

OC
TR
OOI



OCTROOI

“Octrooi” is geschreven door Ir. Django Mathijsen en verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Orde van Octrooigemachtigden.

Het hoofdstuk “Aan de slag met Espacenet” is geschreven door Dr. T. Beetz en verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Orde van Octrooigemachtigden.

Art direction / vormgeving: Joost Leijen / JoostDesign

Eindredactie: Anaid Haen

Copyright © 2016 Orde van Octrooigemachtigden

Speciale dank voor hun adviezen, commentaren en inzichten gaat uit naar:

Dr. Tom Beetz

Dr. Robbert-Jan de Lang

Ir. Kitty Veldman

Ir. Mr. Erik Visscher

Dr. Mr. Eva van Wanrooij

ISBN 978-90-829018-0-1

NUR 160

De inhoud van dit boek is ter informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle in dit boek genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2016.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



orde van octrooigemachtigden

OCTROOI

“Octrooi”, geschreven onder auspiciën van de Orde van Octrooigemachtigden, is dé introductie in de juridische bescherming van uitvindingen door octrooien oftewel “patenten”. Onmisbare basisinformatie voor het mkb, startende ondernemers, “start-ups”, zelfstandige uitvinders en iedereen die met innovatie te maken heeft.

Wat is een octrooi of patent? Wanneer kies ik voor octrooibescherming en wanneer voor geheimhouding? Hoe verdien ik geld aan een octrooi? Hoe kan ik veilig ondernemen zonder last te hebben van andermans octrooien? Hoe kan ik andermans octrooien en de octrooiliteratuur in mijn voordeel gebruiken? Wat als ik beschuldigd word van het maken van inbreuk op een octrooi? Wat zijn de kosten van een octrooi en hoe beperk ik die? Deze vragen en meer komen aan bod, op eenvoudige en toegankelijke manier beantwoord door wetenschapsjournalist Ir. Django Mathijsen.

Bij de tweede druk

In 2016 besloot het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden een boek te uit te geven om octrooien meer onder de aandacht van uitvinders, mkb en bedrijven te brengen. Er waren alleen zorgen over de oplage. We zagen het beeld van hoog opgestapelde dozen met boeken die jarenlang de toegang van het kantoor zouden belemmeren. Hoe anders werd het. De boeken vonden gretig aftrek en hun weg naar octrooikantoren en octrooiafdelingen. Zo gretig zelfs dat de totale oplage binnen anderhalf jaar uitverkocht was. Daarom een tweede druk. Een enkele kleine aanpassing aan nieuwe regels en data werd doorgevoerd, maar de fraaie opmaak en de toegankelijke tekst hebben we ongewijzigd gelaten. Er zijn weer genoeg boeken om cliënten, onderzoekers en uitvinders kennis te laten maken met de beginselen en de voor- en nadelen van ons boeiende vak.

Orde van Octrooigemachtigden, september 2018

VOOR WOORD

Het klinkt als een cliché, maar het mkb is de motor van de Nederlandse economie. En zoals bij alle motoren is er brandstof nodig. De brandstof voor het mkb is in veel gevallen innovatie. Als het om innovatie gaat, speelt Nederland een vooraanstaande rol. Belangrijke uitvindingen worden hier gedaan en niet alleen door grote multinationals. Uitvindingen worden gedaan door grote bedrijven, door kleine bedrijven en door gedreven uitvinders in hun schuur, achter hun computer, of gewoon onder de douche.

Vaak begint dan de uitdaging. Hoe houd je je uitvinding geheim en hoe kun je voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan? Hoe pak je dit aan en wat zijn de kosten om je uitvinding te beschermen? Bij wie kun je hulp krijgen en hoe weet je of je een goed advies krijgt en niet met een kat in de zak achterblijft?

Dit boek geeft korte en eenvoudige antwoorden en is speciaal geschreven voor het mkb, startende ondernemers, "start-ups" en individuele uitvinders, en zeker voor hen die voor het eerst te maken krijgen met uitvindingen. Dit boek verschijnt onder auspiciën van de Orde van Octrooigemachtigden en is geschreven zonder onbegrijpelijke "inside" juridische terminologie. Dit is geen uitgebreide handleiding voor het indienen van een octrooiaanvraag, maar wel een toegankelijke introductie. Gecomplieerde materie met voetangels en klemmen wordt zo helder mogelijk uitgelegd.

Doe je voordeel en aarzel niet om naar een octrooigemachtigde te gaan als je je uitvinding wilt beschermen. De meeste rekenen geen tarief voor een eerste gesprek, waarna je beter weet of het zin heeft om je verder onder te dompelen in de interessante wereld van octrooien.

Orde van Octrooigemachtigden

IN HOUD

10

Octrooi:
wat is dat?

34

De kunst van het
geheimhouden

56

Uitvinder
zonder fabriek

76

Onderzoek
in octrooiliteratuur

16

Andere vormen
van intellectueel
eigendom

38

Van idee
naar octrooi

62

Afspraken
en contracten

82

Kosten
en hoe beperk
je ze?

22

Haal ze
niet door elkaar

44

Octrooi in het
buitenland

66

Als je uitvinding
wordt nagebootst

88

Aan de slag met
Espacenet

28

Beschermen
of niet

50

Geld verdienen
met je uitvinding

72

Als je zelf
inbreuk maakt

90

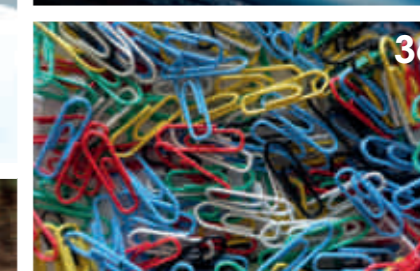
Het jargon



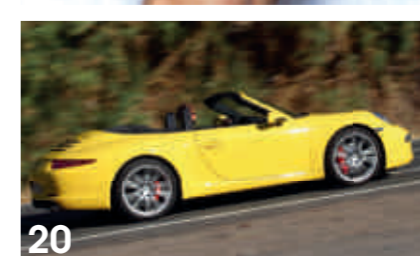
28



30



36



20



14



72



62



18



JE KRIJGT HET NIET ZOMAAR OCTROOI: WAT IS DAT?

STEL: JE BENT DE EERSTE DIE EEN VERNIEUWEND SNUFJE
BEDENKT, IETS WAT ER NOG NIET EERDER IS GEWEEST. DAN IS
HET NIET EERLIJK ALS ANDEREN HET ZONDER JE TOESTEMMING
NAMAKEN OF VERKOPEN. EN HET ZOU HEEL JAMMER ZIJN ALS
IEMAND NA JOU HETZELFDE BEDENKT EN ER SCHATRIJK VAN
WORDT. WAT JIJ ALS EERSTE BEDENKT, IS VAN JOU:
JIJ MOET ERVAN KUNNEN PROFITEREN. MET DIE GEDACHTE IN
HET ACHTERHOOFD HEBBEN WETGEVERS HET OCTROOIRECHT
BEDACHT. MAAR DAT RECHT KRIJG JE NIET ZOMAAR.



Een octrooi ("patent" in het Engels) is een machtig middel. Daarmee kun je geld verdienen, concurrenten aftroeven, markten veroveren en laten zien dat je een echte uitvinder bent. Als jij of je bedrijf een octrooi krijgt, krijg je een tijdelijk monopolie. Zolang het octrooi geldig is, heb je het recht om anderen te verbieden het erin beschreven product te maken, te verkopen, (commercieel) te gebruiken of aan te bieden. Met je octrooi in de hand kun je de rechter laten ingrijpen. Let wel: een octrooi is niet verplicht. En het geeft je ook niet automatisch het recht om dat product te exploiteren. Andere wetten blijven geldig. Je kunt geweren of vliegdekschepen laten octrooieren, maar dat is geen toestemming om ze te maken, gebruiken of verkopen. En geneesmiddelen mogen pas op de markt komen na goedkeuring door de gezondheidsautoriteiten.

Een octrooi kun je niet alleen krijgen op een nieuw bedacht product, maar ook op een proces of gebruik. Een nieuwe manier om een (bestaand) product te vervaardigen bijvoorbeeld. Je zou tegelijk octrooi kunnen hebben op een product, op de machine die het product in elkaar zet en ook nog op het werkingsprincipe van die productiemachine. En stel dat je een origineel recept hebt bedacht voor het maken van een stof: daarop kun je ook octrooi krijgen. Of wanneer jij als eerste erachter komt dat een bepaalde stof niet alleen werkt tegen hoofdpijn, maar ook tegen dementie, dan kun je op het gebruik van dat middel als dementiemedicijn octrooi krijgen. De keerzijde is: de overheid deelt niet zomaar monopolies uit. Een geldig octrooi krijg je alleen als je product of proces aan strenge eisen voldoet. En er zitten nadelen en beperkingen aan een octrooi. Je moet er een prijs voor betalen en niet alleen financieel.

EEN TECHNISCHE UITVINDING DIE NIEUW, INVENTIEF EN INDUSTRIEEL TOEPASBAAR IS

De eisen

Je kunt een geldig octrooi voor je nieuw bedachte product, proces of gebruik alleen krijgen op technische uitvindingen, niet op ontdekkingen of wetenschappelijke theorieën. Stel: je ontdekt in de natuur een nog onbekende stof, kracht of plant. Die kun je niet octrooieren. Want die stof, kracht en plant bestonden al. Maar er zitten bijvoorbeeld wel uitvindingen in een nieuwe stof die in de natuur niet bestond. En ook in een originele manier om een stof, kracht of plant toe te passen.

Zo'n uitvinding mag in elke vorm van technologie: werktuigkundige, scheikundige, natuurkundige, medische, enzovoort. Maar zij is alleen octrooieerbaar als ze aan drie eisen voldoet: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Nieuwheid betekent dat je uitvinding voor de datum waarop je je octrooiaanvraag bij de overheid indient nergens ter wereld openbaar bekend mag zijn. Je octrooi vervalt als bewezen wordt dat je uitvinding voor die datum al op de markt was, of beschreven was in een publicatie. De soort publicatie maakt niet uit: mondeling of schriftelijk, door overheid of bedrijf, academisch of fictie... Dus of het nou een octrooidocument, bedrijfsbrochure, vakblad of tekenfilm

*Michael Faradays antwoord op minister van Financiën William Gladstones uitspraak over wat je nou aan elektriciteit hebt:
"Maar meneer, de kans is groot dat u er binnenkort belasting op kunt heffen."*

is: zolang de publicatie maar openbaar is. Het maakt ook niet uit of iemand anders die uitvinding eerder bekend heeft gemaakt of dat je het zelf hebt gedaan. Als je je nieuwtje voor de octrooiaanvraag bijvoorbeeld presenteert bij een openbaar toegankelijke beurs of lezing, dan kun je geen geldig octrooi meer krijgen.

Dat je uitvinding inventief moet zijn, betekent dat hij niet voor de gemiddelde vakman voor de hand mag liggen. Daarbij gaat het concreet om wat er al beschikbaar was in openbaar toegankelijke feiten en informatie vóór je octrooiaanvraagdatum. Stel dat je bedenkt dat je een stuk speelgoed kunt verbeteren door het elastiekje dat erin zit te vervangen door een haarspeld. Misschien heb je dan een inventieve uitvinding gedaan. Maar als er een artikel of octrooi te vinden is, waarin staat dat voor de functie die dat elastiekje moet vervullen een haarspeld ook geschikt is, dan had een vakman het al kunnen weten. En dus: geen geldig octrooi.

Dat je uitvinding industrieel toepasbaar moet zijn, betekent dat zij ook echt technisch aantoonbaar moet functioneren. Een octrooi voor een perpetuum mobile of een methode om met een sportvliegtuigje naar Jupiter te vliegen... vergeet het maar!

De prijs

Een octrooi krijg je niet vanzelf. Je moet het aanvragen bij de overheid: voor Nederland is dat het Octrooiencentrum Nederland en voor België de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Dat kost geld. En het schrijven van een bruikbare octrooiaanvraag vergt veel werk en deskundigheid. Daar ben je niet alleen zelf lang zoet mee, je hebt ook een octrooigemachtigde nodig. Zijn (of haar) uren zijn ongeveer even duur als die van een advocaat. Reken erop dat je voor het indienen van een octrooiaanvraag een paar duizend euro kwijt bent. Wil je in meerdere landen octrooibescherming, dan loopt dat op tot enkele tienduizenden euro's. Dat is niet de enige "prijs" die je moet betalen. In je



Eugenie 'Lisa' Lindahl, een studente die graag jogde, had al van alles geprobeerd om joggen minder pijnlijk voor de borsten te maken toen ze in 1977 twee toques verknipte en elkaar naaide. Zo werd ze de uitvinder van de sportbeha en schiep een miljoenenindustrie. In het eerste jaar op de markt werden er al 25.000 van de 'Jogbra' verkocht.

OCTROOI WAT IS DAT?

octrooiaanvraag moet de betreffende technologie volledig worden beschreven. Anderhalf jaar na de eerste indiening van je aanvraag wordt die beschrijving openbaar gemaakt. Voortaan kan iedereen je uitvinding tot in detail nalezen: dat recept dat jij zo graag geheim wilde houden, is dan niet meer geheim.

De beperkingen

Een octrooi is alleen geldig voor de exacte beschrijving in het octrooi, om precies te zijn: in de "conclusies" ("claims" in het Engels). Vroeger wilde een rechter nog weleens zeggen: "Ach, het staat er niet letterlijk, maar ik snap wel dat de uitvinder ook bedoelde dat je in zijn uitvinding een snaar kunt gebruiken i.p.v. een ketting. Dus met een snaar is die machine 'in wezen' hetzelfde als met een ketting". Van die 'in wezen' uitspraken zijn de rechters grotendeels afgestapt. Nu zal de rechter eerder zeggen: "In uw octrooi staat niet dat deze machine hetzelfde is met een snaar en dus valt de machine van uw concurrent niet onder uw octrooi." Onder andere daarom is octrooiaanvragen schrijven zo'n specialistische klus: een goede octrooigemachtigde doet zijn best om de aanvraag zo algemeen mogelijk te formuleren, zodat je concurrent je uitvinding niet mag namaken door een detail te veranderen.

Verder is je octrooi alleen geldig in landen waarin je octrooi hebt aangevraagd, gekregen én betaald. Heb je alleen octrooi in Nederland, mag iemand in Duitsland je uitvinding namaken en verkopen. Dat kost hem niet eens veel werk: hij kan je uitvinding nalezen in je Nederlandse octrooi. Frankrijk, Amerika, China... In elk land waarin je het alleenrecht op jouw uitvinding wilt hebben, moet je octrooi aanvragen.

Een octrooi is hooguit zo'n 20 jaar geldig. Daarna mag iedereen je uitvinding namaken. Er is maar één uitzondering. Bij een octrooi op een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel, kun je een "aanvullend beschermingscertificaat" aanvragen. Daarmee kun je

maximaal 5 jaar extra octrooibeschermt krijgen. Dat is omdat het voor die middelen jarenlang kan duren voordat je een vergunning krijgt om ermee de markt op te gaan. Ze moeten immers eerst uitgebreid getest worden op bijwerkingen en risico's voor volksgezondheid en milieu.

Iedereen wint

Nou denk je misschien: de overheid heeft die octrooiwetgeving mooi bedacht speciaal voor uitvinders. Maar in werkelijkheid is deze wetgeving puur eigenbelang van de overheid. Want de hele maatschappij heeft baat bij de manier waarop de octrooiwetgeving in elkaar zit. Als iedereen je uitvinding zomaar mocht namaken, kon jij geen geld verdienen aan het werk en de tijd die je erin geïnvesteerd hebt. Dan kon je je niet veroorloven om je tijd te "verspillen" aan dingen uitvinden. De octrooiwetgeving zorgt dat mensen hun brood kunnen verdienen als uitvinder. Dat stimuleert innovatie: de bron van welvaart en welzijn (en van belasting voor de overheid).

Die innovatie wordt ook gestimuleerd omdat alle octrooien openbaar gepubliceerd moeten worden. Wetenschappers en andere uitvinders kunnen die gedetailleerde en gratis beschikbare kennis bestuderen en zo de wetenschap en technologie verder brengen.

Het monopolie dat een uitvinder met zijn octrooi krijgt, is maar kort geldig. Na twee decennia – minder dan een gemiddeld mensenleven – is de uitvinding van iedereen. De octrooiwetgeving stimuleert ook ondernemerschap omdat zij namaken in principe niet verbiedt. Namaak is alleen verboden in uitzonderingsgevallen, dus: als het origineel geoctrooieerd (of op een andere manier van intellectueel eigendomsrecht voorzien) is. En dan ook nog alleen als het nagemaakte product commercieel op de markt wordt gezet. Het is in principe niet verboden om een geoctrooieerde uitvinding na te maken voor eigen (niet commercieel) gebruik.



**AUTEURSRECHT,
MERKENRECHT
EN MEER**

ANDERE VORMEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

HET OCTROOI IS EEN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT.

ER ZIJN NOG VEEL MEER IE-RECHTEN, ALLEMAAL GESCHIKT

VOOR EEN ANDER DOEL. OVER ALLE IS EEN APART BOEK TE

SCHRIJVEN. EEN OCTROOIGEMACHTIGDE OF IE-ADVOCAAT

KAN JE ADVISEREN WELK IE-RECHT, OF WELKE COMBINATIE

IE-RECHTEN VOOR JOUW SITUATIE DE BESTE IS. WAT VOOR

IE-RECHTEN ZIJN ER? WAT IS HET VERSCHIL MET HET

OCTROOIRECHT? EN WELKE PLEK NEEMT HET OCTROOIRECHT

ERTUSSEN IN?

ANDERE VORMEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het auteursrecht is bedacht voor boekteksten en later uitgebreid naar “werken van letterkunde, wetenschap en kunst”. Het geldt dus ook voor bijvoorbeeld muziek, foto's en films. Het kan zelfs gelden voor originele productontwerpen.

Auteursrecht is het alleenrecht om een door jou gemaakt werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen. Het geldt tot 70 jaar na je dood en je krijgt het vanzelf.

In tegenstelling tot een octrooi hoef je er dus niets voor te doen: niks aanvragen, deponeren, registreren of betalen. Als je een foto of film maakt, als je een zelfbedacht verhaal of liedje opschrijft: steeds heb je er automatisch auteursrecht op.

“Technische” software

Computerprogramma's vallen ook onder het auteursrecht. Daarmee kun je verbieden dat iemand een door jou geschreven programma geheel of gedeeltelijk kopieert. Wat je er niet mee kunt, is verbieden dat hij een ander programma schrijft, gebaseerd op de originele, innovatieve ideeën of functies van jouw programma. Dat kun je met een octrooi wél. Auteursrecht beschermt letterlijke tekst, octrooirecht functionaliteit.

Mensen denken weleens dat software niet te octrooiëren is. Dat is een misverstand. Software is te octrooiëren... mits die software een technische oplossing voor een technisch probleem is. Of dat het geval is, wordt bepaald door rechtspraak van het Europees Octrooibureau: dat is “jurisprudentie” en niet in zwart-wit regels te vatten. Een tekstverwerker, een programma dat administratieve processen uitvoert of software die op een kijkersprofiel afgestemde reclame op een scherm zet: die worden niet als technisch gezien.

Wel technisch zijn bijvoorbeeld: programma's die een fabriek aansturen en optimaliseren, apps waarin sensorinformatie van een patiënt wordt verwerkt, vorderingen in kunstmatige intelligentie of zelfrijdende auto's, enzovoort. Of jouw programma octrooieerbaar is, kan een



Uitvindingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn octrooieerbaar. Moeilijker is de vraag of kunstmatige intelligentie de creativiteit zal hebben om octrooieerbare uitvindingen te dóen, laat staan of een machine voor zichzelf octrooi kan aanvragen.

SOFTWARE IS TE OCTROOIEREN, MITS: TECHNISCHE OPLOSSING VOOR EEN TECHNISCH PROBLEEM

octrooigemachtigde vertellen: een die gespecialiseerd is in softwareoctrooiën.

Databanken en naburige rechten

De naburige rechten zijn verwant aan het auteursrecht. Ze zijn voor uitvoerend kunstenaars en producenten. Als je bijvoorbeeld een liedje op een podium zingt, bepaal jij of je uitvoering mag worden opgenomen, vermenigvuldigd en afgespeeld.

Ook verwant aan het auteursrecht is het databankenrecht. Dat is ingevoerd omdat niet alle databanken onder het auteursrecht vallen.

Merkenrecht

Een merk is een herkenningsteken waarmee een bedrijf zichzelf (en zijn waren en diensten) onderscheidend kan maken. Er zijn vooral woordmerken (zoals een productnaam) en beeldmerken (zoals een logo).

Zo'n merk kun je laten registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag (BBIE). Dit kost vanaf een paar honderd euro. Als je het merkenrecht krijgt, ben je voortaan de enige in de Benelux die dat merk mag gebruiken.

*Een beroemde uitspraak is:
“Elk mislukt experiment is een stapje dichterbij succes.” Dat geldt niet alleen voor techniek en wetenschap. Want deze uitspraak is van een acteur:
Denzel Washington.*

ANDERE VORMEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Dat alleenrecht heb je voor eeuwig... mits je de kosten ervoor blijft betalen en het merk blijft gebruiken. Zodra je het merk vijf jaar lang niet gebruikt, vervalt het recht. Ook moet je oppassen dat je je merknaam niet laat verworden tot soortnaam, want ook dan kan je merkenrecht vervallen. Eventueel kun je het merk laten registreren voor Europa (bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt – HBIM – in Alicante) of (bijna) de hele wereld (bij de World Intellectual Property Organization – WIPO – in Genève).

Een merk kan van alles zijn, mits het maar onderscheidend is: een naam (Phillips), afkorting (C&A), cijfercombinatie (501), slagzin (Leuker kunnen we het niet maken), logo (de Mercedes-ster) of embleem (het steigerende paard van Ferrari). Het kan ook een aparte kleur (zoals het blauw van Campingaz), een jingle of vorm (de Coca-Colafles) zijn. De consument moet het product of de dienst eraan kunnen herkennen.

Tekeningen- en modellenrecht

Tekeningen- en modellenrecht kun je krijgen op het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Een auto of stoel bijvoorbeeld. Of een nieuw stofpatroontje.

Maar let op: in tegenstelling tot octrooierecht, gaat tekeningen- en modellenrecht puur over vormgevings-elementen die géén technische functie hebben. Voor zover het uiterlijk technisch functioneel is, valt het onder het octrooierecht. Voor zover het om sier gaat, valt het onder het tekeningen- en modellenrecht.

Ook voor dit recht moet je bij het BBIE zijn. En je moet het aanvragen vóóordat je je model op de markt zet. Een uiterlijk dat al bekend is, is niet meer nieuw.

Nadat je de tekening (voor een tweedimensionaal uiterlijk) of het model (voor een driedimensionaal uiterlijk) hebt gedeponereerd en de kosten (ruim 100 euro) hebt betaald, heb je bescherming voor vijf jaar. Dat wil zeggen dat je het exclusieve recht hebt om het model te maken, verkopen, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, enzovoort. Als iemand anders dat met jouw model wil doen,



In 1963 presenteerde een Duits sportwagenfabriekje zijn nieuwste model: de 901. Peugeot protesteerde: zij hadden al in de jaren twintig alle driecijferige getalscombinaties met nul in het midden laten registreren als autonoom. Porsche moest de auto omdopen. En zo kennen we deze iconische sportwagen nu als 911.

kun je het verbieden.

De bescherming kan verlengd worden tot maximaal 25 jaar. Bescherming voor Europa of de wereld kun je weer krijgen bij het HBIM of de WIPO.

De combinatie octrooi, modellenrecht en merkenrecht werkt heel goed: een product met een nieuwe technische functie, esthetische vormgeving en logo kan het beste beschermd worden door tegelijk alle drie de intellectuele eigendomsrechten aan te vragen.

Slaafse nabootsing

Als een product niet (meer) beschermd is door octrooi- of modellenrecht, is het bijna onmogelijk om nabootsing te verbieden. Soms kan er nog gebruik worden gemaakt van juridische middelen zoals het auteursrecht, het "niet-geregistreerde gemeenschapsmodel" of de "onrechtmatige daad".

Stel bijvoorbeeld dat een nabootser zijn product sprekend laat lijken op jouw origineel ondanks dat het voor de werking ervan niet nodig is. Als daardoor verwarring in de markt kan ontstaan over wie het product heeft gemaakt, kan de rechter beslissen dat dit "slaafse nabootsing" is en dus tegen de wet.

Maar de mogelijkheden zijn beperkt, dus laat je goed informeren als je voor dat probleem komt te staan.

Chipsrecht

Voor microprocessors is de "topografie" belangrijk: de manier waarop de bouwelementjes op zo'n chip zijn opgesteld. Als je een originele topografie maakt, is de "Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten" van toepassing, bijgenaamd: chipsrecht.

Chipsrecht is een buitenbeentje: je krijgt het automatisch, net als auteursrecht. Maar als je wilt kunnen optreden tegen iemand die jouw topografie namaakt, moet je die topografie eerst inschrijven bij het Octrooiencentrum Nederland.

Kwekersrecht

Kwekersrecht is in de "Zaaizaad- en plantgoedwet" geregeld. Als je een nieuw (uniform en bestendig) plantenras hebt ontwikkeld dat zich onderscheidt van alle bekende rassen, dan kun je kwekersrecht aanvragen bij de raad voor plantenrassen. Voor kwekersrecht in alle EU-landen kun je terecht bij het "Communautair Bureau voor Plantenrassen" ("Community Plant Variety Office") in Angers.

Kwekersrecht geeft alleenrecht op het verhandelen van zaad van dat ras (en om precies te zijn: op het verhandelen van alle plantonderdelen waarmee dat ras vermenigvuldigd kan worden). Boeren mogen wel het door kwekersrecht beschermde zaad voor eigen gebruik zaaien zonder ervoor te hoeven betalen, zolang ze dat zaad zelf hebben geoogst. Andere kwekers zijn vrij om een door kwekersrecht beschermd ras zonder toestemming te gebruiken voor het maken van kruisingen. Als je octrooi zou kunnen krijgen op je veredelde planten, dan zou je dat kunnen verbieden. Maar uitgesloten in de octrooiwet zijn: plantenrassen, dierenrassen en biologische werkwijzen voor de productie ervan. Veredelde planten kunnen alleen onder bijzondere omstandigheden geoctrooieerd worden. Een daarin gespecialiseerde octrooigemachtigde kan dat beoordelen.

Datumbewijs

Om auteursrecht te kunnen verdedigen tegen namakers moet je kunnen bewijzen dat je eerder was dan de namaker. De beste manier daarvoor is: publiceren. Maar als je je werk nog geheim wilt (of moet) houden, zijn er manieren in zwang om toch datumbewijs te krijgen.

Zo kun je je werk deponeren bij een notaris of in het zogenaamde i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag (BBIE). Dit zijn hulpmiddelen om sterker te staan bij een conflict, geen garanties. En let op: voor het octrooirecht zijn deze trucs (in bijna alle landen) zinloos! Als je nergens een octrooiaanvraag indient en je uitvinding geheimhoudt, kun je niet voorkomen dat iemand anders een octrooi krijgt op jouw idee.



OCTROOIVERLENERS, OCTROOIGEMACHTIGDEN EN OCTROOIDESKUNDIGEN: HAAL ZE NIET DOOR ELKAAR

OCTROOIEN KUNNEN ALLEEN WORDEN VERLEEND DOOR
SPECIALE OVERHEIDSINSTANTIES. VOOR NEDERLAND IS DAT
HET OCTROOICENTRUM NEDERLAND EN VOOR BELGIË
DE DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM.
EEN OCTROOIGEMACHTIGDE KAN JE HELPEN BIJ HET
OPSTELLEN VAN JE OCTROOIAANVRAAG. WAT DOET DIE
OCTROOIGEMACHTIGDE PRECIËS? EN WAT IS HET VERSCHIL
TUSSEN EEN OCTROOIGEMACHTIGDE EN EEN
OCTROOIDESKUNDIGE?



*Er is al jaren strijd over de
circa 1700 octrooien op het
Nespresso-systeem*

Verscheidende mensen kunnen je adviseren over octrooirecht en octrooiaanvragen. Zo heeft het Octrooi-centrum Nederland (OCNL) octrooiadviseurs. Die zijn ook gestationeerd bij kantoren van de Kamer van Koophandel. Via de KvK of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maak je een afspraak. Een gesprek (van ongeveer een uur) is gratis. De adviseur vertelt over het OCNL en probeert

je vragen te beantwoorden. Hij heeft geheimhoudingsplicht. Zo'n gesprek geeft je inzicht in geschikte beschermingsmogelijkheden en in manieren om informatie in octrooiliteratuur te vinden en gebruiken. De RVO (waar het OCNL onder valt) organiseert ook workshops over kennisbescherming.

De octrooigemachtigde

Voor octrooiadvies over jouw concrete situatie of hulp bij een octrooiaanvraag kun je bij een "octrooigemachtigde" aankloppen. Mensen denken soms dat octrooigemachtigden octrooien verlenen. Dat is een misverstand. Een octrooigemachtigde is zoiets als een advocaat: je kunt hem (of haar) inhuren en dan staat hij aan jouw kant bij alles wat met het octrooi op je uitvinding te maken heeft. De wetgever heeft het beroep van octrooigemachtigde beschreven in de Rijksoctrooiwet omdat een goede octrooiaanvraag indienen bijna onmogelijk is zonder de juiste kennis en ervaring.

De octrooigemachtigde mag voor zijn cliënt octrooiaanvragen schrijven en indienen, alle procedures verzorgen die nodig zijn voor het krijgen en in stand houden van de gewenste bescherming, alle correspondentie met octrooiverlenende instanties verzorgen en samen met een advocaat pleiten voor de rechter. Hij is beëdigd, juridisch verantwoordelijk voor zijn werk en heeft geheimhoudingsplicht. De Rijksoctrooiwet stelt kwaliteitseisen aan zijn beroep.

Octrooigemachtigden zijn onder andere getraind om je uitvinding zo breed en algemeen mogelijk te verwoorden,

*Mark Twain in A Connecticut Yankee in
King Arthur's Court: "Want ik wist dat een land
zonder een octrooibureau en goede octrooiwetten
slechts een krab was en geen andere kant op kon dan
zijwaarts of achterwaarts."*

zodat je octrooi optimale bescherming biedt. Dat is specialistisch werk. Een octrooigemachtigde moet je uitvinding technisch geheel begrijpen. En hij moet die technologie ook nog juridisch waterdicht formuleren. Daarvoor heeft hij een lange opleiding gehad: eerst een technische op academisch niveau en daarna nog een juridische van drie jaar.

Register

Het OCNL houdt een register van octrooigemachtigden bij. Dat staat als pdf op de website van de RVO en is gemakkelijk te vinden als je "octrooigemachtigdenregister" googelt. Alleen wie daarin staat, mag zichzelf "Nederlands octrooigemachtigde" noemen. Het register is een goede plek om een octrooigemachtigde te vinden. En als je er al een hebt, controleer dan altijd of hij (of zij) erin staat. Naast Nederlandse octrooigemachtigden zijn er ook Europese (De meeste octrooigemachtigden zijn het allebei). Of iemand een geregistreerde Europese octrooigemachtigde is, vind je op de website van het Europees Octrooibureau (European Patent Office). Googel even: epo list of representatives.

Een octrooigemachtigde heeft zorgplicht: hij moet de belangen van zijn cliënt behartigen in de zaak waarvoor hij is ingehuurd. Hij schrijft dus niet zomaar octrooiaanvragen. Hij adviseert over effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën. Als een bepaalde octrooiaanvraag geen zinvolle bescherming biedt, zal hij die afraden.

Orde en tucht

De Orde van Octrooigemachtigden bestaat uit iedereen die ingeschreven is in het octrooigemachtigdenregister. Die orde moet volgens de wet in de gaten houden dat de leden hun beroep goed en vakbekwaam uitoefenen. Daarvoor heeft hij een raad van toezicht. Die kan octrooigemachtigden die de gedragsregels schenden, bestraffen met een waarschuwing, berisping of schorsing. De raad kan octrooigemachtigden zelfs uit hun ambt ontsetten.



Chester Greenwood had tientallen octrooien. In 1873, toen hij zijn succesvolste uitvinding deed, was hij pas 15. Hij had last van koude oren bij het schaatsen. Dus maakte hij een frame van ijzerdraad, liet zijn oma een paar kussentjes van bevervel naaien en eureka: de oorwarmers.

Zijn octrooi (US188292) dateert uit 1877. Honderd jaar later riep de staat Maine 21 december uit tot Chester Greenwood Day. In Farmington, waar zestig jaar lang zijn fabriek stond, wordt hij elke eerste zaterdag van december geëerd met een optocht waarbij alles en iedereen oorwarmers draagt.

krijgt, zonder dat er getoetst wordt of het octrooi geldig is. Dus of een Nederlands octrooi over een echte uitvinding gaat en goed genoeg is geformuleerd, blijkt pas bij de rechter: bijvoorbeeld als iemand het octrooi aanvecht of als de octrooihouder een na-aper (of beter gezegd: “vermeende inbreukmaker”) voor de rechter sleept.

De IE-advocaat

De IE-advocaat, ook wel IP-advocaat genoemd, is weer wel een gecertificeerd deskundige: een advocaat, gespecialiseerd in intellectuele eigendom (“intellectual property”). De IE-advocaat kan helpen om de juiste beschermingsvormen en -strategieën te vinden voor producten, processen en bedrijven. Zijn vak is nauw verwant

aan dat van een octrooigemachtigde. Ze werken vaak samen.

Heb je een juridisch conflict dat te maken heeft met auteursrecht, octrooirecht of een ander intellectueel eigendomsrecht, dan heb je een IE-advocaat nodig, geen gewone advocaat. Wanneer je wegens een octrooi naar de rechter moet, dan heb je meestal een IE-advocaat én een octrooigemachtigde nodig. De een is juridisch, de ander technisch meer deskundig.

Theoretisch mag een IE-advocaat ook octrooiaanvragen schrijven en indienen. Maar dat doet hij meestal niet zonder een octrooigemachtigde: octrooiaanvragen opstellen is gewoon te specialistisch werk.

Octrooigemachtigde worden?

Een octrooigemachtigde is een duizendpoot: een technisch en juridisch specialist die ook verstand heeft van innovatie, bedrijfskunde, taal en communicatie. Hij moet kunnen samenwerken met uitvinders, juristen en andere specialisten. En voor het geven van goede adviezen is inlevingsvermogen nodig, en inzicht in de markt en concurrentiepositie van de opdrachtgever.

Om octrooigemachtigde te kunnen worden, moet je eerst een “gewone” mastertitel halen in een technische of exacte opleiding. Zo’n beetje alle richtingen zijn geschikt: van bouwkunde tot elektrotechniek, van natuurkunde tot microbiologie en van (dier)geneeskunde tot informatica. Daarna kun je solliciteren naar een (betaalde) stageplek bij een octrooibureau of -afdeling. De meeste mensen werken eerst een paar jaar in hun vakgebied of promoveren voordat ze aan de opleiding tot octrooigemachtigde beginnen.

Als je wordt aangenomen, loop je stage bij een ervaren octrooigemachtigde. Je behandelt octrooiaanvragen onder

zijn verantwoordelijkheid: kleine opdrachten die steeds groter worden. Zo krijg je ervaring en leer je juridisch denken.

Tegelijk moet je de bijbehorende theoretische opleiding volgen, bijvoorbeeld bij de Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden. Behalve juridische kennis leer je daar ook communicatieve vaardigheden en het opstellen van aanvragen en adviezen.

Uiteindelijk krijg je een staatsexamen onder toezicht van het ministerie: drie proefopdrachten (twee octrooiaanvragen en een advies) en drie theoretische tentamens. Pas als je dat examen hebt gehaald en drie jaar stage hebt gelopen, kun je beëdigd en in het octrooigemachtigdenregister opgenomen worden.

Wil je Europees octrooigemachtigde worden, moet je een 16 maanden durende opleiding volgen. Ook daarbij hoort een stage, maar als je de opleiding voor Nederlands octrooigemachtigde hebt gevolgd, is je Nederlandse stage daarvoor meestal genoeg.

De gedragsregels waaraan octrooigemachtigden zich moeten houden, staan op de website van de orde. De raad van toezicht zorgt er ook voor dat octrooigemachtigden hun kennis en inzicht op peil houden. Octrooigemachtigden zijn verplicht tot permanente educatie: ze moeten cursussen blijven volgen om op de hoogte te blijven van wetswijzigingen en jurisprudentie.

De orde wordt op zijn beurt in de gaten gehouden door de minister van Economische Zaken. Mocht de orde in zijn huishoudelijk reglement, gedragsregels of verordeningen iets willen zetten dat in strijd is met het recht of het algemeen belang, dan kan de minister dat verhinderen.

Octrooi-experts

Er zijn op de markt ook allerlei “octrooi-experts”, “octrooideskundigen”, “octrooikenners” en andere creatief bedachte titels voor mensen die zeggen dat ze verstand hebben van octrooien.

Dergelijke titels zijn niet wettelijk beschermd: er worden in de Rijksoctrooiwet geen kwaliteitseisen gesteld aan zo iemand. Ze worden in de Rijksoctrooiwet niet eens genoemd. Aanvragen ingediend door een “octrooi-expert” worden door het OCNL teruggestuurd. Alleen octrooiaanvragen ingediend door octrooigemachtigden, advocaten of de aanvrager zelf worden in behandeling genomen.

Iedereen mag zichzelf “octrooi-expert” noemen: een examen of beëdiging is niet nodig. Je laat visitekaartjes drukken en je bent octrooideskundige.

Hoe kun je weten of een octrooideskundige een beunhaas of een echte deskundige is? Kan hij bewijzen dat zijn adviezen en octrooiteksten waarde hebben en dat hij in jouw belang optreedt?

Het aantal verleende octrooien waarin een octrooideskundige geadviseerd heeft, zegt niets. Want in Nederland is het zo dat iedereen die een octrooi aanvraagt het automatisch



LATEN OCTROOIEREN, GEHEIMHOUDEN, OF IETS ANDERS? **BESCHERMEN OF NIET**

JE HEBT EEN GEWELDIG IDEE. JE EERSTE INGEVING EN HET
ADVIES VAN VELEN: METEEN OCTROOI AANVRAGEN! DAT IS
VAAK EEN PRIMA ADVIES. MAAR SOMS KUN JE JE IDEE BETER
GEHEIMHOUDEN. EN SOMS IS HET BETER OM JE IDEE
HELEMAAL NIET TE BESCHERMEN. DE JUISTE STRATEGIE LIGT
NIET ALTIJD VOOR DE HAND. HIJ HANGT AF VAN JOUW
SPECIFIEKE SITUATIE.



Arthur C. Clarke heeft nooit rechtstreeks een cent verdiend aan zijn grote uitvinding. Maar dat hij "uitvinder van de communicatiesatelliet" op zijn cv kon zetten, heeft belangrijk bijgedragen aan zijn succes als sciencefictionauteur.

Met een octrooi kun je verbieden dat iemand een door jou uitgevonden product of proces namaakt of nadoet. Als je het product zelf maakt of het proces zelf toepast, heb je een (tijdelijk) monopolie in landen waar je octrooi hebt. Octrooien aanvragen is een wapen om marktposities te versterken of verdedigen. "Offensief" octrooieren is octrooi aanvragen om je positie te versterken in een gebied waarin je al een sterke marktpositie hebt. Een defensief octrooi is een poging om voet aan de grond te krijgen in een gebied waarin je concurrent een sterke marktpositie heeft.

Octrooien worden ook gebruikt om standaarden af te dwingen, bijvoorbeeld zodat je alle cd's in alle cd-spelers kunt afspelen. Handig voor de consument. Het octrooi is verder een marketingmiddel. Het geeft je bedrijf een innovatief imago en staat mooi op het cv van bijvoorbeeld een industrieel ontwerper. En je kunt rechtstreeks geld verdienen aan je octrooi door het te verkopen of licenties erop te verlenen. Octrooien zijn activa die belastingvoordeel geven. In Nederland is er de innovatiebox en in België een gedeeltelijke vrijstelling voor

ER IS EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN VOORGEBRUIK EN OPENBAAR VOORGEBRUIK

inkomsten uit octrooien. Je kunt ook geld verdienen door firma's die inbreuk maken op je octrooi voor de rechter te slepen, waarna bij bewezen inbreuk de markt weer helemaal voor jezelf is.

Argumenten tegen

Maar octrooibescherming is tijdelijk en je technologie moet worden gepubliceerd. Je uitvinding kan dus worden nagemaakt in gebieden waar je geen octrooi hebt. Vaak kan je concept met een kleine wijziging worden nagebootst en misschien zelfs geoctrooieerd, zodat jij geblokkeerd wordt om in die richting verder te ontwikkelen. Om dat te voorkomen, zal een octrooigemachtigde de conclusies in de octrooiaanvraag zo breed mogelijk formuleren. Je moet zelf in de gaten houden of iemand je uitvinding nabootst. Er zijn niet, zoals bij moord of fysieke diefstal, overheidsinstellingen die dat voor je doen. Je moet de inbreukmaker zelf ter verantwoording roepen en eventueel voor de rechter slepen. Dat kost tijd, geld en energie, in ieder geval totdat je de rechtszaak hebt gewonnen. Dat kan lang duren en flink in de papieren lopen, vooral wanneer een kapitaalkrachtig bedrijf inbreuk maakt of je octrooi aanvecht. Je hebt geen garantie op succes. Elke rechtszaak kan ook

Arthur C. Clarke: "Als een vooraanstaande maar oudere wetenschapper beweert dat iets mogelijk is, dan heeft hij bijna zeker gelijk. Als hij beweert dat iets onmogelijk is, heeft hij hoogstwaarschijnlijk ongelijk."

een emotionele tol eisen. Maak dus een goede kosten-batenanalyse. Een octrooi is niet verplicht. Je kunt je idee zonder octrooi op de markt brengen. Heb je geen last van concurrentie, dan heb je geen octrooi nodig.

Zo snel mogelijk de markt op

In plaats van met een octrooi kun je je product ook beschermen door het geheim te houden tot de marktintroductie. Dit werkt goed bij producten waarvan je een korte levenscyclus of lage opbrengst verwacht. Een octrooi kost tijd en geld. Kun je die niet met het erin beschreven product terugverdienen, dan is dat octrooi weggegooid geld. Een octrooigemachtigde zal dan ook altijd vragen of je een goed bedrijfsplan hebt. Misschien is je uitvinding slechts voor een lage prijs te verkopen in een kleine markt. Bijvoorbeeld een kleinigheidje dat een probleem oplost dat maar weinig mensen hebben: mensen met een zeldzame handicap of hobby. Of stel dat je uitvinding een nieuwtje is dat veel mensen zullen willen. En er kan door jou (of een samenwerkingspartner) veel publiciteit voor worden gemaakt. Je product zal een hype veroorzaken en binnen enkele maanden miljoenen keren over de toonbank gaan. Daarna is iedereen het weer vergeten. Zodra je concurrentie het na kan maken, heb je de markt al verzadigd. Een octrooi dat 20 jaar bescherming kan bieden, is dan mosterd na de maaltijd. Het risico is wel: als je uitvinding uitlekt vóór de marktintroductie of als een ander hetzelfde snuffje bedenkt, dan kan hij octrooi aanvragen en jou verbieden je uitvinding op de markt te brengen. Daarom is strikte geheimhouding en een zo snel mogelijke marktintroductie noodzakelijk, want daarna kan je concurrent er nergens ter wereld meer een geldig octrooi op krijgen. Dan heb je (in het jargon): "openbaar voorgebruik".

Permanent geheimhouden

Bij een productieproces (of recept) dat niet voor de hand



De briljante gebroeders Wright worden als de uitvinders van het vliegtuig gezien. Maar met octrooien waren ze helaas een beetje onhandig. Hun eerste octrooiaanvraag (in 1903) schreven ze zelf. Die werd afgewezen. Ze stapten naar de “patent attorney” Harry Toulmin en zo kregen ze in 1906 het octrooi US821393 verleend.

ligt, is helemaal geheimhouden soms de beste aanpak. Dan is je bescherming permanent en onbegrensd: beter en veel goedkoper dus dan met een octrooi. Daar staat wel tegenover dat ook geheimhouding geld en energie kost. En als je concurrent hetzelfde proces bedenkt, kan hij het laten octrooieren en jou verbieden om verder te produceren. Daar kun je niks tegen doen. Er is geen sprake

van “openbaar voorgebruik” bij een idee dat altijd geheim is geweest. Misschien valt er nog wat te redden als je kunt bewijzen dat je concurrent jouw bedrijfsgeheim via een onrechtmatige daad (zoals een inbraak) in handen heeft gekregen. Of misschien kun je “voorgebruik” aantonen. Stel dat je bedrijf in Nederland al 20 jaar een geheim proces toepast. Een

multinational bedenkt hetzelfde proces en laat het (bijna) overall octrooieren. Dan kan hij verbieden dat jij het proces verder toepast, tenzij je kunt bewijzen dat jij het eerder gebruikte. Dan mag je in Nederland blijven doorgaan met producten volgens jouw proces maken en verkopen. Maar je mag ze meestal niet meer in het buitenland verkopen. Er is dus een groot verschil tussen “voorgebruik” en “openbaar voorgebruik”.

Vaak is geheimhouding niet mogelijk. Bij een product kun je meestal wel zien hoe het werkt, desnoods door het te slopen. En een productieproces kan sporen (bijvoorbeeld van de doorslaggevende katalysator) achterlaten in het product.

Obscuur publiceren

Zelfs de beste geheimhouding kan niet het risico wegnemen dat je concurrent hetzelfde proces ontdekt en laat octrooieren. Dat kun je alleen voorkomen door je geheim te laten octrooieren of door het openbaar te maken. Zo komen we op de volgende strategie: publiceer je technologie op een plaats die officieel openbaar is, maar waarvan je vrij zeker bent dat je concurrent er nooit van zal horen. Zo kun je je idee bijvoorbeeld publiceren in een vaktijdschrift dat uitkomt in een taal die bijna niemand spreekt.

De kans dat je idee uitlekt, is dan wel groter dan wanneer je niets openbaart. Want niet elke publicatie geldt als openbaarmaking. De publicatie moet in een voor iedereen toegankelijke database te vinden zijn door te zoeken op voor de hand liggende trefwoorden. Je mag de uitvinding niet verstoppen in een publicatie die over iets anders lijkt te gaan. En vijf minuutjes een idee op een website zetten, geldt niet als openbaarmaking.

Geen octrooi, geen geheimen

Er zijn ook situaties waarin de beste strategie is om je uitvinding niet te beschermen: geen octrooi, geen geheimhouding. Bijvoorbeeld in het prille begin van een

veelbelovende technologie die de nieuwe norm kan worden. Je bent een klein, innovatief bedrijf dat een markt binnen wil die gedomineerd wordt door grote, conservatieve bedrijven. Je deelt je kennis vrij met andere innovatieve bedrijven. Daardoor kun je samen de nieuwe technologie sneller marktrijp krijgen en de markt overspoelen. Als dat lukt voordat de huidige marktleiders beseffen dat zij ook de overstap moeten maken, kunnen jij en de andere innovatieve bedrijven de nieuwe marktleiders worden. Soms is de keuze: wil je jouw baanbrekende technologie beschermen en de beste zijn in een kleine markt? Of wil je je technologie delen en samen een grote markt scheppen waarin je veel verdient, maar slechts een middenmoter bent?

Een slimme strateeg kan “concullega’s” ook voor zijn karretje spannen. Zo vond een familiebedrijfje een nieuwe technologie uit om vloeren te dweilen. De concurrent maakte de nieuwe dweil na en voerde er keihard marketing voor. Maar hij had onvoldoende productiecapaciteit. Dus kwamen zijn klanten kopen bij de oorspronkelijke uitvinder, want die had geïnvesteerd in productiecapaciteit in plaats van marketing.

Vrij delen van kennis levert goodwill op bij klanten, collega’s en journalisten. Dat kan publiciteit (lees: “gratis” reclame) opleveren. En bij toeleveranciers die bekendstaan als specialist met goede adviezen en oplossingen, komen (potentiële) klanten eerder terug.

Stel dat je je idee niet zelf kunt of wilt produceren. Het idee verkopen of een samenwerkingspartner zoeken, kost tijd en energie. Je kunt ervoor kiezen om een deel van je uitvindingen vrij te publiceren. Als iemand een idee van je in productie neemt, kun je daar marketingtechnisch je voordeel mee doen. De juiste strategie ligt dus niet voor de hand. Om die te vinden, heb je creativiteit nodig en kennis van je mogelijkheden en de markt. Treur niet als je op de verkeerde strategie hebt gegokt. Leer ervan en maak de volgende keer een slimmere keuze.



VERTROUWELIJK VERSLEUTELING VERNIETIGING DE KUNST VAN HET GEHEIMHOUDEN

EEN GOEDE UITVINDER MOET ZIJN IDEEËN GOED

KUNNEN UITLEGGEN. MAAR HIJ MOET OOK ZIJN MOND

KUNNEN HOUDEN. ALS JE IDEE UITLEKT VOORDAT JE DE

OCTROOIAANVRAAG HEBT INGEDIEND, KAN IEMAND ANDERS

HET OPENBAAR MAKEN OF LATEN OCTROOIEREN. EN

PERMANENTE GEHEIMHOUDING KAN EEN ALTERNATIEF ZIJN

VOOR OCTROOIBESCHERMING. MAAR BIJ GEHEIMHOUDING

KOMT VEEL KIJKEN.

LEG BIJ SAMENWERKING
AFSPRAKEN VAST OVER GEHEIMEN
EN INTELLECTUELE EIGENDOM



Tijdens het interbellum kwam een medewerker van het Noorse Octrooibureau een octrooi uit 1901 tegen van zijn landgenoot Johan Vaaler. Hij concludeerde daaruit dat Vaaler de uitvinder van de paperclip was. Dat kwam na de Tweede Wereldoorlog in Noorse encyclopedieën terecht. In 1989 kreeg Vaaler een monument en in 1999 stond hij op een postzegel. Alleen: Vaaler heeft de paperclip niet uitgevonden! Zijn octrooi beschreef iets wat op een paperclip leek, maar minder functioneel was. De eerste paperclip zoals we die kennen, was de "Gem Paper Fastener", die al rond 1870 in Groot Brittannië in productie was en nooit is geoctrooieerd.

Wat geheime stukken en correspondentie betreft (zowel fysiek als digitaal): zorg dat ze allemaal gemerkt zijn als "geheim" of "vertrouwelijk". Daarmee voorkom je twijfel over wat geheim is en wat niet.

Dat voorkomt dat geheime informatie per ongeluk uitlekt. Het sterkt je bewijspositie als er ooit uit de school wordt geklapt. En het voorkomt dat niet-geheime informatie geheim wordt gehouden: "doorschieten in geheimhouding" kan je als mkb'er klanten en publiciteit kosten.

Schiet niet door

Een ervaren journalist die over nieuwe technologie wil schrijven zal vaak als eerste bellen naar een universiteit of klein bedrijf. Daar is de kans het grootst dat hij iemand te spreken krijgt die kennis van zaken heeft en weet wat er wel en niet geheim moet worden gehouden. In grote bedrijven worden de medewerkers met vakkennis vaak afgeschermd door een pr-afdeling die alles wat niet in een officieel persbericht staat, beschouwt als bedrijfsgeheim. Een van de voordelen die je als klein bedrijf hebt boven grote bedrijven is dat journalisten en (potentiële) klanten gemakkelijker een band met je opbouwen omdat ze bij jou meestal sneller, beter en persoonlijker antwoord op hun vragen krijgen. Verpest dat niet door informatie die niet geheim hoeft te zijn geheim te houden.

Afdanken

En ten slotte: vernietig documenten met bedrijfsgeheimen grondig of laat ze door een gespecialiseerd bedrijf vernietigen. Zet ook afgedankte elektronische apparatuur niet zomaar bij het grofvuil. Laat apparatuur waar bedrijfsgeheimen op heeft gestaan (zoals harde schijven) door een professionele datavernietigingsfirma behandelen. Bij gewoon "wissen" wordt de data niet werkelijk gewist. Het deel van het geheugen waar de data staat, wordt dan alleen maar gemerkt als "vrij voor nieuwe informatie". De informatie die erin stond, is door een IT-deskundige vaak grotendeels te herstellen.

kan ook maar is vaak niet handig. Want dan moet je octrooigemachtigde bij elke wijziging in de octrooiaanvraag met meerdere partners overleggen. Dat betekent: extra moeilijkheden en kosten.

Het is ook belangrijk om af te spreken hoe de bescherming is geregeld ná de samenwerking: blijven nieuw gecreëerde intellectuele eigendommen permanent geheim, of ga je investeren in octrooien of andere IE-rechten?

Organisatie

Zorg dat alleen gekwalificeerde personen toegang hebben tot geheime informatie en dan liefst alleen tot de voor hen relevante gegevens. Een opleiding "omgaan met geheimen" is voor medewerkers die met gevoelige informatie om moeten gaan, geen overbodige luxe. Investeer in goede sloten, beveiligingssoftware, firewalls, codes en wachtwoorden. Versleutel geheime digitale informatie en zorg dat je IT-systeem bijhoudt wie er wanneer geheime informatie inkijkt (zodat een lek te traceren is). Maak geen data aan die je niet echt nodig hebt. Bij een lek kan een concurrent of hacker die tegen jou, je bedrijf of je medewerkers gebruiken. Beperk ook het aantal back-ups en bewaarplekken tot het hoogstnodzakelijke en sluit ze goed (fysiek en/of digitaal) af.

Nathan Myhrvold, voormalig technisch directeur van Microsoft, heeft honderden octrooiaanvragen gesponsord: "Laat het geheime recept niet sterven met de uitvinder."

Afspraken

Bij een samenwerkingsproject met andere bedrijven leg je goede afspraken vast over zowel de bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen die de afzonderlijke partijen inbrengen, als over de nieuwe bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen die tijdens de samenwerking tot stand komen.

Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de ene zakenpartner het octrooi krijgt en de andere partners een onbeperkte licentie erop. Een afspraak dat iedereen houder van het octrooi is,

Dat begint al met contracten. Zo kun je iedereen die je in een geheim moet inwijden een goede geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Voor medewerkers zijn dat bijvoorbeeld geheimhoudingsclausules en concurrentie-bedingen in de arbeidscontracten. In zo'n geheimhoudingsverklaring kan staan: wat ze geheim moeten houden, met wie en op welke manier de informatie gedeeld mag worden en wat de consequenties zijn als ze de geheimhouding schenden.



HET PROCES OM EEN NEDERLANDS OCTROOI TE KRIJGEN VAN IDEE NAAR OCTROOI

JE HEBT EEN ORIGINELE OPLOSSING BEDACHT VOOR EEN
TECHNISCH PROBLEEM. JE HEBT DUS EEN UITVINDING
GEDAAN. EN NU WIL JE ER GRAAG IN NEDERLAND EEN
OCTROOI VOOR KRIJGEN. WAT MOET JE DAAR ALLEMAAL
VOOR DOEN? EN WAAR MOET JE ALLEMAAL AAN DENKEN?

Als je een octrooi wilt, stap je naar een octrooigemachtigde die gespecialiseerd is in het vakgebied waar je uitvinding onder valt. Je legt je uitvinding uit en de octrooigemachtigde beoordeelt op basis van zijn vakkennis en ervaring of je idee kans maakt op een geldig octrooi. Ook zal hij vragen naar je bedrijfsplan en of je de investering in een octrooi wel terug kunt verdienen.

Eigen nieuwheidsonderzoek

Besluit je na deze adviezen dat verdergaan met de octrooiaanvraag de moeite waard is, dan kun je eerst controleren of je uitvinding nieuw is. Daarvoor doe je een “nieuwheidsonderzoek”, of je laat het door een gespecialiseerd zoekinstituut uitvoeren (Dat kan de octrooigemachtigde voor je regelen). Bij een nieuwheidsonderzoek worden databanken doorzocht naar documenten met uitvindingen die lijken op de jouwe. Zo krijg je een overzicht van wat er al uitgevonden is en hoe jouw uitvinding daarvan verschilt. Zoals we verderop zullen zien, is het bij een octrooiaanvraag verplicht om ook een officieel nieuwheidsonderzoek aan te vragen. Als je op de resultaten daarvan kunt wachten, kun je je eigen onderzoek eventueel achterwege laten.

Niet te vroeg, niet te laat

Als je uitvinding nog steeds nieuw en inventief lijkt, kun je de octrooigemachtigde de aanvraag laten schrijven... mits het tijdstip geschikt is. Stel dat je nog geen werkend prototype hebt. Dan bestaat de kans dat je bij het bouwen en testen problemen tegenkomt waardoor je je uitvinding moet aanpassen. Als



Timing van je octrooiaanvraag is belangrijk. In 1876 waren twee uitvinders onafhankelijk van elkaar de telefoon aan het uitvinden: Alexander Graham Bell en Elisha Gray. Hoewel hij nog geen werkend prototype had, vroeg Bell op 14 februari octrooi aan... en Gray ook! Bell kreeg het octrooi en zou de geschiedenis ingaan als de uitvinder van de telefoon.

dan je octrooiaanvraag al ingediend is, was je te vroeg. Er zijn dan meer octrooiaanvragen nodig om je uitvinding te beschermen, of erger nog: als die eerste octrooiaanvraag al is gepubliceerd, kan dat verdere aanvragen hinderen. Je mag ook niet te laat zijn. Als je zover bent dat je uitvinding kan uitlekken of dat anderen op hetzelfde idee kunnen komen, is het risico groot dat iemand anders een octrooiaanvraag indient of het idee openbaar maakt: daarna kun jij geen octrooi meer ervoor aanvragen.

BINNEN 13 MAANDEN MOET JE EEN ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK AANVRAGEN

De octrooiaanvraag

De aanvraag moet de uitvinding volledig en gedetailleerd beschrijven, zodat een vakman hem kan naverken en toepassen. De “conclusies” (“claims” in het Engels) zijn het belangrijkste gedeelte: die bepalen waarvoor je octrooibescherming aanvraagt. Een octrooiaanvraag bestaat uit moeilijk leesbare, technisch juridische formuleringen. Hij moet qua vorm en inhoud aan strikte eisen voldoen (terug te vinden in de Rijsoctrooiwet en op de RVO-website). Voor een Nederlandse aanvraag moeten de conclusies in het Nederlands. De beschrijving mag in het Engels: dat spaart vertaalkosten als je ook internationaal octrooi wilt aanvragen. Als de aanvraag klaar is, controleer je of die je uitvinding goed weergeeft. Eventueel past de octrooigemachtigde hem aan. Daarna dient hij de aanvraag in bij het Octrooiencentrum Nederland (OCNL). Of je doet het zelf.

De indiening

Indienen kan per post of door de aanvraag persoonlijk af te geven. Elektronisch indienen (“online filing”) kan ook: niet via e-mail, maar via “Epoline” of het e-loket van de overheid. De dag dat het document aankomt bij het OCNL, is de

*Ahmed Zewail, winnaar van vele wetenschapsprijzen waaronder de Nobelprijs voor de Scheikunde:
“Ik weet niet alle redenen voor deze prestaties, maar ik weet wel dat ik hou van wat ik doe en nooit op mijn lauweren heb willen rusten.”*

aanvraagdatum (“premier depot”). Die is heel belangrijk. Is de vorm van je octrooiaanvraag fout, dan krijg je een vormgebrekenbrief. Daarin staat wat je moet corrigeren en hoeveel tijd je ervoor hebt. Reageer je te laat, dan vervalt je aanvraag. Zodra je van het OCNL een ontvangstbevestiging hebt gekregen, is het veilig om je uitvinding openbaar te maken (mits je zeker weet dat er niets meer zal veranderen aan je uitvinding).

De stand van de techniek

Je moet ook nog een “onderzoek naar de stand van de techniek” aanvragen, anders vervalt je octrooiaanvraag. Dit is weer een nieuwheidsonderzoek, maar deze keer uitgevoerd door de officiële instantie. Die onderzoeksaanvraag hoeft niet meteen: hij moet binnen 13 maanden na de octrooiaanvraag worden ingediend (maar als je geen eigen nieuwheidsonderzoek hebt gedaan, is het slim om het wél meteen te doen). Die tijd kun je eventueel gebruiken voor marktonderzoek of voor het zoeken naar financiers of klanten (Let wel: vaak zullen die de resultaten van een nieuwheidsonderzoek willen zien). Blijkt daaruit dat je uitvinding toch kansloos is, dan kun je het geld voor het onderzoek in je zak houden. Je kunt kiezen tussen een nationaal en een internationaal onderzoek. Het nationale onderzoek wordt uitgevoerd door het OCNL. Het internationale onderzoek, uitgevoerd door het Europees Octrooibureau (EOB), is duurder maar noodzakelijk als je verder wilt met een Europese of internationale octrooiaanvraag. De stand van de techniek is alles wat schriftelijk of mondeling openbaar toegankelijk is gemaakt vóór de octrooiaanvraagdatum. Een “examiner” (een specialist van het OCNL of EOB) vergelijkt je octrooiaanvraag met bestaande documenten, tijdschriften en internetpublicaties. De examiner kun je zien als de advocaat van een tegenpartij: hij zoekt uit of je uitvinding op grond van bekende literatuur voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit.



Wie heeft het automobiel uitgevonden? Volgens de Duitsers was het Benz in 1885, maar volgens de Fransen was het Nicolas-Joseph Cugnot met zijn stoomwagen uit 1769. Amerikanen kunnen zeggen dat George B. Selden al in 1879 een octrooi aanvraag voor een motorwagen en dat het automobiel pas massatransport werd dankzij Henry Ford. Maar alleen wij in de Lage Landen kennen de echte uitvinder van het automobiel: Ferdinand Verbiest. Deze jezuïet uit West-Vlaanderen bouwde al in de zeventiende eeuw een kleine stoomwagen.

Zes tot negen maanden na de onderzoeksaanvraag krijg je van de examiner een onderzoeksrapport met een schriftelijke opinie ("written opinion"). Daarna heb je 2 maanden om de conclusies van je octrooiaanvraag te herschrijven en opnieuw in te dienen. Let wel: de overige tekst van de aanvraag kan niet meer worden herschreven! Het is dus belangrijk dat die meteen goed en volledig is. Wel kan er binnen een jaar na de premier depot een nieuwe, op de vorige gebaseerde octrooiaanvraag worden ingediend.

Overleggen en aanpassen

In het onderzoeksrapport staan codes van documenten die de examiner heeft gevonden. De schriftelijke opinie legt uit hoe geldig – hoe nieuw, inventief en technisch toepasbaar – hij het octrooi acht. Je octrooigemachtigde kan uitleggen wat dit concreet betekent. Soms betekent het dat je octrooiaanvraag sterk is. De examiner kan er geen gaten in schieten. Je aanvraag zal een octrooi worden met een grote kans om overeind te blijven bij de rechter als er ooit een zaak over moet worden gevoerd.

Je hoeft niets aan te passen. Het kan ook dat de examiner een bestaand octrooi of document heeft gevonden waar jouw uitvinding al in staat. Dan is je uitvinding niet nieuw en kun je de aanvraag terugtrekken, maar meestal ligt het niet zo zwart-wit. Dan zijn er bijvoorbeeld wel octrooien gevonden waarin je uitvinding al beschreven is ("nieuwheidsschadelijke documenten"), maar vaak kan je octrooigemachtigde de conclusies uit de aanvraag aanpassen of beperken en er zo toch nog een goede aanvraag van maken. Misschien is de meest brede conclusie afgeschoten, maar kun je terugvallen op afgeleide, meer beperkte ("afhankelijke") conclusies. De conclusies van de octrooiaanvraag mogen dus anders worden geformuleerd, maar wel alleen als die andere formulering al in de oorspronkelijke aanvraag terug te vinden is. Bij een Nederlandse octrooiaanvraag kun je niet met de examiner in discussie gaan. Bij een Europese aanvraag komt de examiner na langere tijd (vaak een paar jaar) opnieuw met zijn bezwaren en dan kun je wel met die Europese examiner in discussie gaan. Zo kan je octrooigemachtigde pleiten dat je uitvinding (of een deel ervan) nieuw is door aan te tonen dat het door de examiner gevonden, nieuwheidsschadelijke document een andere uitvinding beschrijft.

Wel nieuw, niet inventief

De examiner kan je octrooiaanvraag ook beoordelen op industriële toepasbaarheid of inventiviteit. Zo zal hij je uitvinding niet-inventief vinden als hij je conclusies wel kon terugvinden in bestaande literatuur, maar daarvoor meer dan één document moest combineren. Dan moet hij aantonen dat het voor een normale (gemiddelde) vakman voor de hand zou liggen om die octrooidocumenten aan elkaar te koppelen. De examiner kan bijvoorbeeld zeggen dat in het ene document het technische probleem niet helemaal volgens de uitvinding is opgelost, maar dat een vakman het ontbrekende deel

makkelijk kan vinden in een verwant, ander document. Ook als je aanvraag op inventiviteit wordt aangevallen, kun je je aanvraag aanpassen of terugtrekken. Maar over inventiviteit kun je makkelijker van mening verschillen dan over nieuwheid. Als het octrooi erg belangrijk is, kun je ermee verdergaan en later zien of en hoe je het inventiviteitsbezwaar kunt wegnemen. Met het nieuwheidsrapport en de schriftelijke opinie kan de waarde van je octrooi worden ingeschat. Dat is belangrijke informatie, bijvoorbeeld voor je beslissing of je de octrooiaanvraag ook in andere landen wilt indienen.

De verlening

Achtien maanden na de indieningsdatum van een Nederlandse octrooiaanvraag wordt je octrooi gepubliceerd in het Nederlandse octrooiregister. Als de conclusies herschreven zijn nadat de examiner zijn rapport heeft opgesteld, wordt dit vermeld. Het Nederlandse octrooi is op dat moment ook automatisch verleend. Let op: in Nederland (en ook bijvoorbeeld België en Frankrijk) wordt elk aangevraagd octrooi verleend zelfs al blijkt uit het rapport dat de uitvinding niet nieuw of inventief is! De aanvrager krijgt dus een "ongetoetst" octrooi. Dat is bij het Europese octrooi anders: dat wordt wél op geldigheid getoetst. Na de publicatie kunnen anderen aan het onderzoeksrapport en de opinie zien of je octrooi geldig is en hoe sterk het is. Daarvan zal hun reactie afhangen als ze je technologie (willen) gebruiken. Denken ze dat je octrooi sterk en geldig is, dan kunnen ze overstappen op een andere technologie of een licentie op je octrooi vragen. Meneer ze dat het Nederlandse octrooi ongeldig is, dan kunnen ze naar de rechter stappen om het nietig te laten verklaren. Of ze kunnen het (nadat ze het goed geanalyseerd hebben) negeren en afwachten of jij, de octrooihouder, naar de rechter stapt.



EEN OCTROOI MET WERELDDEKKING BESTAAT NIET OCTROOI IN HET BUITENLAND

EEN OCTROOI IS ALLEEN GELDIG IN HET LAND WAARIN JE HET HEBT AANGEVRAAGD EN GEKREGEN. EEN NEDERLANDS OCTROOI GEEFT BESCHERMING IN NEDERLAND, CARIBISCH NEDERLAND, CURAÇAO EN SINT MAARTEN (ARUBA HEEFT ZIJN EIGEN OCTROOI). DAARMEE KUN JE NIET TEGENHOUDEN DAT IEMAND IN FRANKRIJK JE UITVINDING NAMAAKT OF VERKOOPT. IS EEN NEDERLANDS OCTROOI VOLDOENDE OF HEB JE OOK BESCHERMING IN HET BUITENLAND NODIG?



China heeft pas sinds 1984 een behoorlijke octrooiwetgeving, gebaseerd op de Europese octrooiwet. Nederland is ook ooit een vrijbuitersstaat zonder octrooiwetgeving geweest. In 1869 schafte Nederland de octrooiwet van 1817 af: men vond dat die de ontwikkeling belemmerde. Toen Zwitserland in 1888 besloot om octrooirecht in te voeren, was Nederland het enige Europese land zonder octrooiwet. Nederland voerde pas in 1910 weer een octrooiwet in en die werd in 1912 actief.

In elk land waar je octrooibescherming voor je uitvinding wilt, moet je een octrooi verleend krijgen. Een wereldoctrooi bestaat niet. Maar het goede nieuws is: je hebt niet in alle landen octrooi nodig. Verder groeien de octrooiwetgevingen van verschillende landen naar elkaar toe. Dankzij verdragen wordt het steeds makkelijker om in meerdere landen octrooi te krijgen.

Nederland is vaak genoeg

Met een octrooi kun je namaak en verkoop van je uitvinding verbieden. Een octrooi kan dus waarde hebben in landen waar je concurrenten kunnen produceren én in landen waar je je afzetmarkt verwacht. Voor een bedrijf dat haar producten alleen in Nederland maakt en verkoopt, is een Nederlands octrooi vaak voldoende. Wil je je uitvinding in het buitenland verkopen en

MET EEN PCT-AANVRAAG KUN JE BIJNA OVERAL OCTROOI AANVRAGEN

kunnen je concurrenten alleen in Nederland produceren: ook dan is een Nederlands octrooi genoeg. Heeft je belangrijkste concurrent een fabriek in Zwitserland, dan kan een octrooi in Zwitserland genoeg zijn. Misschien verwacht je zoveel vraag naar je uitvinding dat buitenlandse bedrijven hem wereldwijd zullen willen namaken en verkopen. Zelfs dan heb je niet overal octrooi nodig. Apple heeft duizenden octrooien, maar vraagt doorgaans ook geen octrooi aan in landen waar geen productiefaciliteiten zijn (zoals Peru, Ghana of Ecuador).

Strategische landenkeuze

Waarom zou je een octrooi in Botswana willen? Lost je uitvinding een typisch Botswaans probleem op? Kun je met je uitvinding in Botswana de kosten van een octrooiaanvraag terugverdienen? Wil je daar zakendoen? Verwacht je daar concurrentie? Kun je daar in de gaten houden of iemand inbreuk maakt? En als daar iemand inbreuk maakt of je octrooi aanvecht: kun je dan wel juridisch een vuist maken? Ben je bereid om rechtszaken te voeren in Botswana? Als je in heel Europa beschermd wilt zijn, is een octrooi voor de belangrijkste markten vaak al genoeg. Naast Nederland is dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk,

*Software-ingenieur en uitvinder
Watts Humphrey:
"Innovatie is het proces van ideeën
omzetten in een vervaardigbare
en verhandelbare vorm."*

Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Daarmee kun je niet voorkomen dat bedrijven in Griekenland lokaal je product namaken en verkopen. Maar voor internationale spelers is het dan vaak oninteressant om je te beconcurreren in de overgebleven markten in Europa, omdat het voor hen moeilijk zal zijn om daar jouw verkoopaantallen (en dus stuksprijzen) te halen. Wil je dekking in de "hele" wereld, dan is het vaak genoeg als je behalve in Europa, octrooi aanvraagt in de VS, China, Zuid-Korea en Japan. En soms is het nuttig om in opkomende economieën zoals Brazilië, India of Rusland octrooi aan te vragen. Bedenk wel: als je in de VS rechtszaken moet voeren, heb je al gauw tonnen of miljoenen nodig. Het is dus van belang om een slimme selectie te maken van landen waarin je octrooi nodig hebt. Die keuze hangt af van je financiën, van waar je je afzetmarkt en concurrentie verwacht, en van je mogelijkheden om je octrooi te handhaven. Die selectie kan lastig zijn. Maar je octrooigemachtigde kan je erbij adviseren. En zoals we hieronder zullen zien, hoef je niet bij voorbaat te beslissen. Als je bijvoorbeeld eerst in Nederland octrooi aanvraagt, heb je voor de landenkeuze nog 12 (of als je ook een zogenaamde PCT-aanvraag indient 30) maanden de tijd.

Prioriteitsaanvraag

De octrooiwetgevingen in de wereld worden steeds meer op elkaar afgestemd. Zelfs derdewereldlanden hebben wetten voor intellectuele eigendom: dat is een voorwaarde om lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie. Al in 1883 is in Parijs een conventie afgesproken hoe octrooiwetgeving eruit moet zien. De meeste landen houden zich daaraan. Daardoor kun je in bijna alle landen "prioriteit" claimen. Dat wil zeggen: je eerste octrooiaanvraag is de prioriteitsaanvraag ("premier depot"). De datum waarop je die indient is de "prioriteitsdatum".

Vraag je binnen 12 maanden na de prioriteitsdatum voor dezelfde uitvinding octrooi aan in andere landen, dan kun je overal de prioriteitsdatum laten gelden als eerste aanvraagdatum. Het voordeel daarvan is: bij het onderzoeken van de stand van de techniek wordt dan niet de echte indieningsdatum genomen, maar de prioriteitsdatum. Daarnaast hebben veel landen delen van het octrooiaanvraagproces gestroomlijnd. Zo zijn er centrale octrooibureaus voor de Golfstaten, Eurazië, enzovoort.

Europese octrooiaanvraag

Het centrale octrooibureau voor Europa is het Europees Octrooi Bureau ("European Patent Office"). Daar kun je via één aanvraag in alle aangesloten landen octrooi krijgen. Dit heeft niets met de EU te maken: landen als Noorwegen, IJsland, Turkije en Zwitserland zijn ook aangesloten bij het EOB ("EPO"). Er zijn momenteel 38 lidstaten. Bovendien zijn er "extensiestaten" die het Europese octrooi voor hun grondgebied erkennen (Bosnië en Herzegovina, Montenegro) en "validatielanden" (Tunesië, Marokko, Moldavië en Cambodja) waar je het Europese octrooi kunt omzetten in een lokaal octrooi. Je dient de aanvraag in het Engels, Frans of Duits in. Er volgt een internationaal onderzoek naar de stand van de techniek en 18 maanden na de prioriteitsdatum worden de aanvraag en het onderzoeksrapport gepubliceerd. In tegenstelling tot het Nederlandse octrooi volgt er bij het Europese octrooi wel een toetsing op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Komt je octrooi door die toetsing, dan wordt het verleend: gemiddeld 3 tot 5 jaar na de aanvraag.

Valideren

Vervolgens heb je 3 maanden om dat Europese octrooi te valideren in de landen waarin je octrooi wilt hebben. Hiervoor moeten in ieder geval de conclusies (en in sommige gevallen het hele octrooi) in de officiële taal van zo'n land worden ingediend (Je hebt dus meestal een paar vertalingen nodig). Zo krijg je een bundel nationale octrooien.

Je hebt dus geen octrooi dat in heel Europa geldig is. Je krijgt alleen octrooibeschermt in de landen waarin je dat Europese octrooi valideert. Behalve vertaalkosten moet je bij elk van die landen ook indienings- en instandhoudingstaksen betalen. En in elk apart land moet je rechtszaken voeren als er inbreuk wordt gemaakt of als je octrooi wordt aangevochten.

Overigens kan men de geldigheid van een verleend Europees octrooi tot 9 maanden na de verlening ook bij het EOB aanvechten. Dat heet "oppositie" en is goedkoper dan het aanspannen van een rechtszaak.

Unitair octrooi

Een octrooi dat meteen in de hele EU geldig is, zit in de pijplijn. Daarvoor is er een Europees octrooigerecht in oprichting: de Unified Patent Court (UPC). Zodra dat geregeld is, krijg je een extra keuzemogelijkheid nadat je Europese octrooi verleend is. In plaats van een bundel octrooien in afzonderlijke landen, kun je dan ook voor het "unitaire octrooi" (unitary patent) kiezen. Dat geeft je een octrooi dat in alle bij het verdrag aangesloten EU-landen geldig is.

Het unitaire octrooi had in 2017 in werking moeten treden, maar door de Brexit is dit ernstig vertraagd. Op dit moment is het nog steeds onduidelijk wanneer en of dit unitaire octrooi er komt. Dit octrooi moet een brede dekking tegen relatief lage kosten geven. Maar als je alleen maar octrooi in een klein aantal Europese landen nodig hebt, kan een klassieke octrooibundel nog steeds gunstig zijn.

PCT-aanvraag

De Patent Cooperation Treaty (PCT) is een verdrag waardoor je bijna wereldwijd met één procedure een octrooiaanvraag kunt indienen. Meer dan 150 landen accepteren zogenaamde PCT-aanvragen.

Een PCT-aanvraag dien je in bij het OCNL, het EOB of de WIPO. Een internationale zoekautoriteit voert een onderzoek naar de stand van de techniek uit (waarvan je binnen 9 maanden bericht krijgt); 18 maanden na de

prioriteitsdatum worden de aanvraag en het onderzoeksrapport gepubliceerd.

Dit lijkt op de Europese aanvraag. Maar er is een belangrijk verschil: de PCT-procedure leidt niet tot een verleend octrooi.

Na de publicatie, kun je de conclusies aanpassen en een voorlopige beoordeling aanvragen. Binnen 30 maanden na de prioriteitsdatum moet je definitief gekozen hebben in

Oeps, mond voorbijgepraat!

Het mag niet gebeuren, maar het overkomt de beste: uit de school klappen over je uitvinding voordat er een octrooiaanvraag is ingediend. Of je hebt je uitvinding al laten zien op een congres. Is je kans op een octrooi nu verkeken?

Een octrooi kun je alleen krijgen als je uitvinding nog niet openbaar toegankelijk is. Ben je bang dat je iets hebt geopenbaard, dan moet je overleggen met je octrooigemachtigde. Vertel hem alles, zonder informatie achter te houden; alleen dan kan hij proberen te redden wat er te redden valt.

Was het wel een openbaarmaking? Heb je een mogelijke klant of financier verteld hoe je uitvinding in elkaar zit en je hebt hem ook nog een geheimhoudingsverklaring laten tekenen, dan is dat geen openbaarmaking. Heb je je uitvinding laten zien op een publiek toegankelijke beurs: dat is wel een openbaarmaking.

Maar heb je wel geopenbaard wat er nieuw en inventief is aan je uitvinding? Als dat bijvoorbeeld zit in de functionele vormgeving: ja, dan kon iedereen het zien. Maar zit dat diep in het binnenste van je apparaat verstopt zodat het niet af te leiden is aan wat er te zien was: dan heb je de essentie niet geopenbaard en kun je nog steeds octrooi aanvragen.

welke landen je octrooi wilt, want dan moet je aanvraag zijn vertaald en ingediend bij alle individuele landen.

In elk land wordt dan apart getoetst of je octrooi aan de eisen voldoet. Elk land beslist zelf of het je octrooi verleent en mag een eigen nieuwheidsonderzoek uitvoeren. De PCT-aanvraag is vooral een manier om de landenkeuze uit te stellen en om te hopen dat de nationale examiners het oordeel van de PCT-examiner overnemen.

Stel: je hebt alleen je product openbaar gemaakt, maar het proces om het te maken ligt niet voor de hand: dan kun je dat proces nog laten octrooieren. Of stel dat je een middel tegen hoofdpijn hebt gepresenteerd, maar je hebt niet verkapt dat het ook een antidepressivum is: dan is het nog als antidepressivum te octrooieren. Verder heb je in een aantal landen een "grace period". Die is in Amerika een jaar en in Japan, Zuid-Korea en voor het Duitse "Gebrauchsmuster" (gebruiksmodel: een "eenvoudig" octrooi dat we in Nederland en België niet kennen) een half jaar. Dat betekent: als je zelf je uitvinding openbaar publiceert, maar je vraagt binnen een jaar (respectievelijk een half jaar) octrooi aan, dan geldt het niet als openbaarmaking. Let wel: Europa kent zo'n gratieperiode niet (behalve als je je uitvinding laat zien op een door het EOB erkende wereldtentoonstelling). Dus uit de school klappen kan betekenen dat je in Amerika nog wel een octrooi kunt krijgen, maar in Europa niet. Zorg bij samenwerkingsprojecten met Amerikaanse zakenpartners ervoor dat zij zich daar ook van bewust zijn. Er wordt trouwens ook een uitzondering gemaakt als iemand je uitvinding zonder jouw toestemming publiceert om je octrooiaanvraag te saboteren: dan is een octrooi krijgen nog wel mogelijk.



EEN OCTROOI IS GEEN DOEL, MAAR EEN MIDDEL GELD VERDIENEN MET JE UITVINDING

EEN OCTROOI IS EEN GEREEDSCHAP OM GELD TE KUNNEN

VERDIENEN AAN JE UITVINDING. OF OM ER MEER AAN TE

VERDIENEN. ALS JE EEN OCTROOI AANVRAAGT, MOET JE

UITVINDING DUS MINSTENS ZIJN EIGEN OCTROOIAANVRAAG

KUNNEN TERUGVERDIENEN. HOE DOE JE DAT?

GELD VERDIENEN MET JE UITVINDING



Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes noemde Eindhoven in 2013 de meest vindingrijke stad ter wereld, gebaseerd op cijfers van de OESO dat er in Eindhoven 22,6 octrooien per 10.000 inwoners werden aangevraagd. Philips is koploper Europese octrooiaanvragen: 2400 stuks in het jaar 2015. Nederland staat op de vijfde plaats in de EU wat betreft het aantal ingediende Europese octrooiaanvragen: 7100 in 2015; afgezet naar het aantal inwoners, zijn we zelfs de nummer 2 van de wereld (na Zwitserland).

52 **O**m geld te verdienen moet je uitvinding op de markt komen. Welke aanpak daarbij voor jou de beste is, hangt af van je ambities en mogelijkheden. Er zit veel variatie in het mkb. Een middenbedrijf met 50 tot 250 werkzame personen heeft meer mogelijkheden dan een zzp'er.

Alles zelf doen

Je kunt je uitvinding zelf ontwikkelen, produceren en op de markt brengen. Dat is voor een kapitaalkrachtig middenbedrijf gemakkelijker dan voor een kleinbedrijf. Maar in principe is het, afhankelijk van je uitvinding, voor iedereen mogelijk. Er zijn zelfs zzp'ers die in hun eentje producten in hun schuur maken en ze verkopen aan groot- of detailhandels. De mogelijkheden daarvoor worden door nieuwe technologie steeds groter: een webshop kost bijna niets, professionele gereedschappen zijn tweedehands op internet te vinden, 3D-printers worden goedkoper en er bestaan al compacte fabrieksrobots in de prijsklasse van een bestelbus.

Het voordeel van alles zelf doen, is dat je de volledige controle houdt over je uitvinding. Succes of falen heb je in

eigen hand. De kwaliteit van je product en je reputatie bij gebruikers hangen geheel van jou af. En als je later investeerders zoekt of ondernemers die je uitvinding willen kopen of licenseren, maak je meer kans als je kunt bogen op bewezen succes. Daar staat tegenover dat je ondernemersvaardigheden moet hebben als je je idee zelf wilt produceren en vermarkten. En het vergt investeringen voor productiecapaciteit, marketing en eventuele octrooiaanvragen. Je loopt dus risico. Als je het groot wilt aanpakken, betekent dat: veel ondernemersvaardigheden, grote investeringen en veel risico. Vaak zul je dus investeerders en partners moeten zoeken om mee samen te werken.

Je idee verkopen

Je kunt je idee (octrooiaanvraag) ook zo snel mogelijk verkopen aan een fabrikant die het wil produceren en verhandelen. Dat vergt een lage investering, je loopt weinig risico, je hebt minder ondernemersvaardigheden nodig en als het lukt, verdien je al op korte termijn geld. Dat is vooral gunstig als je over weinig kapitaal beschikt, als je uitvinding

EEN UITVINDING VERKOPEN

ZONDER WERKEND PROTOTYPE

IS BIJNA ONMOGELIJK.

in een andere markt thuishoort dan waarin je zelf actief bent of als je gewoon liever uitvinder bent dan fabrieksdirecteur. Maar onderschat niet hoe moeilijk het is om kopers voor je uitvinding te vinden. Als je nog geen werkend prototype hebt, is het bijna onmogelijk.

Heb je eenmaal je idee verkocht, dan kun je later niet meer van strategie veranderen, tenzij je je uitvinding terug kunt kopen. Aan een succesvolle uitvinding kun je op lange termijn meestal meer verdienen door hem zelf te produceren of door licenties te verlenen.

Het kan de moeite waard zijn om contact te houden met de fabrikant waaraan je je uitvinding hebt verkocht. Betaalt hij de jaarlijkse instandhoudingstaksen op tijd? Dat bedrag wordt steeds hoger. Is er meer dan een half jaar te laat nog niet betaald, dan vervalt het octrooi onherroepelijk. Om dat te vermijden, kun je die instandhoudingstaksen eventueel zelf betalen (ledereen mag de taksen betalen).

Want als die fabrikant niet meer genoeg aan je uitvinding verdient of in financiële problemen komt, kun je je octrooi misschien voordelig terugkopen. Houd er wel rekening mee dat jij dan de instandhoudingskosten voor je kiezen krijgt. Als je die niet terug kunt verdienen, heeft het geen zin. Gaat die fabrikant failliet, dan zit je octrooi vast in de boedel. Nou zijn de instandhoudingskosten van intellectuele eigendom een van de weinige zaken waaraan curators

*Thomas Alva Edison:
"Voor uitvinden heb je een goede fantasie
en een hoop rotzooi nodig."*

GELD VERDIENEN MET JE UITVINDING

bereid zijn om geld uit te geven. Maar als je je octrooi nog terugwilt, is het wel zaak om de curator snel te benaderen.

Licenties verlenen

In plaats van je octrooiaanvraag verkopen, kun je er ook licenties op verlenen. Dan houdt je zeggenschap over je uitvinding. En je verdient er op den duur meestal meer aan dan wanneer je hem verkoopt. Een licentie verlenen is een andere ondernemer toestemming geven om je product te maken, verkopen of gebruiken in een bepaald gebied. Daarvoor moet hij royalty's aan je betalen.

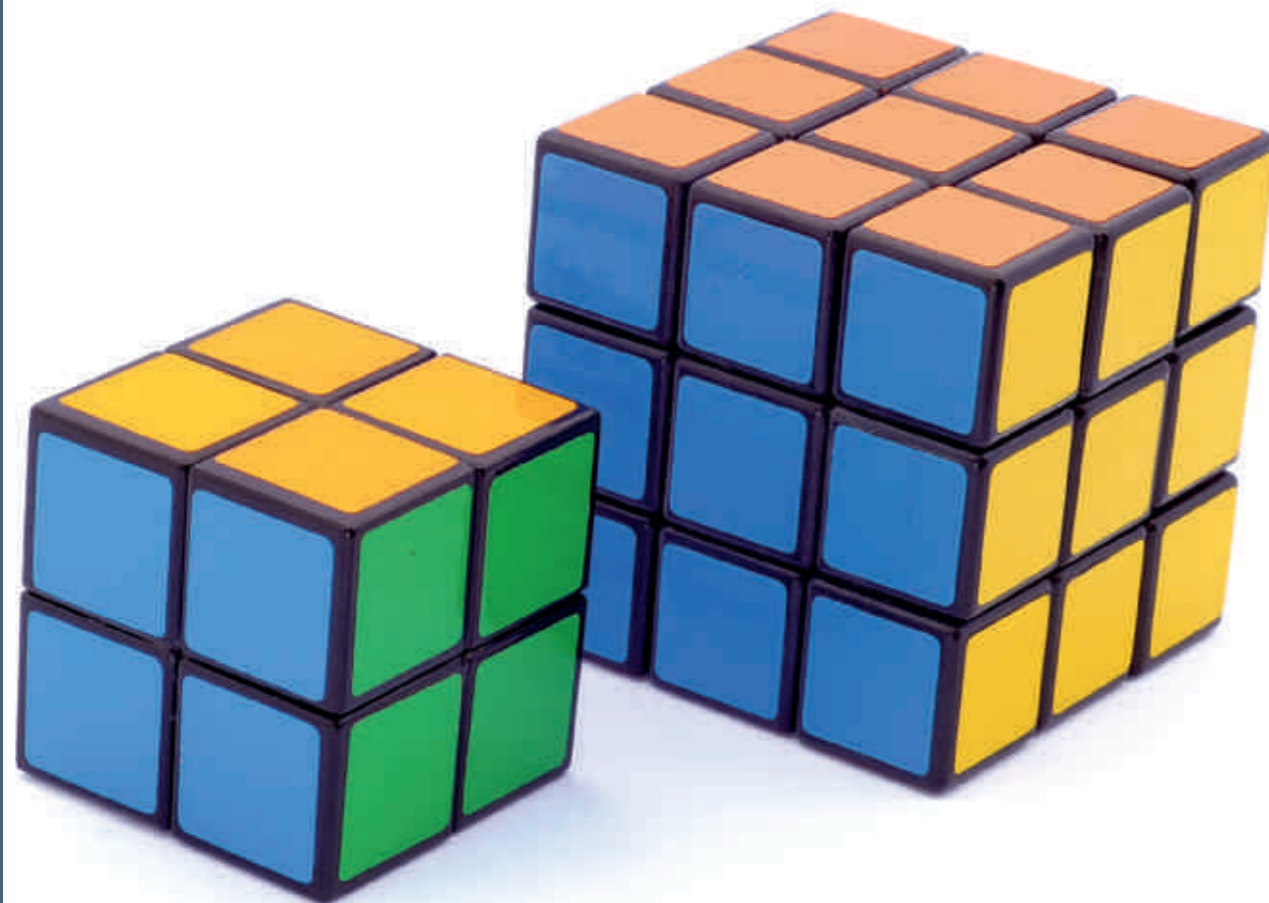
De haalbare royaltyperecentages zijn laag: meestal minder dan 4% van de omzet. Maar als je licentienemer hoge aantallen kan verkopen, kan dat flink aantikken. Een royalty over de winst is af te raden omdat die minder goed controleerbaar is dan de omzet.

Bij licenties verlenen is slim onderhandelen van belang. Hoe meer rechten die andere ondernemer wil, hoe groter het royaltyperecentage dat je kunt vragen. Zo kun je licenties verlenen per land, per regio, voor de hele wereld of (als je octrooi meerdere producten beschermt) voor een specifiek product. En voor exclusieve licenties kun je meer royalty's rekenen dan voor open licenties.

Geef je een Duitse handelaar bijvoorbeeld een exclusieve licentie voor de Duitse markt, dan mag hij als enige je product in Duitsland verkopen. Bij een open licentie kun je dat recht ook aan zijn concurrenten verkopen. Met exclusieve licenties schep je een overzichtelijke markt. Met open licenties kan de consument je product via meer kanalen krijgen.

Let bij licenties ook op:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een speciaal webportaal waarop je octrooien ter licentie kunt aanbieden: de Databank Octrooiligenties. Dat is een digitale marktplaats waar ondernemers kunnen shoppen als ze op zoek zijn naar nieuwe snuffjes om een licentie op te nemen. Als je niet zelf wilt of kunt onderhandelen, dan zijn er veel



In 1972 kreeg Larry Nichols een octrooi voor een “2x2x2 puzzel”, een paar jaar voordat Erno Rubik een octrooi kreeg voor zijn beroemde “3x3x3 puzzel”: de kubus die in de jaren tachtig een rage werd. Nichols’ werkgever klaagde het bedrijf waaraan Rubik een licentie had verleend in 1982 aan. In 1986 oordeelde de rechter dat Rubik’s 3x3x3 puzzel geen inbreuk was op Nichols’ octrooi.

octrooigemachtigden en IE-advocaten die gespecialiseerd zijn in licentiecontracten. Er zijn ook licentiemakelaars en bedrijven, gespecialiseerd in het verhandelen van intellectuele eigendom. Let wel goed op hun voorwaarden en vraag je collega’s naar hun ervaringen.

Licenties kun je laten inschrijven in het octrooiregister. Dat is pr- en marketingtechnisch gunstig. Want als een groot bedrijf een licentie neemt, krijgt je octrooi de uitstraling dat het sterk en waardevol is. Zo’n vermelding stimuleert andere bedrijven om ook een licentie te nemen. En het ontmoedigt hen om inbreuk te maken of je octrooi aan te vechten.

Een nadeel van licenties verlenen is dat het succes van je idee ermee afhankelijk wordt van hoe goed je licentienemers presteren. En je kunt ook het risico lopen dat een licentiehouders (of koper) niets met je octrooi doet. Daarom is het (zeker bij een exclusieve licentie) slim om een minimum vergoeding en een maximumtijd tot de marktintroductie af te spreken.

Maak ook goede afspraken over wie er verantwoordelijk is voor het bewaken en handhaven van het octrooi, het merk

en het model. En over wie de kosten betaalt van rechtszaken die je als octrooihouder in het belang van de licentienemer tegen inbreukmakers moet voeren.

Zelf doen én licenties

Eigen productie en verkoop is goed te combineren met licenties verlenen in andere landen en marktsegmenten. Via royalty’s heb je dan toch inkomsten in markten die je zelf niet kunt bereiken. En bedrijven zijn eerder geneigd om licenties te nemen op een product dat al succesvol in de markt is.

Ook kun je iets afspreken met gesloten beurzen. Bijvoorbeeld: als een Franse ondernemer jouw product mag verkopen in Frankrijk, dan mag jij zijn product verkopen in Nederland. Dat heet een “kruislicentie”.

Houd wel goed in de gaten dat de reputatie van je product dan ook afhankelijk wordt van je licentienemers. Als zij je producten met lagere kwaliteit maken, kan dat uitstralen naar de producten die jij maakt. Als je niet uitkijkt, kan dat je merk en zelfs je bedrijf schaden.

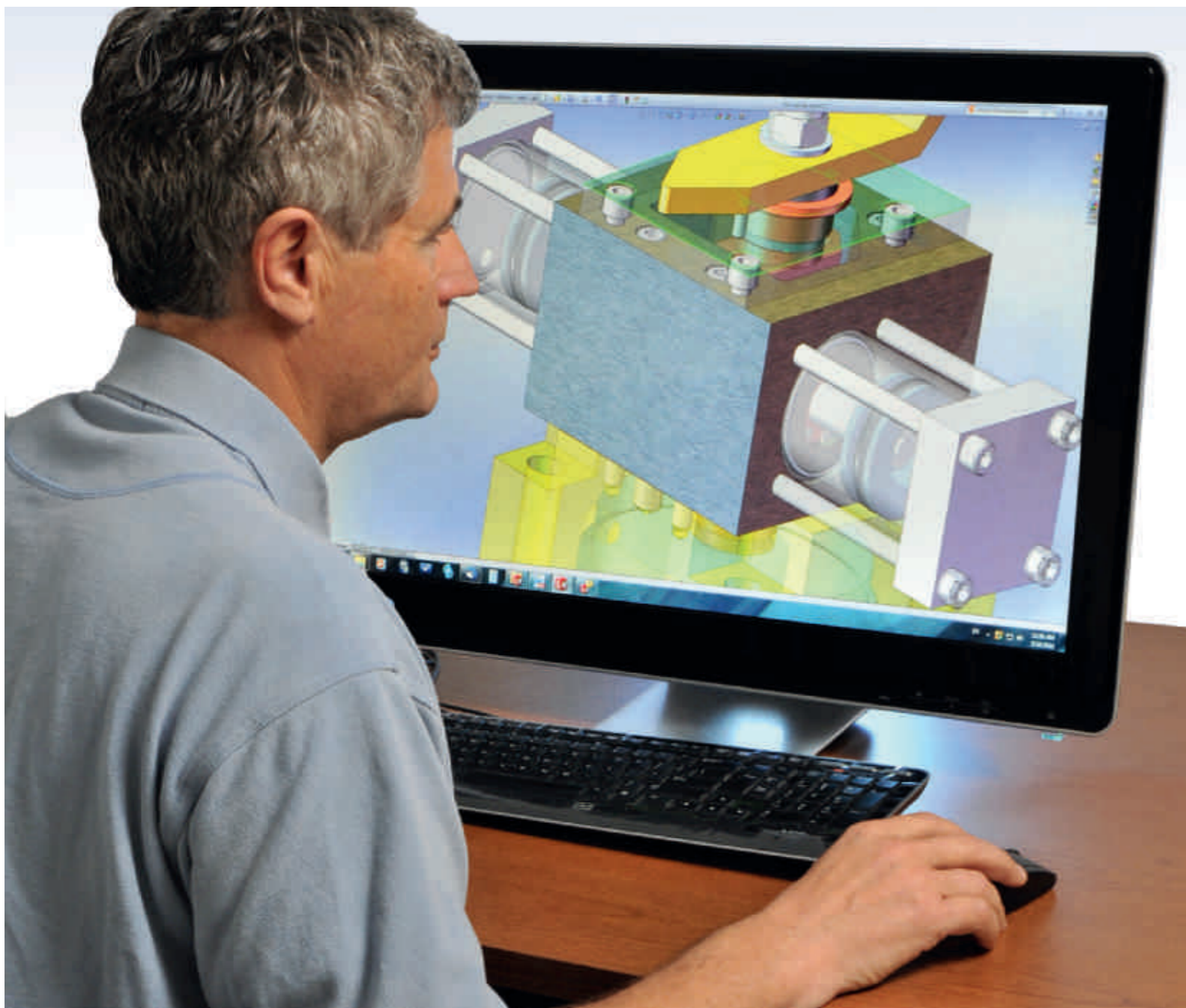
Technology Readiness Level

Hoe meer je technologie uitgerijpt is, hoe dichter die bij de marktintroductie is. Dat betekent ook: hoe groter je kans om die technologie te verkopen (of uit te licenseren), en hoe groter de noodzaak om aan octrooibeschermt te denken.

De NASA heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw een systeem ontwikkeld om te kunnen categoriseren in hoeverre een technologie uitgerijpt is: de “Technology Readiness Level”.

Dat systeem is in aangepaste vorm overgenomen door talloze overheidsinstanties, en organisaties zoals het Amerikaanse ministerie van defensie, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de olie-industrie. De versie van de Europese Commissie is als volgt:

- TRL1 = fundamentele principes geobserveerd.
- TRL2 = technologieconcept geformuleerd.
- TRL3 = experimenteel is bewezen dat het concept werkt.
- TRL4 = technologie gevalideerd in het lab.
- TRL5 = technologie gevalideerd in relevante omgeving.
- TRL6 = technologie gedemonstreerd in relevante omgeving.
- TRL7 = demonstratie van systeemprototype in operationele omgeving.
- TRL8 = systeem compleet en gekwalificeerd.
- TRL9 = systeem heeft zich bewezen in operationele omgeving.



STRATEGIEËN VOOR DE KLEINE ZELFSTANDIGE UITVINDER UITVINDER ZONDER FABRIEK

DRIEKWART VAN DE ANDERHALF MILJOEN NEDERLANDSE

MKB-BEDRIJVEN BESTOND IN 2015 UIT ZZP'ERS. DE MEESTE

MKB'ERS IN NEDERLAND HEBBEN NIET DE BESCHIKKING OVER

EEN FABRIEK OF VEEL KAPITAAL. ALS JE WEL GOEDE IDEEËN

HEBT, MAAR WEINIG MIDDELEN, HOE KUN JE DAN TOCH JE

IDEE TE GELDE MAKEN?



Henry Ford begon zijn eerste autofabriek in 1899. Die moest al in 1901 gereorganiseerd worden en een jaar later kwam Ford in conflict met zijn financiers en werd gedwongen het bedrijf te verlaten. Ford wist er \$ 900 uit te slepen en de rechten op zijn naam. Daarmee richtte hij in 1903 de Ford Motor Company op. Die is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld.

BESCHERM JE IDEEËN RUDIMENTAIR
EN PROBEER ZE ZO SNEL MOGELIJK
TE SLIJTEN.

Voor een kleine zelfstandige uitvinder is zelfkennis belangrijk. Daarvan hangt af wat de juiste aanpak is. Stel jezelf de volgende vragen.
Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk om te doen?
Waar liggen mijn ambities?
Misschien is het antwoord op al die vragen: "uitvinden". Je bent bijvoorbeeld een industrieel ontwerper die overal probleempjes ziet om op te lossen. Elke week wil je een andere uitvinding uitwerken. Pas dan op dat je niet in een aanpak terechtkomt waarbij je straks alleen nog bezig bent met het managen van een productiebedrijf.

Zo snel mogelijk verkopen

De eerste aanpak is voor de meeste kleine zelfstandige uitvinders waarschijnlijk de aantrekkelijkste: bescherm je ideeën rudimentair en probeer ze zo snel mogelijk te slijten aan een fabrikant. Je laat de grote investeringen voor octrooi, ontwikkeling, vormgeving, marketing, productie en dergelijke over aan hem. Je financiële risico's zijn laag en je hebt snel je handen vrij voor je volgende uitvinding. Je belangrijkste gereedschappen zijn: een prototype, een ideefolder en een geheimhoudingsverklaring.

In 1903 investeerde Horace Rackham \$ 5000 in Ford. De directeur van de Michigan Savings Bank raadde dat af met de woorden: "Het paard is een blijvertje, maar het automobiel is slechts een noviteit – een modegril." Rackham verkocht zijn aandeel in 1919 voor \$ 12,5 miljoen.

Het prototype hoeft niet altijd duur te zijn. Probeer het zoveel mogelijk zelf met goedkope onderdelen en materialen te maken. Het hoeft alleen maar te bewijzen dat je concept werkt. Een mooi design kan je verkoopkans vergroten, maar als je concept presentabel is, neemt je verkoopkans nog maar weinig toe naarmate je meer tijd en geld in vormgeving steekt. Veel producenten doen graag hun eigen vormgeving en ze willen behalve een werkend prototype vooral marktpotentieel zien.

Fabrikanten die geïnteresseerd kunnen zijn, vind je door in (web)winkels en octrooidatabases te struinen naar producten, verwant aan jouw uitvinding. Je belt die fabrikanten en vraagt of ze bereid zijn om een afspraak te maken en een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Soms is die geheimhoudingsverklaring voorlopig genoeg, maar het kan verstandig zijn om anderen pas met je uitvinding te benaderen nadat je die hebt vastgelegd door een Nederlandse octrooiaanvraag in te dienen (Sommige bedrijven willen overigens geen gesprek met je aangaan als er nog geen octrooi is aangevraagd). Zoals we in een later hoofdstuk zullen zien, hoeft zo'n aanvraag in eerste instantie niet meer dan circa duizend tot drieduizend euro te kosten. Daarna moet je zorgen dat je je uitvinding ook binnen een jaar kunt verkopen (dus voordat het tijd wordt voor dure internationale octrooiaanvragen).

Het gesprek

Tijdens het gesprek met de fabrikant leg je je uitvinding uit. Benader als het even kan meerdere fabrikanten, want ook al is je idee nog zo goed: het is moeilijk om een uitvinding te verkopen. Naar schatting levert de meerderheid van de verleende octrooien nooit iets op. Grote bedrijven zijn al tevreden als 1 of 2 procent van de ingediende octrooiaanvragen een commercieel succes wordt. Dus doe je huiswerk. Is er markt voor? Lost je uitvinding een probleem op dat veel mensen hebben? En levert aanschaf, gebruik of afdanken ervan geen nieuwe problemen op, groter dan het probleem dat je uitvinding oplost?



Wat is de overeenkomst tussen oliebaronnen en zangers? Ze kunnen allebei profiteren van dezelfde software van Andy Hildebrand. Want die ontwikkelde een methode om olie op te sporen door de analyse van geluidsgolven en besefte dat dezelfde technologie gebruikt kon worden om de toonhoogte van audio te analyseren en corrigeren. Zo vond hij Auto-Tune uit (US patent 5973252) en daarmee kan elke valse noot zuiver worden gemaakt.

UITVINDER ZONDER FABRIEK

Kijk ook of er al vergelijkbare oplossingen voor het probleem zijn. Zijn die een succes of niet? Maakt je idee daarop geen inbreuk? Neemt jouw uitvinding het doorslaggevende nadeel van die bestaande oplossingen weg?

Daarnaast moet je handig zijn (of worden) in je ideeën verkopen. Dat is ook een vak waarbij je door een leercurve heen moet. Als je dat niet kunt of wilt, zoek dan een goede, betrouwbare vertegenwoordiger of zakenman om mee samen te werken.

Laat je niet ontmoedigen als je uitvinding geen succes wordt. Zo is het spel. Maar blijf wel realistisch. Dus maak geen schulden voor een uitvinding die je zelf briljant vindt, maar waar misschien geen markt voor is.

In je schuur ondernemen

Is uitvinden voor jou meer een middel om een eigen bedrijfje te hebben, dan kun je zelf in je schuur producten maken en verkopen. Dan zul je wel zelf in de buidel moeten tasten als je je intellectuele eigendom wilt beschermen.

Vaak wegen de omzetten die je in je schuur kunt halen niet op tegen de kosten voor een octrooi. Maar stel dat je wilt doorgroeien naar een "echte" fabriek. Of je wilt ook licenties verlenen. Of je uiteindelijke doel is om je bedrijf of uitvinding aan anderen over te dragen. Dan kan er geen octrooi meer worden aangevraagd nadat je je product op de markt hebt gebracht... tenzij het productieproces niet voor de hand ligt en je het geheim hebt kunnen houden.

Je kunt ook een fabrikant zoeken die onder geheimhouding in jouw opdracht kan produceren, mits je zeker weet dat je voldoende marktpotentieel en ondernemersvaardigheden

hebt (want anders kun je bijvoorbeeld met een schuur vol onverkoopbare spullen blijven zitten).

Een groot bedrijf opbouwen

Misschien is het antwoord op de drie vragen aan het begin van dit hoofdstuk: "een groot bedrijf leiden". Als je een fabriek of groothandel wilt opbouwen, moet je vooral op zoek naar durfinvesteerders. Je moet over grote ondernemersvaardigheden beschikken en thuis zijn in het financiële jargon.

Je hebt een goed bedrijfsplan nodig en je moet je financiële huiswerk goed hebben gedaan. Je moet alle vragen die mogelijke investeerders gaan stellen kunnen beantwoorden. Je moet hen niet alleen overtuigen dat je uitvinding deugt, maar ook dat jij een goede ondernemer bent.

Daarbij kan het waardevol zijn als je investeerder niet alleen geld inbrengt. Dus je kunt ook op zoek gaan naar een betrouwbare partner die behalve financiën ook kennis, ondernemerservaring en macht kan inbrengen. Dat kan bijvoorbeeld een fabriekseigenaar zijn die bereid is om met jou samen een nieuw bedrijf op te bouwen.

Wees ook hier realistisch. Het kan gebeuren dat zo'n partnerschap strandt. Het gebeurt ook dat de creatieveling op een gegeven moment door de mensen met de financiële macht uit zijn eigen bedrijf wordt gewerkt. Wees daar, voor zover mogelijk, op beducht. Maar laat je er ook niet door terughouden, want het overkomt de beste. Henry Ford en Steve Jobs bijvoorbeeld. Zij zijn daarna gewoon doorgegaan met nieuwe bedrijven.



UITVINDEN EN SAMENWERKEN HOE GAAT DAT? **AFSPRAKEN EN CONTRACTEN**

ALS JE IETS UITVINDT OF ALS JE BEDRIJF IETS MAAKT,
VERKOOPT OF TOEPAST WAT GEOCTROOIEERD IS, MOET JE
SOMS MET ANDEREN SAMENWERKEN. DAT KAN LASTIG ZIJN.
JE MOET REKENING HOUDEN MET MOGELIJKE PROBLEMEN
EN CONFLICTEN. DIE KUN JE PROBEREN TE VERMIJDEN DOOR
GOEDE AFSPRAKEN TE MAKEN.

ÉÉN CONTRACT HOORT BIJ DE
BASISUITRUSTING VAN ELKE UITVINDER:
DE GEHEIMHOUDINGSVERKLARING



Toen het octrooi op de oorspronkelijke LEGO-blokjes afliep, probeerde LEGO nog om het bekende blokje als vormmerk te beschermen. Dat is niet gelukt. En LEGO heeft weer nieuwe uitvindingen geïnspireerd. Na de catastrofale aardbeving in Haïti in 2010 begonnen de Duitse zakenman Gerhard Dust en ingenieur Gunther Plötner bijvoorbeeld het bedrijf PolyCare. Zij hebben een innovatieve manier van huizen bouwen ontwikkeld zodat vluchtelingen en daklozen zelf snel en goedkoop huizen kunnen bouwen: met LEGO-achtige stenen, gemaakt uit met zand versterkt polyester.

Zaken die al openbaar zijn, vallen trouwens nooit onder een geheimhoudingsverklaring. Het is dan ook standaard om die in het contract uit te sluiten van geheimhouding.

Samenwerkingsafspraken

Als je samen een uitvinding gaat ontwikkelen, zul je beginnen met afspraken vastleggen, bijvoorbeeld over de verdeling van taken, markten, omzetten, winsten en intellectuele eigendomsrechten. Spreek ook af hoe het publiceren wordt geregeld. Dit is vooral van belang als je samen met een universiteit ontwikkelt. Die heeft belang bij publiceren. Als dat gebeurt voordat je je octrooi hebt aangevraagd, kun je geen geldig octrooi meer krijgen.

Een goed samenwerkingscontract kan niet in 1 of 2 A4'tjes. Je hebt voor het opstellen ervan een deskundige advocaat en octrooigemachtigde nodig. Een contract is misschien overbodig zolang de samenwerking goed verloopt, maar cruciaal als er een conflict ontstaat. En conflicten ontstaan meestal zodra er echt geld verdiend kan worden.

Is je uitvinding van je baas?

Voor de zelfstandige, onafhankelijke uitvinder is het simpel. Jij bent de aanvrager van het octrooi. Jouw naam als uitvinder komt erop. Alle rechten, opbrengsten en zeggenschap gaan naar jou. Maar wat als je een uitvinding in dienstverband of in opdracht doet? Wat als het je werkgever, opdrachtgever of klant is die het octrooi aanvraagt? Ook dan is het verplicht dat jouw naam als uitvinder erop komt. Maar daarmee ben je niet automatisch de eigenaar van het octrooi. Als je een uitvinding in dienstverband van een bedrijf doet, is het in principe dat bedrijf dat het octrooi mag aanvragen, niet jij. Dat geldt ook als je door een bedrijf wordt ingehuurd om een probleem op te lossen en de oplossing octrooieerbaar is. Alleen in heel bijzondere omstandigheden kan een rechter daarvan afwijken. Je kunt dus ook in de regel geen deel van de winst opeisen als je uitvinding voor je werk- of opdrachtgever een succes wordt.

De verklaring tekenen

Je kunt ook de mkb'er zijn die een uitvinder met een geheimhoudingsverklaring in zijn kantoor krijgt. Het zou zonde zijn om hem of haar niet aan te horen. Als hij zijn idee aan je concurrent verkoopt, krijg je misschien spijt. Maar net zoals die uitvinder het risico loopt dat jij zijn idee inpikt, zo loop jij ook een risico, namelijk dat hij je iets vertelt wat al bij jou bekend, maar nog niet openbaar is. Zo kan het gebeuren dat een uitvinder met een goed concept komt dat jij toevallig zelf al in het geheim aan het ontwikkelen bent. Of er komen twee bedrijven ongeveer tegelijkertijd met hetzelfde idee bij je. Als je de problemen die dergelijke situaties opleveren wilt voorkomen, dan is het verstandig om alleen met een uitvinder te praten als hij al een octrooi voor zijn uitvinding heeft aangevraagd. En omgekeerd geldt natuurlijk ook: ben je zelf met een aanverwante uitvinding bezig waar je nog geen octrooi voor hebt aangevraagd, praat dan liever niet met hem (of haar).

*Thomas More:
"Het is vanzelfsprekend dat alle mensen hun eigen uitvindingen het beste vinden."*

groter worden. Grote bedrijven hebben meestal tijd en geld genoeg voor vergaderingen en contracten. Bij hen zijn de belangen vaak groot en de persoonlijke, emotionele belasting laag. Dus als je met hen zaken wilt doen, ontkom je meestal niet aan contracten.

De geheimhoudingsverklaring

Innoverende mkb'ers vinden de geheimhoudingsverklaring ("non-disclosure agreement" of NDA) vaak het waardevolste contract. Op het internet zijn talloze voorbeelden te vinden.

Veel samenwerkingen en afspraken in het mkb komen informeel tot stand. Het kost gewoon te veel tijd en geld om contracten op te stellen en over details te vergaderen. Hoe kleiner je bedrijf, hoe meer je geneigd zult zijn om contracten en vergaderingen te mijden. Bij een conflict kan een doortimmerd contract helpen om je gelijk te halen. Maar als je straks zou moeten procederen om dat gelijk te krijgen, dan moet je ook weer afwegen of de tijd, het geld, de goodwill en de slapeloze nachten die dat kost, opwegen tegen het resultaat dat je kunt behalen. Een goed contract wordt belangrijker naarmate de belangen



NABOOTSIING INBREUK OPPOSITIE ALS JE UITVINDING WORDT NAGEBOOTST

AAN EEN OCTROOI HEB JE NIET VEEL ALS JE NIET BEREID BENT
OM HET TE HANDHAVEN EN VERDEDIGEN. DE OVERHEID DOET
DAT NIET VOOR JE. JE MOET ZELF DETECTIVE SPELEN EN
CONTROLLEREN OF IEMAND JE OCTROOI SCHENDT. EN JE
MOET ZELF NAAR DE RECHTER ALS IEMAND JE UITVINDING
NABOOTST OF JE OCTROOI AANVECHT.

ALS JE UITVINDING WORDT NAGEBOOTST



Die uitsparing in beschuiten waardoor je ze gemakkelijk uit het pak kunt halen, is bedacht door Theo Tempels, een gepensioneerde oud-medewerker van KLM, Bull computers en Philips. Het prototype ontwikkelen was makkelijk: hij haalde in zijn garage een ronde vijl door een paar beschuiten. In 1999 vroeg hij octrooi aan en kreeg het op 19 december 2000.

Tempels bood zijn uitvinding aan Continental Bakeries en Bolletje aan, maar kwam niet tot een deal. Dus toen in 2002 Bolletje toch beschuit met uitsparing op de markt bracht, draaide dat uit op een rechtszaak. Die werd geschikt in 2003: Bolletje kreeg een licentie en betaalt sindsdien een royalty aan Tempels voor elke rol beschuit met inkepingen die ze verkopen. En Bolletje verkoopt zo'n 25 miljoen rollen per jaar. Ruim een decennium later spande Continental Bakeries nog een rechtszaak aan om het octrooi nietig te laten verklaren. Het zou niet inventief zijn. Op 27 juli 2016 deed de rechter uitspraak: Tempels' octrooi bleef overeind.

Beschermingsomvang

Een concurrent maakt bijvoorbeeld een product dat niet identiek is aan het jouwe, maar er zijn wel geïmplementeerde uitvindingen van jou in verwerkt. Of er zitten technische oplossingen in die lijken op oplossingen in jouw octrooi. Je uitvinding is niet nagemaakt, maar nagebootst. Dus analyseer je de producten van de "vermeende inbreukmaker" ("vermeend" omdat alleen de rechter mag bepalen of iemand inbreuk maakt). In hoeverre vallen de oplossingen in zo'n nabootsing onder jouw octrooi? Hoe groot is de kans dat de rechter zal oordelen dat het product inbreuk maakt? Dat hangt af van de beschermingsomvang van je octrooi. Die wordt bepaald door de conclusies in het octrooi en hoe breed die zijn geformuleerd. Elke conclusie bestaat uit elementen. Een product maakt inbreuk op je octrooi als het alle essentiële elementen van (minstens) één conclusie bevat.

IDENTIEK AAN ÁLLE ELEMENTEN VAN EEN CONCLUSIE BETEKEN INBREUK

Vaak zijn er conclusie-elementen die niet letterlijk overeenkomen met onderdelen van het verdachte product. Dan is de vraag of zo'n productonderdeel essentieel is en of het "equivalent" is. Wat men equivalent vindt, varieert per land en per rechter. Hoe duidelijker het is dat het element voor een vakman hetzelfde is, hoe sneller het als equivalent wordt gezien. Een octrooigemachtigde kent die jurisprudentie en kan adviseren hoeveel kans je maakt in een rechtszaak.

Sporenonderzoek

Inbreuk op gebruik van een product is vaak al te zien in de handleiding of bijsluiters. Moeilijker te bewijzen is het als het over een geïmplementeerde werkwijze gaat. Het principe is hetzelfde: het is inbreuk als een proces alle elementen van een octrooi-conclusie heeft. Stel je vermoedt dat iemand (zonder royalty's te betalen) produceert met een door jou geïmplementeerde methode of machine. Je kunt niet zomaar in zijn fabriek kijken. Wel kun je zijn producten onderzoeken. Zitten daar kenmerkende productiefoutjes in, of resten van stoffen die typisch zijn voor jouw proces? Weet je wat er in zijn afvalstromen zit en welke grondstoffen en materialen hij inkoop? Koopt hij slijtageonderdelen, kenmerkend voor

Guy Kawasaki, durfkapitalist en ex-marketeer van de Apple Macintosh: "Microsoft succesvol aanklagen is geen financieel verdienmodel."

ALS JE UITVINDING WORDT NAGEBOOTST

jouw fabricageproces? Op zich is dit allemaal geen bewijs voor inbreuk, maar het kan wel als steunbewijs worden gebruikt.

Je IE-advocaat kan ook in het geheim een beschrijvend beslag (conservatoir beslag) aanvragen. Maar de rechter geeft daarvoor pas toestemming als je al sterke, harde te maken vermoedens van inbreuk hebt.

Conservatoir beslag

Bij een beschrijvend beslag stuurt je IE-advocaat een deurwaarder met een octrooigemachtigde (en eventueel een IT-specialist, hulpofficier van justitie, slotenmaker, politieondersteuning en andere deskundigen) naar dat bedrijf.

De rechter bepaalt wat er gedaan mag worden, bijvoorbeeld: foto's in de fabriek maken, computergegevens kopiëren, kasten met fabrieksgegevens openen, monsters nemen en documenten meenemen. De octrooigemachtigde en andere deskundigen schrijven een verslag en alle verzamelde bewijsstukken blijven bij de deurwaarder. De tegenpartij krijgt die niet te zien. Als het tot een rechtszaak komt, kan de rechter besluiten om bewijsstukken aan beide partijen ter beschikking te stellen.

Strategie

Inbreuk in een markt waar je zelf niet actief bent, kun je oogluikend toestaan. Bijvoorbeeld als die inbreuk geen omzet kost. En als de mogelijke royalty's niet opwegen tegen de kosten (in tijd, geld en energie) als je zou moeten procederen.

Je kunt de inbreuk ook tolereren omdat je rechtspositie in het land waar de inbreuk plaatsvindt zwak is, of omdat de inbreukmaker zo kapitaalkrachtig is dat hij je kapot kan procederen.

Misschien weet je dat je octrooi zwak is: als je tegen de inbreuk optreedt, vecht je concurrent je octrooi waarschijnlijk aan. Als hij erin slaagt om het nietig te laten verklaren, is je octrooi waardeloos.

Je kunt op vakbeurzen goed opletten, en websites en brochures van concurrenten in de gaten houden. En soms zeggen je klanten dat jouw uitvinding ook door anderen wordt aangeboden. Als iemand je uitvinding namaakt, verzamel dan zoveel mogelijk informatie en controleer eerst of het wel inbreuk is. Geïmplementeerde uitvindingen mogen gebruikt worden voor onderzoek, ook als dat is om je uitvinding overbodig te maken of te vervangen. Doorontwikkeling mogelijk maken is een doel van de octrooiwetgeving. Ook als iemand je uitvinding namaakt voor privé, niet-commercieel gebruik is het volgens de Europese wetgeving geen inbreuk. De Amerikaanse octrooiwet is strenger: daar geldt niet-commerciële namaak wel als inbreuk. Daarna moet je de inbreuk bewijzen. Bij een exact nagemaakt product is dat makkelijk. Meestal ligt het genuanceerder.



70

Toen Glenn Curtis in 1908 weigerde om voor zijn zelfgebouwde vliegtuig te betalen voor een licentie op het octrooi van de gebroeders Wright, begon een jaren voortslepende octrooi oorlog. De gebroeders Wright waren vervolgens zo bezig met rechtszaken voeren en mensen aanklagen die inbreuk maakten op hun octrooien, dat ze te weinig tijd besteedden aan doorontwikkelen van hun technologie. Daardoor ging de hele Amerikaanse vliegtuigindustrie zo sterk achterlopen, dat de Amerikaanse strijdkrachten Franse vliegtuigen moesten gebruiken toen de VS gingen deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog. Toen Wilbur Wright in 1912 stierf, was hij pas 45. Zijn broer Orville weet die vroegtijdige dood aan de stress door al die juridische gevechten.

Stel: je ziet in het octrooiregister dat je concurrent ook octrooien heeft en dat jij misschien inbreuk daarop maakt. Als je in actie komt tegen hem, kun je een tegenactie verwachten. Ook al heb je een octrooi, dat wil niet zeggen dat je je uitvinding op de markt kunt zetten zonder toestemming van andere octrooihouders als die een overkoepelend octrooi hebben. Misschien had je voor die innovatieve brandstofcel een door een Duitse firma geoctrooieerd membraan nodig en een elektrode waar een Amerikaan octrooi op heeft. In technologie die zich snel ontwikkelt, wordt de ene na de andere technische oplossing bedacht. Zo kunnen er veel octrooien worden aangevraagd. Dan is het vaak moeilijk om geen inbreuk op of gebruik van octrooien van concurrenten te maken. Een octrooi is een wapen om je marktpositie te vestigen of verdedigen. Als de belangen groot zijn, kan dit leiden tot octrooi oorlogen, zoals die tussen Samsung en Apple.

Handelen

Als je nooit tegen inbreukmakers optreedt, kun je zwak lijken. Als je door de inbreuk serieus omzet of royalty's misloopt, kan in actie komen de moeite waard zijn. De eerste stap is: de (vermeende) inbreukmaker meedelen dat hij inbreuk maakt. Als je denkt dat je een deal kunt sluiten, kan dat informeel. Je kunt ook je IE-advocaat een officiële brief laten opstellen waarin hij de inbreukmaker wijst op het bestaan van je octrooi en eist dat de inbreuk stopt. De tweede stap kan zijn: onderhandelen. Als de inbreukmaker beseft dat je een sterk octrooi hebt, wil hij misschien een licentie hebben of je octrooi kopen. Dan kan hij het gebruiken om zijn concurrenten te stoppen. Meent hij dat hij geen inbreuk maakt (bijvoorbeeld omdat hij je octrooi ongeldig vindt), dan kun je procederen. Maak wel een goede kosten-batenanalyse. Is je budget groot genoeg voor zo'n procedure? Zit de geldigheid (nieuwheid en inventiviteit) van je octrooi echt goed? Denk aan een mogelijk hoger beroep en bedenk dat de verliezer ook de proceskosten van zijn tegenpartij moet betalen. Hoe groot en sterk is jouw tegenpartij?

Procederen

Met een kort geding kun je binnen een half jaar een uitspraak hebben. Je kunt de rechter dan vragen om de inbreukmaker op te dragen om te stoppen met de inbreuk, om zijn voorraad te vernietigen en om zijn producten uit de markt te halen.

Een kort geding wordt alleen toegestaan als je de rechter duidelijk kunt maken dat de zaak spoedeisend is. Houd er rekening mee dat de verliezende partij meestal in beroep gaat. Hij kan ook een bodemprocedure beginnen. Dat kan alles bij elkaar jaren duren en tonnen kosten. Wil je een schadevergoeding, dan is er een aparte bodemprocedure nodig. Dat kan alleen na een definitieve rechterlijke uitspraak dat er sprake is van inbreuk. Als je wilt dat de inbreuk snel stopt, is er het "ex parte verbod". Dan dwingt de rechter je concurrent om met de inbreuk te stoppen zonder dat hij eerst gehoord wordt. Dit kan als de inbreuk duidelijk is en als je blijvende schade verwacht als die te lang doorgaat. De rechter is in de regel erg terughoudend met zo'n verbod. Wordt je uitvinding nagemaakt in de tijd tussen de octrooiaanvraag en de octrooiverlening, dan kun je na de verlening met terugwerkende kracht een redelijke schadevergoeding eisen, mits je de inbreukmaker op tijd hebt gewaarschuwd (bijvoorbeeld met een door je IE-advocaat opgesteld "waarschuwingsexploot").

Procederen kost geld. Reken in de VS bijvoorbeeld op een begininvestering van een ton die op kan lopen tot miljoenen als je tegen een groot bedrijf moet optreden. Garantie dat je wint, heb je nooit. Grote rechtszaken eindigen dan ook meestal in een schikking. De procedure is dan om een zo sterk mogelijke onderhandelingspositie te krijgen. Je concurrent kan je octrooi ook nietig laten verklaren door het EOB. Dat heet "oppositie" en is mogelijk tot 9 maanden na het verlenen van een Europees octrooi. Het is een relatief goedkope procedure die door de octrooigemachtigde wordt gevoerd en waarvoor geen IE-advocaat nodig is. Voor het Nederlandse octrooi bestaat deze procedure niet en moet men direct naar de (dure) Nederlandse rechter.



SCHIKKEN NIETIG LATEN VERKLAREN STOPPEN ALS JE ZELF INBREUK MAAKT

OP EEN DAG KRIJG JE EEN TELEFOONTJE VAN IEMAND DIE
BEWEERT DAT JOUW BEDRIJF INBREUK MAAKT OP ZIJN
OCTROOI. OF ERGER NOG: DE DEURWAARDER DUWT EEN
BRIEF IN JE HAND DAT JE INBREUK MAAKT EN ER
ONMIDDELIJK MEE MOET STOPPEN... OF ANDERS.
WAT KUN JE DOEN?



Misschien is de inbreuk een tegenbeschuldiging van een concurrent waartegen je al aan het procederen bent. Dan zag je de beschuldiging waarschijnlijk al aankomen. Maar misschien komt de beschuldiging als donderslag bij heldere hemel. Niet schrikken, misschien is het maar bluf. Raadpleeg een octrooigemachtigde en (her)lees het vorige hoofdstuk. Daarin staat welke stappen je van je concurrent kunt verwachten. De overwegingen van het vorige hoofdstuk gelden ook als je de beschuldigde partij bent. Controleer of wat jij doet inbreuk is. Analyseer hoe sterk zijn octrooi, zijn rechtspositie en zijn financiële positie zijn. Maak een kosten-batenanalyse. En beslis of je wilt onderhandelen, procederen of stoppen met dat product of proces.

Is zijn octrooi ongeldig?

Is het antwoord op een of meer van de volgende drie vragen “Ja”, dan maak je waarschijnlijk geen inbreuk (maar een rechter kan daar anders over denken): Ben ik met dat proces of product in Europa alleen bezig voor onderzoek

In 2003 verloor Microsoft een in 1999 door Eolas Technologies aangespannen rechtszaak en werd gesommeerd om een schadevergoeding van ruim \$ 500 miljoen te betalen. Volgens Eolas maakte Microsofts browsertechnologie inbreuk op zijn octrooi. De advocaten van Microsoft vonden dat er sprake was van “prior art”. Dat betekent dat de technologie al bekend was vóór de octrooiaanvraagdatum.

Microsoft ging in hoger beroep en de zaak werd voor een geheim bedrag geschikt in 2007. Eolas klaagde in 2009 nog twintig bedrijven aan voor inbreuk, waaronder Google, Yahoo en JC Penney. Maar daar beet Eolas de tanden op stuk. Want hoewel de meeste bedrijven schikten, werden de octrooien waar het om ging in 2013 ongeldig verklaard.

naar verbetering van dat product of proces? Valt mijn product of proces buiten de beschermingsomvang van zijn octrooi? Is zijn octrooi niet van kracht in de landen waar ik actief ben? Misschien heeft je beschuldiger wel een Europees octrooi verleend gekregen, maar het niet gevalideerd in de landen waar jij verkoopt en produceert. Of misschien heeft hij de instandhoudingstaksen niet betaald. Daarbij komt dat een Nederlands octrooi zonder toetsing wordt verleend. Dus misschien zie je redenen in de octrooiaanvraag of het rapport van de examiner waarom zijn octrooi ongeldig is. Dat wil zeggen: het voldoet niet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit. Controleer dan wel of de conclusies nog zijn veranderd na het nieuwheidsrapport en welke invloed die wijziging heeft. Je kunt een nietigheidsadvies aanvragen bij het Octrooiencentrum Nederland. In de aanvraag leg je uit waarom je het octrooi ongeldig vindt. Als dat nietigheidsadvies in jouw voordeel uitvalt, heb je een sterk wapen tegen je beschuldiger. Je kunt dreigen naar de rechter te gaan om zijn octrooi nietig te laten verklaren als hij jou aanklaagt.

JE KUNT EEN NIETIGHEIDSADVIES AANVRAGEN BIJ HET OCNL

Strategie

Je kunt ook onderhandelen, vooral als je denkt dat je beschuldiger gelijk heeft en dat je echt inbreuk maakt. Misschien wil hij het octrooi aan je verkopen of je een licentie verlenen. Misschien kun je hem een kruislicentie aanbieden. Lukt dat niet, dan kun je stoppen met inbreuk maken. Misschien is dat product of proces niet belangrijk voor je of kun je het vervangen door een andere technologie. Misschien kun je het zodanig aanpassen dat ten minste één element van de conclusie niet meer in je product of proces terug is te vinden. Of je kunt je productie en verkoop verplaatsen en beperken tot landen waar je beschuldiger geen geldig octrooi heeft. Als je doorgaat met inbreuk maken, kan de tegenpartij je voor de rechter slepen. In het uiterste geval kan hij met een bodemprocedure zelfs een schadevergoeding eisen. Jij kunt als tegenactie nietigheid van het octrooi eisen. Dit wordt door de rechter in dezelfde procedure behandeld. Daarvoor heb je het door het OCNL afgegeven nietigheidsadvies nodig. Een rechtszaak kan voor een mkb'er qua financiën, tijd en energie erg belastend zijn. Dat geldt vooral voor de kleine zelfstandige die geen juridische afdeling heeft en emotioneel betrokken is bij zijn bedrijf. Dus maak een goede analyse van je kansen, kosten en baten.

*Computerpionier Howard Aiken:
“Maak je geen zorgen dat mensen
een idee pikken. Als het origineel is, moet je het
ze door hun strot duwen.”*

ALS JE ZELF INBREUK MAAKT

Hoe vind je de juiste?

Bij conflicten over octrooien heb je een geschikte IE-advocaat en octrooigemachtigde nodig. Octrooigemachtigden kun je vinden in het register van octrooigemachtigden (Zie hoofdstuk 3). Wat IE-advocaten betreft: vele daarvan zijn lid van de VIEPA, de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten. Op de website van de vereniging staat een ledenlijst, compleet met vermelding of ze gespecialiseerd zijn in octrooirecht. Je wilt graag dat de octrooigemachtigde en IE-advocaat die je zoekt, gespecialiseerd zijn in het vakgebied waar het octrooi over gaat. Dat is doorgaans op hun websites te vinden. Er zijn grote kantoren waar mensen werken die in verschillende terreinen gespecialiseerd zijn. Maar er zijn ook goede zelfstandige octrooigemachtigden, de zogenaamde “eenpitters”. Je kunt je collega's vragen of ze iemand kunnen aanraden waar ze goede ervaringen mee hebben. Ook kun je opzoeken door welk octrooikantoor octrooien zijn aangemeld die verwant zijn aan het octrooi waar jouw zaak over gaat. Let wel: in verband met belangenverstremgeling (bijvoorbeeld omdat ze al voor de tegenpartij werken) mag zo'n kantoor jouw zaak misschien niet behandelen. Dus vraag uitdrukkelijk of ze voor jou kunnen en mogen optreden. Indien nodig zullen ze je doorverwijzen naar een collega. Op de website “boek9.nl” kun je opzoeken welke IE-advocaten rechtszaken hebben gevoerd over aanverwante octrooien.



ESPAENET GOOGLE PATENTS OCTROOIREGISTERS ONDERZOEK IN OCTROOILITERATUUR

ALLE OCTROOIEN WORDEN GEPUBLICEERD. DIE
OCTROOILITERATUUR IS EEN SCHAT AAN KENNIS DIE VRIJ
EN GRATIS TOEGANKELIJK IS. DAAR KUN JE OP VEEL
MANIEREN VAN PROFITEREN ALS JE ER DE WEG IN WEET.



Toen John Boyd Dunlop in 1887 de luchtband ontwikkelde, vond hij letterlijk het wiel opnieuw uit. Want hij wist niet dat Robert William Thomson veertig jaar eerder een octrooi had gekregen op het idee van de luchtband. Zoek het maar op in Google of Espacenet. Het nummer van dat octrooi is: US5104.

Je hoeft niet per se onderzoek te doen in de octrooiliteratuur. Dat kun je aan specialisten overlaten. Maar het geeft je wel grote voordelen als je weet hoe je octrooien kunt vinden en lezen.

Heb je bijvoorbeeld een geweldig, inventief idee, dan is het fijn als je zelf kunt controleren of het niet al door iemand anders geïmplementeerd is. Zo kun je voorkomen dat je tijd en

geld besteedt aan het wiel opnieuw uitvinden. Octrooiliteratuur kan als informatiebron zelfs nuttig zijn voordat je een uitvinding hebt gedaan.

Inspiratie

Stel je wilt een product op de markt brengen, maar er is nog een probleem dat je moet oplossen. In plaats van geld

OCTROOIEN BIEDEN OPLOSSINGEN, KENNIS EN INSPIRATIE

in ontwikkeling te steken, kun je even door de literatuur speuren of er een octrooi is dat je probleem oplost. Misschien kun je het kopen of een licentie krijgen. Als je geluk hebt, is dat octrooi zelfs niet (meer) geldig in de landen waar je actief bent. Dan mag je het zo gebruiken. Of je bent een beroepsuitvinder op zoek naar inspiratie. Ook daarvoor zijn bestaande octrooien ideaal. Want de meeste geïmplementeerde uitvindingen zijn (nog) geen succes geworden. Waarom niet? Dat is vooral interessant als je veel octrooien tegenkomt die hetzelfde probleem proberen op te lossen.

Vraag je eerst af of er behoefte is aan die uitvinding. Zo'n beslagmixer met ingebouwde kettingzaag wilde misschien gewoon niemand hebben. Maar een auto die kan vliegen: wie zou die niet willen? Is die te duur of te moeilijk in aanschaf, bijvoorbeeld omdat je er een vliegbrevet bij nodig hebt? En welke problemen veroorzaakt hij bij gebruik, opslag en afdanken? Is het een crime om steeds die vleugels te (de)monteren of past de staart niet in de garage? Als je al die problemen kunt oplossen, kun jij er misschien wel een lucratieve uitvinding van maken. Bij deze voorbeelden liggen de problemen voor de hand en is het oplossen ervan moeilijk of duur. Maar de octrooiliteratuur zit ook vol met kleine, praktische

*Tshilidzi Marwala,
Zuid-Afrikaanse wetenschapper en uitvinder:
"Ongebruikte kennis
is helemaal geen kennis."*

uitvindingen die briljant lijken en toch nog geen succes zijn geworden. Onderzoeken of en hoe zo'n ding op de markt is gezet en het aanschaffen of namaken zodat je in de praktijk kunt ervaren welke bezwaren er nog aan kleven, is een methode om tot nieuwe uitvindingen te komen.

Waarom is jouw oplossing beter?

Heb je al een uitvinding, dan is het ook slim om te onderzoeken waarom bestaande uitvindingen die hetzelfde probleem oplossen hebben gefaald. Met die informatie kun je je uitvinding verbeteren. En weten hoe jouw uitvinding een verbetering is ten opzichte van bestaande uitvindingen is basisinformatie die nodig is voor het schrijven van een octrooiaanvraag, of een verweer als je octrooi wordt aangevochten. Die informatie is ook handig om investeerders of klanten te overtuigen.

Als je een nieuw proces gaat toepassen, een nieuw product gaat maken of iets wilt gaan importeren of exporteren, dan is het verstandig om te controleren of je daarmee in het betreffende land geen inbreuk maakt op iemands octrooien. En de octrooiliteratuur laat niet alleen zien wat er bedacht is, maar ook door wie het octrooi is aangevraagd en wie de uitvinders zijn. Stel dat je wilt weten welke partijen er in een bepaalde markt, technologie of branche een rol spelen. Misschien omdat jij die markt in wilt en benieuwd bent wie je concurrenten zijn en hoe sterk hun octrooiposities zijn. Of je bent op zoek naar collega's of specialisten om mee samen te werken. Of je zoekt bedrijven om je productidee aan te verkopen of een licentie aan te verlenen. Die bedrijven vind je door octrooien op te zoeken, verwant aan jouw uitvinding.

Hoe vind je een octrooi?

Dankzij internet is dat tegenwoordig een peulenschil. Er zijn online databanken waar je in een oogwenk octrooien uit de hele wereld kunt vinden. Bijvoorbeeld: Freepatentsonline, het Duitse DEPATISnet, de zoekfunctie van de United States Patent and Trademark Office, Google Patents en Espacenet. Google Patents voelt vertrouwd aan. Vul in het zoekveld een



In de octrooiliteratuur kom je ook bekende mensen tegen die uitvindingen hebben gedaan: Abraham Lincoln, Charlie Sheen, Jamie Lee Curtis, Marlon Brando, Paula Abdul, Harry Houdini, Prince, Eddie van Halen, Kurt Vonnegut, Mark Twain, Walt Disney, George Lucas enzovoort. Michael Jackson bijvoorbeeld kon op het podium zover voorover leunen dankzij een speciale schoen: octrooi US5255452.

naam, nummer, trefwoord of classificatiecode in en je krijgt een lijst erbij passende octrooien. Klik op een van de resultaten en je komt op een pagina van dat octrooi. Zo'n pagina lijkt op een Wikipediapagina: tekst met tussenkopjes, links, afbeeldingen waarop je kunt doorklikken en een paar tabellen met gegevens zoals publicatienummers, verwijzingen en namen. Let daarbij ook op het nieuwheidsrapport van de examiner: hierin staan andere octrooien die relevant zijn voor het gevonden octrooi. Vaak zijn juist die referenties van belang voor je zoektocht. Je kunt het octrooi online bekijken of downloaden. Espacenet kijkt in principe in alle octrooien ter wereld. Het systeem is opgezet door het Europese Octrooibureau en bevat naar verluidt meer dan 90 miljoen octrooien uit ruim 90 landen. Het ziet er anders uit dan Google Patents, maar laat je daar niet door afschrikken. Het werkt hetzelfde. Na een paar uurtjes ermee spelen, is opzoeken in Espacenet even vertrouwd als opzoeken via Google of Wikipedia. Als je een zoekbegrip invult in het zoekvenster, krijg je een lijst resultaten. Klik je op een resultaat, dan kom je op dat octrooi. Alleen staan nu niet alle gegevens op één pagina. Je krijgt alleen de bibliografische gegevens en de samenvatting. Wil je de afbeeldingen, conclusies of beschrijving zien, dan moet je (links) op de betreffende knop drukken. Een uitgebreide "Handleiding Espacenet" is als pdf te downloaden van de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als je een trefwoord invoert, zoekt Google Patents in de hele octrooitekst en Espacenet alleen in de titel en samenvatting. In Google Patents kan zelfs naar hele zinnen of alinea's worden gezocht.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven welke octrooiaanvragen er in jouw vakgebied worden gepubliceerd, dan kun je gebruik maken van de "octrooi-signaleringservice", een gratis dienst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of de WIPO (World Intellectual Property Organization).

Je vult in het aanvraagformulier op de website van de RVO in welk soort octrooien je in de gaten wilt houden. De RVO vertaalt dat naar een zoekcode die je binnen twee weken via e-mail krijgt. De code voer je volgens de bijbehorende instructies in en voortaan krijg je automatisch bericht als er nieuwe octrooien opduiken in Espacenet die voldoen aan je criteria.

Interessante informatie staat ook in de tientallen octrooirapporten op de website van de RVO. Die zijn door statistici gemaakt die in opdracht van overheidsinstanties de octrooidatabanken doorzoeken. Ze laten de innovatie zien in een bepaalde branche, regio of technologie. Of een octrooi nog geldig is, zoek je op in de octrooiregisters zelf (het "European Patent Register" of het "Benelux Patent Platform"). Die registers staan ook online. Behalve de geldigheid van een octrooi zie je daarin ook of een octrooi verkocht is en (als de octrooihouder dat heeft laten registreren) of er een licentie op is verleend.

Classificatiecodes

Als je alle octrooien wilt zoeken die over een bepaald soort apparaat gaan, is de classificatiecode handig. Je hebt de IPC (International Patent Classification) en de in Europa en de VS gebruikelijke CPC (Cooperative Patent Classification). Stel dat je octrooien over heteluchtbakovens wilt bekijken. Je zoekt er eentje op en daar zie je de CPC-code A21B1/26: de code voor heteluchtbakovens. Geef je die in Espacenet of Google Patents in, dan krijg je als zoekresultaat alle octrooien over heteluchtbakovens. Het classificatiesysteem is simpel als je het door hebt. De eerste letter staat voor een hoofdgroep: "A" betekent "menselijke levensbehoeftes". De overige tekens maken de groep octrooien steeds kleiner. Zo staat A21 voor "bakken of eetbaar deeg" en A21B1 voor bakkersovens. Het complete systeem staat toegelicht op de site van Espacenet (Google even Espacenet CPC). En zie hoofdstuk 15 als je er meteen mee aan de slag wilt.



WELOVERWOGEN KIEZEN EN EEN DEEL ZELF DOEN KAN VEEL SPAREN KOSTEN EN HOE BEPERK JE ZE?

ALS JE EEN OCTROOI WILT DAT IN VEEL LANDEN GELDIG IS,
KAN DAT TONNEN KOSTEN. MAAR BEGIN JE MET ALLEEN EEN
NEDERLANDS OCTROOI, REKEN DAN OP ZO'N 3000 TOT
5000 EURO VOOR EEN NIET AL TE GECOMPLICEERDE
UITVINDING. WAT ZIJN DE KOSTENPOSTEN OM OP TE LETTEN
EN HOE KRIJG JE ZE KLEIN?



De lijst belangrijke uitvindingen waarmee Nederlanders ons leven hebben verrijkt, is bijna eindeloos. Zo hebben Sacharias Jansen, Hans Lippershey en Antoni van Leeuwenhoek aan de wieg van de microscoop en de telescoop gestaan. Christiaan Huygens heeft het slingeruurwerk uitgevonden, de VOC de effectenbeurs en Cornelis Drebbel de duikboot. Jan van der Heyden vond een verbeterde brandspuit en straatlantaarn uit. Willem Einthoven heeft het elektrocardiogram en Willem Kolff de kunstnier ontwikkeld. Hub van Doorne bedacht de Variomatic en Jaap Haartsen Bluetooth. De supersterke vezels Dyneema® en Twaron® zijn ontwikkeld bij DSM en AKZO, en het aantal uitvindingen van Philips is niet meer te tellen. Welke uitvindingen ga jij allemaal aan dat rijtje toevoegen?

DE PRIJS HANGT AF VAN
DE MOEILIKHEIDSGRAAD, EN
VAN WAT JE WILT EN KUNT

Qua kosten kun je een octrooi het beste vergelijken met een auto. De prijs hangt af van hoe veeleisend je bent. En je hebt niet alleen te maken met aanschafkosten, maar ook met onderhoudskosten, of beter: "instandhoudingstaksen".

Aanschafkosten

De officiële kosten ("taksen") voor een octrooiaanvraag zijn slechts 120 euro als je hem op papier indient of 80 euro als je elektronisch indient. Maar als je een octrooi wilt dat toetsing bij de rechter kan doorstaan, moet je de aanvraag door een (op het betreffende vakgebied gespecialiseerde) octrooigemachtigde laten schrijven. Zijn uurloon ligt tussen 100 en 300 euro. Als hij een paar werkdagen nodig heeft, ben je een paar duizend euro kwijt. En hij kan dat octrooi pas schrijven nadat er een nieuwheidsonderzoek is verricht. Er zijn organisaties (bijvoorbeeld in India) die voor zo'n 2000 euro een degelijk onderzoek kunnen doen. Maar het kan goedkoper. Een ervaren octrooigemachtigde kan het nieuwheidsonderzoek zelf doen en in veel gevallen in een uur de meest relevante octrooien vinden. Doe je het

*"De wereld is eindeloos, het universum onuitputtelijk en het menselijk brein zal nooit bedreigd worden door werkeloosheid," sprak de Russische ingenieur en uitvinder Genrich Altshuller.
Door 40.000 octrooisamenvattingen te bestuderen, ontwikkelde hij TRIZ en ARIZ: een methode en een algoritme om tot uitvindingen te komen.*

zelf, dan kost het helemaal niks. Daarvoor zoek je met Google Patents en Espacenet alle octrooien die verwant zijn aan jouw uitvinding (zie het vorige hoofdstuk). Ook doorzoek je wetenschappelijke literatuur en andere documenten (Daarvoor bestaan professionele databases, maar met een gewone zoekmachine zoals Google kom je soms al een behoorlijk eind). Omdat octrooien pas anderhalf jaar na de aanvraag officieel worden gepubliceerd, is het slim om bovendien websites en brochures van concurrenten te controleren naar nieuwe ontwikkelingen. Concurrenten vind je bijvoorbeeld door namen te noteren van degenen die octrooien hebben aangevraagd die verwant zijn aan jouw uitvinding.

Als je de meest relevante octrooien hebt gevonden, is dat meestal voldoende om een aanvraag te schrijven. Dan heb je 2000 euro bespaard.

Misschien heb je nu ontdekt dat je uitvinding al ergens (helemaal of bijna helemaal) beschreven is. Dan kun je concluderen dat je uitvinding niet meer nieuw is en octrooi aanvragen zinloos (en dus weggegooid geld). Pas wel op: die conclusie is niet altijd terecht. Een goede octrooigemachtigde vindt vaak toch nog een octrooieerbare uitvinding in je idee. Zo is misschien een onderdeel van je product of de manier waarop het wordt gemaakt wel nieuw en inventief.

Wat kun je nog meer zelf?

Als je het nieuwheidsonderzoek hebt gedaan, kun je misschien ook een deel van de beschrijving zelf samenstellen. Dat is het onderdeel van het octrooi waarin wordt uitgelegd wat je uitvinding inhoudt en hoe een vakman hem kan namaken. Jij kent je uitvinding het beste. En je hebt de aanverwante octrooien waarvan je de teksten als naslag kunt gebruiken. Je kunt ze als voorbeelden nemen hoe de tekst geformuleerd moet worden. Vaak maakt de uitvinder de beschrijving, samenvatting en illustraties voor de octrooiaanvraag zelf. Dan hoeft de

octrooigemachtigde de tekst alleen aan te passen zodat die aan de juridische eisen voldoet. En hij schrijft het belangrijkste en moeilijkste stuk: de conclusies. Zijn er niet veel verbeteringen nodig aan je tekst, dan heeft hij in een paar uurtjes een goede octrooiaanvraag klaar. Die aanvraag kun je vervolgens zelf indienen. Zo spaar je de kantoorkosten uit die boven op de officiële kosten komen als het octrooikantoor dit voor je moet doen. Dus als je zoveel mogelijk zelf doet, kun je zelfs voor minder dan 3000 euro klaar zijn.

Meer kosten

Behalve de octrooiaanvraag moet je binnen 13 maanden na de octrooiaanvraag ook een officieel onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen. Het nationale onderzoek kost 100 en het internationale 794 euro.

Het nationale onderzoek is de beste keuze als je niet van plan bent om ook in het buitenland octrooi aan te vragen. Als je dat wel van plan bent, is het slim om meteen bij de indiening van de Nederlandse octrooiaanvraag ook het internationale onderzoek aan te vragen zodat je zo snel mogelijk weet of het wel zinvol is om geld uit te geven aan die buitenlandse octrooiaanvraag (die immers binnen 12 maanden na de Nederlandse moet worden ingediend) en je niet alsnog een internationaal onderzoek moet laten uitvoeren.

Na het aanvragen van je octrooi heb je dus een jaar voor marktonderzoek en om te kijken of er partners, investeerders, kopers of licentienemers voor je octrooi te vinden zijn. Met die informatie kun je beslissen of je wilt doorgaan met een internationale aanvraag. Als het ernaar uitziet dat je octrooi ook in Nederland niet lucratief zal worden, kun je er eventueel zelfs voor kiezen om die 100 of 794 euro in je zak te houden en het octrooi verder te laten zitten.

Bedenk dat er bij een internationale octrooiaanvraag nog meer kosten op je afkomen. Voor een PCT-procedure ben je al gauw 5000 tot 8000 euro kwijt en als je ervoor kiest om

die door te zetten tot verlening van je octrooi in 15 tot 20 landen, reken dan op 50.000 tot 100.000 euro (en gemiddeld 5 tot 6 jaar). Kies dus weloverwogen of je in meerdere landen octrooi wilt en in welke landen: zet de kosten af tegen de verwachte omzet en hoeveel concurrentie je verwacht.

Een ander beslissingsmoment is als je het onderzoeksrapport van de examiner krijgt. Als je het nieuweidsonderzoek meteen met de prioriteitsaanvraag hebt aangevraagd, krijg je het rapport gemiddeld 9 maanden na die aanvraag. Misschien is je octrooigemachtigde met een paar aanpassingen aan de octrooiaanvraag klaar en kan die ook in het buitenland worden ingediend. Maar het rapport kan ook zo ongunstig uitvallen dat er veel gewijzigd moet worden of dat het niet de moeite en het geld waard is om het octrooi aan te passen.

Instandhoudingskosten

In Nederland hoef je de eerste 3 jaar na de indiening van de octrooiaanvraag geen instandhoudingstaks te betalen. Dat begint in het vierde jaar met 40 euro en wordt elk jaar duurder. In het twintigste jaar is het 1400 euro.

Je moet zelf zorgen dat je de instandhoudingstaks op tijd betaalt! Ben je te laat, dan komt er 50% boete bovenop. Heb je zes maanden later nog steeds niet voldaan, dan vervalt je octrooi. Je kunt dus elk jaar overwegen om te stoppen met je octrooi en zo verdere kosten besparen. Je kunt ook te maken krijgen met kosten van rechtszaken als iemand vindt dat je octrooi nietig is of als iemand inbreuk maakt. Laat je dan altijd goed voorlichten door je octrooigemachtigde of IE-advocaat.

Er zijn verder nog kleine taksen voor zaken als het inschrijven van een licentiecontract of akte van overdracht (27 euro). Een “tarievenoverzicht octrooien” vind je op de site van de RVO. Let wel: als je al die betalingen overlaat aan een octrooikantoor, komen er natuurlijk ook kantoorkosten bij.

Waaruit bestaat een octrooiaanvraag?

Een octrooiaanvraag bestaat naast een lijstje met bibliografische gegevens (zoals de uitvindersnaam, de aanvragersnaam en de IPC- en CPC-classificaties) uit: de samenvatting, de beschrijving en de conclusies, en (bij werktuigkundige aanvragen) meestal ook illustraties of grafieken.

De samenvatting (“uittreksel”, “abstract”) moet zorgen dat lezers snel kunnen zien waar de octrooiaanvraag over gaat. Die samenvatting moet uit minimaal 50, maximaal 250 (of als er een figuur bij is: 150) woorden bestaan.

In de beschrijving vertel je over wat voor proces of product je uitvinding gaat. Je geeft de achtergrond ervan aan door de stand van de techniek te bespreken en de problemen van al bekende werkwijzen en systemen. Daarbij verwijst je naar bestaande octrooien en andere literatuur. Je legt uit wat je uitvinding inhoudt: wat zijn de essentiële kenmerken waarmee je het probleem hebt opgelost, hoe heb je het opgelost en waarom is het nu opgelost? Eventueel noem je voordelen van je oplossing. Tot slot leg je (eventueel met voorbeelden) uit hoe je uitvinding moet worden gebouwd of toegepast: dat moet zo gedetailleerd zijn dat een vakman hem kan reproduceren. De beschrijving kun je verduidelijken met illustraties, figuren en grafieken. Voor biochemische octrooien zijn er extra eisen (zoals een RNA- of eiwitsequentie).

Veel uitvinders maken de samenvatting, beschrijving, figuren en bespreking van de geciteerde octrooien grotendeels zelf, maar laten de rest (vooral de conclusies) over aan de octrooigemachtigde. Want daarvoor moet je ervaring hebben en goed op de hoogte zijn van de octrooi-jurisprudentie.

De conclusies

De conclusies (“claims”) leggen de uitvinding vast en bepalen de beschermingsomvang.

In de hoofdconclusie wordt je uitvinding zo breed mogelijk beschreven: vaak zo breed dat die bij de beoordeling door de examiner niet overeind blijft. Dat is normaal. Daarom zijn

er in de aanvraag onderconclusies (“afhankelijke conclusies”) om op terug te kunnen vallen.

De conclusies breed formuleren is een specialiteit van de octrooigemachtigde. Simpel voorbeeld: hij zal in een conclusie niet schrijven dat er een “bout” is gebruikt, maar een “verbindingsmiddel” of iets dergelijks.

Nederlandse aanvragen mogen tegenwoordig in het Engels worden opgesteld, maar de conclusies moeten nog steeds in het Nederlands.

Het verleende octrooi

Als je een octrooi opzoekt in Espacenet, kom je vaak twee versies tegen. De versie waarvan het nummer eindigt op een “A” is de oorspronkelijke octrooiaanvraag. Eindigt het nummer op een “B”, dan is dat het verleende octrooi. Er zijn belangrijke verschillen tussen de A- en B-versie. Zo zit de samenvatting alleen bij de octrooiaanvraag, niet bij het verleende octrooi. Het nieuweidrapport van de examiner daarentegen zit altijd bij het verleende octrooi, maar niet altijd bij de octrooiaanvraag (want soms is dat rapport nog niet beschikbaar als de octrooiaanvraag – 18 maanden na de indiening – gepubliceerd moet worden. Dan wordt het nieuweidrapport apart gepubliceerd, met een nummer eindigend op “A3”).

Verder kunnen de conclusies zijn veranderd. Zoals gezegd: misschien moest de hoofdconclusie geschrapt worden, maar kon er toch nog een sterk octrooi uit de uitvinding worden gehaald door uit te wijken naar een onderconclusie. Vaak is de beschrijving daar dan ook aan aangepast. Als je onderzoek in de octrooiliteratuur doet, hangt het van je onderzoeksdoel af of de octrooiaanvragen of de verleende octrooien het belangrijkste zijn. De verleende octrooien zijn belangrijk als je wilt weten of je “FTO” hebt (dus of je vrij bent om een bepaald product in een bepaalde markt te verhandelen of produceren zonder inbreuk te maken op andermans octrooien). De octrooiaanvragen zijn van belang als je onderzoek doet naar de stand van de techniek.

HOE VIND JE DE JUISTE CODE? AAN DE SLAG MET ESPACENET

ESPACENET IS EEN VRIJ TOEGANKELIJKE DATABASE VAN OCTROOIAANVRAGEN EN OCTROOIEN. DEZE BIJNA ONUITPUTTELIJKE INFORMATIEBRON KAN NIEUWE UITVINDINGEN INSPIREREN. HIJ IS BRUIKBAAR VOOR ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK. JE KUNT ER OPLOSSINGEN VOOR EEN TECHNISCH PROBLEEM VINDEN. EN JE KUNT ERMEE CONTROLEREN OF JE KUNT ONDERNEMEN ZONDER INBREUK TE MAKEN OP ANDERMANS OCTROOIEN. WE LATEN HIER DE GRONDBEGINSELEN ZIEN.

Espacenet vind je op <https://nl.espacenet.com/>. Dit geeft de Nederlandse versie. Wil je een andere, klik dan rechts bovenaan op "Espacenet van ander land".



Zoeken op trefwoorden

Als je (aan de linkerkant) op "Uitgebreid zoeken" klikt, kun je trefwoorden invullen. Die trefwoorden moeten in het Engels zijn.

Je kunt zoeken naar trefwoorden die alleen in de titel voorkomen of trefwoorden die in de titel of samenvatting staan. Je kunt ook zoeken op de naam van een bedrijf of de

naam van de uitvinder, of naar alle octrooien in een bepaalde periode. En je kunt zoeken naar combinaties daarvan. Zo kun je al veel relevante octrooien vinden. Maar als jouw trefwoord niet in de titel of samenvatting staat, vindt Espacenet niets. Dat probleem kun je oplossen door ook te zoeken op classificatiecodes.

Classificatiecodes

Elk octrooi en elke octrooiaanvraag krijgt op grond van zijn technische inhoud een code. Die staat los van specifieke woorden (die wel of niet kunnen zijn gebruikt in de tekst). Daarom levert het zoeken via de classificatiecode in de regel meer en gericht resultaat op.

Het classificatiesysteem is simpel. De eerste letter staat voor een hoofdgroep. Bijvoorbeeld: "A" betekent "menselijke levensbehoeftes", "C" is chemie en "H" elektriciteit. De overige tekens maken de groep octrooien steeds kleiner. Zo staat A21 voor "bakken of eetbaar deeg" en A21B1 voor bakkersovens.

MET CPC-CODES

VIND JE MEER

EN GERICHTER

Hoe vind je de juiste code?

Daarvoor klik je (ook aan de linkerkant) op "Zoeken naar classificatie". Stel dat je octrooien over heteluchtbakovens wilt bekijken. Dan typ je in het zoekveld "baking oven" of een ander geschikt trefwoord (de zoektermen moeten ook hier in het Engels). Je krijgt een lijst met (in dit geval) 10 mogelijkheden. Daarin zie je: "A21B 1/00 Bakers' ovens".



AAN DE SLAG
MET ESPACENET

Klik op het pijltje links van de regel en er verschijnen 21 onderclassificaties. Zoek de meest geschikte (of meest geschikten) en vink die aan (hier: "by hot air").



Aan de linkerkant van het scherm is een knop "Kopieer eerst naar het zoekscherm". Als je daarop drukt, kom je weer in "Uitgebreid zoeken", maar nu met de geselecteerde CPC-classificatiecode(s) al ingevuld. Druk op "Zoek" en je krijgt een lijst met alle octrooien over heteluchtbakovens. Dat zijn er bijna twaalfhonderd: niet handig om allemaal door te nemen.

Gaat het je alleen om het bakken van deeg, dan ga je terug naar het zoekscherm en vul je (behalve de nog ingevulde classificatie) in het vak "Woord(en) uit titel of samenvatting" nog het trefwoord "dough" in. Als je nu zoekt, krijg je nog maar 34 octrooien.

De hier gevonden CPC-codes kun je ook gebruiken bij het zoeken in Google Patents.

AFGESPLITSTE OCTROOIAANVRAAG DESBEWUSTHEIDSEXPLOOT PRIORITEITSJAAR HET JARGON

IN ELK VAKGEBIED COMMUNICEREN DESKUNDIGEN IN
VAKTERMEN MET BETEKENISSEN DIE VAAK NIET IN HET VAN
DALE GROOT WOORDENBOEK VAN DE NEDERLANDSE TAAL
STAAN. HIER EEN LIJST BEGRIPPEN UIT HET OCTROOIVAK,
ZODAT JE JE NOOIT BUITENSTAANDER HOEFT TE VOELEN
ALS HET OVER OCTROOIEN GAAT.

A

aanvraag

verouderde term voor “aanvraag”

aanvullend beschermingscertificaat

document waarmee (onder bepaalde omstandigheden) aan geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen waarvoor registratie (vergunning) nodig is, maximaal 5 jaar extra octrooibeschermt verleend kan worden

ABC

aanvullend beschermingscertificaat

abstract

Engelse samenvatting op de titelpagina van een octrooiaanvraag

afgesplitste octrooiaanvraag

octrooiaanvraag op basis van een eerder ingediende aanvraag met (in principe) dezelfde tekst maar andere conclusies

afhankelijke conclusies

conclusies die terugverwijzen naar vorige conclusies

B

beschermingsomvang

het deel van de materie dat onder de conclusies valt

beschrijvend beslag

conservatoir beslag

brevet

Franse woord voor “octrooi”

buitenlandse indiening

indiening van een octrooiaanvraag op basis van een prioriteitsdocument

bundel van nationale octrooien

octrooien in verschillende landen, verkregen na verlening van een Europees octrooi

C

CA

confidentiality agreement

CDA

confidentiality disclosure agreement

claims

Engels woord voor “conclusies”

communication

Engelse term voor “missieve”

conclusies

beschrijving die aangeeft wat er onder de beschermingsomvang valt

D

confidentiality agreement

geheimhoudingsverklaring

confidentiality disclosure agreement

geheimhoudingsverklaring

conservatoir beslag

door de rechter toegestane beslaglegging bij vermeende inbreukmaker

Cooperative Patent Classification

codering voor het type van de uitvinding

CPC

Cooperative Patent Classification

crosslicentie

wederzijdse licentie tussen twee octrooihouders

desbewustheidsexploot

exploot waarmee een vermeende inbreukmaker wordt geïnformeerd dat hij mogelijk inbreuk maakt

divisional

Engelse term voor “afgesplitste octrooiaanvraag”

E

ECLA

European Classification (is vervangen door CPC)

EOB

Europees Octrooibureau

EOB-verdrag

EOV

EOV

Europees Octrooiverdrag

EPC

European Patent Convention

EPO

European Patent Office

Epoline

online service van het EOB

equivalent

element in een product of werkwijze dat niet letterlijk hetzelfde is als het element van een octrooiconclusie, maar wel als gelijk wordt beschouwd

equivalente octrooien

octrooien gebaseerd op hetzelfde prioriteitsdocument in verschillende landen (ook “octroofamilie”)

Espacenet

database waar informatie, octrooiaanvragen en octrooien kunnen worden bekeken en gedownload

EU-octrooi

unitair octrooi

European patent attorney

Europese octrooigemachtigde

European Patent Convention

Engelse naam voor “Europees Octrooiverdrag”

European Patent Office

Engelse naam voor “Europees Octrooibureau”

European Patent Register

register waarin alle Europese octrooiaanvragen en octrooien (en veranderingen daarvan) worden ingeschreven (toegankelijk met Espacenet)

Europees octrooieregister

zie European Patent Register

Europees Octrooiverdrag

verdrag uit 1973 waarbij een aantal Europese landen besloten de octrooiverlenings-procedure gezamenlijk te laten doen door het EOB (In 2018 waren er 38 lidstaten)

Europese aanvraag

octrooiaanvraag die wordt ingediend bij het EOB

examiner

technisch medewerker van een octrooiverlenende instantie die onderzoekt of de octrooiaanvraag voldoet aan alle eisen (zoals nieuwheid en inventiviteit)

exclusieve licentie

licentie waarbij overeengekomen wordt geen licentie aan andere partijen te verstrekken

exploot

door een deurwaarder persoonlijk aan de geadresseerde bezorgde brief

F

fictieve stand van de techniek

eerder ingediende aanvraag die nog geheim was bij indiening van de aanvraag

first to file

systeem waarbij het octrooi wordt gegeven aan de uitvinder die het eerst een octrooiaanvraag indient (Dit systeem wordt tegenwoordig in bijna alle landen gebruikt)

G

first to invent

systeem waarbij het octrooi wordt gegeven aan de uitvinder die de uitvinding het eerst werkend heeft gekregen (reduced to practice): Dit systeem werd met name gebruikt in de VS, dat nu een first-to-filesysteem heeft met enkele onderdelen uit het oude systeem

Freedom To Operate

geen hinder hebben van octrooiën van derden bij het op de markt brengen van een product of bij het uitvoeren van een werkwijze

FTO

Freedom To Operate

gebruiksmodel

zie Utility Patent

geheimhoudingsverklaring

verklaring waarbij partijen overeenkomen om onderzoek/product/werkwijze geheim te houden

gemeenschapsoctrooi

unitair octrooi

gemiddelde vakman

fictieve vakman die alle beschikbare openbare informatie kent, maar geen enkele creativiteit daarmee aan de dag legt (Wordt gebruikt bij het bepalen of een uitvinding inventief is)

grace period

periode waarin de uitvinder die zijn uitvinding openbaar heeft gemaakt toch nog een octrooiaanvraag kan indienen: Bestaat niet in Europa, wel in sommige landen zoals de VS (1 jaar), Japan en Zuid-Korea (6 maanden) en het Duitse Gebrauchsmuster (6 maanden)

IE

intellectueel eigendom

inbreuk

zonder toestemming van de octrooihouder een product of werkwijze onder andere maken, verhandelen of in bezit hebben, dat of die onder de beschrijving van de conclusies valt

indieningstaks

kosten die de octrooiverlenende instantie rekent bij het indienen van een octrooiaanvraag

instandhoudingstaks

jaarlijkse periodieke taks (belasting) opgelegd door de overheid om een octrooiaanvraag of octrooi in stand te houden

intellectual property

Engelse naam voor "intellectueel eigendom"

intellectueel eigendom

verzamelnaam voor een aantal rechten, vastgelegd in nationale en internationale wetten, voor het beschermen van een voortbrengsel van de menselijke geest

International Patent Classification

codering voor het type van de uitvinding

inventiviteit

de mate waarin de uitvinding voor de gemiddelde vakman niet voor de hand ligt op basis van alle beschikbare openbare informatie

inventiviteitsschadelijk

openbare informatie die de uitvinding voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend maakt

IP

intellectual property

IPC

International Patent Classification

kruislicentie

zie crosslicentie

meest nabije stand van de techniek

document dat het dichtst bij de uitvinding staat en wordt gebruikt bij het bepalen of het verschil met de uitvinding voor de hand ligt

missieve

officiële brief van een octrooiverlenende instantie (Nederlandse term voor de synoniemen: "communication", "official action" of "office action")

NDA

non-disclosure agreement

Nederlands octrooiregister

register waarin alle Nederlandse octrooirechten (en -veranderingen) worden ingeschreven

nietig

een octrooi dat niet nieuw, inventief of naverkbaar is

nieuwheid

een uitvinding voldoet aan de eis van nieuwheid als die nergens ter wereld, in welke taal ook, voor de prioriteitsdatum al openbaar is gemaakt

nieuwheidsschadelijk

openbare informatie van voor de prioriteitsdatum, in welke vorm of taal ook, waaruit de uitvinding direct is af te leiden

non-disclosure agreement

geheimhoudingsverklaring

K

M

N

O

obviousness

Amerikaanse term die in grote mate overeenkomt met “gebrek aan inventiviteit”

OCNL

Octrooicentrum Nederland

octrooi

door de overheid verleend exclusief recht (gedurende zekere tijd) om derden te verbieden om een industrieel product, werkwijze of toepassing te maken, verkopen of in bezit te hebben

Octrooibureau

overheidsinstelling waar octrooiaanvragen kunnen worden ingediend en die verantwoordelijk is voor de verlening van octrooien

Octrooicentrum Nederland

het onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waar Nederlandse en PCT-octrooiaanvragen kunnen worden ingediend en dat octrooien verleent

octrooieren

een aanvraag indienen voor het verlenen van octrooi op een uitvinding

octrooifamilie

octrooien gebaseerd op hetzelfde prioriteitsdocument in verschillende landen

octrooigemachtigde

iemand die voor de belanghebbende octrooi aanvraagt en wat daaraan verbonden is behandelt (daartoe gemachtigd door inschrijving in het octrooigemachtigdenregister)

octrooihouder

degene aan wie een octrooi is verleend

octrooiliteratuur

alle informatie die gevonden kan worden in gepubliceerde octrooiaanvragen en octrooien

octrooiraad

voormalig onderdeel van het bureau voor de industriële eigendom dat de octrooien voor uitvindingen verleende (in 2004 bij wet opgeheven): tegenwoordig is hiervoor het OCNL verantwoordelijk

octrooiregister

zie Europees en Nederlands octrooiregister

octrooischrift

officiële naam van een octrooi

octrooisysteem

juridisch systeem voor bescherming van uitvindingen door middel van octrooiaanvragen en octrooien

octrooiwet

wet die de bescherming voor uitvindingen regelt d.m.v. octrooien

office action

Engelse term voor “missieve”

official action

Engelse term voor “missieve”

onafhankelijke conclusies

conclusies die niet terugverwijzen naar een eerdere conclusie

online filing

methode om octrooiaanvragen via de computer in te dienen

ontdekking

een al bestaand, niet eerder waargenomen fenomeen of verklaring daarvan, wiskundige methodes, e.d. (Ontdekkingen zijn niet octrooieerbaar)

open licentie

een situatie waarbij de octrooihouder iedereen een licentie aanbiedt

openbaar voorgebruik

een product waarvan kan worden aangetoond dat het al voor de prioriteitsdatum op de markt was gebracht

opponeren

geldigheid van een verleend octrooi aanvechten bij een octrooiraad die deze procedure kent: In Nederland niet mogelijk, wel in Europa

opposant

partij die de geldigheid van een octrooi aanvecht bij een octrooiraad

oppositie

zelfstandig naamwoord van “opponeren”

overkoepelend octrooi

octrooi met een zodanig brede beschermingsomvang, dat een product of werkwijze van een ander octrooi ook onder de bescherming van dit octrooi valt

P

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

conventie uit 1883 waarin de aangesloten landen (tegenwoordig bijna alle) elkaars prioriteitsdocumenten erkennen

patent

Engelse term voor “octrooi”

patent agent

(Amerika) een technicus die geslaagd is voor het USPTO Patent Bar examen, maar geen jurist is

patent attorney

(Amerika) een afgestudeerd jurist die ook geslaagd is voor het USPTO Patent Bar examen.

patent family

Engelse term voor “octrooifamilie”

patent pending

nog niet verleend VS octrooi

patent practitioner

octrooigemachtigde

patenteren

octrooieren

PCT

Patent Cooperation Treaty

PCT-aanvraag

octrooiaanvraag die in eerste instantie door een internationaal bureau wordt bekeken en daarna in een of meer aangesloten landen (in 2018: 152 landen) kan worden voortgezet voor octrooiverlening

premier depot

eerste indiening van een octrooiaanvraag voor een bepaalde uitvinding

prior art

stand van de techniek

prioriteitsaanvraag

premier depot

prioriteitsdatum

datum waarop de eerste indiening van een octrooiaanvraag voor een uitvinding heeft plaatsgevonden

prioriteitsdocument

premier depot

prioriteitsjaar

het jaar volgend op de prioriteitsdatum (In deze periode kan in hetzelfde land of andere landen octrooi worden aangevraagd op basis van het prioriteitsdocument)

prioriteitsrecht

het recht om tot een jaar na de prioriteitsdatum in hetzelfde land of andere landen dezelfde uitvinding als octrooiaanvraag in te dienen alsof dat op de prioriteitsdatum werd gedaan

professional representative before the EPO

Europees octrooigemachtigde

proprietary information agreement

geheimhoudingsverklaring

prosecutie

octrooiverleningsprocedure

Provisional Patent Application (PPA)

in de VS ingediend prioriteitsdocument

royalty's

betaling voor het gebruik van een uitvinding onder licentie

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

S**secrecy agreement**

geheimhoudingsverklaring

SPC

Supplementary Protection Certificate

Supplementary Protection Certificate

Engelse term voor "ABC"

stand van de techniek

alle voor de prioriteitsdatum bekende openbaar toegankelijke informatie in welke vorm dan ook

sterk octrooi

subjectieve term voor een octrooi waarvan gedacht wordt dat het moeilijk of niet nietig te verklaren is

T**taksen**

verplichte, door de overheid opgelegde belasting om octrooiaanvragen en octrooien in stand te houden

taksenvrije periode

de eerste jaren na indiening van de octrooiaanvraag waarin nog geen jaartaksen nodig zijn

U**uitvinding**

een oplossing van een technisch probleem die nieuw is en voor de gemiddelde vakman niet voor de hand ligt

Unified Patent Court (UPC)

de rechtsprekende instantie die rechtszaken moet gaan behandelen voor unitaire octrooien

unitair octrooi

één octrooi dat in alle aangesloten EU-landen geldig is (Het verdrag hiervoor is nog niet in werking getreden)

unitary patent (UP)

zie unitair octrooi

USPTO

United States Patent and Trademark Office

Utility Patent

Gebruiksmodel. In sommige landen (o.a. Duitsland: "Gebrauchsmuster") bestaande, korter durende bescherming voor uitvindingen waarbij soms minder hoge eisen aan de inventiviteit worden gesteld

V**vermeende inbreukmaker**

partij waarvan de octrooihouder vindt dat deze zonder zijn toestemming gebruikmaakt van zijn octrooi

verweerschrift

stuk waarin de octrooihouder zich teweerstelt tegen een bezwaar of oppositie van een derde

VNO

door OCNL uitgevoerd nieuwheidsonderzoek

VNO/INT

nieuwheidsonderzoek volgens een internationale standaard

voorgebruik

als een partij kan bewijzen al een commercieel begin te hebben gemaakt met een product of werkwijze vóór de prioriteitsdatum van een octrooi van een derde (Dan kan deze beroep doen op voorgebruik om mogelijk te maken door te gaan met de betreffende activiteiten in het land waar het voorgebruik heeft plaatsgevonden)

voorrangsdatum

prioriteitsdatum

vormgebrekenbrief

missieve van OCNL waarin de aanvrager van een octrooi de gelegenheid wordt geboden binnen een bepaalde tijd formele fouten (zoals regelafstand, marges, e.d.) te verbeteren

vrijwaring

in een (licentie)contract vastgelegde clausule waarin de licentienemer niet aansprakelijk is voor inbreuk op rechten van derden en waarbij de octrooihouder deze aansprakelijkheid overneemt

waarschuwingsexploot

zie desbewustheidsexploot

wezen

niet meer toegepaste methode om te bepalen of een octrooi voldoet aan de eisen van nieuwheid en/of inventiviteit

WIPO

World Intellectual Property Organization

World Intellectual Property Organization

internationale organisatie waarbij een PCT-aanvraag kan worden ingediend

written opinion

een voorlopig, niet bindend oordeel van een examiner die een Nederlandse of PCT-aanvraag beoordeelt

zwak octrooi

subjectieve term voor een octrooi waarvan gedacht wordt dat de nieuwheid en/of inventiviteit twijfelachtig is

100

W

Z

Fotocredits

Cover: Shutterstock / Chones

Pagina 6: Shutterstock / SJ Travel Photo and Video

Pagina 10: Shutterstock / Stock-Asso

Pagina 12: Shutterstock / Andrey_Kuzmin

Pagina 14: Shutterstock / Wavebreakmedia

Pagina 16: Joost Leijen

Pagina 18: Shutterstock / Willyam Bradberry

Pagina 20: Porsche Media Gallery

Pagina 22: Shutterstock / Christian Mueller

Pagina 24: Tom Beetz

Pagina 26: Shutterstock / FamVeld

Pagina 28: Shutterstock / Yuriczac

Pagina 30: Shutterstock / Andrey Armyagov

Pagina 32: Joost Leijen

Pagina 34: Shutterstock / ShutterPNPhotography

Pagina 36: Joost Leijen

Pagina 38: Joost Leijen

Pagina 40: Shutterstock / Ziviani

Pagina 42: Joost Leijen

Pagina 44: Joost Leijen

Pagina 46: Joost Leijen

Pagina 50: Shutterstock / Melpomene

Pagina 52: Tom Beetz

Pagina 54: Shutterstock / AzriSuratmin

Pagina 56: Shutterstock / Chuck Rausin

Pagina 58: Joost Leijen

Pagina 60: Shutterstock / Gornostay

Pagina 62: Shutterstock / ASDF_MEDIA

Pagina 64: Tom Beetz

Pagina 66: Shutterstock / Ostill

Pagina 68: Joost Leijen

Pagina 70: Joost Leijen

Pagina 72: Shutterstock / Andrey_Popov

Pagina 74: Shutterstock / 3Dstock

Pagina 76: Tessa Koning

Pagina 78: Joost Leijen

Pagina 80: Shutterstock / Oneinchpunch

Pagina 82: Shutterstock / Ajcabeza

Pagina 84: Joost Leijen

Pagina 88: Tom Beetz

Pagina 89: Tom Beetz