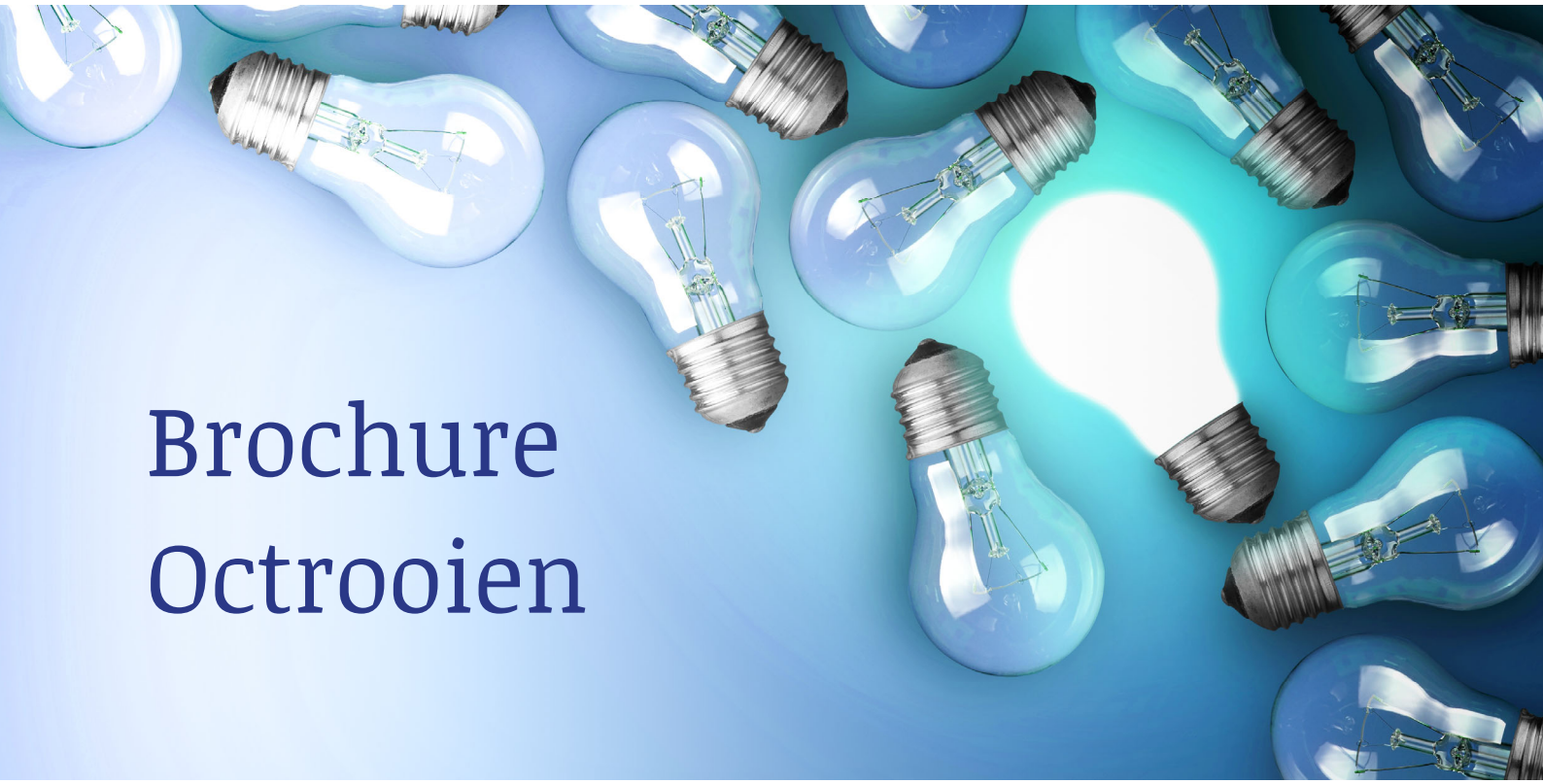

# Brochure Octrooien

Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn, verbieden om uw uitvinding toe te passen, in het verkeer te brengen of anderszins te verhandelen. U kunt met een octrooi een stevige marktpositie verwerven, licenties verkopen of onderhandelen met fabrikanten. Een octrooiaanvrage wordt ingediend bij een octrooiverlenende overheidsinstantie, bijvoorbeeld de Nederlandse octrooiraad, en wordt vervolgens getoetst op drie vereisten: de uitvinding moet nieuw en inventief zijn en moet industrieel toepasbaar zijn.

Vriesendorp&Gaade Since 1833

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

**BELANGRIJK: Geheimhouding!**

Tot de octrooiaanvrage 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.

## Hoe vraag ik een octrooi aan?

Een octrooiaanvrage is een juridisch-technisch document, waarbij woordkeuze van groot belang is. Met name de formulering van de conclusies, waarin de beschermingsomvang van uw uitvinding geformuleerd wordt, luistert zeer nauw. Maar ook de beschrijving, waarin één of meerdere uitvoeringsvormen van uw uitvinding worden toegelicht, is van groot belang tijdens de verdere behandeling van uw octrooiaanvrage, bijvoorbeeld als de octrooiaanvrage in een later stadium gewijzigd moet worden.

De hulp van een octrooigemachtigde is daarom onontbeerlijk om een zowel technisch als juridisch goed onderbouwde octrooiaanvrage 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.



Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

# Voor welke landen vraag ik octrooi aan?

Voor Nederlandse bedrijven is het gebruikelijk om eerst een Nederlandse octrooiaanvrage in te dienen. Deze octrooiaanvrage wordt onderzocht op de vereisten voor octrooieerbaarheid en vormt daarmee een proefballon voor eventuele buitenlandse octrooiaanvragen.

**Nederlandse octrooiaanvrage**

Sinds op 1 april 1995 een nieuwe Nederlandse Octrooiwet tot stand is gekomen, wordt in Nederland voor iedere octrooiaanvrage zonder meer octrooi verleend. De octrooiverlenende instantie, Octrooicentrum Nederland, 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.

Hoewel Octrooicentrum Nederland de octrooiaanvrage 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 octrooiaanvrage 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.

Na indiening van een Nederlandse octrooiaanvrage moet een verzoek tot het instellen van het nieuwheidsonderzoek worden ingediend. Octrooicentrum Nederland verschaft dan een zgn. nieuwheidsrapport, waarin octrooiliteratuur kan worden genoemd die dicht bij uw uitvinding komt. Tevens verschaft Octrooicentrum Nederland een schriftelijke opinie waarin eventuele bezwaren tegen de aanvrage worden toegelicht. Na bestudering van de literatuur kunnen zo, in overleg met de octrooigemachtigde, de door u gevraagde rechten worden afgebakend van hetgeen Octrooicentrum



Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Nederland 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. Dit onderzoek beperkt zich niet tot de nationale octrooiliteratuur, maar dankt zijn naam aan het uitgangspunt dat een dergelijk onderzoek in principe door Octrooicentrum Nederland wordt uitgevoerd. Echter, in de praktijk worden de onderzoeken veelal uitbesteed aan het Europees Octrooibureau.

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 aanvrage vooral dient om een datum vast te leggen, en het voornemen bestaat om later een Europese aanvrage in te dienen, dan kan het voordelig zijn om de Nederlandse aanvrage in het Engels op te stellen. Hierdoor worden vertaalkosten bespaard.

De aanvrage 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 Octrooicentrum Nederland. 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.



Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

**Een internationale 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. Vriesendorp & Gaade beschikt over een uitstekend netwerk van agenten die deze octrooiaanvragen wereldwijd voor u kunnen verzorgen.

Naast het indienen van nationale aanvragen bestaat voor Europa de mogelijkheid van het indienen van een Europese octrooiaanvrage. Voorts bestaat de mogelijkheid van het indienen van een Internationale octrooiaanvrage, de zgn. PCT-aanvrage. Deze beide opties worden hierna nog besproken.

Een buitenlandse octrooiaanvrage die is gebaseerd op een oorspronkelijk alleen in Nederland ingediende octrooiaanvrage, moet in principe binnen 12 maanden na indiening van de Nederlandse basisaanvrage worden ingediend.

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

U kunt met de indiening van een buitenlandse octrooiaanvrage wachten tot u weet wat de mening van Octrooicentrum Nederland is over de basisaanvrage. Zoals eerder gezegd, wordt die mening verwoord in het



Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

nieuwheidsrapport dat wordt uitgebracht in de Nederlandse basisaanvrage. 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.

**Octrooi in Europa**

Zoals hierboven vermeld, bestaat de mogelijkheid van indiening van een Europese octrooiaanvrage, hetzij rechtstreeks, hetzij via de nog te bespreken optie van een PCT-aanvrage.

Na indiening van de Europese aanvrage moet een verzoek tot beoordeling van octrooieerbaarheid worden ingediend. De Europese octrooiaanvrage zal daarna opnieuw worden onderzocht, rekening houdend met de uitkomsten van het nieuwheidsrapport uit uw Nederlandse octrooiaanvrage.

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

De weg van aanvrage tot octrooi zal ten minste enige jaren vergen. Als het Europese octrooi verleend wordt zal het octrooi uiteenvallen in een bundel van nationale octrooien 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.

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


Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

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.

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 vertalingenprotocol 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.

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

Het is de verwachting dat u binnen enkele jaren de mogelijkheid heeft om na verlening van uw Europese octrooi te kiezen voor geldigmaking als een Unitair octrooi. Dit Unitaire octrooi is na geldigmaking direct geldig in een groot aantal lidstaten van de Europese Unie. Aangezien het Unitaire octrooi niet per land geldig gemaakt hoeft te worden, kunnen de kosten na verlening en bij het instandhouden aanzienlijk lager uitvallen. Omdat het Unitaire octrooi zich beperkt tot alleen de landen van de Europese unie, en het 'tradionele' Europese octrooi ook in Europese landen buiten de Europese unie geldig gemaakt kan worden, kunt u t.z.t. tevens kiezen voor een combinatie van geldigmaking van uw Europese octrooi als Unitair octrooi én in enkele Europese landen buiten de Europese unie.

**PCT-aanvrage (Internationale octrooiaanvrage)**

Een andere gebruikelijke optie in vervolg op uw Nederlandse octrooiaanvrage is het binnen 12 maanden na indiening van een Nederlandse aanvrage indienen van een overeenkomstige Internationale of PCT-aanvrage. Via een


Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

dergelijke PCT-aanvrage kan bescherming worden gezocht in 155 landen. Daaronder zijn ook de landen die vallen onder het Europees octrooi en waarvoor te zijner tijd, via de PCT-aanvrage, een gebundelde Europese octrooiaanvrage kan worden ingediend.

Een PCT-aanvrage leidt niet tot een “wereldoctrooi”. De aanvrage dient in feite slechts om voor aanzienlijk langere tijd dan de gebruikelijke 12 maanden na indiening van de Nederlandse basisaanvrage het recht te behouden op indiening van octrooiaanvragen in andere landen. Door een PCT-aanvrage 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 aanvrage geldt dan de indieningsdatum van de oorspronkelijke Nederlandse basisaanvrage.

Het indienen van een PCT-aanvrage maakt derhalve uitstel mogelijk van de commerciële beslissing ten aanzien van de noodzaak van octrooibescherming 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 octrooiaanvrage voor een groot aantal van de landen die in een Europese aanvrage kunnen worden aangewezen, alsmede voor een aanvrage in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan. Normaliter moeten buitenlandse aanvragen binnen een jaar na indiening van de basisaanvrage 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-aanvrage hoeft in de meeste landen namelijk pas binnen 30 maanden na indiening van de basisaanvrage te worden omgezet in nationale octrooiaanvragen en/of een (regionale) Europese octrooiaanvrage.

Voordat de 30-maands termijn (12 + 18) verstrijkt, zal de aanvrage moeten worden omgezet in nationale aanvragen



Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

en/of een regionale (Europese) aanvrage. Op dat moment krijgt u alsnog te maken met de eerder genoemde kosten.



Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl