



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

Internationale (PCT) octrooiaanvragen

Inleiding

Sinds 1978 is het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (Patent Cooperation Treaty) van kracht. Bij dit verdrag zijn inmiddels 144 landen aangesloten. Een recente lijst van lidstaten is te vinden op de website van de World Intellectual Property Organization (WIPO), www.wipo.int/pct/en/.

De belangrijkste doelstelling van het PCT-verdrag is het voorzien in een vereenvoudigd en relatief goedkoop systeem voor het verkrijgen van bescherming voor uitvindingen in meer dan één land. Daartoe biedt het PCT-verdrag de mogelijkheid om in plaats van verschillende nationale en/of regionale octrooiaanvragen, één octrooiaanvraag in te dienen die effect heeft in meerdere staten. Bovendien bevat de internationale octrooiaanvraag de aanwijzing van regionale octrooien in staten die aangesloten zijn bij regionale octrooiverdragen, zoals het Europese octrooiverdrag (EOV). In een later stadium kan de internationale octrooiaanvraag voor één of meer van de aangewezen landen worden omgezet in een nationale (of regionale, bijvoorbeeld Europese) octrooiaanvraag.

Het is gebruikelijk een internationale octrooiaanvraag in te dienen binnen een jaar na het indienen van een Nederlandse of Europese octrooiaanvraag waarin een uitvinding voor het eerst is beschreven. Deze Nederlandse of Europese octrooiaanvraag wordt prioriteitsaanvraag genoemd.

PCT versus nationaal/regionaal via EPC

Door het indienen van een internationale octrooiaanvraag kan een uitvinder de beslissing uitstellen in welke landen daadwerkelijk octrooi moet worden aangevraagd. Deze beslissing kan worden uitgesteld tot 30 maanden na het indienen van de prioriteitsaanvraag (voor sommige landen zelfs nog langer). In deze periode kunnen mogelijkheden worden onderzocht om de uitvinding te commercialiseren of verder uit te werken. Bovendien wordt het moment uitgesteld waarop hoge kosten moeten worden gemaakt voor het indienen van verschillende nationale of regionale octrooiaanvragen.

Een nadeel van de PCT-procedure is dat de uiteindelijke kosten voor het verkrijgen van octrooi in de te kiezen landen of regio's een fractie hoger kunnen zijn. Daar staat echter tegenover dat, als gevolg van de 30-maands termijn voor voortzetting in de nationale of regionale fase, de meeste kosten op een later

tijdstip zullen worden gemaakt dan wanneer direct in de te kiezen landen nationale of regionale octrooiaanvragen worden ingediend.

Nieuwheidsonderzoek

Na de indiening van de internationale octrooiaanvraag wordt een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van het verslag van dit nieuwheidsonderzoek kan een inschatting worden gemaakt van de kansen op octrooiverlening. Als deze inschatting negatief uitvalt, kan al in een vroeg stadium, binnen de genoemde 30 maanden, worden besloten geen verdere kosten meer te maken.

Voorlopige beoordeling

Om de nationale of regionale voortzetting van de aanvraag in de gekozen staten uit te stellen tot 30 maanden, moest tot april 2002 een verzoek tot voorlopige beoordeling worden ingediend binnen 19 maanden na de prioriteitsdatum. Hoewel deze eis vanaf april 2002 is komen te vervallen voor nagenoeg alle bij het PCT-verdag aangesloten staten, blijft de mogelijkheid van een voorlopige beoordeling bestaan. Voor octrooiaanvragen van Nederlandse origine wordt deze inhoudelijke beoordeling uitgevoerd door het Europese Octrooibureau. Op basis van het beoordelingsverslag kan een nog betere inschatting worden gemaakt van de kansen op octrooiverlening en daarmee het nut om verschillende nationale of regionale aanvragen in te dienen.

Voor PCT-aanvragen die zijn ingediend op of na 1 januari 2004 kan een internationale voorlopige beoordeling worden aangevraagd, hetzij binnen 3 maanden na ontvangst van het nieuwheidsrapport, hetzij binnen 22 maanden na de prioriteitsdatum, waarbij de termijn die het laatst afloopt geldt. Dit is onafhankelijk van het eventueel veranderen van de conclusies (veranderde conclusies en het verzoek tot internationale voorlopige beoordeling mogen op verschillende momenten ingediend worden) en ook onafhankelijk van de vraag of er wel of niet op de inhoudelijke beoordeling van het ISA (International Search Authority) bij het nieuwheidsrapport wordt gereageerd.

Binnen 2 maanden na het versturen van het nieuwheidsrapport (of 16 maanden na prioriteitsdatum, waarbij de termijn die het laatst afloopt, geldt) kunnen gewijzigde conclusies worden ingediend.

Nationale of regionale voortzetting

Zoals hierboven aangegeven, moet de internationale aanvraag binnen in beginsel 30 maanden na de prioriteitsdatum worden voortgezet in door aanvrager te kiezen landen of regio's. Op dat moment moeten de kosten worden betaald voor de betreffende nationale (of regionale) indieningen, zoals indieningstaksen en kosten voor eventuele vertalingen. Voor de indiening van bijvoorbeeld een Europese, Britse of Amerikaanse aanvraag hoeft op dat moment uiteraard geen vertaling meer te worden gemaakt als de internationale

aanvraag in het Engels was ingediend. In de gekozen landen of regio's zal veelal een nationale of regionale verleningsprocedure volgen, waarin de internationale aanvraag als basis dient.

© VEREENIGDE, mei 2012

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