



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Ondernemen met octrooien

*Strategisch gebruik van octrooien
om uw businessplan te versterken*

*Een uitgave van Octrooicentrum Nederland voor ondernemers die op zoek
zijn naar octrooi-informatie en overwegen om te investeren in octrooien*



>>Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal ondernemen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1 Het octrooi	4
1.1 Wie is de eigenaar van een octrooi?	4
1.2 Wat zijn de eisen voor een octrooi?	5
1.3 Wanneer is een octrooi uitgesloten?	5
1.4 Hoe ziet een octrooidocument eruit?	5
1.5 Aan de slag met octrooien? Trap niet in deze valkuilen!	8
2 Nationale en internationale octrooi-procedures	10
2.1 Procedure algemeen	10
2.2 Nederlands octrooi en internationale uitbreiding	11
2.3 Europees en unitair octrooi	14
2.4 Internationale PCT-procedure	17
2.5 Gebruiksmodel en provisional patent application	20
3 Haal kennis uit octrooidatabanken	21
3.1 Octrooidatabank Espacenet en octrooiregisters	22
3.2 Freedom to Operate-onderzoek	23
4 Bedrijfsmiddel in uw onderneming	24
4.1 Scorekaart en timing octrooiaanvraag	24
5 Octrooi, bedrijfsgeheim of publicatie?	26
5.1 Octrooi, bedrijfsgeheim of allebei?	26
5.2 Bedrijfsgeheimen en het recht van voorgebruik	27
5.3 Defensieve publicatie	27
6 Conflicten over inbreuk	28
6.1 U beschuldigt een ander van inbreuk op uw octrooi	28
6.2 Een ander beschuldigt u van inbreuk op een octrooi	30
6.3 Verweer tegen beschuldiging van inbreuk	31
Contact met Octrooiencentrum Nederland	32

Inleiding

Met een octrooi beschermt u uw technische vernieuwing (uitvinding) van een product of proces. Denk bijvoorbeeld aan een multifunctionele wandelwagen, een klapschaats en de beschuit met inkeping, maar ook aan chemische uitvindingen, zoals verf en medicijnen. Of aan uitvindingen op het gebied van computers en gentechologie.

Een octrooi is een vorm van een intellectueel eigendomsrecht (IE). Andere vormen van intellectuele eigendomsrechten zijn bijvoorbeeld het auteursrecht voor creatief werk, het kwekersrecht voor planten en het merkenrecht voor namen en logo's. Meer informatie over de verschillende beschermingsvormen vindt u in de brochure 'De basis van intellectueel eigendom' in het [brochure-overzicht](#) van Octrooiencentrum Nederland.

Een octrooi is een **verbodsrecht**. Dat betekent dat u anderen kunt verbieden om zonder uw toestemming uw beschermde uitvinding te gebruiken. U moet wel zelf in de gaten houden of een ander inbreuk pleegt. U voorkomt met een octrooi dat anderen profiteren van uw gedachtegoed of investeringen zonder dat u daar voordeel van hebt. Met een octrooi kunt u:

- een monopolie of exclusiviteit bereiken, als u inbreuk door anderen kunt opmerken en aanpakken;
- anderen stimuleren om uw idee toe te passen onder uw voorwaarden, bijvoorbeeld met licenties;
- de waarde van uw onderneming verhogen voor investeerders en kopers.

Als tegenprestatie voor het verbodsrecht wordt een octrooiaanvraag waarin de aanvrager de werking van zijn of haar uitvinding uitlegt, altijd gepubliceerd, zodat anderen er kennis van kunnen nemen.

Bij technische vernieuwing komt kennis van octrooien om drie redenen vaak van pas in het innovatieproces. Ten eerste om te weten waar anderen octrooi op aangevraagd hebben. Ten tweede om in te schatten wat uw eigen mogelijkheden zijn om octrooi aan te vragen. En ten derde voor de waardecreatie met uw producten en diensten. Voor deze waardecreatie is het aan te raden om uw strategie voor intellectuele eigendomsrechten af te stemmen op uw bedrijfsstrategie. Zie figuur 1.



Figuur 1 Het is aan te raden om uw strategie voor intellectuele eigendomsrechten af te stemmen op uw bedrijfsstrategie (doel en visie). Kennis van octrooien is van belang bij waardecreatie met technische vernieuwing.

Het doel van deze brochure is om een inleiding te geven in octrooien voor mkb, startups en andere belangstellenden. Na het lezen van deze brochure weet u:

- Wat u kunt beschermen met een octrooi, en wat juist niet.
- Hoe het zit met (internationale) octrooi-procedures en hoe u een grove schatting maakt van de tijdlijn en kosten.
- Wanneer u in octrooidatabanken kijkt en waar u dan op let.
- Hoe u afwegingen maakt over het wel of niet aanvragen van een octrooi.
- Hoe u afwegingen maakt tussen octrooi, bedrijfsgeheim en publicatie.
- Wat u doet bij conflicten over inbreuk.

1 Het octrooi

De termen *octrooi* en *patent* worden vaak door elkaar gebruikt, want beide termen betekenen hetzelfde. De Nederlandse wetgeving gebruikt de term *octrooi*.

Het octrooisysteem stimuleert technische innovatie op twee manieren.

Ten eerste geeft een octrooi het exclusieve eigendomsrecht op de technische vernieuwing van een product of proces. Met een octrooi kan de octrooihouder een ander verbieden zijn of haar technische uitvinding bedrijfsmatig toe te passen in het land waar het octrooi verleend is. Denk bijvoorbeeld aan het namaken, gebruiken, verkopen, op voorraad hebben of het invoeren van een product. Door dit verbodsrecht is het voor de octrooihouder aantrekkelijker om in innovatie te investeren. Hij of zij moet wel de inbreuk zelf opmerken en ertegen optreden.

Ten tweede is de tegenprestatie voor dit recht dat een octrooiaanvraag 18 maanden na indiening van de octrooiaanvraag openbaar gemaakt wordt. In de octrooiaanvraag legt de aanvrager de werking van zijn uitvinding uit. Dat geeft anderen de gelegenheid kennis te nemen van de vernieuwing en hiervan te leren. Door de mogelijkheid om op de kennis uit octrooidocumenten voort te bouwen wordt innovatie gestimuleerd.

Kortom: de eigenaar van een octrooi krijgt het recht om anderen te verbieden om zijn of haar uitvinding toe te passen, maar na 18 maanden tijdsvoorsprong kunnen anderen kennis nemen van zijn uitvinding.

1.1 Wie is de eigenaar van een octrooi?

De aanvrager is in principe de eigenaar van het octrooi, omdat de octrooiwet ervan uitgaat dat de aanvrager ook de uitvinder is. Als een andere partij dan de uitvinder het octrooi onrechtmatig aanvraagt, kan de uitvinder bezwaar maken zodat het octrooi alsnog van hem of haar wordt. Maar de uitvinder moet dan wel het bewijs leveren dat hij of zij de daadwerkelijke uitvinder is en de andere partij het octrooi onrechtmatig heeft aangevraagd.

Soms is het lastig om te bepalen wie de uitvinder is, bijvoorbeeld als dit niet goed is vastgelegd of bij gezamenlijke innovatie. Bij gezamenlijke technische ontwikkeling is iedere partij in principe eigenaar van zijn of haar eigen deel van de technische bijdragen. Het is belangrijk om goed vast te leggen dat het intellectueel eigendom dat door verschillende partijen gecreëerd wordt tijdens een innovatieproces, aan de aanvrager toekomt. Een partij die een ondersteunende rol heeft gespeeld, bijvoorbeeld door financiering of het voorzien in faciliteiten, maakt niet automatisch aanspraak. Let dus goed op dat u duidelijke afspraken maakt als u opdrachtgever bent van een partij die (een deel van) een technisch innovatietraject voor u uitvoert.

In de praktijk is gedeeld eigenaarschap van een octrooi vaak lastig, omdat de belangen van de partijen dan lange tijd op elkaar afgestemd moeten blijven. Veelvoorkomende oplossingen zijn een gezamenlijke bv of toekenning van het octrooi aan de partij die de meeste financiële slagkracht heeft. De andere partijen kunnen dan toegang krijgen tot de technologie, bijvoorbeeld met een licentie.

Octrooien worden soms ondergebracht in een aparte bv (holding) die is opgericht voor intellectueel eigendom. Een risicodragende werkmaatschappij kan dan een (exclusieve) licentie krijgen. De gedachte hierachter is dat bij faillissement de kans kleiner is dat een curator aan het intellectueel eigendom komt.

Bij een werknemer in vast dienstverband geldt dat een uitvinding die in het verlengde ligt van afgesproken werkzaamheden, toebehoort aan de werkgever, tenzij anders is afgesproken. Dat geldt ook voor uitvindingen in het verlengde van de werkzaamheden die in eigen tijd zijn ontwikkeld zonder directe betrokkenheid van de werkgever.

Voorop staat dat u contractueel kunt regelen wie de aanvrager en eigenaar wordt van een octrooi, het liefst natuurlijk in een vroeg stadium. Regelt u hier niks voor, dan wordt het octrooi van de aanvrager, tenzij een ander aanspraak heeft op

het octrooi en via de rechter het octrooi opeist. Daarnaast kan een octrooi later van eigenaar wisselen. Dit kunt u formeel vastleggen in het octrooiregister.

1.2 Wat zijn de eisen voor een octrooi?

Met een octrooi kunt u uw technische oplossing voor een technisch probleem vastleggen. De technische oplossing moet voldoen aan drie eisen:

1. **Nieuwheid.** De uitvinding mag vóór de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekendgemaakt zijn. Ook niet door uzelf.
2. **Inventiviteit.** De uitvinding mag niet voor de hand liggen. De uitvinding moet een origineel idee zijn dat niet door vakmensen makkelijk te bedenken is. Dit wordt ook wel *uitvinderswerkzaamheid* of *uitvindingshoogte* genoemd. Voor ontwikkelaars valt het niet altijd mee om dit goed in te schatten. [Neem bij twijfel vooral contact op](#) of volg de Masterclass Octrooi van Octrooiencentrum Nederland.
3. **Industriële toepasbaarheid.** De uitvinding betreft een technisch uitvoerbaar product of proces. Vaak blijkt de toepassing van een uitvinding direct uit het product of de werkwijze zelf. Als de industriële toepassing niet duidelijk is, moet de octrooiaanvraag een praktische toepassing van de uitvinding beschrijven.

1.3 Wanneer is een octrooi uitgesloten?

U kunt een octrooi krijgen in alle technische vakgebieden, van bijvoorbeeld paperclips tot gentechologie. Hoewel de octrooiwetgeving geen directe definitie geeft van een uitvinding, geeft zij wel aan waarop u géén octrooi kunt krijgen. Door de eis dat de uitvinding een technisch karakter moet hebben, kunt u géén octrooi krijgen op:

1. ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden;
2. esthetische vormgeving;
3. methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spelen of voor bedrijfsvoering;
4. presentatie van informatie.

Onder punt 3 valt ook software zonder technisch karakter. Toch is software soms te beschermen met een octrooi in de vorm van een werkwijze of in de vorm van een apparaat dat deze werkwijze uitvoert. Dan is er sprake van een zogenoemde *computer-implemented invention*. Zie ons [brochure-overzicht](#) voor meer informatie over digitale innovatie.

Verder zijn uitvindingen die in strijd zijn met de openbare orde of moraliteit uitgesloten. Ook planten- en dierenvariëteiten en processen die in essentie van biologische aard zijn, kunnen niet worden geoctrooieerd. Behandelmethoden van een menselijk lichaam of dierenlichaam zijn uitgesloten. Denk aan behandelingen met chirurgie, therapeutische behandelingen en diagnostische methoden op het menselijk of dierlijk lichaam. Maar producten die hierbij helpen zijn weer wel octrooieerbaar. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen, diagnostische apparatuur en protheses.

1.4 Hoe ziet een octrooidocument eruit?

Een octrooidocument bestaat onder andere uit een voorblad, beschrijving, figuren en claims (ook *conclusies* genoemd). Vaak gevolgd door een nieuwheidsrapport met een opinie over de claims van het octrooi.

Voorblad

Het voorblad toont de gestandaardiseerde identificatiegegevens van het octrooidocument. Het voorblad geeft hierdoor een snel overzicht over:

- het land of gebied waar het octrooidocument betrekking op heeft (waar);
- gegevens van de aanvrager en uitvinder (wie);
- de datum van indiening van de aanvraag en daaraan gerelateerde data (wanneer).

Verder geeft het voorblad een eerste indruk van de inhoud van het octrooidocument met:

- de titel van de aanvraag (onderwerp);
- een korte beschrijving met eventueel een figuur (wat).

Figuur 2 geeft een voorbeeld van een voorblad.

19 NL Octrooiencentrum **11** 1036993 *waar*

12 C OCTROOI

21 Aanvraagnummer: 1036993 **51** Int.Cl.: A45C 11/18 (2006.01)

22 Aanvraag ingediend: 27.05.2009

43 Aanvraag gepubliceerd: -	73 Octrooihouder(s): René Johan van Geer te Rijswijk <i>wie</i>
47 Octrooi verleend: 30.11.2010	72 Uitvinder(s): René Johan van Geer te Rijswijk <i>wie</i>
45 Octrooischrift uitgegeven: 08.12.2010	74 Gemachtigde: Ir. J.H.W. Assendelft te Lisse.

54 Houder voor creditcards.

57 De uitvinding betreft een handzame houder voor kaarten, bijvoorbeeld ter vervanging van een portefeuille voor het bevatten van betaalpassen. Er is een behuizing (1) welke nauwsluitend om een stapel kaarten (2) past. Deze heeft een kaartopening (3) ten behoeve van het insteken en uitnemen van kaarten. Tegenover de kaartopening (3) is in de behuizing een uitwerpvoorziening aangebracht waarmee de kaarten deels uit de behuizing kunnen worden geschoven. Aan de binnenzijde van de behuizing nabij de kaartopening (3) is een wrijvingselement (6) gesitueerd welke een wrijvingskracht uitoefent op de aanliggende zijkant van iedere individuele kaart in de behuizing. Het wrijvingselement (6) geeft de kaart een dermate stabiele positie in de behuizing, dat de gedeeltelijk uitstekende kaart niet zomaar kan verschuiven, maar alleen door te duwen/trekken met de vingers.

wanneer

onderwerp

wat

Figuur 2 Een voorblad van een octrooiaanvraag over een houder voor creditcards.

Beschrijving

De beschrijving bestaat uit een inleiding en een gedeelte met ten minste één complete uitvoering van de uitvinding. In de inleiding staat kort beschreven wat de stand van de techniek is die betrekking heeft op de uitvinding, welk probleem deze stand van de techniek nog heeft en een korte beschrijving van de oplossing voor dit probleem. De stand van de techniek omvat alles dat schriftelijk of mondeling openbaar is gemaakt voor indieningsdatum van het octrooi. Na de inleiding staat de uitvinding in meer detail beschreven aan de hand van een voorbeeld of uitvoeringsvorm van de uitvinding.

Figuren

Figuren verduidelijken de uitvinding met afbeeldingen of schematische weergaven. In de beschrijving en soms in de claims wordt met cijfers verwezen naar onderdelen in de figuren. Het voorbeeld in de figuren limiteert de octrooiaanvraag niet: ook andere uitvoeringen dan die uit de figuren kunnen beschermd zijn.

Claims

De claims, soms *conclusies* genoemd in het Nederlands, definiëren de octrooibescherming en zijn daarmee het belangrijkste onderdeel van het octrooi. In feite dienen de beschrijving en de figuren ter uitleg van de claims. De juridische bescherming van het octrooi wordt dus bepaald door de claims. De claims zijn daarom op een juridische manier geschreven. In de hoofdclaim, vaak de eerste claim van een verzameling claims, wordt zo bondig mogelijk beschreven wat beschermd is, waardoor een zo breed mogelijke definitie van de uitvinding ontstaat. De hoofdclaim biedt daarom de grootste beschermingsomvang. Vaak volgen er meerdere claims op de hoofdclaim, die afhankelijk zijn van de hoofdclaim. Deze afhankelijke claims beschrijven vaak meer gedetailleerde aspecten van de uitvinding. De afhankelijke claims beschermen dus een specifiek en kleiner deel van de uitvinding.

In hoofdzaak zijn er 2 soorten claims, namelijk voor producten en voor werkwijzen. In het algemeen zijn claims voor producten beter te handhaven dan claims voor werkwijzen. Bijvoorbeeld omdat u de producten van concurrenten kunt kopen voor bewijslast, maar een productiemethode plaatsvindt achter gesloten deuren.

Nieuwheidsrapport

Het nieuwheidsrapport heet ook wel het *rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek* of in het Engels *search report and written opinion*. Dit rapport geeft een overzicht van het onderzoek naar de stand van de techniek. Het bestaat uit een tabel met relevante publicaties en een schriftelijke opinie over de octrooiaanvraag, met name over de nieuwheid en inventiviteit van de claims. Met behulp van het nieuwheidsrapport kan de aanvrager, en kunnen derden, een betere inschatting maken van wat er beschermd kan worden. De octrooiverlenende instantie stelt het rapport op. Let er wel op dat claims soms nog later aangepast worden naar aanleiding van dit rapport en nieuwe inzichten. De complete correspondentie met de octrooiverlenende instanties staat in octrooiregisters (zie [paragraaf 3.2](#)).

In het eerste gedeelte van het nieuwheidsrapport staat een overzicht van de door de onderzoeker gevonden relevante (octrooi)documenten. Hier heeft de onderzoeker met een lettercode aangegeven in welke categorie hij het betreffende document plaatst en voor welke claims hij de documenten relevant vindt. De meestgebruikte lettercodes zijn (zie figuur 3):
X: document schadelijk voor nieuwheid en inventiviteit;
Y: document schadelijk voor inventiviteit;
A: document dat de stand van de techniek beschrijft, maar niet schadelijk voor nieuwheid en inventiviteit.

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN		
Categorie *	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	US 3 741 386 A (SCHMIDT G) 26 Juni 1973 (1973-06-26) kolom 1, regel 31 - regel 60; figuren ---	1,2,4,5
A	EP 0 106 294 A (HIMMELSBACH PRODUKTIONS AG) 25 April 1984 (1984-04-25) bladzijde 4, alinea 1 - alinea 2; figuren 2,4	1,5

Figuur 3 Een tabel uit een nieuwheidsrapport. In de eerste kolom staat de lettercode (categorie). In de tweede kolom staan geciteerde documenten die deel uitmaken van de stand van de techniek. In de derde kolom staan de claims van de octrooiaanvraag waarvoor de geciteerde documenten van belang zijn.

In het tweede gedeelte van het nieuwheidsrapport geeft de onderzoeker in een tabel aan welke claims hij wel en niet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar vindt. Verder onderbouwt en beargumenteert de onderzoeker (soms heel beknopt) in de schriftelijke opinie hoe hij tot zijn oordeel is gekomen met verwijzingen naar de genoemde documenten.

1.5 Aan de slag met octrooien? Trap niet in deze valkuilen!

Overweegt u om octrooi aan te vragen? Voorkom dan een aantal veelvoorkomende misstappen:

✗ 1: U hebt de uitvinding openbaar gemaakt voordat u octrooi aanvraagt

Een eis voor een geldig octrooi is nieuwheid. Houd daarom uw uitvinding in elke geval geheim tot de dag waarop uw octrooiaanvraag is ingediend, anders is uw aanvraag misschien waardeloos! U mag de uitvinding vooraf niet openbaar maken door bijvoorbeeld een bedrijfsbrochure, een presentatie op een beurs of een online artikel. Is het nodig om met anderen over uw uitvinding te spreken? Laat dan een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.

✓ *Tip: Maak uw technische ontwikkeling niet openbaar voordat de octrooiaanvraag is ingediend*

✗ 2: Onverwacht hoge of onnodige kosten bij octrooi-procedures met slechte timing

Niet alleen de inhoud, maar ook de timing van octrooien is van belang. Aan de ene kant wilt u er snel bij zijn. Wie het eerst octrooi aanvraagt op een techniek, krijgt namelijk de rechten. Maar u kunt ook te vroeg zijn met een octrooiaanvraag. Bijvoorbeeld als de financiën nog niet op orde zijn op het moment dat een internationale octrooiportfolio om grote investeringen vraagt. Of als u het product nog verder ontwikkelt, zodat u het risico loopt dat u bescherming krijgt op een variant die niet op de markt komt. Tenzij u vreest dat concurrenten hetzelfde ontwikkelen of dat u anders een samenwerking misloopt, loont het vaak om uw businessplan of technische doorontwikkeling eerst verder uit te werken.

De landenkeuze van uw octrooi is van grote invloed op de hoogte van benodigde investeringen. Het is van belang dat de landenkeuze goed aansluit bij uw businessplan. Vraagt u eerst een octrooi aan in Nederland? Dan moet u binnen één jaar beslissen of u de octrooiaanvraag voortzet in andere landen of in de vorm van een internationale octrooiaanvraag (PCT-aanvraag). Een jaar gaat snel, dus bedenk in een vroeg stadium in welke landen u octrooi wilt aanvragen als u geen internationale octrooiaanvraag indient. Als u wel een internationale octrooiaanvraag indient, dan moet u binnen 2,5 jaar beslissen in welke landen u octrooi wilt aanvragen. U bent hierbij beperkt tot de landen die bij de Patent Cooperation Treaty (PCT) zijn aangesloten.

✓ *Tip: Plan investeringen voor (internationale) octrooi-procedures. Lees [hoofdstuk 2](#) van deze brochure.*

✗ 3: Niet op tijd kijken in octrooidatabanken voor het investeren

In octrooidatabanken staat meer technische informatie dan in wetenschappelijke of vakliteratuur, ook over innovaties die nog niet op de markt zijn. Door op tijd te kijken in octrooidatabanken, kunt u voorkomen dat u het wiel opnieuw uitvindt. Misschien hoeft u minder uit te geven aan R&D. Mogelijk merkt u op tijd dat u inbreuk maakt op octrooien van concurrenten, of voorkomt u dat u een waardeloos octrooi aanvraagt. Ook investeerders vragen vaak om octrooi-onderzoek.

✓ *Tip: Kijk in een vroeg stadium in octrooidatabanken. Lees [hoofdstuk 3](#) van deze brochure.*

✗ 4: Geld uitgeven aan octrooien zonder dat uw bedrijf ervan profiteert

Octrooien zijn een middel in de bedrijfsvoering en hebben alleen zin als ze uw bedrijfsstrategie ondersteunen. Stem daarom de timing, het onderwerp en de landenkeuze af op uw plannen voor de komende 5 tot 10 jaar.

✓ *Tip: Lees hoofdstuk 4 voor praktische overwegingen en [hoofdstuk 5](#) voor mogelijke alternatieven.*

✖ 5: Niet op tijd professionele ondersteuning inschakelen

Vaak is het verstandig (en voor de kwaliteit noodzakelijk) om specialisten in te schakelen. Zo voorkomt u dat u een waardeloos octrooi aanvraagt, verkleint u de kans dat u inbreuk pleegt en krijgt u de juiste ondersteuning bij onderhandelingen of conflicten. Hier leest u een aantal mogelijkheden voor ondersteuning:

- Met [Octrooiencentrum Nederland](#) kunt u:
 - de technische vernieuwingen bespreken die in aanmerking kunnen komen voor een octrooi;
 - zoeken in databanken naar octrooidocumenten die mogelijk relevant zijn voor uw uitvinding;
 - bespreken welke beschermingsvormen het best passen bij uw businessplan.
- U kunt een IE-jurist inzetten om afspraken op maat vast te leggen bij samenwerking, een arbeidscontract of een conflict over namaak. Maar denk bij dreigende conflicten ook aan de mogelijkheden van bemiddeling.
- U kunt een [octrooigemachtigde](#) inschakelen om:
 - uw octrooiaanvraag te schrijven en in te dienen (zie [hoofdstuk 2](#) voor procedures);
 - met octrooiverlenende instanties te communiceren om uw octrooiaanvraag tot verlening te brengen;
 - te onderzoeken of uw uitvinding inbreuk maakt op octrooien van anderen (zie ook [paragraaf 3.2](#));
 - uw belangen te behartigen bij conflicten, eventueel samen met een IE-jurist.

✔ *Tip: Schakel op tijd specialisten in. Bijvoorbeeld bij conflicten over inbreuk, zoals beschreven in [hoofdstuk 6](#).*

2 Nationale en internationale octrooi procedures

Octrooirechten zijn nationaal of regionaal. Regionaal betekent hier (een groot deel van een) continent, zoals Europa. Octrooien vraagt u dan ook aan per land of regio en ze worden na het doorlopen van een verleningsprocedure per land of regio verleend. De verschillende nationale en internationale procedures zijn grotendeels geharmoniseerd, maar kunnen toch enigszins van elkaar afwijken.

In dit hoofdstuk leest u over nationale procedures vanuit Nederlands perspectief en de internationale procedures met de nadruk op de Europese procedure en de 'wereldwijde' Patent Cooperation Treaty (PCT)-procedure. Een aanvrager kan op basis van dezelfde uitvinding in meerdere landen en regio's een octrooirecht krijgen. De verzameling van octrooien over dezelfde uitvinding wordt *octrooifamilie* genoemd. Dit hoofdstuk gaat over de procedures waarmee u octrooifamilies kunt opbouwen.

2.1 Procedure algemeen

De procedure van octrooiaanvraag bestaat in het algemeen uit deze vijf fases:

1. Aanvraag
2. Onderzoek en nieuwheidsrapport
3. Publicatie
4. Verlening
5. Instandhouding met taksen (tot de maximale duur van 20 jaar of tot u het octrooi wilt laten vervallen)

1 Aanvraag

U dient de octrooiaanvraag in bij de octrooiverlenende instantie. Hiermee krijgt u een indieningsdatum. Vanaf deze datum kunt u de in de octrooiaanvraag beschreven innovatie openbaar maken zonder dat dit invloed heeft op de octrooieerbaarheid van de uitvinding. U kunt bijvoorbeeld zonder geheimhoudingsverklaring over uw uitvinding spreken met derden, zoals financiers. Kijk wel uit wie u wat vertelt. Uw octrooi is nog niet gepubliceerd en anderen weten dus nog niet waarmee u bezig bent en dat u octrooi hebt aangevraagd. Deze 'geheime fase' van 18 maanden kunt u misschien goed benutten. Na de indieningsdatum kunt u ook uw uitvinding op de markt brengen.

2 Onderzoek en nieuwheidsrapport

De octrooiverlenende instantie zal een nieuwheidsonderzoek uitvoeren. Het nieuwheidsrapport beschrijft de stand van de techniek die relevant is voor de octrooiaanvraag en bevat een overzicht van documenten die bezwarend kunnen zijn voor de nieuwheid en inventiviteit van een octrooi. In het nieuwheidsrapport wordt in een schriftelijke opinie uitgelegd waarom een bepaald document bijvoorbeeld schadelijk kan zijn voor de nieuwheid van de octrooiaanvraag. Deze uitleg is zowel voor de aanvrager als voor derden waardevol, omdat zij zo inzicht krijgen in de nieuwheid en inventiviteit van de aanvraag.

Naar aanleiding van het nieuwheidsrapport kunt u de octrooiaanvraag verbeteren, door die aan te passen of te herschrijven. Maar let op: het aanpassen en herschrijven moet zorgvuldig gebeuren. U mag geen nieuwe informatie toevoegen aan de aanvraag.

3 Publicatie

Een octrooiaanvraag wordt in principe 18 maanden na de indiening openbaar gemaakt, ook wanneer de octrooiverleningsprocedure langer duurt dan deze 18 maanden. Het is mogelijk om uw octrooiaanvraag voor publicatie terug te trekken. Hierdoor wordt deze niet gepubliceerd, maar u krijgt dan ook geen octrooi meer. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn als het nieuwheidsrapport negatief is en u uw concurrenten niet wijzer wilt maken over uw ontwikkelingsrichting.

Tegelijk met de publicatie van de octrooiaanvraag worden ook andere stukken zoals het nieuwheidsrapport, een prioriteitsbewijs, correspondentie met de octrooiverlenende instantie en eventueel het verleende octrooi gepubliceerd. Na publicatie hebben derden dus vrij inzicht in uw innovatie zoals die is opgenomen in uw octrooiaanvraag.

4 Verlening

Als de octrooiaanvraag aan de vereisten voldoet, al dan niet na verbetering, zal een octrooi verleend worden. Hoe lang dat duurt varieert sterk per land en regio.

Pas na verlening van uw octrooi kunt u naar de rechter stappen als u vindt dat een ander uw uitvinding namaakt. De rechter kan diegene dan opdragen om te stoppen met de inbreuk. Ook kan de rechter de inbreukmaker opdragen om winstafdracht of schadevergoeding te betalen voor de periode vanaf de verlening van uw octrooi. Vóór verlening van uw octrooi kunt u een ander nog niet verbieden om uw uitvinding na te maken. Wel kunt u na verlening onder voorwaarden een redelijke vergoeding eisen van degene die uw uitvinding heeft nagemaakt in de periode tussen publicatie van uw octrooiaanvraag en verlening van uw octrooi. Meestal is daarvoor vervroegde inschrijving van uw octrooi in het octrooiregister nodig.

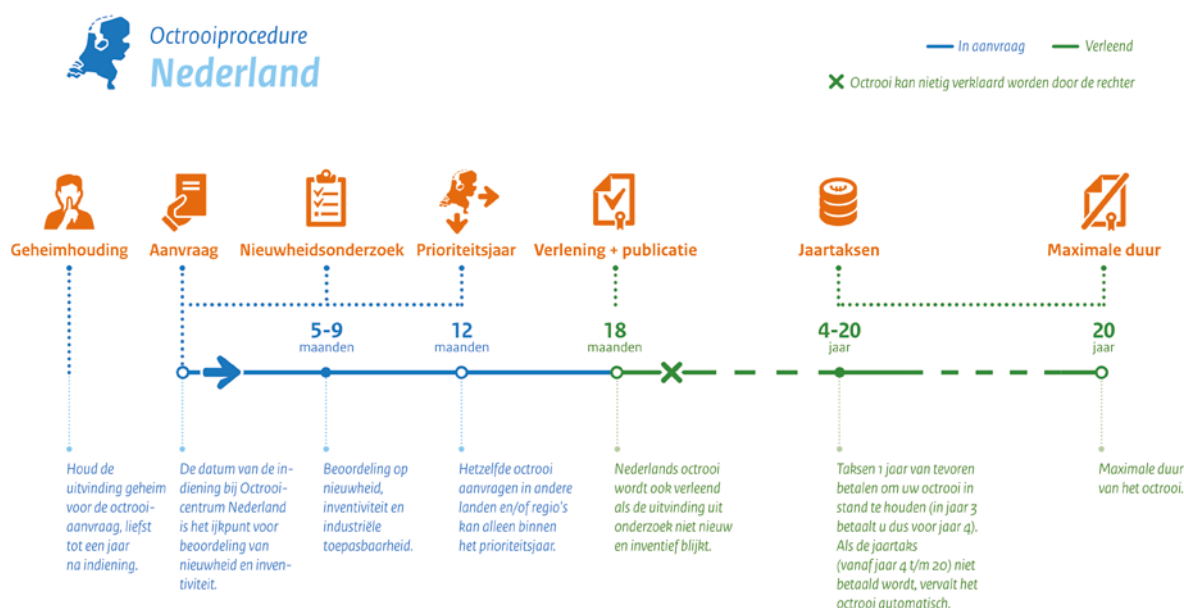
5 Instandhouding

Om uw octrooi in stand te houden, moet u zogeheten *instandhoudingstaksen* betalen. In het begin heeft de octrooihouder relatief lage taksen, maar het wordt in de loop van de tijd duurder. Daarom kan het na verloop van tijd aantrekkelijk worden om de techniek vrij te geven als de opbrengsten niet hoog zijn. Hebt u een octrooigemachtigde ingeschakeld voor het betalen van de instandhoudingstaksen? Dan rekent die boven op de taksen extra kosten om de betaling te regelen.

Om octrooien vast te leggen en in stand te houden, brengen octrooiverlenende instanties kosten in rekening. Voor inzicht in deze kosten gebruikt u de [kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom](#). U geeft aan in welke landen uw octrooi van kracht wordt en de kostencalculator maakt een schatting. Let op: de calculator geeft de kosten voor octrooigemachtigden en vertalingen niet (exact) weer. Die kosten kunnen aanzienlijk zijn.

2.2 Nederlands octrooi en internationale uitbreiding

In Nederland vraagt u octrooi aan bij [Octrooiencentrum Nederland](#). U kunt de aanvraag in het Nederlands of in het Engels indienen. De claims van het octrooi moet u wel altijd in het Nederlands aanleveren. Octrooiencentrum Nederland beoordeelt met een nieuwheidsrapport (ofwel een [onderzoek naar de stand van de techniek](#)) of de claims van uw aanvraag voldoen aan de eisen van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Het octrooi wordt in Nederland altijd verleend, ongeacht de beoordeling van deze eisen. Maar het nieuwheidsrapport geeft u – en na openbaarmaking ook uw concurrenten – wel een indicatie van hoe een rechter kan oordelen over de beschermingsomvang van de conclusies. In figuur 4 staat de Nederlandse octrooiprocedure beschreven.



Figuur 4 De Nederlandse octrooiprocedure.

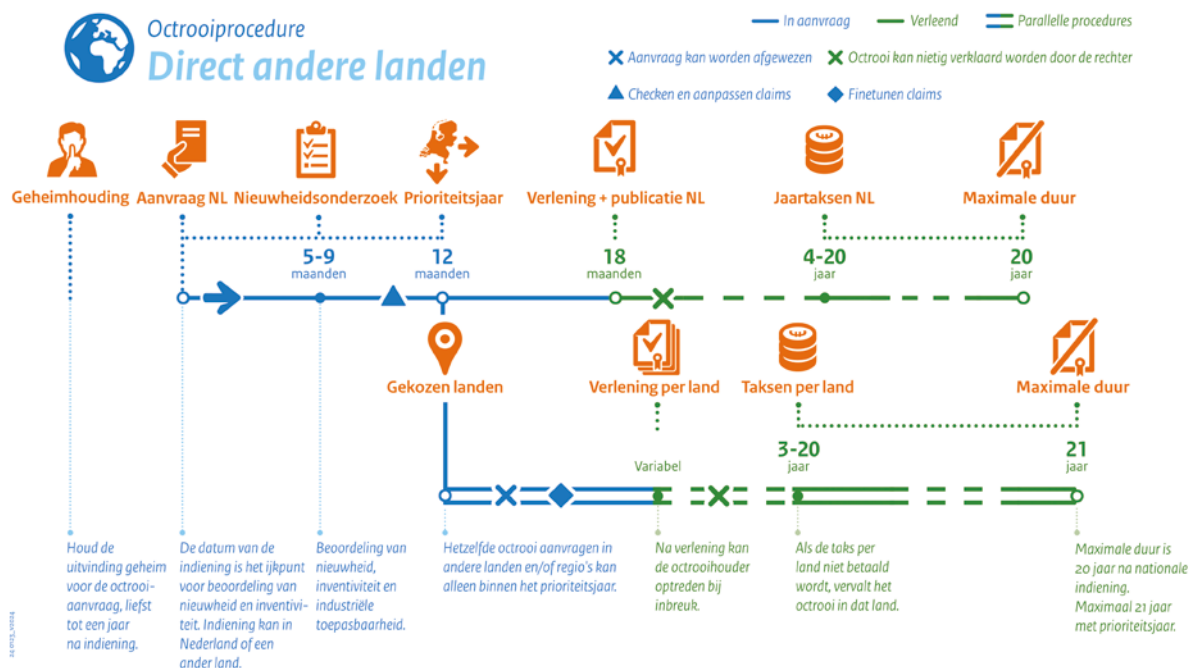
Aanvraagduur en geldigheidsduur

Het duurt in Nederland na indiening van de aanvraag in de regel 18 maanden tot we het octrooi verlenen. Op verzoek van de octrooiaanvrager kunnen we dat ook sneller doen. Het octrooi is geldig vanaf de verleningsdatum. Uw octrooi blijft gelden tot maximaal 20 jaar na de indieningsdatum. Jaarlijks betaalt u een taks aan Octrooiencentrum Nederland om het octrooi in stand te houden. Als u de taksen niet betaalt, vervalt het octrooi en mag iedereen uw uitvinding vrij namaken.

Hebt u een octrooi op een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel? Dan kunt u een [Aanvullend beschermingscertificaat \(ABC\)](#) aanvragen. Daarmee is uw uitvinding maximaal 5 jaar langer beschermd. Hier komt nog een halfjaar bij voor geneesmiddelen die specifiek voor kinderen getest zijn. Vanwege het specialistische karakter van deze bescherming is dit niet standaard meegenomen in de hier beschreven octrooi-procedures.

Vanuit nationale aanvraag naar het buitenland

Wilt u octrooi in het buitenland op dezelfde uitvinding? Dan moet u dat vóór het einde van het prioriteitsjaar geregeld hebben. Het *prioriteitsjaar* is het jaar dat ingaat vanaf het indieningsmoment van uw eerste octrooiaanvraag op een uitvinding. Alleen binnen het prioriteitsjaar is het mogelijk om de octrooifamilie uit te breiden. Voor de buitenlandse aanvragen geldt dan de indieningsdatum van de oorspronkelijke Nederlandse aanvraag. Het is ook mogelijk om binnen het prioriteitsjaar uit te breiden naar de Europese procedure of PCT-procedure, waarover u later in dit hoofdstuk meer leest. Wilt u de bescherming uitbreiden naar minder dan 5 landen, dan is het vaak goedkoper om rechtstreeks (ofwel direct) naar die landen uit te breiden in plaats van via een internationale procedure. Figuur 5 beschrijft een Nederlandse octrooi-procedure met rechtstreekse uitbreiding naar enkele landen.



Figuur 5 De Nederlandse octrooi-procedure met rechtstreekse uitbreiding naar enkele landen binnen het prioriteitsjaar.

Tijdpad van een Nederlandse octrooiaanvraag

- U dient de Nederlandse octrooiaanvraag in bij Octrooiencentrum Nederland. Dan start in principe het prioriteitsjaar: het eerste jaar volgend op de eerste indieningsdatum van uw octrooiaanvraag op uw uitvinding. Alleen in dit eerste jaar is het mogelijk om de octrooiaanvraag internationaal uit te breiden.
- Het prioriteitsjaar gaat dus in op de datum van indiening van de octrooiaanvraag, tenzij u een beroep doet op de prioriteit van een al eerder ingediende aanvraag. U hebt dan bijvoorbeeld in een ander land het octrooi eerst aangevraagd en de aanvraag vervolgens uitgebreid naar Nederland of u hebt een verbetering bedacht van een uitvinding beschreven in een onlangs ingediende octrooiaanvraag.
- U vraagt een nieuwheidsrapport aan, bij voorkeur zo snel mogelijk na indiening van de aanvraag.
- Meestal krijgt u het nieuwheidsrapport binnen het prioriteitsjaar. Dit is een kans om naar de kwaliteit van uw aanvraag te kijken en deze eventueel aan te scherpen voor een internationale uitbreiding.
- Hebt u een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend en wilt u deze uitbreiden naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat u dit doet binnen 12 maanden (het prioriteitsjaar). Als u binnen 12 maanden na de indieningsdatum van uw Nederlandse octrooi een octrooi aanvraagt in een ander land, kunt u gebruikmaken van het zogenoemde *prioriteitsrecht*. Het buitenlandse octrooi krijgt dan dezelfde officiële indieningsdatum als uw Nederlandse octrooi.
- Na 18 maanden vinden de Nederlandse verlening en publicatie plaats.
- Als u de aanvraag hebt uitgebreid naar andere landen, vinden er afzonderlijke inhoudelijke beoordelingsprocedures en verleningen plaats per land. Als u hebt gekozen voor een Europese of 'wereldwijde' aanvraag, loopt hiervoor een aparte procedure.
- Per land (of per procedure) betaalt u de taksen apart.
- Het octrooi is maximaal 20 jaar van kracht, maar kan eerder vervallen als u geen taksen betaalt, als u het octrooi intrekt of als een rechter het octrooi nietig verklaart. Nietig verklaren kan bijvoorbeeld gebeuren als een concurrent vindt dat uw octrooi ten onrechte verleend is en het aanvecht bij de rechter. Bij de internationale uitbreiding kan het octrooi 21 jaar van kracht zijn doordat de 20 jaar pas wordt gerekend vanaf de indiening in die landen. In de praktijk vindt deze indiening vlak voor het verstrijken van het prioriteitsjaar plaats, vandaar het 'extra' jaar. Ook bij de Europese en wereldwijde procedures wordt de 20 jaar pas gerekend vanaf de Europese of wereldwijde indiening.
- Verlenging met maximaal 5 jaar is alleen mogelijk met een Aanvullend beschermingscertificaat op een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel. Hier komt nog een halfjaar bij voor geneesmiddelen die specifiek voor kinderen getest zijn. Dit is niet getoond in figuren 4 en 5.

Kosten van een Nederlandse octrooiaanvraag

De kosten van een Nederlandse octrooiaanvraag bestaan uit de indieningskosten, kosten voor het nieuwheidsonderzoek, en de kosten voor het schrijven van de octrooiaanvraag.

- Als u in Nederland een octrooi aanvraagt, betaalt u € 80 (digitale aanvraag) of € 120 (aanvraag op papier) voor het indienen van de aanvraag zelf.
- Bij het indienen van een octrooiaanvraag, moet u ook een nieuwheidsonderzoek aanvragen. U kunt kiezen door wie u het nieuwheidsonderzoek laat uitvoeren. Een nationaal nieuwheidsonderzoek uitgevoerd door Octrooiencentrum Nederland kost € 100 en een internationaal nieuwheidsonderzoek uitgevoerd door het Europees Octrooibureau kost € 794. Beide typen onderzoeken beoordelen de claims op basis van de wereldwijde stand van de techniek. Een onderzoek dat is uitgevoerd door het Europees Octrooibureau, kunt u ook gebruiken bij uw Europese of wereldwijde aanvraag.
- De genoemde bedragen zijn de taksen die u aan Octrooiencentrum Nederland betaalt. Laat u de octrooiaanvraag schrijven door een octrooigemachtigde (wat is aan te raden), dan moet u dat natuurlijk ook betalen. Het schrijven kost tussen de € 5.000 en € 10.000, afhankelijk van het tarief van de octrooigemachtigde en de complexiteit van de uitvinding.

Kosten van een Nederlands octrooi

- Om uw octrooi in stand te houden, moet u jaarlijks instandhoudingstaksen betalen. De eerste instandhoudingstaks moet u hebben betaald 3 jaar nadat u de octrooiaanvraag hebt ingediend. Ze lopen op van € 40 voor het 4^e jaar tot € 1.400 voor het 20^e jaar. Let daarbij wel op de betalingstermijnen, want automatische incasso is niet mogelijk.
- Betaalt u de instandhoudingstaks niet op tijd? Dan vervalt uw octrooi. Vanaf de vervaldag tot uiterlijk 6 maanden daarna kunt u een jaartaks voldoen. U betaalt dan wel een verhoging van 50% van het verschuldigde bedrag. Betaalt u niet binnen die termijn, dan vervalt uw octrooi op de vervaldag. Alleen bij grote uitzondering kan het verval worden teruggedraaid. Op de website van RVO staan de [betalingstermijnen en bedragen](#) op een rij.
- Hier kunnen nog diverse kosten bijkomen voor bijvoorbeeld een [akte van overdracht](#) of de [registratie van licentieovereenkomsten in het octrooiregister](#). [Raadpleeg ons tarievenoverzicht](#) voor een overzicht van de verschillende taksen en de bijbehorende bedragen. Op de [webpagina over betalingswijzen](#) leest u hoe u de betalingen kunt voldoen.
- Handhaving van een octrooi met juridische acties kost tijd en geld. U moet zelf in de gaten houden of iemand inbreuk maakt op uw octrooi door bijvoorbeeld namaak of import zonder uw toestemming. Hoeveel geld u hiervoor moet reserveren, hangt af van het risico van inbreuk en de juridische kosten. Bij verreweg de meeste inbreukzaken lossen partijen dit op met een onderlinge schikking. Wilt u inbreuk voor de Nederlandse rechter aanvechten? Reken dan op een bedrag tussen de € 20.000 en € 70.000. In [hoofdstuk 6](#) staat meer informatie over conflicten bij inbreuk.

Advies over geldigheid van Nederlandse octrooien

De Rechtbank en het Hof in Den Haag zijn in Nederland exclusief bevoegd voor uitspraken over de geldigheid van octrooien. Octrooiencentrum Nederland heeft een adviserende rol.

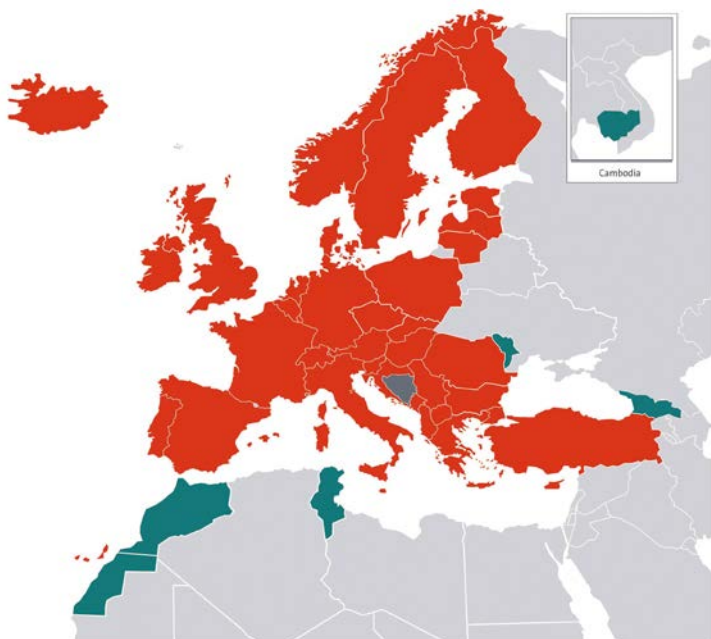
- Hebt u twijfels over de rechtsgeldigheid van een Nederlands octrooi, met andere woorden: of dat octrooi stand zal houden bij de rechter? Dan kunt u aan Octrooiencentrum Nederland vragen om een advies uit te brengen over de geldigheid van de claims van het octrooi.
- Wilt u een Nederlands octrooi door de rechter laten vernietigen? Dan moet u eerst een nietigheidsadvies aanvragen bij Octrooiencentrum Nederland.

2.3 Europees en unitair octrooi

Met [een Europees octrooi](#) kunt u in één procedure octrooi aanvragen in alle landen die zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag. Het Europees Octrooibureau (EOB) verleent alleen octrooien die voldoen aan de voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Dit heet een *getoetst octrooi*.

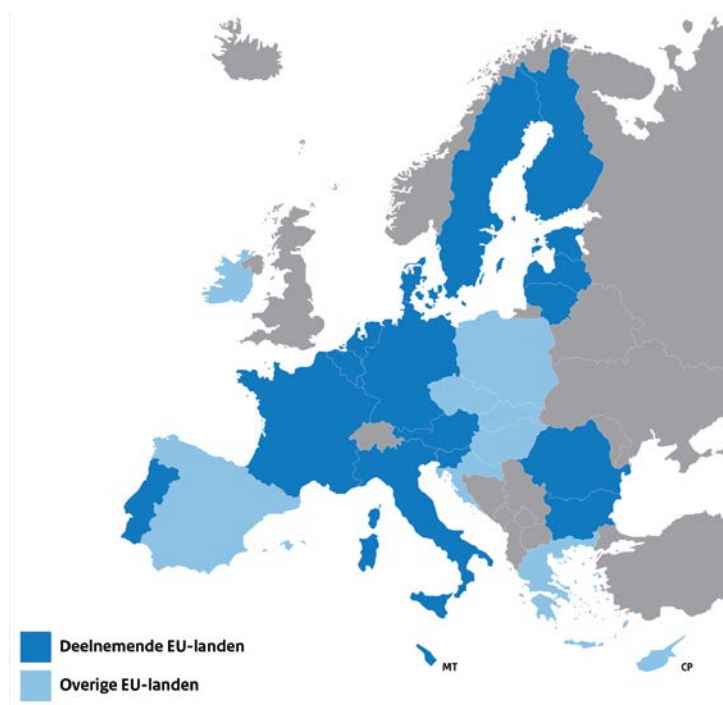
Landen kiezen

Na verlening van het octrooi kiest u in welke van de aangesloten Europese landen het van kracht wordt (zie figuur 6). Dit heet *valideren*. Welke landen u kiest, is afhankelijk van uw bedrijfsstrategie. U kiest bijvoorbeeld voor belangrijke afzetmarkten van uw product of die van uw concurrent. In de praktijk is het vaak niet nodig om in veel of in alle landen te valideren. U kiest een aantal strategische landen. Voor concurrenten is het op een bepaald moment niet meer aantrekkelijk om nog te investeren als ze alleen in de overgebleven landen actief mogen zijn.



Figuur 6 Landen die u kunt kiezen met een Europees octrooi (bron: www.epo.org).

Als u voor meerdere landen kiest, lopen na validatie de procedures per land naast elkaar (parallel). In elk gekozen land geeft het Europees octrooi nagenoeg dezelfde rechten als een nationaal octrooi. Voor veel landen moet u eerst een vertaling inleveren in de nationale taal. U betaalt de instandhoudingstaksen ook per land. Omdat u een bundel nationale octrooien hebt, wordt dit ook wel een *Europees bundeloctrooi* genoemd. Het kiezen van aparte landen was lange tijd de enige mogelijkheid na verlening van een Europees octrooi. Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe optie bij: het [unitair octrooi](#).



Figuur 7 In de 18 donkerblauw gekleurde EU-landen geldt het unitair octrooi (datum per 1 september 2024).

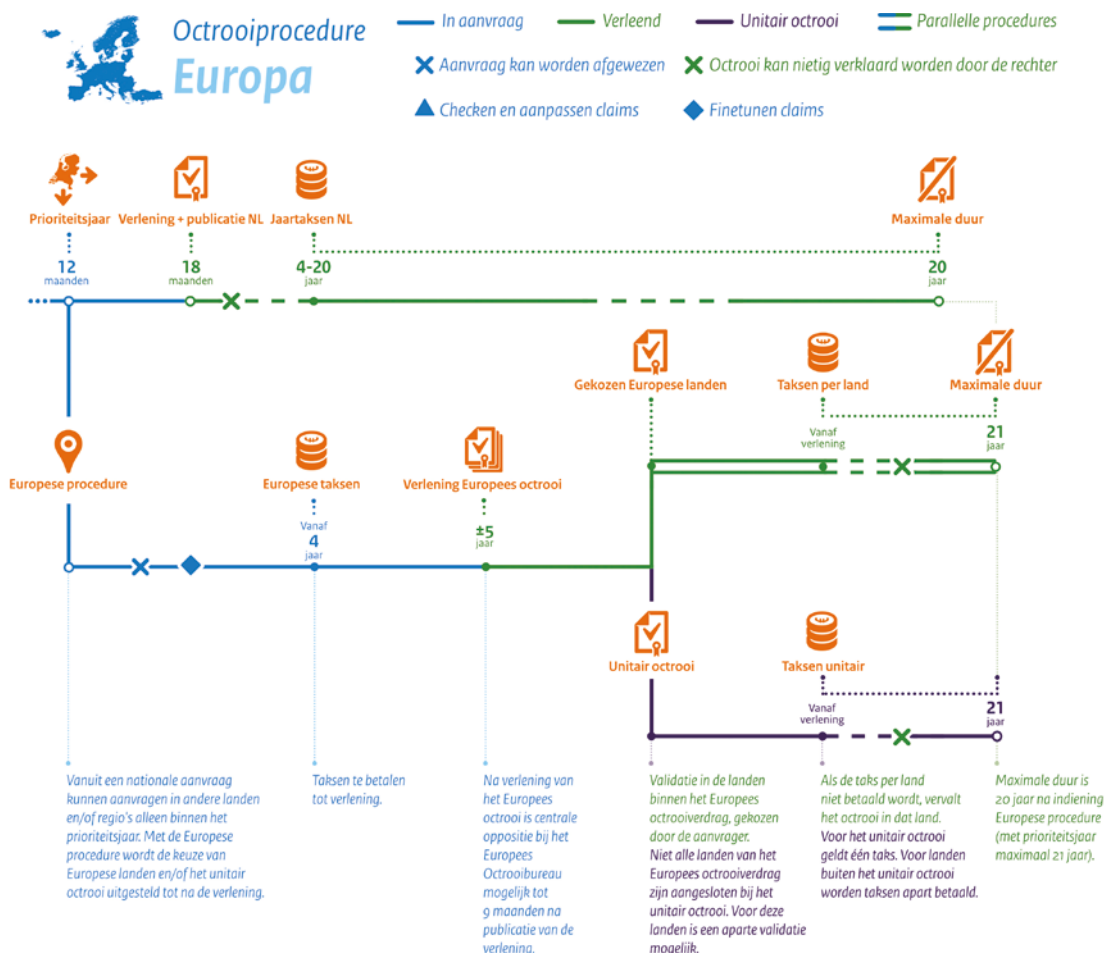
Unitair octrooi

Het unitair octrooi is een enkel octrooi dat geldig is in alle EU-landen die het verdrag daarvoor goedgekeurd hebben (zie figuur 7). Bij de invoering van het unitair octrooi op 1 juni 2023 waren al 17 landen aangesloten: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden. Een unitair octrooi dat na 1 september 2024 is geregistreerd, biedt in 18 landen bescherming, want Roemenië is erbij gekomen.

Er is één procedure voor deze 18 landen met een jaarlijkse taks en één vertaling. Is uw octrooi in het Engels verleend, dan moet er daarnaast één complete vertaling zijn in een andere Europese taal (bijvoorbeeld het Nederlands). Voor de vertaalkosten kan het mkb € 500 tegemoetkoming vragen bij het EOB.

Een unitair octrooi kunt u alleen in zijn geheel krijgen of laten vervallen voor alle aangesloten landen tegelijk. De instandhoudingstaksen voor het unitair octrooi zijn ongeveer gelijk aan die van 4 Europese landen samen. Het kan dus financieel aantrekkelijk zijn als u bescherming wilt in minstens 5 aangesloten Europese landen.

Het unitair octrooi is in de 18 aangesloten landen een optie naast het Europese octrooi met apart gekozen landen. Voor landen die (nog) niet aangesloten zijn bij het unitair octrooi blijft alleen de optie voor aparte landenkeuze. Bijvoorbeeld voor de EU-landen die in figuur 7 lichtblauw gekleurd zijn. Bedenk daarom of u het unitair octrooi aanvult met nationale validaties voor landen die niet meedoen, zoals Spanje of het Verenigd Koninkrijk. Figuur 8 beschrijft de Europese octrooiprocedure met de opties van het unitair octrooi en apart gekozen landen.



Figuur 8 U kunt een Europees octrooi direct aanvragen of binnen het prioriteitsjaar van een nationale aanvraag. Nadat het Europees octrooi is verleend, kunt u kiezen voor het unitair octrooi en/of aparte landen.

Unified Patent Court (UPC)

Vanaf 1 juni 2023 is het Unified Patent Court (UPC) de nieuwe rechtbank voor octrooirechtszaken in de landen die aangesloten zijn bij het unitaire octrooi. Het UPC beslist over inbreuk en nietigheid bij Europese octrooien én unitaire octrooien. Alleen nationaal verleende octrooien blijven onder de nationale rechters. Met het UPC zijn parallelle procedures in de aangesloten Europese landen niet meer nodig, omdat een uitspraak in al die landen geldt. Nederland heeft een lokale UPC-divisie in Den Haag.

Voor Europese octrooien met apart gekozen landen is er een overgangperiode van minimaal 7 jaar. Tijdens deze periode kunt u, of de derde partij, bij conflicten kiezen tussen het UPC en de nationale octrooirechter. Wilt u níét dat het UPC beslist over een inbreuk- en/of nietigheidszaak van uw octrooi? Verzoek dan om een *opt-out* bij het UPC. In dat geval beslissen nationale rechters over uw octrooirechtszaak. Deze overgangperiode geldt niet voor unitaire octrooien. Dus vraagt u een unitair octrooi aan? Dan lopen alle rechtszaken over inbreuk en nietigheid altijd via het UPC. De kosten van het UPC zijn sterk afhankelijk van het financieel belang van de rechtszaak. Meer informatie vindt u met de [keuzehulp voor het unitaire octrooi en UPC](#).

Kosten octrooi in Europa

De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van uw uitvinding en het aantal landen waar u bescherming wilt. Een Europese procedure kost gemiddeld tussen de € 20.000 en € 30.000 in de eerste 5 jaar. De kosten zijn onder andere voor:

- het opstellen van de aanvraag door een octrooigemachtigde;
- de kosten voor het indienen van het octrooi en het nieuwheidsrapport;
- het aanpassen van de claims door uw octrooigemachtigde naar aanleiding van commentaar van het Europees Octrooibureau tijdens de beoordeling;
- een of meer vertalingen van (een deel van) het octrooi in de nationale taal, waar veel landen bij validatie om vragen;
- na verlening: jaarlijkse instandhoudingstaksen per land als u een Europees octrooi hebt met apart gekozen landen;
- een jaarlijkse instandhoudingstaks aan het Europees Octrooibureau bij een unitair octrooi.

Centrale oppositie en Third Party Observation

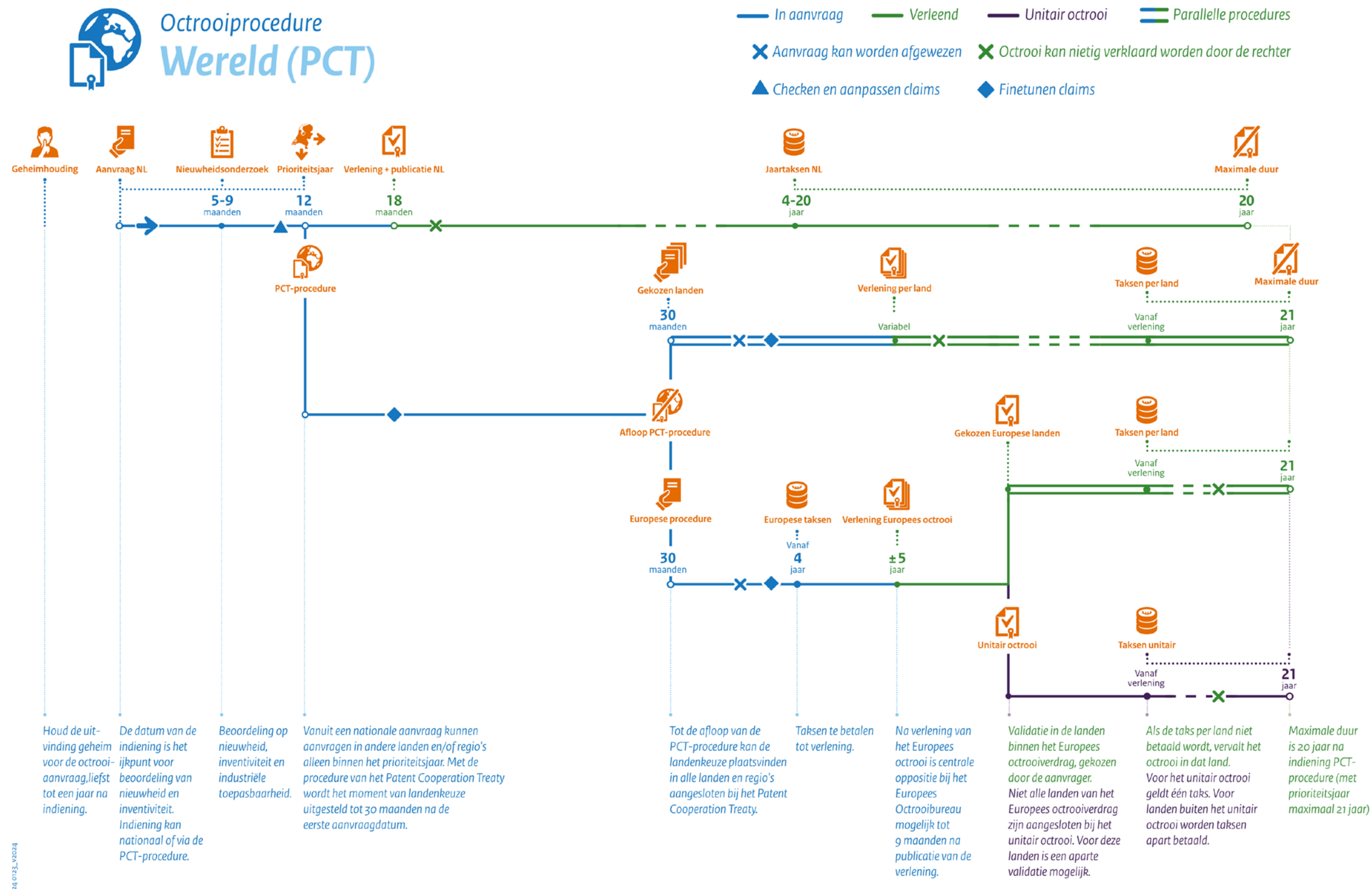
Het Europees octrooi is een getoetst octrooi. Tot 9 maanden na de verlening kan een ander oppositie indienen bij het Europees octrooibureau als hij of zij denkt dat uw octrooi onterecht verleend is. Als de opposant gelijk krijgt, dan is uw Europese octrooi geheel of gedeeltelijk van de baan. Dit geldt voor alle landen die zijn aangesloten bij de Europese procedure; vandaar dat deze vorm van oppositie ook wel *centrale oppositie* heet.

Is er geen sprake van een verleend octrooi maar van een octrooi in aanvraag? Dan is een zogeheten *Third Party Observation* mogelijk. Een derde kan aangeven waarom hij of zij vindt dat de aanvraag moet worden afgewezen of aangepast. Een octrooigemachtigde dient bij de octrooiverlenende instantie een document in met uitleg waarom de aanvraag moet worden gewijzigd of afgewezen.

2.4 Internationale PCT-procedure

Een wereldoctrooi bestaat niet. Maar er is een wereldwijd verdrag om met één procedure octrooi aan te vragen bij alle landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty (PCT). Op dit moment zijn dat er 157. De PCT-procedure geeft u de mogelijkheid om uw landenkeuze uit te stellen tot 30 maanden na uw eerste aanvraag. Dan kiest u in welke landen of regio's u de octrooiaanvraag wilt doorzetten. U hebt vanaf dat moment alleen nog te maken met de nationale of regionale octrooiverlenende instanties. Het Europees Octrooibureau is een voorbeeld van zo'n regionale instantie. U kunt dus ook wachten met het indienen van een Europese octrooiaanvraag tot aan het eind van de PCT-procedure.

Tijdens de PCT-procedure vindt alleen een nieuwheidsonderzoek plaats en een voorlopige beoordeling van uw aanvraag. De echte toetsing gebeurt na die 30 maanden, door de nationale of regionale octrooiverlenende instanties. U hebt wel de optie om een voorlopige toetsing aan te vragen tijdens de PCT-procedure, maar dit is niet verplicht. Het voordeel van deze PCT-procedure is dat u langer de tijd hebt om te onderzoeken in welke markten uw producten aanslaan, voordat u kosten moet gaan maken per regio.



Figuur 9 De ‘wereldwijde’ PCT-procedure met landenkeuze bij 30 maanden. Zie de [landen die bij de WIPO zijn aangesloten](#). U kunt direct de PCT-procedure in of binnen het prioriteitsjaar van een nationale aanvraag (hier afgebeeld).

Kosten

De PCT-procedure loopt via de [World Intellectual Property Organization](#) (WIPO). De kosten liggen tussen € 10.000 en € 15.000. Daaronder vallen de kosten die worden gerekend door de verlenende instanties (€ 4.000-€ 5.000) en de kosten van de octrooigemachtigde. Daar komen na 30 maanden nog de kosten bij voor de nationale en regionale procedures en de kosten voor instandhouding. Deze kosten hangen sterk af van uw landenkeuze aan het einde van de PCT-procedure.

Voor ondernemers die gebruikmaken van de PCT-procedure is het beslismoment rond de 30 maanden vaak strategisch belangrijk vanwege de landenkeuze en de bijbehorende investeringen. Het is van belang dat uw landenkeuze goed aansluit bij uw businessplan. Vraagt u eerst een octrooi aan in Nederland? Dan moet u binnen één jaar beslissen of u dezelfde aanvraag ook in andere landen of regio's indient. Een jaar gaat snel, dus bedenk in een vroeg stadium in welke landen of regio's u octrooi wilt aanvragen. De 'wereldwijde' PCT-procedure kan ruimte bieden om deze soms lastige keuze uit te stellen tot 30 maanden.

2.5 Gebruiksmodel en provisional patent application

In sommige landen bestaan rechten die lijken op een octrooi(aanvraag), maar toch verschillen. Bijvoorbeeld een gebruiksmodel (*Utility Model* in het Engels en *Gebrauchsmuster* in het Duits). Of een voorlopige patentaanvraag (*provisional patent application*) in de VS.

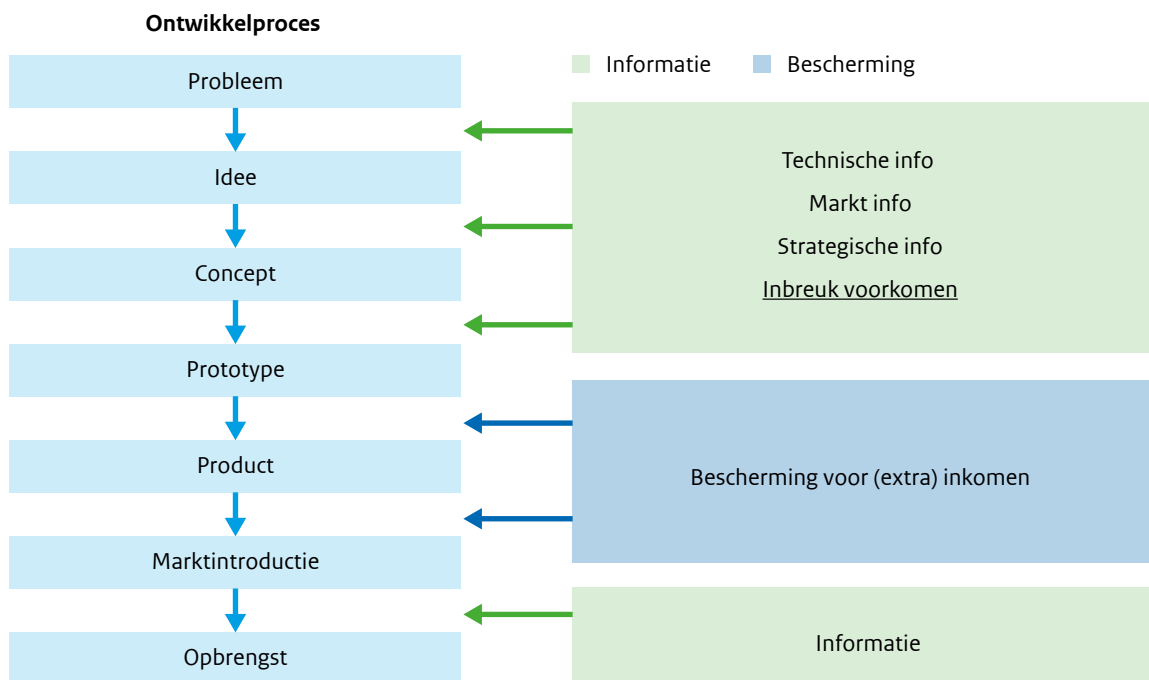
Een gebruiksmodel is een relatief snel te verkrijgen en vaak iets goedkoper intellectueel eigendom op technische producten. Het heeft wat weg van een regulier octrooi. Een verschil daarmee is dat de inventiviteit en industriële toepasbaarheid niet (noodzakelijk) worden beoordeeld tijdens de aanvraagprocedure. Dat gebeurt pas als er een conflict is tussen partijen. Bovendien mag u in Duitsland de uitvinding tot 6 maanden van tevoren al zelf openbaar gemaakt hebben ('grace period'). De maximale beschermingsduur is vaak 10 jaar in plaats van 20 jaar.

Een *provisional patent application* is een registratie in de VS, die één jaar geldig is. Deze registratie levert een prioriteitsdatum op voor een eventuele toekomstige octrooiaanvraag. Let op: het is een aanvraag (*application*), dus een provisional patent bestaat niet. Als u op basis van deze registratie binnen een jaar alsnog een octrooiaanvraag indient, kunt u de aanvraagdatum van de provisional patent application claimen. Er zijn ook nadelen aan een provisional patent application. Wat daarin niet goed beschreven staat is niet beschermd, en u krijgt geen nieuwheidsrapport in het eerste jaar. Mogelijk kunt u beter een Nederlandse octrooiaanvraag indienen dan een Amerikaanse provisional patent application, want de indieningstaksen zijn ongeveer gelijk en u krijgt hier wel een nieuwheidsrapport. In de VS geldt een 'grace period' van een jaar waarin een uitvinder zijn uitvinding al openbaar gemaakt mag hebben. Maar als u daarvan gebruikmaakt, kunt u geen bescherming meer krijgen buiten de VS.

3 Haal kennis uit octrooidatabanken

Octrooien vormen behalve een juridisch beschermingsmiddel ook een openbare bron van informatie en inspiratie. In de gratis toegankelijke octrooidatabanken (zie [paragraaf 3.1](#)) staan wereldwijd meer dan 150 miljoen gepubliceerde octrooiaanvragen en octrooien. Die documenten laten technieken zien waarop octrooi is aangevraagd of verleend. Er staan dus ook ontwikkelingen in die (nog) niet op de markt zijn gekomen (zie figuur 10). Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven. Daar kunt u uw voordeel mee doen in de verschillende fasen van uw R&D-traject:

- In de ideefase en conceptfase om inspiratie op te doen. Kijk bij de start van een innovatieproject goed naar uw klant. Welk probleem of pijnpunt lost uw uitvinding op voor deze klant? Welk voordeel krijgt uw klant van uw idee? Het is handig om te bekijken welke oplossingen hiervoor al bedacht zijn. U kunt zo achterhalen wat anderen al hebben bedacht of waar uw concurrenten aan werken.
- In de ontwikkelfase om oplossingsrichtingen voor technische problemen te vinden.
- In de engineeringfase of prototypefase om te zien waar mogelijkheden liggen voor een octrooi. Als een ontwikkeling voltooid is en relevante technische details niet meer veranderen, kunt u onderzoeken of bepaalde technieken te beschermen zijn met een octrooi. Zo voorkomt u dat u kansloze octrooiaanvragen indient.
- Na de marktintroductie om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.

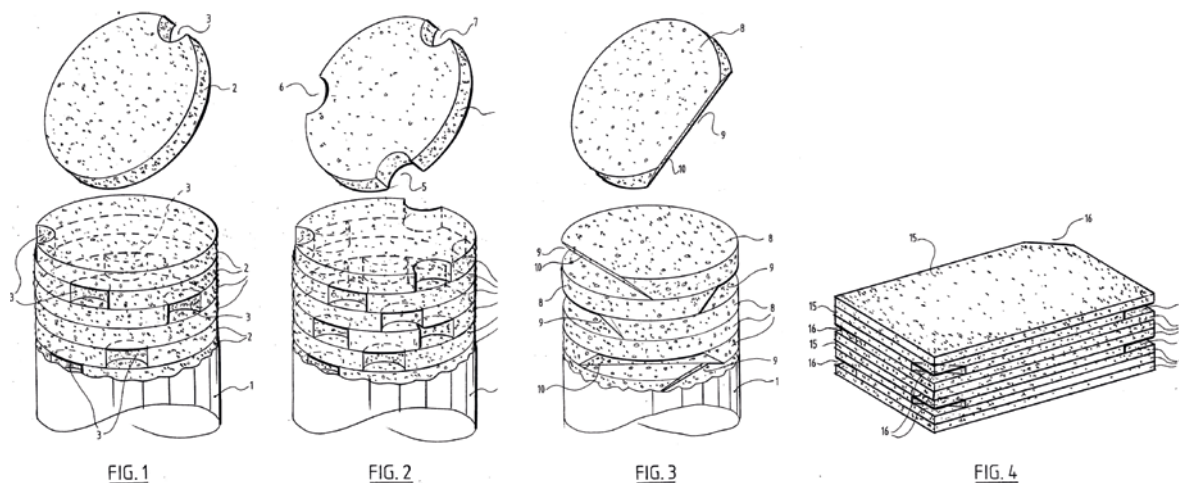


Figuur 10 Doelen van octrooi-informatie bij een technisch ontwikkelproces van idee tot markt.

Daarnaast zijn er ook andere redenen om in octrooidatabanken te kijken:

- U kunt voorkomen dat u – onbedoeld – de rechten van anderen schendt door inbreuk te plegen op octrooien. In [paragraaf 3.2](#) leest u over Freedom to Operate, waar investeerders vaak naar vragen.
- Omdat een octrooi publicatie op naam staat, is het ook een goede manier om partijen te vinden waarmee u kunt samenwerken. Of om potentiële concurrenten in beeld te brengen.

Uren die u besteedt aan octrooi-onderzoek om concurrenten en uw vakgebied in de gaten te houden, vallen onder de [WBSO-uren](#). Dit levert belastingvoordeel op.



Figuur 11 In octrooidatabanken kom je niet alleen bekende producten tegen, maar ook producten die (nog) niet op de markt zijn. Een octrooihouder kan soms verschillende varianten van een uitvinding beschermen (zoals bij octrooi NL1012379, bekend van de inkeping in beschuit). Mogelijk is een octrooi hiermee lastiger te omzeilen door concurrenten.

3.1 Octrooidatabank Espacenet en octrooiregisters

In octrooidatabank Espacenet vindt u ruim 150 miljoen octrooidocumenten uit meer dan honderd landen. U kunt onder andere zoeken op namen, trefwoorden en de classificatiecodes waarmee octrooien zijn ingedeeld op onderwerp. De Engelstalige versie van Espacenet is gratis toegankelijk via worldwide.espacenet.com. Andere bekende octrooidatabanken zijn [Google Patents](#) en [Patentscope](#).

Octrooiregisters

In octrooiregisters vindt u de status van octrooien. U kunt er opzoeken of een octrooi nog van kracht is. Daarnaast kunt u er opzoeken wie de huidige eigenaar is, of het verpand is en of er licenties op zijn verleend. Maar let op: een octrooi kan zijn overgedragen zonder dat dit is geregistreerd, dus octrooiregisters zijn voor dit soort gegevens niet volledig betrouwbaar. De octrooiregisters zijn meestal nationaal (bijvoorbeeld het [Nederlands octrooiregister](#)) en soms ook internationaal (zoals het [Europees octrooiregister](#)). De Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland heeft een [totaaloverzicht van publieke octrooi-informatiebronnen](#).

Neemt u een octrooiligentie af? Dan is het handig om dit te laten registreren in het nationale octrooiregister, zodat uw licentiecontract derdenwerking heeft als het octrooi wordt overgedragen. *Derdenwerking* houdt voor licenties in dat degene aan wie de oorspronkelijke octrooihouder het octrooi overdraagt, zich aan de licentieafspraken moet houden.

Ook bij pandrecht is inschrijving in het octrooiregister belangrijk voor derdenwerking. Dit betekent dat het pandrecht niet alleen van kracht is tussen de pandhouder en pandgever, maar ook tussen de pandhouder en anderen die rechten kunnen ontleen aan het octrooi waarop het pandrecht rust. Anderen die rechten ontleen aan het octrooi zijn bijvoorbeeld partijen die het octrooi overkopen of andere pandhouders. Ook goed om te weten: registratie van de onderhandse akte bij de belastingdienst is noodzakelijk voor pandrecht. Het pandrecht speelt vaak een rol wanneer investeerders een octrooi als onderpand willen bij financiering van een innovatieve onderneming.

Leren zoeken in octrooidatabanken

Zoeken in octrooidatabanken kan met trefwoorden, maar dat heeft soms nadelen. Van tevoren weet u namelijk niet in welke termen een relevant octrooi is omschreven. Of in welke taal. Dat is ondervangen met zogenoemde *classificatiecodes*. Met deze codes zoekt u trefzeker naar een bepaald technisch vakgebied. Elk octrooidocument in de database heeft een of meer classificatiecodes die horen bij het technisch vakgebied van de uitvinding. Op die codes zijn alle octrooidocumenten over een bepaalde techniek te vinden. Classificatiesystemen werken volgens een boomstructuur. Het hele gebied van de techniek is onderverdeeld in hoofdgroepen A tot en met H die telkens verder worden onderverdeeld. Veelvoorkomende classificatiesystemen zijn de International Patent Classification (IPC) en de Cooperative Patent Classification (CPC). De CPC is een verfijning van de IPC en kent dus meer classificatiecodes. Deze code wordt vaak gebruikt in Europa en de VS. Bijvoorbeeld: de [houder voor creditcards](#) van figuur 2 heeft de IPC klasse A45C11/18 ('ticket holders or the like') en de CPC klasse A45C11/182 ('credit card holders').

Octrooiencentrum Nederland helpt u om zelf te leren zoeken in octrooidatabanken. We kunnen kosteloos een [zoekadvies](#) of een [oriënterend onderzoek](#) op maat uitvoeren, om u te laten zien wat er rond uw onderwerp zoal te vinden is in de octrooidatabanken. U kunt ook onze [workshop of webinar](#) bijwonen.

Wilt u niet zelf zoeken of hebt u vragen die buiten de voorlichting van Octrooiencentrum Nederland vallen? Dan kunt u commerciële dienstverleners inschakelen, zoals octrooigemachtigden of octrooirechercebureaus. Kijk daarvoor op www.octrooigemachtigde.nl of op de ledenlijst van won-nl.nl.

3.2 Freedom to Operate-onderzoek

U hebt een uitvinding gedaan en bent van plan om die op de markt brengen. Wat u dan niet wilt, is inbreuk maken op de rechten van anderen. Dat voorkomt u door te onderzoeken of u [Freedom to Operate \(FTO\)](#) hebt: 'vrijheid van handelen'. Met een FTO-onderzoek ontdekt u of u mogelijk rechten van anderen schendt als u de markt op gaat met uw product. Dat is belangrijk, want misschien heeft een ander al intellectuele eigendomsrechten op dezelfde innovatie en is uw vrijheid van handelen daardoor beperkt. Vaak vragen potentiële investeerders daarom naar FTO.

FTO is breder dan alleen octrooien. Naast de rechten op techniek in een product of proces, zijn er ook andere intellectuele eigendomsrechten waarop u inbreuk kunt maken. Het risico is er bijvoorbeeld ook voor auteursrecht op software, merkenrecht op namen en logo's en modelrecht op vormgeving. Garantie op FTO is er overigens nooit. Een onderzoek omvat namelijk nooit alles. Bij octrooien komt dit onder meer doordat aanvragen 18 maanden geheim blijven en in die periode niet gevonden kunnen worden.

FTO-onderzoek is geen nieuwheidsonderzoek

Een FTO-onderzoek is iets anders dan een nieuwheidsonderzoek. Een nieuwheidsonderzoek is verplicht bij een octrooiaanvraag en vergelijkt de uitvinding met de stand van de techniek. Met een nieuwheidsonderzoek wilt u erachter komen of u een octrooi kunt krijgen op een technische vernieuwing (zie [paragraaf 2.1](#)). Met een FTO-onderzoek wilt u weten of u met uw product geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Een FTO-onderzoek gaat dus niet alleen over een technische vernieuwing, maar over het complete product.

Waarom moet u letten bij FTO-onderzoek voor octrooien?

FTO-onderzoek met octrooien is een terugkerende taak. Maar u kunt niet steeds al die duizenden nieuwe octrooien doorspitten. Breng daarom focus aan in de onderwerpen die u bijhoudt om de grootste risico's te verkleinen:

- Verdeel uw product in verschillende technologieën die elk om een andere aanpak voor FTO vragen.
- Kijk vooral naar de onderdelen die het meeste concurrentievoordeel en risico opleveren.

Veel bedrijven besteden FTO-onderzoek uit aan commerciële partijen die daarin zijn gespecialiseerd, zoals octrooigemachtigden of octrooirechercebureaus. Om een goede risicoanalyse te maken, is het belangrijk om precies te weten welke stappen tot het onderzoeksresultaat hebben geleid. In onze brochure over [Freedom to Operate](#) staat meer informatie over waarop u kunt letten als u dit type onderzoek uitbesteedt. De brochure staat in ons overzicht van brochures op www.rvo.nl/octrooibrochures.

4 Bedrijfsmiddel in uw onderneming

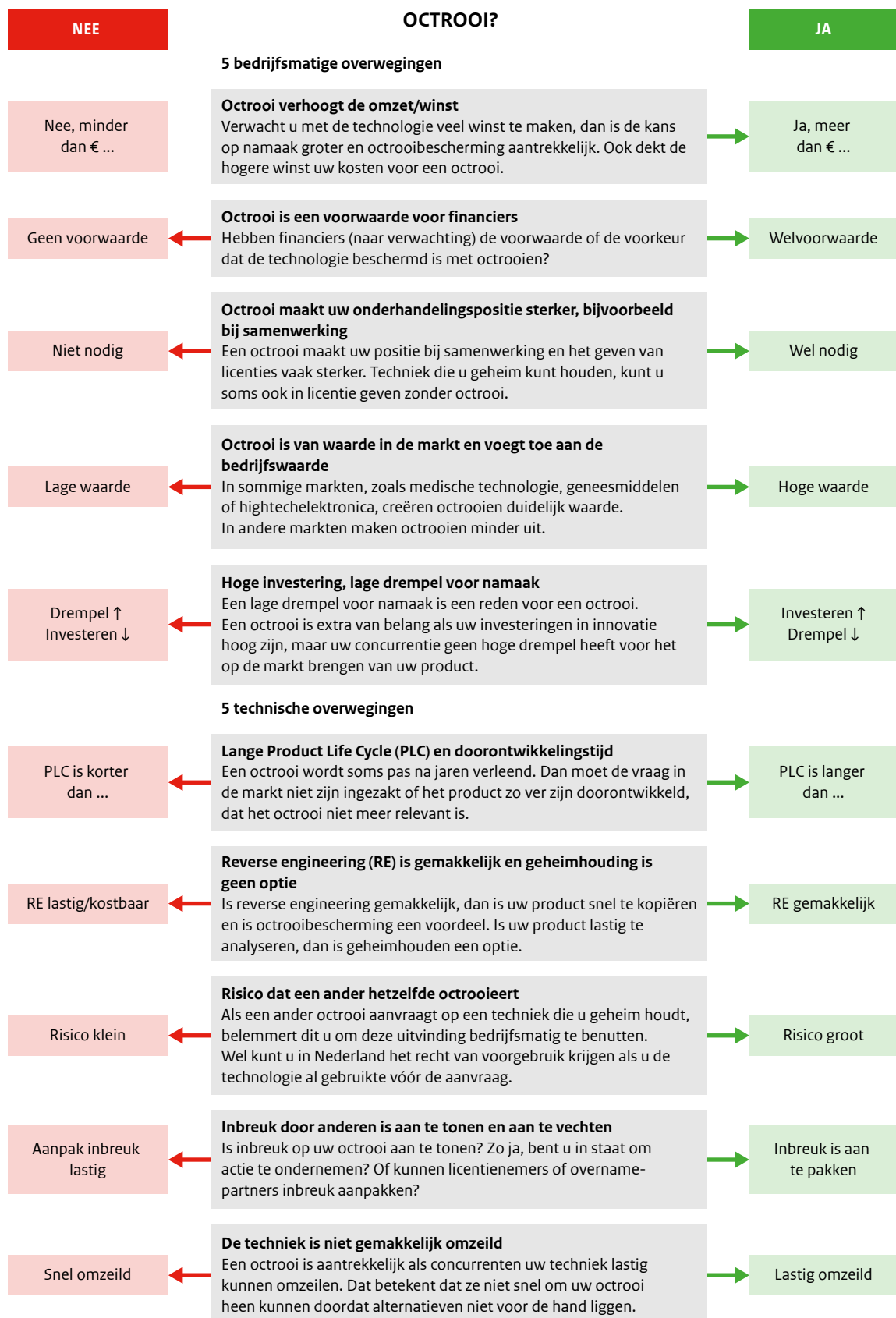
Intellectueel eigendom is geen doel op zichzelf, maar een middel om uw bedrijfsdoelen te bereiken en te profiteren van uw investeringen. U kunt er anderen mee blokkeren voor exclusiviteit, maar ook juist samenwerking opzoeken. Octrooien worden hierbij vaak gecombineerd met andere beschermingsvormen. Manieren om waarde te creëren met octrooien zijn onder andere:

- Exclusiviteit afdwingen. U kunt optreden tegen een ander die zonder uw toestemming de beschermde uitvinding toepast en inbreuk op uw rechten pleegt.
- Licenties verlenen op beschermde technologie. U kunt uw octrooi tegen betaling in licentie geven aan een ander bedrijf. Bijvoorbeeld voor een niche of geografische markt waarin u zelf niet actief bent.
- Octrooien verkopen. U kunt uw octrooi verkopen, bijvoorbeeld als het in de markt zetten van de uitvinding een grote investering vereist of de uitvinding buiten uw kernactiviteiten valt.
- Octrooien inzetten voor samenwerking of open innovatie onder uw voorwaarden. Als u octrooi hebt op uw uitvinding, kunt u bepalen onder welke voorwaarden de uitvinding gebruikt mag worden.
- De waarde van uw onderneming verhogen, bijvoorbeeld bij een overname of exit. Door een octrooi bent u eigenaar van uw uitvinding, wat de waardering van uw onderneming kan verhogen.
- Kapitaal aantrekken van investeerders, bijvoorbeeld voor een startup. Bij het investeren in een bedrijf verlangt de investeerder vaak enige mate van zekerheid. Octrooien kunnen deze zekerheid bieden, omdat u hierdoor eigenaar bent van uw uitvinding.
- Een betere onderhandelingspositie creëren. Bijvoorbeeld: bij het aangaan van samenwerkingen brengen de verschillende partners kapitaal, arbeid of kennis in. Als u uw octrooien inbrengt, kan dit positief zijn voor uw onderhandelingspositie in de samenwerking.
- Een innovatief imago versterken. U kunt uw octrooi gebruiken in uw marketing en communicatie, waardoor u uw onderneming als innovatief kunt aanprijzen.

4.1 Scorekaart en timing octrooiaanvraag

Op de volgende pagina vindt u een scorekaart met verschillende overwegingen bij het besluit om al of niet octrooi aan te vragen. U vult de scorekaart in per uitvinding (of groep octrooien) en per land. Naast deze overwegingen speelt de timing van octrooien in uw businessplan een grote rol. Houd bijvoorbeeld rekening met het volgende:

- Is de ontwikkeling ver genoeg? Als u nog niet weet of de uitvinding zal werken zoals u hoopt, kunt u misschien beter de aanvraag nog uitstellen totdat u weet dat die naar behoren werkt. Het risico is wel dat een ander in de tussentijd dezelfde uitvinding doet en eerder een aanvraag indient.
- Is openbaarmaking van de uitvinding na 18 maanden schadelijk voor uw businessplan? Misschien ondervindt u meer schade van de openbaarmaking van uw octrooiaanvraag dan het octrooi u oplevert. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar maken van recepten of productiemethodes.
- Wat is de juiste timing voor het aantrekken van investeringen?
- Is de markt klaar voor uw uitvinding en andersom? Heeft u de *Product-Market Fit* getest bij uw doelgroep(en), zodat u de validatie heeft dat uw product goed aansluit bij wat de markt wil hebben?
- Wanneer bent u in staat om de (hoge) investeringen te doen voor internationale octrooi-procedures? Wat is de *time to market* en wat is de tijdlijn tot u inkomsten verwacht? Nu een nationale octrooiaanvraag indienen, betekent dat u over maximaal 1 jaar moet kiezen of u naar het buitenland wilt met de aanvraag. Vraagt u internationaal octrooi aan met de PCT-procedure, dan moet u in maximaal 30 maanden uw landenkeuze maken. Als u dan de Europese procedure in gaat, is voor Europese landen vaak nog enkele jaren uitstel van de landenkeuze mogelijk. Als u binnen 2,5 jaar nog niet beslist over de landenkeuze en de uitvinding geheim kunt houden, dan is het te overwegen om de aanvraag nog uit te stellen.
- Welke overwegingen uit de scorekaart relevant zijn en wat de beste timing is, verschilt per bedrijf, business unit of productgroep.



Figuur 12 Scorekaart met overwegingen per uitvinding en per land. Neigt uw innovatie meer naar ja of naar nee?

5 Octrooi, bedrijfsgeheim of publicatie?

Bij technische ontwikkelingen kunt u verschillende beschermingsstrategieën overwegen, zoals een octrooiaanvraag, een bedrijfsgeheim of een defensieve publicatie. Daarnaast is het soms mogelijk om concurrentievoordeel te bereiken dankzij slimme samenwerkingen, bijvoorbeeld met exclusieve licenties. In dit hoofdstuk gaat het om de afwegingen tussen octrooien, bedrijfsgeheimen en/of publicaties.

5.1 Octrooi, bedrijfsgeheim of allebei?

U kunt octrooi aanvragen op technische vernieuwingen. Maar soms kunt u ook een uitvinding afschermen en alleen onder geheimhouding verspreiden. Of misschien kunt u een octrooi combineren met een bedrijfsgeheim. Door specialistische knowhow achter te houden, blijven andere partijen afhankelijk van uw kennis ondanks dat bepaalde techniek na 18 maanden wordt gepubliceerd in een octrooidocument. Voor bedrijfsgeheimen moet u voldoende geheimhoudingsmaatregelen treffen om te voorkomen dat de informatie gedeeld wordt. Zo kunt u zo nodig bij een rechtszaak aantonen dat u voldoende maatregelen hebt genomen. Als u de informatie toch deelt, is een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel *non-disclosure agreement*, NDA) aan te raden. In tabel 1 hebben we enkele aspecten van octrooien en bedrijfsgeheimen naast elkaar gezet.

Tabel 1 Octrooi of bedrijfsgeheim voor een technische uitvinding? Een combinatie is soms ook mogelijk.

	Octrooi	Bedrijfsgeheim
In welke landen is het geldig?	Octrooirecht vraagt u aan per land of regio , via nationale en internationale procedures.	Wereldwijd . De rechtspraak verschilt per land. De EU streeft naar afstemming tussen de lidstaten.
Wat kost het krijgen van de bescherming?	Een ruwe indicatie is € 5.000 tot € 10.000 voor een Nederlandse aanvraag , inclusief octrooigemachtigde, indiening en onderzoekskosten. Internationaal lopen de kosten op met duizenden euro's per land. Instandhoudingstaksen (per land of regio) lopen op in de tijd.	Het bedrijfsgeheim zelf kost niets en er is geen registratie, maar geheimhoudingsmaatregelen kosten tijd en geld. Denk aan ICT-beveiliging, vastlegging, opleiding van medewerkers, arbeidscontracten en overeenkomsten met zakenpartners.
Vanaf wanneer is het geldig?	Het octrooirecht is pas geldig na verlening . In Nederland is dit meestal 18 maanden na de aanvraag. Vanaf de indiening van de aanvraag mag u de uitvinding wel al openbaar maken. U kunt dan 'patent pending' vermelden.	Meteen bij het ontstaan van informatie als die aan de voorwaarden voldoet. Documentatie met datum is belangrijk als bewijsstuk om aan te tonen wat u op een bepaald moment in handen had aan vertrouwelijke informatie.
Hoelang duurt bescherming?	Maximaal 20 jaar op voorwaarde dat taksen zijn betaald (per land of regio).	Er is geen tijdslimiet . Het vervalt bij het openbaar worden van informatie.
Hoe moet u inbreuk bewijzen?	Bij (vermeende) inbreuk wordt gekeken naar de claims van een octrooi . Uw kansen hangen sterk af van de kwaliteit van het octrooi. En uiteraard van uw financiële middelen. Onderhandelingen, arbitrage en bemiddeling zijn opties voor de stap naar de rechter. Vaak wordt bij een rechtszaak een jurist en/of een octrooigemachtigde ingeschakeld.	Bij mogelijke inbreuk moet u kunnen aantonen dat de ander een onrechtmatige daad heeft gepleegd . Bovendien moet u kunnen aantonen dat u voldoende maatregelen hebt genomen om de informatie geheim te houden, zoals beveiliging en contracten. Het kan verstandig zijn om een jurist in te schakelen.
Wat als het openbaar wordt?	Als de techniek van de uitvinding openbaar wordt vóór de aanvraagdatum, is octrooibescherming niet meer mogelijk, omdat de techniek niet nieuw meer is. Pas na de indiening van de aanvraag is publicatie niet schadelijk .	Als vertrouwelijke informatie openbaar wordt, betekent dit het einde van het bedrijfsgeheim . U kunt alleen juridische actie ondernemen als aantoonbaar een onrechtmatige daad is gepleegd.
Wat als een ander later hetzelfde ontwikkelt?	Wie het eerst een octrooiaanvraag indient, krijgt in principe het recht . Ook als de octrooiaanvrager niet de eerste uitvinder is.	Stel dat een ander uw bedrijfsgeheim niet steelt, maar zelf dezelfde uitvinding ontwikkelt en er octrooi op krijgt. U mag de uitvinding dan blijven gebruiken in Nederland, als u kunt aantonen dat u die vóór de octrooiaanvraag al benutte. Mogelijk zijn wel de commerciële exploitatie en doorontwikkeling beperkt. Dit wordt recht van voorgebruik genoemd.

5.2 Bedrijfsgeheimen en het recht van voorgebruik

Zolang u uw innovaties geheimhoudt, kunnen deze geïmiteerd worden door anderen die hetzelfde hebben uitgevonden. Als een ander octrooi aanvraagt op een uitvinding, terwijl u die beschermt als bedrijfsgeheim, dan krijgt die ander het octrooi; ook als u die uitvinding al binnen uw bedrijf toepaste voordat u de octrooiaanvraag indiende. In sommige gevallen kunt u dan nog gebruikmaken van het zogeheten *recht van voorgebruik*. Hier zitten wel haken en ogen aan. Het is van belang dat u uw werkwijze of uitvinding goed hebt gedocumenteerd: wat de werkwijze of uitvinding is, sinds wanneer u die maakt en hoe u die maakt (de techniek). Om gebruik te kunnen maken van het recht van voorgebruik is het namelijk van belang dat u kunt aantonen wanneer u deze kennis al bezat en dat u deze ook al daadwerkelijk toepaste in uw producten. Een datumregistratie zoals een [i-DEPOT](#) kan daarbij helpen. Maar bij complexe vastleggingen kan het nuttig zijn om professionals in te schakelen, zoals octrooigemachtigden. U kunt het recht van voorgebruik niet verkopen, in licentie geven of overdragen. Alleen als u uw bedrijf verkoopt, gaat het recht mee met het bedrijf. Met het recht van voorgebruik mag u de techniek die door een ander is geïmiteerd toepassen, produceren en verkopen, maar dit recht geldt alleen in Nederland. Er kunnen per land verschillen zijn in de wetgeving op het recht van voorgebruik.

Als u kiest voor bedrijfsgeheimen met de mogelijkheid tot recht van voorgebruik, is degelijke documentatie nodig om uw zaak te onderbouwen. Roep daarvoor zo nodig de hulp in van professionals, zoals octrooigemachtigden en juristen.

5.3 Defensieve publicatie

Wilt u geen octrooi, maar wel voorkomen dat een ander octrooibescherming krijgt op dezelfde uitvinding? Dan kunt u eventueel 'defensief publiceren'. Vanaf de publicatiedatum is de uitvinding niet meer nieuw en kan niemand meer een geldig octrooi krijgen op de gepubliceerde techniek. U hebt dan geen bedrijfsgeheim en verliest ook de kans om zelf octrooi aan te vragen. Mocht een ander toch octrooi krijgen op de gepubliceerde techniek en uw publicatie was eerder dan de octrooiaanvraag, dan kunt u bewijzen dat het octrooi onterecht is verleend. U kunt het octrooi nietig laten verklaren, als u de datum en techniek van uw uitvinding correct hebt vastgelegd met uw publicatie. Een andere optie is een octrooiaanvraag indienen en deze laten publiceren. Verleend of niet, de octrooipublicatie blijft openbaar.

Naast deze opties voor defensieve publicatie, is er uiteraard ook de mogelijkheid om uw product in de markt te zetten en op deze manier uw techniek openbaar te maken.

Kiest u voor defensieve publicatie, zorg er dan voor dat u dit degelijk documenteert om u zaak te onderbouwen. Een professional, bijvoorbeeld een octrooigemachtigde of jurist, kan u daarbij helpen.

6 Conflicten over inbreuk

Een geldig octrooi is een juridisch document waarmee u het recht hebt om anderen te verbieden om de uitvinding die in het octrooi is beschreven te exploiteren. Wat u hiervoor in de praktijk moet kunnen doen, is signaleren wanneer anderen uw geoctrooieerde uitvinding bedrijfsmatig gebruiken zonder uw toestemming en juridische stappen nemen. Aan de andere kant kan een andere octrooihouder u ook aanschrijven als die van mening is dat u inbreuk maakt op zijn of haar octrooi. In dit hoofdstuk beschrijven we beide scenario's. Daarna gaan we in op hoe u zich verweert tegen een beschuldiging van inbreuk.

6.1 U beschuldigt een ander van inbreuk op uw octrooi

Het is belangrijk om te beseffen dat u zelf in de gaten moet houden of er inbreuk gemaakt wordt op uw octrooi. Bent u van mening dat iemand inbreuk maakt, dan kunt u zelf in actie komen. Overigens kunt u er ook voor kiezen niet in te grijpen, bijvoorbeeld als de schade gering is ten opzichte van de te maken kosten. In deze paragraaf leest u over de mogelijke stappen die u kunt zetten als u denkt dat een ander inbreuk maakt op uw octrooi.

Stap 1 Verzamel bewijzen over de inbreuk

Vermoedt u dat iemand inbreuk maakt op uw octrooi, dan zult u dit moeten kunnen bewijzen. Het is verstandig om bewijs te documenteren en een dossier op te bouwen. Wie is de inbreukmaker, met wat is er inbreuk gepleegd en wanneer? Denk aan het aanschaffen van inbreukmakende producten en het vastleggen van documenten, facturen, folders enzovoort van de vermeende inbreuk.

Stap 2 Schakel expertise in

Vraag advies aan een octrooigemachtigde of een gespecialiseerde IE-jurist. Zo kunt u op basis van expertise inschatten of de kosten voor u opwegen tegen de baten, bijvoorbeeld met deze vragen:

- Wat is de aard en omvang van de inbreuk? Gaat het om een kleine zelfstandige ondernemer die geïnspireerd is geraakt door uw uitvinding? Of is het een bedrijf dat bewust op grote schaal inbreuk pleegt?
- Hoe verhoudt de inbreuk zich tot uw octrooi? Gaat het om een klein onderdeel of is er inbreuk op alle kenmerken van uw uitvinding?
- Welke rechten op het gebied van intellectueel eigendom heeft de inbreukmaker en hoe verhouden die zich tot uw rechten? Heeft de inbreukmaker bijvoorbeeld octrooien op hetzelfde gebied als u?
- Welke stappen kunt u verwachten en wat zijn de verwachte kosten daarvoor? Beschikt u over de benodigde financiële buffer?

Stap 3 Wijs de inbreukmaker op de vermeende inbreuk

Leg in een vroeg stadium contact met de vermeende inbreukmaker, bijvoorbeeld met een aangetekende brief. Dit mag u zelf doen, maar vaak is het wenselijk dat u communiceert via uw advocaat of gemachtigde. Wijs de inbreukmaker erop dat hij of zij volgens u inbreuk maakt op uw octrooi en vraag hem of haar hiermee te stoppen. U kondigt aan wat u gaat ondernemen als dat niet gebeurt. De vermeende inbreukmaker weet nu dat hij of zij ervan beticht wordt inbreuk te maken, en wat het gevolg kan zijn als hij of zij daarmee doorgaat. Soms is dit al genoeg om iemand te laten stoppen. Inbreukmakers hebben bovendien een schadevergoedingsplicht vanaf het moment dat zij weten of kunnen vermoeden dat zij inbreuk plegen. Zorg ervoor dat u deze stap goed documenteert, zodat u bewijs hebt bij een eventuele rechtszaak.

Stap 4 Zoek onderling naar een oplossing

Voordat u een gang naar de rechter maakt, kunt u eerst proberen om tot overeenstemming te komen met de vermeende inbreukmaker. Verreweg de meeste inbreukzaken worden opgelost met een onderlinge overeenkomst of schikking, eventueel via bemiddeling (mediation). Daarmee voorkomt u hoge proceskosten. U kunt bijvoorbeeld tot een licentie-overeenkomst komen of kiezen om samen te werken.

Stap 5 Voer een rechtszaak

Als u er niet onderling uitkomt, rest een gang naar de rechter. Wanneer iemand inbreuk maakt op uw verleende octrooi, kunt u als houder daarvan hiertegen actie ondernemen door een inbreukprocedure te beginnen. Deze procedure start met het dagvaarden van de inbreukmaker. U daagt de inbreukmaker voor de rechtbank. U kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om de inbreukmaker te sommen te stoppen met de inbreuk, de voorraad te laten vernietigen, de producten uit de markt te halen, of alle drie tegelijk.

Stap 6 Krijg eventueel schadevergoeding

Als octrooihouder kunt u ook een schadevergoeding van de inbreukmaker eisen. Krijgt u gelijk, dan kan de rechter de inbreukmaker veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. U moet uw geclaimde schade onderbouwen met een berekening van de geleden schade. Bovendien kunt u uw kosten voor de advocaat en de octrooigemachtigde vergoed krijgen van de verliezende partij.

Let er wel op dat u een verweer kunt verwachten van uw tegenpartij. De beschuldigde partij kan daarbij aanvoeren dat uw octrooi niet verleend had moeten worden en vragen om een nietigverklaring (zie [paragraaf 6.3](#)).

Praktijkvoorbeeld: hoe pakt Secrid inbreuk aan?

Het bedrijf [Secrid](#) ontwerpt, produceert en verhandelt innovatieve pasjeshouders. De eerste octrooiaanvraag uit de portfolio komt uit 1995 en daarnaast heeft het bedrijf ook andere intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrecht en modelrecht. 5 van de 140 medewerkers houden zich (deeltijd) bezig met de opsporing en aanpak van inbreuk.

Ze sporen zelf namaak op door bijvoorbeeld grote platforms zoals Amazon af te struinen. Of ze krijgen meldingen van collega's, winkeliers of consumenten die inbreuk signaleren en dit spontaan melden. Verder leidt Secrid regelmatig mensen van de douane op om namaakproducten te onderscheppen, vooral als het gaat om inbreuk op octrooien.

Wat doen ze vervolgens als de inbreuk is gerapporteerd? Sascha Schalkwijk, IP-juriste bij Secrid, zegt dat ze eerst probeert in gesprek te gaan met de andere partij. "Een flink deel van onze aanpak van inbreuk is digitaal geautomatiseerd, bijvoorbeeld omdat het loopt via een online platform. Echter hecht Secrid waarde aan een persoonlijke en educatieve aanpak in het stoppen van inbreuk en sturen wij in de groot aantal gevallen brieven/e-mails uit naar inbreukmakers. In veruit de meeste gevallen is een briefwisseling de oplossing. Dan is onze uitleg al voldoende voor de ander om te stoppen, want met ons intellectueel eigendom staan wij sterk. In enkele gevallen komt het tot een rechtszaak. Onze strategische langetermijnvisie voor intellectueel eigendom speelt een sleutelrol bij onze afwegingen om inbreuk aan te pakken."



6.2 Een ander beschuldigt u van inbreuk op een octrooi

Het kan ook voorkomen dat een ander u beschuldigt van inbreuk op een octrooi. U kunt per ongeluk inbreuk maken, bijvoorbeeld doordat u een uitvinding ontwikkelt waarop een ander octrooi heeft zonder dat u hiervan af weet. Inbreuk voorkomen kan door in een vroeg stadium onderzoek te doen naar de octrooirechten van anderen in octrooidatabanken, zoals beschreven in [hoofdstuk 3](#). Voor ongepubliceerde octrooiaanvragen, dus in de eerste 18 maanden na de aanvraagdatum, is dit onderzoek nog niet mogelijk.

De stappen in deze paragraaf komen deels overeen met die in [paragraaf 6.1](#), maar dan voor de tegenpartij. U probeert waarschijnlijk eerst om er onderling uit te komen voordat u aanstuurt op een rechtszaak. Als u vermeend inbreuk maakt op een octrooi, stuurt de octrooihouder u waarschijnlijk een (aangetekende) brief. Probeer dan te onderzoeken of u ook daadwerkelijk inbreuk maakt. Hieronder staan een aantal vragen om u op weg te helpen met uw onderzoek.

Vraag 1: Waar is het octrooi van kracht?

Een eerste stap in het onderzoek is om te bepalen of het octrooi waarop u inbreuk zou maken van kracht is. U kunt ook om nadere informatie vragen, bijvoorbeeld om welk octrooi het gaat en met welke activiteit u inbreuk zou maken. Soms speculeert de beschuldigende partij dat uw kennis van intellectueel eigendom laag is en dat zij u kan afschrikken met een dreigende brief.

Een octrooi is geldig in een bepaald land of in een regio. Kijk daarom naar de octrooifamilie (zie [hoofdstuk 2](#)). Controleer per land en regio of het octrooi daar van kracht is of kan worden. Controleer de status van het octrooi in het desbetreffende octrooiregister. Het kan zijn dat het octrooi (nog) niet is verleend of dat het verlopen is. Hoe ver u hierin moet gaan, hangt ook af van de landen waarin u actief bent als vermeende inbreukmaker. [Octrooiencentrum Nederland](#) kan u kosteloos ondersteunen bij het uitzoeken van de octrooifamilie en status. Verder kunt een octrooigemachtigde raadplegen.

Vraag 2: Maakt u daadwerkelijk inbreuk op het octrooi?

Vervolgens onderzoekt u of u daadwerkelijk inbreuk maakt op de in het octrooi beschreven uitvinding. Dit doet u per land of regio waarvoor het octrooi van kracht is. Tijdens de octrooiverleningsprocedures in de verschillende landen of regio's kunnen er namelijk verschillen ontstaan in wat er uiteindelijk beschermd wordt.

Om te bepalen of u inbreuk maakt, vergelijkt u wat er beschreven staat in de claims van het verleende octrooi met uw product of werkwijze. Heeft uw product vrijwel alle elementen van het product die in de onafhankelijke conclusies beschreven staan? Of heeft uw werkwijze vrijwel alle stappen van de werkwijze die in de onafhankelijke conclusies beschreven staan? Dan maakt u mogelijk inbreuk. Let er wel op dat een octrooi een juridisch document is en er vaak specifieke termen en taal in staan, zeker in de claims. Het vereist specifieke kennis om de claims te interpreteren. Een octrooigemachtigde erbij betrekken is daarom sterk aan te raden bij het bepalen of iets volgens de rechter inbreuk zou kunnen zijn.

Vraag 3: Had dit octrooi wel verleend moeten worden?

Als u tot de conclusie komt dat u (mogelijk) inbreuk maakt op het octrooi, dan kunt u de verweren aanvoeren die in de volgende paragraaf staan. Het kan met name interessant zijn om na te gaan of het betreffende octrooi wel verleend had moeten worden. Bijvoorbeeld: als u door uw ervaring in uw vakgebied weet dat de in het octrooi beschreven techniek al bekend was voor de aanvraagdatum van het octrooi. Als u dit kunt aantonen, neemt dit de nieuwheid van de uitvinding weg en kunt u de nietigheid van het octrooi als verweer aanvoeren.

6.3 Verweer tegen beschuldiging van inbreuk

Beschuldigt u iemand van inbreuk op uw octrooi, dan kunt u een verweer verwachten. Of u kunt zelf verweren aanvoeren, als een ander u beschuldigt van inbreuk. De vier verweren komen vaak voor bij rechtszaken over inbreuk:

Verweer 1: Wat ik doe, valt niet onder het octrooi

De vermeende inbreukmaker zal aanvoeren dat wat hij of zij doet niet onder het octrooi valt. De techniek die de inbreukmaker toepast is niet hetzelfde als de uitvinding beschreven in de claims van het verleende octrooi. Mogelijk heeft hij of zij het octrooi hiermee omzeild.

Verweer 2: Dit octrooi had niet verleend moeten worden

De vermeende inbreukmaker beroept zich op de ongeldigheid van het octrooi en begint er een zogenaamde *nietigheidsprocedure* tegen. De inbreukmaker voert bijvoorbeeld octrooien, tijdschriften, folders, foto's, symposiumverslagen of handleidingen aan, waaruit blijkt dat de geclaimde uitvinding helemaal niet nieuw of inventief was op het moment van indienen van de octrooiaanvraag.

Verweer 3: Ik heb recht van voorgebruik

De vermeende inbreukmaker kan pleiten dat hij geen inbreuk maakt, omdat hij of zij het recht van voorgebruik heeft. Voorgebruik ontstaat wanneer de uitvinding al vóór de aanvraagdatum van het octrooi door de vermeende inbreukmaker aantoonbaar werd toegepast (zie [paragraaf 5.2](#)). Maar deze toepassing was niet openbaar toegankelijk, anders zou de uitvinding niet meer nieuw zijn geweest. Het octrooi blijft in stand, maar de 'voorgebruiker' mag doorgaan en de geoctrooieerde uitvinding gebruiken in Nederland.

Verweer 4: Ik heb de uitvinding verbeterd en ben bereid te betalen voor een licentie

De vermeende inbreukmaker kan aanvoeren dat hij of zij een verbetering heeft aangebracht op de geoctrooieerde uitvinding. En kan voorstellen dat hij of zij tegen betaling een licentie neemt op het eerdere octrooi.

Stel dat op de verbetering van de uitvinding octrooi is aangevraagd. Een octrooi op een verbetering van een bestaand octrooi sluit niet uit dat iemand inbreuk maakt op het eerste, zogeheten *basisoctrooi*. Het octrooi op de verbetering heet dan een *afhankelijk octrooi*. De houder van het oudere basisoctrooi kan een licentie geven om toepassing mogelijk te maken van het jongere, afhankelijke octrooi.

Contact met Octrooicentrum Nederland

Wilt u meer weten over octrooien of andere beschermingsvormen? Octrooicentrum Nederland zet de mogelijkheden graag samen met u op een rij. Want wij registreren niet alleen Nederlandse octrooien, maar geven ook gratis voorlichting over intellectueel eigendom. Octrooicentrum Nederland is dé onafhankelijke sparringpartner voor innovatief mkb als het om intellectueel eigendom gaat. In tabel 2 staat een greep uit de gratis informatie en diensten van Octrooicentrum Nederland.

Tabel 2 Gratis informatie en diensten van Octrooicentrum Nederland.

Online versie van deze brochure en andere octrooipublicaties	Hebt u een papieren versie van deze brochure? Op onze website staat een digitale versie met links. Ook staan onze andere octrooipublicaties daar.	Kijk op ons overzicht van brochures op www.rvo.nl/octrooibrochures .
Workshops en webinars	Meld u aan voor een van onze gratis workshops, webinars en presentaties. Bijvoorbeeld voor de Masterclass octrooien.	Kijk op onze evenementenkalender voor een compleet overzicht.
Hulp bij zoeken in octrooidatabanken	Octrooicentrum Nederland ondersteunt u bij het zoeken in octrooidatabanken. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in technische ontwikkelingen op het gebied van uw innovatie.	Vraag een gratis zoekadvies aan via onze website.
In gesprek met een octrooiadviseur	Onze octrooiadviseurs beantwoorden graag uw vragen over intellectueel eigendom, zowel digitaal als op locatie in uw regio. Dat doen we vertrouwelijk en onafhankelijk.	Vraag een gratis gesprek aan met een octrooiadviseur via www.rvo.nl/octrooigesprek .
Publieksvoorlichting	Onze medewerkers van de afdeling Publieksvoorlichting zijn op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 bereikbaar.	Bel 088 042 4002, stuur een mail naar octrooicentrum@rvo.nl of kijk op onze website www.rvo.nl/octrooien .

Dit is een publicatie van:

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag
Postbus 10366 | 2501 HJ | Den Haag
T +31 (0) 88 042 4002
E octrooicentrum@rvo.nl
I www.rvo.nl/octrooien

© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | augustus 2024
Publicatienummer: RVO-126-2024/BR-INNO

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn juridische zinsneden vereenvoudigd weergegeven. Aan deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.