

10X

Vraag en Antwoord

over merken, modellen,
octrooien en overeenkomsten



Algemene introductie

In een branche die draait om innovatie en kennis, zijn Intellectuele Eigendomsrechten voor een organisatie van groot belang. Het beschermen van uw Intellectuele Eigendom (IE) is een complex proces dat aandacht vereist. Een slimme IE-strategie kan kosten besparen en u financiële voordelen opleveren. Als het gaat om strategische beslissingen met betrekking tot uw IE-portfolio, wilt u advies vanuit diverse perspectieven ontvangen.

NLO en NLO Shieldmark vormen samen een van de grootste full-service IE-adviesbureaus in Europa. Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van octrooien, merken, modellen en overeenkomsten.

Door onze kennis te bundelen, kunnen wij u een volledig advies bieden. Sinds 1888 hebben wij duizenden ideeën, innovaties, modellen en merken beschermd en versterkt. Onze klanten variëren in grootte en zijn in diverse markten actief.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner? Dan nodigen wij u graag uit contact op te nemen met een van onze adviseurs. We helpen u graag verder.

Wij zijn gevestigd in Nederland: Den Haag, Amsterdam, Ede, Eindhoven, België: Gent, Mechelen en in Duitsland: München. Kijk voor meer informatie op www.nlo.eu.



Inhoudsopgave





1 Merkenrecht

VRAAG 1 Wat is een merk?.....	5	VRAAG 6 Hoe weet ik of mijn merk al bestaat?.....	7
VRAAG 2 Hoe bescherm ik een merk?.....	5	VRAAG 7 Mijn merk is geregistreerd, wat nu?.....	7
VRAAG 3 Waarom moet ik een merk registreren?.....	6	VRAAG 8 Hoe treed ik op tegen inbreuk op mijn merkenrecht?.....	8
VRAAG 4 Hoe verloopt de registratieprocedure?.....	6	VRAAG 9 Wat is een oppositieprocedure en hoe kan ik daarvan gebruikmaken?.....	8
VRAAG 5 Wat kost een merkregistratie?.....	7	VRAAG 10 Hoe kan ik mijn merk op internet beschermen?.....	8

U hebt een merk ontwikkeld. U vraagt zich af welke stappen u moet nemen om dat merk te laten beschermen. Of u hebt al eens een merk laten registreren. En nu wilt u dat merk ook in andere landen laten beschermen. Kunt u dat merk bijvoorbeeld zonder risico's gebruiken? Hoe dan ook, u wilt meer weten over de achtergronden van het merkenrecht.

VRAAG 1

Wat is een merk?

Een merk is een teken dat de producten en/of diensten van een onderneming onderscheidt van die van een andere onderneming. Een merk kan van alles zijn: woorden, letter- of cijfercombinaties, logo's, verpakkingen en de vorm van een product. Voorbeelden van merken zijn: NIKE, NUTRICIA, het logo van NLO. Onder bepaalde omstandigheden kunnen kleuren (denk aan T-Mobilemagenta), kleurencombinaties, melodieën, geluiden en vormen (zoals de vorm van een Coca Cola fles), zoals het als merk worden beschermd.

De functie van een merk is dus om te onderscheiden. Een merk is een teken waaraan het publiek kan zien wat de herkomst van de waren en/of diensten is. Een woordmerk mag niet louter beschrijvend zijn. Merken die in de rechtspraak als te beschrijvend werden beschouwd, zijn bijvoorbeeld 'Biomild' (voor zuivelproducten) en 'Doublemint' (voor kauwgum). Een enkele kleur wordt vrijwel nooit direct als merk geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor vormen. In het kader van het algemeen belang werden bepaalde vormen, zoals van (vaat)wastabletten en de BIC-aansteker, niet als merk ingeschreven.

Merken bestaande uit fantasienamen, die niets zeggen over de bestemming of de hoeveelheid, de soort of andere kenmerken van waren en/of diensten, voldoen het best aan de eisen van onderscheidend vermogen. Het combineren van een woord met een afbeelding, al dan niet in kleuren, is ook een manier om een merk aan de eisen van onderscheidend vermogen te laten voldoen. In sommige gevallen kan een in eerste instantie niet-onderscheidend merk na een periode van intensief gebruik wel ter inschrijving worden geaccepteerd. Er moet dan sprake zijn van inburgering van dit merk. Inburgering betekent dat het publiek het merk als herkomstaanduiding opvat.

VRAAG 2

Hoe bescherm ik een merk?

Om een merk te beschermen moet het worden geregistreerd in een officieel merkenregister. U kunt in elk land een aanvraag (officieel: aanvraag) tot merkregistratie indienen. Maar u kunt ook door het indienen van één aanvraag een recht in verscheidene landen krijgen.

Enkele mogelijkheden:

- › De Benelux.
- › De Europese Unie, waar een registratie bescherming biedt in alle lidstaten (het EU-merk).
- › Een zogenaamde internationale registratie. Daarmee kunt u bescherming krijgen in veel landen wereldwijd, zoals Japan, de Verenigde Staten en China.

Welke registratiemogelijkheid het beste bij u en uw merk past, hangt onder meer af van de landen waarin u actief bent. Onze adviseurs van NLO Shieldmark stellen na overleg met u de aanvraag op, dienen deze in en begeleiden de verdere procedure.

VRAAG 3

Waarom moet ik een merk registreren?

In de merkenwet staat dat het recht op een merk door inschrijving (oftewel registratie) ontstaat. Een inschrijving geeft de houder een exclusief recht op een merk. Een van de positieve aspecten van registratie is dat de merkinschrijving wordt gepubliceerd in het merkenregister. Dit register is openbaar en iedereen kan het raadplegen, waardoor ook met uw merkinschrijving rekening gehouden dient te worden. Uw merk kan daardoor aan het licht komen bij een beschikbaarheidsonderzoek.

VRAAG 4

Hoe verloopt de registratieprocedure?

De procedure begint bij het indienen van een aanvraag tot merkinschrijving bij de geselecteerde officiële instantie. Hier levert NLO Shieldmark namens u de volgende informatie voor aan:

- › De naam van de merkhouders: de merkhouders moet een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.
- › Het straatadres van de merkhouders.

Classificatie

Om het register overzichtelijk te houden zijn waren en diensten in 'klassen' ondergebracht. Er zijn 45 klassen. Aan de hand van de waren en/of diensten die u opgeeft, bepalen wij voor welke klasse(n) uw registratie moet worden aangevraagd. Hierbij houden wij rekening met het feit dat de omschrijving van waren en/of diensten na het indienen van de aanvraag tot inschrijving niet meer uitgebreid kan worden. Een voorbeeld: Als het merk voor spellen bestemd is, zou de omschrijving niet alleen bordspellen, maar ook computerspellen en het organiseren van spellen kunnen omvatten. De waren- en/of dienstenopgave kan altijd wel beperkt worden. Zo'n beperking komt vaak voor ter oplossing van een conflict.

- › Als het om een logo gaat: een afbeelding van goede kwaliteit.
- › De omschrijving van de waren en/of diensten waarvoor de merkhouders het merk wil gebruiken (de classificatie, zie kader).

De officiële instantie gaat over tot het beoordelen. Zo wordt er gekeken of alle noodzakelijke gegevens zijn vermeld en of de omschrijving en classificatie van de waren en diensten acceptabel is. Vervolgens kijkt de officiële instantie of het merk voor inschrijving in aanmerking komt.

De criteria hiervoor verschillen per land. Over het algemeen wordt het merk op de volgende punten beoordeeld:

- › Het moet onderscheidend zijn;
- › Het mag niet beschrijvend zijn;
- › Het mag het publiek niet misleiden;
- › Het mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

Als het merk niet voldoet aan een van deze criteria, wordt het geweigerd. Tegen deze weigering kunt u verweer laten voeren. Als de weigeringsgrond is opgeheven, wordt de aanvraag gepubliceerd. Deze publicatie is bedoeld om anderen op de hoogte te brengen van de aanvraag. Mocht iemand bezwaar hebben tegen inschrijving van uw merk, dan kan hij daartegen oppositie (bezwaar) indienen bij de officiële instantie. Registratie van het merk in het betreffende register is afhankelijk van de uitkomst van de oppositieprocedure. Doorgaans is een merkinschrijving tien jaar geldig; verlenging is mogelijk voor perioden van telkens tien jaar. Om het recht te handhaven, moet u het merk wel gebruiken.

In de meeste landen kan het merkenrecht worden ingeroepen vanaf het moment dat het merk is geregistreerd. In de tijd tussen indiening en registratie kunt u anderen wel op uw recht wijzen, maar nog geen verbod op gebruik afdwingen. In bijna alle landen is het mogelijk om prioriteit van de eerste aanvraag van uw merk in te roepen. U krijgt

dan met terugwerkende kracht bescherming vanaf de datum waarop uw eerste aanvraag is ingediend. Wél moet u dan binnen zes maanden na de indieningsdatum van uw eerste aanvraag de vervolgaanvragen hebben ingediend. Daarna is het nog steeds mogelijk om uw merk uit te breiden naar andere landen, maar niet meer met behoud van de eerste aanvraagdatum.

VRAAG 5

Wat kost een merkregistratie?

Voor het registreren van een merk hanteert NLO Shieldmark vaste tarieven. Zodoende komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. De kosten van een merkaanvraag zijn afhankelijk van welk land of voor welke landengroep wordt gekozen en in hoeveel klassen wordt geregistreerd. Een Benelux merkaanvraag kan al vanaf zo'n € 650 en een EU aanvraag vanaf €1.600 voor een inschrijving van 10 jaar. Neem voor een op maat gemaakt offerte contact op met een van onze experts van NLO Shieldmark.

Onder deze tarieven vallen alle werkzaamheden tot registratie van uw merk, zoals het opstellen en eventueel vertalen van de waren- en/of dienstenomschrijving, het indienen van de aanvraag, het controleren en opsturen van het registratiebewijs en het bewaken van de vervaldatum in onze vernieuwingsdatabase.

Extra kosten kunnen ontstaan wanneer uw merk voorlopig wordt geweigerd en u verweer wilt voeren of als u ons vraagt om een oppositie of bezwaar te behandelen. Aangezien de bovengenoemde kostenopgave slechts een indicatie is, kunt u voor een specifieke kostenopgave altijd contact met ons opnemen.

VRAAG 6

Hoe weet ik of mijn merk al bestaat?

Om te bepalen of er al registraties zijn die bezwaarlijk zijn voor uw merk, kunnen wij onderzoeken doen in de merkenregisters. Uit zo'n onderzoek komen identieke en overeenstemmende merken naar voren die voor soortgelijke waren en/of diensten zijn ingeschreven. U kunt ook onderzoek laten doen naar uitsluitend identieke merken. Het resultaat is dan slechts een indicatie voor de beschikbaarheid van een merk, omdat overeenstemmende niet-identieke merken niet naar voren komen. In overleg met u bepalen wij graag het voor u geschikte onderzoek.

VRAAG 7

Mijn merk is geregistreerd, wat nu?

Dat uw merk is ingeschreven, betekent niet dat uw merk voor altijd is beschermd. U heeft als houder van het merk de plicht het merk te gebruiken voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Als een merk langere periode niet is gebruikt, loopt u het risico dat het recht op uw merk vervalt.

Neemt u met onze adviseurs contact op in de volgende gevallen:

- › Uw merk is iets gewijzigd.
- › De waren en/of diensten die u onder uw merk aanbiedt, zijn anders geworden of uitgebreid;
- › De naam van de merkhouder of het adres is veranderd;
- › U wilt uw merk aan een ander in licentie geven;
- › U exporteert naar andere landen dan die waarin uw merk is geregistreerd.

Onze adviseurs van NLO Shieldmark nemen desgewenst samen met u uw portfolio door om uw bescherming op actualiteit te controleren.



VRAAG 8

Hoe treed ik op tegen inbreuk op mijn merkrecht?

Mocht iemand inbreuk maken op uw merkrecht, dan zoeken wij samen met u een oplossing. In eerste instantie zullen wij de inbreukmaker aanschrijven en eventueel onderhandelen. Mocht dat geen resultaat hebben, dan kunnen verdere juridische maatregelen genomen worden. In veel landen is het mogelijk om al tijdens de registratieprocedure van een merk bezwaar te maken. Dit is de zogenaamde oppositieprocedure. Zie hiervoor de volgende vraag.

Om tijdig tegen inbreuk te kunnen optreden, raden wij u aan om:

- › Een bewakingsabonnement bij ons te nemen, hetgeen inhoudt dat wij u kunnen waarschuwen in geval van overeenstemmende merken die ter registratie zijn ingediend voor dezelfde soort waren en/of diensten.
- › Zelf de markt nauwlettend in de gaten te houden en ons in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen.

Wat betekenen deze symbolen?

De symbolen met betekenis ©, ®, ™ en ℠?

- © wordt gebruikt om aan te geven dat het om een geregistreerd model gaat. Dit wordt ook wel aangegeven met 'gedeponeerd model', 'geregistreerd model' of 'registered design'.
- © wordt gebruikt om aan te geven dat er auteursrecht (copyright) wordt geclaimd.
- ® wordt gebruikt om aan te geven dat het om een geregistreerd merk gaat; hiermee waarschuwt de merkhouder dat hij door registratie een uitsluitend recht op het merk heeft verkregen. Gebruik dit symbool alleen als u in het betreffende land ook een merk hebt geregistreerd.
- ™ geeft doorgaans aan dat er een aanvraag tot merkregistratie is ingediend. Of, dat er een partij een merkfunctie inziet. In landen waar door gebruik van een merk een beperkt recht ontstaat, wijst dit symbool op dat recht. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Verenigde Staten.

VRAAG 9

Wat is een oppositieprocedure en hoe kan ik daarvan gebruikmaken?

In veel landen is het mogelijk om al tijdens de registratieprocedure van een merk daartegen bezwaar in te dienen. Dit is de oppositieprocedure. De officiële instantie waar het merk is ingediend, beslist of het bezwaar terecht is of niet. Het is aan te raden om al in deze fase bezwaar te maken tegen een merk dat overeenstemt met het uwe en dat voor soortgelijke waren en/of diensten is gedeponeerd. Om tijdig van nieuwe aanvragen op de hoogte te zijn, is het verstandig om nieuwe aanvragen tot registratie van merken zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit kan door middel van een bewakingsabonnement. U kunt ons opdracht geven om uw merk in bewaking te nemen. Dit houdt in dat wij u attent maken op nieuwe aanvragen van merken die met uw merk overeenstemmen en die voor dezelfde waren en/of diensten zijn aangevraagd. Wij kunnen dan namens u tijdig oppositie indienen tegen de aanvraag van een dergelijk merk of de merkhouder benaderen voor het zoeken van een oplossing. Een bewakingsabonnement is er al vanaf circa € 170 per jaar.

VRAAG 10

Hoe kan ik mijn merk op internet beschermen?

Bij het registreren van een merk doet u er goed aan direct de online beschikbaarheid van uw merknaam te controleren. En waar mogelijk deze meteen als domeinnaam vast te leggen. Voor domeinnamen geldt namelijk "wie het eerst komt, het eerst maalt". Iedereen kan een willekeurige domeinnaam registreren.

Heeft u te maken met online misbruik van uw merk? Is bijvoorbeeld uw merk als domeinnaam gekaapt? Wij kunnen u bijstaan in een dergelijke situatie en eventueel een arbitrageprocedure starten bij World Intellectual Property Organization (WIPO), voor overdracht of doorhaling van de inbreukmakende domeinnaam. Uw merk kan gebruikt worden om zoekresultaten van zoekmachines te beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van Google AdWords. Of dit is toegestaan is afhankelijk van de omstandigheden.

Wordt uw merk zonder uw toestemming gebruikt op sociale media?

De mogelijkheden om misbruik van uw merk te maken op internet zijn aan verandering onderhevig. Maar ook de mogelijkheden om op te komen tegen dergelijk misbruik veranderen voortdurend. Wij adviseren u graag in voorkomende gevallen.





2 Modellen

VRAAG 1	Wat is een model?.....	11	VRAAG 6	Hoe weet ik of een model al bestaat?.....	12
VRAAG 2	Hoe bescherm ik een model?.....	11	VRAAG 7	Hoe treed ik op tegen inbreuk op mijn modellenrecht?.....	13
VRAAG 3	Aan welke eisen moet een model voldoen?.....	11	VRAAG 8	Hoe breid ik mijn bescherming uit?.....	13
VRAAG 4	Hoe verloopt de registratieprocedure?.....	12	VRAAG 9	Ik ben ontwerper en zoek een producent voor mijn model. Waarom moet ik denken?.....	13
VRAAG 5	Wat kost een modelregistratie?.....	12	VRAAG 10	Wat is de samenhang van het modellenrecht en auteursrecht?.....	13

U hebt een product ontwikkeld en hierbij veel aandacht gegeven aan de vormgeving. U vraagt zich af welke stappen u moet nemen om deze vormgeving te laten beschermen. Of u hebt al eens een model laten registreren en nu wilt u dat model ook in andere landen laten beschermen. Kunt u dat model bijvoorbeeld zonder risico's gebruiken? Hoe dan ook, u wilt meer weten over de achtergronden van het modellenrecht.

VRAAG 1

Wat is een model?

Bij een model draait het om vormgeving. De wet omschrijft een model als 'het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan' en verstaat onder voortbrengsel 'elk op industrieel of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp'. Het uiterlijk wordt met name bepaald door kenmerken zoals lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur en materialen van het voortbrengsel of de versiering daarvan. U moet hierbij denken aan speelgoed, gereedschap, verpakkingen, (huishoudelijke) apparatuur, meubilair, kleding, dessins van stoffen e.d. Minder bekend is dat ook lettertypen, grafische symbolen, interieurs en logo's als model beschouwd kunnen worden. Kenmerken van modellen met uitsluitend een technische functie worden niet door het modellenrecht beschermd.

VRAAG 2

Hoe bescherm ik een model?

Een modelregistratie is de beste manier om voor bescherming in aanmerking te komen. U kunt per land een aanvraag tot modelregistratie indienen. Door het indienen van één aanvraag kunt u ook een recht in verscheidene landen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

- › De Benelux.
- › De Europese Unie, waar een registratie bescherming biedt in alle lidstaten (het EU-model).
- › Een zogenaamde internationale registratie, waarbij u de landen aanwijst waarin u bescherming wenst.

VRAAG 3

Aan welke eisen moet een model voldoen?

Een model moet nieuw zijn

Dat betekent dat het model nog niet bekend is bij het publiek. In sommige landen wordt een model ook nog als nieuw beschouwd als het maximaal een jaar vóór de datum van de aanvraag van bescherming is gepubliceerd of aan derden is getoond. Bij de beoordeling van nieuwigheid geldt zowel voor een model in de Benelux als in de Europese Unie of het model ter kennis is gekomen van ingewijden in de desbetreffende branche in het gebied bestaande uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Een model moet een eigen karakter hebben

Dit houdt in dat de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door reeds bestaande, voor het publiek beschikbaar gestelde modellen. Wie de 'geïnformeerde gebruiker' is hangt vaak af

van de omstandigheden van het geval. Het model moet dus zichtbaar afwijken van reeds bestaande modellen. Van belang hierbij is de vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van het model. Een ontwerper moet bij de vormgeving rekening houden met functionele eisen van een voortbrengsel en kan hierdoor beperkt zijn in zijn creatie. Dit kan per bedrijfstak verschillen.

VRAAG 4

Hoe verloopt de registratieprocedure?

De aanvraag moet nauwkeurig worden voorbereid alvorens te kunnen worden ingediend. Het volgende is vereist voor het aanvragen van een modelregistratie:

- › De naam van de modelhouder. De modelhouder kan een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld de ontwerper) of een onderneming zijn.
- › Het straatadres van de modelhouder.
- › Eén of meer afbeeldingen van het model in de vorm van tekeningen of foto's. Het is van groot belang dat de kenmerken van het model goed naar voren komen in deze afbeeldingen. Bij een conflict wordt het model namelijk aan de hand van deze afbeeldingen vergeleken.

Een meervoudige aanvraag?

Het is mogelijk om in één inschrijvingsaanvraag meer dan één model op te nemen. Een meervoudige aanvraag heeft als voordeel dat na het eerste model een gereduceerd tarief van toepassing is voor de volgende modellen.

In de Europese Unie kan een meervoudig depot een onbeperkt aantal modellen omvatten. Voorwaarde is wel dat de modellen in dezelfde categorie vallen. Zo is het mogelijk om diverse muziekinstrumenten in één aanvraag op te nemen, maar is het bijvoorbeeld niet mogelijk om horloges en decoratieve juwelierswaren in één aanvraag onder te brengen.

Als aan de administratieve eisen en aan de betalingseisen is voldaan, wordt het model geregistreerd. Doorgaans is een modelregistratie vijf jaar geldig en kan deze desgewenst nog vier keer met vijf jaar worden verlengd, zodat de maximale beschermingsduur 25 jaar bedraagt. Na de registratie volgt publicatie van het model in een uitgave van de officiële instantie.

Pas na inschrijving en publicatie kan de modelhouder over het algemeen actie ondernemen tegen inbreukmakers.

VRAAG 5

Wat kost een modelregistratie?

De kosten zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals uw keuze voor een land of landengroep, het aantal modellen, aanlevering van de geschikte afbeeldingen van het model door u of vervaardiging door ons van tekeningen of foto's die aan de eisen voldoen. Een modelregistratie in de Europese Unie is al mogelijk vanaf € 1.500 voor een inschrijving van vijf jaar. Voor een specifieke kostenopgave kunt u altijd contact met NLO opnemen.

VRAAG 6

Hoe weet ik of een model al bestaat?

Er wordt tijdens de registratieprocedure geen officieel onderzoek uitgevoerd naar eerdere inschrijvingen van conflicterende modellen. Het is daarentegen wel mogelijk een onderzoek in de modellenregisters uit te voeren naar eerdere inschrijvingen van een model. Lopende aanvragen tot inschrijving kunnen echter niet worden onderzocht doordat deze niet openbaar zijn. Een onderzoek kan worden verricht aan de hand van een afbeelding van het model. Ook kan een onderzoek naar modelinschrijvingen op naam van een bepaalde modelhouder plaatsvinden.

VRAAG 7

Hoe treed ik op tegen inbreuk op mijn modellenrecht?

Mocht iemand inbreuk maken op uw modellenrecht, dan zoeken wij samen met u een oplossing. In eerste instantie zullen wij de inbreukmaker aanschrijven en eventueel onderhandelen. Mocht dat geen resultaat hebben, dan kan een gerechtelijke procedure worden gestart. Om tijdig tegen inbreuk te kunnen optreden, raden wij u aan om de markt nauwlettend in de gaten te houden en ons in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen.

VRAAG 8

Hoe breid ik mijn bescherming uit?

Snelheid is geboden. Na de eerste aanvraag tot registratie, bijvoorbeeld in de Benelux of in de Europese Unie, ontstaat er een recht van voorrang of prioriteit.

In bijna alle landen is het mogelijk om prioriteit van de eerste aanvraag van uw model in te roepen. U krijgt dan met terugwerkende kracht bescherming vanaf de datum waarop uw eerste aanvraag is ingediend. Wél moet u dan binnen zes maanden na de indieningsdatum van uw eerste aanvraag de vervolgaanvragen hebben ingediend. Na deze periode van zes maanden is in veel landen een geldige aanvraag niet meer mogelijk, omdat het model dan niet meer als nieuw wordt beschouwd.

VRAAG 9

Ik ben ontwerper en zoek een producent voor mijn model. Waaraan moet ik denken?

De veiligste weg is om het model op eigen naam te laten inschrijven alvorens het model te tonen aan derden. Rekening houdend met de vereiste nieuwheid van het model (zie vraag 3) is het bijvoorbeeld bij de aanvraag tot inschrijving van een EU model mogelijk om gedurende een jaar een producent te zoeken alvorens de beslissing tot inschrijving te nemen. Voorzorgsmaatregelen gedurende deze twaalf maanden kunnen zijn:

- › Het laten tekenen van een geheimhoudingsverklaring (deze kunnen wij voor u opstellen);
- › Een datumstempel laten aanbrengen, bijvoorbeeld door een notaris op een afbeelding van het model.

Let op: deze stempel geeft geen bescherming, maar dient als bewijs dat het model op de desbetreffende datum bestond.

VRAAG 10

Wat is de samenhang van het modellenrecht en auteursrecht?

In sommige gevallen is een voortbrengsel niet alleen beschermd door het modellenrecht, maar ook door het auteursrecht. Dit is alleen als het voortbrengsel gezien wordt als een "werk" in de zin van het auteursrecht en voldoet aan de eisen, namelijk: heeft het werk een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het werk het persoonlijke stempel van de maker?

Het auteursrecht ontstaat automatisch op het moment van creatie. Maar totdat een rechter er uitspraak over doet, is het niet zeker of er sprake is van dit recht. Het is daarom niet aan te raden om erop te vertrouwen dat een voortbrengsel door auteursrecht beschermd is. Een model heeft een registratie en een publicatie in een officieel register als voordeel.



3 Octrooirecht

VRAAG 1	Wat is een octrooi?.....	15	VRAAG 6	Hoe verloopt een octrooiaanvraag in de praktijk?.....	18
VRAAG 2	Welke uitvindingen zijn octrooieerbaar?.....	15	VRAAG 7	Hoe verloopt het aanvragen van een octrooi in Nederland?.....	19
VRAAG 3	Hoe ziet een octrooi eruit?.....	16	VRAAG 8	Hoe verloopt het aanvragen van een octrooi in het buitenland? ..	19
VRAAG 4	Waarom zou ik mijn vinding octrooieren?.....	17	VRAAG 9	Wat is een Unitair Octrooi?.....	22
VRAAG 5	Is een octrooiaanvraag de beste manier om mijn doel te bereiken?.....	18	VRAAG 10	Wat kost een octrooiaanvraag?.....	23

U overweegt een octrooi aan te vragen. Misschien wilt u een octrooi kopen van iemand anders. Of u weet niet goed wat u mag verwachten van het octrooirecht. Zo kunnen er deze of meer vragen bij u leven over octrooien (ook wel patenten genoemd). Bijvoorbeeld over hoe lang het duurt om octrooien te krijgen en over wat de te doorlopen stappen zijn. Hoe dan ook, hieronder kan u meer lezen over de achtergronden van het octrooirecht.

VRAAG 1

Wat is een octrooi?

Een octrooi is een exclusief en uitsluitend recht, bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen. Door een octrooi profiteert de uitvinder van zijn uitvinding, terwijl de concurrentie die uitvinding niet mag namaken. Een octrooi wordt verleend door de overheid. Zij geeft daarmee de uitvinder de mogelijkheid om op te treden tegen bedrijven die de geoctrooieerde vinding kopiëren. De uitvinder kan daardoor de concurrentie op afstand houden. De overheid verleent octrooien om de ontwikkeling van technologie en innovaties te stimuleren. Bedrijven dragen een risico door te investeren in nieuwe technologie. Via een octrooi kan de concurrent het toepassen van de nieuwe technologie worden verboden; zo kan de concurrentie niet gratis meeliften op de investering in innovatie door de octrooihouder. Op deze manier draagt een octrooi bij aan het beheersen van de risico's voor bedrijven die investeren in nieuwe technologie.

De overheid heeft aan de geldigheidsduur van een octrooi een maximum gesteld. Na maximaal twintig jaar (soms minder) is het octrooi verlopen

en kan iedereen de technologie toepassen. Voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen is onder omstandigheden verlenging met maximaal vijf jaar mogelijk.

VRAAG 2

Welke uitvindingen zijn octrooierbaar?

Octrooien worden niet voor elke uitvinding verleend. Een uitvinding moet een technisch karakter hebben, om vatbaar voor een octrooi te kunnen zijn. Bijvoorbeeld louter ideeën, ontdekkingen, theorieën (bijvoorbeeld wiskundige- of natuurwetenschappelijke theorieën), presentaties van gegevens, methoden voor bedrijfsvoering of voor het verrichten van geestelijke arbeid kunnen niet geoctrooieerd worden. Bovendien moet een uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn om geoctrooieerd te mogen worden.

'Nieuwheid': de uitvinding was vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag (officieel: octrooiaanvraag) nog niet openbaar bekend, waar ook ter wereld, in welke vorm dan ook (lezing, artikel, beurspresentatie, website). Ook informatie die de uitvinder zelf openbaar maakt, is schadelijk voor de nieuwheid van een uitvinding. Daarom moet een octrooi voor een uitvinding altijd worden aangevraagd voordat de uitvinding wordt gepresenteerd. Is een uitvinding eenmaal in de openbaarheid gebracht, dan kan ze in de meeste landen in de wereld, waaronder die in Europa, niet meer worden beschermd.

Noot: in sommige landen zoals de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië, Zuid Korea, Japan, Singapore, Australia en Nieuw Zeeland, kan tot een jaar na een eigen publicatie of enige andere publieke openbaarmaking door de uitvinder, nog wel octrooi aangevraagd en verleend worden ("grace period").

'Inventiviteit': de uitvinding ligt voor een vakman niet voor de hand. Dat is een subjectief begrip. In octrooi-procedures leidt de vraag of een uitvinding inventief is dan ook regelmatig tot discussies tussen de octrooiaanvrager en de octrooiverlenende instantie. Een onverwacht of niet voorspelbaar resultaat binnen technische innovatie geldt vaak als argument voor inventiviteit.

'Industrieel toepasbaar': de uitvinding moet een nuttig resultaat hebben. In de praktijk levert deze eis bijna nooit problemen op.

Eén van de belangrijkste vereisten om een octrooi aan te kunnen vragen is dat de uitvinding nieuw is. Op internet is een aantal websites beschikbaar waarmee u kunt zoeken in octrooidatabanken om een indruk te krijgen van wat er al bekend is. Ook databanken met wetenschappelijke publicaties kunnen een nuttig hulpmiddel zijn om uw positie te bepalen ten aanzien van de nieuwheid van uw uitvinding.

Op onze website www.nlo.eu vindt u enkele links. U zoekt bijvoorbeeld aan de hand van een aantal trefwoorden in titel of uittreksel van het octrooi, of op de octrooihouder, de uitvinder, publicatienummer of publicatiedatum. De volgende websites bevelen wij in dit verband van harte aan:

- › nl.espacenet.com en/of www.wipo.int/pctdb/en/ voor Europese en internationale aanvragen (PCT-octrooiaanvragen).
- › www.uspto.gov voor Amerikaanse octrooiaanvragen.



Een dergelijke exercitie zou ook door een search expert van NLO voor u uitgevoerd kunnen worden.

VRAAG 3

Hoe ziet een octrooi eruit?

Een octrooi is een tekst waarin de uitvinding staat beschreven. In die tekst maakt de uitvinder duidelijk waarvoor hij bescherming wil krijgen. De tekst heeft een voorblad met daarop onder andere de gegevens van de octrooihouder, de indieningsdatum van de octrooiaanvraag en de naam van de uitvinder. Daarna volgt een beschrijving van de uitvinding. In deze beschrijving wordt onder meer gesproken over de voordelen van de uitvinding ten opzichte van de stand van de techniek. Een octrooi bevat vaak tekeningen of grafieken om de uitvinding te verduidelijken. Aan het einde van de tekst staan zogenoemde conclusies (claims). De conclusies beschrijven de aspecten van de uitvinding waarvoor bescherming aangevraagd is of, indien het octrooi verleend is, inmiddels verkregen is.

Een octrooi hoeft niet alle details van uw uitvinding te omvatten. Desalniettemin moet de vakbekwame persoon uw uitvinding kunnen reproduceren met de informatie die u beschikbaar stelt in de octrooiaanvraag of het octrooi. Hiervoor zijn twee redenen:

1. U moet zich houden aan het octrooisysteem. U krijgt dan voor een lange periode (20 of, in sommige gevallen, tot 25 jaar) het recht om anderen iets te verbieden, maar dan bent u wel verplicht om uw kennis te delen met de samenleving. Deze kennis wordt gebruikt als basis en inspiratie voor verdere innovatie.
2. Het octrooirecht is een verbodsrecht jegens derden (concurrenten bijvoorbeeld), en daarom moeten zij weten wat hun verboden is. Dat kan alleen als duidelijk beschreven is waarvoor u bescherming heeft. Is de uitvinding niet zodanig beschreven dat anderen haar begrijpen en kunnen reproduceren, dan kan een octrooi zelfs nietig verklaard worden.



VRAAG 4

Waarom zou ik mijn vinding octrooieren?

Het indienen van een octrooiaanvraag en het doorlopen van een verleningsprocedure is een financiële investering. Op het moment van indienen van de aanvraag is het van belang om een strategie met scenario's te ontwikkelen waarmee u de kans optimaliseert dat u de octrooikosten op de een of andere manier kunt terugverdienen.

Versterking van uw markt- en concurrentiepositie: met octrooien laat u zien dat u een innovatieve partij bent. Afnemers en concurrenten weten dat u nieuwe technologie ontwikkelt. Op het moment dat u een verleend octrooi hebt, heeft u een exclusief recht voor een bepaalde periode in een land of een aantal landen tegen anderen. Anderen mogen een geoctrooieerd product of werkwijze niet zonder uw toestemming fabriceren, verkopen en gebruiken; ook invoer en uitvoer kunt u tegenhouden. Ook een geoctrooieerde werkwijze mogen anderen niet zonder uw toestemming toepassen. U kunt uw eigen octrooi dus zelf gebruiken om uw concurrentiepositie te verbeteren.

Kan een concept of idee beschermd worden?

In beginsel zijn ideeën en concepten niet te beschermen. De uitwerking daarvan kan echter beschermd worden door het merken-, modellen-, auteurs- en/of octrooirecht. Bij het openbaar maken van een idee of concept binnen een besloten, kleine kring (bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen met een zakelijke partner) is het verstandig om vooraf een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Zo'n geheimhoudingsverklaring zorgt voor geheimhouding, bijvoorbeeld bij het presenteren van een idee of concept aan een producent. Daardoor mag die producent het idee of concept niet zonder toestemming van de bedenker gebruiken. NLO stelt desgewenst een geheimhoudingsverklaring voor u op.

Versterking van uw onderhandelingspositie: een octrooiaanvraag kan een versterking van uw onderhandelingspositie betekenen. Dat kan prettig zijn als u als kleine(re) of grote partij onderhandelingen voert met een grote wederpartij. Door bijvoorbeeld een kruislicentie krijgt u ook toegang tot technologie van die wederpartij.

Versterking van uw financiële positie: u kunt op uw octrooi licenties verlenen. In dat geval mogen, in ruil voor een geldbedrag, ook anderen de geoctrooieerde producten fabriceren, verkopen en/of gebruiken, of de geoctrooieerde werkwijze toepassen. Wanneer u het octrooi niet zelf wilt gebruiken, kunt u het ook in zijn geheel verkopen.

Voor elke uitvinding die u wilt gebruiken en/of verkopen raden wij u aan om van te voren te controleren of er geen belemmerende octrooien van derden zijn geregistreerd. Onze adviseurs kunnen in overleg met u een Vrijgavestudie (Freedom to Operate) doen om risico's in kaart te brengen.

Er zijn veel goede redenen om een octrooi aan te vragen:

- › verbeteren van uw concurrentiepositie
- › verbeteren van uw onderhandelingspositie (via een kruislicentie)
- › genereren van inkomsten: licentie, verkoop
- › positieve uitstraling naar buiten voor investeerders
- › investeringen in technologie terugverdienen: zelf exploiteren

VRAAG 5

Is een octrooiaanvraag de beste manier om mijn doel te bereiken?

Ik wil een uitvinding zelf gebruiken.

Als uw primaire doel is het zelf gebruiken van uw uitvinding, en u hecht geen belang aan het verhinderen van anderen om deze uitvinding toe te passen, dan hoeft in principe geen octrooiaanvraag ingediend te worden. Een van onze adviseurs kan in overleg met u een Vrijgavestudie (Freedom to Operate) uitvoeren om vast te stellen of u uw uitvinding kan gebruiken zonder inbreuk te plegen op octrooien van derden. Een dergelijke vrijgavestudie moet regelmatig uitgevoerd worden om de relevantie van nieuw gepubliceerde octrooiaanvraag in kaart te brengen. In deze situatie is het aan te raden om uw uitvinding te publiceren als defensieve maatregel om 'prior art' te creëren en zo te verhinderen dat anderen octrooi aan kunnen vragen.

Ik wil een uitvinding beschermen tegen namaak, of ik wil een uitvinding verkopen.

Als u minstens één van bovenstaande doelen wilt bereiken, dan is het indienen van een octrooiaanvraag waarschijnlijk één van de beste manieren om dit te doen. Vergeet niet dat uw uitvinding ook aanvullend beschermd kan worden door het aanvragen van een merk, model of andere intellectuele eigendomsrechten. De adviseurs van NLO kunnen u helpen om vast te stellen welke beschermingsstrategie het meest efficiënt is. Als de octrooigemachtigde vaststelt dat uw uitvinding nog niet ver genoeg is ontwikkeld om geoctrooieerd te worden, raden wij aan om uw uitvinding voorlopig geheim te houden.

VRAAG 6

Hoe verloopt een octrooiaanvraag in de praktijk?

Een octrooigemachtigde helpt u bij de administratieve en juridische stappen voor het verkrijgen van een octrooi. Alleen de uitvinding moet u zelf doen! De meeste octrooi-procedures beginnen met het indienen van een Nederlandse, Europese of PCT-octrooiaanvraag. Binnen een periode van twaalf maanden na de eerste octrooiaanvraag, het prioriteitsjaar, kan op basis van de eerste octrooiaanvraag bijvoorbeeld een nieuwe Europese aanvraag of internationale, of PCT, aanvraag worden ingediend. Welke weg u volgt en in welke landen u octrooi aanvraagt is onder meer afhankelijk van de commerciële waarde van uw uitvinding en van de locatie van uw zakelijke partners, klanten en/of concurrenten. Een Nederlandse uitvinder kan bijvoorbeeld de volgende stappen doorlopen:

- a. Bescherming voor het product verkrijgen door het indienen van een Nederlandse octrooiaanvraag.
- b. Het product ook buiten Nederland beschermen. Het lijkt in een groot aantal landen marktkansen te hebben. Daarom wordt binnen twaalf maanden na het indienen van de Nederlandse octrooiaanvraag een internationale octrooiaanvraag (PCT) ingediend.
- c. Als binnen dertig maanden na de start in Nederland bekend is dat het product (onder meer) interessant is voor de Europese en Amerikaanse markt, kunnen op basis van de internationale octrooiaanvraag verleningsprocedures in Amerika en Europa worden gestart. In het schema op pagina 22 treft u een overzicht aan van een aantal mogelijke routes. Het schema vermeldt bovendien een indicatie van de kosten van de verschillende procedureonderdelen. Kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag worden hierna gespecificeerd.

- d. Als de octrooiaanvraag in Europe verleend wordt, is het mogelijk om voor 17 EU landen tezamen (stand van zaken per 1 juni 2023) van de in totaal 39 landen die zijn aangesloten bij het Europees Octrooi Verdrag, een enkel octrooi te verkrijgen dat in alle 17 landen van kracht is: *Europees octrooi met eenheidswerking, of unitair effect (Unitair Octrooi; in het Engels: 'European patent with unitary effect', of 'Unitary Patent')*. In de overige landen dient na verlening individueel een procedure doorlopen te worden om het verleende octrooi van kracht te laten worden.

Bij elke stap van de indieningsprocedure en verleningsprocedure kan de octrooigemachtigde het best adviseren over het kiezen van een strategie, afhankelijk van uw situatie.

VRAAG 7

Hoe verloopt het aanvragen van een octrooi in Nederland?

Een Nederlandse octrooiaanvraag wordt ingediend bij Octrooiencentrum Nederland, een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag. De overheid stelt strenge eisen aan de inhoud van een aanvraag. Een octrooiaanvraag moet de lezer van een octrooi duidelijk maken hoe hij de uitvinding kan toepassen. De tekst van de octrooiaanvraag mag niet vaag en onduidelijk zijn. De octrooigemachtigden van NLO helpen u met het formuleren van de octrooiaanvraag.

Na het indienen van de octrooiaanvraag start de overheid een nieuwheidsonderzoek. Daarbij wordt uw uitvinding vergeleken met soortgelijke vindingen die beschreven staan in oudere octrooien en in vakliteratuur. De onderzoeksresultaten worden verzameld in het

onderzoeksrapport. Dat rapport, inclusief een eerste opinie over de octrooieerbaarheid van de uitvinding, ontvangt u ongeveer negen maanden nadat u de aanvraag hebt ingediend. De octrooigemachtigde analyseert dit rapport voor u.

Na ontvangst van het onderzoeksrapport mag de octrooiaanvraag worden aangepast. Hierbij mag de tekst van de aanvraag worden gewijzigd, maar u mag geen nieuwe informatie toevoegen. De Nederlandse overheid bemoeit zich verder niet met de inhoud van de octrooitekst. U hebt, samen met uw octrooigemachtigde, de verantwoordelijkheid om de aanvraag in de juiste vorm te gieten. De Nederlandse procedure eindigt – als aan alle eisen is voldaan – met de octrooiverlening. De octrooiverlening vindt in de regel plaats achttien maanden na het indienen van de aanvraag. Een normale Nederlandse aanvraagprocedure leidt tot een octrooi met een maximale levensduur van twintig jaar.

VRAAG 8

Hoe verloopt het aanvragen van een octrooi in het buitenland?

Met een Nederlands octrooi is uw uitvinding beschermd in Nederland. Om in andere landen een octrooi te krijgen, moet u daar ook een octrooiaanvraag indienen. Wanneer u in Nederland (of elders) een eerste octrooiaanvraag hebt ingediend, krijgt u twaalf maanden om te bepalen in welke andere landen u octrooibescherming wilt aanvragen. De vervolg octrooiaanvragen die binnen dat jaar worden ingediend, krijgen dezelfde effectieve indieningsdatum als de oorspronkelijke eerste aanvraag. Het jaar bedenktijd wordt het 'prioriteitsjaar' genoemd. Doordat u een jaar bedenktijd krijgt, kunt u de commerciële waarde van uw uitvinding verder onderzoeken voordat u kosten maakt voor de vervolg octrooiaanvragen.

Het onderzoeksrapport dat in het prioriteitsjaar wordt ontvangen geeft ook een goede indicatie van de kans op verlening van een octrooi. Om die reden is het van groot belang om de tijd te nemen met uw octrooigemachtigde om dit rapport te analyseren. Naast de procedures die per land bestaan, zijn er via internationale verdragen octrooi-procedures in het leven geroepen waarbij met één enkele aanvraag rechten kunnen worden verkregen in een aantal landen. Een bekend voorbeeld is de Europese octrooiaanvraag.

Europese octrooiaanvraag

Met een Europese octrooiaanvraag kunt u met één verleningsprocedure een octrooi krijgen in meer dan zevenendertig Europese landen. Dit betreft onder andere alle landen van de Europese Unie en ook bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Zwitserland en Turkije. Europese octrooiaanvragen worden ingediend bij het Europees Octrooibureau (EOB, ook bekend als Europese Patent Office - EPO) in Rijswijk, München of Berlijn.

De inhoud van een Europese octrooiaanvraag kan gelijk zijn aan die van een Nederlandse octrooiaanvraag (die in het Engels gesteld kan zijn). De eisen waaraan de aanvraag moet voldoen, zijn vergelijkbaar met de eisen in Nederland. Een Europese octrooiaanvraag mag in het Nederlands worden ingediend, maar moet wel in het Frans, Duits of Engels worden vertaald.

Na het indienen van de Europese octrooiaanvraag start het EOB een nieuwheidsonderzoek, vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Daarna volgt een correspondentie tussen de aanvrager en het EOB om overeenstemming te bereiken over de definitieve octrooitekst. Uw octrooigemachtigde adviseert u bij elke stap in dit proces, afhankelijk van uw strategie. Bijvoorbeeld: wilt u een snelle verlening van uw octrooi of wilt u gezien uw situatie tijd winnen? Na verlening van een Europees octrooi zijn er twee opties.

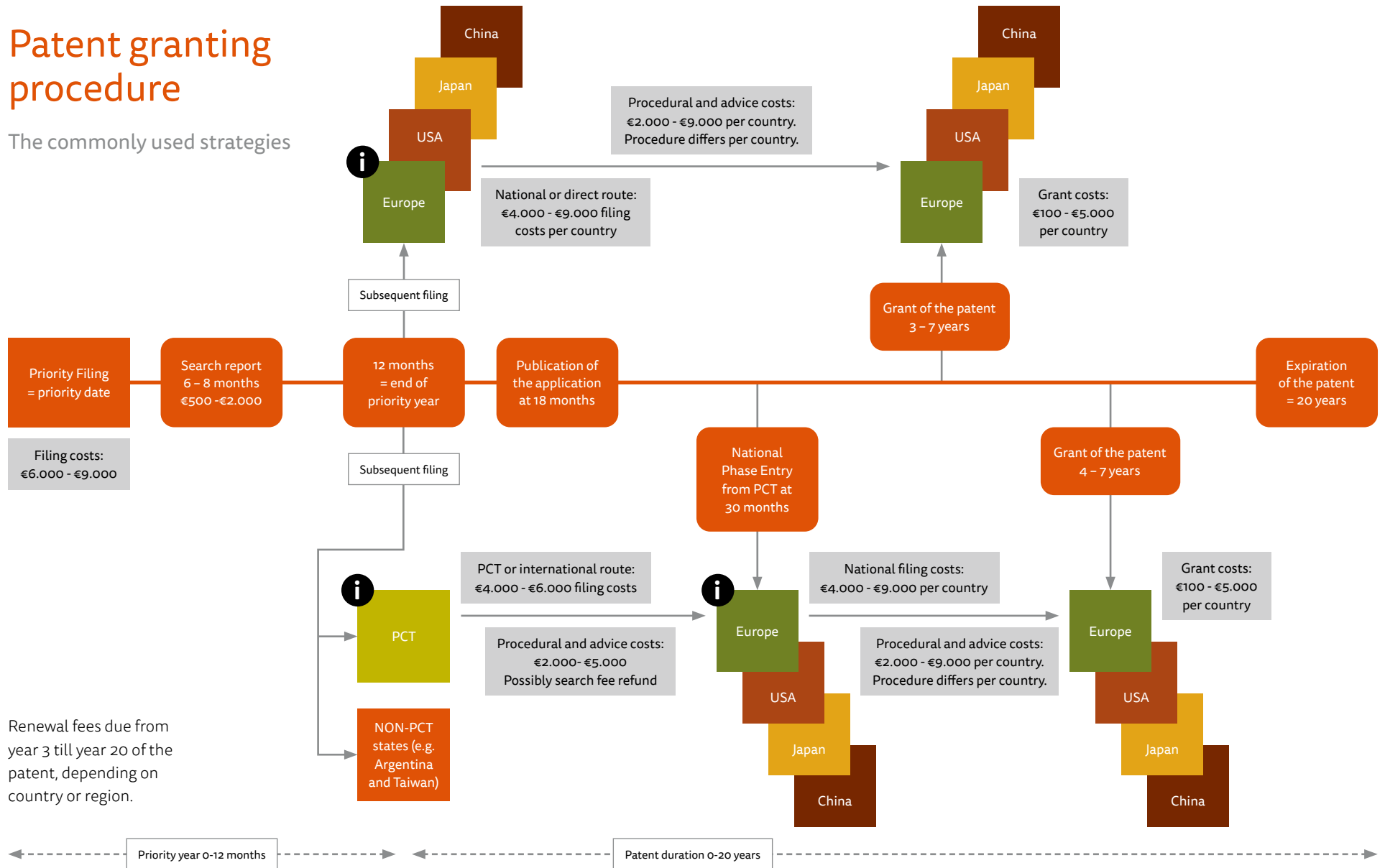
1. Het Europees octrooi valt uiteen in een bundel van nationale octrooien ("Europees bundeloctrooi). Voor ieder nationaal octrooi is de nationale octrooiwet van het betreffende land van toepassing. Als het EOB een octrooi verleent, kunt u bepalen in welke landen u wenst dat het octrooi daadwerkelijk van kracht wordt. Afhankelijk van de landen die u kiest, kunnen vertalingen van de octrooitekst gemaakt moeten worden in de taal van de landen die u gekozen heeft. Het maken van de benodigde vertalingen kan kostbaar zijn. Het is daarom van belang om bij het indienen van een Europese octrooiaanvraag al rekening te houden met de vertaalkosten die aan het eind van de procedure moeten worden gemaakt. Overigens geldt deze vertaalplicht niet meer voor alle Europese landen. Als u moet kiezen tussen individuele octrooiaanvragen in een aantal landen in Europa en één Europese octrooiaanvraag, geldt de vuistregel dat een Europese octrooiaanvraag goedkoper is als u bescherming wilt krijgen in drie of meer landen.
2. Sinds 1 juni 2023 is het als alternatief of als aanvulling op het Europees bundeloctrooi mogelijk om voor uw verleende Europese octrooi voor de meeste landen van de Europese Unie tezamen (stand van zaken per 1 juni 2023: 17 landen) centraal één enkel octrooi met unitair effect aan te vragen, dat van kracht zal zijn in de landen van de Europese Unie die zich hebben aangesloten bij het Unitair Octrooi Verdrag. Dit wordt ook wel het *Unitary Patent* genoemd.

Internationale octrooiaanvragen (PCT)

Bij veel uitvindingen is het bij het indienen van een octrooiaanvraag niet duidelijk wat precies de commerciële waarde is in de verschillende landen van de wereld. Zelfs wanneer u gebruik maakt van het jaar bedenktijd, het *prioriteitsjaar*, kan het nog moeilijk zijn om te kiezen in welke landen u een octrooi-procedure wilt starten. Octrooi-procedures kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Maar als er geen octrooiaanvragen worden ingediend, loopt u misschien aanzienlijke inkomsten mis en/of is er wellicht geen relevant marktaandeel binnen uw technologisch veld te verkrijgen voor uw product of werkwijze. In deze gevallen biedt een PCT-octrooiaanvraag uitkomst.

Patent granting procedure

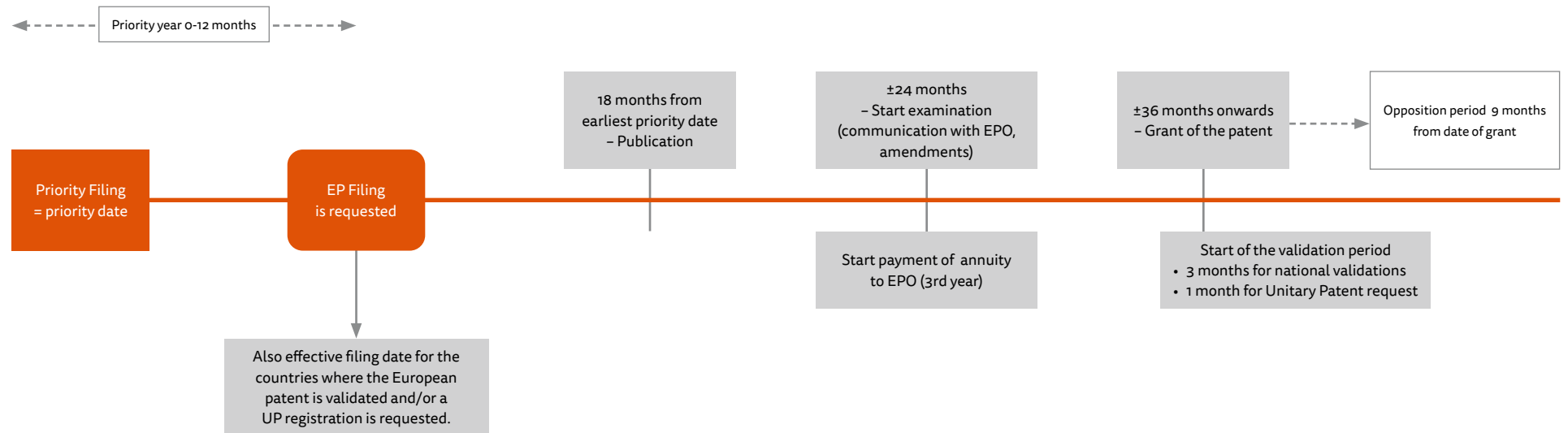
The commonly used strategies





EP

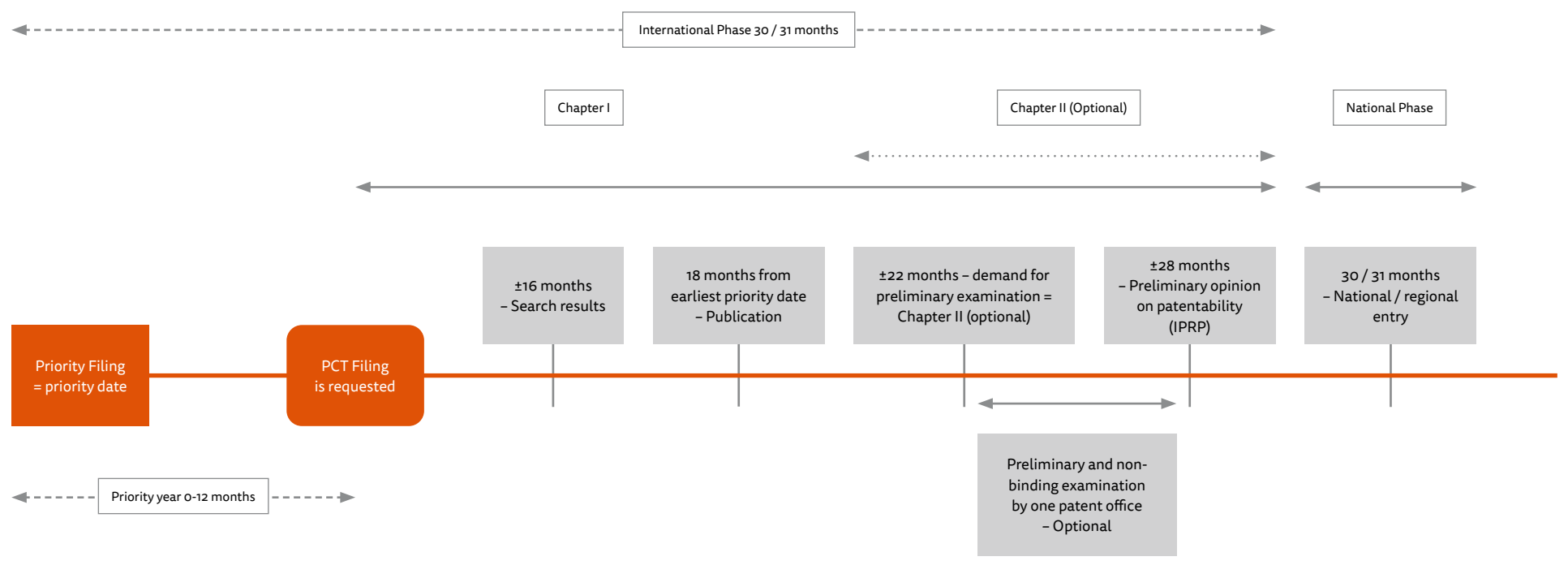
The regional and national phase





PCT

The international phase



Het indienen van één PCT-aanvraag staat gelijk aan het indienen van een octrooiaanvraag in al de landen die het PCT-verdrag hebben ondertekend. Op dit moment zijn dat er meer dan 150 en waaronder vrijwel alle geïndustrialiseerde landen. Onder andere de Europese landen, de Verenigde Staten van Amerika, India, Japan, Canada, Australië, Brazilië, China, Indonesië, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

In de wereld is een aantal PCT-instanties aangewezen waar PCT-aanvragen kunnen worden ingediend, waaronder Octrooiencentrum Nederland en het EOB. De PCT-instantie verricht een nieuwheidsonderzoek en stelt een nieuwheidsrapport op. Vervolgens geeft ze haar inhoudelijk oordeel over de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding. U hebt een mogelijkheid om de claims te wijzigen en/of om een argumentatie aan de PCT-instantie op te sturen om te zorgen dat uw uitvinding een positieve beoordeling krijgt. In tegenstelling tot een Europese octrooiprocedure eindigt de PCT-procedure niet met het verlenen van een octrooi, maar met het uitbrengen van een rapport over de octrooieerbaarheid van de vinding, het 'International Preliminary Report on Patentability' (IPRP).

U hoeft pas uiterlijk dertig maanden na de start van de procedure de landen te kiezen waarin u uiteindelijk octrooibeschermt wilt aanvragen. Op het moment dat u die landen kiest, heeft u door het IPRP een sterke aanwijzing of het voortzetten van de procedure raadzaam is. Een belangrijk voordeel van een PCT-aanvraag is dat u in het begin, namelijk de eerste dertig maanden, de kosten laag kunt houden. Daarna kunnen de kosten aanzienlijk toenemen, afhankelijk van onder meer het aantal gekozen landen waarin u octrooibeschermt wilt aanvragen, maar dan is de commerciële waarde van de uitvinding vaak veel beter bekend dan aan het begin van het traject.

VRAAG 9

Wat is een Unitair Octrooi?

Zoals u bij vraag 8 kunt lezen is een Europees bundeloctrooi een bundel van nationale octrooien. Een Unitair Octrooi is één enkel exclusief recht op een uitvinding voor de, nu, 17 deelnemende lidstaten van de Europese Unie. Met het Unitair Octrooi geldt, dankzij de centrale verlening als een enkelvoudig octrooi dat:

- › Na verlening er één recht is dat geldig is in het grootste deel van de EU.
- › Er bij verlening maar één vertaling hoeft te worden gemaakt, en wel zodanig dat er altijd een Engelse tekst is.
- › De instandhoudingstaksen centraal worden betaald. Geschillen over het Unitair octrooi (inbreuk, geldigheid, eigendom) kunnen voor de hele EU voor één gespecialiseerd gerechtshof worden beslecht. De verleningsprocedure, door het EOB, zal niet veranderen, maar na verlening en bij de handhaving wordt het voor de octrooihouder en het publiek overzichtelijker ten opzichte van een Europees bundeloctrooi.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Unitair octrooi, kunt u onze [website](#) bezoeken.



VRAAG 10

Wat kost een octrooiaanvraag?

Het opstellen van een octrooiaanvraag is maatwerk. De complexiteit van de uitvinding en de omvang van de aanvraag bepalen de kosten. De kosten van een verleningsprocedure hangen sterk af van de eventuele bezwaren die tegen de octrooiaanvraag worden gemaakt door de octrooiverlenende instantie. Verder zijn de kosten in hoge mate afhankelijk van het aantal landen waarin bescherming gewenst is. Ondanks al deze onzekerheden is het mogelijk een aantal indicaties te geven, waarbij het zinvol is om de volgende kostenposten te onderscheiden:

- › **Opstellen en indienen van de octrooiaanvraag, inclusief de kosten voor het door de overheid laten opstellen van een nieuwheidsrapport:** deze kosten liggen meestal tussen de € 7.000 en € 16.000. Het opstellen van een octrooiaanvraag voor complexe onderwerpen, zoals uitvindingen op het gebied van de biotechnologie, pharma en software, kan enkele duizenden euro's hoger zijn.
- › **Verleningsprocedure:** aan het eind van de prioriteitsperiode moeten, indien ook bescherming in andere landen gewenst is, één of meerdere vervolgaanvragen ingediend worden. Dit kan via een PCT-aanvraag (indienings- en procedurekosten ongeveer € 6.000 – € 12.000) of direct via nationale en/of regionale octrooiaanvragen (kosten ongeveer € 5.000 – € 10.000 per land/ regio). In de verleningsfase wordt vaak nog een discussie gevoerd met een Examiner van de octrooiverlenende instantie over de toelaatbaarheid van de octrooiaanvraag. De hiermee gemoeide advieskosten zijn sterk afhankelijk van de omvang van de discussie, maar een schatting hiervoor ligt tussen € 2.000 en € 8.000 per land/regio.

- › **Vertalingen:** bij het doorlopen van de verschillende internationale procedures moeten er voor sommige landen vertalingen worden gemaakt van de octrooiaanvraag. De kosten voor zo'n vertaling per taal zijn ongeveer € 1.500 – 20.000 (afhankelijk van het aantal pagina's).
- › **Instandhoudingstaksen:** na een aantal jaren moeten jaarlijks instandhoudingstaksen worden betaald. Gemiddeld liggen de bedragen per jaar tussen de € 100 en € 1.500 per land. De kosten nemen meestal toe bij het oplopen van de leeftijd van het octrooi.

Het kan ook zijn dat u een uitvinding hebt gedaan en dat u, voordat u octrooi aanvraagt, de markt aan het verkennen bent en uw uitvinding aan derden wilt laten zien. Gezien het nieuwheidsvereiste in het octrooirecht is het van wezenlijk belang dat deze 'disclosure' aan derden onder geheimhouding plaatsvindt. Een goede geheimhoudingsovereenkomst is dan noodzakelijk. Ook voor het overdragen van uw intellectuele eigendomsrechten is een op maat gemaakte overeenkomst onontbeerlijk. Kortom, u heeft behoefte aan een beter beeld van de mogelijkheden van het opstellen en beoordelen van overeenkomsten.



4 Overeenkomsten

VRAAG 1	Wat is een overeenkomst?.....	25	VRAAG 6	Hoe worden royalties en andere licentievergoedingen bepaald?..	26
VRAAG 2	Welke soorten overeenkomsten zijn er op het gebied van de Intellectuele Eigendom?.....	25	VRAAG 7	Wat is een overdrachtsovereenkomst?.....	27
VRAAG 3	Zijn er standaardovereenkomsten en kan ik zelf een overeenkomst opstellen?.....	25	VRAAG 8	Wat is een geheimhoudingsovereenkomst?.....	27
VRAAG 4	Moet een overeenkomst worden geregistreerd bij de officiële instanties?.....	26	VRAAG 9	Wat is een schikkingsovereenkomst?.....	27
VRAAG 5	Wat is een licentieovereenkomst?.....	26	VRAAG 10	Wat kost het opstellen van een overeenkomst?.....	27

Overeenkomsten spelen een belangrijke rol in het handelsverkeer. De ervaring leert dat afspraken het beste kunnen worden vastgelegd, ook als er tussen partijen volledig vertrouwen bestaat. Stel, u hebt een octrooi, merk, model en/of een auteursrechtelijk beschermd werk en u wilt met andere partijen afspraken maken over het gebruik daarvan. Dan is een goede licentieovereenkomst voor u van groot belang.

VRAAG 1

Wat is een overeenkomst?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek: Het is van belang om te onthouden dat bij een overeenkomst door beide partijen verplichtingen jegens elkaar worden aangegaan en dat beide partijen deze verplichtingen hebben gewild, de zogenaamde wilsovereenstemming. Een overeenkomst komt tot stand doordat iemand een aanbod doet en een ander dat aanbod aanvaardt. Meestal gebeurt dit doordat partijen hun handtekening zetten, maar een mondelinge afspraak kan ook een overeenkomst zijn. Verder kent men in Nederland 'contractvrijheid', wat betekent dat partijen in beginsel zelf de vorm en inhoud van hun overeenkomst bepalen.

VRAAG 2

Welke soorten overeenkomsten zijn er op het gebied van de Intellectuele Eigendom?

Er zijn vele soorten overeenkomsten. Zo zijn er licentie- en sublicentieovereenkomsten, schikkings-, geheimhoudings-, overdrachts-, samenwerkings-, franchise- en R&D-overeenkomsten. Elke overeenkomst

kent haar eigenaardigheden en specifieke juridische valkuilen. NLO Shieldmark stelt dit soort overeenkomsten op het gebied van octrooien, merken, modellen, auteursrechten, handelsnamen en enkele IE-gerelateerde onderwerpen op. Doordat deze adviseurs ervaren zijn in deze gebieden, weten zij precies welke haken en ogen er aan de verschillende overeenkomsten zitten. NLO Shieldmark beoordeelt ook bestaande overeenkomsten en conceptovereenkomsten, zodat cliënten goed beslagen ten ijs komen bij potentiële contractpartners.

VRAAG 3

Zijn er standaardovereenkomsten en kan ik zelf een overeenkomst opstellen?

Er bestaan geen standaardovereenkomsten. Dit doordat er contractvrijheid is en er talloze soorten afspraken in een overeenkomst kunnen worden opgenomen. Uiteraard is er wel een aantal terugkerende onderwerpen, maar de invulling daarvan is nooit standaard. Terugkerende onderwerpen zijn:

- › De partijen die in de overeenkomst moeten worden opgenomen en wie deze rechtsgelding mag vertegenwoordigen.
- › Het onderwerp van de overeenkomst; dat is datgene waarover afspraken worden gemaakt. Gaat het om een licentie, dan moet worden aangegeven waarvoor licentie wordt verleend. Gaat het om een overdracht, dan moet worden aangegeven wat overgedragen moet worden.
- › De duur van de overeenkomst.
- › De beëindigingmogelijkheden.
- › Financiële afspraken, voor zover van toepassing.
- › Welk recht er van toepassing is en welke rechter bevoegd is om over eventuele geschillen te beslissen.

Verder worden onze adviseurs regelmatig ingeschakeld als de cliënt de (eerste) commerciële afspraken heeft gemaakt en de overeenkomst op basis van deze afspraken moet worden opgesteld. Het is niet verstandig om zelf een overeenkomst op te stellen. Dit is specifiek juridisch werk. Bij het opstellen is het noodzaak om de juiste wettelijke en juridische termen te gebruiken. Ook moeten alle onderdelen in een overeenkomst naadloos op elkaar aansluiten.

VRAAG 4

Moet een overeenkomst worden geregistreerd bij de officiële instanties?

Voor de rechtsgeldigheid van een overeenkomst op het gebied van intellectuele eigendom is het niet verplicht om deze te laten registreren bij een officiële instantie. Wel is het vaak verstandig om dit te doen, zodat derden via een register van een dergelijke instantie kunnen kennismaken van het bestaan van de overeenkomst. In het geval van overdracht van rechten is het noodzakelijk om de wijziging te laten aantekenen in de registers van de officiële instanties. NLO Shieldmark kan u hierbij ook van dienst zijn.

VRAAG 5

Wat is een licentieovereenkomst?

Indien u niet zelf uw geoctrooieerde uitvinding, auteursrechtelijk beschermde werk of geregistreerde merk en/of model wilt commercialiseren en u daarbij derden wilt inschakelen, biedt een licentieovereenkomst uitkomst. Met behoud van uw eigendomsrecht geeft u een ander toestemming om onder voorwaarden uw uitvinding, werk, merk en/of model te vervaardigen, te gebruiken en/of te

commercialiseren. U spreekt af dat u niet uw rechten zult inroepen tegen derden en dat dezen onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de overeenkomst, gebruik mogen maken (al dan niet beperkt) van uw uitvinding, werk, merk en/of model. Er wordt wel eens gesproken over exclusieve, niet-exclusieve en sole licentieovereenkomsten. Hoewel dit geen wettelijke termen zijn, wordt er in ons vakgebied het volgende onder verstaan:

- › Exclusief: de licentienemer krijgt als enige (ook met uitzondering van bijvoorbeeld de octrooi- of merkhouder) het recht om een octrooi, merk, model, werk, etc. te gebruiken;
- › Niet-exclusief: de licentiegever is vrij om andere licenties te verlenen en hij mag bovendien ook zelf het octrooi, merk, model, werk, etc. gebruiken;
- › Sole: de licentienemer is de enige licentienemer, maar de licentiegever mag wel zelf het octrooi, merk, model, werk, etc. blijven gebruiken.

VRAAG 6

Hoe worden royalties en andere licentievergoedingen bepaald?

Afspraken over de hoogte van royalties of andere vergoedingen, maar ook de wijze waarop deze berekend worden, moeten door partijen worden ingevuld. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze in te vullen, zoals een royaltypcentage over de bruto-omzet of de nettowinst, of een vast bedrag per verkocht(e) product, kilo, meter of kubieke meter. Hierbij kunnen voor de percentages ook staffels worden afgesproken, terwijl bij vaste bedragen de indexering niet mag ontbreken. Vaste bedragen ('disclosure fee', 'tekengeld' en 'up front fee'), al dan niet terugvorderbaar, staan ook vaak in een overeenkomst. Onze adviseurs hebben veel ervaring met het bepalen van de hoogte van vergoedingen en de wijze waarop deze berekend worden.

VRAAG 7

Wat is een overdrachtsovereenkomst?

Als u, om wat voor reden dan ook, uw octrooi-, merken-, modellen- of auteursrechten wil overdragen, dan kunt u deze rechten verkopen of er in een aantal gevallen afstand van doen. Voor al deze acties is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Bij overdracht moet duidelijk worden afgesproken welke rechten worden overgedragen en voor welk bedrag deze worden overgedragen. In bijvoorbeeld een akte van afstand of een akte van overdracht moet duidelijk staan wie, waarvan afstand doet.

VRAAG 8

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst?

Het kan voorkomen dat u voor uw uitvinding eerst wil onderzoeken wat de marktkansen zijn. In het octrooirecht geldt een absoluut nieuwheidsvereiste én u wil voorkomen dat een ander met uw idee aan de haal gaat. Goed te weten is dat u gebruik kunt maken van een geheimhoudingsverklaring of een geheimhoudingsovereenkomst. Een geheimhoudingsverklaring is een korte verklaring, waarbij de partij die de informatie ontvangt zich op voorhand verplicht om die informatie geheim te houden. Een geheimhoudingsovereenkomst is in tegenstelling tot een geheimhoudingsverklaring wat uitgebreider en bevat vaak voor beide partijen specifieke bepalingen. Overigens staan er in licentie-, overdrachts- en R&D overeenkomsten ook vaak geheimhoudingsbepalingen.

VRAAG 9

Wat is een schikkingsovereenkomst?

Mocht u onverhoopt in een (juridisch) conflict terechtkomen, dan is het vaak praktisch om het geschil te schikken en niet te kiezen voor een gerechtelijke procedure. Uiteraard is het starten van zo'n procedure in sommige gevallen niet te vermijden, maar het schikken geniet toch vaak de voorkeur. NLO Shieldmark kan u daarbij adviseren en begeleiden, waarbij – als het tot een schikking komt – een schikkingsovereenkomst moet worden opgesteld. Of indien de andere partij met een concept van een dergelijke overeenkomst komt, moet dit worden beoordeeld.

In een schikkingsovereenkomst moeten de schikkings-afspraken worden opgenomen:

- › wat mag een partij wel of niet doen;
- › wat moet een partij wel of niet doen.

VRAAG 10

Wat kost het opstellen van een overeenkomst?

De adviseurs van NLO Shieldmark werken op uurtarief. De kosten zijn daardoor afhankelijk van de hoeveelheid werk. Deze loopt van een 'quick scan' van een bestaande overeenkomst tot het volledig opstellen van een complexe overeenkomst. Uiteraard geven de adviseurs een schatting van de eventueel te maken uren, zodat u daarmee rekening kunt houden.

Alle octrooigemachtigden van NLO worden gereguleerd door de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden, EPI en IPReg. www.nlo.eu

Correspondentie
Postbus 29720, 2502 LS Den Haag,
Nederland, T +31 (0)70 331 25 00

Octrooien:
E patents@nlo.eu

Merken & Modellen:
E trademarks@nlo.eu

Nederland

België

Duitsland