

# Uw uitvindingen zijn beschermd door het octrooirecht



**Octrooien worden verleend om uitvindingen te beschermen en om aan de uitvinder een tijdelijk monopolie te geven om zijn uitvinding te kunnen exploiteren. In dit verdiepingsartikel leest u wat wordt verstaan onder een octrooi, hoe u profijt kunt halen uit het octrooirecht en wanneer sprake is van inbreuk op het octrooirecht.**

Het octrooirecht beschermt uitvindingen en kent in Nederland drie regelingen naast elkaar: de Rijksoctrooiwet (ROW), het Europees Octrooiverdrag van München (EOV) en het Samenwerkingsverdrag uit, ook wel Patent Cooperation Treaty (PCT) genoemd.

Hoewel de woorden 'octrooien' en 'patenten' synoniemen van elkaar zijn, zullen we in lijn met de ROW alleen over 'octrooien' spreken.

## De belangrijkste regeling voor octrooien is die van het Europees Octrooiverdrag van München

### De regelgeving

Om te beginnen, hebben we het Nederlandse octrooi uit de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). Deze wet verving in 1995 de wet van 1910.

### Europees Octrooiverdrag

De tweede en belangrijkste regeling voor octrooien is die van het Europees Octrooiverdrag van München uit 1973 (EOV), waarbij bijna veertig landen zijn aangesloten. Hieronder vallen ook landen die niet bij de EU horen.

Bij deze regeling kunt u één octrooiaanvraag doen en vervolgens kiezen voor welke EOV-lidstaten deze aanvraag geldt. Het Europees Octrooibureau (EOB), gevestigd te München, met ook een kantoor in Den Haag, controleert de aanvraag op de vereisten van het EOV. Na een eventuele octrooiverlening worden de rechtsgevolgen van het octrooi niet geregeld door het EOV, maar door de nationale wetten van de gekozen EOV-lidstaten. Een toegewezen Europese octrooiaanvraag leidt dus uiteindelijk tot een bundel van nationale octrooien.

Omdat een Europese aanvraag vanaf drie tot vier gekozen landen al goedkoper uitpakt dan hetzelfde aantal losse nationale octrooiaanvragen, is deze regeling inmiddels veel populairder dan de regeling van het Rijksoctrooi. In 2023 is er de keuze bijgekomen van een unitair octrooi. Na de Europese octrooiaanvraag kunt u, in plaats van zelf gekozen landen ook kiezen voor een unitair octrooi voor de daarbij aangesloten 17 Europese landen.

### Samenwerkingsverdrag

De derde regeling is het internationale octrooi op basis van het Samenwerkingsverdrag uit 1970, ook wel Patent Cooperation Treaty (PCT) genoemd. Dit verdrag geldt ook voor landen buiten Europa en er zijn bijna 150 landen bij aangesloten. Onder deze regeling volgt bij een octrooiaanvraag eerst een internationaal nieuwheidsonderzoek. Vervolgens wordt de aanvraag doorgestuurd naar de nationale octrooiverlenende instanties voor de verleningsprocedure volgens de nationale regels.

## Octrooien worden verleend om uitvindingen te beschermen

## Wat wordt beschermd?

Octrooien worden verleend om uitvindingen te beschermen en om aan de uitvinder een tijdelijk monopolie te geven om zijn uitvinding te kunnen exploiteren.

## Vereisten

Aan een uitvinding worden een aantal eisen gesteld voordat deze octrooieerbaar is. Er moet sprake zijn van een uitvinding, nieuwheid, inventiviteit en vatbaarheid voor toepassing op het terrein van nijverheid.

Een uitvinding is een menselijke werkwijze die de natuurkrachten beïnvloedt, een technisch probleem oplost en die een voortbrengsel doet ontstaan (artikel 2 en 2a ROW en artikel 52 EOV). Behalve een werkwijze kan ook een voortbrengsel onderwerp van octrooiering zijn. Als uitvinding worden uitdrukkelijk niet beschouwd: ontdekkingen (van iets dat er al was zonder menselijke beïnvloeding), esthetische vormgeving, stelsels, regels, schema's, computerprogramma's en de presentatie van gegevens.

In artikel 4 en 5 ROW en artikel 54 en 55 EOV staat dat er sprake moet zijn van nieuwheid, oftewel iets dat nog geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Zodra iets openbaar gemaakt is, is de uitvinding niet meer octrooieerbaar. Dit is de reden dat uitvinders er goed aan doen hun vindingen geheim te houden voordat de publiciteit wordt gezocht. Er zijn wel twee uitzonderingen op dit vereiste. De uitvinder kan namelijk in de volgende twee gevallen binnen een half jaar na bekendmaking alsnog een aanvraag doen:

- De bekendmaking heeft plaatsgevonden op een wereldtentoonstelling.
- Er is sprake van kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager (zoals het schenden van een geheimhoudingsbeding).

Er moet ook een stap worden gemaakt vanaf de stand van de techniek, die niet direct voor de hand ligt (artikel 6 ROW, artikel 56 EOV). Hiervan kan ook sprake zijn als al bestaande methoden worden gecombineerd en in die samenstelling leidt tot een inventief resultaat. Hoe groter de inventiviteit is, hoe groter de beschermingsomvang van het octrooi is.

Tot slot moet de geoctrooieerde uitvinding daadwerkelijk werken wanneer de omschreven methode in de praktijk wordt toegepast op industrieel gebied. Hieronder valt ook landbouw (artikel 7 en 2 lid 1 ROW en artikel 52 en 57 EOV).

## Hoe zit het met octrooi op software?

Voor software of computerprogramma's geldt dat deze 'als zodanig' van octrooiering zijn uitgesloten (artikel 2 lid 2 sub c en lid 3 ROW en artikel 52 lid 2 sub c en lid 3 EOV). Het EOB is daarentegen toch bereid om octrooiering toe te staan als de nieuwheid en inventiviteit voortvloeien uit de in de conclusies van de aanvraag gedefinieerde technische kenmerken. Deze praktijk lijkt in strijd te zijn met de oorspronkelijke gedachte van het octrooirecht dat een uitvinding de natuurkrachten moet beïnvloeden. Bovendien is software lastig te controleren door de instanties.

## TRIPs-verdrag

Aan de andere kant schrijft het TRIPs-verdrag (verdrag van de Wereldhandelsorganisatie omtrent handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendom uit 1994) juist weer voor dat alle uitvindingen op het gebied van techniek geoctrooieerd moeten kunnen worden, ongeacht of het producten of processen zijn. Van belang is dat ze nieuw, inventief en toegepast kunnen worden in de nijverheid (artikel 27 TRIPs-verdrag). Het softwareoctrooi is dan ook niet onomstreden in Europa.

## Beperkingen van het octrooirecht

Niet voor alles dat aan de criteria voldoet, wordt een octrooi verleend. De regels kennen een aantal uitdrukkelijke gevallen die zijn uitgezonderd, zoals datgene dat in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Denk hierbij aan het klonen van mensen, het gebruik van menselijke embryo's, chirurgische ingrepen of geneeskundige behandelingen, planten- of dierenrassen en het menselijk lichaam in diverse stadia van zijn vorming (artikel 3 ROW en artikel 53 sub a).

Soms wordt dezelfde uitvinding twee keer gedaan. Zo'n geval wordt ook wel collisie of botsing genoemd. Er kan echter maar één octrooi worden aangevraagd. De eerste aanvrager gaat voor, ongeacht wie als eerste de uitvinding heeft gedaan. Er moet dan uiteraard nog steeds worden voldaan aan het hiervoor genoemde nieuwheidsvereiste, dus de uitvinding mag nog niet openbaar gemaakt zijn.

## Wie krijgt het recht?

Een octrooi komt toe aan de uitvinder of zijn rechtsopvolger (artikel 8 ROW en artikel 60 EOV). Hierbij wordt de aanvrager aangemerkt als de uitvinder. Bij meerdere uitvinders komt het recht toe aan alle uitvinders gezamenlijk.

## Werknemer doet een uitvinding

Als er sprake is van een werknemer die de uitvinding doet, dan verwijst het EOV naar nationale regelgeving om te bepalen of aan de werknemer of werkgever het octrooi toekomt (artikel 60 lid 1 EOV). Voor nationale octrooien geldt dat deze aan de werkgever toekomen (art. 12 ROW), waarbij de uitvindende werknemer wellicht nog in aanmerking komt voor een beloning.

Degene die het octrooi op zijn naam houdt, is de uiteindelijke octrooihouder of rechthebbende. De daadwerkelijke uitvinder heeft altijd nog het morele recht op naamsvermelding als uitvinder, ook als een ander octrooihouder is (artikel 14 ROW en artikel 62 en 81 EOV).

## Hoe en hoe lang geniet u bescherming?

Het verkrijgen van een octrooi is, net als bij het verkrijgen van een merk- of modelrecht, een formele aangelegenheid. De verschillende regelingen hebben hun eigen procedures, terwijl bij verlening de octrooiën dezelfde rechtsgevolgen hebben (artikel 49 ROW en artikel 64 lid 1 EOV). Een overeenkomst tussen de regelingen is dat bij elke aanvraag een conclusie moet worden genomen die tot in detail de technische werking van de uitvinding beschrijft, en hoe deze een probleem uit de stand van de techniek oplost. Dat kan ook met behulp van tekeningen.



Voor het doen van aanvragen is het raadzaam om een zogenoemde erkende octrooigemachtigde in te schakelen, die met name technische kennis en in mindere mate juridische kennis in huis heeft (artikel 23a-23z ROW en artikel 134 en 134a EOV).

## Nederlands octrooi

Voor een Nederlands octrooi geldt de verleningsprocedure van artikel 24 tot en met 39 ROW en deze bestaat uit drie fasen: de inschrijving, het onderzoek naar de stand van de techniek en de verlening. Anders dan bij de aanvraag via het EOV, worden octrooiën al verleend wanneer voldaan is aan de formele vereisten, waaronder betaling van de taksen (zoals de instandhoudingstaksen ofwel jaartaksen voor het in stand houden van uw octrooi) en het juist indienen van de aanvraag. Het rijksoctrooi wordt dan ook wel stempeloctrooi of registratieoctrooi genoemd. Of een octrooi stand houdt, zal pas blijken in een eventuele inbreukprocedure.

De aanvraag dient u in bij het Octrooiencentrum Nederland. Uw aanvraag mag maar op één uitvinding betrekking hebben; een aanvraag kan eventueel gesplitst worden. Binnen 13 maanden na de indiening moet u als aanvrager een verzoek doen tot een onderzoek naar de stand van de techniek. Doet u dat niet, dan komt de aanvraag te vervallen. De eventuele schriftelijke opinie van het Octrooiencentrum Nederland doet niets af aan het verlenen van het octrooi. Het octrooi wordt uiteindelijk verleend zodra de aanvraag in het openbare octrooieregister is ingeschreven. Dat is op zijn vroegst twee maanden na het bekendmaken van het onderzoeksresultaat over de stand van de techniek.



Het octrooi wordt zo spoedig mogelijk na 18 maanden na de indiening ingeschreven in het octrooieregister. Dit geeft de indiener dus 18 maanden voorsprong voordat zijn uitvinding openbaar wordt gemaakt.

## Europees octrooi

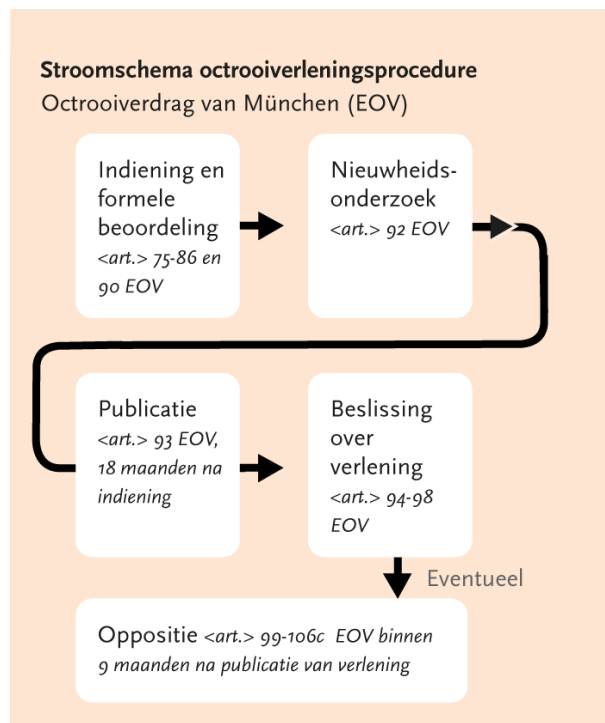
Het belang van het rijksoctrooi is door zijn verminderde populariteit lang niet zo groot als dat van het Europees octrooi. Voor een Europees octrooi geldt de verleningsprocedure van artikel 75 EOV en verder. Deze procedure bestaat uit de volgende vijf fasen:

- de indiening en formele beoordeling;
- het nieuwheidsonderzoek;
- de publicatie;
- de beslissing;
- (eventueel) de oppositie.

De octrooiaanvraag kunt u doen bij het Europees Octroobureau (EOB) te München of de afdeling van het EOB te Rijswijk. De aanvraag mag maar op één uitvinding betrekking hebben; een aanvraag kunt u eventueel splitsen.

Anders dan de procedure van de ROW kent de procedure van het EOv wel een inhoudelijke toetsing op nieuwheid. Na 18 maanden wordt de aanvraag gepubliceerd in het Europese Octrooiblad. Daarna volgt de beslissing over de octrooiverlening. Als er geen sprake is van nieuwheid en de uitvinding behoort al tot de stand van de techniek, dan verleent het EOB geen octrooi. Is het oordeel positief, dan wordt het octrooi verleend voor de landen waarvoor het is aangevraagd.

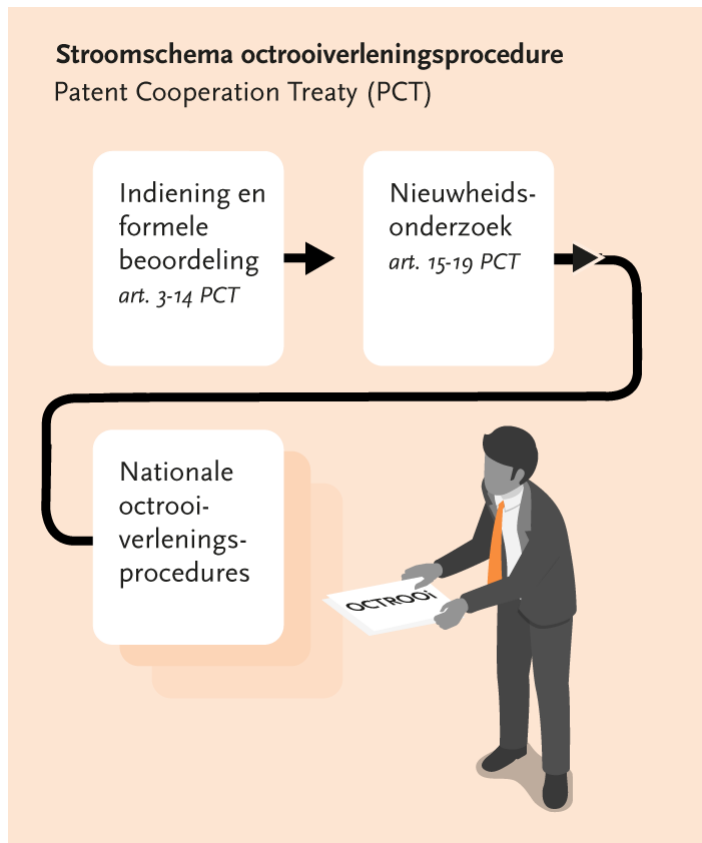
Ten slotte is het mogelijk dat anderen binnen negen maanden na publicatie van de octrooiverlening in oppositie komen tegen de octrooiverlening. Hier wijkt de EOB dus af van de nationale procedure. Als de oppositie slaagt, dan wordt het octrooi herroepen en geacht nooit bestaan te hebben. Wordt er geen oppositie gevoerd of de oppositie wordt gewonnen, dan blijft het octrooi bestaan. De aanvrager kan daarna nog beroep instellen tegen een afwijzende beslissing van de verlenende instantie (artikel 106 EOv en verder).



Stappenplan voor het verkrijgen van een Europees octrooi

## Internationaal octrooi

Voor een internationaal octrooi op basis van het Samenwerkingsverdrag uit 1970 (hierna PCT) moet u een aanvraag indienen bij het ontvangende bureau. In Nederland is dat het Octrooicentrum Nederland (artikel 17 lid 1 ROW). Vervolgens vindt een internationaal nieuwheidsonderzoek plaats door een Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek. Dit zijn de octrooiverlenende instanties te Moskou, Stockholm, Tokio, Washington en het EOB te München.



Stappenplan voor het verkrijgen van een internationaal octrooi

Na een positief resultaat van het Internationaal Nieuwheidsonderzoek stuurt de betreffende instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek de aanvraag door naar de nationale octrooiverlenende instantie. Op grond van artikel 18 ROW wordt een aanvraag via de PCT beschouwd als een Europese octrooiaanvraag. Na doorzending vanuit de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek zijn niet de ROW-regels van toepassing, maar de EOv-regels.



Gebaseerd op het Unieverdrag van Parijs (UvP) kunnen aanvragers van octrooien via alle regelingen ook een beroep doen op voorrangrechten, waarbij de aanvraag terugwerkt tot de datum van de eerdere aanvraag (artikel 9 en 10 ROW, en artikel 87-89 EOv en artikel 8 PCT).

## Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een octrooi is twintig jaar vanaf het moment van indienen. Het is niet mogelijk om de geldigheidsduur te verlengen (artikel 36 lid 6 en 49 lid 2 ROW en artikel 63 EOv). De reden hiervoor is om de technische vooruitgang niet te veel te remmen.

Het octrooi kan in bepaalde gevallen ook vroegtijdig worden beëindigd. Dit is het geval bij:

- verval (als de instandhoudingstaksen niet tijdig worden betaald; artikel 62 ROW);
- afstand (artikel 63 ROW);
- vernietiging (artikel 75 ROW en artikel 138 EOv).

Er zijn vijf vernietigingsgronden:

1. Het octrooi voldoet niet aan de materiële vereisten en had dus niet verleend mogen worden.
2. Het octrooischrift is te onduidelijk, zodat een deskundige de uitvinding niet kan toepassen in de praktijk.
3. Het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de ingediende aanvraag.
4. Na octrooiverlening is de beschermingsomvang uitgebreid.
5. De octrooihouder had geen aanspraak op het octrooi.

In het laatste geval kan de werkelijke rechthebbende er ook voor kiezen om het octrooi binnen vijf jaar na verlening op te eisen (artikel 78 ROW). Hierbij gaat het octrooi niet teniet.

## In sommige gevallen moet u het gebruik van uw uitvinding door een derde dulden

### Wat houdt het octrooirecht in?

Op basis van een octrooi kunt u als octrooihouder als enige uw uitvinding economisch exploiteren, zoals het in het verkeer brengen van de uitvinding. Artikel 53 lid 1 ROW geeft een opsomming van exploitatievormen die gelden voor octrooien van alle drie de regelingen. Enkele voorbeelden zijn:

- het vervaardigen;
- in het verkeer brengen;
- gebruiken;
- verkopen;
- verhandelen.

Dit geldt ook voor het Europees octrooi (artikel 64 EOV). De conclusies bij de aanvraag vormen de reikwijdte van het octrooirecht (artikel 53 lid 2 ROW en artikel 69 EOV).

Er zijn echter beperkingen op het octrooirecht, zodat u in sommige gevallen het gebruik van uw uitvinding door een derde moet dulden. Enkele voorbeelden zijn:

- De voorgebruiker, de eerdere uitvinder die géén octrooi heeft aangevraagd, kan zonder toestemming de uitvinding in zijn eigen bedrijf toepassen (artikel 55 ROW). Hij moet zijn voorgebruik wel kunnen aantonen en deze uitzondering geldt alleen voor eigen gebruik.
- De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie of de rechter kan een dwanglicentie verlenen (artikel 57-60 ROW). Voor dwanglicenties behoren de licentienemers de octrooihouder een vergoeding te betalen. U kunt als octrooihouder ook nog vrijwillig licenties verstrekken.
- Er kan sprake zijn van uitputting. Dit houdt in dat u zich niet kunt verzetten tegen exploitatie van een voortbrengsel, gebaseerd op de betreffende uitvinding, zodra deze eenmaal rechtmatig in Nederland in het verkeer is gebracht of met uw toestemming binnen de EER in het verkeer is gebracht (artikel 53 lid 5 ROW).
- Het octrooirecht kan beperkt worden door algemene regels, zoals die over misbruik van recht (artikel 3:13 BW).



## U kunt desgewenst een licentie op uw octrooi verlenen aan derden

### Hoe kunt u profijt halen uit het octrooirecht?

Omdat u als octrooihouder het tijdelijke monopolie heeft op uw uitvinding, kunt u zoals u hiervoor kon lezen ervoor kiezen om als enige uw uitvinding te fabriceren, te gebruiken of te vermarkten.

### Licentie op octrooi verlenen

U kunt desgewenst ook een licentie op uw octrooi verlenen aan derden (artikel 56 ROW). Dit gebeurt doorgaans op basis van een overeenkomst en tegen betaling van een licentievergoeding. De licentie kunt u beperken tot bepaalde exploitatiehandelingen op een bepaalde plaats of op een bepaald tijdstip, of juist erg ruim geven als een onherroepelijke toestemming voor elk gebruik waar het octrooi gelding heeft. De laatste licentie heeft veel weg van een overdracht van het octrooi, maar is van verbintenisrechtelijke aard.

### Algehele overdracht van octrooi

Algehele overdracht van het octrooi is ook mogelijk op grond van artikel 64 en 65 ROW. Een overdracht is, in tegenstelling tot een licentieverlening, van goederenrechtelijke aard en gaat volgens de regels van artikel 3:83 BW en verder. Dit betekent dat u de rechten kunt overdragen uit kracht van een geldige titel als u beschikkingsbevoegd bent. Dit moet gebeuren door middel van een daartoe bestemde akte.



Als u uw octrooi heeft overgedragen, heeft u daar geen beschikking meer over. De overdracht moet vervolgens nog worden ingeschreven in het octrooiregister (artikel 65 lid 3 ROW).

### Inbreuk op het octrooirecht

Als octrooihouder kunt u anderen op basis van uw exclusieve recht verbieden in of voor zijn onderneming gebruik te maken van de uitvinding (artikel 70 jo. 53 lid 1 ROW). Als een derde dit toch doet, is er sprake van directe inbreuk.

Als derden bedrijfsmatig wezenlijke bestanddelen van de uitvinding aanbieden of leveren zonder uw toestemming, spreekt artikel 73 ROW van een indirecte inbreuk. Hierbij moet de rechter in beginsel strikt kijken naar wat er in de octrooi-conclusie staat omschreven en niet naar wat u als uitvinder allemaal heeft willen beschermen. De Hoge Raad heeft echter beslist dat toch ook gekeken moet worden naar 'het wezen van de uitvinding', oftewel naar wat een gemiddelde vakman uit het octrooi kan begrijpen.

### Handhaving

Voor de handhaving van uw octrooi moet u zich wenden tot de rechtbank in Den Haag, die in Nederland exclusief bevoegd is op dit gebied. Op basis van artikel 70 ROW kunt u onder meer mogelijk het volgende eisen:

- een verbod (op straffe van dwangsommen);
- een schadevergoeding;
- winstafdracht;
- inbreukmakende goederen aan het verkeer onttrekken en vernietigen;

- informatie over de distributiekkanalen.

U moet wel het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kunnen overleggen als u uw rechtsvorderingen indient (artikel 70 lid 2 ROW).



Unitaire octrooien (en naar keuze) Europese octrooien worden door het in 2023 opgerichte Unified Patent Court (UPC) behandeld.

## Misdrijf

Octrooi-inbreuk is op grond van artikel 79 ROW ook te beschouwen als een misdrijf, waardoor ook de strafrechtelijke handhaving openstaat. Dit is echter minder effectief en lucratief dan de civielrechtelijke weg. Daarnaast is inbreuk ook onrechtmatig, oftewel een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. U kunt ook op deze voet staking, een verbod en schadevergoeding vorderen.

Dit verdiepingsartikel is geschreven door mr. Koen Konings, advocaat bij [NORD Advocaten](#)

## Dit is een artikel van de redactie van FA Rendement

FA Rendement is dé informatiebron voor administrateurs, boekhouders, controllers en andere financiële professionals. Wat is er veranderd op het gebied van financieel-administratieve wet- en regelgeving, en hoe kunt u als specialist deze informatie direct in uw dagelijkse werk toepassen? Daarnaast moet u op de hoogte zijn van onder meer de fiscaliteit, automatisering, de loon- en salarisadministratie, sociale voorzieningen, debiteurenbeheer en inkoop.

De onafhankelijke en ervaren redactie van FA Rendement zit bovenop het nieuws en vertelt u als eerste wat de ontwikkelingen zijn. Altijd in heldere taal en met een praktische insteek, zodat u de informatie direct kunt vertalen naar uw eigen werksituatie. FA Rendement is daarnaast multimediaal. De voor uw vakgebied relevante informatie verschijnt:

- ✓ dagelijks op het digitale platform Rendement Online, waar u onder meer het laatste nieuws, checklists, rekentools, maatwerkbrieven en verdiepingsartikelen tot uw beschikking heeft;
- ✓ wekelijks gebundeld in een e-mailnieuwsbrief;
- ✓ maandelijks in het vakblad FA Rendement, boordevol nieuws en achtergrondartikelen, digitaal en op de mat;
- ✓ tweemaandelijks in een handzaam themadossier: een pocketboekje dat iedere editie een complex onderwerp uitdiept.



Rendement is een succesvolle uitgeverij van met name praktische vakbladen en digitale ondersteuning.

Het assortiment bestaat uit een crossmediaal portfolio: van printuitgaven zoals magazines en themadossiers tot online ondersteuning in de vorm van digitale naslagwerken, e-nieuwsbrieven, een vragenservice en tools.

[www.rendementuitgeverij.nl](http://www.rendementuitgeverij.nl)