

# Marketing Rendement

## Dit artikel wordt u aangeboden door Marketing Rendement

Marketing Rendement is een nieuws- en adviesmagazine over marketing, sales en communicatie. De insteek is: geen glossy magazine met veel advertenties. Maar wel een blad dat met beide benen op de grond staat. Marketing Rendement biedt gewoon praktische informatie waar de lezer daadwerkelijk iets aan heeft in zijn dagelijks werk. Gericht op kostenbesparing. Gericht op snel en efficiënt werken. Gericht op tips en adviezen voor een betere persoonlijke performance. Met veel aandacht voor loopbaan en beloning.

Marketing Rendement onderscheidt zich door:

- Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;
- Elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken;
- Veel kort nieuws;
- Interactieve, persoonlijke e-mailservice met nieuwe vacatures, sites, congressen en publicaties.

Meer informatie op: [www.rendement.nl/marketing](http://www.rendement.nl/marketing)

**Voordelig proefabonnement aanvragen? [www.rendement.nl/marketing/abonneren](http://www.rendement.nl/marketing/abonneren)**



## EERSTE HULP BIJ PATENTSCHENDING

# Aan mijn techniek geen polonaise!

**Het kan u zomaar gebeuren: er valt een brief op de mat waarin uw bedrijf beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooi, ook wel aangeduid als patentschending. Wat nu? Had het octrooi wel verleend mogen worden? Professionele hulp inschakelen van een octrooigemachtigde is een goede eerste stap. Wat kunt u verder doen? Het laatste wat u wilt, is in een dure en bewerkelijke octrooizaak terechtkomen.**

U heeft verschillende rechten op het gebied van uw intellectuele eigendom. U kunt uw merk deponeren, bijvoorbeeld om uw productnaam of uw bedrijfslogo te beschermen. En driedimensionale vormgeving en tweedimensionale dessins

“ **Patent is een recht op een technische uitvinding** ”

kunt u als model deponeren. ‘Wij zitten goed, want we hebben het gepatenteerd!’ is een vaak gehoorde kreet. Die woordkeus is echter niet helemaal juist. Een patent is een recht op een technische uitvinding. Merken, modellen en ook (niet-registreerbare) auteursrechten hebben dus niets met het octrooirecht te maken.

## Houtje

In Marketing Rendement 3-2012 (in het artikel ‘Voor een octrooi komt veel kijken’) werd al beschreven dat het niet

eenvoudig is om een octrooi aan te vragen. Er gelden strenge eisen voor. Zo moet het gaan om een uitvinding met een technische achtergrond. Dat kan ook iets eenvoudigs zijn, zoals het Post-It memoblaadje, of de beschuit-met-inkeping. Als het maar nieuw is, en inventief. Op eigen houtje een octrooi-aanvraag schrijven is vrijwel onmogelijk. Daar kunt u het beste een octrooigemachtigde voor inhuren. Die weet precies hoe u een octrooi op zo’n manier omschrijft dat de uitvinding zo goed mogelijk beschermd wordt. Daarnaast is de octrooigemachtigde goed thuis in de ingewikkelde regels van NL Octrooiencentrum (de Nederlandse instantie die octrooien verleent) en die het van Europees Octrooibureau.

## Genezen

Maar ook als u zelf geen octrooien heeft, kunt u te maken krijgen met het octrooirecht. Dit is het geval als uw bedrijf bewust of onbewust een uitvinding toepast die door een concurrent geïncipieerd is. Dat is een situatie waarin u niet terecht wilt komen. De eerste tip is het aloude

cliché ‘voorkomen is beter dan genezen’. Ieder bedrijf houdt de concurrentie in de gaten. Dat kan door periodiek de websites van andere bedrijven te bezoeken, en dan vooral de pagina ‘producten’. Of u ziet andermans producten op vakbeurzen of in brochures. Het is ook een goed idee om zelf eens met een octrooigemachtigde te praten. Die kan onderzoek doen naar lopende octrooiaanvragen in uw branche, of in een bepaald land waarnaar u wilt gaan exporteren. Er bestaat zelfs een speciale, laagdrempelige verzoekschriftprocedure bij NL Octrooiencentrum waarmee u een uitspraak kunt uitlokken over de (on)geldigheid van een octrooi van de concurrent.

“ **Praat zelf eens met een octrooigemachtigde** ”

Maar ook als u uw huiswerk gedaan heeft, kan het toch nog misgaan. U ontvangt een sommatiebrief, soms van een bedrijf waarvan u nog nooit gehoord heeft. Of erger nog, de deurwaarder staat op de stoep om ter plekke een deel van uw voorraad in beslag te nemen. Dan is het van belang om direct in actie te komen. Een sommatiebrief kunt u zelf beantwoorden, in ieder geval om nog wat uitstel te vragen voor uw reactie. Beter is het om een advocaat in te schakelen. Dat kan uw huisadvocaat zijn, maar die zal u al snel doorverwijzen naar een gespeciali-

seerde advocaat. In Nederland zijn dat er een stuk of dertig.

De octrooiadvocaat zal in veel gevallen meteen advies inwinnen bij een octrooigemachtigde. In het octrooirecht gaat het er namelijk om zo veel mogelijk barrières op te werpen om een verleend octrooi geheel of gedeeltelijk nietig te laten verklaren. Uw octrooigemachtigde zal het octrooi kritisch tegen het licht houden. Had het wel verleend mogen worden? Zijn alle kenmerken die genoemd worden in het octrooi wel nieuw en inventief? Als dat het geval is, is de claim van de octrooihouder misschien niet geldig, of hooguit gedeeltelijk geldig. Ook in een eventueel kort geding zal de rechter de inbreukvordering dan afwijzen. De rechter neemt dan aan dat het octrooi in een daaropvolgende bodemprocedure nietig verklaard zal worden. Vaak zullen er tegelijkertijd onderhandelingen op gang komen. Misschien zijn er mogelijkheden om uw productieproces zodanig aan te passen dat u de inbreukmakende werkwijze niet meer toepast. Vaak is het mogelijk om een licentie te verkrijgen op de gepatenteerde technologie. Want ook al is een sommatiebrief de opmaat naar een procedure, ook de octrooihouder zal in veel gevallen zijn knopen tellen en de voorkeur geven aan een schikking.

## Oorlogskas

Als u toch in een procedure verzeild raakt, moet u een flinke oorlogskas hebben. Een octrooizaak is bewerkelijk en kan maanden of soms jaren duren. Sinds 2006 moet bovendien de verliezer de volledige advocaatkosten van de winnaar betalen. In merken- en auteurs-



rechtzaken is dat ook zo, maar daarvan zijn de kosten beduidend lager. De volledige proceskostenveroordeling lijkt op het eerste gezicht eerlijk: waarom zou u geld kwijt moeten zijn als u een procedure wint? Maar de keerzijde is dat veel partijen, ook als ze een goede kans denken te maken, toch maar gaan schikken, omdat het risico op een verkeerde afloop te groot is. En ook na het verlies bent u nog niet klaar: u loopt ook de kans dat u de winst moet afdragen die u gemaakt heeft op de inbreukmakende producten. Als u zakendoet in het buitenland, moet

u zich een goed beeld vormen van het plaatselijke octrooirecht. In de Europese Unie zijn de systemen min of meer gelijk. Het octrooirecht is in Europa vooral bedoeld voor technologische vondsten, al dan niet met gebruikmaking van software.

## Hoede

Maar met name in de Verenigde Staten wordt het octrooisysteem ook ingezet om zogeheten 'businessmethoden' te patenten. Vooral internetbedrijven hebben daar een handje van. Zo patenteerde internetwarenhuis Amazon jaren geleden het 'one click'-systeem: de methode waarmee klanten met één muisklik direct in de kassa-omgeving terechtkomen, zonder eerst door allerlei menu's te moeten klikken. En banken patenteren bepaalde beleggingsmethoden. Wees er dus vooral in de VS voor op uw hoede dat uw gouden idee niet al eerder door een ander geclaimd is.

*Diederik Stols is partner bij Boekx Advocaten Media & IP, [www.boekx.com](http://www.boekx.com), [stols@boekx.com](mailto:stols@boekx.com)*

## Patent hangt nog jaren in de (hete) lucht

De aanvraag van een octrooi kan soms jaren duren. Iemand die een octrooi heeft aangevraagd, mag in de tussentijd de bekende strofe 'patent pending' op zijn producten zetten. U kent het zinnetje van de hetelucht-handendrogers (waarvan het overigens lijkt alsof het zinnetje er al tientallen jaren op staat). 'Patent pending' is

niet alleen een statement over de inventiviteit van het product, het is vooral een waarschuwing. Dat is dus het moment om een nader onderzoek te doen. In de diverse octrooiregisters is het vrij eenvoudig om te zoeken op de naam van de octrooihouder. Dat kan dus ook een dochtervennootschap van de concurrent zijn!