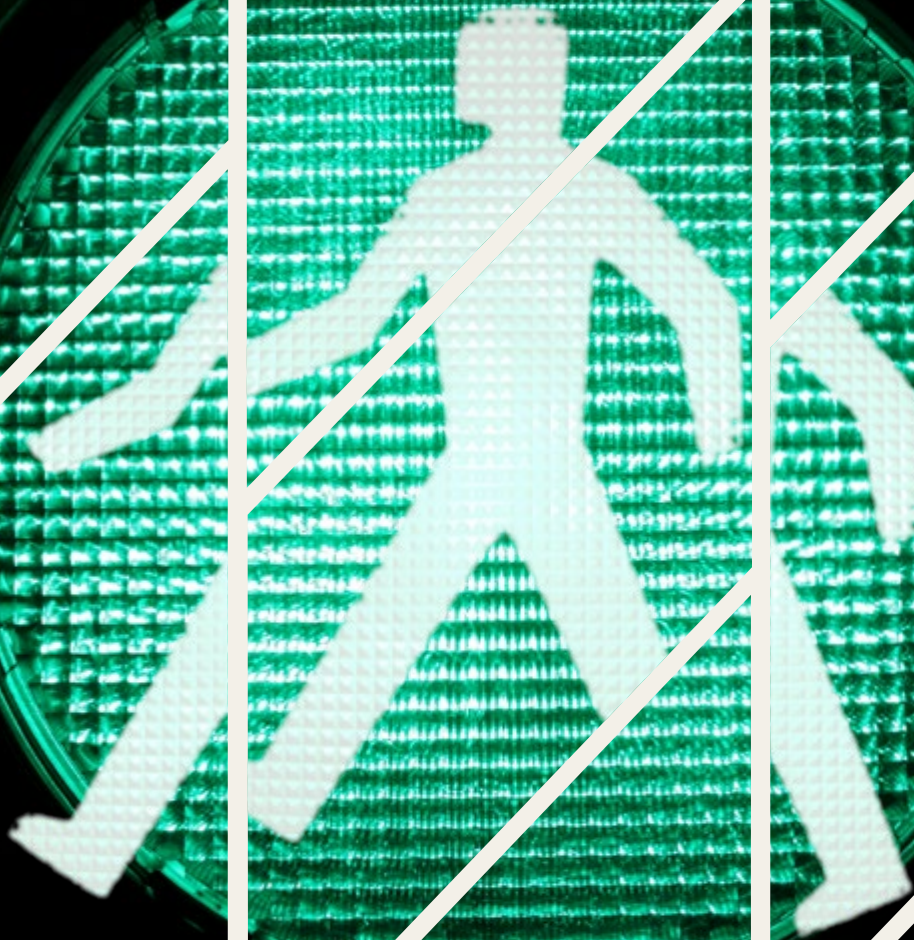


EP&C
PATENT ATTORNEYS



DE WERELD BINNEN HANDBEREIK MET

PRIORITEITSRECHT

WHITE PAPER

DE WERELD BINNEN HANDBEREIK MET

PRIORITEITSRECHT



De wereld binnen handbereik met prioriteitsrecht	3
Prioriteitsrecht geeft internationaal voorrang	4
Nieuw, inventief en industrieel toepasbaar	5
Effectieve octrooiduur verlengen	5
Toevoeging in aanvraag riskant	6
Octrooi verspeeld door sleutelen aan aanvraag	7
Genus en species relevant in aanvraag	8
Zelfs herstel echte fout is niet altijd mogelijk	9
Enkele grote landen hebben respijtperiode	10
Merken hebben half jaar prioriteitsrecht	11
De kans op een octrooi in kaart brengen	11
Respijttermijn modellen in Europa	12
Let goed op datering internetpublicaties	12
Registratie bij notaris biedt ook later geen bescherming	13
Dubbel beschermen vergt coördinatie	14
Beschermen is balanceren	15

Dit is een uitgave van EP&C, specialist in het wereldwijd beschermen van Intellectueel Eigendom middels octrooien en modellen. Met zeventig medewerkers en vestigingen in Nederland en België is het in 1939 opgerichte EP&C een toonaangevend hedendaags octroobureau met een rijke historie. Onze gespecialiseerde teams van gemachtigden combineren hun technologische en juridische expertise met diepgaande kennis van specifieke marktsectoren en branches.

De wereld binnen handbereik met prioriteitsrecht

Als u een technische uitvinding wilt beschermen, is een octrooi doorgaans het aangewezen middel. Maar het vastleggen van uw uitvinding gaat niet automatisch. Het opstellen van de octrooiaanvraag en het indienen daarvan in de voor u relevante landen, vraagt keuzes en een aanzienlijke investering. Vaak heeft u ook maar één kans om die keuzes te maken.

Een belangrijke stap is het indienen van een eerste octrooiaanvraag. Indienen in Nederland ligt meestal voor de hand. Maar daarna moet de aanvraag wel de grens over om met uw business de wereld in te kunnen trekken.

Bescherming over de grens

Van dat laatste belang waren de industrialiserende landen zich al in de negentiende eeuw bewust. Uit die tijd dateert het fenomeen prioriteitsrecht. Dit voorrangrecht ontstaat automatisch door het indienen van een eerste octrooiaanvraag voor een uitvinding. Vervolgaanvragen binnen twaalf maanden mogen gebruik maken van de indieningsdatum van die allereerste aanvraag.

Aan het eind van dit eerste jaar wordt meestal gekozen voor een PCT aanvraag. Met deze PCT aanvraag wordt het moment van de definitieve keuze in welke landen de octrooiaanvraag wordt doorgezet, met anderhalf jaar opgeschoven. Zo creëert u voor uzelf de tijd om internationale markten in beeld te brengen, zakenpartners te vinden en zo meer.

Het prioriteitsrecht diende oorspronkelijk voor het transport van de aanvraag per stoomboot, koets, et cetera. Ook nu de karrensporen van postkoetsen in de negentiende eeuw plaats hebben gemaakt voor de digitale snelweg, geldt het prioriteitsrecht onverminderd en ongewijzigd. Daarmee is een van de eerste verdragen die ooit op het gebied van Intellectueel Eigendom werden gesloten ook vandaag de dag nog een pijler onder de brug naar octrooibeschermt in het buitenland.

Eén keer de kans

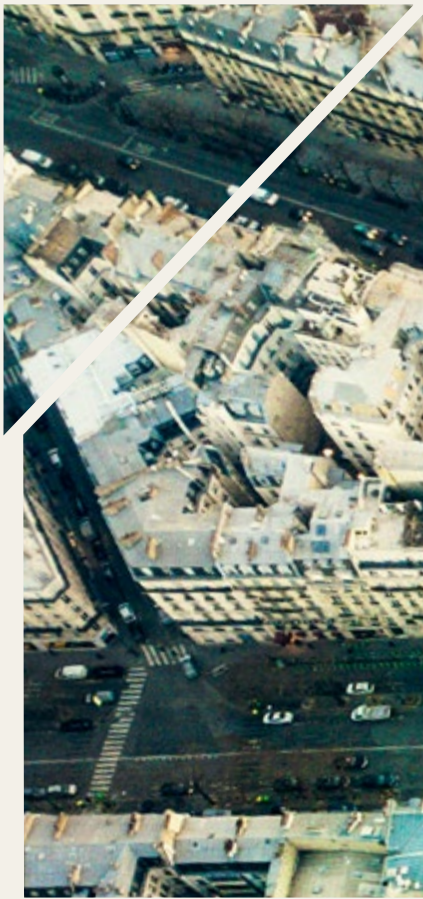
U heeft maar één keer de kans om uw eerste aanvraag in te dienen. Die moet zo duidelijk en compleet mogelijk zijn. Want een eerste indiening kunt u nooit meer veranderen. Daarmee staat of valt dus wellicht uw commerciële succes. Er gelden strikte voorwaarden voor het geldig inroepen van de prioriteit van die eerste aanvraag.

Juiste keuzes

Regelmatig zien we in de praktijk dat uitvinders onbedoeld en onbewust de procedures en de randvoorwaarden onvoldoende in beeld hebben. Deze uitgave informeert u over een aantal do's and don't's van een eerste aanvraag en over het prioriteitsrecht dat daarmee ontstaat. Zodat u zo goed mogelijk bent toegerust om samen met onze specialisten de juiste keuzes te maken voor het beschermen van uw Intellectuele Eigendom en optimaal gebruik te maken van het prioriteitsrecht.

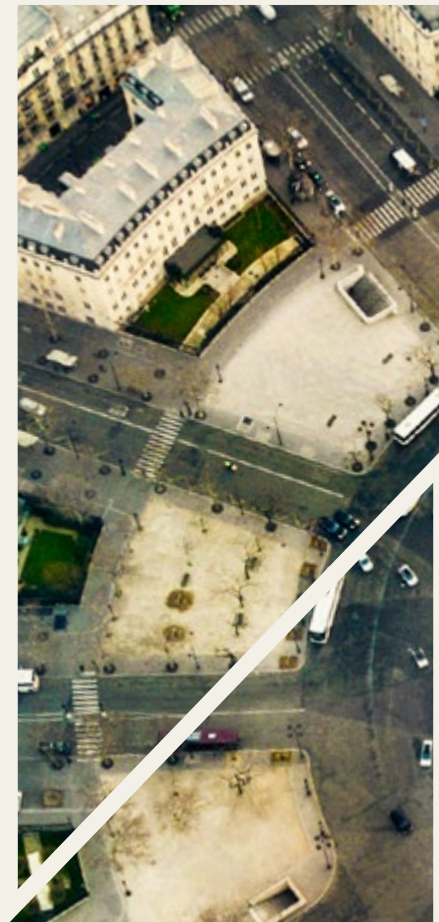
MARTIJN VERMEULEN, PARTNER EP&C





Prioriteitsrecht geeft internationaal voorrang

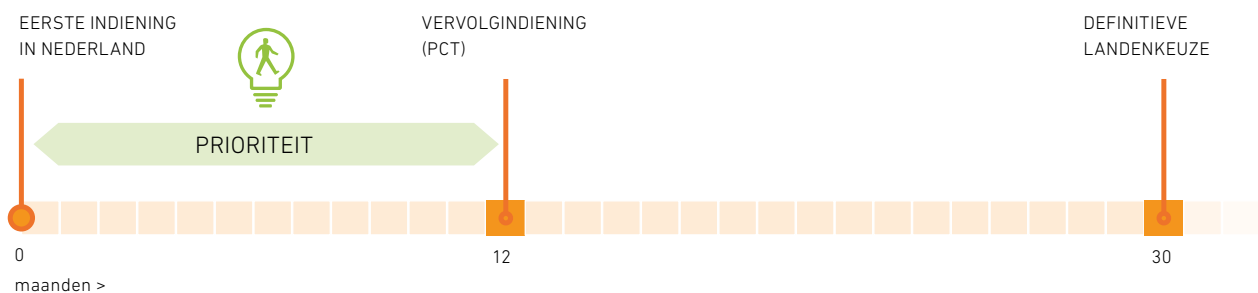
Verdrag van Parijs al ruim een eeuw nagenoeg ongewijzigd

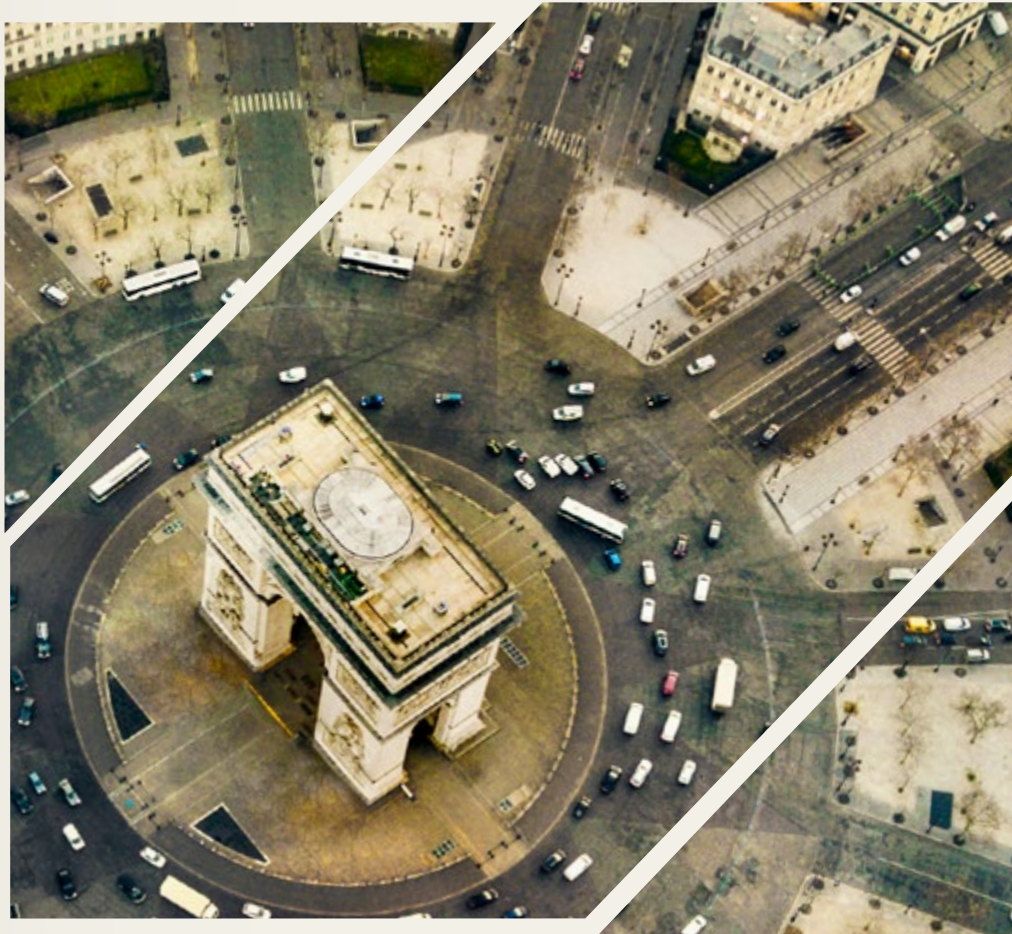


De tweede helft van de negentiende eeuw. Nieuwe materialen, processen en technische inzichten zorgen voor sterke industrialisatie. Fabrieken verrijzen, de postkoets krijgt concurrentie van snellere middelen van vervoer zoals de trein en het stoomschip. De wereld wordt kleiner, techniek zorgt voor steeds meer slimme toepassingen, de welvaart groeit.

Het is in deze periode dat de behoefte aan internationale coördinatie van de bescherming van industrieel eigendom ontstaat. Elf landen sluiten dan ook in 1883 het Unieverdrag van Parijs, het oudste verdrag met betrekking tot bescherming van Intellectueel Eigendom. Inmiddels hebben 176 landen het verdrag ondertekend. Eén van de belangrijkste bepalingen in dit verdrag is het zogenoemde prioriteitsrecht. Wie in een van de verdragslanden een eerste aanvraag indient voor een octrooi voor een uitvinding, heeft gedurende

een jaar de mogelijkheid om de aanvraag ook in andere verdragslanden in te dienen. Door dit prioriteits- of voorrangrecht in te roepen bij die vervolgaanvragen, wordt de beoordelingsdatum voor octrooieerbaarheid de datum van de indiening van de eerste octrooiaanvraag. Het prioriteitsrecht geldt tot op de dag van vandaag, en ook voor andere IE-rechten, zoals merken en modellen. Ook al is de reistijd sinds de postkoetstijd sterk verkort en vergt digitale postverzending slechts een fractie van een seconde.





Waarom prioriteit invoeren

Het belangrijkste voordeel van het invoeren van prioriteit bij indiening van een vervolgaanvraag is dat de beoordelingsdatum voor het al dan niet octrooieerbaar zijn van de uitvinding de indieningsdatum van de eerste aanvraag wordt. Dat betekent dat publicaties van soortgelijke uitvindingen buiten beschouwing worden gelaten als ze na de datum van indiening van uw eerste aanvraag zijn gedaan.

U zet dus min of meer alle techniek vanaf die datum buitenspel, zodat de wereld in feite in technisch opzicht stil heeft gestaan sinds uw eerste aanvraag. Daaronder valt ook uw eigen openbaarmaking van de uitvinding. Ook schuift u kosten vooruit en dat is prettig, want het geeft u de tijd om te beoordelen of en in welke andere landen u octrooi op uw vinding aan gaat vragen. U kunt de markt verkennen, lokale partners zoeken, en zo meer.

Let wel, het prioriteitsrecht geldt uitsluitend voor wat er in uw eerste aanvraag echt is beschreven. De periode van een jaar prioriteitsrecht geldt voor octrooien en kwekerscertificaten. Voor merken en modellen is die periode een half jaar.

NIEUW, INVENTIEF EN INDUSTRIEEL TOEPASBAAR

Een technische uitvinding moet in Europa aan drie voorwaarden voldoen om voor octrooiverlening in aanmerking te komen.

- In de eerste plaats moet het product of proces nieuw zijn. Het mag voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn. Dat mag in principe ook niet door toedoen van de uitvinder zelf met bijvoorbeeld een bedrijfsbrochure, een beurspresentatie of publicatie op een website.
- Ten tweede moet de uitvinding inventief zijn, dat wil zeggen dat die niet voor een vakman voor de hand mag liggen.
- De derde voorwaarde is dat de uitvinding industrieel toepasbaar moet zijn.

EFFECTIEVE OCTROOIDUUR VERLENGEN

De levensduur van een octrooi is maximaal twintig jaar vanaf de indieningsdatum van de aanvraag voor dat octrooi. Als u precies een jaar na indiening van een prioriteitsaanvraag een vervolgaanvraag indient, wordt de totale levensduur van de bescherming vanaf de indiening van de prioriteitsaanvraag 21 jaar. Door gebruik te maken van het prioriteitsjaar verlengt u de effectieve octrooiduur van uw uitvinding dus met een jaar.



Toevoeging in aanvraag riskant

Het kan riskant zijn om, na het indienen van de eerste prioriteitsaanvraag, tekst toe te voegen in de aanvraag die prioriteit inroept.

Als u een vervolgaanvraag met inroeping van de prioriteit van de eerste octrooiaanvraag indient en u hebt in de tussentijd een verbetering op uw vinding ontwikkeld, dan is de verleiding groot die verbetering in de vervolgaanvraag op te nemen. U moet dit dan wel altijd met zorg doen om te waarborgen dat de prioriteit ook daadwerkelijk van toepassing is.

Wanneer u prioriteitsrecht claimt, dan geldt als beoordelingsdatum voor de octrooieerbaarheid van de vervolgaanvraag de indieningsdatum van de eerste octrooiaanvraag. Het betreft alles wat in die eerste aanvraag is beschreven.

Beoordelingsdatum van de uitvinding

Het is mogelijk dat een conclusie* in de vervolgaanvraag gedeeltelijk wordt gebaseerd op een toevoeging, waardoor de conclusie als geheel geen recht meer heeft op prioriteit. De beoordelingsdatum voor de octrooieerbaarheid van deze conclusie wordt dan de indieningsdatum van de vervolgaanvraag in plaats van de indieningsdatum van de eerste aanvraag. Elke publicatie in de periode tussen de datum van eerste aanvraag en de indieningsdatum van de vervolgaanvraag wordt dan relevant voor beoordeling van de octrooieerbaarheid van de conclusie. Ook een eigen publicatie van de uitvinding in deze periode kan verlening van een octrooi voor deze nieuwe conclusie dus verhinderen.

OCTROOIAANVRAAG HEEFT VASTE OPBOUW

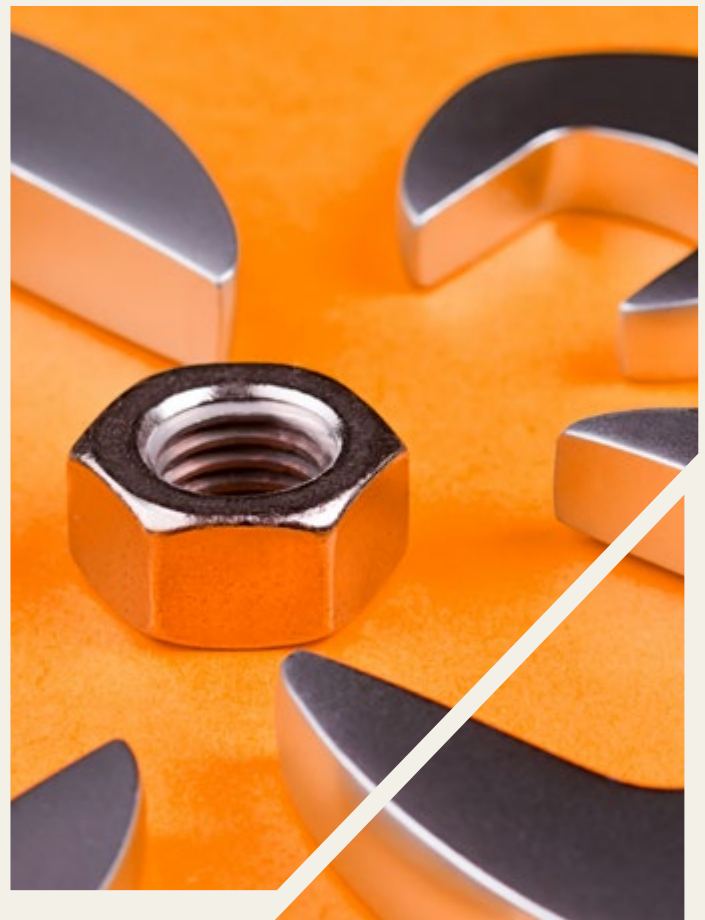
Internationaal is er geen exact voorschrift welke onderdelen een octrooi en een octrooiaanvraag moeten bevatten. Toch hebben ze vaak een standaard opbouw en indeling. Het octrooidocument bevat een tekst waarin de uitvinding wordt beschreven. Deze tekst begint met een korte beschrijving van de stand van de techniek, en de nadelen daarvan. Vervolgens wordt de uitvinding beschreven en uitgelegd hoe deze uitvinding de benoemde nadelen van de stand van de techniek oplost. Daarna volgt een beschrijving van een of meer uitvoeringsvormen van de uitvinding, waarbij wordt uitgelegd hoe de uitvinding in praktijk kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt vaak verwezen naar tekeningen die aan het begin of het eind van het octrooidocument zijn geplaatst.

Dan volgen de *conclusies. Deze conclusies, in het Engels 'claims', beschrijven precies wat er als uitvinding wordt geclaimd. Het is een juridisch-technische tekst die op een samenvattende manier de cruciale kenmerken van de uitvinding beschrijft. De conclusies maken vaak ook duidelijk wat de uitvinding onderscheidt van andere producten of technieken of werkwijzen. Bij het octrooidocument hoort ook een uittreksel, in het Engels 'abstract', waarin een korte samenvatting van de uitvinding wordt gegeven. Dit uittreksel maakt echter geen deel uit van het echte octrooidocument.



Octrooi verspeeld door sleutelen aan aanvraag

Een voorbeeld van de grote impact die een goedbedoelde aanpassing in een octrooi tijdens het prioriteitsjaar kan hebben, is de volgende case.



Een Nederlands bedrijf diende een prioriteitsaanvraag in Nederland in voor een uitvinding die een belangrijke verbetering betekende in de snelheid en nauwkeurigheid van zijn systemen. Trots kondigde het bedrijf, na de indiening van de Nederlandse prioriteitsaanvraag, deze ontwikkeling aan in artikelen in de vakpers. Aan het einde van het prioriteitsjaar werd een Europese octrooiaanvraag ingediend met inroeping van prioriteit van de eerdere Nederlandse octrooiaanvraag. Later werd een Europees octrooi verleend voor deze uitvinding.

Elementen toegevoegd

Het bedrijf had de indiening in Europa gebruikt om aan de inhoud van de vervolgaanvraag te sleutelen. Als het erom gaat waar nu precies octrooi op wordt aangevraagd, is dat een kritische actie. In dit geval had het bedrijf elementen toegevoegd in de hoofdconclusie van de Europese aanvraag die niet waren beschreven in de eerste aanvraag. Daardoor ging het prioriteitsrecht voor de hoofdconclusie verloren en schoof de effectieve beoordelingsdatum van de hoofdconclusie op naar de datum van indiening van de Europese aanvraag. De eigen artikelen die vóór deze beoordelingsdatum waren gepubliceerd, beschreven de meeste elementen van de hoofdconclusie, maar een paar ook niet.

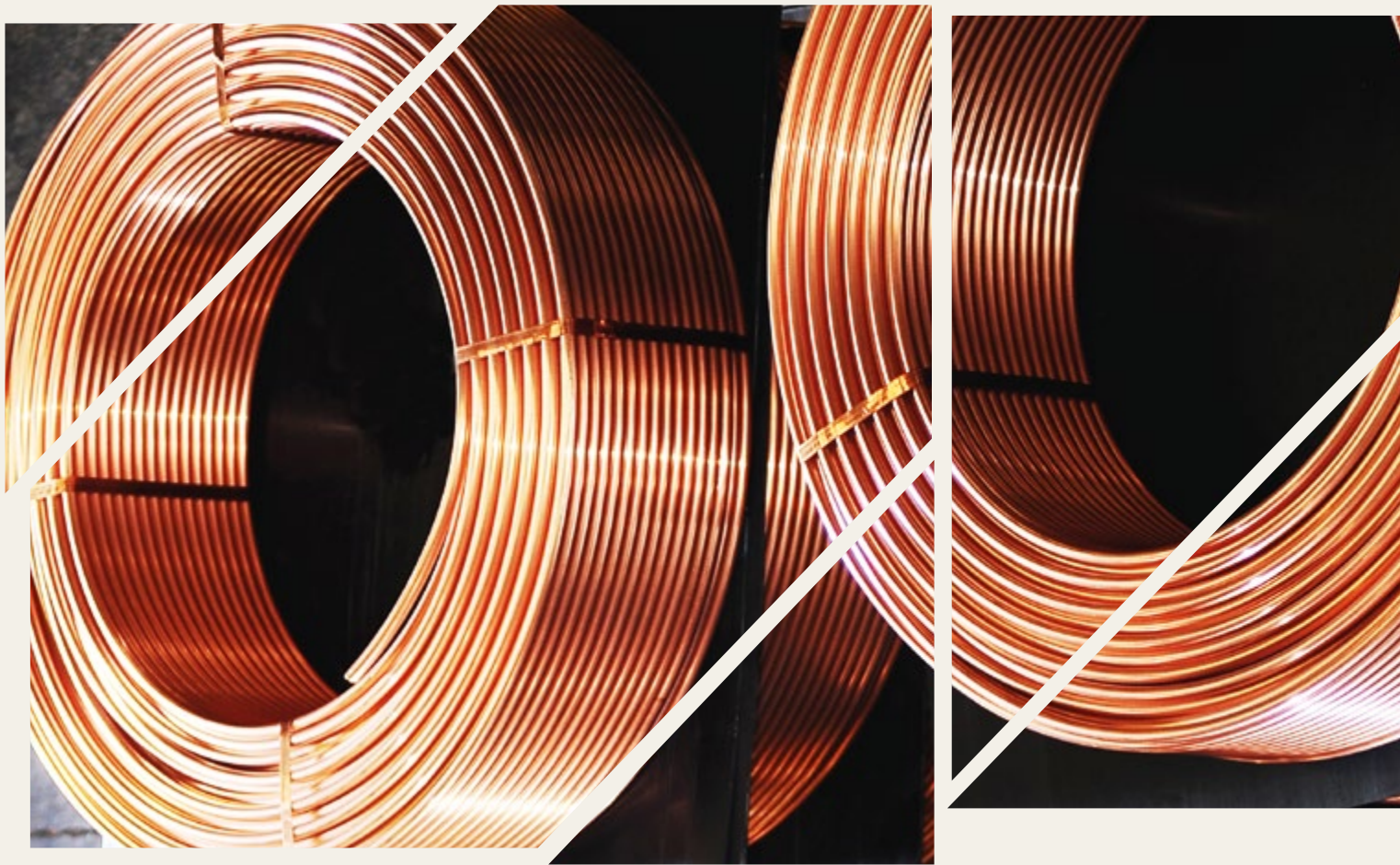
Niet meer inventief

Toch kwam de oppositiedivisie van het Europees Octrooibureau tot de beslissing dat de hoofdconclusie van het octrooi niet octrooieerbaar was. Dit omdat de verschillen tussen het systeem volgens de hoofdconclusie en het systeem volgens de artikelen voor de hand lagen op basis van de verdere stand van de techniek. Daarmee was het Europese octrooi niet inventief ten opzichte van de eigen publicaties en werd het octrooi herroepen.

Goed, nauwkeurig en compleet

Deze situatie had mogelijk voorkomen kunnen worden wanneer de toegevoegde elementen reeds bij de eerste indiening in de octrooiaanvraag waren opgenomen. Of door tijdens de verleningsprocedure deze toegevoegde elementen juist buiten de hoofdconclusie te houden.

Deze case onderstreept het belang om een eerste aanvraag meteen goed, nauwkeurig en compleet te doen. Het systeem van prioriteit was nooit bedoeld om te kunnen sleutelen aan de inhoud bij de indiening van een vervolgaanvraag. Elke wijziging wordt tegenwoordig met argusogen bekeken en de marges zijn klein.



Genus en species relevant in aanvraag

Koper is elektrisch geleidend, maar niet alle elektrische geleiders zijn van koper. Het is een voorbeeld dat illustreert dat in een octrooiaanvraag het principe van genus en species relevant is.

Stel dat in uw eerste octrooiaanvraag voor een uitvinding een onderdeel van koper (species) vermeld staat, omdat koper elektrisch geleidend is. U bedenkt vervolgens dat de uitvinding ook met andere geleidende materialen kan worden uitgevoerd, en dat bescherming voor andere elektrisch geleidende materialen dus ook gewenst is. In uw vervolgaanvraag neemt u daarom een conclusie op dat het betreffende onderdeel van een elektrisch geleidend materiaal (genus) moet zijn vervaardigd. Omdat elektrisch geleidend materiaal niet in de eerste aanvraag is benoemd, is er geen prioriteitsrecht in te roepen voor dit bredere kenmerk ook al lijkt dat misschien logisch op basis van de tekst van de eerste octrooiaanvraag. Daarin is koper immers

gekozen omdat dit elektrisch geleidend is. Daardoor is de beoordelingsdatum voor de conclusie waarin elektrisch geleidend materiaal is opgenomen niet de indieningsdatum van de eerste aanvraag, maar van de vervolgaanvraag zelf.

Nieuwheidsschadelijk

Als u in de periode tussen indiening van de eerste octrooiaanvraag en de vervolgaanvraag uw uitvinding waarin koper wordt toegepast hebt geopenbaard, is deze publicatie nieuwheidsschadelijk voor elke octrooiaanvraag voor deze uitvinding na deze publicatie. De publicatie is ook nieuwheidsschadelijk voor een conclusie die een bredere bescherming zoekt, bijvoorbeeld voor de conclusie met elektrisch

geleidend materiaal. Er wordt immers een uitvoering van de bredere bescherming geopenbaard. Omdat de beoordelingsdatum voor de conclusie met het kenmerk geleidend materiaal in dit voorbeeld de indieningsdatum van de vervolgaanvraag is, kan er dus geen octrooi worden verkregen voor deze conclusie.

Veralgemenisering

De beschermingsomvang van het octrooi kan dan wel worden beperkt tot een conclusie met het onderdeel van koper. Daar is immers wel een geldige prioriteitsconclusie voor. Maar dit laat mogelijk wel de weg vrij voor anderen om de uitvinding met een ander elektrisch geleidend materiaal dan koper toe te passen.

Een veralgemenisering of verbreding van een kenmerk uit de eerste octrooiaanvraag in een vervolgaanvraag leidt vaak tot verlies van het prioriteitsrecht. Publicatie van dit kenmerk tussen prioriteitsdatum en indieningsdatum van de vervolgaanvraag is dan nieuweids-schadelijk voor deze veralgemenisering of verbreding. Bij het schrijven van een eerste octrooiaanvraag is het dus altijd van belang om na te denken over alternatieven en veralgemeniseringen van kenmerken van de uitvinding en deze op te nemen in de octrooiaanvraag. Uw octrooigemachtigde zal dat zo goed mogelijk voor u doen, maar u kunt hem daar altijd bij helpen. U heeft immers de technische kennis van de uitvinding in handen.



Zelfs herstel echte fout is niet altijd mogelijk... |

Het kan gebeuren dat er een fout in een octrooiaanvraag is geslopen. Een dergelijke fout is alleen te herstellen op voorwaarde dat het onmiddellijk en ondubbelzinnig duidelijk is dat niets anders zou zijn bedoeld dan datgene dat als de correctie wordt aangeboden.

Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan een fout of onzorgvuldigheid in de octrooiaanvraag niet worden hersteld, wat tot vervelende gevolgen kan leiden.

Een goed voorbeeld hiervan betreft een Europese octrooiaanvraag van Myriad. In de prioriteitsaanvraag werd een sequentie* met 1863 aminozuren beschreven. Na indiening van deze prioriteitsaanvraag, maar vóór indiening van de Europese octrooiaanvraag, werd deze sequentie gepubliceerd. Vervolgens bleek dat de ingediende sequentie 9 incorrecte aminozuren bevatte. In de Europese vervolgaanvraag die prioriteit inroept van de prioriteitsaanvraag werd daarom de correcte sequentie opgenomen. Een octrooi werd verleend.

In een oppositie werd vervolgens door de oppositiedivisie besloten dat er geen recht was op prioriteit voor een conclusie waarin de correcte sequentie was opgenomen. De sequentie van de Europese octrooiaanvraag was immers niet hetzelfde als die van de prioriteitsaanvraag. De correcties waren ook niet 'onmiddellijk en ondubbelzinnig duidelijk'. Bovendien werd de gecorrigeerde sequentie niet inventief geacht ten opzichte van de eerder gepubliceerde incorrecte sequentie, en dus niet meer octrooieerbaar.

* Met de sequentie wordt de volgorde van nucleotiden in een DNA- of RNA-molecuul bedoeld, of de volgorde van aminozuren in een eiwit.



Enkele grote landen hebben respijtperiode

Niet overal is een eerste eigen publicatie vóór indiening van een octrooiaanvraag schadelijk voor de octrooieerbaarheid. De Verenigde Staten, Canada en Australië hebben een zogenoemde 'grace period' of respijtperiode van een jaar. Dit betekent dat u daar gedurende een jaar na eigen publicatie onder bepaalde omstandigheden het recht houdt uw uitvinding te octrooieren.

Door deze grace period is het beschermen van een uitvinding niet per definitie wereldwijd kansloos, ook al is er al door uzelf over gepubliceerd. Dit principe staat haaks op het Europese systeem dat stelt dat er geen octrooi te krijgen is op een uitvinding die al openbaar is. Het systeem van een respijtperiode kan internationaal voor misverstanden en flinke missers zorgen als het om bescherming van Intellectueel Eigendom gaat.

Het kan verklaren waarom een groot concern als Apple de mist inging. Vol trots toonde het bedrijf in 2007 de nieuwe iPhone, waarbij ook een nieuwe uitvinding in het besturingssysteem in een filmpje werd

getoond. Deze bekende iPhone presentatievideo is nog steeds te vinden op YouTube.

Na de presentatie werd in Amerika een octrooi aangevraagd. De later in Europa ingediende octrooiaanvraag met inroeping van prioriteit werd afgewezen, omdat de uitvinding al voor de prioriteitsdatum was gepubliceerd. Ook al is het Amerikaanse octrooi geldig. Daarmee kon de concurrent in Europa met de uitvinding aan de haal gaan.

Internationaal wordt overleg gevoerd om te komen tot een wereldwijd harmoniemodel voor het erkennen van een respijtperiode.

Merken hebben half jaar prioriteitsrecht

Terwijl u voor octrooi gedurende een jaar het prioriteitsrecht kunt inroepen, is die periode voor merken slechts een half jaar. U kunt die zes maanden gebruiken om te besluiten of u uw merk gaat registreren in andere landen.

Doorgaans is dat halve jaar wel voldoende voor het doorlopen van een registratieprocedure voor een merk in de Benelux. Op basis van het resultaat van deze registratieprocedure kunt u dan beslissen of u het merk ook in andere landen wil laten registreren. Immers, als het in de Benelux wordt geweigerd, dan gaat u waarschijnlijk niet in andere landen registreren. Dat kan

dus aanzienlijke kosten besparen. Door het inroepen van prioriteit bij de registratie in andere landen, kunt u dan wel registratie van een overeenkomstig merk door een andere partij verhinderen.

Dit als die andere partij de aanvraag indient in de periode tussen uw eerste indiening en de zes maanden die daarop volgen.

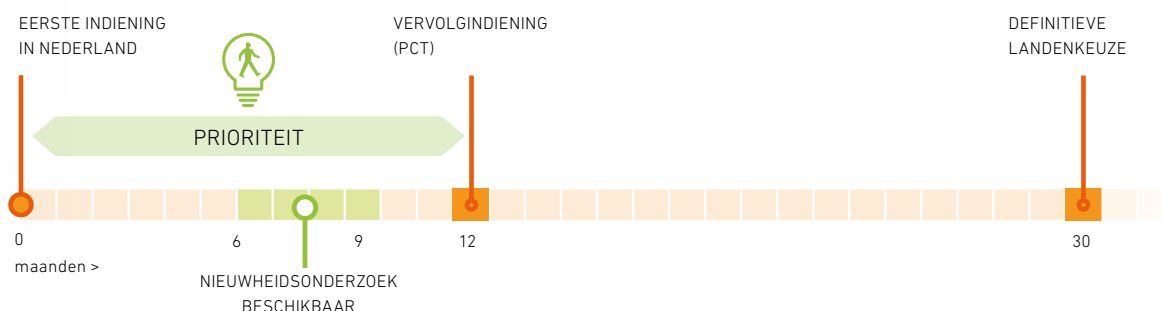
De kans op een octrooi in kaart brengen

Een door het Europees Octrooibureau uit te voeren nieuwheidsonderzoek geeft aan wat de kans op bescherming van uw uitvinding is. Het is voordelig deze kans binnen het prioriteitsjaar in kaart te hebben.

Voorafgaand aan het opstellen van een octrooiaanvraag is een verkennend literatuuronderzoek een effectief middel om de aanvraag de juiste conclusies en verdere inhoud te geven. De werkelijke kans op het verkrijgen van een octrooi blijkt echter pas uit het zogenaamde nieuwheidsonderzoek. Het rapport daarvan verschijnt in de regel zo'n zes tot negen maanden na de indiening van de aanvraag.

Bij de indiening van een eerste aanvraag in Nederland adviseren wij een zogenaamd

internationaal nieuwheidsonderzoek aan te vragen. In het bijbehorend rapport geeft een onderzoeker van het Europees Octrooibureau zijn mening over de octrooieerbaarheid van de uitvinding die is beschreven in de octrooiaanvraag. Deze informatie is nuttig om te besluiten of u aan het einde van het prioriteitsjaar octrooiaanvragen in andere landen wilt indienen. Andere informatie die relevant is voor zo'n besluit is bijvoorbeeld het resultaat van onderzoek naar de commerciële mogelijkheden van uw uitvinding dat u sinds de indiening van uw eerste aanvraag hebt verricht.





Respijtermijn modellen in Europa

Octrooien beschermen technische vindingen. Voor de bescherming van het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen kennen we het modelrecht.

Wie zijn technische vinding openbaar heeft gemaakt, kan er later geen octrooi meer voor krijgen. Er zijn op de wereld een paar uitzonderingen, maar voor Nederland en Europa zijn de regels onverbiddelijk. Bij modellen ligt dat anders. In Europa kan gedurende een jaar na eigen publicatie van een model nog modelbescherming worden aangevraagd.



Het indienen van een octrooiaanvraag vestigt het prioriteitsrecht en daarna kan dus de publiciteit worden gezocht. Wanneer u dat via internet doet met bijvoorbeeld elektronische documenten als Word- of PDF-bestand, dan is het zinvol op de datering en aanmaakdatum van dat bewuste bestand te letten.

De onderzoekers van het Europees Octrooibureau kijken bij het uitvoeren van het nieuwheidsonderzoek in een enorme database met eerdere octrooi-publicaties. Maar de onderzoekers kijken ook steeds vaker op het internet en dan vooral naar uw eigen website.

Indien u op uw eigen website een document publiceert met een datum die aanduidt dat het betreffende document vóór de indieningsdatum van uw eerste octrooiaanvraag is aangemaakt, dan kan de betreffende onderzoeker van het Europese Octrooibureau in bepaalde gevallen stellen dat die datum van aanmaak geldt als publicatiedatum. Waarmee er dus geen octrooi verleend zou worden. Het is dan aan u om te bewijzen dat het digitale document pas na de indieningsdatum is gepubliceerd op het internet. Goed letten op data op documenten en foto's die u publiceert, kan dus een hoop tijd, geld en rompslomp besparen.



Registratie bij notaris biedt ook later geen bescherming

Het vastleggen van een technische vinding bij een notaris, bij de Belastingdienst of door het indienen van een I-depot bij het Benelux merken- en modellenbureau is relatief goedkoop en eenvoudig. Het biedt juridisch echter geen enkele basis voor bescherming ervan.

Het kan niet worden gebruikt als basis voor het inroepen van prioriteit. Voor het verkrijgen van een octrooi heeft deze registratie geen enkele waarde, maar zolang de registratie geheim blijft, staat de registratie het verkrijgen van een octrooi ook niet in de weg.

Ook kan de registratie niet worden gebruikt om de geldigheid van een later ingediende octrooiaanvraag van een derde partij aan te vallen. De registratie is immers niet openbaar.

Registratie bij notaris of Belastingdienst kan wel aantonen dat u op een bepaalde datum bepaalde kennis of een bepaald idee had. Dit kan bijvoorbeeld worden ingebracht bij een onverhoopte rechtszaak over het eigendom van de kennis of het idee. Daarmee is deze vorm van registratie wellicht een schild, maar zeker geen zwaard.



Dubbel beschermen vergt coördinatie

Het kan een zinvolle strategie zijn om voor een technische vinding octrooi aan te vragen en tegelijkertijd het uiterlijk van een op deze vinding gebaseerd product als model te registreren. Zo'n dubbelproces vergt wel goede coördinatie.

Registratie van een model gaat in Europa heel snel en gemakkelijk en is in vergelijking met een octrooi overigens ook goedkoop. Wie op maandag een modeldepot verricht, moet erop rekenen dat het nog dezelfde week wordt gepubliceerd. Dat kan wel eens te snel zijn!

Als de publicatie van het model plaatsvindt vóór indiening van een octrooiaanvraag, kan dit de octrooiaanvraag danig in de wielen rijden. Een oplossing is dan om bij indiening van het model te kiezen voor uitstel van publicatie. Zo weet u zeker dat de octrooiaanvraag is ingediend voordat het model wordt gepubliceerd. Het is dus belangrijk om de beide procedures optimaal op elkaar af te stemmen.



Colofon

Uitgave: EP&C, 2022
Realisatie: Reputations Content & Campagnes, Utrecht

Disclaimer: Met uiterste zorg hebben wij aan de samenstelling en de inhoud van deze white paper gewerkt. Desalniettemin aanvaardt EP&C geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de samenstelling en de inhoud van deze white paper, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

Er kunnen geen rechten, van welke aard dan ook, ontleend worden aan de samenstelling en de inhoud van deze white paper.

Rijswijk (hoofdkantoor) | Amsterdam
Utrecht | Sittard | Turnhout (België)

info@epc.nl
www.epc.nl
www.epc.be

Beschermen is balanceren

Beschermen van een uitvinding door middel van een octrooi vereist een juiste balans tussen geheimhouden en publiceren. Het moment van aanvragen vraagt daarbij een juiste balans tussen de vraag of de uitvinding voldoende is uitgewerkt en hoe ver concurrenten met een soortgelijke uitvinding zijn.

Vaak werken meerdere bedrijven in een sector tegelijk aan een oplossing voor een technisch probleem. Het is dan van vitaal belang om de eerste te zijn die bescherming aanvraagt voor de uitvinding die de oplossing biedt. Tegelijkertijd dient bij indiening van de octrooiaanvraag wel duidelijk te zijn hoe de uitvinding kan worden gerealiseerd en moet de uitvinding zo compleet en nauwkeurig mogelijk worden beschreven.

Tweede kans is er niet

De uitvinder is uiteraard enthousiast over zijn vinding en kan bijna niet wachten om de buitenwacht deelgenoot te maken van zijn

prestatie. Maar een succesvolle weg naar een octrooi vraagt vaak om terughoudendheid als het gaat om publicatie van de uitvinding.

Bij het opstellen van de octrooiaanvraag moet u rekening houden met alle publicaties op het gebied van de uitvinding, wereldwijd. De octrooiaanvraag moet in één keer goed zijn, want een tweede kans is er meestal niet. Deskundige ondersteuning en realistisch advies van een octrooigemachtigde zijn in dat proces vereist, waarbij een goede samenwerking tussen de uitvinder en de octrooigemachtigde onontbeerlijk is.



EP&C
PATENT ATTORNEYS

Wij denken mee

Bent u benieuwd hoe u uw innovatie effectief kunt beschermen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van techniek en Intellectuele Eigendom zien we kansen die u misschien zelf over het hoofd ziet. Wij nodigen u graag uit voor een eerste kosteloos gesprek.

RIJSWIJK

Sir Winston Churchilllaan 295a
2288 DC Rijswijk
T +31 70 414 54 54

AMSTERDAM

Rietlandpark 301
1019 DW Amsterdam
T +31 20 305 28 88

UTRECHT

Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
T +31 30 273 75 10

SITTARD

Rijksweg Zuid 8
6131 AN Sittard
T +31 46 411 39 90

TURNHOUT (BE)

Rubensstraat 165 B1
2300 Turnhout, België
T +32 14 481 040



www.epc.nl
www.epc.be

DE WERELD BINNEN HANDBEREIK MET PRIORITEITSRECHT

© 2022 EP&C