

ALTE NBURG PATENT

HELP! Ik wil octrooi aanvragen.

ALTE NBURG PATENT

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Octrooi:	4
Wat is het? Hoe krijg u het?	
Bescherming van merken en modellen	
Wel/niet aanvragen?	
In welke landen moet u octrooi aanvragen?	
Octrooibureau:	6
Wat is een octrooibureau?	
Met wie kunt u over uw uitvinding praten.	
Wat is de Octrooiraad?	
Wat doet uw octrooigemachtigde?	
Octrooiverlening:	8
Voorwaarden om octrooi te kunnen krijgen	
Rol van het Nieuwheidsonderzoek	
De weg van aanvraag tot octrooi.	
Inbreuk:	10
Wat te doen in geval een ander uw uitvinding toepast.	
Altenburg Patent	12
Onze filosofie	
Contact	
Weblinks	13

Inleiding

U wilt uw uitvinding beschermen. Dat kan met een octrooi, het officiële woord voor "patent". Octrooien worden verleend door de Octrooiraad. Daartoe moet bij de Octrooiraad eerst een octrooiaanvraag worden ingediend.

Altenburg Patent is een octrooibureau en stelt die octrooiaanvraag voor u op. Dat doen wij op zo'n manier, dat derden niet gemakkelijk om uw uitvinding heen kunnen. Zodra de octrooiaanvraag bij de Octrooiraad is ingediend, zijn uw rechten vastgelegd.

Op deze website vindt u alles wat u wilt weten voordat u besluit om een octrooiaanvraag op te laten stellen. Deze informatie vormt een uitstekende voorbereiding voor ons eerste gesprek. Dankzij uw voorbereiding kunnen wij u beter en goedkoper van dienst zijn.

Octrooi

Wat is een octrooi?

Eerst even dit: Er is geen verschil tussen een octrooi en patent. De eerste term is de officiële Nederlandse aanduiding, dus die gebruiken we hier.

Een octrooi is een recht dat u het monopolie geeft op uw uitvinding. Met een octrooi kunt u anderen verbieden uw uitvinding toe te passen, na te maken, te verkopen, te importeren enz.

De maatschappij is niet gebaat bij monopolies. U krijgt het monopolie dan ook alleen in ruil voor het openbaar maken van uw kennis over de uitvinding. Verder komt er na maximaal 20 jaar een eind aan het monopolie.

Een octrooi moet de uitvinding zodanig duidelijk beschrijven dat een deskundige op het gebied van de uitvinding de uitvinding na kan werken. Die beschrijving hoeft geen blauwdruk te zijn van de uitvinding. U kunt dus best octrooi krijgen op een idee voor iets dat u zelf niet kunt maken, zolang een gewone terzakekundige vakman dat op basis van de beschrijving in het octrooi maar wel kan.

Octrooi wordt verleend voor een uitvinding. Een uitvinding is een technische oplossing voor een probleem. Uiteraard kan het daarbij gaan om een ingewikkelde oplossing voor een moeilijk probleem. Maar het kan ook om een heel eenvoudige oplossing gaan voor een alledaags probleem. De octrooiwet eist niet dat een uitvinding ingewikkeld is. Uit commercieel oogpunt is het vaak zeer gunstig als uw oplossing eenvoudig is!

De technische oplossing voor een probleem kan diverse vormen hebben, bijvoorbeeld een apparaat, een voorwerp, of chemische stof of mengsel met een bepaalde eigenschap, een werkwijze of een combinatie daarvan. Overigens is niet elke slimme oplossing voor een probleem octrooierbaar. Zo zijn bijvoorbeeld de behandeling van het menselijke en dierlijke lichaam uitgesloten van octrooiëring.

Bescherming van merken en modellen

Een pakkende naam voor een product valt niet onder het octrooirecht maar onder het merkenrecht [link](#). Als een voorwerp geen ander voordeel heeft dan dat het er mooi uit ziet en er geen slimheid bij komt kijken, dan kan het voorwerp door middel van het modelrecht [link](#) worden beschermd. Altenburg Patent houdt zich alleen bezig met de bescherming van uitvindingen. Altenburg Patent houdt zich overigens ook niet bezig met uitvindingen die primair gericht zijn op IC technologie, software en genetische manipulatie.

Octrooi aanvragen of niet?

Of u octrooi aanvraagt is een zakelijke keuze. Het is immers niet verplicht om octrooi te hebben op een product dat u op de markt wilt brengen, of een slimme werkwijze die u wilt toepassen. Wanneer uw idee echter commercieel zo aantrekkelijk is dat anderen het mogelijk na zouden willen maken, is het aan te bevelen om te kijken of octrooibescherming mogelijk is.

Een octrooi geeft u immers een monopolie, iets dat u zelfs met een reclamebudget van €100 miljoen niet kunt krijgen.

In welke landen octrooi aanvragen?

Ook al wilt u overal in de wereld octrooi hebben, de beste manier om te beginnen is met het indienen van een octrooiaanvraag in 1 land. U krijgt dan automatisch het recht om vrijwel overal ter wereld binnen een jaar ook octrooi aan te vragen. Dit jaar heet het prioriteitsjaar. Iemand anders die tijdens dat jaar voor dezelfde uitvinding octrooi aanvraagt vist achter het net.

Het is gebruikelijk om na een jaar een Internationale octrooiaanvraag (ook wel PCT-aanvraag genoemd) in te dienen. Daarmee kunt u uw rechten voor een groot aantal landen reserveren. De PCT-route duurt 1,5 jaar, waardoor u, samen met het prioriteitsjaar, in het totaal 2,5 jaar de tijd heeft om er achter te komen in welke landen u met uw uitvinding voldoende geld kunt verdienen om het doorzetten van de octrooiaanvraag in die landen te rechtvaardigen.

Een Internationale octrooiaanvraag eindigt niet in een wereldoctrooi/wereldpatent. Dat bestaat niet. Vanuit de PCT-procedure komt uw uitvinding alsnog bij de diverse octrooiraden van de door u gewenste landen terecht, die onafhankelijk van elkaar beslissen of u octrooi kunt krijgen.

Wanneer na de Internationale octrooiaanvraag een Europese octrooiaanvraag wordt ingediend, beslist de Europese octrooiraad daarover. Die neemt de beslissing voor de octrooiraden van een groot aantal Europese landen. Dat scheelt moeite en kosten.

Octrooibureau

Wat is een octrooibureau?

Een octrooibureau is een dienstverlenend bedrijf, enigszins vergelijkbaar met een advocatenkantoor. Bij een octrooibureau werken een of soms meer octrooigemachtigden die octrooiaanvragen opstellen en zich inspinnen om uw octrooi verleend te krijgen.

Een octrooigemachtigde heeft na het afronden van een universitaire, technische opleiding drie jaar als octrooigemachtigde in opleiding gewerkt. Na het met succes afleggen van examens is hij/zij beëdigd. Bert Altenburg van Altenburg Patent is in 1994 beëdigd.

Met wie kunt u over uw uitvinding praten?

Uw octrooigemachtigde is uw vertrouwenspersoon. Hij zal volledige vertrouwelijkheid betrachten. Wanneer u klachten heeft over een octrooigemachtigde en die niet in overleg op kunt lossen, dan kunt u die klachten voorleggen aan de Orde van Octrooigemachtigden ([link](#)). Als een octrooigemachtigde het te bont maakt mag hij/zij zijn beroep voor bepaalde tijd of zelfs nooit meer uitoefenen.

Een octrooigemachtigde zal uit welbegrepen eigenbelang sowieso zorgvuldig met de door u verstrekte informatie omspringen. Wanneer een octrooigemachtigde door loslippigheid het vertrouwen van zijn klanten verliest, lijdt zijn octrooibureau schade. U kunt dus om meer dan een reden zonder angst uw uitvinding met ons bespreken.

De Octrooiraad

Op basis van door u aan de octrooigemachtigde verschaft informatie over de uitvinding wordt een octrooiaanvraag opgesteld. De aanvraag wordt dan bij de Octrooiraad ingediend. Pas na indiening van de door ons opgestelde octrooiaanvraag bij de Octrooiraad kunt u veilig met derden over uw uitvinding praten, de uitvinding verkopen of anderszins openbaar maken.

De Octrooiraad ([link](#)) is een overheidsinstelling die onder het Ministerie van Economische Zaken valt, en is de octrooi-verlenende instantie. De Octrooiraad heet overigens voluit en officieel Octrooicentrum Nederland en is gevestigd te Rijswijk (ZH).

De Octrooiraad houdt, als service aan de aanvrager, de ingediende octrooiaanvraag 18 maanden geheim. In Nederland wordt na die 18 maanden automatisch octrooi verleend, en wordt het octrooi gepubliceerd. Zelf moet u er alleen tot het moment van indiening voor zorgen dat uw uitvinding geheim blijft. U heeft dus zelf, na indiening van de octrooiaanvraag, geen geheimhoudingsplicht (maar uw octrooigemachtigde wel!).

Wat doet uw octrooigemachtigde?

Onze taak is om uw uitvinding zodanig te omschrijven dat niet alleen het specifieke product dat u in gedachten heeft, maar ook elke (commercieel interessante) variant van het basisidee

ALTE NBURG PATENT

- 7 -

van de uitvinding onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Bij ons gesprek zullen wij altijd antwoord willen hebben op de onderstaande 4 vragen.

- 1) Welk probleem lost de uitvinding op en welk voordeel (of voordelen) levert dat op?
- 2) Hoe deden anderen het vroeger en waarom was dat niet goed?
- 3) Hoe lost uw uitvinding het probleem op?
- 4) Zijn er ook slimme, commercieel aantrekkelijke varianten of modificaties?

Hiervan is meestal de tweede vraag de vraag die waarschijnlijk de meeste voorbereiding van u zal vergen. Voordat u geld gaat uitgeven aan een octrooiaanvraag is het raadzaam om eerst te kijken of uw uitvinding al bestaat. Dat kan op:

<http://nl.espacenet.com> . Diverse databases met octrooipublicaties.

<http://www.google.com> . Google is een uitstekende zoekmachine.

Belt u ons even. Wij hebben enkele heel praktische zoektips voor u. Met Altenburg Patent staat u er niet alleen voor.

Octrooiverlening

Voorwaarden voor octrooiëring

Om een valide octrooi te kunnen krijgen moet er sprake zijn van een uitvinding. Een uitvinding is octrooieerbaar indien deze Nieuw en Inventief is.

Een uitvinding is Nieuw als deze uit geen enkele openbaar toegankelijke informatiebron bekend is. Die informatiebron kan niet alleen een octrooiaanvraag of octrooi zijn, maar ook elke andere geschreven of niet-geschreven bron van informatie. De informatiebron kan dus ook een reclamefolder zijn of artikel in een krant of tijdschrift. Ook kan de informatiebron een product zijn dat reeds op de markt is. Alles wat voor de indiening van uw octrooiaanvraag reeds bekend is behoort, zoals dat heet, "tot de stand van de techniek".

Een uitvinding is, in principe, niet Inventief wanneer deze een voor de hand liggende combinatie is van twee informatiebronnen. Nou zijn daar wel wat uitzonderingen op. Zo is het bijvoorbeeld best slim als u iets uit het ene vakgebied toepast op een ander vakgebied. Een gesprek met uw octrooigemachtigde kan meer duidelijkheid opleveren of er nog mogelijkheden tot octrooiëring zijn.

Hoe ziet een octrooiaanvraag eruit?

Een octrooiaanvraag bestaat uit twee delen. Een beschrijving van de uitvinding gevolgd door een of meer claims. De claims, die in het nederlands merkwaardig genoeg conclusies heten, geven precies aan waar de aanvrager monopolie op wil hebben.

De eerste conclusie van een octrooiaanvraag is de meest ruime. De conclusies die naar die eerste conclusie verwijzen beschrijven slimme verbeteringen van het in de eerste conclusie omschreven basisidee. Deze conclusies heten onderconclusies, of ook wel afhankelijke conclusies.

Een goede octrooigemachtigde probeert altijd een brede eerste conclusie te schrijven, maar ook weer niet zo ruim dat deze conclusie de stand van de techniek omvat. In het eerste deel van de octrooiaanvraag, die de beschrijving heet, wordt de uitvinding uitgelegd en staan meestal een of meer voorbeelden.

Ook in het buitenland octrooi aanvragen?

Het is het goedkoopst om eerst alleen in Nederland octrooi aan te vragen. U heeft een jaar lang het recht om ook in het buitenland octrooi te krijgen, zonder dat iemand u te snel af kan zijn.

Het is belangrijk dat u tijdens dat zogenoemde prioriteitsjaar er achter komt of voortzetting van uw octrooiaanvraag in het buitenland zin heeft. Dit kan door de Octrooiraad op basis van de Nederlandse octrooiaanvraag een Nieuwheidsonderzoek uit te laten voeren.

AL TEN B U R G P A T E N T

- 9 -

Het door de Octrooiraad opgestelde Nieuwheidsrapport maakt het mogelijk een weloverwogen beslissing te nemen of doorzetten van de aanvraag in het buitenland octrooitechnisch verantwoord is. Als blijkt dat uw idee niet Nieuw is, dan heeft voortzetting zeker geen zin.

Uit het Nieuwheidsrapport kan blijken dat het basisidee achter uw uitvinding niet octrooieerbaar is, maar een (commercieel interessante) slimme uitvoeringsvorm ervan wel. In dat geval kan de octrooiaanvraag voorafgaande aan indiening in het buitenland worden aangepast. Ook andere aanvullingen en wijzigingen zijn dan nog mogelijk.

In de periode vanaf indiening tot ontvangst van het Nieuwheidsrapport krijgt u misschien ook signalen uit de markt of feedback van mogelijk geïnteresseerden over de belangstelling voor uw uitvinding. Daarmee kunt u bekijken of het doorzetten van uw octrooiaanvraag in het buitenland financieel verantwoord is.

Van octrooiaanvraag tot octrooi

Overall ter wereld geldt dat een uitvinding Nieuw en Inventief moet zijn. Echter, in sommige landen, waaronder Nederland, kijkt de Octrooiraad niet of dat wel zo is, en verleent de Octrooiraad van dat land zonder meer octrooi. In andere landen, zoals de VS, toetst de Octrooiraad wel of de uitvinding aan de voorwaarden voldoet, voordat octrooi wordt verleend. Dat er in Nederland geen toetsing meer plaats vindt, komt door het bestaan van de Europese Octrooiraad. Wanneer het Nieuwheidsrapport van uw Nederlandse octrooiaanvraag er positief uit ziet en uw commerciële ambities zover strekken, is een Europese of Internationale octrooiaanvraag een logische vervolgstap.

In een later stadium van de octrooiverlengingsprocedure zal dus een discussie met een of meer Octrooiraden moeten worden gevoerd. In overleg met u wordt dan een antwoord ingediend om de bezwaren van de Onderzoeker van de Octrooiraad te weerleggen of om daaraan tegemoet te komen. Meestal is het daarbij noodzakelijk de oorspronkelijk gevraagde beschermingsomvang te beperken.

In de praktijk duurt het 2 tot 4 jaar na de eerste indiening van de Nederlandse octrooiaanvraag voordat dergelijke discussies plaatsvinden. Het lijkt een nadeel dat dit zo lang duurt, maar is dat in de praktijk meestal niet. De kosten die met de procedure gepaard gaan komen namelijk later. U kunt dus goed kijken of er een markt is voor uw idee, en in welke landen het echt de moeite waard is om octrooi te verkrijgen.

Inbreuk

Reikwijdte van de bescherming

Een octrooi is een territoriaal recht. Als u bijvoorbeeld octrooi heeft in Nederland, kunt u in Nederland iedereen verbieden uw uitvinding te importeren, hier te maken of toe te passen. In landen waar u geen octrooi heeft mogen anderen uw uitvinding wel toepassen. Het is echter niet zo dat zij daar iets aan hebben in die landen waar u wel octrooi heeft.

Wat te doen in geval een ander uw uitvinding toepast?

Veel aanvragers van octrooi maken zich zorgen over inbreuk op hun (toekomstige) octrooi. De praktijk van alledag is dat inbreuk zelden voorkomt. In geval er toch sprake is van inbreuk, kan de inbreukmaker vaak zonder tussenkomst van de rechter al worden gestopt. Een waarschuwingsbrief kan reeds voldoende zijn om de inbreukmaker te stoppen of aan de onderhandelingstafel te krijgen. Een inbreukmaker kan namelijk ook inkomsten voor u opleveren wanneer u hem een licentie verstrekt.

Uiteraard kost het geld om een onwillige inbreukmaker door de rechter te laten stoppen. Een eventuele schadevergoeding kan dat natuurlijk ruimschoots compenseren. Of een juridische aanpak lonend is, hangt natuurlijk in de eerste plaats af van uw winstderving als gevolg van de inbreuk. Het is mogelijk een verzekering af te sluiten, waarbij de verzekeraar voor de kosten opdraait indien er een inbreukmaker opduikt.

Maakt u inbreuk op het octrooi van een ander?

Wanneer u er achter komt dat er al eerder iemand is geweest die voor uw uitvinding octrooi heeft aangevraagd dan kan het zijn dat u zelf inbreuk maakt/zou gaan maken. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.

1. Ten eerste wordt niet op elke octrooiaanvraag octrooi verleend.
2. Ten tweede is een octrooi een territoriaal recht. Dat wil zeggen dat wanneer iemand een Amerikaans octrooi heeft, u die uitvinding in Nederland mag toepassen (maar niet in Amerika!) mits er ook geen Nederlands equivalent van dat octrooi bestaat. Of dat laatste het geval is, kunnen wij voor u uitzoeken.
3. Ten derde heeft een octrooi een eindige levensduur, van maximaal 20 jaar. Echter, wanneer de octrooihouder niet de jaarlijkse instandhoudingscijnszen betaalt, komt het octrooi eerder te vervallen. Of een octrooi nog van kracht is, kunnen wij voor u nagaan.

Toelichting bij punt 1:

Er is verschil tussen een octrooi-aanvraag en een octrooi. Ik kan octrooi aanvragen op het wiel of op een gloeilamp. Maar als er gekeken wordt of het in mijn octrooiaanvraag beschreven idee wel Nieuw en Inventief is, is zonneklaar dat deze niet aan die voorwaarden voldoet. Als u de octrooiliteratuur induikt moet u niet denken dat dat die publicaties allemaal verleende octrooien zijn. U hoeft dus niet te verzuchten: "Hoe heeft iemand daar nu octrooi op kunnen krijgen?" Het is maar de vraag of die ander dat octrooi ook heeft gekregen, of zal krijgen.

ALTE NBURG PATENT

- 11 -

Sommige landen, zoals Nederland, verlenen automatisch octrooi, ook op mijn octrooiaanvraag met de gloeilamp. Toch kan ik met mijn ongetoetste Nederlandse octrooi Philips niet tegenhouden. Voordat de rechter Philips verordonneert de productie stil te leggen, moet ik namelijk aantonen dat mijn uitvinding aan de vereisten van Nieuwheid en Inventiviteit voldoet. En dat red ik in dit geval natuurlijk niet. Maar als ik een gloeilamp die niet stuk kan zou hebben bedacht, is dat zeker een uitvinding. Als Philips die gloeilamp na zou maken, dan kan Philips het schudden.

Altenburg Patent

Filosofie

Altenburg Patent wil een betrouwbare partner voor u zijn, die u met raad en daad bijstaat, en goede dienstverlening biedt tegen een concurrerende prijs. Wanneer u goed kennis heeft genomen van de informatie op deze website, nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. Stuur u dan een e-mail, of bel ons. Een afspraak voor een oriënterend gesprek (gratis) is zo gemaakt.

Contactinfo

Altenburg Patent is altijd dichtbij: U kunt ons op afspraak bezoeken op ons kantoor in Almere, of wij bezoeken uw bedrijf vanuit Culemborg (hoofdkantoor).

Altenburg Patent (bezoekadres Almere) Transistorstraat 53d-2 1322 CK Almere Telefoon: 036-53 65 180	Altenburg Patent (geen bezoekadres) Ravelijnstr. 125 4102 AJ Culemborg Telefoon: 0345-517887. Telefax: 0345-517308.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: info2@snelpatent.nl.

Postadres
Postbus 82
4100 AB Culemborg

BTW nr.: NL1073.86.367.B01
Kamer van Koophandel: 11058877

Weblinks

In de tekst genoemde weblinks:

1. Website van octrooigemachtigden:

www.octrooigemachtigden.nl

2. Website van de Nederlandse Octrooiraad

<http://www.octrooicentrum.nl/>

3. Websites van het Benelux Merken en Modellenbureau

www.bmb-bbm.org/nl/pages/index.htm (merken)

www.bbtm-bbdm.org/nl/pages/index.htm (modellen)