

Beleidskompasformulier voor internetconsultatie

Titel:

Modernisering Rijsoctrooiwet 1995

∞ Wie zijn belanghebbenden en waarom?

- Wie zijn direct of indirect belanghebbenden bij het betreffende vraagstuk?

Belanghebbenden zijn bedrijven en kennisinstellingen en particuliere uitvinders met octrooiwaardige innovaties en bedrijven die te maken hebben met octrooien van concurrenten. Daarnaast zijn adviseurs op het terrein van het octrooirecht (octrooigemachtigden, advocatuur) aan te merken als belanghebbenden.

- Wie beschikken er over relevante kennis over en ervaring met het vraagstuk?

Relevante kennis is met name aanwezig bij de uitvoeringsorganisatie (Octrooicentrum Nederland, OCNL), rechterlijke macht en gebruikers van het octrooisysteem (bedrijven, advocatuur, octrooigemachtigden).

- Op welke wijze zijn belanghebbenden tot nu toe in de verschillende fasen van het beleidstraject betrokken?

In de fase van beleidsontwikkeling zijn stakeholders continu betrokken. In de zogeheten Commissie van Acht, een adviesorgaan waarin verschillende stakeholders zijn vertegenwoordigd, is de voorbereiding van de wetswijziging een vast agendapunt. Daarnaast kan met name worden gewezen op de [internetconsultatie](#) die van 18 december 2019 tot en met 16 maart 2020 heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van de Beleidsnota 'Naar een MKB-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995', zijn webinars georganiseerd en is een MKB-panel geconsulteerd over enkele geselecteerde aspecten van het wetsvoorstel (zie voor een verslag: Berichten Industriële Eigendom juli/augustus 2020). Ook heeft op technisch niveau veel afstemming plaatsgevonden met uitvoering en gebruikers.

1. Wat is het probleem?

Hulpvragen

a) Wat is het probleem?

Het rijksoctrooisysteem is een zogeheten registratiesysteem, dat wordt gekenmerkt doordat voorafgaand aan verlening niet wordt getoetst of de uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft ook octrooiwaardig is. Dat gaat ten koste van de rechtszekerheid voor zowel octrooihouders zelf als concurrenten. Beiden weten na verlening niet of het ongetoetst verleende octrooi nu wel of niet een uitvinding beschermt. De bewijslast dat het octrooi geen uitvinding beschermt, ligt in een ongetoetst systeem bij de derde. Aangezien een zeer groot deel van de octrooiaanvragen van het buitenlandse bedrijfsleven afkomstig is, ligt daarmee op het Nederlandse bedrijfsleven de last om aan te tonen dat het ongetoetste octrooi onterecht is verleend. Dit vergt octrooikennis, die met name het MKB vaak zal moeten inkopen bij een octrooigemachtigde of advocaat. Hiermee kunnen aanzienlijke kosten gemoeid zijn. Dit is een onwenselijke situatie, ook in vergelijking met andere landen waar het nationale octrooibureau wel toetst of de aanvraag een uitvinding bevat die in aanmerking komt voor octrooibeschermt, alvorens octrooi op de aanvraag wordt verleend. Ook Europese octrooien worden voorafgaand aan verlening inhoudelijk getoetst.

Voor financiers geeft een ongetoetst octrooi weinig zekerheid over de waarde ervan. Daarmee worden financieringsmogelijkheden voor kennisintensieve bedrijven onvoldoende benut.

Onderdelen van de verleningsprocedure bieden onvoldoende flexibiliteit. Voorts is het stelsel van rechtsbescherming onvoldoende toegerust om, na introductie van het getoetst octrooi, discrepanties tussen bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsbescherming te voorkomen en biedt dit onvoldoende mogelijkheden voor de inzet van technisch geschoolde rechters. Daarnaast is in het licht van de toegenomen economische activiteit op zee de territoriale reikwijdte van de Rijksoctrooiwet 1995 te beperkt, waardoor bescherming in de exclusieve economische zone ontoereikend is.

b) Wat zijn de oorzaken van het probleem?

Het bestaande Nederlandse octrooisysteem gaat uit van een ongetoetst octrooi. Dat betekent dat de vraag of een uitvinding octrooiwaardig is, niet wordt beantwoord bij verlening, maar pas in een later stadium door de civiele rechter als het octrooi door derden ter discussie wordt gesteld. Met de introductie van het huidige systeem werd beoogd te voorzien in een laagdrempelig en relatief goedkoop systeem voor het MKB. Dit registratiesysteem is destijds ingevoerd omdat door het toenemende gebruik van het Europees octrooisysteem de behoefte aan een nationaal octrooi afnam. De verwachting was destijds dat het aantal nationale octrooiaanvragen onvoldoende zou worden om de benodigde expertise op peil te houden dat nodig is voor het in stand houden van een systeem met volledige toetsing van octrooiaanvragen. Deze verwachting is niet uitgekomen.

De consequentie daarvan is dat er bij zowel octrooihouders als derden onzekerheid bestaat over de waarde van een rijksoctrooi.

c) Wat is de omvang van het probleem?

Hoewel moeilijk te kwantificeren, wordt het probleem in toenemende mate als knellend ervaren. Gebruikers en rechtspraak (zie Rechtbank Den Haag, 17 november 2021, [ECLI:NL:RBDHA:2021:12827](#), overweging 5.18) signaleren de nadelige effecten.

d) Wat is het huidige beleid en wat heeft de evaluatie opgeleverd?

Kenmerkend voor de systematiek van de huidige Rijksoctrooiwet 1995 is dat het een registratiesysteem is. Octrooiencentrum Nederland verleent op iedere aanvraag een rijksoctrooi, ongeacht of de uitvinding beschreven in de aanvraag voldoet aan de vereisten van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Ons nationale octrooisysteem beoogt, naast het prijzige Europese systeem van octrooiverlening, een laagdrempelige toegang te bieden voor aanvragers die (in eerste instantie of uitsluitend) alleen een octrooi voor Nederland willen tegen relatief lage kosten. Keerzijde van een registratiesysteem is dat voor de octrooihouder zelf en derden niet altijd duidelijk is welke waarde een verleend octrooi heeft en hoe sterk de octrooihouder staat als hij zijn recht richting een concurrent wil handhaven. Sinds de introductie van het ongetoetst octrooi in de huidige Rijksoctrooiwet 1995 zijn al stappen gezet om de rechtszekerheid te vergroten. Gewezen kan worden op de afschaffing van het zesjarig octrooi en de introductie van de schriftelijke opinie, waarmee OCNL inzicht geeft in de octrooiwaardigheid van de uitvinding, maar daar nog geen conclusie aan verbindt. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt deze ontwikkeling met kracht voortgezet. De modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995 die met dit wetsvoorstel in gang wordt gezet, past in een bredere tendens in Europa waarin landen hun nationale octrooisysteem een kwaliteitsimpuls geven. Verschillende landen in Europa hebben recentelijk hun nationale octrooisysteem herzien (Frankrijk, Italië, Spanje) of treffen daarvoor momenteel voorbereidingen (Zwitserland).

Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering van het nationale octrooisysteem en vormt het sluitstuk van een discussie over de inrichting van het nationale octrooisysteem die voortvloeit uit de evaluatie door onderzoeksbureau Technopolis¹ van het Nederlandse beleid met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE). In deze beleidsevaluatie stond de vraag centraal of het Nederlandse IE-beleid op doeltreffende wijze bijdraagt aan het innovatievermogen van de Nederlandse kenniseconomie. Ook is de toekomstbestendigheid van het IE-stelsel tegen het licht gehouden. Technopolis concludeerde dat hoewel het Nederlandse IE-systeem op hoofdlijnen goed functioneert de mogelijkheden die intellectuele eigendomsrechten bieden beter kunnen worden benut en het octrooisysteem voor verbetering vatbaar is.

e) Wat gebeurt er als de overheid niets doet (Nuloptie)? Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

Niets doen zal ertoe leiden dat het Nederlandse octrooisysteem minder aantrekkelijk wordt voor het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven dat behoefte heeft aan adequate bescherming van serieuze innovaties en het Nederlandse octrooisysteem juist aantrekkelijker wordt voor inferieure octrooien, die evident niet voldoen aan de eisen. Octrooiencentrum Nederland heeft de laatste tijd een constante instroom van octrooiaanvragen uit het buitenland met uitvindingen die vrijwel zeker niet voor bescherming in aanmerking komen. Dat is nadelig voor het concurrentievermogen van de Nederlandse economie.

2. Wat is het beoogde doel?

Hulpvragen

a) Wat zijn de beleidsdoelen?

Het doel van het octrooistelsel (als onderdeel van het intellectuele eigendomsbestel) is om het doen van innovaties te stimuleren door een balans te vinden tussen enerzijds het beschermen van uitvindingen en anderzijds het garanderen van de 'freedom to operate' van het Nederlandse bedrijfsleven door niet langer voor octrooiwaardige uitvindingen automatisch bescherming te verlenen. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt deze balans te verbeteren door octrooibescherming meer te begrenzen.

¹ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-861871>

- b) Aan welke [duurzame ontwikkelingsdoelen \(sustainable development goals, SDG's\)](#) en [brede welvaartsuitkomsten](#) dragen de doelen bij?

Het doel draagt bij aan SDG 9

Een robuust octrooistelsel is een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijk innovatieklimaat. Investeren in onderzoek en ontwikkeling is voor een bedrijf alleen aantrekkelijk als de uitkomsten hiervan (technische innovaties) adequaat kunnen worden beschermd. De mogelijkheid van goede octrooibeschermt is daarbij essentieel voor de transitie naar een duurzame economie en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Onderzoek van de WIPO wijst uit dat bij 13 van de 17 SDGs octrooien een rol spelen:

[Mapping Innovations: Patents and the Sustainable Development Goals \(wipo.int\)](#)

3. Wat zijn opties om het doel te realiseren?

- a) Wat zijn kansrijke aangrijpingspunten om het doel te realiseren?

Centraal in de beleidsambitie staan het streven naar (1) meer rechtszekerheid over de geldigheid van een onder de Rijksoctrooiwet verleend octrooi en (2) vereenvoudiging en vermindering lastendruk, waarbij met name de effecten voor het MKB belangrijk worden geacht. In het licht daarvan zijn in de [Beleidsnota 'naar een MKB-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995'](#) verschillende opties onderzocht om deze doelen te bereiken. Het vergroten van de rechtszekerheid kan worden bereikt door in de verleningsprocedure de uitvinding op octrooiwaardigheid te toetsen alvorens octrooi te verlenen. Door een andere inrichting van de rechtsbescherming wordt de drempel voor derden (concurrenten) die de geldigheid van een verleend octrooi betwisten verlaagd. Vereenvoudiging kan worden bereikt door het wegnemen van formaliteiten en het bieden van flexibiliteit in de verleningsprocedure.

Een belangrijk aspect daarbij is dat rechtszekerheid moet worden beschouwd vanuit het perspectief van zowel de aanvrager/rechthebbende als voor diens concurrenten en andere belanghebbenden.

1a. Vergroten rechtszekerheid in de verleningsprocedure

Verschiede modaliteiten van toetsing van octrooiaanvragen zijn in overleg met stakeholders onderzocht:

- i. Een lichte variant op het huidige (ongetoetste) octrooisysteem is de introductie van toetsing op verzoek. In deze variant kan de octrooiaanvrager ervoor kiezen zijn aanvraag aan toetsing te onderwerpen. De overige aanvragen worden dan wel ongetoetst verleend, ook als de uitvinding niet octrooiwaardig is.
- ii. Een andere variant die is overwogen is de introductie van een getoetst octrooi, gekoppeld aan de introductie van een (ongetoetst, kortlopend) gebruiksmodel. Alle octrooien zijn voor verlening getoetst, maar uitvindingen kunnen ook beschermd worden met een ongetoetst gebruiksmodel, waarmee deze variant sterk op variant (i) lijkt.
- iii. De zwaarste variant die is overwogen (en ook gekozen) is de introductie van het getoetst octrooi, zonder vormen van ongetoetste octrooibeschermt of ongetoetste gebruiksmodelbeschermt. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt dan niet langer geconfronteerd met ongetoetste vormen van bescherming van uitvindingen.

1b. Vergroten rechtszekerheid in rechtsbescherming

De introductie van vormen van toetsing heeft tot gevolg dat er meer voor bezwaar en beroep vatbare besluiten worden genomen en dat beslissingen over de octrooiwaardigheid van een uitvinding zowel in de civiele rechtsgang (nietigheid van een reeds verleend octrooi) als in de bestuursrechtelijke rechtsgang worden genomen. Dit vereist specifieke deskundigheid en een mechanisme om rechtseenheid te bevorderen. Uit de reacties in de internetconsultatie blijkt dat gebruikers snelheid en specifieke deskundigheid in de rechtsgang als een belangrijk aspect van rechtszekerheid beschouwen. Specifieke deskundigheid kan mede worden bereikt door de mogelijkheid van technische rechters te introduceren.

2. Vereenvoudiging van de verleningsprocedure en vermindering lastendruk

Introductie van een vorm van toetsing leidt als zodanig niet tot een vereenvoudiging van de verleningsprocedure. Integendeel: de introductie van het ongetoetst octrooi is destijds mede ingegeven door de wens om een eenvoudig en laagdrempelige vorm van octrooibeschermt te bieden. Uit reacties van stakeholders blijkt evenwel dat dit voordeel van het huidige nationale systeem niet opweegt tegen het nadeel van een verminderde rechtszekerheid. Vereenvoudigingsvarianten moet daarom worden afgewogen tegen de effecten op rechtszekerheid. Het huidige systeem dwingt gebruikers die een getoetst octrooi willen ook tot gebruikmaking van de (meer complexe en duurdere) Europese procedure en betekent een extra last voor derden (concurrenten) die in een ongetoetst systeem niet zonder nader onderzoek af kunnen gaan op de geldigheid van een verleend rijksoctrooi. Uit de administratieve lastenberekening blijkt dat de onderhavige kwaliteitsimpuls gepaard gaat met een geringe stijging van de administratieve lasten.

Vermindering van financiële en administratieve lastendruk zou kunnen worden bereikt door de introductie van een voorlopige aanvraag, waarbij de aanvraag slechts een elementaire beschrijving van de uitvinding omvat en een meer precieze beschrijving van de uitvinding (het onderdeel van de aanvraag waarmee de meeste kosten zijn gemoeid) in een later stadium (wanneer de aanvrager een beter inzicht heeft in de waarde van zijn uitvinding) moet worden ingediend.

Relatief goedkope alternatieven voor het getoetst octrooi zouden voorts kunnen worden gevonden in handhaving van het huidige ongetoetste octrooi naast het nieuwe getoetste octrooi of de introductie van een gebruiksmodel (zie hierboven bij 1a, onder ii).

Kostenbesparingen kunnen voorts worden bereikt door meer flexibiliteit in de verleningsprocedure in te bouwen. Voor octrooiaanvragers die internationale octrooibeschermt ambiëren, kan de zogeheten PCT route (een door de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO) geboden faciliteit om internationale octrooibeschermt te vergemakkelijken) open worden gesteld voor Nederland. Daarmee hoeft de aanvrager niet de relatief dure route van een Europese octrooiaanvraag te kiezen, maar kan de PCT aanvraag ook in Nederland als nationale octrooiaanvraag worden voortgezet.

- b) Wat is de [beleidstheorie \(doelenboom\)](#) per kansrijke beleidsoptie?

Het octrooisysteem heeft tot doel om door middel van een tijdelijk alleenrecht technische innovaties te stimuleren en een prikkel te bieden voor het doen van investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Een te ver reikende of onterechte bescherming van een uitvinding zou evenwel belastend zijn voor Nederlandse bedrijven om steeds opnieuw aan te tonen dat de uitvinding niet in aanmerking komt voor octrooibeschermtng (en dat dus het octrooi geheel of deels ongeldig is). Vooral voor bedrijven die deze inspanning niet kunnen leveren wegens gebrek aan deskundigheid op octrooigebied of de tijd en middelen daarvoor missen, geldt dat ongetoetst verleende octrooien de freedom to operate onnodig kan beperken.

Daarom moet in het octrooisysteem altijd een balans worden gevonden tussen de belangen van octrooihouder en derde en kan bescherming niet onbegrensd en niet onvoorwaardelijk zijn.

Vormen van ongetoetste bescherming kunnen daardoor nadelig zijn voor het concurrentievermogen van de Nederlandse economie.

4. Wat zijn de gevolgen van de opties?

- a) Wat zijn de verwachte gevolgen per beleidsoptie?

De introductie van een getoetst octrooi, zonder ongetoetste alternatieven (hierboven variant 1a iii) zal naar verwachting leiden tot een lichte daling van het aantal octrooiaanvragen en -verleningen, maar ook tot betere benuttingsmogelijkheden van de te verlenen octrooien voor octrooihouders (licentiemogelijkheden, aantrekken financiering). Voor concurrenten wordt het zicht op de freedom to operate verbeterd.

Handhaving van ongetoetste octrooibeschermtng (het huidige stelsel en variant 1a i hierboven) of de introductie van een gebruiksmodel (hierboven variant 1a ii) kan een aanzuigende werking hebben voor inferieure octrooiaanvragen. Een nadeel van het uitsluiten van ongetoetste octrooibeschermtng is dat daarmee in sommige omstandigheden een snelle handhaving van een octrooi kan worden bemoeilijkt. Dit nadeel kan worden gemitigeerd door versnelling van de verleningsprocedure in gevallen waarin dat aangewezen is.

De introductie van een getoetst octrooi zal leiden tot een stijging van de uitvoeringskosten doordat Octrooiencentrum Nederland (OCNL) octrooiaanvragen zal moeten toetsen. Deze stijging zal met tariefopbrengsten uit verleende octrooien worden bekostigd.

Met betrekking tot de nieuwe oppositie/bezwaarprocedure wordt verwacht dat in een beperkt aantal gevallen concurrenten gebruik zullen maken van de mogelijkheid een octrooi in een vroegtijdig stadium en via een laagdrempelige bestuursrechtelijke procedure aan te vallen.

De introductie van een getoetst octrooisysteem kan leiden tot een stijging van het aantal bestuursrechtelijke procedures. Dat kan een extra capaciteitsbeslag op de rechterlijke macht leggen. Van de introductie van lekenrechters wordt verwacht dat er ruimere mogelijkheden komen om technisch geschoolde octrooirechters aan te trekken.

- b) Welke [verplichte toetsen](#) zijn van toepassing en wat zijn daarvan de uitkomsten (voor zover bekend)?

Uitvoering en handhavingstoets: positief
Bedrijfseffectentoets: nog niet bekend

5. Wat is de voorkeursoptie?

a) Wat is het voorstel?

Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld:

- Vervanging van ongetoetste octrooibescherming door de introductie van het getoetst octrooi;
- Daarmee invoering van oppositie-/bezwaarprocedure waarmee derden via een bestuursrechtelijke weg verleende octrooien kunnen aanvechten;
- Verleggen van de rechtsbeschermingsroute van rechtbank en Afd. bestuursrechtspraak Raad van State naar rechtbank en Hoge Raad;
- Openen van de PCT-NL route;
- Flexibilisering van de verleningsprocedure;
- Oprichting octrooikamer met technische rechters bij rechtbank en gerechtshof;
- Uitbreiding territoriale reikwijdte Rijsoctrooiwet 1995 naar de EEZ.

b) Hoe houdt het voorstel rekening met:

- [doeltreffendheid](#) en [doelmatigheid](#);
- uitvoerbaarheid voor alle relevante partijen (inclusief [doenvermogen](#), [regeldruk](#) en [handhaving](#));
- brede maatschappelijke impact

Doeltreffendheid

Met het uitsluiten van ongetoetste octrooibeschermt wordt de doeltreffendheid van het octrooisysteem bevorderd doordat alleen innovaties die octrooiwaardig zijn worden beschermd. Dat draagt bij aan de effectiviteit van de inzet van schaarse capaciteit bij stakeholders, zowel aan de kant van partijen die bescherming vragen als van concurrerende marktdeelnemers.

Aanpassingen in het stelsel van rechtsbescherming dragen bij aan doeltreffendheid doordat relevante octrooi-expertise zoveel mogelijk wordt geconcentreerd.

Doelmatigheid

Nu al wordt voor iedere octrooiaanvraag een onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd, door onderzoekers van Octrooicentrum Nederland en van het Europees Octrooibureau, waarbij al een eerste opinie over de uitvinding voor de aanvrager wordt opgesteld die vaak deels positief en deels negatief is. De onderzoekers van Octrooicentrum Nederland zetten in de nieuwe systematiek ook de vervolgstap door te controleren of na wijzigingen/beperking van de aanvraag alsnog octrooi kan worden verleend. De werkzaamheden van de onderzoekers van OCNL liggen daarmee in het verlengde van eerdere werkzaamheden aan de aanvraag (onderzoek naar de stand van de techniek+ schriftelijke opinie), maar door de extra stap met toetsing wordt de geoctrooierde uitvinding een stuk waardevoller, bijvoorbeeld voor licentienemers of financiers.

Doenvermogen

Het uitsluiten van ongetoetste octrooibeschermt draagt bij aan het doenvermogen, doordat bedrijven minder rekening hoeven te houden met verleende octrooien waarvan onduidelijk is of deze een belemmering vormen of niet. Dat is gunstig voor kleinere bedrijven die doorgaans geen capaciteit hebben om dit zelfstandig te onderzoeken. Daarnaast behelst de introductie van de mogelijkheid van verdere behandeling in de aanvraagprocedure een flexibilisering die met name voor bedrijven die minder vertrouwd zijn met de procedure gunstig uitpakt.

Handhaving

Een getoetst octrooi geeft de houder ervan een beter inzicht in de handhavingmogelijkheden ervan. Ook draagt een korte rechtsgang, met waarborgen voor deskundigheid bij aan een effectieve handhaving. Het ontbreken van een ongetoetste octrooivariant, die relatief snel kan worden verleend, kan nadelig zijn in situaties waarin een snelle handhaving gewenst is, maar dit nadeel kan worden gemitigeerd door versnellingsmogelijkheden in de verleningsprocedure voor een getoetst octrooi mogelijk te maken.

Regeldruk

Waar mogelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om overbodige regels te schrappen.

c) Wat zijn de risico's en onzekerheden van dit voorstel?

De risico's zijn beperkt, want – zoals hiervoor al aangegeven – Nederland sluit met het wetsvoorstel aan bij een ontwikkeling die in vele andere Europese landen zich al heeft voltrokken (de overstap van ongetoetste octrooien naar getoetst verleende octrooien). De risico's zitten erin dat Octrooiencentrum Nederland, de rechtspraak, de octrooigemachtigden bij inwerkingtreding van de wet er niet klaar voor zijn. Het is geen kleine omschakeling, maar een systeemomschakeling, die echter ook in andere Europese landen succesvol heeft plaatsgevonden.

d) Hoe ziet de voorgenomen [monitoring en evaluatie](#) eruit?

Het Nederlandse beleid met betrekking tot de intellectuele eigendom wordt regelmatig geëvalueerd. De effecten van deze wetswijziging worden hierin meegenomen.