

Octrooirecht

Bewaak uw Intellectueel Eigendom

De 10 Gouden tips van advocaat mr Els Doornhein



Octrooiweg

OCTROOICENTRUM NEDERLAND



Voorkomen is beter dan genezen...

...ook als het gaat om schending van uw intellectuele eigendom. Zorg dus altijd voor een goede bescherming van uw idee of uitvinding. In alle facetten! Denk, naast octrooien, ook aan bescherming van het uiterlijk (auteurs- en model-rechten), de product- of bedrijfsnaam (merk- en handelsnaamrecht) en aan het registreren van domeinnamen. En mocht er ondanks deze preventieve maatregelen toch inbreuk worden gemaakt op uw rechten? Hier volgen **tien waardevolle tips** →

10 Gouden tips!

Omgaan met inbreuk op Intellectueel Eigendom (IE)

- 1 Neem geen overhaaste beslissingen** → Verzamel alle aktes die in uw bezit zijn en inventariseer de status van uw juridische bescherming. Hoe sterk is uw IE-recht? Is het recht voordat het u verleend werd ook onderzocht op nieuwheid en inventiviteit?
- 2 Analyseer aard en omvang van de inbreuk** → Is iemand door uw uitvinding geïnspireerd of is er sprake van plagiaat/piraterij? Gaat het om een octrooi, raadpleeg dan uw octrooigemachtigde en probeer de ernst van de schending te bepalen. Hoe verhoudt de inbreuk zich tot de in de claims vastgelegde beschermingsomvang van uw octrooi? Beschikt de wederpartij zelf ook over rechten op het gebied van intellectueel eigendom?
- 3 Zoek uit met wie u te maken heeft** → Wie is uw wederpartij? Gaat het om een grote onderneming? Vergaar zoveel mogelijk informatie over de inbreukmaker (internet en Google zijn uitstekende hulpmiddelen). Mocht u de wederpartij kennen, verzamel dan alle eventueel uitgewisselde correspondentie.
- 4 Bouw een dossier op** → Leg alle eventuele voorvallen en signaleringen met betrekking tot de inbreuk nauwgezet vast. Dit kan bij een eventuele procedure van belang zijn. Hoort u via uw afnemers van de inbreuk? Registreer en dateer elk telefoontje en/of bericht dat u ontvangt.
- 5 Roep deskundige hulp in** → Schakel een goede, ter zake kundige advocaat in en vraag om een inschatting van de met de zaak (advies en procedure) gemoeide kosten. Begin eerst met een advies over de haalbaarheid van de zaak.
- 6 Maak een realistische kosten-batenanalyse** → Welke opbrengsten kunt u tegemoet zien en staan deze in verhouding tot het nadeel dat u van de inbreuk ondervindt? Hoe staat het met uw budget? Heeft u voldoende geld beschikbaar om een procedure te voeren? Ook als u wilt en de inbreukmaker in hoger beroep gaat?
- 7 Wijs de wederpartij op de gepleegde inbreuk** → In octrooizaken ontstaat de schadevergoedingsplicht voor de inbreukmaker op het moment dat hij weet of kan vermoeden dat hij inbreuk pleegt. Het is dus in uw belang om de inbreukmaker in een zo vroeg mogelijk stadium te attenderen op uw octrooirecht.
- 8 Onderzoek schikkingmogelijkheden** → Kijk altijd eerst of het mogelijk is om te komen tot een schikking of een samenwerkingsvorm waarbij u voor het gebruik van uw octrooi of IE-recht een vergoeding (royalty) van de inbreukmaker ontvangt.
- 9 Stel een processtrategie op** → Als een schikking niet mogelijk is, bepaalt u samen met uw advocaat de (proces)strategie. Bodemprocedures zijn tijdrovend, een kort geding verloopt relatief snel. Gaat dit u te langzaam? Sinds 1 mei 2007 kunt u via de rechter een ex parte verbod verkrijgen. Dit houdt in dat de rechter kan beslissen tot een verbod op inbreuk zonder de wederpartij hierover van tevoren te informeren.
- 10 Zorg voor een financiële buffer** → In zaken van intellectueel eigendom ontvangt de winnaar van een procedure in beginsel een volledige vergoeding van de gemaakte (advocaat)kosten. Houd er dus rekening mee dat u bij verlies naast uw eigen advocaatkosten ook die van de wederpartij moet betalen.