

## **Wijzigingen regels Europees Octrooibureau**

Per 1 april 2010 is een aantal wijzigingen in het Europees Octrooibureau van kracht geworden. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op een tweetal procedures. Ten eerste is de beoordelingsprocedure gewijzigd en ten tweede is de procedure voor het indienen van een afgesplitste aanvraag gewijzigd.

Deze procedures zijn gewijzigd omdat dit, volgens het Europees Octrooibureau, de verlening van octrooien zou versnellen. Als de wijzigingen van deze procedures gevolgen hebben voor uw octrooiaanvragen, hebben wij dit al met u gecommuniceerd of zullen zij dat zo snel mogelijk doen als dat relevant voor u wordt.

Daarnaast zijn een aantal tarieven van het Europees Octrooibureau verhoogd.

### ***Gewijzigde beoordelingsprocedure***

Sinds een aantal jaren levert het Europees Octrooibureau bij de resultaten van het nieuwheidsonderzoek ook een zogenaamde "Written Opinion", een voorlopig oordeel over de haalbaarheid van de octrooiaanvraag. Tot 1 april 2010 was dit oordeel vrijblijvend, hoewel de examiner van het Europees Octrooibureau, de ambtenaar belast met de beoordeling van de octrooiaanvraag, in een eerste reactie vaak naar deze Written Opinion verwees. Maar pas na deze eerste reactie was het verplicht om actie te ondernemen naar aanleiding van bezwaren van het Europees Octrooibureau. Deze actie kan bestaan uit het weerleggen van de argumenten van de examiner, het wijzigen van de octrooiaanvraag of een combinatie van beide. Aangezien het soms een aantal jaren kon duren voordat de eerste reactie van het Europees Octrooibureau werd uitgestuurd, was het niet nodig om snel actie te ondernemen tegen bezwaren van het Europees Octrooibureau.

Dit is nu veranderd. Als een octrooiaanvraag bij het Europees Octrooibureau is ingediend als een Europese octrooiaanvraag, dan wordt verwacht dat de aanvrager binnen zes maanden na de publicatie van de octrooiaanvraag reageert op de bezwaren van het Europees Octrooibureau. Als de octrooiaanvraag is ingediend als een internationale octrooiaanvraag, ook bekend als een PCT aanvraag, dan stuurt het Europees Octrooibureau na ongeveer een maand nadat de aanvraag vervolgens bij het Europees Octrooibureau is ingediend een brief uit dat gereageerd moet worden op de bezwaren van het Europees Octrooibureau. Deze termijn lijkt erg kort, maar deze termijn is uiteindelijk een jaar nadat het nieuwheidsrapport is ontvangen. Om tijdnood te voorkomen is het is dus van belang om actie te ondernemen voordat de brief van het Europees Octrooibureau wordt verwacht.

Kortom, het Europees Octrooibureau verwacht dus een snelle reactie als de inhoud van de octrooiaanvraag niet voldoet aan het eisen van het Europees Octrooiverdrag. Wij hebben deze regels in ons termijnsysteem verwerkt en zullen u tijdig op de hoogte stellen wanneer u actie moet ondernemen of wanneer wij actie voor u moeten ondernemen.

### ***Gewijzigde procedure voor afsplitsingen***

Het is mogelijk om van een al ingediende octrooiaanvraag een tweede octrooiaanvraag af te splitsen. De tweede octrooiaanvraag wordt dan beschouwd als te zijn ingediend op dezelfde dag als de eerste octrooiaanvraag. Een belangrijke reden waarom dit wordt gedaan is dat er in de eerste octrooiaanvraag meer dan één uitvinding beschreven is. In dat geval wordt de eerste octrooiaanvraag beperkt tot de eerste uitvinding en wordt de tweede aanvraag toegespitst op de tweede uitvinding.

Een andere reden waarom een afsplitsing werd ingediend was om te voorkomen dat de procedure helemaal zou aflopen op het moment dat een octrooiaanvraag werd afgewezen. Vlak voordat een octrooiaanvraag mogelijk afgewezen zou kunnen worden, werd door veel gemachtigden een tweede afgesplitste octrooiaanvraag ingediend. Dit had als voordeel dat wanneer de eerste octrooiaanvraag werd afgewezen, de procedure voor dezelfde uitvinding kon worden vervolgd met de afgesplitste octrooiaanvraag. Deze procedure kon in principe oneindig lang worden doorgezet, en was zeker voor het Europees octrooibureau en ook voor de rechtszekerheid van derden niet wenselijk.

Per 1 april 2010 is de termijn waarbinnen een octrooiaanvraag kan worden afgesplitst drastisch ingekort. De nieuwe octrooiaanvraag moet nu worden ingediend binnen twee jaar nadat een reactie van de examiner is ontvangen. Het is niet in alle gevallen relevant of deze reactie betrekking heeft op het feit of de octrooiaanvraag betrekking heeft op meerdere uitvindingen. Op deze manier komt vooral een einde aan het oneindig lang oprekken van de verleningsprocedure voor octrooien. Aan de andere kant beperkt deze wijziging ook een aantal van uw vrijheden om uw strategie voor de verleningsprocedure te bepalen, al dan niet in het kader van mogelijk inbreukmakende partijen. Zoals eerder aangegeven hebben wij u al geïnformeerd en/of zullen wij u informeren als dit onderwerp relevant voor u is of voor u wordt.

### ***Wijzigingen tarieven Europees Octrooibureau***

Per 1 april 2010 zijn de tarieven voor het Europees Octrooibureau met gemiddeld 5% omhoog gegaan. De laatste tariefwijziging was in 2008, toen de tarieven ook met gemiddeld 5% omhoog gingen. Sinds 2006 worden de tarieven elke twee jaar verhoogd. Wij hebben de gewijzigde tarieven verwerkt in ons tariefsysteem en zullen de nieuwe tarieven hanteren in offertes en nota's als tarieven na 1 april 2010 verschuldigd zijn en/of betaald worden.

### ***Afsluitend***

Voor de eerste wijziging, met betrekking tot een reactie op de Written Opinion van het Europees Octrooibureau, is een wijziging die betrekking heeft op iedereen. Wij hebben onze interne procedures zo aangepast om te voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan en in tijdnood komt.

De tweede wijziging is van belang voor een kleinere groep, maar kan toch een grote invloed hebben op de manier waarop u uw octrooiportfolio beheert. In die gevallen zullen wij contact met u opnemen en een oplossing zoeken.

Uiteraard heeft de derde wijziging betrekking op iedereen. Hoewel voor velen de minst prettige is het wel de meest eenvoudige.

### ***Meer informatie***

Voor meer informatie of een toelichting kunt u contact opnemen met Zacco: 020-5111888 of [info.amsterdam@zacco.com](mailto:info.amsterdam@zacco.com)

David Hendriksen  
Jasper Groot Koerkamp  
Bart Jansen  
Alex Hogeweg