



Vereenigde Octroobureaux N.V.  
Johan de Wittlaan 7 – 2517 JR  
Postbus 87930 – 2508 DH  
Den Haag

Telefoon 070 416 67 11  
Telefax 070 416 67 99

patent@vereenigde.com  
trademark@vereenigde.com  
legal@vereenigde.com  
www.vereenigde.com

## Bescherming van innovatie

### Inleiding

In het kort: een octrooi is een recht anderen te verbieden een uitvinding waarvoor het octrooi is verleend bedrijfsmatig toe te passen. Octrooiwetgeving heeft als doel het bevorderen van innovatie. Door navolging te bemoeilijken wordt de kans op winstgevende exploitatie van nieuwe technische ontwikkelingen vergroot en wordt het dus aantrekkelijker te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

In ruil voor het alleenrecht wordt de uitvinding gepubliceerd, zodat anderen de in het octrooi neergelegde kennis kunnen gebruiken als basis voor verdere ontwikkelingen.

Het alleenrecht op bedrijfsmatige toepassing van een uitvinding dat door een octrooi wordt verkregen, geldt voor een bepaalde periode. In de meeste landen duurt deze tot maximaal 20 jaar na de indiening van de octrooiaanvraag waarop het octrooi is verleend.

Octrooien gelden alleen in de landen waarvoor deze zijn aangevraagd en verleend. Om voor octrooiering in aanmerking te komen, moet een uitvinding voldoen aan drie eisen:

- 1) De uitvinding moet een uitkomst bieden op het gebied van de nijverheid.
- 2) De uitvinding moet nieuw zijn.
- 3) De uitvinding moet inventief zijn.

### Uitkomst op het gebied van de nijverheid

Hieronder wordt verstaan dat de uitvinding een nuttig resultaat moet opleveren. Het gebied van de nijverheid wordt ruim opgevat. Men kan bijvoorbeeld denken aan industrie, landbouw, telecommunicatie, informatietechnologie, biotechnologie enzovoort. Traditioneel geldt verder dat alleen uitvindingen die een technisch karakter hebben, octrooieerbaar zijn. In de VS en sommige andere landen wordt echter sinds enige tijd ook octrooi verleend voor wijzen van bedrijfsvoering als deze een nuttig, tastbaar resultaat hebben. Uiteraard moeten deze ook voldoen aan de andere hiervoor besproken criteria. Naar het zich laat aanzien, zal deze ontwikkeling zich niet doorzetten naar meer landen.

### Het nieuwheidsvereiste

Een product, een inrichting of een werkwijze wordt als nieuw aangemerkt als dat product, die inrichting of die werkwijze niet als geheel bekend was uit de stand der techniek. Als hoofdlijn geldt, dat de stand van de techniek wordt gevormd door alle informatie die voorafgaand aan de dag van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk was. In de meeste landen betekent dit, dat ook wanneer bijvoorbeeld de uitvinder zelf voorafgaand aan de indiening van de octrooiaanvraag zijn uitvinding openbaar maakt, de uitvinding niet meer nieuw is en dus niet voldoet aan de vereisten voor octrooiering.

### Het inventiviteitsvereiste

Het in een octrooiaanvraag geclaimde product of de daarin geclaimde inrichting of werkwijze wordt in het algemeen inventief geacht als de bestaande stand der techniek geen duidelijke aanwijzing bevat om het door de uitvinding opgeloste probleem op de in de octrooiaanvraag voorgestelde manier op te lossen.

Het is voor het verkrijgen van een octrooi niet nodig dat de uitvinding baanbrekend is, zoals bijvoorbeeld de luchtband, de telefoon of de anticonceptiepil. Even goed, of soms zelfs gemakkelijker, kan octrooi worden verkregen op een kleine wijziging aan een bestaand product of een bestaande werkwijze, zoals een kleine verbetering aan een levensmiddelverpakking of de constructie van een huishoudelijk apparaat.

Ook het hebben van een monopolie op een of meer "kleine" uitvindingen kan van groot commercieel belang zijn, vooral in rijpe technische gebieden waar de verschillen tussen met elkaar concurrerende producten in het algemeen relatief klein zijn. Dat octrooien van zeer groot belang zijn in technische gebieden die zich snel ontwikkelen, behoeft geen betoog.

### Waarom octrooi aanvragen?

Onderzoek en ontwikkeling vergen hoge investeringen. Het is daarom niet verantwoord om het resultaat daarvan vrij te geven voor concurrenten. De namaker hoeft de ontwikkelingskosten immers niet terug te verdienen, waardoor de totale kostprijs voor de namaker in principe lager is dan voor het bedrijf dat het product heeft ontwikkeld. Bovendien worden producten vaak pas nagemaakt als in de markt is gebleken dat deze succesvol zijn. De namaker heeft dan ook het risico van mislukken van een nieuw product niet gedragen.

Daarnaast is het in dit communicatie- en informatietijdperk riskanter geworden om, zoals vroeger heel gebruikelijk was, gebruikte procédés en productiemethoden geheim te houden. Ook doordat werknemers veel minder honkvast zijn geworden, wordt geheimhouding bemoeilijkt.

Een andere reden voor het aanvragen van octrooi is, dat octrooien als ruilmiddel

kunnen dienen als men aangewezen is op het toepassen van uitvindingen die door anderen zijn geöctrooieerd. Wanneer bijvoorbeeld bedrijf A probeert om bedrijf B te verbieden een door bedrijf A geöctrooieerd product op de markt te brengen, is de onderhandelingspositie van bedrijf B sterker indien dit op zijn beurt beschikt over eigen octrooien voor uitvindingen die bedrijf A toepast of die voor bedrijf A aantrekkelijk zouden zijn. In gebieden van de techniek die dicht bezet zijn met octrooien is het vaak bijna ondoenlijk om vrij te blijven van alle octrooien van alle concurrenten. Een sterke octrooipositie is dan van belang om door anderen geöctrooieerde technologie toch toe te kunnen passen. Het is voor bedrijven dan ook belangrijk om een onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid te koppelen aan een deugdelijk octrooi- en licentiebeleid.

Het nut van octrooien voor bedrijven moge duidelijk zijn. Onderzoekers verbonden aan universiteiten en onderzoeksinstituten zijn soms minder overtuigd van dat nut voor hun werkgever en voor hen zelf. Nu onderzoeksinstituten en universiteiten echter steeds meer zichzelf moeten kunnen bedruipen is het belang van octrooien voor het verwerven van inkomsten sterk toegenomen.

Octrooibeschermt of uitzicht daarop is vaak een onmisbare voorwaarde om fondsen voor onderzoek uit het bedrijfsleven te kunnen verwerven. Universiteiten en onderzoeksinstituten staan bovendien bij uitstek aan de wieg van nieuwe basistechnologieën. Wanneer daarop octrooi wordt aangevraagd en verkregen, dan kunnen de licentiegelden mogelijk jaren van verder onderzoek financieren. Een bekend voorbeeld hiervan is een octrooiserie van Stanford University die de basis voor alle recombinante DNA-technieken afdekt (voor kenners: Cohen & Boyer). Onder deze serie zijn meer dan honderd licenties uitgegeven, waarvan de minimum inkomsten per jaar per licentie 10.000 dollar bedragen. De meeste houders van licenties op deze octrooiserie betalen al gauw het tienvoudige. Een betere motivatie om ook als medewerker van een onderzoeksinstituut of universiteit aandacht aan octrooibeschermt te besteden lijkt moeilijk te vinden.

### **Technische vakgebieden**

Octrooien kunnen worden verkregen voor uitvindingen op verschillende gebieden. Een gebruikelijke indeling van technische gebieden is: werktuigbouwkunde (mechanische techniek), elektrotechniek/fysica, chemie en biotechnologie.

De onderwerpen in de mechanische techniek zijn zeer divers en kunnen betrekking hebben op zaken als gasturbines, gymshoenen, verpakkingen, wegebouw, mijnbouw, voertuigen, sorteermachines, wegwerpluiers, medische apparatuur, huishoudelijke apparatuur, enzovoort. Op het gebied van de elektrotechniek en fysica is ook een veelheid aan onderwerpen te bedenken waar bescherming door middel van octrooien mogelijk is, van telefooncircuits tot radarsystemen, van lasersystemen tot meet- en regelapparatuur, van

videosystemen tot pace-makers en van gloeilampen tot compact discs. Ook computers vallen onder de elektrotechniek. Een vakgebied waarin het belang van octrooien snel toeneemt is de informatietechnologie. Niet alleen uitvindingen op het gebied van computersystemen, maar ook geautomatiseerde werkwijzen en diensten alsmede de software daarvoor kunnen octrooieerbaar zijn.

Ook octrooiaanvragen op chemisch gebied hebben betrekking op de meest uiteenlopende onderwerpen. Van katalysatoren tot het maken van structuurbehang, van geneesmiddelen tot autolak, van processen voor het brouwen van bier tot wasmiddelen. Er is eigenlijk geen tak van de chemie waar het bedrijfsleven zich niet met octrooien bezighoudt.

Vele uitvindingen zijn multidisciplinair van aard. Voorbeelden zijn uitvindingen op het gebied van elektrische connectoren en op het gebied van procestechnologie.

### **Specialisme en octrooigemachtigde**

Binnen de vier hoofdgebieden waarin octrooien kunnen worden verkregen (werktuigbouwkunde, elektrotechniek/fysica, chemie en biotechnologie) zijn uiteraard zeer veel deelgebieden te onderscheiden, die door zeer verschillende soorten bedrijven worden bestreken.

Het is natuurlijk onmogelijk om binnen een octrooibureau voor elk specialisme een octrooigemachtigde in huis te hebben. Dat hoeft ook niet, want de uitvinders zelf hebben meer dan genoeg deskundigheid in huis om samen met de octrooigemachtigde te zorgen voor een optimale behandeling van de octrooizaken. Een goede communicatie en over en weer meedenken zijn daarbij uiteraard van groot belang.

VEREENIGDE heeft in elk van de vier hoofdgebieden diverse generalisten in huis, die bovendien specifiek deskundig zijn op verschillende deelgebieden. De totale expertise binnen VEREENIGDE is daardoor zeer veelomvattend. Dankzij hun kennis en ervaring weten onze octrooigemachtigden de juiste vragen te stellen en kunnen zij zich snel verdiepen in een te octrooieren uitvinding. Daarnaast zijn onze octrooigemachtigden goed thuis in de octrooiwetgeving en de actuele jurisprudentie in zowel Nederland als in het buitenland. Door deze combinatie van technische en juridische expertise kunnen de octrooigemachtigden van VEREENIGDE de informatie van de uitvinder, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de uitvinder, verwerken tot een degelijke octrooiaanvraag met een optimale beschermingsomvang. Voor het opbouwen en het onderhouden van de voor octrooigemachtigden belangrijke kennis en vaardigheden, besteedt VEREENIGDE grote aandacht en inspanning aan opleiding en training. Zo is er een gedetailleerd opleidings- en begeleidingsprogramma voor aankomende octrooigemachtigden.

### **Innovatie en concurrentie**

Dikwijls benaderen bedrijven of hun onderzoekers of ontwikkelaars ons voor het eerst wanneer men denkt een uitvinding te hebben gedaan. Gelukkig blijkt die uitvinding meestal vatbaar voor indiening van een octrooiaanvraag met een goede kans dat deze tot octrooi zal leiden. Meestal is zo'n eerste bezoek het begin van een langdurige samenwerking die vaak uitgroeit tot een ondersteuning van het octrooibeleid en soms het researchbeleid van het bedrijf.

Het komt ook voor, dat bedrijven bij ons aankloppen omdat men is geconfronteerd met een octrooi(aanvraag) van een ander bedrijf. Men is dan bijvoorbeeld bij literatuurstudie, een congres of een vaktentoonstelling min of meer toevallig op het octrooi of de octrooiaanvraag van een concurrent gestuit of - nog vervelender - men heeft een waarschuwingsbrief ontvangen waarin men op het bestaan van het octrooi of de octrooiaanvraag is gewezen en waarin staking van bepaalde bedrijfsactiviteiten wordt geëist.

### **Tijdig advies**

Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom verdient het de voorkeur van tevoren te onderzoeken of bepaalde nieuwe producten, inrichtingen of werkwijzen waarin men wil gaan investeren tot octrooi problemen kunnen leiden, of het bedrijf daarvoor niet zélf octrooirechten kan verkrijgen en, zo ja, hoe die rechten te exploiteren zouden zijn. In ieder geval kan het risico van onaangename verrassingen dan sterk worden beperkt. Een vroegtijdig octrooionderzoek en daarop gebaseerd advies kan ook helpen voorkomen dat dure research leidt tot het doen van een uitvinding die reeds door anderen is gedaan.

Het voorgaande geeft aan dat wij u beter van dienst kunnen zijn, als wij vroeg op de hoogte zijn van uw mogelijke uitvindingen en problemen. Vaak blijken in een bedrijf meer potentieel octrooieerbare vindingen aanwezig te zijn dan alleen de uitvinding waarmee men voor het eerst bij ons kantoor binnenkomt. Ook kunnen mogelijke problemen met derden veelal worden voorkomen, of zijn er tenminste meer wegen open dan een harde juridische confrontatie. Kortom, wanneer wij meer op de hoogte zijn van uw doelstellingen en uw beleid, kunnen wij u beter ondersteunen bij de octrooikwesties die zich daarbij kunnen voordoen.

### **Recherches**

Wij beschikken over geavanceerde methoden om een onderzoek naar de stand van de techniek uit te voeren. Via on-line verbindingen hebben wij direct toegang tot internationale databanken, waarin octrooiliteratuur en wetenschappelijke literatuur op vele vakgebieden is te vinden. Op deze manier kunnen wij u in korte tijd, en tegen betrekkelijk geringe kosten, een actueel inzicht verschaffen in de voor u van belang zijnde stand der techniek.

Wij beschikken tevens over de middelen om ontwikkelingen in de octrooisituatie in uw specifieke vakgebied op de voet te volgen. Als bijvoorbeeld octrooiverlening op een octrooiaanvraag van een concurrent tijdig wordt gesignaleerd, bestaat de mogelijkheid daartegen op te treden, door middel van het instellen van oppositie.

Ook bij het duiden van de relevantie van de resultaten van reches in de octrooiliteratuur spelen onze octrooigemachtigden een belangrijke rol. Door hun grote ervaring zijn zij in staat snel te beoordelen welke octrooiliteratuur van belang is voor de vrije toepasbaarheid en de octrooieerbaarheid van de resultaten van uw R&D-inspanningen.

### **Oppositie**

Indien men op een octrooiaanvraag of octrooi is gestuit en men meent dat dit niet verleend had mogen worden, bijvoorbeeld omdat de geoctrooierde uitvinding niet nieuw is, kan men een procedure tot herroeping daarvan starten. Het Europees Octrooibureau alsook de octrooiverlenende instanties van vele landen kennen de mogelijkheid binnen een bepaalde termijn in het geweer te komen tegen de verlening van octrooien.

Dit kan door bij de desbetreffende octrooiverlenende instantie oppositie in te stellen tegen de verlening van het octrooi in kwestie. De octrooiverlenende instantie beoordeelt vervolgens in een oppositieprocedure de aangevoerde bezwaren en draait de verlening geheel of gedeeltelijk terug voor zover zij meent dat de aangevoerde bezwaren terecht zijn.

Zowel bij het voeren van oppositie tegen octrooien van anderen, als bij het verdedigen van octrooien waartegen oppositie wordt gevoerd, is een octrooigemachtigde onmisbaar. Onze octrooigemachtigden kunnen putten uit een rijke ervaring op dit gebied. Zowel bij opponeren als bij het verdedigen tegen oppositie hebben de octrooigemachtigden van VEREENIGDE van oudsher een zeer actieve en succesvolle rol gespeeld.

### **Kwekersrecht**

Voor de bescherming van nieuwe plantenrassen die door natuurlijke vermeerdering tot stand zijn gekomen, bestaat aparte wetgeving. Kwekers van nieuwe plantenrassen kunnen deze rassen beschermen. Deze bescherming is in veel landen mogelijk. In Nederland is zij geregeld in de Zaaizaad- en Plantgoedwet. De kweker van een nieuw plantenras kan op grond van deze wetgeving het uitsluitend recht verkrijgen zijn kweekproduct voor handelsdoeleinden te gebruiken.

Ook op dit gebied kunnen wij u van dienst zijn. Binnen ons kantoor kunnen specialisten u adviseren en begeleiden bij de inhoudelijke en juridische aspecten van het kwekersrecht.

### **Topografieën van halfgeleiders**

Voor de bescherming van de topografische structuur van een geïntegreerde schakeling, bijvoorbeeld van een microchip, bestaat speciale wetgeving. Een nieuwe en inventieve geïntegreerde schakeling kan overigens ook uit hoofde van het octrooirecht worden beschermd. Het ontwerpen van een nieuwe topografische structuur van een geïntegreerde schakeling brengt echter hoge kosten met zich, terwijl dit niet altijd resulteert in aanwijsbaar inventieve resultaten. Om deze reden is speciaal tegen namaak van dergelijke schakelingen speciale wetgeving in het leven geroepen. Een nieuwe topografische structuur van een geïntegreerde schakeling kan in Nederland worden beschermd door een depot te doen bij het Bureau voor de Industriële Eigendom. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

© VEREENIGDE, april 2012

Het bovenstaande is met uiterste zorg samengesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.