



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

Europese octrooiaanvragen

Het Europees Octrooiverdrag

Sinds 1978 is het Europese Octrooiverdrag van kracht. Bij dit verdrag zijn de volgende landen aangesloten: Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Met één octrooiaanvraag kan men octrooi verkrijgen in al deze landen tegelijk, of een aantal daarvan. Bovendien is uitbreiding van de Europese octrooiaanvraag tot Bosnië-Herzegovina en Montenegro mogelijk.

De Europese octrooiverleningsprocedure is zeer populair geworden. In 2009 zijn 134.542 aanvragen ingediend, waarvan 55.896 als rechtstreekse Europese octrooiaanvragen en 78.646 als internationale octrooiaanvragen onder het PCT-verdrag waarin het gebied van het Europees Octrooiverdrag is aangewezen.

Prioriteit

Bij indiening van een Europese octrooiaanvraag die is gebaseerd op een overeenkomstige eerder ingediende, bijvoorbeeld Nederlandse octrooiaanvraag binnen één jaar na indiening van die eerder ingediende octrooiaanvraag, kan de prioriteit worden ingeroepen van die oudere octrooiaanvraag. Dit heeft als effect dat de indieningsdatum van die oudere aanvraag ook voor de Europese octrooiaanvraag geldt als de peildatum voor de beoordeling op nieuwheid en inventiviteit.

Taal

De Europese octrooiverleningsprocedure wordt gevoerd in het Engels, Duits of Frans, naar keuze van de aanvrager. De Europese octrooiaanvraag kan in eerste instantie in het Nederlands worden ingediend, maar dan moet binnen twee maanden na indiening een vertaling worden geleverd.

Onderzoek naar de stand der techniek

Bij indiening van de aanvraag moet direct een verzoek voor een onderzoek naar de stand der techniek worden gedaan. De takse voor dat onderzoek moet direct worden betaald (naast de indieningstakse).

Als een rapport betreffende een onderzoek dat is uitgevoerd inzake een eerder ingediende Nederlandse octrooiaanvraag beschikbaar is en geheel of gedeeltelijk geschikt is als rapport voor de Europese octrooiaanvraag, volgt gehele respectievelijk gedeeltelijke restitutie van de takse voor het onderzoek naar de stand der techniek.

Aanwijzing landen

Binnen zes maanden na publicatie van het rapport betreffende de stand der techniek (dit is meestal ongeveer twee jaar na de prioriteitsdatum) moeten de aanwijzingstaksen worden betaald voor de landen waarin octrooi wordt gewenst. Wanneer dit bedrag voor zeven landen is betaald, wordt het geacht voor alle landen te zijn betaald. Na octrooiverlening kan het octrooi alleen van kracht worden in de landen waarvoor de aanwijzingstakse is betaald.

Terinzagelegging

Achttien maanden na de indieningsdatum van de aanvraag of - als prioriteit is ingeroepen - na de prioriteitsdatum, wordt de aanvraag ter inzage gelegd. Hierbij worden de beschrijving en de conclusies, de eventuele tekeningen en, indien het gereed is, het rapport betreffende het onderzoek naar de stand der techniek gepubliceerd.

Deze publicatie van de aanvraag kan een belangrijk moment vormen, omdat deze, wanneer vervolgens octrooiaanvragen worden ingediend die zijn gericht op ontwikkelingen die dicht liggen bij hetgeen is beschreven in de te publiceren aanvraag, het succes van die indieningen in de weg kan staan.

Inhoudelijke beoordeling

Binnen zes maanden na de publicatie van het rapport betreffende het onderzoek naar de stand der techniek moet een verzoek om inhoudelijke beoordeling worden bekrachtigd door de takse daarvoor te betalen.

De aanvraag wordt dan door de beoordelingsafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) beoordeeld op onder meer nieuwheid en inventiviteit, maar ook op duidelijkheid en andere inhoudelijke vereisten. Op eventuele bezwaren die worden aangevoerd de aanvrager reageren door verweer te voeren, al dan niet in combinatie met het indienen van wijzigingen in de aanvraag zoals verduidelijkingen of beperkingen van de gevraagde rechten.

De procedure eindigt met verlening van het gevraagde octrooi of met afwijzing van de octrooiaanvraag.

Instandhoudingstakse en jaartaksen

Voor de instandhouding van de octrooiaanvraag moet, vanaf het derde jaar na indiening, jaarlijks een instandhoudingstakse worden betaald.

Na octrooiverlening moet in elk land waar het octrooi geldig is jaarlijks een takse worden betaald. Deze stijgt in het algemeen jaarlijks en verschilt van land tot land.

Octrooiverleningstakse

Als de Beoordelingsafdeling tot het oordeel is gekomen, dat op de aanvraag octrooi kan worden verleend, moet, voordat octrooi wordt verleend, nog de “verleningstakse” en, indien het gaat om een zeer lange aanvraag, de “drukkostentakse” worden betaald. Ook moet een vertaling van de conclusies in de andere twee proceduretalen bij het EOB worden ingediend.

Octrooiverlening

Als het EOB tot verlening van octrooi heeft besloten, wordt dit ook in het Bulletin van het EOB gepubliceerd. Vanaf dat moment eindigt in beginsel de bemoeienis van het EOB met de Europese octrooiaanvraag. Echter binnen een termijn van negen maanden na publicatie van de octrooiverlening kunnen derden een oppositie indienen tegen de verlening. Verder kan de octrooihouder na publicatie zijn octrooi centraal bij het EOB met terugwerkende kracht inperken of intrekken.

Vertalingen na octrooiverlening

Na octrooiverlening moet in de aangewezen landen waar men uiteindelijk daadwerkelijk octrooi wenst te verkrijgen nog aan een aantal formaliteiten worden voldaan. In de enkele landen is een vertaling vereist van het octrooi in de landstaal of in een van de landstalen (Zwitserland, België). In de landen die bij het zogenaamde Londen protocol zijn aangesloten (Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Slovenië, Zweden, en Zwitserland) is een vertaling vaak niet meer nodig, of hoeven alleen de conclusies te worden vertaald. Overigens is het niet verplicht om deze zogenoemde nationale fase in alle oorspronkelijk aangewezen landen ook daadwerkelijk door te voeren; men kan naar keuze alsnog landen laten vallen.

Oppositie

Gedurende een termijn van negen maanden vanaf de publicatie van de octrooiverlening kan iedere derde een bezwaarschrift tegen deze octrooiverlening bij het EOB indienen.

Op 'zo'n bezwaarschrift volgt een oppositieprocedure waarin de opposant en de octrooihouder partij zijn. Deze procedure kan ertoe leiden dat de verleende bundel octrooien wordt herroepen (gemiddeld in ongeveer eenderde van de gevallen) of dat het octrooi, al dan niet in gewijzigde vorm, van kracht blijft (gemiddeld in ongeveer tweederde van de gevallen).

Beperking / Intrekking

Na octrooiverlening heeft de octrooihouder de mogelijkheid om bij het EOB het octrooi in te perken of in het geheel in te trekken. Een dergelijke inperking of intrekking heeft terugwerkende kracht.

Beroep

Tegen beslissingen van het EOB kan in beroep worden gegaan. Dit zijn in de praktijk meestal beslissingen na oppositie of beslissingen van de Beoordelingsafdeling tot afwijzing van de octrooiaanvraag. Een na de beroepsprocedure door de Afdeling van Beroep genomen beslissing is definitief.

Octrooiduur

In alle aangesloten landen kan het verleende octrooi in stand worden gehouden tot maximaal twintig jaar vanaf de indieningsdatum van de Europese octrooiaanvraag.

Rechtsgevolgen

Een Europees octrooi heeft in elk land waarvoor dit geldt dezelfde rechtsgevolgen als een nationaal octrooi.

Ook aan een ter inzage gelegde Europese octrooiaanvraag kunnen in de aangewezen landen rechten worden ontleend, bijvoorbeeld rechten op een redelijke vergoeding of een schadevergoeding over inbreuk in de periode voorafgaand aan octrooiverlening. Die rechten mogen niet minder zijn dan de rechten te ontleen aan een ter inzage gelegde nationale octrooiaanvraag.

Om voor dergelijke vergoedingen in aanmerkingen te komen, gelden in verschillende landen verschillende vereisten, vooral wat betreft kennisgeving aan de inbreukmakende partij.

Voordeel/nadeel: Europees versus nationaal

Het grote voordeel verbonden aan de indiening van een Europese octrooiaanvraag is dat er slechts één verleningsprocedure is die resulteert in octrooien voor meerdere landen. Een verder voordeel is, dat de octrooien die in verschillende landen worden verkregen in de regel identiek zijn en onderworpen zijn aan dezelfde regels wat betreft interpretatie. Dit maakt handhaving van het octrooi in meerdere landen in het algemeen eenvoudiger en overzichtelijker. Het is meestal aantrekkelijk ook Nederland aan te wijzen.

Nog een voordeel is, dat ook voor landen die zelf geen beoordelingsprocedure voor octrooiaanvragen kennen, toch een inhoudelijk beoordeeld octrooi kan worden verkregen dat meer zekerheid biedt dan een registratie-octrooi.

In alle aangesloten landen (met uitzondering van Monaco) is het overigens ook mogelijk een nationale octrooiaanvraag in te dienen. De kosten verbonden aan de indiening van een Europese octrooiaanvraag zijn gunstiger indien octrooi wordt gewenst in ten minste drie of vier van de aangesloten landen.

Een nadeel van indiening van een Europese octrooiaanvraag is de duur van de verleningsprocedure van gemiddeld ruim vier jaar. Dit is veel langer dan de termijn van desgewenst enkele maanden waarbinnen registratie-octrooien en zogenaamde gebruiksmodellen kunnen worden verkregen.

© VEREENIGDE, oktober 2010

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.