



Octrooien
Merken
Modellen

Patents
Trademarks
Designs

OCTROOIEN,
MERKEN en
MODELLEN

INTRODUCTIE

In het hiernavolgende wordt een korte beschrijving gegeven van enkele aspecten op het gebied van kennisbescherming. De beschermingstypen die voor privé-uitvinders en MKB het meest interessant zijn, zullen worden besproken, en de meest belangrijke wettelijke voorschriften zullen worden genoemd en toegelicht. Verder zullen een korte omschrijving van de te volgen procedures en een indicatie van de kosten worden gegeven.

Deze beschrijving beoogt geenszins volledig te zijn. Het doel van deze beschrijving is slechts enige achtergrondinformatie te geven; voor meer gedetailleerde informatie, specifiek toegesneden op uw eigen situatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Als u een stoffelijk product maakt (creëert), bent u doorgaans automatisch eigenaar van dat product: dat product is uw eigendom, en u bent ongetwijfeld vertrouwd met het bestaan van allerlei wettelijke bepalingen die uw eigendomsrechten beschermen. Een belangrijke bepaling is, dat een ander zich niet uw eigendom mag toe-eigenen.

Zoals u een stoffelijk product creëert met uw handen, creëert u ideeën met uw geest (bedenksels). Ook dan zou u graag zien, dat een ander zich niet uw idee mag toe-eigenen: het is nu eenmaal uw idee. Om aan deze wens tegemoet te komen, is het begrip “intellectuele eigendom” ontstaan, dat kan worden omschreven als “eigendom van producten van de geest”, en de hieraan verbonden rechten worden “intellectuele eigendomsrechten” genoemd.

Het intellectuele eigendomsrecht houdt niet in dat u de enige bent die een bedenksel mag “bezitten”, in de zin dat niemand anders kennis mag hebben van uw idee. Dat kan immers alleen worden bereikt met geheimhouding; dan nog kan het gebeuren dat een ander uit zich zelf op hetzelfde idee komt. Anderzijds is er op zich niets op tegen als een ander dezelfde kennis bezit, als hij met die kennis maar niets “doet”. Het intellectuele eigendomsrecht houdt in, dat u de enige bent die de vruchten mag plukken van het bedenksel. Dus, ook al zou een ander hetzelfde idee krijgen, hij mag dat niet op commerciële wijze toepassen en aldus te gelde maken. Dit houdt dus in, dat intellectuele eigendomsrechten in feite alleen spelen in een commerciële sfeer.

In grote lijnen kan men op drie manieren het intellectuele eigendomsrecht gebruiken voor financieel profijt.

In de eerste plaats biedt het intellectuele eigendomsrecht u de mogelijkheid om anderen te verbieden om het bedenksel toe te passen. Hiermee opent zich een weg naar een soort monopoliepositie: als u dan de enige bent die het bedenksel toepast, bent u ook effectief de enige die er van profiteert.

In de tweede plaats kunt u anderen tegen betaling toestemming geven om het bedenksel toe te passen. Dit wordt een licentie genoemd.

In de derde plaats is het mogelijk om het intellectuele eigendomsrecht te verkopen.

Er zijn enkele veelgehoorde misverstanden rond het intellectuele eigendomsrecht. Het grootste misverstand is, dat het intellectuele eigendomsrecht een van overheidswege gegeven toestemming inhoudt tot het toepassen van het bedenksel; dat is echter geenszins het geval: het is zeer wel mogelijk dat u voor toepassing van het bedenksel zelf nog vergunning moet aanvragen.

Een ander misverstand is, dat de overheid u nu zal behoeden voor inbreuk, en automatisch zal optreden tegen eventuele inbreukmakers. Ook dat is niet het geval: u zal zelf moeten optreden tegen eventuele inbreukmakers.

Het moge duidelijk zijn dat het intellectuele eigendomsrecht een wettelijke basis nodig heeft. Zonder een wettelijke basis zou immers als uitgangspunt gelden, dat het een ieder vrij staat om zijn kennis toe te passen.

De noodzaak van een wettelijke basis impliceert, dat het intellectuele eigendomsrecht in principe in ieder land geregeld is door een nationale wet. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit principe; in die gevallen is het intellectuele eigendomsrecht per verdrag geregeld voor meerdere landen tegelijkertijd.

De bedenksels die beschermd moeten worden, kunnen worden onderverdeeld in verschillende soorten, en voor elke soort is er een afzonderlijke wet. Het bijbehorende intellectuele eigendomsrecht heeft een eigen naam. De belangrijkste, die hier besproken zullen worden, zijn:

- 1 OCTROOI
- 2 MERK
- 3 MODEL

OCTROOI

Een octrooi, ook aangeduid met de meer internationale term “patent”, heeft betrekking op een uitvinding met TECHNISCHE ASPECTEN. Het kan hierbij gaan om een technische constructie van een voorwerp of apparaat, of om een technische methode of werkwijze. Veelal gaat het om verbeteringen, die maken dat iets beter werkt, of meer kan, of op andere wijze technische voordelen heeft ten opzichte van het bekende. Uitvindingen kunnen bijzonder ingewikkelde machines of apparaten betreffen, zoals een automotor, maar ook relatief eenvoudige voorwerpen, zoals een kurk.

Het enkele feit dat een uitvinding technisch van karakter is, is niet genoeg om in aanmerking te komen voor octrooibescherming: de belangrijkste criteria zijn, dat de uitvinding NIEUW en INVENTIEF moet zijn.

NIEUW betekent, dat de uitvinding op geen enkele wijze ter kennis van het publiek mag zijn gebracht.

INVENTIEF betekent, dat de uitvinding niet voor de hand mag liggen voor iemand met normale kennis van zaken.

Met name het NIEUWHEIDScriterium is van essentieel belang voor de uitvinder zelf: een veel gemaakte fout is, dat de uitvinding al getoond is aan anderen zonder voorbehoud van vertrouwelijkheid, of zelfs al in productie is. Het is dan ook zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen dat er mogelijkwijs een beschermbare uitvinding is gedaan, en om deze aan ons voor te leggen.

Octrooi wordt verkregen door het indienen van een AANVRAGE bij de bevoegde instantie. In Nederland is dat Octrooiencentrum Nederland. Zo'n aanvraag kan in principe op twee verschillende manieren worden behandeld: AUTOMATISCHE REGISTRATIE versus TOETSING.

Bij een TOETSINGSPROCEDURE wordt getoetst of de uitvinding voldoet aan de wettelijke criteria.

Indien dat niet het geval is, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Nederland kent sinds 1995 een AUTOMATISCHE REGISTRATIE, hetgeen inhoudt dat automatisch octrooi wordt verleend op elke aanvraag, mits die aanvraag voldoet aan enkele vormvoorschriften.

Een eenmaal verleend octrooi is niet onaantastbaar. Gedurende de volledige looptijd van het octrooi (maximaal 20 jaar vanaf aanvraagdatum) kan een ieder het octrooi aanvechten op grond van het feit dat de uitvinding niet aan de wettelijke criteria voldeed. Daarbij is een getoetst octrooi niet persé sterker dan een automatisch registratie-octrooi.

MERK

Een merk heeft betrekking op herkenningstekens, te gebruiken voor voorwerpen of diensten, waarmee het mogelijk is om de herkomst van een voorwerp/dienst te herkennen. Als merk kan een woord of slagzin worden gebruikt, maar ook een afbeelding (logo).

Een merk hoeft niet nieuw te zijn. Enkele belangrijke criteria voor een merk zijn, dat het onderscheidend vermogen moet hebben, en dat het niet misleidend mag zijn, dat alles in relatie tot de producten of diensten waarvoor het merk gebruikt wordt.

Een merk wordt verkregen door deponering van het herkenningsteken bij de bevoegde instantie. Voor Nederland is dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dat controleert of het merk aan de wettelijke criteria voldoet, waarna het gedeponeerde merk wordt ingeschreven. Voldoet het gedeponeerde merk niet aan de wettelijke criteria, dan wordt de inschrijving geweigerd.

MODEL

Een model heeft voornamelijk betrekking op de VORMGEVING van een gebruiksvoorwerp. Daarbij gaat het primair om het uiterlijk van de vorm, en niet om de technische functie van die vorm. Bij wijze van voorbeeld kan genoemd worden: een stoel met een nieuwe vormgeving, maar ook bijvoorbeeld een apparaat zoals een scheerapparaat.

Een belangrijk vereiste is, dat de vormgeving van dat gebruiksvoorwerp nieuw is. Echter, in de meeste landen, waaronder de Benelux, geldt dat hierbij een door de deposant zelf verrichte publicatie niet meetelt wanneer dat niet meer dan een jaar voor de depotdatum is gebeurd.

Een model wordt verkregen door deponering van de vorm bij de bevoegde instantie. Voor Nederland is dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dat controleert of het depot aan de wettelijke vormvoorschriften voldoet, waarna het gedeponeerde model of tekening wordt ingeschreven. Er wordt echter niet getoetst of het model nieuw is.

Sinds maart 2002 bestaat er ook een Gemeenschapsmodel. Dit betreft een wetgeving van de Europese Gemeenschap, die, kort gezegd, rechtstreeks bescherming biedt aan model-ontwerpers in de landen van de Gemeenschap. Er zijn twee vormen. De meest simpele vorm wordt automatisch verkregen zonder enige procedure en dus ook zonder enige kosten, en hangt samen met het als eerste op de markt brengen van een product, maar de beschermingsomvang is beperkt en de maximale duur is 3 jaar. Voor het verkrijgen van een langere beschermingsduur is, net als in de Benelux, een depot vereist.

PROCEDURES

Een belangrijk aspect van het intellectuele eigendomsrecht is, dat in principe de bedenker de recht-hebbende is. Vaak is het echter moeilijk of zelfs onmogelijk om aan te tonen wie de bedenker is, zeker als na verloop van tijd meerdere personen het idee kennen. Daarom geldt voor vrijwel alle intellectuele eigendomsrechten, dat de bedenker zijn idee moet vastleggen via een voorgeschreven procedure. De meeste wettelijke systemen hebben als uitgangspunt, dat degene die een idee vastlegt ook wel de bedenker zal zijn, en dat, in het geval er meerdere personen hetzelfde idee vastleggen, degene die het als eerste vastlegt degene is die het intellectuele eigendomsrecht verkrijgt. In extreme gevallen kan het dan gebeuren, dat de eerste bedenker geen bescherming krijgt, simpelweg omdat een latere bedenker sneller was met vastleggen.

De eerste datum van vastlegging is dus een cruciale datum. Voor OCTROOI is dat de datum waarop de aanvraag wordt ingediend, terwijl voor MERK en MODEL het de datum is waarop het merk respectievelijk model gedeponeerd wordt.

INTERNATIONALE ASPECTEN

Gelukkig is het niet zo, dat de rechten direct moeten worden vastgelegd voor elk land waar men eventueel belangstelling voor zou kunnen hebben of krijgen. Het is voldoende als het vastleggen gebeurt in één land; voor een Nederlandse rechthebbende ligt het voor de hand om dat in Nederland te doen. Daarna is het nog gedurende een bepaalde tijd mogelijk om rechten te verkrijgen in andere landen, zonder dat dit ten koste gaat van de datum. Men doet dan een beroep op de eerdere datum van het vastleggen in Nederland. Dit systeem heet PRIORITEIT. De prioriteitsperiode bedraagt voor merken en modellen 6 maanden, en voor octrooien een heel jaar. Doorgaans is deze periode voldoende om te bepalen of het zinvol is om de rechten ook vast te leggen in andere landen, en zo ja: in welke landen.

Niet alleen de beslissing met betrekking tot andere landen wordt dan uitgesteld; een belangrijk voordeel is, dat ook de bijbehorende kosten kunnen worden uitgesteld.

KOSTEN

Uiteraard is het verkrijgen van intellectueel eigendomsrecht niet zonder kosten. Het is alleen niet goed mogelijk om in het algemeen een simpel overzicht te geven van de kosten. De vraag “Wat kost dat?” wordt dan ook steevast beantwoord met “Dat hangt er van af.” Enerzijds hangen de kosten af van de individuele omstandigheden (wat moet er beschermd worden), en anderzijds van uw keuze van het territorium waar de bescherming moet gelden (waar moet er beschermd worden).

Voorts is het antwoord afhankelijk van het meettijdstip (wanneer): er is een groot verschil tussen de kosten tot aan het eerste vastleggen, en de totale kosten die gemaakt worden om in alle mogelijke landen van de wereld een intellectueel eigendomsrecht te verkrijgen en te behouden gedurende een periode van, bijvoorbeeld, 20 jaar.

Voorts kunnen er onzekere factoren zijn, die al dan niet hogere kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld, tijdens een verleningsprocedure kan een verlenende instantie al dan niet bezwaren naar voren brengen, die het noodzakelijk kunnen maken om verweer te voeren.

In het hiernavolgende zal toch een poging worden gedaan om een indruk te geven van de kosten. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen de initiële kosten tot aan het eerste vastleggen, en de vervolggkosten.

Wellicht ten overvloede moet worden opgemerkt, dat de kostenschattingen steeds een vrijblijvend indicatief karakter hebben, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

KOSTEN VAN OCTROOIBESCHERMING

In een octrooiaanvraag moet een duidelijke beschrijving worden gegeven van de uitvinding. Voorts moet de bescherming worden gedefinieerd in “claims”, die niet te ruim mogen zijn maar ook niet te beperkt. Al met al zal de tijd die gemoeid is met het opstellen van een goede octrooiaanvraag, sterk afhangen van het onderwerp, en deze tijd werkt door in de kosten.

Voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag in Nederland kunnen de kosten worden geschat in de orde van 3000 - 5000 EURO.

Dit is exclusief de kosten van een officieel onderzoek naar eerdere publicaties.

De additionele kosten van het officiële literatuuronderzoek bedragen 100 EURO voor een onderzoek van nationaal type, of 794 EURO voor een onderzoek van internationaal type. Voor uitsluitend gebruik in Nederland is er geen verschil, maar de resultaten van het laatstgenoemde type onderzoek zijn ook bruikbaar in eventuele internationale octrooioprocedures, in welk geval een kostenbesparing wordt bereikt.

Jaarlijks moet voor het in stand houden van het octrooi worden betaald, te beginnen na drie jaar. De hiermee gemoeide kosten stijgen per jaar, van ongeveer 120 EURO in het eerste jaar naar ongeveer 1500 EURO in het laatste jaar.

Voor internationale octrooibeschermining kunnen de kosten sterk verschillen per land. Hierbij is ook een beschrijving nodig van de uitvinding; hiervoor kan de oorspronkelijke Nederlandse tekst als basis dienen, maar deze zal wel vertaald moeten worden naar de taal van het betreffende land. De hiermee gemoeide vertaalkosten hangen sterk af van de betreffende taal, en van de lengte van de tekst. Voor een tekst van gemiddelde lengte kunnen de vertaalkosten naar het Engels worden geschat in de orde van 1000 - 1500 EURO.

Het is mogelijk om voor een groot aantal landen een enkele aanvraag in te dienen. Bij wijze van voorbeeld zal voor een Europese octrooiaanvraag nader worden ingegaan op de procedurekosten.

Voor een Europese octrooiaanvraag op basis van een reeds bestaande Nederlandse octrooiaanvraag, liggen de initiële kosten in de orde van 3000 - 4500 EURO (inclusief vertaalkosten voor een tekst van gemiddelde lengte).

Na ongeveer 1 jaar moet een keuze worden gemaakt van de landen waarvoor de aanvraag moet gelden, en moet een inhoudelijke beoordelingsprocedure worden opgestart; de hiermee gemoeide kosten bedragen ongeveer 2200 EURO.

Tijdens de inhoudelijke beoordelingsprocedure zijn er procedurekosten te verwachten, afhankelijk van de ernst van eventuele bezwaren, typisch in de orde van 1000 - 2000 EURO.

Na afloop van de inhoudelijke beoordelingsprocedure (die typisch enkele jaren kan duren), aannemende dat er octrooi verleend wordt, zijn er Europese kosten voor de octrooiverlening alsmede nationale kosten voor elk land waar het octrooi moet gelden (dit kunnen onder meer vertaalkosten zijn). Ruwweg moet ongeveer rekening worden gehouden met kosten in de orde van 1500 EURO per land.

Jaarlijks moet voor het in stand houden van de aanvraag respectievelijk het octrooi worden betaald, te beginnen na twee jaar. Tijdens het aanvraagstadium wordt alleen betaald aan de Europese Octrooiraad, in het octrooistadium moet per land worden betaald. Elk land heeft zijn eigen, doorgaans progressieve tarievenlijst. Gemiddeld over alle landen en over de maximale looptijd van het octrooi (20 jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum) kunnen de kosten ruwweg geschat worden op 400 EURO per land per jaar.

Indien uw interesse zich ook tot buiten Europa uitstrekt, dan geven wij graag een op uw wensen toegespitste kostenschatting.

KOSTEN VAN MERKBESCHERMING

In een merkdepot moet worden aangegeven voor welke warenklasse of dienstenklasse het merk wordt vastgelegd, of het een woordmerk, beeldmerk of vormmerk betreft, of het merk in een bepaalde kleur moet worden geregistreerd, etc. Al deze opties kunnen doorwerken in de kosten.

Voor een merkdepot in de Benelux, voor maximaal drie klassen, kunnen de kosten worden geschat in de orde van 800 - 1000 EURO.

Een Benelux-merk heeft in principe een onbeperkte geldigheidsduur. Wel moeten steeds na 10 jaar verlengingskosten moeten worden betaald; voor maximaal drie klassen bedragen de hiermee gemoeide kosten in de orde van 400 - 600 EURO.

Voor internationale merkbeschermining kunnen de kosten sterk verschillen per land. Gemiddeld is een bedrag in de orde van 1000 - 1500 EURO een redelijke indicatie. Voor een aantal landen is het mogelijk om een enkel internationaal depot te verrichten, dat zal gelden voor al die landen gemeenschappelijk.

KOSTEN VAN MODELBESCHERMING

In een modeldepot is het mogelijk om meerdere modelvarianten mee te nemen. Voor elke modelvariant zal het nodig zijn een aantal afbeeldingen op te nemen, doorgaans aanzichten (tekeningen of foto's) vanuit verschillende richtingen. Het benodigde aantal afbeeldingen werkt door in de kosten. Voorts is het vervaardigen van geschikte afbeeldingen een handeling die relatief veel tijd vergt, onder meer afhankelijk van de aard van het voorwerp.

Voor een enkelvoudig modeldepot in de Benelux, met een gemiddeld aantal afbeeldingen, kunnen de kosten worden geschat in de orde van 750 - 1250 EURO.

De maximale geldigheidsduur van een Benelux model is 25 jaar, waarbij dan steeds na 5 jaar verlengingskosten moeten worden betaald; voor een enkelvoudige modelregistratie bedragen de hiermee gemoeide kosten in de orde van 350 EURO.

Voor internationale modelbescherming kunnen de kosten sterk verschillen per land. Gemiddeld is een bedrag in de orde van 1000 - 1500 EURO een redelijke indicatie. Voor een aantal landen is het mogelijk om een enkel internationaal depot te verrichten, dat zal gelden voor al die landen gemeenschappelijk.

OCTROOIBUREAU GRIEBLING

Wat kan Octrooibureau Griebing bij dit alles voor u betekenen? Wat is de rol van de octrooigemachtigden die er werkzaam zijn?

Een octrooigemachtigde is een adviseur, die u kan adviseren over te volgen procedures en te nemen beslissingen op het gebied van octrooien, merken en modellen. Hij/zij beschikt daartoe over een uitgebreide kennis van de betreffende wetgeving, zowel nationaal als internationaal. Een octrooigemachtigde is ook een belangenbehartiger, die bevoegd is om namens u op te treden voor nationale en internationale instanties.

Tot de specifieke expertises van een octrooigemachtigde behoort het opstellen van octrooiaanvragen. Om te verzekeren dat een octrooigemachtigde in staat is de techniek van uw uitvinding te begrijpen, heeft hij een technische vooropleiding op universitair niveau.

Tot de specifieke expertises van een octrooigemachtigde behoort voorts het verdedigen van die octrooiaanvragen in verleningsprocedures. Voor het voeren van procedures in het buitenland beschikt hij over een uitgebreid netwerk van collega-octrooigemachtigden in vele landen, die hij, als een spin in een web, aanstuurt en voorziet van instructies en informatie. Dit alles, uiteraard, steeds in nauw overleg met uzelf. Niet onvermeld mag blijven de situatie dat u als ondernemer te maken krijgt met beschuldigingen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een ander. Ook in die situaties is een octrooigemachtigde de adviseur en belangenbehartiger bij uitstek.

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt, dat u niet verplicht bent om een octrooigemachtigde in te schakelen. De meeste procedures mag u, als belanghebbende, zelf voeren. Het inschakelen van een octrooigemachtigde is echter wel raadzaam: het neemt u veel werk uit handen, in het bijzonder op het gebied van ingewikkelde procedures waar u niet mee vertrouwd bent, en het vergroot de kans aanzienlijk dat er een resultaat wordt bereikt waar u in de praktijk ook daadwerkelijk iets aan hebt.

ADVIES

Het belangrijkste advies dat u kan worden gegeven, is: houd uw uitvinding tegenover een ieder geheim totdat de bescherming geregeld is. Ga in geval van twijfel eerst praten met uw octrooigemachtigde over de mogelijkheden tot bescherming. Een eerste, oriënterend gesprek (maximaal ca. een uur) is bij ons geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. Na een dergelijk gesprek kunt u beslissen of u inderdaad uw uitvinding wilt beschermen. Hebt u echter uw uitvinding al "naar buiten gebracht", dan is bescherming om die reden veelal niet meer mogelijk.

Hoe dan ook: veel succes met de verdere ontwikkeling en exploitatie van uw uitvinding!

Octrooibureau Griebing B.V.
Sportweg 10
5037 AC TILBURG
tel: 013 - 466 68 00
fax: 013 - 466 68 99
e-mail: mail@griebing.nl
Internet: www.griebing.nl

Octrooigemachtigden:
drs O. Griebing
ir A.E. Dekker-Garms
drs G.W.F. van der Kloet-Dorleijn