

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem

MEMORIE VAN TOELICHTING

(20 december 2024)

I ALGEMEEN

1. Doel en aanleiding

1.1. Inleiding

Dit voorstel van wet 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 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.¹ Hoewel het onderzoeksbureau Technopolis concludeerde dat het Nederlandse IE-systeem op hoofdlijnen goed functioneert, is dit op onderdelen voor verbetering vatbaar. Naar aanleiding van de beleidsevaluatie is onderzocht of de Rijksoctrooiwet 1995 nog voldoet aan de behoeften van gebruikers van het IE-systeem. Daarnaast geven internationale ontwikkelingen (wijzigingen in de ons omringende landen, toestroom van veelal inferieure buitenlandse octrooien en de wens om aansluiting te zoeken bij de praktijk van het Europees Octrooibureau) aanleiding om het Nederlandse octrooisysteem kritisch te bezien.

In het algemeen deel van deze memorie van toelichting zal eerst kort de beleidstheorie met betrekking tot IE, in het bijzonder het octrooirecht, worden geschetst. Tegen deze achtergrond zal vervolgens worden uiteengezet welke verbeteringen met het onderhavige voorstel van rijkswet worden beoogd. Nadat een beeld is gegeven van de internationale omgeving en een beschrijving van het proces dat aan het onderhavige voorstel vooraf is gegaan, zullen de hoofdlijnen van het wetsvoorstel worden beschreven. In de artikelsgewijze toelichting zal in detail worden ingegaan op de wijzigingen. Schematisch weergegeven kunnen de belangrijkste wijzigingen als volgt worden samengevat:

Voorstel	Huidige ROW 1995	Modernisering ROW
1. Meer zekerheid over waarde octrooi	Het rijksoctrooi wordt ongetoetst verleend; ongeacht of het voldoet aan de criteria van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Een verleend octrooi geeft dus beperkte zekerheid. Wel ontvangt de aanvrager een eerste indicatie van de nieuwheid en inventiviteit (in het rapport naar de stand van	Een octrooiaanvraag wordt door Octrooi Centrum Nederland (hierna: OCNL) getoetst op de wettelijke criteria waaronder met name nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Op basis van het oordeel van OCNL over de octrooiwaardigheid van de uitvinding verleent OCNL het octrooi wel of niet.

¹ Bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 30635, nr. 5.

	de techniek). Op basis daarvan kan de aanvraag aangepast worden. Maar het blijft ook dan onduidelijk of het goed is.	
2. Bezwaar en beroep	De geldigheid van een Nederlands octrooi kan alleen in een procedure bij de burgerlijke rechter worden betwist. Deze procedure moet gevoerd worden door een advocaat. Dit is een dure, hoogdrempelige en relatief lange procedure.	Bestuursrechtelijke rechtsbescherming staat open op grond van de Awb. Via een bezwaarprocedure (in het IE-recht ook wel oppositie genoemd) kan laagdrempeliger bij Octrooicentrum Nederland worden voorkomen dat ten onrechte verleende octrooien van kracht blijven. Ook kan de aanvrager bezwaar instellen tegen een afgewezen aanvraag. Deze bezwaarprocedure is technisch-inhoudelijk en kort van duur. Verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat is niet nodig. Na bezwaar staat beroep bij de bestuursrechter open.
3. a. Meer eenheid in rechtspraak b. Technische rechters	a. Bestuursrechtelijke en civielrechtelijke geschillen over octrooien komen bij verschillende rechters terecht. Dit zou na de wetwijziging, waar nieuwe besluiten worden geïntroduceerd door toetsing en oppositie, ertoe leiden dat verschillende rechters over hetzelfde octroovraagstuk beslissen. b. Er is een tekort aan rechters die juridisch en technisch geschoold zijn.	a. Door invoering van een getoetst octrooi neemt het belang van bestuursrechtelijke rechtsbescherming toe. Om te voorkomen dat hetzelfde octroovraagstuk door verschillende rechters (civiel- en bestuursrecht) verschillend wordt behandeld, worden alle octrooigeschillen (civiel- en bestuursrecht) behandeld door de rechtbank Den Haag. De geldigheid van een verleend octrooi kan zowel voor de bestuursrechter, als voor de civiele rechter worden betwist door een derde. De civiele en bestuursrechters beslissen dan mogelijk over hetzelfde octroovraagstuk. Eenheid van rechtspraak komt de rechtszekerheid ten goede. b. Er wordt voorzien in de mogelijkheid om technisch gespecialiseerde rechters aan te stellen.
4. Vervolgen internationale	Internationale octrooiaanvragen (PCT-aanvragen) kunnen niet	Het wordt mogelijk gemaakt om internationale octrooiaanvragen (PCT) tegen beperkte kosten direct

octrooiaanvraag in het koninkrijk	direct in het koninkrijk worden voortgezet. Dat kan nu alleen via het Europees Octroobureau, tegen relatief hoge kosten en via lange verleningsprocedures.	voort te zetten als nationale octrooiaanvraag in het koninkrijk (PCT-NL). Daarmee wordt de drempel voor het indienen van internationale aanvragen verlaagd en kan gemakkelijker octrooibeschermt in het koninkrijk worden verkregen.
5. Stroomlijnen procedures en herstel diverse gebreken in de wet	Onder meer: vormgebreken in de octrooiaanvraag die niet correct of tijdig worden opgeheven, kunnen leiden tot het vervallen van de aanvraag.	Onnodig verval van recht moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Dat kan bijvoorbeeld via de mogelijkheid om een verzoek tot verdere behandeling in te dienen. Het gaat dan om een schriftelijk verzoek van de octrooiaanvrager aan Octrooicentrum Nederland om de aanvraag alsnog te behandelen nadat bepaalde termijnen of vormvoorschriften niet in acht genomen zijn.
6. ROW op zee	De ROW1995 is beperkt van toepassing op het zeegebied buiten de territoriale zee; enkel voor specifieke handelingen ten aanzien van 'natuurlijke rijkdommen' op het continentaal plat.	De werkingssfeer van de ROW1995 wordt uitgebreid naar de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Dit betekent dat octrooibeschermt mogelijk wordt voor uitvindingen die in de EEZ worden toegepast. Dat is met name relevant voor het stimuleren van innovaties voor verschillende duurzaamheidstransities in de EEZ, zoals windmolens en zonneparken.
7. Sterkere positie als exclusieve licentienemer	Het is voor de houder van een exclusieve licentie niet mogelijk om zelfstandig het octrooi te handhaven. De licentienemer is dus afhankelijk van de octrooihouder, terwijl de licentienemer vaak direct nadeel ondervindt van een inbreuk.	De houder van een exclusieve licentie krijgt automatisch de bevoegdheid om zelfstandig op te treden tegen inbreuk (net als de octrooihouder), tenzij anders afgesproken. Een houder van een gewone licentie heeft geen handhavingsbevoegdheid, tenzij anders afgesproken. Het versterken van de positie van de licentienemer maakt het aangaan van licentieovereenkomsten aantrekkelijker en draagt daarmee bij aan de valorisatie van octrooien.

1.2. Het belang van intellectuele eigendomsbescherming

Nederland kent een uitgebreid stelsel van IE-rechten. Deze rechten hebben gemeen dat zij creaties van de menselijke geest beschermen door daar een

(tijdelijk) eigendomsrecht aan toe te kennen. Dat eigendomsrecht geeft de bezitter ervan beschikkingsbevoegdheid over zijn creatie waardoor deze in staat is een passende exploitatievorm te kiezen. Dat kan door de creatie exclusief, met uitsluiting van anderen, te exploiteren of door de creatie op een gecontroleerde wijze te delen, en daarmee anderen in staat te stellen gebruik te maken van de betreffende creatie. IE-rechten zijn, doordat de eigenaar controle houdt over zijn creatie, daarmee ook een belangrijk instrument om kennis te delen.

IE-rechten zijn belangrijk voor een innovatieve, kennisintensieve en competitieve economie. Dit blijkt onder meer uit een recente studie van het Bureau voor de Intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het Europees Octrooibureau (EOB)². Ook uit onderzoek van de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO) komt het belang van *intangible assets* (waartoe IE-rechten worden gerekend) voor het concurrentievermogen van een economie naar voren³.

Het octrooisysteem, als onderdeel van het IE-recht, is een belangrijk instrument om innovatie te stimuleren. Als bedrijven de door hen ontwikkelde kennis effectief kunnen beschermen, zullen zij bereid zijn te (blijven) investeren in het zoeken naar nieuwe innovatieve oplossingen. Dat draagt mede bij aan het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Innovaties komen in toenemende mate tot stand in de samenwerking met andere bedrijven en/of kennisinstellingen. Een octrooihouder kan via licenties beschermde kennis, al dan niet onder voorwaarden, beschikbaar stellen voor anderen en daarmee die samenwerking faciliteren. Ook kan het octrooi, doordat het een economische waarde vertegenwoordigt, dienen tot zekerheid van financiers. Licentienemers en financiers zijn gebaat bij duidelijkheid over de waarde van het octrooi. Licentienemers hebben er belang bij betrokken te kunnen zijn bij de handhaving van een octrooi tegen inbreukmakers.

Doordat octrooien gepubliceerd worden, draagt het octrooisysteem ook bij aan transparantie over beschikbare technische kennis en kan het een bron van inspiratie voor derden zijn. Belangrijk in een goed functionerend octrooisysteem is dat een juiste balans wordt gevonden tussen de exclusiviteit die aan de rechthebbende wordt geboden en gerechtvaardigde belangen van andere marktdeelnemers. Toepassing van innovaties door meerdere marktdeelnemers draagt immers bij aan gezonde concurrentieverhoudingen en stimuleert het ontwikkelen van vervolginnovaties. Het octrooisysteem faciliteert op deze wijze de verspreiding van kennis en draagt daarmee bij aan de Nederlandse welvaartsgroei.

Tot slot is een effectief stelsel van rechtsbescherming essentieel om een verleend octrooi te kunnen handhaven en voor derden om zich te kunnen verweren tegen onterecht verleende octrooien.

1.3. Het Nederlandse octrooisysteem

² IPR-intensive industries and economic performance in the European Union, München/Alicante oktober 2022 ([IPR-intensive industries and economic performance in the European Union Industry-Level 2022 - EUIPO \(europa.eu\)](https://www.euiipo.europa.eu/PR-intensive-industries-and-economic-performance-in-the-European-Union-Industry-Level-2022)).

³ Zie hiervoor in het bijzonder de jaarlijkse Global Innovation Index (<https://www.wipo.int/web/global-innovation-index>).

Het Nederlandse octrooisysteem maakt onderdeel uit van een gelaagd internationaal systeem. Op het niveau van het Koninkrijk kan met een rijksoctrooi bescherming worden gevonden in Nederland (met inbegrip van Caribisch Nederland), Curaçao en Sint Maarten. Het Europees Octrooiverdrag maakt het mogelijk om door middel van een Europees octrooi bescherming te vinden in de 39 bij de Europese Octrooiorganisatie aangesloten landen. Daartoe moet de houder van een Europees octrooi dat recht valideren in de landen, waaronder Nederland, waar hij bescherming wenst. Een unitair octrooi maakt het mogelijk om door middel van één administratieve handeling bescherming te krijgen in de 18 EU-lidstaten, waar het unitair octrooi geldt, waaronder ook Nederland. Het Patent Cooperation Treaty (PCT; het Samenwerkingsverdrag) dat in het kader van de WIPO tot stand is gekomen, vergemakkelijkt het wereldwijd aanvragen van octrooien, waarna de verleningsprocedure vervolgens kan worden voortgezet in de landen waar octrooibescherming wordt verlangd.

De Rijksoctrooiwet 1995, zoals we die nu kennen, is het resultaat van de laatste grote hervorming van het Nederlandse octrooistelsel die eind vorige eeuw heeft plaatsgevonden. Bij gelegenheid van deze ingrijpende wijziging is het voorheen bestaande stelsel van getoetste octrooien verlaten en is het Koninkrijk overgestapt op het zogeheten ongetoetste octrooi. In dit stelsel leidt een octrooiaanvraag die aan alle formele vereisten voldoet, in beginsel altijd tot de verlening van een octrooi, ongeacht of aan de materiële vereisten voor octrooibescherming wordt voldaan. Wel wordt een zogeheten onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd, waaruit een deskundige kan afleiden in hoeverre een uitvinding ook daadwerkelijk vernieuwend is. Reden voor deze wijziging was destijds de verwachting dat de groeiende populariteit van het Europees octrooi zou leiden tot een zodanige daling van het aantal nationale octrooiaanvragen dat er onvoldoende kritische massa bij de octrooiverlenende instantie zou overblijven om de voor toetsing van octrooiaanvragen vereiste kennis in stand te houden. Ook was de gedachte dat met name het MKB behoefte heeft aan een goedkoop en laagdrempelig alternatief voor het relatief dure Europees octrooi dat een langdurige verleningsprocedure kent.⁴ 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 (dat ook geen onderzoek naar de stand van de techniek kende)⁵ en de introductie van de schriftelijke opinie⁶.

De evaluatie van het Nederlandse IE-beleid door Technopolis is aanleiding geweest om specifiek te onderzoeken of de met de Rijksoctrooiwet 1995 doorgevoerde systeemwijzigingen nog het meest optimale systeem opleveren.

1.4. Internationale context

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).

⁴ Zie in dit verband de memorie van toelichting bij het betreffende wetsvoorstel (Kamerstukken II 1991/92, 22604 (R1435), nr. 3.

⁵ Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995 (Stb. 2007, 479; Stb. 2008, 106), Kamerstukken 30975.

⁶ Met ingang van 1 juli 2006; Kamerstukken II, 2005/06, 30635, nr. 1, p. 7.

Het Nederlandse octrooisysteem, zoals we dat kennen onder de ROW 1995, is grotendeels gebaseerd op de oude Franse wijze van octrooiverlening. In Frankrijk worden van oudsher octrooien zonder toetsing verleend. Ook in Zwitserland kent men een vergelijkbare wijze van ongetoetste verlening, echter zonder verplichte reactie op het onderzoek naar de stand van de techniek.

In Frankrijk is in mei 2019 de Loi Pacte aangenomen. Met deze brede kaderwet wordt beoogd de Franse industrie competitiever te maken. Een van de onderdelen in de Loi Pacte is de versterking van het Franse octrooi. Met name het Franse MKB ondervond hinder van het ongetoetste (en daarmee rechtsonzekere) nationale octrooi. Door het Franse octrooi te versterken wordt beoogd Franse bedrijven meer slagkracht te geven op de internationale markt. Sinds 22 mei 2020 worden Franse octrooiaanvragen door het Institut National de la Propriété Industrielle (INPI, het Franse octroobureau) getoetst op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Per 1 april 2020 is in Frankrijk tevens een oppositieprocedure, die derden in staat stelt bezwaar te maken tegen octrooiverlening, ingevoerd.

In Zwitserland is een wetswijziging door het parlement goedgekeurd waarmee een vergelijkbare koers als in Frankrijk wordt ingezet. In Italië is het mogelijk om na de PCT-fase een internationale octrooiaanvraag ingediend na 1 juli 2020 rechtstreeks in Italië voort te zetten, zoals in de meeste landen van Europa al mogelijk is. Deze aanvragen worden inhoudelijk getoetst door het Italiaanse octroobureau.

Na invoering van de Loi Pacte in Frankrijk en de wetswijziging in Zwitserland behoort Nederland momenteel tot de kleine minderheid van landen in Europa die nog een nationaal ongetoetst octrooi kent. Voor de Nederlandse concurrentiepositie is het evenwel van belang dat het nationale octrooisysteem van hoge kwaliteit is en een laagdrempelige opstap biedt voor het bedrijfsleven.

2. Consultatie en raadpleging gebruikers

Tegen deze achtergrond is onderzocht of het huidige systeem nog voldoet aan de behoeften van de gebruikers en of de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het huidige systeem nog kloppen. De Beleidsevaluatie 2018 gaf aanleiding de Rijksoctrooiwet 1995 kritisch onder de loep te nemen. Octrooiencentrum Nederland (OCNL) heeft een inventarisatie uitgevoerd van de voornaamste knelpunten in de wet voor zowel gebruikers als de uitvoering. Daarbij is ook input verzameld van de juridische commissie van de Orde van Octrooigemachtigden en de Commissie van Acht (octrooien).⁷

Op basis van deze eerste verkenning zijn acht concrete voorstellen uitgewerkt in het consultatiedocument "Naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995"⁸. Over dit document heeft van 18 december 2019 tot en met 16 maart 2020 een publieke internetconsultatie plaatsgevonden. Er zijn reacties binnengekomen van het MKB, het grootbedrijf, octrooigemachtigden, knowledge transfer offices (KTO's) van universiteiten en de advocatuur. Ook de Orde van Octrooigemachtigden, de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO), de Nederlandse Orde van

⁷ De Commissie van Acht (octrooi) is een overlegorgaan dat fungeert als adviesorgaan voor het ministerie van EZ en Octrooiencentrum Nederland. De commissie bestaat uit belanghebbenden die direct met de uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 te maken hebben.

⁸ Te raadplegen via <https://www.internetconsultatie.nl/row95voorhetmkb>.

Uitvinders (NOVU) en VNO-NCW/MKB-NL hebben gereageerd. De uitkomsten van de internetconsultatie zijn samengevat in een consultatieverslag⁹.

In juni 2020 is gezamenlijk met OCNL een serie van vier webinars georganiseerd over de voorstellen uit de internetconsultatie. In panels met experts zijn de voor- en nadelen van de voorstellen besproken en is gediscussieerd over de praktische uitwerking. Ook konden deelnemers via een live chat en polls actief meedenken.¹⁰ Daarnaast is voorafgaand aan het opstellen van het onderhavige wetsvoorstel een paneldiscussie met MKB-ondernemers georganiseerd. Aan de deelnemers van het mkb-panel is gevraagd te reageren op de voorstellen uit de beleidsnota 'Modernisering Rijksoctrooiwet 1995' van 8 december 2020. In de discussie stond bij ieder voorstel de vraag centraal: heeft het voorstel toegevoegde waarde en is het werkbaar in de praktijk?¹¹

Met de inbreng die tijdens de internetconsultaties, de webinars en het MKB-panel is ontvangen, is rekening gehouden bij het opstellen van dit wetsvoorstel. Rode draad in veel van de ontvangen reacties is dat er bij respondenten een sterke behoefte bestaat aan versterking van de rechtszekerheid en vereenvoudiging. Dat is ook het geval wanneer het versterken van rechtszekerheid gepaard gaat met meer kosten. Omgekeerd: wanneer voorstellen gericht op kostenreductie gepaard gaan met een grotere rechtsonzekerheid is men daar geen voorstander van. De reacties uit consultaties en overleg met stakeholders hebben ertoe geleid dat enkele voorstellen uit de beleidsnota zijn overgenomen in dit wetsvoorstel – in een aantal gevallen in sterk gewijzigde vorm – en een aantal andere voorstellen niet zijn overgenomen. Hieronder wordt nader ingegaan op de voorstellen uit de beleidsnota.

De voorlopige aanvraag

De gedachte achter het voorstel om een voorlopige aanvraag mogelijk te maken was dat daarmee een aanvrager wel een voorrangsdatum kan verkrijgen (en daarmee de nieuwheid van zijn aanvraag veilig kan stellen) zonder in die fase veel kosten te hoeven maken om zijn uitvinding nauwkeurig te beschrijven. Dat verschaft de aanvrager meer tijd om zijn uitvinding op waarde te toetsen en het maken van kosten uit te stellen of te vermijden. Zowel IE-professionals als MKB-ondernemers wezen er echter op dat dit vroeg ingediende recht ook een schijnzekerheid kan creëren en kan leiden tot problemen later in de procedure. Geconcludeerd is dat de mogelijke voordelen niet opwegen tegen de bezwaren. Om die reden is de voorlopige aanvraag niet opgenomen in het wetsvoorstel.

PCT-NL route

Op basis van het Samenwerkingsverdrag kan via één procedure octrooi aangevraagd worden voor alle (158) landen die bij dit verdrag zijn aangesloten. Het gaat om internationale octrooiaanvragen die onderzocht worden op formele vereisten, nieuwheid en inventiviteit door een internationale instantie. Vervolgens kan de aanvrager na 30 maanden de procedure vervolgen bij regionale of nationale octrooibureaus om daar uiteindelijk een verleend octrooi te verkrijgen. Internationale PCT-aanvragen kunnen in het Koninkrijk momenteel niet als nationale octrooiaanvraag worden voortgezet. De enige optie is om een internationale aanvraag als Europese octrooiaanvraag voort te zetten. Aan de Europese procedure zijn relatief hoge kosten verbonden en de procedure duurt lang. Voor bedrijven, met name het mkb, die in eerste instantie hebben gekozen

⁹ Idem.

¹⁰ Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995, berichten IE, juli/augustus 2020.

¹¹ Het verslag van het MKB-panel wordt gelijktijdig met de internetconsultatie gepubliceerd.

voor een internationale aanvraag, is voortzetting van die aanvraag op Europees niveau niet altijd aantrekkelijk. Ook kan het zijn dat het bedrijf zijn marktstrategie inmiddels heeft aangepast en bescherming buiten Nederland daar niet langer bij hoort.

Het voorstel om voortzetting als nationale aanvraag mogelijk te maken geeft het Nederlandse bedrijfsleven een extra keuzemogelijkheid, die in voorkomende gevallen aantrekkelijk kan zijn. Daar staat tegenover dat, zoals in de consultatiefase ook werd aangegeven door het bedrijfsleven, deze mogelijkheid het ook makkelijker maakt voor buitenlandse aanvragers om in Nederland een octrooi te vestigen. Dat kan met name tot ongewenste situaties leiden wanneer het uitvindingen betreft die apert niet octrooiwaardig zijn. In het huidige systeem van ongetoetste octrooibeschermt zouden deze uitvindingen zonder meer octrooibeschermt kunnen genieten. Bij de introductie van het huidige ongetoetste octrooi was dat reden om de voor 1995 bestaande nationale PCT-route onder de oude octrooiwet, per 1 april 1995 te sluiten gelijktijdig met de invoering van het ongetoetste octrooi¹². Het (her)openen van de PCT-NL route wordt om deze reden dan ook alleen wenselijk geacht in een stelsel waarbij de octrooibeschermt van technische innovaties altijd voorafgaand aan de verlening wordt getoetst.

Versterken rechtszekerheid: toetsing op verzoek en schriftelijke opinie na aanpassing conclusies

In de beleidsnota werd voorgesteld om de mogelijkheid van een getoetst octrooi als optie te introduceren in de Rijksoctrooiwet 1995. Ook werd voorgesteld om de aanvrager de mogelijkheid te bieden om, na ontvangst van de zogeheten schriftelijke opinie, de conclusies van het octrooi aan te passen en OCNL te verzoeken om een nieuwe schriftelijke opinie uit te brengen. In het overleg met gebruikers is ook de variant onderzocht om toetsing verplicht te stellen voor rijksoctrooiën, onder gelijktijdige introductie van een systeem van gebruiksmodellen. Deze voorstellen ontmoetten veel kritiek. Al deze varianten hebben gemeen dat er een ongetoetste vorm van bescherming van technische innovaties blijft bestaan en het versterken van rechtszekerheid hoofdzakelijk wordt benaderd vanuit het perspectief van de rechthebbende. In het geval van een ongetoetst octrooi als keuzevariant, zou er geen verschil zijn in het te verkrijgen recht met de getoetste variant. In beide gevallen zou er sprake zijn van een octrooirecht, met eenzelfde levensduur, dat ook zou voldoen aan de eisen die het TRIPS verdrag stelt aan een octrooirecht¹³. Een getoetst octrooi zou uiteraard, doordat de octrooiwaardigheid uitdrukkelijk zou zijn getoetst, sterkere bescherming bieden en ook voor derden meer duidelijkheid verschaffen. Maar de keuze ligt in handen van de aanvrager.

Een gebruiksmodel heeft met een ongetoetst octrooi gemeen dat het een tijdelijk monopolie creëert voor technische innovaties, zonder dat voorafgaand aan de verlening een toetsing plaatsvindt of bescherming ook terecht is. Een gebruiksmodel kan wel van kortere duur zijn dan een (ongetoetst) octrooi en mogelijk ook andere voorwaarden voor bescherming kennen. Een aantal van de ons omringende landen kent een systeem waarbij een getoetst octrooi wordt gecombineerd met een gebruiksmodel (Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk). Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden, kennen alleen een getoetst octrooi. Ook het Europees octrooistelsel kent alleen de getoetste variant.

¹² Zie in dit verband de memorie van toelichting bij het betreffende wetsvoorstel, Kamerstukken II 1991/92, 22604 (R1435), nr. 3, p. 22.

¹³ Zie in dit verband met name artikel 33 TRIPS (levensduur ten minste 20 jaren).

Als voordeel van het gebruiksmodel wordt wel genoemd dat het een snelle handhaving van het recht mogelijk maakt. De verleningsprocedure zonder inhoudelijke beoordeling kan immers relatief snel worden doorlopen. De rechthebbende kan daarmee concurrenten die misbruik maken van zijn innovatie snel van de markt laten verdwijnen. Dat kan van belang zijn om te voorkomen dat de markt wordt bedorven door een langdurige inbreuk. Dat is achteraf soms moeilijk te herstellen. Met name in landen waar het gebruiksmodel reeds lang bestaat, wordt het gebruiksmodel van oudsher ook gezien als een snelle en eenvoudige beschermingsmogelijkheid voor het MKB.

Wereldwijd geniet het gebruiksmodel vooral in China een grote populariteit. Uit cijfers van de WIPO blijkt dat wereldwijd 98% van de aanvragen voor gebruiksmodellen in China wordt ingediend. Dat betreft hoofdzakelijk aanvragen van Chinese herkomst¹⁴. In Europese landen waar het gebruiksmodel bestaat, is een tendens zichtbaar dat aanvragen meer en meer uit niet-Europese landen komen. Het Deutsches Patent und Markenamt (DPMA) constateert in zijn jaarverslag over 2023: "Durch Gebrauchsmuster lassen sich chinesische Firmen viele erdenklichen Ausgestaltungen eines Produkts schützen und können sich so grosse Freiräume bei zukünftig Produktentwicklungen sichern".¹⁵ Deze tendens sluit aan bij een ontwikkeling die we in Nederland hebben gezien. Nederland heeft evenals andere landen met een registratie-octrooi of gebruiksmodel te maken gehad met een grote toevloed van aanvragen die nauwelijks of geen nieuwe elementen bevatten of soms zelfs regelrecht zijn gekopieerd van jaren eerder gepubliceerde aanvragen.

Het is, mede als gevolg van ontwikkelingen als hierboven geschetst, van belang dat rechtszekerheid niet alleen vanuit het perspectief van de rechthebbende wordt beschouwd, maar ook de positie van andere marktdeelnemers daarbij wordt betrokken. Vanuit dat perspectief moet een octrooi, dat betrekking heeft op een uitvinding die daadwerkelijk nieuw en inventief is, worden gerespecteerd en mag van de concurrent worden verwacht dat hij een andere oplossing voor een technisch probleem zoekt of een licentie probeert te verwerven. Dat ligt anders met betrekking tot octrooien die zijn verleend zonder dat aan die vereisten is voldaan. Deze kunnen een ongerechtvaardigde belemmering voor een gezonde concurrentie vormen en kunnen het zicht belemmeren op wat de vrije ruimte om te concurreren is.

In de internetconsultatie hebben respondenten gewezen op de praktische bruikbaarheid van het gebruiksmodel, maar is ook de wenselijkheid van een verplicht getoetst rijksoctrooi bepleit en zijn zorgen omtrent een aanwas van octrooiaanvragen voor niet octrooiwaardige uitvindingen geuit. Opmerkelijk is dat met name ook mkb-ondernemers hechten aan een hoogwaardig octrooi, ook als dat met meer kosten gepaard gaat.

Het een en ander overziend heeft de regering besloten dat het wenselijk is om te breken met het ongetoetst systeem. We keren daarmee in wezen terug naar het systeem dat voor de Rijksoctrooiwet 1995 bestond en gaan verder in het verstevigen van het octrooisysteem dan voorgesteld in de beleidsnota. Overigens bestaan, ook in een getoetst systeem, mogelijkheden om een snelle handhaving mogelijk te maken. Dat kan met name door in de verleningsprocedure stappen sneller te doorlopen en, waar mogelijk, termijnen niet ten volle te benutten.

¹⁴ [World Intellectual Property Indicators 2023 \(wipo.int\)](https://www.wipo.int/pressroom/2023/01/01230101_en.htm).

¹⁵ [Jahresbericht 2023 \(dpma.de\)](https://www.dpma.de/medien/2023/01/20230101_en.htm), p. 22.

Stroomlijning verleningsprocedure: bredere herstel mogelijkheden en verzoek tot verdere behandeling

In de beleidsevaluatie 2018 hebben gebruikers aangegeven het bezwaarlijk te vinden dat het niet correct of tijdig oplossen van bepaalde vormgebreken in een octrooiaanvraag leidt tot het vervallen van de aanvraag. Gepleit wordt dan ook voor een bredere toepassing van de mogelijkheid die artikel 23 van de Rijksoctrooiwet 1995 kent tot herstel in de vorige toestand of de mogelijkheid te introduceren om een verzoek tot verdere behandeling in te dienen, waarmee kan worden voorkomen dat de aanvraag van rechtswege komt te vervallen als niet aan vormvereisten is voldaan.

In het onderhavige wetsvoorstel is ervoor gekozen om een ruimhartige toepassing van verdere behandeling te introduceren. Dat is de meest laagdrempelige procedure voor het corrigeren van gebreken die ook aansluit bij wat in de procedures voor het Europees Octrooibureau reeds mogelijk is.

Vertaaleisen

Bij de wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in 2008¹⁶ zijn de vertaaleisen voor een octrooiaanvraag versoepeld. Vanaf dat moment is het mogelijk om een in de Engelse taal opgestelde aanvraag in te dienen voor een rijksoctrooi. Een Engelstalige aanvraag hoeft niet langer in zijn geheel vertaald te worden naar het Nederlands. Van een in het Engels ingediende aanvraag dienen enkel nog de conclusies (die de kern van de uitvinding beschrijven; datgene waarvoor de aanvrager bescherming wil) in het Nederlands te worden vertaald.

Uit de internetconsultatie kwam naar voren dat een meerderheid van de respondenten tevreden is met het huidige regime. Een aantal respondenten pleitte voor verdergaande versoepelingen. Tegelijkertijd uitte een ander deel voor behoud van de huidige vertaaleisen omdat dit de begrijpelijkheid voor derden bevordert en van verdere versoepelingen wellicht een aanzuigende werking voor buitenlandse aanvragen uit zou kunnen gaan. Alles overwegend ziet de regering geen reden om het huidige regime aan te passen.

Invoering aangepaste bezwaarprocedure (oppositie)

De nietigheid van een verleend rijksoctrooi kan thans alleen in een bodemprocedure bij de civiele rechter worden gevorderd. Dat is een relatief kostbare procedure, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van het zogeheten wettelijk advies (de artikelen 84 tot en met 86 ROW1995) dat door OCNL wordt uitgebracht. Een bezwaarprocedure, waarbij derden zich kunnen verzetten tegen de verlening van een octrooi, ligt in de huidige wettelijke systematiek van het ongetoetst octrooi, waarbij het octrooi altijd wordt verleend, ook niet voor de hand. Dat wordt anders met de introductie van het getoetst octrooi, waarbij wel een inhoudelijke beoordeling voorafgaat aan de verlening van het octrooi. In een bezwaarprocedure kunnen derden inhoudelijk ingaan op de verlening van het octrooi.

Door de meeste respondenten wordt een dergelijke procedure wenselijk geacht, waarbij wordt gepleit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de oppositieprocedures die het Europees Octrooibureau reeds kent. Door sommige respondenten wordt evenwel bepleit om, anders dan in de Europese oppositieprocedures, ook gebrek aan duidelijkheid ('lack of clarity') als grond aan te kunnen voeren. De regering

¹⁶ Stb. 2006, 22; Kamerstukken 29874.

deelt de opvatting dat een oppositieprocedure wenselijk is. Deze zal, met inachtnaam van de door de respondenten geuite wensen, worden geconstrueerd als een verbijzondering van de bezwaarprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Proceskosten matigen

In de internetconsultatie is onderzocht of er mogelijkheden zijn om de proceskosten (die in octrooi-procedures aanzienlijk kunnen oplopen en daarmee een effectieve handhaving van het octrooi belemmeren) kunnen worden gematigd. Genoemd werden onder meer de introductie van een indicatietarief.

Respondenten in de internetconsultatie reageerden verschillend. Sommigen zagen hierin een meerwaarde, anderen uitten twijfels over de werkbaarheid. Inmiddels zijn door de rechtspraak in 2020 ook voor octrooizaken indicatietarieven vastgesteld, waardoor de proceskosten worden gematigd.¹⁷ De regering acht het raadzaam eerst de ervaringen met deze indicatietarieven te evalueren alvorens verdere stappen te ondernemen.

Overige opmerkingen

Door respondenten zijn in de consultatiefase nog andere opmerkingen en wensen naar voren gebracht die in enkele gevallen zijn verwerkt in dit wetsvoorstel. Hierop wordt hieronder ingegaan.

Verschoningsrecht octrooigemachtigden

Door de Orde van Octrooigemachtigden is aangegeven dat over het al dan niet bestaan van een 'client attorney privilege' (verschoningsrecht) voor octrooigemachtigden en over de reikwijdte daarvan in de praktijk momenteel onzekerheid bestaat.

Ten aanzien van het afleggen van een getuigenis is het verschoningsrecht geregeld in artikel 165, tweede lid, onderdeel b, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv).

Artikel 165 Rv bepaalt:

1. *Eenieder, daartoe op wettige wijze opgeroepen, is verplicht getuigenis af te leggen.*
2. *Van deze verplichting kunnen zich verschonen:*
(...)

b. zij die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd.

Artikel 218 Sv bepaalt:

Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zich ook verschonen zij die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.

Ten aanzien van het overleggen van documenten in opdracht van de rechter is het verschoningsrecht geregeld in artikel 843a, derde lid, Rv:

¹⁷ Zie [indicatietarieven-in-octrooizaken-rb-den-haag-1-september-2020.pdf \(rechtspraak.nl\)](#), [indicatietarieven-in-octrooizaken-gerechtshof-DH-september-2020.pdf \(rechtspraak.nl\)](#), [indicatietarieven-in-octrooizaken-HRN-1-september-2020.pdf \(rechtspraak.nl\)](#).

3. *Hij die uit hoofde van zijn ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan deze vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde te zijner beschikking staan of onder zijn berusting zijn.*

Het verschoningsrecht is nauw verwant aan de geheimhoudingsplicht. Naast het verschoningsrecht gebaseerd op familierelaties bestaat een dergelijk recht alleen indien sprake is van een geheimhoudingsplicht. Op grond van artikel 23b, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 beschikken octrooigemachtigden over een wettelijke geheimhoudingsplicht. Voor de vraag of daar ook een verschoningsrecht aan kan worden ontleend, is bepalend of de wetgever bij het toekennen van de geheimhoudingsverplichting er rekening mee heeft gehouden dat dit zou leiden tot een verschoningsrecht.¹⁸ In de toelichting (nota van wijziging) bij het voorstel voor artikel 23b, vierde lid, Rijsoctrooiwet 1995 is opgenomen:

In de tweede plaats wordt bepaald dat octrooigemachtigden een plicht tot geheimhouding hebben van hetgeen zij uit hoofde van hun werkzaamheden te weten komen. Advocaten en notarissen hebben een dergelijk beroepsgeheim ook. Bovendien is een dergelijk beroepsgeheim internationaal gebruikelijk: zowel Europese octrooigemachtigden als octrooigemachtigden in de Verenigde Staten kennen een dergelijke verplichting. Als de verplichting niet zou gelden voor Nederlandse octrooigemachtigden zouden deze onder omstandigheden gedwongen kunnen worden bedrijfsgevoelige gegevens openbaar te maken, bijvoorbeeld in een rechtszaak, terwijl octrooigemachtigden uit andere landen van die verplichting verschoond blijven¹⁹.

Daarmee heeft de wetgever willen aangeven dat het toekennen van de geheimhoudingsplicht in artikel 23b, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 ook leidt tot een verschoningsrecht. Deze wettelijke basis verschilt niet van die voor advocaten en notarissen. Ook voor advocaten en notarissen geldt een geheimhoudingsplicht op grond van hun beroepswet (artikel 11a Advocatenwet, artikel 22 Wet op het notarisambt). Het verschoningsrecht ontleent advocaten en notarissen eveneens aan artikel 165, tweede lid, onderdeel b, Rv, artikel 843a, derde lid, Rv en artikel 218 Sv. Verschil is wel dat voor advocaten en notarissen het verschoningsrecht bevestigd is in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Gelet op het bovenstaande acht de regering het niet voor de hand liggen om specifiek voor octrooigemachtigden een expliciet verschoningsrecht in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen. Een dergelijke regeling bestaat immers ook niet voor de 'klassieke' beroepen die een verschoningsrecht genieten (artsen, advocaten, notarissen). Voor deze beroepen is (net als voor octrooigemachtigden) een geheimhoudingsplicht opgenomen in de respectievelijke beroepswetten, en wordt het verschoningsrecht ontleend aan de algemene regeling in Rv en Sv. Opname is derhalve niet nodig en, gelet op de hierboven beschreven systematiek, ook niet wenselijk.

Verruiming onderzoeksvrijstelling voor geneesmiddelen

Door verschillende respondenten is erop gewezen dat de in artikel 54c van de Rijksoctrooiwet 1995 door Nederland gekozen implementatie van de zogeheten Bolar-exceptie in de praktijk afwijkt van het regime dat in veel andere EU-landen geldt. De Bolar-exceptie betreft een regeling afkomstig uit het communautair wetboek voor geneesmiddelen, op grond waarvan het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op de introductie van

¹⁸ HR 1989, *International Tin Council*, ECLI:NL:HR:1989:AD0997.

¹⁹ Kamerstukken II 2000/01, 27193 (R 1658), nr. 6, p. 4.

generieke geneesmiddelen niet wordt beschouwd als inbreuk op een octrooi. Nederland heeft (evenals bijvoorbeeld in de 'Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht'²⁰ is gedaan) deze richtlijn letterlijk geïmplementeerd. In de praktijk blijkt dat in veel andere EU-landen een ruimere interpretatie van deze richtlijn bepaling is gevolgd, waardoor deze uitzondering ook betrekking heeft op innovatieve geneesmiddelen.

De regering is van mening dat een meer uniforme uitleg van de betreffende richtlijn gewenst is, maar meent dat dat alleen op EU-niveau kan worden bereikt. Een mogelijke aanpassing van de Bolar-bepaling maakt onderdeel uit van de lopende herziening van de EU farmaceutische wetgeving (artikel 85 van de Richtlijn tot vaststelling van een code van de Unie betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/83/EG en Richtlijn 2009/35/EG, COM(2023) 192). Een wijziging in het onderhavige wetsvoorstel zou daarop vooruitlopen en is daarom niet gewenst.

Territoriale reikwijdte van de Rijksoctrooiwet 1995

Door sommige stakeholders is erop gewezen dat de toepasselijkheid van de Rijksoctrooiwet 1995 in de territoriale wateren en het continentaal plat van het Koninkrijk thans te beperkt is waardoor bijvoorbeeld uitvindingen met betrekking tot windmolens die op zee, buiten de territoriale wateren, worden geplaatst onvoldoende worden beschermd. De regering deelt deze zorgen, hetgeen heeft geleid tot aanpassing van enkele bepalingen waarin het toepassingsbereik van de wet in de exclusieve economische zone wordt bepaald. Korthedshalve wordt hier verwezen naar de daarop betrekking hebbende onderdelen van deze memorie van toelichting.

Schrappen verbod dubbele octrooiering

Door enkele stakeholders is bepleit om het in artikel 77 van de Rijksoctrooiwet 1995 vervatte verbod op dubbel octrooiering te schrappen. De bepaling voorkomt nu dat een uitvinding zowel door een rijksoctrooi als een Europees octrooi wordt beschermd. De stakeholders attenderen op wijzigingen in de wetgeving van enkele andere lidstaten waar unitaire octrooibeschermting geldt en waar dubbele octrooibeschermting wel mogelijk is gemaakt. Nederland heeft deze keuze niet gemaakt bij de implementatie van het unitair octrooipakket.

Of de Nederlandse regeling in de praktijk tot problemen leidt, kan thans, kort na de inwerkingtreding ervan, moeilijk worden vastgesteld. De regering is van mening dat een verdere afweging van de argumenten pro en contra gewenst is alvorens een dergelijk keuze ook voor het Koninkrijk te maken. Het onderwerp is om deze reden niet opgenomen in dit wetsvoorstel.

3. Hoofdpijnen van het wetsvoorstel

3.1. Meer zekerheid over waarde octrooi: procedure getoetst octrooi

De procedure van de getoetste octrooiverlening ziet er als volgt uit. Een getoetst octrooi wordt verleend na een procedure die erop gericht is vast te stellen of een aanvraag voldoet aan alle eisen van de ROW1995. Deze inhoudelijke toetsing is nieuw en wordt toegevoegd aan de bestaande stappen van de verleningsprocedure, te weten de controle op formele aspecten en het onderzoek naar de stand van de techniek.

²⁰ Trb. 2013, 92 en Trb. 2016, 1.

De toetsing start door een verzoek om toetsing te doen, waarbij een taks betaald wordt en inhoudelijk ingegaan wordt op bezwaren die naar voren gekomen zijn tijdens het onderzoek naar de stand van de techniek (ook wel nieuwheidsonderzoek genoemd). De aanvraag mag daarbij gewijzigd worden. De behandelend onderzoeker toetst vervolgens of aan alle eisen voor octrooieerbaarheid voldaan is. Als dat niet het geval is, wordt een gemotiveerd rapport met bezwaren opgemaakt en wordt de aanvrager uitgenodigd te reageren en eventueel wijzigingen door te voeren om de bezwaren weg te nemen. De onderzoeker zal vervolgens het antwoord daarop met de eventuele wijzigingen beoordelen. Als alle bezwaren zijn weggenomen zal de onderzoeker besluiten octrooi te verlenen. Als er echter bezwaren resteren kan de onderzoeker de aanvrager opnieuw uitnodigen de aanvraag te wijzigen. Deze procedure kan zich herhalen als dat nodig is, mits de onderzoeker van oordeel is dat er nog voortgang gemaakt wordt naar een octrooi dat aan alle eisen voldoet. Als de onderzoeker geen duidelijke voortgang ziet, kan hij besluiten een hoorzitting uit te schrijven. De aanvrager kan dan nog met een laatste gewijzigde aanvraag komen, waarna octrooi verleend wordt, of een afwijzing volgt. Tegen een afwijzing kan de aanvrager bezwaar maken. In uitzonderlijke gevallen waarin een onderzoeker reeds bij het toetsingsverzoek op geen enkele wijze een verleenbaar octrooi mogelijk acht, kan de onderzoeker direct een oproep tot een hoorzitting versturen.

3.2. Aangepaste bezwaarprocedure (oppositie)

De introductie van het getoetst octrooi brengt met zich mee dat OCNL een inhoudelijk oordeel velt over de octrooiwaardigheid van een uitvinding waarvoor octrooi wordt gevraagd. Daarmee ontstaat voor derden een belang om de juistheid van dat oordeel ter discussie te kunnen stellen. In het meeste intellectuele eigendomsrechten kennen we daarvoor de figuur van oppositie. Deze mogelijkheid bestaat ook in het kader van het Europees Octrooiverdrag. Vertaald naar de Nederlandse bestuursrechtelijke context kan de oppositieprocedure worden gezien als een vorm van de bezwaarprocedure uit de Awb.

Met het oog op de bijzondere aard van het octrooirecht en zijn verleningsprocedure behoeft de regeling uit de Awb wel enige uitzonderingen. Zo brengt de aard van het octrooirecht als een recht dat jegens eenieder kan worden ingeroepen, dat ook het bezwaar door eenieder kan worden ingediend. Ook brengt de complexiteit van het recht met zich mee dat derden een langere bezwaartermijn van negen maanden moet worden gegund. Een dergelijke termijn is internationaal gebruikelijk. Voor het overige gelden de regels van de Awb.

3.3. Vervolg internationale octrooiaanvraag in Nederland

3.3.1. Inleiding

Met deze wijziging wordt het mogelijk dat een internationale aanvraag op grond van het Samenwerkingsverdrag rechtstreeks kan worden voortgezet op grond van de ROW1995 en kan leiden tot verlening van een rijksoctrooi. Dit was eerder ook mogelijk tussen 1978 en 1995 op grond van de Rijksoctrooiwet. Op dit moment kan de internationale aanvraag waarvoor het Koninkrijk is aangewezen alleen worden voortgezet bij het EOB, zodat langs die weg op grond van een internationale aanvraag octrooibeschermt in Nederland, Curaçao en Sint Maarten kan worden verkregen.

Deze wijziging leidt tot enkele aanpassingen in de ROW1995, die er met name op zijn gericht de overgang van de internationale fase op grond van het Samenwerkingsverdrag naar de nationale fase bij OCNL te regelen. Het is goed om te benadrukken dat het Samenwerkingsverdrag al sinds 1979 in Nederland van kracht is en de meeste bepalingen van dit verdrag zodanig zijn vormgegeven dat zij rechtstreeks werkend (zulks op grond van artikel 93 van de Grondwet) zijn, dat wil zeggen voldoende duidelijk zijn om zonder nadere uitwerking in de nationale rechtsorde te kunnen worden toegepast. Om die reden was destijds slechts een beperkte implementatie nodig in de Rijksoctrooiwet.²¹ Het verdrag is voorts voldoende bekend bij het bedrijfsleven en octrooigemachtigden omdat zij hier al sinds jaar en dag mee werken, zij het dat de voortzetting van de internationale aanvraag op dit moment bij het EOB plaatsvindt. Een uitgebreide toelichting op het verdrag is om deze redenen niet nodig.²² Maar voor de zelfstandige leesbaarheid van deze memorie van toelichting en voor een goed begrip van deze wijziging is enige toelichting wel noodzakelijk. Deze toelichting is voor een belangrijk deel ontleend aan de memorie van toelichting bij de implementatiewet van het Samenwerkingsverdrag²³. Die wijziging voorzag met name in regels over het voorzetten van de internationale fase in de nationale octrooiverleningsprocedure op grond van de toenmalige Rijksoctrooiwet; hetzelfde als wat nu wederom mogelijk wordt gemaakt. Hiervan zal de WIPO in kennis worden gesteld, zodat de aanwijzing van Nederland, Curaçao en Sint Maarten in de internationale fase kan plaatsvinden voor deze landen, naast de bestaande mogelijkheid via het EOB. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de internationale aanvraag op grond van de ROW1995 voort te kunnen zetten.

3.3.2. PCT-NL

Op basis van het wereldwijde Samenwerkingsverdrag kan via één procedure octrooi aangevraagd worden voor alle landen die zijn aangesloten bij dit verdrag (thans 158 landen).²⁴ Jaarlijks worden via deze route wereldwijd meer dan 270.000 aanvragen ingediend.²⁵ Deze internationale procedure bestaat uit een controle op vormvoorschriften, het uitvoeren van een internationaal onderzoek naar de stand van de techniek en eventueel een voorlopige beoordeling. Om vervolgens een verleend octrooi te krijgen, dient de aanvrager de procedure te vervolgen bij regionale of nationale octrooibureaus. Een knelpunt bij de toepassing van dit systeem in Nederland, Curaçao en Sint Maarten is dat een internationale PCT-aanvraag momenteel niet als rijksoctrooiaanvraag op grond van de ROW1995 kan worden voortgezet.

Een indiener van een PCT-aanvraag kan in Nederland, Curaçao en Sint Maarten alleen een octrooi verkrijgen via de verleningsprocedure bij het EOB, gevolgd door validatie van het octrooi in deze landen of de registratie van eenheidswerking voor het Europese octrooi. Aan de Europese verleningsroute zijn relatief hoge kosten verbonden. Voor bedrijven, met name het MKB, die in eerste instantie voor een internationale aanvraag via het Samenwerkingsverdrag hebben gekozen, is voortzetting van die aanvraag op Europees niveau om die reden niet altijd aantrekkelijk. Door verschillende partijen, waaronder MKB-NL en CVO, is verzocht om (her)opening van de PCT-NL route. Deze partijen zien in de PCT-NL route voor met name het mkb een goede, betaalbare terugvaloptie, als enige tijd na

²¹ Kamerstukken II 1977/78, 15038 (R 1098), nr. 3.

²² Zie voor achtergronden en ontstaansgeschiedenis Kamerstukken II 1977/78, 15011 (R 1096), nrs. 1-3 en voor aanvullende informatie <https://www.wipo.int/pct/en/>.

²³ Kamerstukken II 1977/78, 15038 (R 1098), nr. 3.

²⁴ https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/list_states.pdf.

²⁵ PCT Yearly Review 2023 ([wipo.int](https://www.wipo.int)).

indiening op internationaal niveau blijkt dat de aanvraag niet meer de investering waard is die oorspronkelijk werd gedacht en dat bescherming in Nederland, Curaçao en Sint Maarten volstaat. Een aanvrager heeft met de PCT-NL route dan nog een tussenweg en wordt na afloop van de internationale fase niet geconfronteerd met een alles-of-niets beslissing. Daarom wordt voorgesteld om internationale octrooiaanvragen onder het Samenwerkingsverdrag na de internationale fase ook direct voort te kunnen zetten als nationale octrooiaanvraag in het Koninkrijk. Dit naast de route naar het EOB, die blijft gewoon bestaan.

In het merendeel van de lidstaten die zijn aangesloten bij het EO, is een direct nationaal vervolg van een PCT-aanvraag mogelijk. Nederland heeft deze mogelijkheid ook gekend, maar bij invoering van de Rijsoctrooiwet 1995 werd de PCT-NL route niet langer wenselijk geacht.²⁶ Rijsoctrooien werden door die wijziging niet langer onderworpen aan toetsing en dat zou kunnen leiden tot een forse toestroom van aanvragen uit het buitenland via de PCT-NL route. Het werd destijds onwenselijk geacht dat op deze gemakkelijke wijze een rijsoctrooi verkregen kon worden door indieners van internationale aanvragen, omdat dit ongetoetste octrooi met name bedoeld was om het Nederlandse midden- en kleinbedrijf een alternatief voor het Europees octrooi te bieden. Nu het getoetste octrooi wederom wordt ingevoerd, verzet zich niets tegen de herintroductie van de PCT-NL route. Gelet op de onderlinge samenhang, zullen beide gelijktijdig inwerking treden.

3.3.3. Het Samenwerkingsverdrag op hoofdlijnen

Internationale fase

Het Samenwerkingsverdrag biedt de mogelijkheid dat aanvragers om een octrooi een zogenaamde internationale aanvraag kunnen indienen, welke aanvraag, als zij aan bepaalde eisen voldoet, als nationale aanvraag geldt in alle lidstaten, waarin de aanvrager octrooibeschermt verlangt.

De internationale fase verloopt als volgt (hoofdstuk I van het Samenwerkingsverdrag):

- De internationale aanvraag wordt ingediend bij een zogenaamd *ontvangend bureau*, waarvan de aanvrager inwoner of onderdaan is. Dit kunnen op grond van het verdrag zowel nationale diensten van de verdragsluitende staten zijn, als zogenaamde regionale bureaus, zoals het Europees Octrooibureau. OCNL treedt op grond van artikel 17, eerste lid, van de ROW1995 op als ontvangend bureau. Derhalve kunnen inwoners of onderdanen van Nederland, Curaçao of Sint Maarten bij OCNL een internationale aanvraag indienen. Maar dat kunnen zij ook doen bij het EOB, en bij het Internationaal Bureau van de WIPO.
- Het ontvangende bureau toetst of de aanvraag aan een aantal in het verdrag neergelegde vormvereisten voldoet en zendt, zodra naar zijn oordeel aan deze eisen is voldaan, afschrift van de aanvraag door naar het Internationaal Bureau in Genève (Zwitserland) en aan de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek (International Search Authority, ISA);
- De ISA, die moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, voert een onderzoek naar de stand van de techniek uit. Voor internationale aanvragen van inwoners

²⁶ Kamerstukken II 1991/92, 22604 (R 1435), p. 22.

- of onderdanen van Nederland, Curaçao en Sint Maarten fungeert het EOB als ISA;
- De aanvraag en het verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek worden gepubliceerd door het Internationaal Bureau.

Naar keuze van de aanvrager kan vervolgens op grond van hoofdstuk II van het Samenwerkingsverdrag een voorlopige beoordeling van de uitvinding plaatsvinden met betrekking tot nieuwheid en inventiviteit en uitvinderswerkzaamheid en de vraag of de uitvinding vatbaar lijkt voor toepassing op het gebied van de nijverheid. De voorlopige beoordeling wordt uitgevoerd door een zogenaamde Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling.

De internationale fase is hierna afgesloten. Hiermee zorgt het Samenwerkingsverdrag ervoor dat iemand, die voor eenzelfde uitvinding in meerdere staten octrooi wenst te verkrijgen, niet in al die staten grotendeels met elkaar overeenstemmende aanvragen, in verschillende talen, moet indienen en dat ten aanzien van al die aanvragen dan door de octrooiverlenende instanties in de betrokken staten een groot aantal gelijksoortige handelingen moet worden verricht. Door de indiening van één enkele internationale aanvraag worden derhalve kosten bespaard, zowel voor de aanvrager als voor de octrooiverlenende instanties. Daarnaast biedt het nieuwheidsonderzoek inzicht of het lonend is de aanvraag nationaal voort te zetten, zonder dat voor die procedures al kosten gemaakt moeten worden.

Nationale fase

Na afronding van de internationale fase kan de aanvrager beslissen of, en zo ja, in welke landen hij octrooibeschermt wil en aldaar de aanvraag wil voortzetten. Eerst op dat tijdstip behoeft de aanvrager de taksen voor de nationale behandeling te betalen en eventueel vertalingen van de aanvragen over te leggen. Deze nationale fase verloopt als volgt:

- De aanvrager dient de voorgeschreven stukken binnen een bepaalde termijn in bij de nationale octrooiverlenende instanties in het land waar hij octrooibeschermt wenst of bij een regionaal bureau, zoals het Europees Octrooibureau ingeval de aanvrager te kennen heeft gegeven dat hij Europees octrooi wil. De aanvraag is hiermede gekomen bij het *aangewezen bureau* en, indien een internationale voorlopige beoordeling is gevraagd, bij het *gekozen bureau*, zoals de door het verdrag gegeven benaming luidt.
- De verdere aanvraagprocedure verloopt bij de aangewezen en eventueel gekozen bureaus volgens de nationale maatstaven van octrooiverlening als ware het een nationale aanvraag (of een Europese aanvraag), waarbij echter geen eisen aan vorm en inhoud van de internationale aanvraag mogen worden gesteld, die afwijken van of toegevoegd worden aan de bij of krachtens het verdrag gestelde vereisten. De nationale octrooiverlenende instanties zijn wel vrij aan de inhoud van het verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek, en in voorkomend geval het door de Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling opgestelde verslag van de internationale voorlopige beoordeling de waarde toe te kennen die zij dienstig achten.

3.3.4. Nationale procedure en ROW1995

Hoofdpijnen nationale procedure

Zoals hierboven al is aangegeven, is geen omvangrijke aanpassing van de ROW1995 nodig om de nationale voortzetting van een internationale aanvraag mogelijk te maken. Daarbij kan bovendien gebruik worden gemaakt van de eerdere implementatie in de Rijksoctrooiwet. Het Samenwerkingsverdrag zelf is sindsdien slechts in beperkte mate gewijzigd. Dit is anders voor de Regels in het bij het verdrag behorende Uitvoeringsreglement, maar daarvoor geldt dat ook deze doorgaans rechtstreeks werkende verdragsbepalingen betreffen die geen implementatie behoeven.

De nationale procedure ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

- Het binnen 31 maanden vanaf de datum van voorrang, indienen van de vertaling van de internationale aanvraag, de betaling van een taks en het verstrekken van de gegevens van de uitvinder, indien deze niet eerder zijn verstrekt (artikel 48a);
- Deze handelingen worden beschouwd als een verzoek om toetsing (artikel 48b, vierde lid);
- Het al dan niet uitvoeren van een (aanvullend) onderzoek naar de stand van de techniek en de procedurele gevolgen daarvan (artikel 48b, zevende tot en met elfde lid);
- De mogelijkheid tot herziening van een onjuiste beslissing van het ontvangende bureau of het Internationale Bureau op grond van artikel 25 van het Samenwerkingsverdrag (artikel 48c);
- Vervolgens wordt de normale toetsingsprocedure doorlopen.

3.4. Stroomlijnen procedures en herstel diverse gebreken in de wet

De procedure tot verlening van een octrooirecht kent vele stappen. De aard van het octrooirecht als een exclusief recht en de technische complexiteit vragen om een zorgvuldig doorlopen van al deze stappen. De octrooigemachtigde als een professional op dit gebied is bij uitstek bedreven in een zorgvuldige behandeling van de aanvragen die aan hem zijn toevertrouwd. Dat neemt niet weg dat fouten altijd kunnen voorkomen. Een voorbeeld is het niet halen van een door OCNL gestelde termijn. Dat leidt in beginsel tot het niet verder behandelen van de aanvraag. Onder de huidige wet kan dat alleen worden rechtgezet door een zogeheten herstelverzoek in te dienen. Nadeel van deze procedure is dat op de aanvrager de bewijslast rust aan te tonen dat hij ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid niet in staat is geweest de door het bureau gestelde termijn in acht te nemen. Dat is een omslachtige procedure, die niet in alle gevallen nodig is. Het kan immers ook gaan om kleine gebreken, die voor derden niet belastend zijn. Met de introductie van de zogeheten herstelprocedure kan de aanvrager volstaan met een eenvoudig verzoek en het betalen van een taks. Met deze procedure kunnen ook eventuele vormgebreken eenvoudig worden opgelost. Daarmee wordt een klantvriendelijke procedure voor het corrigeren van eenvoudige gebreken geboden. Voorts wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enige technische onvolkomenheden in de wet te herstellen.

3.5. Rijksoctrooiwet 1995 op zee

3.5.1. Inleiding

De Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW1995) is van toepassing op het grondgebied, in de binnenwateren en in de territoriale zee (het zeegebied tot

twaalf zeemijl vanaf de basislijn) van Nederland,²⁷ Curaçao en Sint Maarten. In het zeegebied buiten de territoriale zee, het zogenaamde continentaal plat, is de ROW1995 beperkter van toepassing. Het continentaal plat omvat de zeebodem en de ondergrond van de onder water gelegen gebieden buiten de territoriale zee tot een afstand van 200 zeemijl.²⁸ Door de afbakening van het continentaal plat met buurlanden bereikt het aan Nederland, Curaçao en Sint Maarten grenzende continentaal plat niet deze 200 zeemijl. De grenzen van het continentaal plat zijn vastgelegd in diverse bilaterale verdragen.

Op dit continentaal plat is de werkingssfeer van de ROW1995 op grond van artikel 74 van de ROW1995 beperkt tot specifieke handelingen ten aanzien van 'natuurlijke rijkdommen'. Daarnaast bepaalt artikel 74 dat niet de gehele ROW1995 van toepassing is, maar dat die beperkt is tot de kernbepalingen daarvan over rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een octrooi.²⁹ De onderhavige wijziging strekt er toe de werkingssfeer van de (gehele) ROW1995 uit te breiden naar de exclusieve economische zone (hierna: EEZ) van Nederland, Curaçao en Sint Maarten, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83; hierna: het VN-Zeerechtverdrag). In het VN-Zeerechtverdrag is de mogelijkheid tot het instellen van een EEZ in het leven geroepen. De EEZ omvat het zeegebied buiten de territoriale zee en strekt zich niet verder uit dan 200 zeemijl van de basislijn (artikel 57 van het VN-Zeerechtverdrag). Bij Rijkswet instelling exclusieve economische zone is voor het Koninkrijk der Nederlanden een EEZ ingesteld. De grenzen daarvan zijn bepaald in het Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone (voor Europees Nederland) en het Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone (voor Curaçao, Sint-Maarten (en Aruba³⁰) en Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De EEZ is geografisch gezien gelijk aan het continentaal plat. Net zoals het continentaal plat is de EEZ van het Koninkrijk door afbakening met buurlanden minder dan 200 zeemijl.

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de ROW1995 naar de EEZ verschaft Nederland, Curaçao en Sint Maarten de mogelijkheid om de ROW1995 ook in de waterkolom boven de zeebodem toe te passen.

3.5.2. Achtergrond en voorgeschiedenis

Op grond van het in 1958 gesloten Verdrag inzake het continentale plateau (Trb. 1959, 126) hebben kuststaten soevereine rechten ter exploratie en exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat. Deze soevereine rechten omvatten alle rechten die nodig zijn voor en verbonden zijn met de uitoefening van deze rechten. Dit betekent dat kuststaten onder andere de bevoegdheid hebben om op het continentaal plat bepaalde wetten in het kader van de economische exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen van toepassing te verklaren. Ook hebben kuststaten het recht om ten behoeve van deze activiteiten installaties en inrichtingen op te richten, te onderhouden en te laten werken en regelgeving daarover aan te nemen.

²⁷ Hieronder begrepen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

²⁸ Of tot de buitenste grens van de continentale rand, maar maximaal 350 zeemijl vanaf de basislijn, wanneer de continentale rand zich verder uitstrekt (artikel 76, eerste en zesde lid, van het VN-Zeerechtverdrag).

²⁹ De artikelen 53 tot en met 60 en 64 tot en met 73 van de ROW1995.

³⁰ De ROW1995 is, behoudens enkele met name overgangsrechtelijke bepalingen in verband met de situatie voor de inwerkingtreding van de ROW1995, niet van toepassing in Aruba. Aruba heeft een eigen landsverordening inzake octrooien. Het onderhavige wetsvoorstel brengt in deze situatie geen verandering.

Bij Rijkswet van 26 september 1968³¹ heeft de wetgever gebruik gemaakt van deze bevoegdheid door in artikel 44bis van de Rijksoctrooiwet van 7 november 1910 (hierna: ROW1910) een bepaling op te nemen waarbij de werkingssfeer van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een octrooi³² uit de ROW1910 werden uitgebreid tot het continentaal plat, maar uitsluitend voor zover het handelingen betreft gericht op en verricht tijdens het onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen of het winnen daarvan. Het uitbreiden van octrooibeschermt tot voornoemde handelingen werd noodzakelijk geacht toen onder vigeur van de Mijwet continentaal plat werd begonnen met de winning van delfstoffen op het continentaal plat.³³ Later is de term 'delfstoffen' in (toen) artikel 44b van de ROW1910 in lijn met het Verdrag inzake het continentale plateau aangepast naar 'natuurlijke rijkdommen'.³⁴ Hiermee werd de werkingssfeer van artikel 44b van de ROW1910 uitgebreid tot minerale en andere niet-levende rijkdommen van de zeebodem en de ondergrond, alsmede tot levende organismen die tot de sedentaire soorten behoren en zich daar bevinden. Dit is het huidige artikel 74 van de ROW1995. Bij de totstandkoming van het VN-Zeerechtverdrag zijn grote delen van de regimes van de vier afzonderlijke zeerechtverdragen³⁵, waaronder het Verdrag inzake het continentale plateau, uitgebreid en vastgelegd in het VN-Zeerechtverdrag. Het VN-Zeerechtverdrag bevat het alomvattend juridisch kader waarbinnen alle activiteiten op zee plaats dienen te vinden.

De EEZ behoort, evenals het continentaal plat, tot een zeegebied waar het Koninkrijk bepaalde soevereine rechten heeft. Op grond van artikel 56, eerste lid, onderdelen a en b, van het VN-Zeerechtverdrag³⁶ heeft het Koninkrijk in de EEZ onder meer soevereine rechten ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het beheer van de natuurlijke rijkdommen, levend en niet-levend, van de wateren boven de zeebodem en van de zeebodem en de ondergrond daarvan, en met betrekking tot andere activiteiten voor de economische exploitatie en exploratie van de zone, zoals de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden. Deze soevereine rechten van de kuststaat omvatten alle rechten (en dus rechtsmacht) die nodig zijn voor en verbonden zijn met de uitoefening van deze soevereine rechten. Dit omvat dus ook de rechtsmacht om passende nationale wet- en regelgeving aan te nemen en eventuele schending hiervan te voorkomen of daarop te reageren. Ook beschikken kuststaten over rechtsmacht ten aanzien van de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen, alsook wetenschappelijk zeeonderzoek en de bescherming en het behoud van het mariene milieu. Als onderdeel hiervan heeft de kuststaat in de EEZ het uitsluitend recht om de bouw, de werkzaamheden en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en andere inrichtingen te machtigen en te regelen.

³¹ Rijkswet van 26 september 1968, houdende regeling omtrent het recht op de industriële eigendom (Stb. 1968, 585).

³² De rechten en verplichtingen (artikelen 30-44A) uit hoofdstuk III Rechtsgevolgen van het octrooi, van de ROW1910.

³³ Kamerstukken II 1967/68, 7960, nr. 7, p. 4 en 5.

³⁴ Kamerstukken II 1984/85, 19131, nr. 3.

³⁵ Verdrag inzake de territoriale zee en de aansluitende zone, Genève, 29 april 1958 (Trb. 1959, 123); Verdrag inzake het continentale plateau, Genève, 29 april 1958 (Trb. 1959, 126); Verdrag inzake de volle zee, Genève, 29 april 1958 (Trb. 1959, 124); Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee, Genève, 29 april 1958 (Trb. 1959, 125).

³⁶ Zie ook artikel 3 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone.

Bij de uitoefening van deze rechten moeten de kuststaten bepaalde volkenrechtelijke vrijheden respecteren, zoals de vrijheid van scheepvaart, de vrijheid van overvliegen en de vrijheid om onderzeese kabels en pijpleidingen te leggen (o.a. artikel 58 van het VN-Zeerechtverdrag).

3.5.3. Wijziging ROW1995

Ondanks de instelling van de EEZ voor het Koninkrijk, is de werkingssfeer van de ROW1995 niet uitgebreid naar de EEZ. Gelet op de huidige transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen is deze uitbreiding thans wel wenselijk, zodat ook uitvindingen die in verband daarmee in de EEZ worden toegepast onder de bescherming van de ROW1995 komen te vallen.³⁷ De huidige wijziging heeft met name toegevoegde waarde voor gevallen waarbij het gebruik (de inbreuk makende handeling) van de geöctrooieerde uitvinding in de EEZ plaatsvindt en bijvoorbeeld niet wordt voorafgegaan door een inbreukmakende handeling (zoals fabricage of verkoop) in het deel van Nederland, Curaçao of Sint Maarten waar de ROW1995 nu al van toepassing is, bijvoorbeeld omdat de octrooirechtelijk beschermde uitvinding rechtstreeks vanuit het buitenland (waar bijvoorbeeld geen octrooibeschermtelling geldt) naar de EEZ wordt vervoerd en aldaar (door anderen dan de octrooihouder) in gebruik wordt genomen. Daarnaast kan gedacht worden aan de situatie dat de octrooirechtelijk beschermde uitvinding pas in de EEZ in elkaar wordt gezet en in gebruik genomen (zoals windturbines) en alleen als geheel octrooirechtelijk beschermd is. Een beroep op artikel 54 van de ROW1995 (indirecte inbreuk), op grond waarvan de octrooihouder kan optreden tegen eenieder die in Nederland, Curaçao of Sint Maarten middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aanbiedt voor toepassing van de uitvinding in Nederland, Curaçao of Sint Maarten, slaagt in die laatstbedoelde situaties evenmin, omdat de uitvinding niet wordt toegepast in Nederland, Curaçao of Sint Maarten (of op het hierbij behorende continentaal plat), maar in de EEZ. Ook daarvoor biedt de huidige wijziging uitkomst.

De uitbreiding van de werkingssfeer van de ROW1995 betekent onder meer dat de octrooibeschermtelling wordt uitgebreid naar uitvindingen die in de EEZ worden toegepast bij energieopwekking, zoals windturbines, maar ook ten aanzien van uitvindingen in relatie tot het behoud en beheer van natuurlijke rijkdommen. Gelet op de bevoegdheden in de EEZ ten aanzien van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen, betekent de uitbreiding van de werkingssfeer van de ROW1995 dat uitvindingen die worden toegepast in installaties en inrichtingen in de EEZ voor onder andere de energiesector (drijvende zonnepanelen bijvoorbeeld), ook daar octrooibeschermtelling kunnen genieten.

De uitbreiding van de ROW1995 naar de EEZ is ook voor andere sectoren dan de energiesector wenselijk. De rechten waar een kuststaat over beschikt in de EEZ zijn namelijk niet beperkt tot handelingen rondom energie(opwekking), maar kunnen zich ook uitstrekken tot andere handelingen ten behoeve van de economische exploitatie of exploratie van de zone. Dit maakt het mogelijk om innovaties voor verschillende duurzaamheidstransities in de EEZ te stimuleren en betekent dat deze toekomstige exploitatievormen onder de werkingssfeer van de ROW1995 komen te vallen, mits deze passen binnen de grenzen van het VN-Zeerechtverdrag.

³⁷ Dat deze uitvindingen daar nu niet onder vallen kan ook afgeleid worden uit Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 21-06-2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0955 (Kabelbeschermtelling), BIE 2007, 149, r.o.v.4.3-4.6.

Voor de vormgeving van de bepaling in de ROW1995 inzake de uitbreiding van de werkingssfeer naar de EEZ is aansluiting gezocht bij vergelijkbare bepalingen in andere wetten.³⁸ Anders dan in het huidige artikel 74 van de ROW1995, wordt nu opgenomen dat de (gehele) wet mede van toepassing is in de EEZ. Door deze vormgeving komt de in artikel 74 opgenomen beperking tot handelingen op het continentaal plat, die gericht zijn op en verricht tijdens het onderzoek naar de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen of het winnen daarvan, te vervallen. Ook voor de toepassing van de ROW1995 in de EEZ wordt in het artikel zelf, zoals ook in andere wetten het geval is, geen nadere clausulering opgenomen. De toepassing van de ROW1995 op het continentaal plat en in de EEZ moet, zoals alle wetgeving die daar geldt, echter altijd plaatsvinden binnen de kaders van het VN-Zeerechtverdrag, gelet op de soevereine rechten en de rechtsmacht waarover een kuststaat beschikt en met inachtneming van de hierboven genoemde volkenrechtelijke vrijheden.

3.6. Meer eenheid in rechtsbescherming

In de huidige situatie wordt de geldigheid van een rijksoctrooi beoordeeld door de civiele rechter. Die mogelijkheid blijft bestaan. De invoering van een getoetst octrooi heeft echter tot gevolg dat OCNL besluiten tot octrooiverlening neemt, waarover in beroep de bestuursrechter oordeelt. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat het oordeel over de geldigheid van een rijksoctrooi in civiele procedures en bestuursrechtelijke procedures uiteen gaat lopen, wordt voorgesteld om beide procedures zoveel als mogelijk bij dezelfde rechterlijke instantie te concentreren. Dit is toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze toelichting (artikel I, onderdeel RR).

3.7. Sterkere positie exclusieve licentienemer

Het wordt voor licentienemers makkelijker gemaakt om zelfstandig op te treden tegen inbreuk op een octrooi. Dat maakt licenties aantrekkelijker en vergroot de waarde van een octrooi, waarmee het aantrekkelijker kan worden om het octrooi in te zetten bij het verkrijgen van bedrijfsfinanciering.

4. Verhouding tussen de ROW1995 en de Algemene wet bestuursrecht

Een besluit tot verlening van een octrooi en een besluit tot afwijzing van een aanvraag om octrooi, zijn besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb en zijn om die reden vatbaar voor bezwaar en beroep. De hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Awb bevatten de daarvoor geldende regels. Deze zijn derhalve ook van toepassing op de bezwaar- en beroepsprocedure in verband met besluiten op grond van de ROW1995. In een enkel geval is afwijking van de Awb nodig, vanwege het bijzondere karakter van de octrooiprocedure, zoals bezwaar en beroep door *eenieder* tegen een besluit tot verlening van een octrooi, een afwijkende termijn van negen maanden voor het indienen van bezwaar door een derde en afwijking van de termijn voor de beslissing op bezwaar, of wordt gebruik gemaakt van de ruimte die de Awb biedt om nadere regels te stellen (beslistermijn voor aanvraag om octrooi). Deze afwijkende of aanvullende regels worden hieronder toegelicht. In een enkel geval wordt in deze toelichting stilgestaan bij de toepasselijke regels uit de Awb, omdat dit gelet op het bijzondere karakter van het octrooirecht of

³⁸ Zie bijvoorbeeld artikel 1.5, eerste lid, van de Omgevingswet, artikel 1, vijfde lid, van de Elektriciteitswet, artikel 2 van de Wet windenergie op zee en artikel 2, eerste lid, van de Mijnbouwwet.

vanwege een (net iets) andersluidende regel in het EOV dienstig is. Alvorens die afwijkingen toe te lichten, verdient vermelding dat bezwaar door een derde in het IE-recht (veelal) wordt aangeduid met de term *oppositie* en bij beroepsbeoefenaren ook zo bekend staat. Op grond van de Awb vormt oppositie de rechtsfiguur van bezwaar door een derde.³⁹ Omdat de Awb hierover reeds regels bevat, is er geen noodzaak - noch is het wenselijk - om hierover ook in de ROW1995 regels op te nemen, afgezien dus van enkele afwijkingen van de Awb.

Instellen bezwaar en beroep

Op grond van artikel 8:1, eerste lid, Awb kan alleen een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. Belanghebbende in dit verband is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2, eerste lid, Awb). Op grond van artikel 7:1, eerste lid, Awb dient degene die het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen, (als hoofdregel) eerst bezwaar te maken. Hieruit volgt dat ook het indienen van bezwaar op grond van de Awb is voorbehouden aan belanghebbenden. De bezwaartermijn bedraagt op grond van artikel 6:7 van de Awb zes weken.

In verband met een dergelijk bezwaar of beroep kunnen bij besluiten op grond van de ROW1995, net als bij andere besluiten, twee situaties worden onderscheiden:

1. De aanvraag is afgewezen (octrooi is niet verleend).
2. De aanvraag is toegewezen (octrooi is verleend).

Bezwaar en beroep door de aanvrager (1)

In situaties waar de aanvraag is afgewezen en OCNL het gevraagde octrooi niet heeft verleend (1), is de Awb onverkort van toepassing. Om tegen een dergelijk besluit te kunnen opkomen, is het zijn van belanghebbende noodzakelijk. Belanghebbende in deze situaties is alleen de aanvrager zelf, omdat alleen zijn belang rechtstreeks betrokken is bij een afwijzing van een aanvraag. Dat wil niet zeggen dat ook derden niet een afgeleid belang kunnen hebben bij de aanvraag, denk hierbij bijvoorbeeld aan de licentienemer of een pandhouder, maar deze hebben een belang dat parallel loopt met dat van de aanvrager van het octrooi en zijn oorsprong uitsluitend vindt in een contractuele relatie met de aanvrager van het octrooi. Het is vaste jurisprudentie dat in dergelijke gevallen alleen de aanvrager van het besluit tegen een weigering kan opkomen.⁴⁰ Voor de aanvrager geldt voor het instellen van bezwaar en beroep op grond van artikel 6:7 Awb een termijn van zes weken.

Bezwaar en beroep door een derde (2)

In situaties waar de aanvraag wordt toegewezen en OCNL octrooi heeft verleend (2), gelden voor het instellen van bezwaar en beroep door een derde van de Awb afwijkende regels. Voor een eventueel bezwaar door de aanvrager tegen de octrooiverlening, wat gelet op de aard en inrichting van de procedure niet vaak zal voorkomen, gelden deze afwijkingen niet.

In de eerste plaats kan bezwaar en beroep tegen een dergelijk besluit door

³⁹ Zie bijvoorbeeld Rechtbank 's-Gravenhage 23 september 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:29326, r.o. 3.2.

⁴⁰ CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:655 en conclusie A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:CRVB:2018:3474.

eenieder worden ingesteld. Dit is algemeen gebruikelijk in het octrooirecht.⁴¹ Bezwaar door een derde is daarmee een zogenoemde *actio popularis*. Dit vindt zijn rechtvaardiging in de aard van het octrooirecht, zijnde een absoluut recht dat in beginsel tegenover eenieder kan worden ingeroepen en derhalve gevolgen heeft voor de gehele maatschappij. Zie hiervoor ook de uiteenzetting bij artikel I, onderdeel X van deze toelichting over de inwerkingtreding van een octrooi. Dit betekent dat bij bezwaar en beroep door een derde tegen een verleend octrooi een persoonlijk belang van de bezwaarmaker geen vereiste is. Hiermee wordt tevens aangesloten bij de bevoegdheid voor eenieder om een nietigheidsvordering in te stellen op grond van artikel 75, derde lid, ROW1995.

Dit is tot uitdrukking gebracht in artikel 48d, eerste lid. Hierin is voorzien in een afwijking van artikel 8:1, eerste lid, Awb, waardoor eenieder tegen een besluit tot verlening van een octrooi beroep kan instellen bij de bestuursrechter. Gelet op artikel 7:1, eerste lid, Awb, ("Diegene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen [...]"), volgt daaruit dan eveneens dat eenieder tegen een dergelijk besluit bezwaar kan instellen.

In de tweede plaats geldt een bezwaartermijn van negen maanden. Ook deze termijn is algemeen gebruikelijk in het octrooirecht.⁴² Deze ruime termijn vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat de voorbereiding om te komen tot een besluit over het instellen van bezwaar tegen het verleende octrooi geruime tijd in beslag neemt. Derden moeten de tijd hebben om kennis te nemen van het octrooi om te bekijken hoe de uitvinding precies werkt, wat de stand van de techniek is op het terrein van de beschermde uitvinding, hoever de bescherming van het octrooi reikt en of het octrooi de bedrijfsvoering van de derde wel of niet raakt, en dat zowel op het moment van verlening als ook in de wat verdere toekomst, en of contact moet worden opgenomen met de octrooihouder over een eventuele licentie, e.d. Gelet op het veelal technisch complexe karakter van de uitvindingen is dit op zichzelf al heel erg bewerkelijk en tijdrovend, zeker voor internationaal opererende ondernemingen die hun eventuele bezwaarschrift met hun bedenkingen tegen de verlening in de regel weer zullen laten vertalen naar het Nederlands. Een (internationaal gebruikelijke) termijn van negen maanden voor het maken van bezwaar blijkt voor alle gebruikers van het octrooisysteem goed te werken.

Deze afwijkende termijn voor het indienen van bezwaar door een derde is opgenomen in artikel 48d, tweede lid. De afwijking van artikel 6:7 Awb betreft uitdrukkelijk alleen een afwijking van de bezwaartermijn. Daarvoor is immers een goede reden, zoals hiervoor is aangegeven. Voor beroep geldt de gebruikelijke termijn van zes weken op grond van artikel 6:7 Awb. Er is geen reden daarvan af te wijken omdat de derde door het indienen van het bezwaar en het voeren van de bezwaarprocedure reeds kennis heeft van de zaak. De redenen die verband houden met een ruimere bezwaartermijn, zoals hiervoor is aangegeven, gelden derhalve niet voor de beroepsfase, zodat de reguliere Awb-termijn van zes weken volstaat.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze termijnen aanvangen met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie artikel 6:9, eerste lid, Awb). Die bekendmaking is op grond van artikel 3:41, eerste lid, Awb de toezending of uitreiking aan de aanvrager van

⁴¹ Zie bijvoorbeeld artikel 99, eerste lid, EOv, artikel [L613-23 CPI](#) (Frankrijk) en § 59 (1) PatG (Duitsland).

⁴² Zie bijvoorbeeld artikel 99, eerste lid, EOv, artikel [R613-44 CPI](#) en § 59 (1) PatG.

het besluit tot verlening van het octrooi (artikel 36, vierde lid, nieuw). Dit wijkt in geringe mate af van het EOV, waar de termijn op grond van artikel 99, eerste lid, EOV begint te lopen na de datum waarop de vermelding van de verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd in het Europees Octrooiblad. Deze regeling past niet goed in de systematiek van de Awb, zodat er voor is gekozen deze niet in de ROW1995 over te nemen. De afwijking van het EOV is bovendien gering en de bezwaartermijn voldoende ruim (negen maanden), zodat dit niet op bezwaren stuit. In de praktijk wordt er door OCNL overigens naar gestreefd de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager, de inschrijving in het octrooiregister en de mededeling in het hoofdblad zo kort mogelijk na elkaar te laten plaatsvinden (zie ook de toelichting bij artikel I, onderdeel X).

Een beroep op artikel 23 ROW1995 is ter zake van het missen van deze termijn niet mogelijk. De rechtsgevolgen van deze termijn volgen immers niet rechtstreeks uit de ROW1995, hetgeen het criterium is voor toepassing van dit artikel. In een dergelijke situatie zal getoetst worden aan artikel 6:11 Awb om te zien of er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding.

Andere afwijkingen van de Awb

- In afwijking van artikel 6:16 Awb, schorst het bezwaar door de octrooihouder tegen een besluit tot verlening de werking van dat besluit (artikel 48f, zie de toelichting bij artikel I, onderdeel DD).
- In afwijking van artikel 7:2 Awb wordt alleen de indiener van het bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld te worden gehoord (artikel 48g, zie de toelichting bij artikel I, onderdeel DD).
- Er is een mogelijkheid tot tussenkomst bij samenloop met inbreukprocedure (artikel 48e, zie de toelichting bij artikel I, onderdeel DD).
- In afwijking van artikel 7:10 Awb wordt voorzien in een langere beslistermijn op bezwaar (artikel 48h, zie de toelichting bij artikel I, onderdeel DD).
- Er wordt voorzien in beroep in één instantie bij de rechtbank Den Haag en beroep in cassatie bij de Hoge Raad (artikel 81, zie de toelichting bij artikel I, onderdeel RR).

Awb, EOV en ROW1995

Zoals hierboven is aangegeven, zijn in de ROW1995 enkele afwijkingen van de Awb opgenomen om aan te sluiten bij de internationale octrooipraktijk in het algemeen en het EOV in het bijzonder. Dergelijke afwijkingen zijn echter alleen opgenomen als onverkorte toepassing van de Awb zou leiden tot een afwijkingen die gelet op de (internationale) octrooipraktijk onwenselijk zijn. Het nationale bestuursrecht en de Awb zijn derhalve leidend. In het onderstaande worden de verschillen, voor zover nodig, kort nader geduid.

Artikel 100 EOV bevat de oppositiegronden. Het is weliswaar een limitatieve opsomming, maar is in die zin (bijna, zie hieronder) volledig dat het de gronden bevat die in de praktijk van belang kunnen zijn voor de geldigheid van een octrooi op het moment van verlening daarvan. Deze gronden zijn vergelijkbaar met die van artikel 138, eerste lid, onderdelen a tot en met c, EOV (en ook artikel 75, eerste lid, onderdelen a tot en met c, ROW1995) op grond waarvan de rechter een octrooi in een civiele procedure kan vernietigen.

De regering heeft overwogen deze gronden ook, limitatief, op te nemen als de gronden voor bezwaar door derden. Gelet op het karakter van de bezwaarprocedure op grond van de Awb, zijnde een volledige heroverweging van het bestreden besluit door het bestuursorgaan, is er evenwel voor gekozen geen limitatieve opsomming van de bezwaargronden op te nemen. In de praktijk zal dit

in de bezwaarprocedure op grond van de Awb in de meeste gevallen niet tot een andere uitkomst leiden dan bij het limitatief opnemen van de bezwaargronden.

Zoals aangegeven, bevat artikel 100 EOv de belangrijkste gronden die van belang kunnen zijn voor de geldigheid van een octrooi. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ook procedurele fouten van ondergeschikte aard kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. Dat is op grond van de Awb echter ook niet het geval. Zie hiervoor artikel 6:22 Awb, waarin is geregeld dat ondanks schendingen van een rechtsregel of rechtsbeginsel bij de totstandkoming van het besluit, dit besluit toch in stand kan worden gelaten, indien belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. In dit verband wordt gewezen op artikel 10, eerste lid, PLT, welke bepaling verbiedt een octrooi te herroepen vanwege formele gebreken. Een derde wordt geacht niet te zijn benadeeld als niet voldaan is aan een van deze vereisten. Artikel 6:22 Awb brengt ook met zich mee, dat een derde niet met succes bezwaar kan maken tegen een verleend octrooi op de grond dat het octrooi betrekking zou hebben op meerdere uitvindingen, in strijd met het vereiste uit artikel 27 (niet-eenheid). Het is immers niet aannemelijk dat een derde wordt benadeeld indien de betreffende uitvinding door het bestreden (enkele) octrooi wordt beschermd, maar na afsplitsing door een tweede octrooi. In beide gevallen is de betreffende uitvinding beschermd met een octrooi. De ratio van deze bepaling is ook veeleer een financiële; het voorkomt dat een aanvrager voor de behandeling en instandhouding van zijn aanvraag en - na verlening - voor de instandhouding van zijn octrooi een voordeel zou kunnen behalen door verschillende uitvindingen in één aanvraag op te nemen. Ook gelet daarop kan een derde 'niet-eenheid' niet met succes als bezwaargrund tegen een verleend octrooi aanvoeren, hetgeen ook het geval is onder het EOv.

In de context van het octrooirecht en het gegeven dat iedere derde bezwaar kan maken, moet het begrip belanghebbende in dit artikel ruim worden uitgelegd en is dit niet beperkt tot de derde die bezwaar maakt. Zo kan het bezwaar door een derde die niet actief is in een branche waarop het octrooi betrekking heeft, niet met een beroep op artikel 6:22 Awb, worden gepasseerd.

Noemenswaardig is wel dat de grond *duidelijkheid*, zoals opgenomen in artikel 25, tweede lid (nieuw), geen EOv-oppositie- of nietigheidsgrond is, maar op grond van de Awb wel kan worden aangevoerd als bezwaargrund. Hiervoor is gekozen, omdat dit naar het oordeel van de regering tot een vollediger rechtsbescherming leidt voor derden. Hierom is ook verzocht ter gelegenheid van de eerder genoemde internetconsultatie.⁴³

Vergelijking oppositie- en vernietigingsgronden EOv en ROW1995

Hierbij wordt opgemerkt dat artikel 138, eerste lid, onderdelen d en e, EOv (zie ook artikel 75, eerste lid, onderdelen d en e, ROW1995) nog twee verdere vernietigingsgronden bevat die in het EOv niet terugkomen als oppositiegronden. Het gaat hier om de situatie dat:

1. de beschermingsomvang van het Europees octrooi is uitgebreid (onderdeel d);
2. de houder van het Europees octrooi niet de rechthebbende op het octrooi is ingevolge artikel 60, eerste lid, EOv (onderdeel e).

Ad 1. Deze grond komt in het EOv niet terug als oppositiegrond. Dat houdt verband met het feit dat deze situatie zich eerst kan voordoen na verlening en om

⁴³ [Overheid.nl | Consultatie Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995 \(internetconsultatie.nl\)](#), zie p. 3, voorstel 6.

die reden geen grond kan zijn voor oppositie, die zich immers richt tegen de verlening zelf.

Ad 2. Naar deze grond vindt in het kader van de bestuursrechtelijke procedure tot verlening geen onderzoek plaats door het EOV. Het betreft immers niet de geldigheid van het octrooi zelf, maar de vraag of de aanvrager van het octrooi wel gerechtigd is op het octrooi. Dit is een civielrechtelijke aangelegenheid, waarbij in de praktijk veelal contractuele en bewijsrechtelijke vraagstukken aan de orde zijn, waartoe het EOB niet toegerust is. Indien dit tijdens de verleningsprocedure naar voren komt en duidelijk wordt dat ter zake een civielrechtelijk geschil aanhangig wordt gemaakt, zal het EOB de verleningsprocedure in voorkomend geval schorsen (zie Regel 14 EOV). Na verlening is dit een aangelegenheid voor de nationale gerechtelijke instanties, die op grond van artikel 138, eerste lid, onderdeel e, EOV tot vernietiging kunnen overgaan.

Gelet op het bovenstaande, kunnen dit ook geen gronden zijn die op grond van de Awb met succes kunnen worden aangevoerd in een bezwaarprocedure. Voor de situatie ad 2, wordt gewezen op de samenhang tussen de artikelen 8, 11, 12 en 13 en artikel 38a (nieuw), ROW1995. Op grond van artikel 8 wordt de aanvrager als uitvinder beschouwd en uit dien hoofde als degene die aanspraak heeft op het octrooi, evenwel onverminderd de artikelen 11, 12 en 13, waar enkele bijzondere situaties zijn geregeld waar niet de aanvrager, maar een ander (mede) aanspraak heeft op het octrooi (onrechtmatige ontleening (artikel 11), uitvinder in dienstbetrekking (artikel 12) en gezamenlijke uitvinding (artikel 13)). In het kader van de bestuursrechtelijke procedure is dit door OCNL niet goed te beoordelen, net zo min als dat door het EOB het geval (zie ook artikel 61 EOV) is en zullen deze kwesties in een opeisingsprocedure op grond van artikel 38a ROW1995 (nieuw) aan de civiele rechter moeten worden voorgelegd. Indien dit aan de orde komt tijdens de verleningsprocedure, kan net als het EOB (zie Regel 14 respectievelijk Regel 78 EOV) ook OCNL de verleningsprocedure respectievelijk bezwaarprocedure schorsen, in afwachting van de uitkomst van de civiele procedure. Het maakt derhalve geen onderdeel uit van de verleningsprocedure zelf, tenzij de uitkomst van de civielrechtelijke procedure daartoe aanleiding geeft. Om die reden kunnen zich hiertegen ook geen bezwaren richten tijdens de bezwaarprocedure. Voor de gevallen bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 van de ROW1995 is dit anders dan destijds op grond van artikel 26 van de ROW (1910) het geval was. Deze benadering is niet gevolgd in de ROW1995 en dit zal niet veranderen na de introductie van een getoetst octrooi. Gelet op de civielrechtelijke aard van het geschil zijn dergelijke beslissingen voorbehouden aan de civiele rechter. In de praktijk komt een opeising van de octrooiaanvraag op dit moment, gelet op de inrichting van de huidige ongetoetste octrooiprocedure, echter zeer zelden voor. Derden zullen namelijk veelal niet eerder kennis kunnen nemen van een octrooiaanvraag dan op het moment van verlening van het octrooi. Tot die tijd is de aanvraag niet openbaar (zie artikel 31, eerste lid, jo artikel 36, eerste lid, ROW1995). Voor opeising van de aanvraag is het dan te laat. In de regel zal de betrokken derde in dat geval het verleende octrooi opeisen, wat op grond van artikel 78, eerste lid, ROW1995 mogelijk is. Dit wordt anders wanneer de octrooiaanvraag aan toetsing wordt onderworpen en de aanvraag openbaar is voordat deze wordt verleend.

- Regel 84 Uitvoeringsreglement EOV bevat de bepaling dat het EOB de oppositieprocedure ambtshalve kan voortzetten na intrekking van de oppositie. Hier is gekozen om aan te sluiten bij de systematiek van de Awb; indien het bezwaar is ingetrokken, wordt daarmee de procedure beëindigd. OCNL kan de

procedure niet zelfstandig voortzetten.

- Artikel 6:9, eerste lid (aanvang bezwaar- en beroepstermijn), Awb; zie hierboven in deze paragraaf.

- Artikel 6:9, tweede lid, Awb regelt dat een bezwaar- of beroepschrift dat per post is verzonden ook tijdig is ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Het EOV kent geen vergelijkbare bepaling.

- Artikel 6:11 Awb; verschoonbare termijnoverschrijding. Het EOV kent geen vergelijkbare bepaling. Hierbij geldt dat een beroep op artikel 23 (herstel in de vorige toestand) of artikel 22a (verdere behandeling) niet openstaat bij overschrijding van de bezwaartermijn door de aanvrager of een derde.

- Artikel 7:2 Awb; dit artikel verplicht het bestuursorgaan tot het horen van belanghebbenden. Indien bezwaar wordt gemaakt door een derde, betekent dit dat deze derde wordt gehoord, alsmede de octrooihouder. Dit artikel leidt er niet toe dat ook andere derden, bijvoorbeeld degene die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die artikel 38, eerste lid, ROW1995 biedt om mededeling te doen van gegevens betreffende een octrooiaanvraag, zouden moeten worden gehoord. Zij hadden daartoe dan bezwaar moeten instellen. Voor de toepassing van dit artikel bij bezwaar door de aanvrager, zie de toelichting bij de afwijking van deze bepaling (artikel 48g, artikel I, onderdeel DD).

- Artikel 7:15, eerste lid, Awb. Voor het indienen van bezwaar is geen recht (kosten) verschuldigd aan OCNL. Dit is anders dan bij het EOV waar dat wel het geval is in de vorm van een taks. Zie de laatste zin van artikel 99, eerste lid, EOV.

Tot slot worden hieronder enkele bepalingen uit de Awb kort toegelicht zodat deze beter kunnen worden begrepen in het licht van de procedures op grond van de ROW1995.

- Artikel 6:16 Awb; het bezwaar tegen een besluit tot octrooiverlening of weigering daarvan, heeft geen schorsende werking. Dit conform de hoofdregel die is vastgelegd in dit artikel. Er wordt in de ROW1995 geen hiervan afwijkende regel opgenomen, met uitzondering van de specifieke situatie dat de octrooihouder tegen de verlening van het octrooi bezwaar maakt. Dit laat onverlet dat een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden gevorderd op grond van artikel 8:81 Awb. De voorzieningenrechter kan dan bepalen dat het verleningsbesluit geschorst wordt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.

- Artikel 7:1a Awb; dit artikel voorziet in rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, op verzoek van de indiener van het bezwaarschrift. Op grond van het vierde lid, beslist het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk op dat verzoek en wordt een beslissing tot instemming genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. Dit zal doorgaans zijn na het einde van de bezwaartermijn; bij beroep door een derde tegen octrooiverlening derhalve na negen maanden.

- Artikel 7:4, tweede lid, Awb; het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle stukken die op de zaak betrekking hebben ter inzage gedurende ten minste een week voorafgaand aan het horen. Op grond van artikel 21, eerste lid, ROW1995 kan iedereen kennis nemen van alle op de aanvraag of het daarop verleende

octrooi betrekking hebbende stukken. Deze stukken zijn voor iedereen toegankelijk via een online dossier. Daarmee wordt ook reeds voldaan aan artikel 7:4, tweede lid, Awb. In die zin kan ook geen toepassing worden gegeven aan artikel 7:4, vijfde lid, Awb, op grond waarvan met instemming van belanghebbenden kan worden afgezien van de terinzagelegging.

Tabel verhouding Rijsoctrooiwet 1995 en Awb

I.	Aanvraag/verlening	
	Verhouding met de Awb	Achtergrond
1.	<p>a. Indien aanvrager een in de wet of door het bestuursorgaan gestelde termijn ongebruikt heeft laten verstrijken, wordt de aanvraag niet <i>verder</i> behandeld (deels een bestaand regime). Niet alleen in situaties door artikel 4:5 Awb bestreken, maar ook verder in de procedure kan besloten worden een aanvraag niet <i>verder</i> te behandelen.</p> <p>b. De aanvrager kan binnen een bepaalde termijn en tegen betaling een verzoek doen tot verdere behandeling van de aanvraag.</p>	<p>a. Internationaal gebruikelijk. Veel octrooiaanvragen waarvoor geen belang meer is deze voort te zetten, worden op deze wijze beëindigd, i.p.v. afgewezen of ingetrokken.</p> <p>b. Verplicht op grond van verdrag (PLT).</p>
2.	Na afronding eerste deel van de aanvraagprocedure moet aanvrager aangeven of hij de procedure wil voortzetten. Bestaat niet o.g.v. de Awb. Daar geldt het omgekeerde: de aanvrager die de aanvraag niet wil voorzetten, zal deze moeten intrekken.	Internationaal gebruikelijk. Veel octrooiaanvragen waarvoor geen belang meer is deze voort te zetten, worden op deze wijze beëindigd, i.p.v. afgewezen of ingetrokken.
3.	Bepalen beslistermijn aanvraag op grond van 4:13 Awb (48 maanden, met mogelijkheid tot verlengen).	Internationaal gebruikelijk.
II.	Bezwaar	
	Verhouding met de Awb	Achtergrond
1.	Schorsing aanvraag- en bezwaarprocedure bij civielrechtelijk geschil over wie rechthebbende is op de aanspraak op octrooi/aanvraag.	Internationale praktijk; bij geschil over aanspraak op octrooi kan de verleningsprocedure worden geschorst tot de civiele rechter uitspraak doet.
2.	Afwijking artikel 6:16 Awb: schorsende werking bezwaar door octrooihouder tegen verleend octrooi.	Internationale praktijk; onwenselijk dat octrooihouder zijn octrooi kan handhaven als hijzelf daartegen bezwaren heeft.

3.	Afwijking artikel 8:1 Awb: eenieder kan bezwaar maken tegen verleend octrooi.	Internationale praktijk; <i>actio popularis</i> .
4.	Afwijking van artikel 6:7 Awb: termijn bezwaar door derde is 9 maanden.	Internationale praktijk; complexiteit octrooirecht.
5.	Afwijking van artikel 7:2 Awb: horen in bezwaar alleen indiener bezwaarschrift.	Internationale praktijk; potentieel groot aantal belanghebbenden; derden alleen gehoord als octrooi wordt verleend.
6.	Afwijking 6:7 Awb: Een derde die door de octrooihouder wordt aangesproken vanwege inbreuk op zijn octrooi kan tussenkomen in een lopende bezwaarprocedure (ook buiten bezwaartermijn).	Internationale praktijk; vanwege mogelijkheid samenloop bestuursrechtelijke en civiele procedure.
7.	Enkele uitzonderingen op terugwerkende kracht van de herroeping in besluit in bezwaar.	Internationale praktijk; enkele specifieke gevallen die nu ook al bestaan bij vernietiging van een octrooi.
8.	Afwijking artikel 7:10, eerste lid, Awb: Beslistermijn beslissing op bezwaar 14 maanden.	Internationale praktijk; complexiteit octrooirecht, zie ook beslistermijn aanvraag.
III.	Beroep	
	Verhouding met de Awb	Achtergrond
1.	Afwijking artikel 8:104 Awb: - beroep in één instantie (rechtbank Den Haag); - cassatieberoep (prejudiciële procedure) Hoge Raad.	Internationale praktijk/rechtseenheid.

5. Regeldruk

Per saldo dalen de administratieve lasten. Dit is het gevolg van een daling van het aantal octrooiaanvragen dat wordt verwacht als gevolg van de introductie van het getoetst octrooi. Kansloze aanvragen zullen immers niet meer worden ingediend. Op individueel dossierniveau zal de introductie van het getoetst octrooi leiden tot een geringe stijging van de administratieve lasten die zijn verbonden aan een aanvraag. De hogere kwaliteit van het verleende octrooi weegt evenwel ruimschoots op tegen dit nadeel, ook volgens gebruikers die daarover zijn bevraagd, zie in dit verband ook het MKB-panel.

Daarenboven zijn er positieve aspecten die niet tot uitdrukking komen in de administratieve lastenberekening en ook lastig te kwantificeren zijn. Op termijn heeft een vermindering van het aantal verleende inferieure octrooien een positief

effect op zogeheten 'freedom to operate' onderzoeken. Dit is een onderzoek of een voorgenomen bedrijfsactiviteit wordt belemmerd door octrooien van derden. Dit onderzoek wordt makkelijker.

Bovendien heeft de Nederlandse aanvrager die een getoetst octrooi wil na de wetswijziging, de keuze tussen een rijksoctrooi of een Europees octrooi dat duurder is en een lastigere aanvraagprocedure kent.

Een beter inzicht in de waarde van het octrooi vergemakkelijkt ook de exploitatie ervan (rechtszeker en meer waard). Tegenover een beperkte stijging van de administratieve lasten in de aanvraagprocedure staan derhalve voordelen als het octrooi eenmaal is verleend.

Onderstaand zijn de gevolgen van de introductie van het getoetst octrooi berekend. Voor de overige onderdelen van het wetsvoorstel geldt dat het effect op administratieve lasten nihil is.

In onderstaande tabel 1 zijn de lasten verbonden aan de huidige aanvraagprocedure in kaart gebracht. Dit onderdeel van de procedure blijft in grote lijnen ongewijzigd. Wel zal als gevolg van de introductie van het getoetst octrooi het aantal aanvragen dalen en daarmee de totale administratieve lastensom voor dit onderdeel van de aanvraagprocedure dalen.

Het resultaat van tabel 1 is vervolgens overgebracht naar tabel 2 waarin ook de gevolgen van de wetswijziging in beeld worden gebracht. Dit maakt het mogelijk om de impact van de wijziging op de totale procedure inzichtelijk te maken en een vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie te maken.

Voor de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Met de invoering van toetsing zal voor een gedeelte van de huidige aanvragen (in 2023: 3100) worden afgezien van het aanvragen van octrooi. Dit gaat om circa 800 aanvragen per jaar waarvan de aanvrager op voorhand al weet dat een getoetst octrooi kansloos zal zijn.

Het eerste deel van de verleningsprocedure, (de ontvangst van een aanvraag, het nieuwheidsonderzoek en de publicatie) verandert niet, dat geldt voor ca. 2300 aanvragen. Bij naar schatting de helft van de overgebleven aanvragen wordt na het nieuwheidsonderzoek ervoor gekozen de aanvraag niet voort te zetten. Voor die helft is de invoering van toetsing neutraal. De aanvragen die wel aan toetsing worden onderworpen (900-1200 per jaar), vallen uiteen in verschillende categorieën:

- a. een eerste gedeelte (30%) zal direct verleend kunnen worden vanwege een positief nieuwheidsonderzoek. Dat betekent dat alleen het doen van een toetsingsverzoek (0,5 uur door formalities officer) en een akkoord voor de te verlenen tekst (0,5 uur formalities officer en 1 uur voor een octrooigemachtigde) volstaan;
- b. een tweede gedeelte (20%) zal tot verlening komen na een of twee schriftelijke uitwisselingen met de onderzoeker van OCNL. De eerste reactie wordt bij het verzoek om toetsing gevoegd, een verdere reactie betekent een afzonderlijke brief. (0,5 uur formalities officer en 4 uur octrooigemachtigde). Opgemerkt wordt dat deze procedure veel zal voorkomen, omdat een aanvrager streeft naar een zo ruim mogelijke bescherming. Dit wordt in de praktijk bereikt door de aanvraag iets breder op te stellen en deze vervolgens in te perken naar aanleiding van

eventuele bezwaren, waarvoor dan echter wel een schriftelijke uitwisseling nodig is;

c. een derde gedeelte van de aanvragen (20%) zal na meerdere schriftelijke rondes nog geen goedkeuring hebben ontvangen. Een hoorzitting kan dan volgen, om tot een verlening (10%) of afwijzing (10%) te komen (1 uur formalities officer en 8 uur octrooigemachtigde);

d. het restant (20%) ziet gedurende de procedure af van verdere reacties, hetgeen tot gevolg heeft dat geen octrooi verleend wordt. Hieraan zullen doorgaans 1 of 2 schriftelijke reacties vooraf zijn gegaan.

In complexe zaken kan de tijdsbesteding van de octrooigemachtigde oplopen tot 8 uur voor een inhoudelijke reactie en tot 16 uur voor het voorbereiden van een hoorzitting.

Hoeveel administratieve lasten aan de introductie van het getoetst octrooi zijn verbonden, is mede afhankelijk van de keuzes die de aanvrager zelf maakt. Besluit deze de aanvraag niet door te zetten, dan zijn er geen meerkosten. Wordt de aanvraag wel doorgezet, dan brengt het vervolg van de procedure meer administratieve lasten met zich (in tabel 2 weergegeven per stap van de procedure). *Totaal per toetsing* geeft het gemiddelde weer per getoetste aanvraag. In complexe gevallen kan dit hoger uitpakken (in tabel 2: *Meerkosten complexe zaken*).

TABEL 1

Regeldruk huidige verleningsprocedure (uitgaande van 3100 aanvragen)

Wat	Aantal	Uren FO (€39,-)	Uren OG (€54,-)	Kosten € Per stuk	Totaal €
Opstellen aanvraag	3100		20-30	1350,-	4.185.000,-
Indienen administratief	3100	1-2		58,50	181.350,-
Analyse en Reactie nieuwheidsrapport	3100	1	2-4	201,-	623.100,-
Totaal per aanvraag		3	22-34	1609,50	
<i>Totaal</i>					4.989.450,-

FO= Formalities officer; OG=Octrooigemachtigde NB. Tarieven van het handboek meting regeldrukkosten versie november 2023. Tarieven van octrooigemachtigden variëren en kunnen hoger zijn.

NB. Naar schatting 90% van de aanvragen valt binnen deze bandbreedte. Complexe aanvragen kunnen meer tijd vergen.

TABEL 2

Regeldruk toetsing (uitgaande van 2300 aanvragen en 1050 toetsingen)

Wat		Aantal	Uren FO (€39,-)	Uren OG (€54,-)	Kosten € Per stuk	Totaal €
Toetsingsverzoek	100%	1050	0,5	0	19,50	20.475,-
1 ^e Schriftelijke Reactie	60%	630	0,5	4	235,50	148.365,-
Verdere reacties (1x gemiddeld)	40%	420	0,5	1,5	100,50	42.210,-
Hoorzitting (excl. evt. reistijd)	20%	210	1	8	471,-	98.910,-

Verlening	70%	735	0,5	1	73,50	54.022,50
						363.982,50
Totaal per toetsing		1050	1,55	5,3	346,65	
Totaal per aanvraag		2300			158,25	
Meerkosten complexe zaken	10%	105	0	4,6	248,40	

FO= Formalities officer; OG=Octrooigemachtigde

NB. Tarieven van het handboek meting regeldrukkosten versie november 2023.

Tarieven van octrooigemachtigden variëren en kunnen hoger zijn.

6. Gevolgen voor de uitvoering

Met name de introductie van het getoetst octrooi heeft gevolgen voor OCNL, die met de uitvoering van de Rijsoctrooiwet 1995 is belast. Dat vergt investeringen in personeel om de met de toetsing van aanvragen gemoeide werkzaamheden uit te kunnen voeren, ook in de administratieve verwerking van aanvragen zal moeten worden geïnvesteerd. Ook de introductie van een oppositieprocedure betekent een nieuwe taak voor OCNL. Dit betreft zowel personeel als investeringen in ICT en het beschrijven van werkprocessen. Het behandelen van octrooiaanvragen vereist een bijzondere expertise, die door onderzoekers werkenderwijs wordt verkregen. Daarom zal, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet reeds worden begonnen met het werven en trainen van nieuwe medewerkers. Om een zo goed mogelijke uitvoerbaarheid te waarborgen, is OCNL vanaf het begin nauw betrokken bij het opstellen van de onderhavige wijziging.

7. Gevolgen voor de handhaving

In de huidige situatie wordt de geldigheid van een rijsoctrooi beoordeeld door de civiele rechter. Die mogelijkheid blijft bestaan. De invoering van een getoetst octrooi heeft echter tot gevolg dat OCNL besluiten tot octrooiverlening neemt, waarover in beroep de bestuursrechter oordeelt. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat het oordeel over de geldigheid van een rijsoctrooi in civiele procedures en bestuursrechtelijke procedures uiteen gaat lopen, wordt voorgesteld om beide procedures zoveel als mogelijk bij dezelfde rechterlijke instantie te concentreren. Bij de rechtbank en het gerechtshof wordt voorzien in de mogelijkheid om technisch gespecialiseerde rechters aan te stellen.

8. Financiële gevolgen

Een systeem waarin alle octrooiaanvragen inhoudelijk worden getoetst vraagt een fors grotere inspanning van OCNL dan in het huidige registratiesysteem. Inwerkingtreding van de wet is afhankelijk van de tijd die OCNL nodig heeft voor de werving en opleiding van extra medewerkers voor de uitvoering van het nieuwe systeem. Daarnaast is ook extra capaciteit nodig bij de registratie- en juridische afdeling. Het nieuwe octrooisysteem brengt ook eenmalige kosten met zich mee in verband met de aanpassing van het IT-systeem en voorlichting. Voor een octrooi worden twee typen tarieven geheven: procedurele taksen in de aanvraagfase en instandhoudingstaksen (voor het jaarlijks verlengen van een verleend octrooi). Deze opbrengsten komen binnen op de EZ-begroting.

Inschatting is dat de met deze wetwijziging gemoeide kosten kunnen worden gedekt door de tariefopbrengsten.

9. Inwerkingtreding en overgangsrecht

Er is voorzien in gedifferentieerde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Tevens wordt voorzien in overgangsrecht, waarbij voor de introductie van het getoetste systeem van octrooiverlening geldt dat dit systeem van toepassing wordt op aanvragen die na inwerkingtreding van de desbetreffende onderdelen van het wetsvoorstel worden ingediend. Dit met uitzondering van afgesplitste aanvragen, die zijn afgesplitst van aanvragen die voor de datum van inwerking van dit voorstel zijn ingediend. Daarop blijft de ROW1995 van toepassing, zoals deze gold voor inwerkingtreding van die bepalingen. Hetzelfde geldt voor aanvragen die voor die datum zijn ingediend. Dit is in vergelijkbare zin geregeld in het huidige artikel 102 ROW1995 in verband met de inwerkingtreding van de ROW1995 destijds. Specifiek overgangsrecht wordt opgenomen voor enkele andere onderdelen van dit wetsvoorstel, zoals de toepassing van de ROW1995 in de EEZ, de openstelling van PCT-NL route en de wijzigingen in verband met de positie van de licentienemer.

II ARTIKELEN

Overzicht van de wijzigingen Rijsoctrooiwet 1995

Onderdeel wetsvoorstel/ ROW1995	Onderwerp wijziging
Artikel I, onderdeel A (artikel 1)	Begripsbepalingen (uitbreiding werkingssfeer wet naar EEZ, openstellen PCT-route).
Artikel I, onderdeel B (artikel 1a)	Uitbreiding werkingssfeer ROW1995 naar de EEZ.
Artikel I, onderdeel C (artikel 4, e.v.)	Redactionele wijziging.
Artikel I, onderdelen D en E (de artikelen 9 en 9a)	Recht van voorrang.
Artikel I, onderdeel F (artikel 15)	Het bureau (OCNL).
Artikel I, onderdeel G (artikel 18)	In verband met openstellen PCT-NL route.
Artikel I, onderdeel H (artikel 21, eerste lid)	Vervallen melding periodiek blad.
Artikel I, onderdeel I (artikel 22a)	Verdere behandeling.
Artikel I, onderdeel J (artikel 23)	In verband met artikel 22a (verdere behandeling) en uitbreiding werkingssfeer wet naar EEZ.
Artikel I, onderdeel K (artikel 23b)	In verband met de wijziging van artikel 15.
Artikel I, onderdeel L (artikel 24)	Inhoud aanvraag.
Artikel I, onderdeel M (artikel 25)	Inhoud conclusies.
Artikel I, onderdeel N (artikel 28)	Wijzigen en splitsen aanvraag.
Artikel I, onderdeel O en P (artikel 29 en 29a)	Datum indiening (aanpassing aan PLT).
Artikel I, onderdeel Q (artikel 31)	Uitgifte geschrift aanvraag.
Artikel I, onderdeel R (de artikelen 31a en 31b)	Instandhoudingstaks aanvraag en verval aanvraag bij niet betalen taks.
Artikel I, onderdeel S (artikel 32)	Separaat verzoek voor onderzoek naar de stand van de techniek vervalt.
Artikel I, onderdeel T (artikel 34)	Onderzoek naar de stand van de techniek.

Artikel I, onderdeel U (artikel 34a)	Aanvullend onderzoek naar de stand van de techniek/niet-eenheid.
Artikel I, onderdeel V (artikel 35)	Onderzoek naar de stand van de techniek/onduidelijkheid.
Artikel I, onderdeel W (artikel 35b t/m 35c)	Toetsing aanvraag.
Artikel I, onderdeel X (artikel 36)	Verlening octrooi.
Artikel I, onderdeel Y (de artikelen 38a en 38b)	Opeising aanvraag en schorsing aanvraagprocedure bij opeising van de aanvraag.
Artikel I, onderdeel Z (artikel 39)	Intrekken aanvraag.
Artikel I, onderdeel AA, (artikel 39a)	Beslistermijn aanvraag. <i>Vgl. § 4.1.3.1. van de Awb</i>
Artikel I, onderdeel BB (artikel 48)	Redactionele wijziging in verband met wijziging van artikel 24.
Artikel I, onderdeel CC (de artikelen 48a t/m 48c)	Openstellen PCT-route.
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48d)	Bezwaar tegen verlening octrooi door eenieder, bezwaartermijn voor derde is 9 maanden. <i>Vgl. artikel 7:1 j° 8:1 en 6:7 Awb</i>
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48e)	Tussenkoms gedaa gde inbreukprocedure in lopende bezwaarprocedure buiten de bezwaartermijn. <i>Vgl. artikel 6:7 Awb</i>
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48f)	Opschortende werking bij bezwaar octrooihouder tegen besluit verlening van een octrooi. <i>Vgl. artikel 6:16 Awb</i>
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48g)	Horen in bezwaar bij besluit tot verlening octrooi. <i>Vgl. Artikel 7:2 Awb</i>
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48h)	Beslistermijn bezwaar. <i>Vgl. artikel 7:10 Awb</i>
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48i)	Schorsen bezwaarprocedure bij opeising van de aanvraag of het octrooi (zie artikel 38a (nieuw) en artikel 78).

	<i>Vgl. artikel 7:10 Awb</i>
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48j)	Uitzonderingen op terugwerkende kracht van de herroeping in bezwaar. <i>Vgl. artikel 7:11 Awb</i>
Artikel I, onderdeel DD (artikel 48k)	Aantekening beslissing op bezwaar in octrooiregister.
Artikel I, onderdeel EE (artikel 50)	Redactionele wijziging.
Artikel I, onderdeel FF (artikel 52)	Meer mogelijkheden tot herstel bij validatie van Europese octrooien.
Artikel I, onderdeel GG (artikel 55)	In verband met de uitbreiding werkingssfeer ROW1995 naar EEZ (artikel 2a).
Artikel I, onderdeel HH (artikel 57)	In verband met de uitbreiding werkingssfeer ROW1995 naar EEZ en redactionele wijziging (artikel 2a).
Artikel I, onderdeel II (artikel 61)	Redactionele wijziging door wijziging EOV.
Artikel I, onderdeel JJ (artikel 63)	Geen afstand van het octrooi op grond van dit artikel tijdens de bezwaarprocedure.
Artikel I, onderdeel KK (artikel 70)	Vervallen verplichting tot overleggen onderzoek naar de stand van de techniek in civiele procedure en wijziging in verband met versterken handhavingspositie licentienemer (artikel 73a (nieuw)).
Artikel I, onderdeel LL (artikel 73)	Redactionele wijziging (aanpassen verwijzing door wijziging artikel 70).
Artikel I, onderdeel MM (artikel 73a)	Versterken handhavingspositie licentienemer.
Artikel I, onderdeel NN (artikel 74)	In verband met de uitbreiding werkingssfeer ROW1995 naar EEZ (artikel 2a).
Artikel I, onderdeel OO (artikel 77)	Verduidelijking van het moment van verlies van rechtsgevolgen van een rijksoctrooi na verlening Europees octrooi.
Artikel I, onderdeel PP (artikel 79)	In verband met de uitbreiding werkingssfeer ROW1995 naar EEZ (artikel 2a); toepassing strafwet in de EEZ.

Artikel I, onderdeel QQ (artikel 80)	Uitbreiding exclusieve bevoegdheid rechtbank Den Haag (conservatoir beslag, executiegeschillen en opeising aanvraag, zie ook artikel 38a en 38b (nieuw)).
Artikel I, onderdeel RR (artikel 81)	Bestuursrechtelijke rechtsgang (beroep bij het gerechtshof Den Haag, cassatieberoep bij de Hoge Raad en mogelijkheid tot stellen van prejudiciële vragen).
Artikel I, onderdeel SS (artikel 81a tot met 81c)	Instellen octrooikamers met daarin, naast rechterlijke ambtenaren, ook deskundige leden.
Artikel I, onderdeel TT (artikel 83)	Civiele rechter kan procedure over rijsoctrooi schorsen bij bezwaar tegen dat octrooi.
Artikel I, onderdeel UU (artikelen 76, 84 tot en met 86)	Vervallen adviesprocedure
Artikel I, onderdeel VV (artikel 102)	Overgangsrecht en intrekking daarvan.
Artikel II	Inwerkingtreding

Artikel I

Onderdeel A (artikel 1, begripsbepalingen)

Dit artikel bevat een begripsbepaling van continentaal plat en exclusieve economische zone. Dit is nodig omdat de toepassing van deze wet beperkt is tot het continentaal plat en de exclusieve economische zone van Nederland (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba), Curaçao en Sint Maarten. Het continentaal plat en de exclusieve economische zone van Aruba vallen hier derhalve niet onder. De definitiebepaling van "natuurlijke rijkdommen" komt te vervallen, zoals is toegelicht in het algemeen deel van deze toelichting. Om voor de PCT-NL route in aanmerking te komen, moet het Koninkrijk in de internationale aanvraag worden aangewezen. In artikel 1 is om die reden een begripsbepaling van internationale aanvraag opgenomen, onder verwijzing naar het PCT. Na inwerkingtreding van deze wijziging kan in de internationale aanvraag worden aangegeven dat voor het Koninkrijk zowel een regionaal (een Europees octrooi) als een nationaal (rijks-)octrooi wordt gewenst. Beide aanwijzingen kunnen naast elkaar bestaan. Een voortzetting van de aanvraag bij het EOB sluit voortzetting van de aanvraag op grond van de ROW1995 dus niet uit. Ten overvloede wordt opgemerkt dat een aanwijzing van het EOB, wat ook kan leiden tot een (Europees) octrooi in het Koninkrijk, daarvoor niet voldoende is. Voor de leesbaarheid van de wet worden voorts begripsbepalingen opgenomen van het Europees Octrooibureau, onderzoek naar de stand van de techniek en stand van de techniek.

Onderdeel B en VV (artikel 1a, uitbreiding werkingsfeer ROW1995 naar de EEZ en overgangsrecht)

Dit artikel regelt de uitbreiding van de werkingssfeer van de ROW1995 naar het continentaal plat en de exclusieve economische zone (eerste lid). In de huidige ROW1995 wordt op een aantal plaatsen expliciet "Nederland, Curaçao en Sint Maarten" genoemd om het grondgebied aan te duiden waarop een bepaalde handeling plaatsvindt. Dat is voor de goede werking van die artikelen noodzakelijk. Zo is in artikel 23, vijfde lid, opgenomen dat degene die, onder de daar aangegeven omstandigheden en voorwaarden, begonnen is met de vervaardiging of toepassing binnen Nederland, Curaçao of Sint Maarten, bevoegd is daarmee door te gaan. Door de toepassing van de ROW1995 op het continentaal plat en de exclusieve economische zone is het noodzakelijk om, onder andere voor dit artikel, aan te geven dat onder dat grondgebied tevens moet worden verstaan het continentaal plat en de exclusieve economische zone. Dat gebeurt in het tweede lid. In de huidige wet was dit om dezelfde reden op enkele plaatsen al geregeld bij de artikelen zelf (de artikelen 23, vijfde lid, laatste volzin (zie hierboven), 55, tweede lid, en 57, derde lid).⁴⁴ Door het tweede lid komt deze uitbreiding dus breder te gelden en wordt dit niet langer opgenomen bij het artikel zelf, maar aan het begin van de wet. Om die reden kunnen de artikelen 55, tweede lid, en 57, derde lid, alsmede de verwijzing in artikel 23, vijfde lid, naar artikel 55, tweede lid, vervallen.

Van een aantal andere artikelen waar Nederland, Curaçao of Sint Maarten worden genoemd, is opname in artikel 1a, tweede lid, niet nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als deze aanduiding wordt gebruikt om aan te geven welke landen partij zijn bij een verdrag (zie bijvoorbeeld artikel 54, onderdelen f, eerste vermelding, g, eerste vermelding, en h), of geen praktische betekenis heeft op het continentaal plat en in de EEZ (zie bijvoorbeeld artikel 5, tweede lid).

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een omissie te herstellen in artikel 57, tweede lid. De aanduiding "Koninkrijk" is hier niet juist. Voor de toepassing van dit artikel is relevant of de geoctrooieerde uitvinding wordt toegepast in Nederland, Curaçao en Sint Maarten, niet het gehele Koninkrijk, waar ook Aruba toe behoort.

Overgangsrecht uitbreiding werkingssfeer ROW1995 naar de EEZ

De uitbreiding van de werkingssfeer naar de EEZ zou, zonder andersluidende bepaling, tot gevolg hebben dat het gebruik van geoctrooieerde uitvindingen dat op het moment van inwerkingtreding van de wet in de EEZ plaatsvond, onder de octrooibeschermt op grond van de wet zou komen te vallen. Dit wordt niet wenselijk geacht, omdat degene die destijds hebben besloten om activiteiten te ontwikkelen in de EEZ geen rekening hoefden te houden met octrooibeschermt in de EEZ. Gelet op deze gerechtvaardigde verwachtingen en ter bescherming van hun belangen is ervoor gekozen om dit bestaande gebruik niet onder de reikwijdte van de wet te brengen. Artikel 102, eerste lid (artikel I, onderdeel VV), voorziet daarom in een zogenaamde eerbiedigende werking van de huidige ROW1995. Hierbij wordt opgemerkt dat omvang van dit probleem beperkt is. Zoals hierboven is toegelicht, geldt octrooibeschermt nu immers al op land en ook in de 12-mijlszone, zodat derden die aldaar gebruik willen maken van een geoctrooieerde uitvinding al rekening moeten houden met octrooibeschermt. Daarbij komt dat eenieder met deze wijziging rekening heeft kunnen houden vanaf de dag van bekendmaking van het voornemen om de werkingssfeer van de ROW1995 uit te breiden naar de EEZ ter gelegenheid van de internetconsultatie [2024, datum

⁴⁴ Kamerstukken II 1967/68, 7960 (R 456), nr. 7, p. 5.

p.m.] en het voorts de verwachting is dat dit wetsvoorstel niet eerder in werking treedt dan in [datum p.m.].

Het gaat om het gebruik van geöctrooieerde uitvindingen in de EEZ voor zover dat gebruik voorafgaand aan de inwerkingtreding van het eerste lid reeds plaatsvond, of aan een zodanig gebruik reeds een begin van uitvoering was gegeven. Dit laatste houdt in dat het voornemen tot het gebruik concreet vorm moet hebben gekregen, zodat het aanpassen van plannen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden. Denk hierbij aan een reeds gebouwde windturbine, die op het punt staat verscheept te worden naar de EEZ. Met deze bepaling wordt niet bedoeld om ook handelingen die in de planfase van dit gebruik plaatsvinden, onder het overgangsrecht te brengen. Het kan nu eenmaal voorkomen dat in de loop van de uitvoering van een project wet- en regelgeving wijzigt, zoals in dit geval de octrooibeschermering in de EEZ, wat tot een aanpassing van het project zal moeten leiden. Het gaat hierbij om gebruik in de breedste zin van het woord en is derhalve niet beperkt tot het gebruik in de zin van artikel 53, onderdelen a en c, maar strekt zich uit tot welke gebruik dan ook en omvat daarmee ook de andere handelingen die onder het recht van de octrooihouder vallen. Op dat gebruik van de geöctrooieerde uitvindingen wordt de wet niet van toepassing en wordt ook later nooit van toepassing. Zo kan een geöctrooieerd product ook na de inwerkingtreding van dit artikel worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook worden aangeboden (artikel 53, onderdeel a) en kan een werkwijze ook na de inwerkingtreding van dit artikel worden toegepast (artikel 53, onderdeel b). Dit bekent ook dat de eerbiedigende werking van de huidige ROW1995 niet beperkt is tot degene die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel gebruik maakte van de geöctrooieerde uitvinding, maar zich ook uitstrekt tot volgende gebruikers daarvan.

Het bovenstaande overgangsrecht is gekoppeld aan het gebruik dat van de geöctrooieerde uitvinding werd gemaakt voorafgaand aan de toepassing van de wet in de EEZ. Het betekent derhalve dat de geöctrooieerde uitvinding als zodanig wel onder de bescherming van de wet in de EEZ valt, voor zover het gebruik eerst plaatsvond na toepassing van de wet in de EEZ. Zo zal een octrooirechtelijk beschermde windturbine die in de EEZ wordt geplaatst nadat de wet van toepassing is geworden in de EEZ, wel onder de reikwijdte van de wet vallen. Het gebruik vond immers niet al voor die datum plaats, maar alleen nadien.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze bepaling alleen ziet op de uitbreiding van de werkingssfeer van de ROW1995 naar de EEZ en niet ziet op de hercodificatie van de toepassing van de wet op het continentaal plat. De wet gold daar immers al en is op dit punt alleen anders vormgegeven.

Onderdeel C

Met dit onderdeel wordt het taalgebruik van de wet gemoderniseerd.

Onderdelen D en E (de artikelen 9 en 9a, recht van voorrang)

Algemeen

Artikel 9 van de ROW 1995 regelt het recht van voorrang. Dit recht houdt in dat, indien in een ander land (of in Nederland) reeds een octrooi is aangevraagd, de datum van indiening van deze eerste octrooiaanvraag, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, voor de beoordeling van de nieuwigheid en inventiviteit van de aanvraag geldt als datum van indiening van de octrooiaanvraag in

Nederland (artikel 9, vierde lid, van de ROW1995). Deze wordt dan niet beoordeeld naar de datum van indiening van de octrooiaanvraag, maar naar de datum van indiening van de eerdere aanvraag waarvan de voorrang wordt ingeroepen (hierna ook: de voorrangsaanvraag). De datum van voorrang is ook relevant voor de toepassing van enkele andere bepalingen uit de wet, zoals de artikelen 31 (inschrijving aanvraag) en 55 (voorgebruik).

Om een beroep te kunnen doen op het recht van voorrang, moet aan enkele formaliteiten worden voldaan. Deze zijn opgenomen in het huidige artikel 9, zesde tot en met achtste lid en worden nu opgenomen in een nieuw artikel 9a. Het gaat daarbij om regels over het indienen van een afschrift van de voorrangsaanvraag, vertaling daarvan en bewijs van overdracht. De huidige regels behoeven aanpassing omdat deze niet op alle punten overeenstemmen met het van het Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120; het 'Patent Law Treaty', hierna ook PLT).⁴⁵ De aanpassing betekent in veel gevallen dat om minder stukken zal worden gevraagd dan nu op grond van de wet het geval is. Tevens wordt soepeler omgegaan met de daarvoor geldende termijnen. Het past ook beter bij het systeem van getoetste octrooiverlening.

Artikel 9a, eerste en tweede lid (beroep op voorrang, verbetering en toevoeging)

Deze leden stemmen overeen met het huidige artikel 9, zesde en zevende lid, zij het dat in het eerste lid is opgenomen dat ook het nummer van de aanvraag moet worden vermeld. Dit was opgenomen in artikel 9, achtste lid.

Artikel 9a, derde lid (gewaarmerkt afschrift en uitzonderingen daarop (artikel 9a, derde lid))

Het huidige artikel 9, achtste lid, vraagt om een afschrift van de voorrangsaanvraag, tenzij de aanvraag bij het bureau of het bureau van Sint Maarten of Curaçao is ingediend. Op grond van Regel 4, derde lid, PLT, is het evenmin toegestaan om een dergelijk afschrift te vragen als die voorrangsaanvraag voor dat bureau beschikbaar is bij een digitale bibliotheek die met dat doel door het bureau is aanvaard. Inmiddels is deze digitale bibliotheek ook beschikbaar in de vorm van de WIPO Digital Access Service (DAS) (<https://www.wipo.int/das/en/>). Deze wordt ook door het bureau als zodanig erkend en gebruikt, zodat op grond van Regel 4, derde lid, PLT evenmin om afschriften mag worden verzocht van aanvragen die in dit systeem zijn opgenomen en de aanvrager de DAS-code heeft doorgegeven, zodat het bureau de desbetreffende aanvraag daarin kan opzoeken. Om die reden wordt deze beperking opgenomen in artikel 9a, derde lid.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om een omissie te herstellen. Het huidige artikel 9, achtste lid, spreekt over "een afschrift", terwijl dit een door het bureau waarbij de eerdere aanvraag is ingediend *gewaarmerkt* afschrift moet zijn. Regel 4, tweede lid, van het PLT biedt de mogelijkheid om een *gewaarmerkt* afschrift te vragen. Omwille van het controleren van de betrouwbaarheid van het recht van voorrang, is het nodig dat een *gewaarmerkt* afschrift wordt gevraagd en is derhalve gebruikgemaakt van de ruimte die het PLT biedt. De *waarmerking* heeft ook betrekking op de datum van indiening van de voorrangsaanvraag. Deze voorschriften zijn nu opgenomen in artikel 9a, derde lid. Voor de goede orde

⁴⁵ Peter de Lange, "Prioriteit in de ROW: te strenge eisen en te weinig bescherming in het licht van het PLT", Berichten IE 2015.

wordt opgemerkt dat de zinsnede in Regel 4, tweede lid, PLT dat er sprake moet zijn van een waarmerking "als juist", in het derde lid niet is overgenomen. Waarmerking houdt immers in dat wordt verklaard dat de inhoud van het afschrift (en de datum van indiening) gelijk is aan het origineel en derhalve juist is.

Artikel 9a, vierde lid (vertaling)

Het huidige artikel 9, achtste lid, bevat het voorschrift dat altijd een vertaling van de voorrangsaanvraag in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal moet worden ingediend als de voorrangsaanvraag niet in één van deze talen is gesteld. Het PLT bevat in artikel 6, vijfde lid, gelezen in samenhang met Regel 4, vierde lid, een iets genuanceerdere benadering over het indienen van vertalingen. Weliswaar kan een vertaling worden gevraagd, maar alleen als dat relevant is voor de vaststelling of octrooi kan worden verleend voor de betrokken uitvinding. Dit is nu opgenomen in artikel 9a, vierde lid, eerste volzin. In de praktijk is dat alleen het geval:

- als er tussen de datum van voorrang en de datum van de bij het bureau ingediende aanvraag publicaties zijn verschenen die, zonder een geslaagd beroep op het recht van voorrang, aan octrooiverlening in de weg staan, omdat de uitvinding niet langer nieuw of inventief is; *en*

- er vóór de datum van voorrang geen publicaties zijn, die – zelfs bij een geldig beroep op voorrang – zich tegen verlening van het octrooi verzetten.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, is een vertaling van de voorrangsaanvraag overbodig. Het beroep op het recht van voorrang speelt dan immers geen rol bij de vraag of een octrooi verleend kan worden.

De termijn voor het indienen van de vertaling is twee maanden na verzending van het verzoek daartoe door het bureau, maar de aanvrager heeft daarvoor altijd zestien maanden de tijd na de indiening van de voorrangsaanvraag (de termijn voor een beroep op voorrang) indien deze termijn langer is (artikel 9a, vierde lid, tweede volzin, zie ook Regel 4, vierde lid, slot, PLT). Gelet op het verloop van de aanvraagprocedure bij het bureau, zal de vertaling in de regel pas na zestien maanden na indiening van de voorrangsaanvraag worden gevraagd, namelijk bij de inhoudelijke beoordeling van de in de aanvraag geclaimde uitvinding. In dat stadium komt doorgaans pas de relevantie van de voorrangsaanvraag naar voren. Dit leidt ertoe dat doorgaans de termijn van twee maanden na het verzoek aan de orde zal zijn.

Artikel 9a, vijfde lid (bewijs van overdracht recht van voorrang en gewaarmerkte vertaling)

Het huidige artikel 9, achtste lid, bevat een tweetal bewijsvoorschriften. In de eerste plaats moet de aanvrager bewijs overleggen waaruit zijn rechten blijken als hij niet degene is die de voorrangsaanvraag heeft ingediend (achtste lid, eerste volzin, laatste deel). Dit ziet in de regel op de situatie waarbij de oorspronkelijke aanvrager zijn voorrangrecht heeft overgedragen aan de aanvrager die bij het bureau een aanvraag heeft ingediend. Op grond van artikel 6, zesde lid, PLT mag dit bewijs echter alleen gevraagd worden als het bureau *redelijke twijfel* heeft, dus niet – zoals het huidige achtste lid – in alle gevallen.⁴⁶

⁴⁶ Zie Explanatory notes on the Patent Law Treaty and regulations under the Patent Law Treaty, Notes on Article 6 (Application), 6.18: "This paragraph reduces the burden on applicants by restricting the need for evidence in support of the formal contents of applications, declarations of priority and translations. Although it is for each Contracting Party to interpret the phrase "may reasonably doubt the veracity of any matter," the intention is that the Office may not ask for evidence on a systematic or a "spot-check" basis,

Dit behoeft derhalve aanpassing.

In de tweede plaats kan het bureau op grond van artikel 9, achtste lid, verlangen dat de vertaling wordt gewaarmerkt indien het bureau redelijke twijfel heeft over de juistheid van de vertaling. Deze bepaling is in lijn met artikel 6, zesde lid, PLT, maar voldoet niet aan de procedurevoorschriften die het PLT (Regel 5 en Regel 6, eerste lid) stelt als een beroep wordt gedaan op deze bepaling. Dit behoeft derhalve eveneens aanpassing.

In de praktijk zijn dit de meest voor de hand liggende situaties waar het bureau op dit moment aanvullend bewijs verlangt of na aanpassing van de wet straks zou kunnen verlangen. Anderzijds is het niet uitgesloten dat ook van andere aangelegenheden in verband met een beroep op voorrang bewijs, anders dan een bewijs van overdracht van dat recht, zou kunnen worden gevraagd. Artikel 6, zesde lid, van het PLT biedt daarvoor de ruimte.⁴⁷ Dit is nu niet geregeld. Ook om die reden is aanpassing van de huidige bepaling wenselijk.

Het bovenstaande leidt ertoe dat in lijn met artikel 6, zesde lid, PLT een bepaling wordt opgenomen die de bovenstaande situaties omvat, maar tegelijkertijd in verband met het recht van voorrang, ook breder kan worden toegepast, en tevens voldoet aan de voorwaarden op grond van het PLT voor het vragen om bewijs. Dit laatste omvat tevens de procedurevoorschriften van een gemotiveerde kennisgeving en een termijn voor het overleggen van de bewijzen (zie Regel 5 en Regel 6, eerste lid, PLT). Deze voorschriften zijn nu opgenomen in artikel 9a, vijfde lid.

Artikel 9a, zesde lid (hersteltermijn en verval recht van voorrang)

Het huidige artikel 9, negende lid, regelt dat als niet wordt voldaan aan het zesde, zevende of achtste lid, het recht van voorrang vervalst. Artikel 6, zevende lid, PLT verplicht echter tot kennisgeving van de vereisten waaraan niet is voldaan en het bieden van gelegenheid om binnen een termijn van minimaal twee maanden (artikel 6, zevende lid, gelezen in combinatie met Regel 6, eerste lid, PLT) te voldoen aan deze vereisten. Althans voor zover het gaat om de formaliteiten die (nu nog alleen) in artikel 9, achtste lid, zijn opgenomen. Om die reden wordt in artikel 9a, zesde lid, ingevoegd dat voor zover het gaat om deze formaliteiten, er een kennisgeving van het bureau volgt en een hersteltermijn waarbinnen aan deze formaliteiten nog kan worden voldaan. Eerst na het verstrijken van deze termijn kunnen daaraan op grond van artikel 6, achtste lid, onderdeel b, PLT, consequenties worden verbonden.

Omdat het huidige achtste lid ook het vereiste van het nummer van de

but only where there are grounds for reasonable doubt. For example, where the applicant claims the benefit of Article 3 of the Paris Convention, but there is doubt as to the veracity of the applicant's allegations as to his nationality, the Office may require evidence in that matter. The Office is obliged, under paragraph (7), to notify the applicant of the requirement to file evidence and, under Rule 5, to state its reason for doubting the veracity of the matter in question."

⁴⁷ Zie Explanatory notes on the Patent Law Treaty and regulations under the Patent Law Treaty, Notes on Article 6 (Application), 6.18: "For example, where the applicant claims the benefit of Article 3 of the Paris Convention, but there is doubt as to the veracity of the applicant's allegations as to his nationality, the Office may require evidence in that matter. The Office is obliged, under paragraph (7), to notify the applicant of the requirement to file evidence and, under Rule 5, to state its reason for doubting the veracity of the matter in question."

voorrangsaanvraag bevat, waarvoor deze hersteltermijn niet geldt, is dit vereiste nu opgenomen in het eerste lid. Voor de vereisten op grond van het eerste en tweede lid, wordt geen hersteltermijn geboden. Dit zijn immers de kernvoorwaarden voor een beroep op het recht van voorrang.

Voor de goede orde wordt hier opgemerkt dat het verval van het recht van voorrang in verband met het tweede lid uiteraard alleen aan de orde is als de verbetering van of toevoeging aan een eerder ingeroepen recht van voorrang noodzakelijk zou zijn geweest voor een rechtsgeldig beroep op dat recht. Dat zal doorgaans het geval zijn, omdat de aanvrager anders niet zou hoeven verzoeken om verbetering van of toevoeging van een eerder ingeroepen recht van voorrang.

Onderstaand is in tabelvorm weergegeven op welke wijze artikel 9a correspondeert met artikel 9, zesde tot en met negende lid, en in welke leden het PLT is geïmplementeerd (voor zover de ROW1995 op dit punt is gewijzigd).

ROW1995 (nieuw)	ROW1995 (huidig)	PLT
Artikel 9a, eerste lid	Artikel 9, zesde lid (nagenoeg ongewijzigd)	-
Artikel 9a, tweede lid	Artikel 9, zevende lid (ongewijzigd)	-
Artikel 9a, derde lid	Artikel 9, achtste lid	Artikel 6, vijfde lid, en Regel 4, tweede en derde lid (gewaarmerkt afschrift)
Artikel 9a, vierde lid	Artikel 9, achtste lid	Artikel 6, vijfde lid, en Regel 4, vierde lid (vertaling)
Artikel 9a, vijfde lid	Artikel 9, achtste lid	Artikel 6, zesde lid, en Regel 5 (bewijzen)
Artikel 9a, zesde lid	Artikel 9, negende lid	Artikel 6, zevende lid (hersteltermijn)

Onderdelen F en K (de artikelen 15 en 23b, het bureau)

Algemeen

In het huidige artikel 15 van de ROW1995 worden de taken van OCNL (het bureau) beschreven. Het bureau is belast met de uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 en geldt voor Nederland, Curaçao en Sint Maarten als centrale dienst voor de industriële eigendom als bedoeld in het Verdrag van Parijs. De wijzigingen in dit artikel strekken ertoe twee aspecten met betrekking tot het bureau te verduidelijken, te weten de taak van het bureau om voorlichting te geven over intellectuele eigendom alsmede de publiekrechtelijke bevoegdheden en de bestuurlijke organisatie van het bureau.

Voorlichting

Ten eerste wordt in artikel 15, vierde lid, onderdeel b, aangegeven dat het bureau is belast met het geven van voorlichting over IE. Dit is breder dan het octrooirecht waarover de Rijksoctrooiwet 1995 regels stelt, maar omvat bijvoorbeeld ook het auteursrecht, het merkenrecht en modellenrecht. Het betreft hier een taak die OCNL nu ook al uitvoert, en verder versterkt zal worden, maar die niet is opgenomen in de wet. Daarmee wordt onvoldoende recht gedaan aan het belang van het geven van voorlichting over het belang en de werking van de intellectuele eigendom, zoals dat ook is gememoreerd in de beleidsnota Optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom intellectuele eigendom.⁴⁸ In deze beleidsnota is ook aangegeven dat verder wordt ingezet op het creëren van één gezicht voor IE dat niet alleen brede bekendheid geniet, maar ook goed zichtbaar is. De meest voor de hand liggende partij in Nederland om dit structureel in te bedden is OCNL.

OCNL zal, als centraal onderdeel van de Nederlandse IE-infrastructuur, een belangrijke taak hebben zowel in het geven van algemene voorlichting als in het verbeteren van kennis van en ervaring met IE als belangrijke ondernemersvaardigheid bij het innovatief bedrijfsleven. Het tot stand brengen van samenwerking met andere publieke partners die op dit terrein actief zijn, zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de Kamer van Koophandel, de Raad voor de Plantenrassen en Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM's), maakt daar onderdeel van uit. Gelet hierop wordt in artikel 15, vierde lid, onderdeel b, aan OCNL de taak gegeven om niet alleen voorlichting te verschaffen over octrooien, wat al onder de huidige taak van OCNL in verband met de uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 begrepen kan worden, maar over alle IE-rechten. Daarmee voorziet OCNL in integrale voorlichting over IE en verwijst, waar relevant, voor specifieke informatie (anders dan over octrooien) door naar de andere partners. Deze uitbreiding in voorlichtingstaken laat de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling voor de verschillende IE-rechten onverlet, maar heeft als achterliggende reden dat integrale voorlichting over de verschillende IE-rechten vanuit het perspectief van de ondernemer het meest effectief is.

Deze wijziging verbetert de voorlichtings- en kennisverspreidingsfunctie en heeft tot doel om ervoor te zorgen dat vooral het mkb beter in staat wordt gesteld om gebruik te maken van IE-rechten. Onderbenutting van het IE-systeem en de innovatie-infrastructuur kan daardoor worden tegengegaan door het aldus bevorderen van bewustzijn voor, en het verstrekken van integrale voorlichting omtrent intellectueel eigendom aan gevestigde en toekomstige ondernemingen. Recent Europees onderzoek⁴⁹ wijst uit dat er een duidelijke relatie is tussen de intensiteit waarmee een onderneming gebruik maakt van IE-rechten en het succes van die onderneming. Deze relatie is het sterkst bij ondernemingen met technische innovaties. Ondernemingen die op de hoogte zijn van de verschillende facetten van IE en weet hebben van hoe zij IE-rechten het beste kunnen benutten in hun bedrijfsvoering, kunnen er ook daadwerkelijk de vruchten van plukken. Het is dan ook van belang om zowel gevestigde ondernemers met een innovatie als toekomstige ondernemers, zoals academici die een carrière in het bedrijfsleven ambiëren, dan wel een startup en/of spin-off willen beginnen, niet alleen bewust

⁴⁸ Kamerstukken II 2020/21, 30635, nr. 8.

⁴⁹ Zie bijvoorbeeld de door het EUIPO en het EPO uitgevoerde studie "IPR_Intensive_Industries" uit 2022.

van IE-rechten te maken, maar ook vaardig te maken in het putten van inspiratie uit IE-databanken, het strategisch inzetten van IE-rechten, het ontwikkelen van een IE-strategie als onderdeel van de eigen bedrijfsvoering en het maken van IE-afspraken bij samenwerkingen.

Met het oog op de gewenste kennis van toekomstige gebruikers van het IE-systeem speelt educatie rondom IE een belangrijke rol. Gelet op het belang van het vroegtijdig informeren van potentiële gebruikers over het IE-systeem, is educatie rondom IE-kennis en vaardigheden in het hoger onderwijs van belang. Octrooicentrum Nederland zal hierin hoger onderwijsinstellingen faciliteren en waar nodig ondersteunen met het tot stand brengen van IE-beleid.

Publiekrechtelijke bevoegdheden en bestuurlijke organisatie

Ten tweede strekt deze wijziging ertoe om enkele verduidelijkingen aan te brengen in de wet, over onder meer de positie van het bureau ressorterend onder de Minister van Economische Zaken, de directeur van het bureau en de verwerking van persoonsgegevens.

Met het huidige artikel 15 heeft de wetgever er destijds voor gekozen om de uitvoering van de ROW1995 rechtstreeks te attribueren aan het bureau. Dit met uitzondering van enkele in de wet opgenomen bevoegdheden die de Minister van Economische Zaken (zie de artikelen 5, 23c en 57 ROW1995) en de Minister van Defensie (zie de artikelen 40 en 41 ROW1995) toekomen. Het bureau is daarmee een gedeconcentreerde dienst die de op grond van de ROW1995 toegekende bevoegdheden op eigen naam uitoefent, maar wel onder volledige verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken. Deconcentratie doorbreekt de bestaande ondergeschiktheidsrelatie immers niet. Op grond van artikel 10:22, eerste lid, Awb is de minister bevoegd algemene en bijzondere aanwijzingen te geven aan het bureau (zie ook hieronder) en op grond van artikel 10:22, tweede lid, Awb, moet het bureau op verzoek van de minister inlichtingen verschaffen over de uitoefening van de geattribueerde bevoegdheid.

Om deze positie ten opzichte van de minister beter in de wet tot uitdrukking te brengen, wordt in artikel 15, vierde lid, onderdeel a, toegevoegd dat het bureau tot taak heeft de uitvoering van deze rijkswet, *voor zover in deze rijkswet niet anders is bepaald*. Dit in verband met de hierboven genoemde bevoegdheden van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Defensie. In het eerste lid van artikel 15 wordt voorts bepaald dat het bureau ressorteert onder Onze Minister. Dit is ook de systematiek die in andere wetten wordt gehanteerd, zie bijvoorbeeld artikel 126, tweede lid, Mijnbouwwet (in verband met het Staatstoezicht op de Mijnen), artikel 2, tweede lid, Wet op het RIVM (in verband met de positie van het RIVM), en artikel 2, eerste lid, Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (in verband met de positie van het CBP). Eveneens in navolging van deze wetten⁵⁰ wordt bepaald dat de leiding van het bureau berust bij de directeur (het tweede lid). Om duidelijk te maken dat de uitoefening van de aan het bureau geattribueerde bevoegdheden plaatsvindt door de directeur, is dit in het tweede lid geëxpliciteerd. Incidentele vermeldingen in de ROW1995 en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit ROW1995 van de directeur, kunnen daarmee komen te vervallen. In verband hiermee wordt ook artikel 23b ROW1995 aangepast. Hieruit volgt tevens dat als voor de uitoefening -

⁵⁰ Artikel 126, tweede lid, Mijnbouwwet, artikel 2, tweede lid van de Wet op het RIVM en artikel 2, tweede lid, Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan.

door het bureau - van de in de wet opgenomen bevoegdheden, persoonsgegevens worden verwerkt, het bureau daartoe bevoegd is en dat het bureau tevens verwerkingsverantwoordelijke is als bedoeld in artikel 4 AVG. Voor alle duidelijkheid wordt dit in artikel 15 geëxpliciteerd (het vijfde lid). Ook dit is een verduidelijking en brengt geen wijziging in de bestaande situatie. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen ziet op de in het vierde lid, onderdeel a, bedoelde taken.

In verband met de hierboven genoemde aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Economische Zaken wordt nog het volgende opgemerkt in verband met de invoering van een getoetst octrooi. Op grond van de huidige ROW1995 bestaat op dit moment naar de aard van het ongetoetste octrooi, geen enkele ruimte om bij de verlening van het octrooi van deze aanwijzingsbevoegdheid gebruik te maken. Uit de wet volgt immers dat het octrooi op grond van de wet altijd wordt verleend. Dit is bij de totstandkoming van de ROW1995 ook in de memorie van toelichting tot uitdrukking gebracht toen is besloten de Octrooiraad, een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), niet te laten voortbestaan.⁵¹

Nu met deze wetwijziging het getoetste octrooi opnieuw wordt ingevoerd, waarbij aanvragen weer inhoudelijk zullen worden beoordeeld, is de vraag opgekomen of de onafhankelijkheid van het bureau bij besluitvorming over octrooiverlening en aanvullende beschermingscertificaten wettelijk geborgd zou moeten worden. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord en, anders dan op grond van de Rijksoctrooiwet, is niet gekozen voor het opnieuw instellen van een zbo. Enerzijds omdat daarvoor geen noodzaak bestaat. Een getoetst octrooi vergt weliswaar een inhoudelijke beoordeling door het bureau, maar ook daarbij geldt dat er sprake is van een sterk gebonden uitvoering van de ROW1995, waarbij voor het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid bij de afhandeling van octrooiaanvragen weinig tot geen ruimte bestaat. Het instellen van een zbo heeft om die reden dan ook geen toegevoegde waarde. Anderzijds is het stand kabinetsbeleid om terughoudend om te gaan met het instellen van zbo's en het zoveel mogelijk uitvoeren van publieke taken onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft het instellen van een zbo grote bedrijfsvoeringsimplicaties en is dit een zeer kosten en arbeidsintensief traject. Ook om die reden is daarvoor niet gekozen.

Het bovenstaande geldt overigens alleen voor de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister voor zover deze betrekking heeft op de inhoudelijke beoordeling van octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten. Daarbuiten bestaat er meer ruimte om van deze bevoegdheid gebruik te maken, waarbij gedacht kan worden aan aanwijzingen ten aanzien van personele en beheersmatige aangelegenheden en de voorlichtingstaak van OCNL.

⁵¹ Kamerstukken II, 1991/92, 22604 (R1435), nr. 3, p. 11 en 12. "Nu volgens het voorstel octrooiverlening een administratieve handeling zal zijn die geen inhoudelijke beoordeling meer vergt, komt de grond te vervallen om, afgezien van het hierna te bespreken overgangsrecht, binnen het Bureau voor de industriële eigendom als apart orgaan de Octrooiraad te laten bestaan, zoals thans ingevolge artikel 14 van de Rijksoctrooiwet het geval is. Die grond was gelegen in het feit dat de aard van de bij de octrooiverlening te nemen beslissingen, die veelal een rechtsprekend element bevatten, het wenselijk maakte de inrichting van het daarmee belaste orgaan wettelijk te regelen. Derhalve zal binnen het Bureau voor de industriële eigendom, dat voor Nederland fungeert als de dienst bedoeld in artikel 12 van het Unieverdrag tot bescherming van de industriële eigendom (Stb. 1948, I 539), de Octrooiraad niet als afzonderlijk orgaan worden gehandhaafd. Hierna zal kortweg gesproken worden van het bureau."

In het gewijzigde artikel 15 komt het huidige artikel 15, tweede lid, te vervallen. Dit lid bevat een delegatiegrondslag voor Onze Minister om regels te stellen over de inrichting en werkwijze van het bureau. Aan een dergelijke bepaling bestaat geen behoefte, nu de Minister in voorkomend geval met het gebruik van de algemene aanwijzingsbevoegdheid op grond van artikel 10:22, eerste lid, van de Awb hetzelfde kan bereiken. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze regeling op dit moment niet bestaat.

Onderdeel G (artikel 18, aangewezen en gekozen bureau)

Het huidige artikel 18 maakte gebruik van artikel 45, tweede lid, van het PCT door te bepalen dat een aanwijzing of keuze van het Koninkrijk in een internationale aanvraag wordt aangemerkt als een verzoek van de aanvrager tot verkrijging van een Europees octrooi. Dit artikel sloot de PCT-NL route af, waardoor met een internationale aanvraag niet meer, zoals eerder het geval was, via de Nederlandse verleningsprocedure een octrooi voor het Koninkrijk kon worden verkregen, maar uitsluitend nog via de Europese verleningsprocedure. Door deze bepaling te schrappen, herleeft de mogelijkheid om de internationale aanvraag voort te zetten bij OCNL. In de toekomst kan OCNL wederom optreden als aangewezen bureau en als gekozen bureau, naast het optreden als ontvangend bureau (artikel 17 ROW1995). Daarvoor is wel een wettelijke basis nodig, die in het nieuwe artikel is opgenomen.

Onderdeel H (artikel 21, vervallen melding in periodiek blad)

Zie hiervoor de toelichting bij artikel I, onderdeel Q.

Onderdeel I (artikel 22a, verdere behandeling)

Achtergrond verdere behandeling

Met deze wetwijziging wordt een eenvoudige procedure in het leven geroepen die voorziet in de zogenoemde *verdere behandeling* van een aanvraag als de aanvrager heeft verzuimd bepaalde termijnen in acht te nemen, die zonder deze voorziening zouden leiden tot het niet verder behandelen van de aanvraag. Directe aanleiding voor deze wijziging is de inhoudelijke toetsing van octrooiaanvragen alvorens het bureau tot verlening (of afwijzing) kan besluiten. Tijdens de inhoudelijke toetsing zal het namelijk veelvuldig voorkomen dat het bureau de aanvrager zal vragen om bestaande bezwaren in de aanvraag die aan octrooiverlening in de weg staan, op te heffen. Het bureau zal de aanvrager daarvoor een termijn stellen om ofwel de bezwaren op te heffen door de conclusies en/of beschrijving te wijzigen, ofwel te beargumenteren waarom de door het bureau aangevoerde bezwaren naar het oordeel van de aanvrager ten onrechte zijn opgeworpen en daarmee dus de octrooiverlening niet in de weg kunnen staan. Zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 35c.

Indien de aanvrager niet tijdig antwoordt en dus de door het bureau gestelde termijn om te reageren heeft gemist, wordt zijn aanvraag niet verder behandeld en is deze daarmee vervallen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de aanvrager, omdat het uitzicht op bescherming van zijn uitvinding in de markt in beginsel verloren is gegaan. Een hernieuwde aanvraag om octrooi voor dezelfde uitvinding biedt daarvoor mogelijk geen oplossing. Dit is het geval indien de uitvinding op dat moment niet meer voldoet aan een van de voorwaarden voor octrooiering, bijvoorbeeld omdat de uitvinding op het moment van deze nieuwe aanvraag niet

meer nieuw is omdat de eerdere aanvraag openbaar is, of omdat iemand anders dezelfde uitvinding openbaar heeft gemaakt, hetzij voordien een aanvraag heeft ingediend.

Huidige wet (artikel 23) en uitbreiding met verdere behandeling (artikel 22a)

De aanvrager kan op dit moment op basis van artikel 23 van de ROW1995 het bureau verzoeken om zijn octrooiaanvraag in de vorige toestand te herstellen. Alvorens het bureau aan dit verzoek van de aanvrager kan voldoen, moet het bureau eerst vaststellen dat de aanvrager ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid niet in staat is geweest de door het bureau gestelde termijn in acht te nemen. Deze procedure om de aanvraag te herstellen, is omslachtig, zowel voor de aanvrager als voor het bureau. Bovendien blijkt in de praktijk de uitkomst van de herstelprocedure onzeker, gelet op de bewijslast voor de aanvrager. Toewijzing van een herstelverzoek is immers geen automatisme.

Uit de octrooiverleningspraktijk bij het EOB en in landen waar de aanvraag voor verlening inhoudelijk wordt getoetst, blijkt dat een eenvoudige procedure waarin met een zogenoemd 'verzoek om verdere behandeling' de octrooiaanvraag weer herleeft, voorziet in een behoefte. De aanvrager van een octrooi moet daarvoor uitsluitend een taks betalen en de handeling waarvan de termijn gemist is, alsnog verrichten. Hij hoeft geen redenen te geven waarom de termijn gemist werd. In vergelijking met een verzoek om herstel in de vorige toestand uit artikel 23 ROW1995, is de drempel voor het indienen van een verzoek om verdere behandeling derhalve zeer laag. Niet alleen is dit van belang in verband met de introductie van de getoetste octrooiverlening, ook wordt hiermee tegemoet gekomen aan een bezwaar van het huidige systeem dat een aanvraag kan vervallen door een relatief onbelangrijke reden als het niet tijdig in orde maken van bijvoorbeeld een vormvereiste als de paginanummering. Bij verdere behandeling is de sanctie in feite beperkt tot het betalen van een taks. De rechten van aanvragers komen daarmee derhalve niet onnodig te vervallen.

Verzoek tot herstel in de vorige toestand blijft bestaan, tenzij beroep op verdere behandeling openstaat. Er zijn termijnen waarbij het openstellen van verdere behandeling de rechtszekerheid voor derden teveel in het geding zou brengen. Het gaat daarbij om termijnen die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en van rechtswege aflopen, zoals bij het indienen van een vertaling van een Europees octrooi of het betalen van een jaartaks het geval is. De derde moet in die gevallen kunnen vertrouwen op een verval en in geval van herstel van het recht beschermd zijn als tussengebruiker, wat bij een beroep op herstel in de vorige toestand wel, en bij verdere behandeling niet het geval is. Bij verdere behandeling bestaat voor een dergelijke bepaling geen noodzaak vanwege de korte termijn voor het indienen van een verzoek voor verdere behandeling (maximaal twee maanden). Deze termijn is kort in vergelijking met de termijn voor het indienen van een verzoek voor herstel in de vorige toestand, welke maximaal een jaar is na de gemiste termijn, zie artikel 23, derde lid. Bovendien is de procedure voor de behandeling van verdere behandeling zeer eenvoudig en zal in de regel snel worden besloten over de verdere behandeling. Dit is in lijn met het EOV, zie artikel 122, vijfde lid, EOV (tussengebruik herstel in de vorige toestand) en artikel 121 EOV (verdere behandeling zonder een tussengebruiksbeperking). Zie ook bijvoorbeeld paragraaf 123 en 123b van het Duitse Patentgesetz.

Verdere behandeling is, net als herstel in de vorige toestand, opgenomen in het PLT. Op grond van artikel 11, tweede lid, PLT is het openstellen van verdere behandeling uitsluitend verplicht voor *door het bureau gestelde termijnen*.

In de huidige verleningsprocedure stelt het bureau geen termijnen, omdat octrooiaanvragen na het onderzoek naar de stand van de techniek ongetoetst verleend worden. De termijnen die gelden, zijn in de wet of algemene maatregel van rijksbestuur opgenomen. Er was daarom geen aanleiding om bij de implementatie van het PLT in de ROW1995 de mogelijkheid van verdere behandeling op te nemen. Na de onderhavige aanpassing van de octrooiverleningsprocedure ligt dit anders en daarom wordt verdere behandeling alsnog in de ROW1995 geïmplementeerd. Daarbij wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele andere termijnen waarvoor de verplichting op grond van het PLT niet geldt, onder de werking van deze bepaling te brengen. Deze worden hierna toegelicht. Het PLT voorziet ook in enkele uitzonderingen (artikel 11, derde lid, PLT gelezen in samenhang met Regel 12, vijfde lid, onderdeel a, PLT). Daarvan is gebruikgemaakt bij de vormgeving van artikel 22a, zodat verdere behandeling onder meer niet geldt voor bezwaar(oppositie)procedures en procedures voor herstel in de vorige toestand en verdere behandeling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 22a regelt de zogenaamde verdere behandeling, zoals opgenomen in artikel 11, tweede lid, PLT en Regel 12 PLT. Bij de uitwerking daarvan is aansluiting gezocht bij artikel 23 van de ROW1995, wat herstel in de vorige toestand regelt, en eveneens uitwerking is van het PLT (artikel 12 PLT en Regel 13 PLT).

Het eerste lid (termijnen verdere behandeling)

Het eerste lid regelt de termijnen waarvoor verdere behandeling kan worden verzocht in het kader van de aanvraagprocedure voor een octrooi. Op grond van artikel 11, tweede lid, PLT gaat het daarbij om door de betrokken bureaus gestelde termijnen.

Aanvraagprocedure voor een octrooi

Dit zijn in de eerste plaats de door het bureau in het kader van de aanvraagprocedure voor een octrooi op grond van hoofdstuk 2 gestelde termijnen. Hierbij valt met name te denken aan de in het kader van de toetsingsprocedure gestelde termijnen om een reactie.⁵² Omdat aanvragen ook bij het bureau in Curaçao en Sint Maarten (artikel 99 van de ROW1995) kunnen worden ingediend en ook daar termijnen door het betrokken bureau in deze landen kunnen worden gesteld (op grond van artikel 100, tweede en vierde lid, van de ROW1995), vallen ook deze termijnen onder de reikwijdte van de verdere behandeling. Het verzoek tot verdere behandeling wordt ook in dat geval bij het bureau ingediend en niet bij het bureau van Curaçao en Sint Maarten. Dit naar voorbeeld van het verzoek om herstel in de vorige toestand op grond van artikel 23 van de ROW1995. Hoewel het PLT hiertoe niet verplicht, is er voor gekozen om met betrekking tot de

⁵² Explanatory notes on the Patent Law Treaty and regulations under the Patent Law Treaty, notes on Article 11 (Relief in Respect of Time Limits), 11.02: "An example of a time limit that is fixed by some Offices is the time limit for response to an examiner's substantive examination report."

aanvraagprocedure ook een aantal wettelijke termijnen onder de reikwijdte van de verdere behandeling te brengen. Dit zijn de termijnen die zijn opgenomen in artikel 29 (termijn aanvullen onvolledige aanvraag voor vaststellen datum indiening), artikel 30 (termijn opheffen vormgebreken in de aanvraag) en artikel 35 (termijn opheffen een of meer onduidelijkheden in de aanvraag). Ook van de termijn voor het opheffen van vormgebreken in de vertaling van de PCT-aanvraag (artikel 48b, derde lid) staat verdere behandeling open. Dit is voor alle duidelijkheid opgenomen in artikel 22a, eerste lid. Strikt genomen is dat niet nodig, omdat artikel 48b, derde lid, bepaalt dat artikel 30, tweede lid, van overeenkomstige toepassing is op deze termijnen en dit artikel reeds onder de reikwijdte van artikel 22a valt.

Deze termijnen, die beginnen te lopen vanaf het moment van kennisgeving door het bureau, hebben eenzelfde karakter als de door het bureau gestelde termijnen, zij het dat de termijn zelf in de wet of in een algemene maatregel van rijksbestuur is opgenomen. Om die reden is het gerechtvaardigd om ook deze termijnen onder de werking van de verdere behandeling te brengen. Het PLT verplicht hiertoe niet, maar laat deze mogelijkheid wel open.⁵³

De andere in hoofdstuk 2 opgenomen wettelijke termijnen, zoals de termijn voor het verzoek om inhoudelijke beoordeling van de aanvraag in artikel 35b vallen derhalve niet onder reikwijdte van de verdere behandeling. Dit zijn termijnen die een ander karakter hebben. Ook omwille van de rechtszekerheid voor derden is het van belang dat deze termijnen door de aanvrager strikt worden nageleefd.

Het vijfde lid (andere termijnen voor verdere behandeling)

Er is voor gekozen om verdere behandeling ook toe te staan in procedures die sterke gelijkenis vertonen met de aanvraagprocedure voor een octrooi. Dit is geregeld in het vijfde lid. Het gaat hier om de hersteltermijn, bedoeld in artikel 52, derde lid (nieuw), die door het bureau wordt gesteld als er een vertaling ontbreekt, de ingediende vertaling niet voldoet aan de daarvoor geldende vormvoorschriften of geen betaling is ontvangen van het verschuldigde bedrag. Zie hiervoor ook de artikelsgewijze toelichting bij het gewijzigde artikel 52. Deze procedure is vergelijkbaar met die in artikel 30. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat als binnen de termijn van drie maanden voor het indienen van de vertaling van een Europees octrooi geen enkele vertaling is ontvangen (zie artikel 52, eerste en derde lid) verdere behandeling niet openstaat. Als deze termijn wordt gemist, kan de octrooihouder alleen een verzoek om herstel in de vorige toestand indienen.

Daarnaast bevat de ROW1995 nog een andere aanvraagprocedure, namelijk die voor een aanvullend beschermingscertificaat. Hoofdstuk 7 van de wet bevat hiervoor de voorschriften. Voor zover in het kader van deze procedure termijnen door het bureau worden gesteld, vallen ook deze onder de reikwijdte van de verdere behandeling. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het hier dus niet gaat om termijnen die zijn voorgeschreven in de desbetreffende Europese verordeningen.

Het tweede lid (geen verdere behandeling)

Het tweede lid stelt buiten twijfel dat verdere behandeling niet is toegestaan voor

⁵³ Explanatory notes on Article 11 (Relief in Respect of Time Limits), 11.02: "Accordingly, although a Contracting Party is free to apply the same requirements in respect of such other time limits, it is also free to apply other requirements, or to make no provision for relief (other than reinstatement of rights under Article 12), in respect of those other time limits."

de termijn die geldt voor het verzoek tot verdere behandeling en evenmin voor de termijn die geldt voor herstel in de vorige toestand en de in het kader van die procedure gestelde termijnen. Dit volgt ook uit het eerste lid, maar het is beter dit te expliciteren. Zie hiervoor ook artikel 11, derde lid, en Regel 12, vijfde lid, sub i en ii, van het PLT. Het is niet nodig om te regelen dat verdere behandeling niet is toegestaan voor het missen van termijnen die worden gesteld in het kader van de procedure voor verdere behandeling. In deze procedure worden, gelet op de aard daarvan, namelijk geen termijnen gesteld.

Het derde lid (procedure verdere behandeling)

Het derde lid regelt de procedure voor verdere behandeling. De aanvrager dient daartoe een verzoek in binnen twee maanden na verzending van de kennisgeving door het bureau dat verzuimd is een gestelde termijn in acht te nemen. Dit zal doorgaans een besluit tot niet verdere behandeling van de aanvraag zijn, om reden dat een gestelde termijn niet in acht genomen is. De procedure komt daarmee ten einde. Tegelijk met het verzoek moet een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur te betalen bedrag worden voldaan. Zonder ontvangst van het bedrag wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

De handeling waarop de gemiste termijn betrekking heeft, bijvoorbeeld een reactie op een bericht van het bureau in de toetsingsprocedure of het herstel van vormgebreken, moet eveneens binnen deze termijn van twee maanden worden verricht.

Het vierde lid (herstel rechten)

Het vierde lid voorziet in het herstel van de rechten van de aanvrager ten aanzien van zijn aanvraag, indien dit nodig is, en de aantekening daarvan in het register. Dit zal doorgaans inhouden dat het bureau besluit dat het eerdere besluit dat was genomen in verband met het missen van de termijn, wordt ingetrokken en dat het bureau besluit dat daarmee de aanvraagprocedure wordt hervat.

Het vijfde lid (andere termijnen voor verdere behandeling)

Zie de toelichting hierboven.

Implementatietabel verdere behandeling

PLT	ROW1995
Artikel 11, tweede lid	Artikel 22a, eerste lid, derde lid en vierde lid
Artikel 11, derde lid	Artikel 22a
Artikel 11, vierde lid	Artikel 22a, derde lid, laatste zin
Artikel 11, vijfde lid	Artikel 22a
Artikel 11, zesde lid	Artikel 3:2 Awb
Regel 12, eerste lid.	N.v.t.
Regel 12, tweede lid	N.v.t.

Regel 12, derde lid	Artikel 4:2 Awb
Regel 12, vierde lid	Artikel 22a, derde lid
Regel 12, vijfde lid	Artikel 22a, eerste, tweede en vijfde lid

Onderdeel J (artikel 23, herstel vorige toestand)

Het tweede lid (relatie met verdere behandeling)

Deze wijziging hangt samen met de introductie van artikel 22a inzake verdere behandeling. De toevoeging in het tweede lid regelt dat het niet mogelijk is om herstel in de vorige toestand te verzoeken indien het gaat om het missen van een termijn waarvoor verdere behandeling open staat. Zonder deze bepaling zouden in sommige gevallen twee procedures kunnen worden gevolgd om de gevolgen van een gemiste termijn te herstellen. Dat is verwarrend en ook niet nodig. De eenvoudige procedure van verdere behandeling volstaat in dit geval, en heeft ook de voorkeur boven de procedure voor herstel in de vorige toestand. Voor een beroep op verdere behandeling is het namelijk niet nodig om, anders dan voor herstel in de vorige toestand, aan te tonen dat de aanvrager ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau in acht te nemen. De afwezigheid van bewijslast maakt dat een beroep op verdere behandeling als eenvoudige, snelle en laagdrempelige procedure voor zowel de aanvrager als het bureau de voorkeur heeft boven een beroep op herstel in de vorige toestand. Ook zonder een uitdrukkelijke wettelijke bepaling zou dit zich in de praktijk wel oplossen, doordat aanvragers bij overlap tussen beide procedures zouden kiezen voor de lichtere procedure voor verdere behandeling. Maar omwille van de duidelijkheid is het beter dit te regelen. Dit naar voorbeeld van Regel 136, derde lid, van het EOV. Het PLT biedt hiervoor op grond van artikel 2, eerste lid, ook de mogelijkheid.⁵⁴

Mocht het zo zijn dat verzuimd wordt de termijn inzake verdere behandeling in acht te nemen (artikel 22a, derde lid), betekent dit niet dat in dat geval herstel in de vorige toestand kan worden verzocht van de oorspronkelijk gemiste termijn. Artikel 23, tweede lid, sluit deze termijn immers uit, ook als verdere behandeling door het missen van de daarvoor geldende termijn, niet langer mogelijk is. Dus als de aanvrager bijvoorbeeld niet voldoet aan de drie maanden termijn in artikel 30, tweede lid, in verband met de vormvereisten, en verzuimt daarvoor verdere behandeling te verzoeken, dan kan van de termijn van artikel 30, tweede lid, geen herstel in de vorige toestand op grond van artikel 23 worden verzocht. In dat geval kan wel worden verzocht om van de gemiste termijn inzake verdere

⁵⁴ Zie Explanatory notes on the Patent Law Treaty and regulations under the Patent Law Treaty, Notes on Article 12 (Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office) 12.01: "This Article obliges a Contracting Party to provide for the reinstatement of rights with respect to an application or patent following failure to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office. In contrast to Article 11, such reinstatement is subject to a finding by the Office that the failure occurred in spite of due care required by the circumstances or, at the option of the Contracting Party, was unintentional. Also in contrast to Article 11, Article 12 is not restricted to time limits fixed by the Office, although it is subject to certain exceptions under paragraph (2) and Rule 13(3). A Contracting Party may, in accordance with Article 2(1), provide for continued processing in place of reinstatement of rights under Article 12 where the requirements in respect of such continued processing are more favorable, from the viewpoint of applicants and owners, than the requirements under Article 12 and Rule 13."

behandeling herstel in de vorige toestand te verzoeken. Deze termijn valt immers onder de reikwijdte van artikel 23, eerste lid. Dit is ook in overeenstemming met de praktijk bij het EOB.⁵⁵

Het bestaande tweede lid bevat het voorschrift dat herstel in de vorige toestand niet kan worden verzocht voor het missen van de termijn voor een verzoek om herstel in de vorige toestand. Daarin verandert niets. Voor alle duidelijkheid is daaraan toegevoegd dat dat ook geldt voor de termijnen die mogelijk worden gesteld in de procedure voor herstel in de vorige toestand, bijvoorbeeld als het bureau nadere onderbouwing vraagt van het verzoek (het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid). Dit is vergelijkbaar met artikel 22a, tweede lid.

Het derde lid (termijnen procedure herstel in de vorige toestand)

De wijziging in het derde lid is het herstel van een onzuiverheid in deze bepaling. De termijn waarbinnen de niet verrichte handeling moet zijn verricht, is dezelfde als waarbinnen het verzoek tot herstel moet zijn ingediend. Maar beide handelingen hoeven niet gelijktijdig plaats te vinden, al zal dit in de praktijk veelal wel het geval zijn. De mogelijkheid dat beide handelingen niet op hetzelfde moment plaatsvinden, voorzien in deze wijziging, is in overeenstemming met Regel 13, tweede lid, van het PLT.

Onderlinge samenhang tussen artikel 22a en 23

Samengevat betekent de onderlinge samenhang tussen verdere behandeling (artikel 22a) en herstel in de vorige toestand (artikel 23) dus het volgende:

1. Als verdere behandeling openstaat, kan geen herstel in de vorige toestand worden verzocht (artikel 23, tweede lid).
2. Als de termijn voor het indienen van een verzoek om verdere behandeling is gemist, dan is:
 - geen verdere behandeling mogelijk voor die termijn (artikel 22a, tweede lid);
 - wel herstel in de vorige toestand mogelijk voor die termijn (artikel 23, eerste lid).
3. Als de termijn voor het indienen van een verzoek om herstel in de vorige toestand, of in een het kader van die procedure gestelde termijn, is gemist, dan is:
 - geen verdere behandeling mogelijk voor die termijn (artikel 22a, tweede lid);
 - geen herstel in de vorige toestand mogelijk voor die termijn (artikel 23, tweede lid).

Schematisch weergegeven (1 t/m 3):

Gemiste termijn	Staat verdere behandeling open?	Staat herstel in de vorige toestand open?
Termijnen ex artikel 22a, eerste lid	Ja (artikel 22a, eerste lid)	Nee (artikel 23, tweede lid)

⁵⁵ European Patent Guide, May 2022, p. 70, Completion of an omitted act (epo.org) of de Guidelines for Examination in the European Patent Office (March 2023), Part E, Chapter VIII, par. 3.1.1 'Time limits covered' (https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/e_viii_3_1_1.html): "re-establishment of rights in respect of the time limit for requesting further processing is to be requested (...), and not in respect of the originally missed time limit."

<ul style="list-style-type: none"> - gesteld door het bureau in het kader van de aanvraagprocedure op grond van hoofdstuk 2; - de termijnen bedoeld in de artikelen 29, 30, 35 en 48b, derde lid; - de termijnen bedoeld in artikel 100, tweede en vierde lid. <p>Termijnen ex artikel 22a, vijfde lid</p> <ul style="list-style-type: none"> - de termijn bedoeld in artikel 52, derde lid; - een door het bureau in het kader van de aanvraagprocedure voor een aanvullend beschermingscertificaat, bedoeld in hoofdstuk 7, gestelde termijn. 		
Termijn verdere behandeling	Nee (artikel 22a, tweede lid)	Ja (artikel 23, eerste lid)
Termijn herstel in de vorige toestand, of in het kader van die procedure gestelde termijnen	Nee (artikel 22a, tweede lid)	Nee (artikel 23, tweede lid)
Termijnen ex artikel 23, eerste lid: - Overige termijnen (anders dan waarvoor verder behandeling open staat)	Nee (artikel 22a, eerste en vijfde lid)	Ja (artikel 23, eerste lid, jo artikel 23, tweede lid))

Onderdeel L (artikel 24, aanvraag)

Artikel 24 Inhoud van de aanvraag

In artikel 24 ROW1995 worden enkele wijzigingen opgenomen in verband met het onderzoek naar de stand van de techniek en de keuzes die al bij de aanvraag moeten worden gemaakt en een verduidelijking in verband met de conclusies.

Het eerste lid (onderzoek stand van de techniek en conclusies)

Conclusies

Met de wijzigingen van het eerste lid, onderdelen f en g (nieuw), en het vierde lid, wordt verduidelijkt dat de conclusies geen onderdeel vormen van de beschrijving

van de uitvinding, maar een zelfstandig onderdeel zijn van de aanvraag. Deze wijziging is redactioneel van aard en leidt derhalve niet tot een inhoudelijke wijziging van de wet. Voorts is in het eerste lid, onderdeel h (nieuw), opgenomen dat de aanvraag vergezeld gaat van tekeningen waarnaar de beschrijving of de conclusies verwijzen. Deze bepaling is, met een iets andere formulering, opgenomen in het huidige artikel 25, eerste lid, maar is beter op zijn plaats in het artikel over de aanvraag.

Onderzoek naar stand van de techniek

Op grond van het huidige artikel 32 ROW1995 is, naast de aanvraag om octrooi, een apart verzoek nodig voor een onderzoek naar de stand van de techniek. Hiervoor heeft de aanvrager een termijn van dertien maanden (na indiening van de aanvraag of, indien een beroep is gedaan op een of meer rechten van voorrang, na de eerste datum van voorrang). Met de wijziging van de wet, is een apart verzoek niet meer nodig en tevens moet de aanvrager bij zijn aanvraag direct een keuze maken voor het type onderzoek naar de stand van de techniek. Dit wordt bewerkstelligd met de wijziging van het eerste lid, onderdeel d (nieuw) en het vervallen van artikel 32 ROW1995. Op dat moment dient de aanvrager, anders dan op grond van de huidige wet, te weten welk type onderzoek hij wenst. De aanvrager kan blijven kiezen of hij een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale of van het internationale type laat uitvoeren. Zonder die keuze wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Beide onderzoeken bezien wereldwijd of de uitvinding nieuw is. Het verschil is dat alleen een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type, dat door het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) wordt uitgevoerd, ook kan worden gebruikt in een Europese procedure op grond van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag, hierna: EOv) of bij het volgen van de internationale route gebaseerd op het Samenwerkingsverdrag. Om die reden moet dit onderzoek exact worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Samenwerkingsverdrag. Tussen de beide typen bestaat geen kwalitatief verschil, maar wel een verschil in prijs. Een onderzoek van het nationale type kost momenteel € 100,-. Een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type kost € 794,-. Dit verschil in kosten houdt verband met de kosten die het EOB voor het uitvoeren van dit onderzoek bij het bureau in rekening brengt. Het rijksoctrooisysteem wordt geregeld gebruikt als opstap naar een internationale octrooibescherminsaanvraag buiten Nederland, bijvoorbeeld bij het EOv, of een internationale aanvraag gebaseerd op het Samenwerkingsverdrag. Als de aanvrager overweegt om zich met dezelfde uitvinding ook op de buitenlandse markt te begeven is het raadzaam om een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type aan te vragen, anders moet in een procedure bij het EOB wederom taksen worden betaald voor het door het EOB laten uitvoeren van het onderzoek naar de stand van de techniek.

Eenzijds leidt deze wijziging derhalve tot een stroomlijning van de aanvraagprocedure en een zekere administratieve lastenverlichting voor de aanvrager (een separaat verzoek is niet meer nodig), anderzijds heeft de aanvrager niet langer een termijn van 13 maanden de tijd (na indiening van de aanvraag of, indien een beroep is gedaan op een of meer rechten van voorrang, na de eerste datum van voorrang) om een keuze te maken voor het type onderzoek naar de stand van de techniek (artikel 32, eerste lid, jo artikel 34, ROW1995). Omdat de aanvrager direct bij zijn aanvraag een keuze moet maken voor het type onderzoek, kan hij achteraf gezien duurder uit zijn, als hij later een andere keuze maakt over het al dan niet voortzetten van zijn procedure bij het

EOB of elders. Een initiële keuze voor een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type kan er toe leiden dat de aanvrager later in een procedure voor het EOB, of bij het volgen van de PCT-route opnieuw kosten moet maken voor een dergelijk onderzoek, als hij er voor kiest zijn aanvraag op die manier voort te zetten. Kiest de aanvrager voor een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type, maar kiest hij er later niet voor om zijn aanvraag elders voort te zetten, dan heeft hij een duurder onderzoek laten uitvoeren dan nodig. Het voorkomen van deze extra kosten was mede de achtergrond van het huidige systeem.⁵⁶

Dit nadeel valt weg tegen de voordelen van een stroomlijning van de procedure en administratieve lastenverlichting omdat geen extra verzoek behoeft te worden ingediend. In de praktijk doet overigens meer dan 95% van de aanvragers zijn verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek tegelijk met de indiening van zijn aanvraag om een octrooi. Voor het overgrote deel van de aanvragers heeft deze bestaande extra termijn derhalve geen betekenis en verandert er in de praktijk niets. Mocht de aanvrager, achteraf gezien, toch een verkeerde keuze maken, dan heeft dit, zoals hiervoor aangegeven, enige financiële gevolgen, maar dit rechtvaardigt niet de instandhouding van het huidige systeem.

Het vijfde lid (taks onderzoek naar de stand van de techniek)

Met de wijziging van het vijfde lid wordt geregeld dat er naast een bedrag (taks) voor indiening van de aanvraag (indieningstaks), ook een bedrag (taks) verschuldigd is voor het onderzoek naar de stand van de techniek (onderzoekstaks). Deze taken moeten betaald worden op het moment van het indienen van de aanvraag. Het vereiste dat bij de aanvraag een bewijs van betaling moet worden overlegd, is komen te vervallen. Dit bewijs werd in de praktijk al niet meer gevraagd en deze wijziging brengt de wet daarmee in overeenstemming. Dit leidt tot eenzelfde wijziging van artikel 48, tweede lid. Overigens is er geen taks verschuldigd voor het onderzoek naar de stand van de techniek als het resultaat wordt overgelegd van een onderzoek naar de stand van de techniek dat eerder is uitgevoerd door het EOB of het bureau op een overeenkomstige octrooiaanvraag. Dit is opgenomen in artikel 6, vierde en vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit ROW1995. Hierin verandert niets.

Overwogen is om alleen een taks in rekening te brengen voor de aanvraag, en daarin te differentiëren al naar gelang het type onderzoek naar de stand van de techniek dat is uitgevoerd. Hiervoor is om uitvoeringstechnische redenen niet gekozen, omdat er zich situaties kunnen voordoen waar wel een indieningstaks verschuldigd is, maar geen onderzoekstaks, hoewel deze in eerste instantie wel in rekening is gebracht. Zo kan het voorkomen dat de aanvraag wordt ingetrokken voordat het onderzoek naar de stand van de techniek is uitgevoerd. In dat geval wordt de onderzoekstaks teruggestort. Dit is ook het geval als bijvoorbeeld na indiening van de aanvraag een onderzoek naar de stand van de techniek van het EOB wordt overgelegd. Door de indieningstaks en de onderzoekstaks gescheiden te houden, is het overzichtelijker wat de aanvrager nog verschuldigd is, of terugkrijgt.

Het vast te stellen tarief voor de aanvraag en het onderzoek naar de stand van de techniek wordt bij algemene maatregel van rijksbestuur vastgesteld. Om

⁵⁶ Kamerstukken II 1991/92, 22604 (R1435), nr. 3, p. 25 en Kamerstukken II 2006/07, 30975 (R 1821), nr. 3, p. 3 en 4.

aanvragers te stimuleren hun aanvraag zo beknopt mogelijk te formuleren, wordt overwogen om bij de vaststelling van dit bedrag te differentiëren naar gelang de omvang van de aanvraag, dit in termen van het aantal conclusies of pagina's. Dit bevordert een spoedige behandeling van de aanvraag en bevordert tevens de rechtszekerheid, omdat omvangrijke aanvragen kunnen leiden tot onduidelijkheid over de uitvindingsgedachte, waarvoor bescherming wordt gevraagd. In het algemeen moet het mogelijk zijn om een aanvraag zo in te richten dat met een overzichtelijk aantal conclusies en pagina's kan worden volstaan. Indien de aanvraag daar desondanks bovenuit komt, is het redelijk daarvoor een extra bedrag in rekening te brengen. Ook omdat een omvangrijke aanvraag met veel conclusies en pagina's nu eenmaal een grotere uitvoeringslast met zich brengen. Deze praktijk wordt ook door het EOB en omliggende landen gevolgd.

Het zesde lid (delegatiegrondslag)

In het zesde lid wordt een delegatiegrondslag voor verdere regelgeving rondom dit onderwerp in het Uitvoeringsbesluit ROW1995 gegeven.

Onderdeel M (artikel 25, beschrijving van de uitvinding en conclusies)

In dit artikel worden enkele wijzigingen doorgevoerd in verband met de beschrijving en de conclusies.

Het eerste lid (conclusies geen onderdeel van de beschrijving)

De wijziging van het eerste lid (schrappen van de tweede volzin) hangt samen met de wijziging van artikel 24, eerste lid, onderdelen f en g (nieuw), waar is verduidelijkt dat de conclusies geen onderdeel vormen van de beschrijving van de uitvinding. De eisen die aan de conclusies worden gesteld zijn om die reden nu opgenomen in een apart lid (tweede lid (nieuw)) en niet meer in het eerste lid over de beschrijving van de uitvinding. Het schrappen van de derde volzin van het eerste lid) hangt samen met de wijziging van artikel 24, eerste lid, onderdeel h (nieuw), over de tekeningen. Deze is toegelicht bij de wijziging van artikel 24.

Het tweede lid en derde lid (conclusies zijn beknopt)

Artikel 25, tweede lid (nieuw), stelt als eis dat de conclusies duidelijk en beknopt zijn en steun vinden in de beschrijving. De nieuwe tekst brengt beter tot uitdrukking welke eisen aan de conclusies worden gesteld dan de huidige tekst, die alleen aangeeft dat de omschrijving die in de conclusies wordt gegeven, nauwkeurig moet zijn. Hiermee is ook aansluiting gezocht bij de bewoordingen van artikel 84 van het EOV en artikel 6 van het PCT.

Het derde lid verduidelijkt dat *beknoptheid* niet alleen de beknoptheid van de conclusie zelf betreft, maar ook van het *aantal* conclusies dat in een aanvraag is opgenomen. Aan het vereiste van beknoptheid van het aantal conclusies is voldaan als:

1. het aantal conclusies redelijk is (artikel 25, derde lid, onderdeel a), rekening houdend met de aard van de uitvinding. Dit heeft ten eerste betrekking op de afhankelijke conclusies, zijnde conclusies die alle maatregelen van een of meer voorafgaande conclusies van dezelfde categorie omvatten. Gelet op de grote verscheidenheid in uitvindingen, kan hier uiteraard geen absoluut aantal genoemd worden. Om te bepalen of het aantal afhankelijke conclusies redelijk is, zal dit in samenhang moeten worden gezien met de aard van de uitvinding. Om een goede bescherming te realiseren zal bij een uitvinding met een wat eenvoudiger karakter

eerder volstaan kunnen worden met minder conclusies dan bij een complexere uitvinding. Beknoptheid is belangrijk, zodat iedere derde zo makkelijk mogelijk kan teruglezen wat de te beschermen uitvinding is. Het draagt ook bij aan een voorspoedige verleningsprocedure, omdat sneller duidelijk wordt waarvoor bescherming wordt gevraagd;

2. het aantal onafhankelijke conclusies (artikel 25, derde lid, onderdeel b) – een onafhankelijke conclusie is een conclusie die (anders dan een afhankelijke conclusie) niet terugverwijst naar een eerdere conclusie van dezelfde categorie – (in beginsel) beperkt is tot één per categorie, tenzij er sprake is van de in het derde lid, onderdeel b, opgenomen uitzonderingen. In die gevallen is het, om tot een volledige bescherming van de uitvinding te komen, toegestaan om meer dan één onafhankelijke conclusie van dezelfde categorie in de aanvraag op te nemen. Een klassiek voorbeeld is dat voor zowel de zender als de ontvanger van een signaal bescherming wordt gevraagd met twee onafhankelijke conclusies. Dit mag er overigens niet toe leiden dat er niet langer sprake is van eenheid van uitvinding (artikel 27). Dit is tot uitdrukking gebracht in het artikel. Indien een van de uitzonderingen van toepassing is, en meer dan één onafhankelijke conclusie per categorie is toegestaan, geldt ook hier dat het aantal conclusies redelijk moet zijn, rekening houdend met de aard van de uitvinding (zie ook 1). Deze norm van een onafhankelijke conclusie per categorie is met name opgenomen opdat aanvragen met een veelvoud aan onafhankelijke conclusies die slechts op ondergeschikte details verschillen, kunnen worden geweigerd. Dit is een wijze van het opstellen van de conclusies die in de Verenigde Staten veelvuldig wordt toegepast ('US-style'-claims). Door andere regels in de verleningsprocedure van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in verband met eenheid van uitvinding, kunnen in de Verenigde Staten diverse varianten als onafhankelijke conclusies in een aanvraag worden gezet. Deze stijl van het opstellen van conclusies is echter niet beknopt en wordt onwenselijk geacht met het oog op derden die willen nagaan welke uitvinding een octrooi beschermt.

In het EOV zijn deze bepalingen opgenomen in Regel 43, tweede lid (aantal onafhankelijke conclusies) en vijfde lid (redelijk aantal conclusies) en vormen een uitwerking van de eis van beknoptheid die aan de conclusies wordt gesteld in artikel 84 EOV. In de ROW1995 wordt de eis inzake beknoptheid nu opgenomen in artikel 25, tweede lid, en nader geduid in artikel 25, derde lid. Opname van de uitwerking van deze norm in de wet, in het bijzonder over het aantal onafhankelijke conclusies, is van belang omdat onder beknoptheid niet overal hetzelfde wordt verstaan, ondanks dat deze norm ook is opgenomen in artikel 6 van het Samenwerkingsverdrag. In deze wet wordt verduidelijkt dat hier te lande de EOV-toepassing wordt gevolgd. Die uitwerking is minder passend op het niveau van een ministeriele regeling op grond van artikel 24, vierde lid, van de ROW1995 waarin de vormvereisten zijn opgenomen. Nadere uitwerking is ook van belang voor het uitvoeren van het onderzoek naar de stand van de techniek. Zie hiervoor artikel 35, derde lid (nieuw).

Onderdeel N (artikel 28, wijzigen en splitsen)

Huidige wet

Op grond van artikel 28 ROW1995 kan een ingediende aanvraag, onder voorwaarden, worden gesplitst en gewijzigd. Artikel 28, eerste lid, bevat specifieke voorschriften over het splitsen, artikel 28, tweede lid, over het wijzigen van de reeds ingediende aanvraag. Daarnaast bevat het huidige artikel 28 in het derde en vierde lid voorschriften in verband met de inhoud van de splitsing of wijziging en de periode waarin dit mag plaatsvinden.

De splitsing van de aanvraag is geregeld in artikel 28, eerste lid. De aanvrager kan op grond daarvan voor een gedeelte van de inhoud van een reeds ingediende aanvraag een afzonderlijke aanvraag indienen. De afgesplitste aanvraag wordt, behoudens de in het eerste lid genoemde uitzonderingen, aangemerkt te zijn ingediend op de dag van de oorspronkelijke aanvraag. Dit is met name van belang in verband met de beoordeling van de nieuwheid en van de uitvindingshoogte. Die wordt immers beoordeeld naar al hetgeen voor de dag van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is (artikel 4, tweede lid, ROW95). Voor splitsing bestaat aanleiding als de aanvraag meerdere uitvindingen blijkt te bevatten die niet zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten (niet eenheid, artikel 27 ROW95). In dat geval wordt het onderzoek naar de stand van de techniek beperkt tot de uitvinding of groep van uitvindingen die als eerste in de conclusies worden genoemd (artikel 34, derde lid, ROW95) en wordt ook het verleende octrooi daartoe beperkt (artikel 36, vierde lid, ROW95). In dat geval kan de aanvraag gesplitst worden zodat ook voor de andere uitvinding octrooi kan worden aangevraagd en verleend.

De wijziging van de aanvraag is geregeld in artikel 28, tweede lid, ROW1995 en biedt de aanvrager de mogelijkheid op eigen initiatief de beschrijving, conclusies of tekeningen van zijn reeds ingediende aanvraag te wijzigen. Hiervoor kan onder andere aanleiding zijn als blijkt dat het onderwerp van de octrooiaanvraag slechts gedeeltelijk nieuw is en de aanvrager er om die reden voor kiest de conclusies aan te passen.

Op grond van het derde lid moet het onderwerp van de afgesplitste of gewijzigde aanvraag gedekt worden door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. In het kader van de huidige ongetoetste verlening van het octrooi, heeft een overtreding van dit voorschrift geen gevolgen voor de ongetoetste verlening, maar vormt dit wel een grondslag voor vernietiging van dat deel van het octrooi dat het onderwerp van de oorspronkelijke aanvraag overschrijdt, zie artikel 75, eerste lid, onder c, ROW1995.

De termijn waarbinnen de splitsing of wijziging van de aanvraag nu mag plaatsvinden, is geregeld in het vierde lid. De splitsing of wijziging is mogelijk tot de inschrijving van de octrooiaanvraag in het octrooiregister (zie hiervoor artikel 31 ROW1995), maar in ieder geval tot twee maanden na verzending van de resultaten van het onderzoek van de stand van de techniek zoals bedoeld in artikel 34, vierde lid. Deze termijn kan op verzoek van de aanvrager door het bureau verlengd worden met twee maanden, tot een termijn van vier maanden na verzending van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek.

Wijziging van artikel 28

Deze systematiek blijft goeddeels ongewijzigd (eerste tot en met derde lid). Alleen de periode waarin de wijziging of splitsing van de aanvraag mag plaatsvinden, wordt gewijzigd.

Wijziging van de aanvraag

De periode van wijziging van de aanvraag is in artikel 28, vierde lid (nieuw), opgenomen. Op grond hiervan kan de aanvrager op eigen initiatief zijn aanvraag alleen wijzigen in de periode na verzending van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie en totdat de aanvrager hierop inhoudelijk moet reageren in het kader van de start van de toetsingsprocedure. In verband met het bevorderen van een vlotte en efficiënte aanvraagprocedure is ervoor gekozen geen wijziging meer toe te staan in de

periode die daaraan voorafgaat.

In het kader van de verdere verleningsprocedure van het getoetste octrooi, kan ook na de hierboven bedoelde periode waarin de aanvraag op eigen initiatief mag worden gewijzigd, blijken dat er redenen zijn dat een octrooi niet kan worden verleend. Zie hiervoor artikel 35c (nieuw). Om die bezwaren van het bureau weg te nemen – en alleen om die reden – en verlening van het octrooi mogelijk te maken, kan de aanvrager ook dan zijn aanvraag wijzigen voor zover daarmee de bezwaren van het bureau worden weggenomen. Dit is tot uitdrukking gebracht in de tekst van artikel 28, vierde lid (nieuw) door te verwijzen naar artikel 35c, tweede lid (“onverminderd artikel 35c, tweede lid”) en is ook opgenomen in artikel 35c, tweede lid.

Splitsing van de aanvraag

De periode van splitsing van de aanvraag is in artikel 28, vijfde lid (nieuw), opgenomen. Op grond hiervan kan de aanvrager op eigen initiatief zijn aanvraag splitsen vanaf verzending van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie (net als bij wijziging), maar heeft de aanvrager daarvoor langer de tijd dan bij wijziging. Vergelijkbaar met het EOV (Regel 36, eerste lid), kan splitsing plaatsvinden tot een korte periode voor verzending van een besluit op de aanvraag. In artikel 28, vijfde lid, is deze periode evenwel iets preciezer geformuleerd, om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over het moment tot wanneer afsplitsing kan plaatsvinden. Er kunnen zich twee situaties voordoen. De aanvraag kan worden toegewezen en het octrooi wordt verleend. In dat geval kan een afsplitsing worden ingediend tot en met de dag van instemming door de aanvrager met de voorgestelde tekst van het octrooi op grond van artikel 36, vierde lid. Dit is een logisch moment, omdat de aanvrager hiermee aangeeft in te stemmen met de verlening en afsplitsing om die reden niet meer aan de orde is. Mocht het in die situatie komen tot zowel instemming als een afsplitsing, dan wordt de aanvraag waar mee ingestemd is zonder verdere wijziging verleend. Indienen van de afsplitsing betekent geen wijziging van deze aanvraag, die immers goedgekeurd wordt.

Bij een (voorgenomen) afwijzing van het octrooi heeft de aanvrager 14 dagen de tijd gerekend vanaf de verzending van een daartoe strekkende mededeling van het bureau, op grond van artikel 35c, vijfde lid.

Dit laat onverlet dat een splitsing van de aanvraag ook nodig kan zijn als tijdens de toetsingsprocedure het bureau tot het oordeel komt dat de aanvraag in afwijking van artikel 27, op meerdere uitvindingen betrekking heeft. Om dit bezwaar weg te nemen, zal de aanvrager zijn aanvraag moeten splitsen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het herstel, bedoeld in artikel 30, tweede lid, beperkt moet blijven tot het opheffen van de geconstateerde vormgebreken derhalve niet tot wijziging van de aanvraag mag leiden. Dit betekent eveneens dat ter gelegenheid van dit herstel de aanvraag ook niet langer mag worden gesplitst of gewijzigd. Daartoe bieden artikel 28, vierde en vijfde lid, niet langer de ruimte.

Vervallen van de verwijzing naar artikel 32, tweede lid

Los van deze wijziging is in artikel 28, eerste lid, de verwijzing naar artikel 32, tweede lid, vervallen, aangezien niet langer een apart verzoek nodig is voor het uitvoeren van het onderzoek naar de stand van de techniek. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 24.

Onderdelen O en P (artikelen 29 en 29a, datum indiening)

Huidige wet

Artikel 29 van de wet heeft betrekking op de toekenning van de datum van indiening van een aanvraag. In dit artikel zijn de minimumvereisten neergelegd waaraan een octrooiaanvraag moet voldoen, voordat het bureau de datum van indiening aan een aanvraag toekent (eerste lid). Deze datum is onder andere van belang voor de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit en het invoeren van een recht van voorrang.

Deze minimumvereisten zijn:

- een expliciete of impliciete aanduiding dat de bij het bureau ingediende gegevens en bescheiden als een aanvraag om octrooi zijn bedoeld (onderdeel a);
- gegevens waarmee de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld of die het bureau in staat te stellen in contact te treden met de aanvrager (onderdeel b);
- en
- gegevens die op het eerste gezicht een beschrijving van de uitvinding lijken te zijn, ongeacht de taal waarin de beschrijving is opgesteld (onderdeel c).

Het bureau zal pas een datum toekennen indien de overgelegde gegevens en bescheiden voldoen aan de eisen van het eerste lid (zie het tweede lid). Indien niet is voldaan aan deze eisen, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens en bescheiden binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te stellen termijn aan te vullen (derde lid). Deze termijn is op grond van artikel 10 van het Uitvoeringsbesluit ROW1995 drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van het bureau (artikel 10, eerste lid, Uitvoeringsbesluit ROW1995) of – wanneer geen kennisgeving is gedaan omdat gegevens om in contact te treden met de aanvrager ontbreken – te rekenen vanaf de datum dat de incomplete aanvraag is ontvangen (artikel 10, tweede lid, Uitvoeringsbesluit ROW1995).

Het vierde lid bevat een voorziening voor het indienen van een ontbrekend deel van de beschrijving binnen de termijn waarin ontbrekende gegevens en bescheiden kunnen worden aangevuld en geeft tevens aan dat de datum van indiening is die waarop aan de eisen van het eerste lid is voldaan. In artikel 10, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit is geregeld wat de datum van indiening is als ontbrekende gegevens en bescheiden eerst worden ingediend en later weer worden ingetrokken.

Indien de ontbrekende gegevens en bescheiden niet tijdig worden ingediend, wordt geen datum van indiening toegekend (vijfde lid). Het is ook mogelijk om te verwijzen naar een eerder ingediende aanvraag om te voldoen aan het bepaalde over de beschrijving van de uitvinding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. Hierdoor is het ook mogelijk om een datum van indiening te krijgen, onder verwijzing naar een eerder in Nederland of in het buitenland ingediende aanvraag (zesde lid). Nadere regels hierover zijn opgenomen in artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit.

Indien wordt voldaan aan artikel 29 betekent dit niet dat de aanvraag ook in behandeling wordt genomen. Daarvoor is nodig dat aan alle vereisten van artikel 24 van de wet wordt voldaan. Indien dat niet het geval is, en deze gebreken niet zijn hersteld op grond van artikel 30, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Wijziging

Bovenstaande regime vormt de implementatie van artikel 5 (en Regel 2) van het PLT.⁵⁷ Gebleken is echter dat met name artikel 5, zesde lid, onderdelen a tot en met c, van dit verdrag ten onrechte niet (volledig) zijn geïmplementeerd in de ROW1995.⁵⁸ Deze artikelen bevatten een voorziening voor de situatie dat wel aan de indieningsvereisten is voldaan (en een indieningsdatum is verkregen), maar dat nadien ontbrekende delen van de beschrijving of een ontbrekende tekening worden ingediend. Hieronder volgt een korte duiding van het desbetreffende onderdeel van artikel 5 van het PLT met vermelding waar dit in het nieuwe artikel 29a van de ROW1995 wordt opgenomen.

- Artikel 5, zesde lid, onderdeel a, PLT regelt dat de datum van indiening wijzigt in de datum dat de ontbrekende delen van de beschrijving of een ontbrekende tekening worden ingediend (voorgesteld artikel 29a, tweede lid, van de ROW1995).

- Artikel 5, zesde lid, onderdeel b, PLT bevat een hiervan afwijkende regel. Dit artikel voorziet er in dat als de aanvrager een recht van voorrang inroept van een eerdere aanvraag en het ontbrekende deel van de beschrijving of de ontbrekende tekening al volledig was opgenomen in die eerdere aanvraag, de oorspronkelijke indieningsdatum van de aanvraag blijft gelden. Het beroep op het recht van voorrang moet zijn gedaan op de datum dat een of meer onderdelen als bedoeld in het eerste lid door het bureau zijn ontvangen (voorgesteld artikel 29a, derde lid, van de ROW1995).

- Artikel 5, zesde lid, onderdeel c, PLT regelt dat de datum van indiening niet wijzigt als een ontbrekend deel van de beschrijving of de tekening eerst wordt ingediend en later, binnen een vast te stellen termijn, weer wordt ingetrokken (voorgesteld artikel 29a, vierde lid, van de ROW1995).

In artikel 29a, eerste lid, ROW1995 wordt opgenomen dat indien het bureau ontdekt dat een deel van de beschrijving of een tekening ontbreekt, de aanvrager hiervan in kennis wordt gesteld. Dit ter implementatie van artikel 5, vijfde lid, PLT. De aanvrager kan zich evenwel niet beroepen op het ontbreken van een dergelijke kennisgeving. De kennisgeving is immers gekoppeld aan het ontdekken daarvan door het bureau.

In het bestaande artikel 29 ROW1995, dat betrekking heeft op het vaststellen van de datum van indiening, zijn enkele verbeteringen doorgevoerd.

- In het vierde lid wordt geregeld wat de datum van indiening wordt als, na een daartoe geboden termijn, alsnog wordt voldaan aan artikel 29, eerste lid, ROW1995. Dit dient ter vervanging van een deel van de tekst van artikel 29, vierde lid (oud), ROW1995.

- In het vijfde lid zijn enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd.

- In het zesde lid is duidelijker tot uitdrukking gebracht dat met een verwijzing naar een eerder ingediende aanvraag kan worden voldaan aan het vereiste dat de aanvraag gegevens moet bevatten die op het eerste gezicht een beschrijving van de uitvinding lijken te zijn (zie ook artikel 29, eerste lid, onderdeel c, ROW1995).

Om de verschillende situaties waarover de artikelen 29 en 29a van de ROW1995 (in navolging van het PLT) regels stellen goed te kunnen onderscheiden, worden deze hieronder nader toegelicht en verduidelijkt met enkele voorbeelden. De toelichting van dit onderdeel wordt afgesloten met een implementatietabel, waarin

⁵⁷ Stb. 2006, 22.

⁵⁸ Peter de Lange, "Prioriteit in de ROW: te strenge eisen en te weinig bescherming in het licht van het PLT", Berichten IE 2015, p. 282 en 283.

is opgenomen op welke wijze het PLT is geïmplementeerd in de ROW1995.

1. Geen datum indiening (termijn aanvullen aanvraag, artikel 29, vierde en vijfde lid, ROW1995)

In artikel 29, vierde lid (nieuw), wordt nu de situatie geregeld dat alsnog aan de vereisten van artikel 29, eerste lid, wordt voldaan binnen de termijn van drie maanden (zie artikel 10, eerste lid, Uitvoeringsbesluit ROW95) voor het aanvullen van de aanvraag. De datum van indiening is in dat geval de datum dat aan alle in het eerste lid gestelde vereisten wordt voldaan. Zie hiervoor artikel 5, vierde lid, onderdeel a, PLT.

Indien de aanvrager niet binnen de termijn voor het aanvullen van de aanvraag voldoet aan de vereisten voor het toekennen van een datum van indiening, wordt geen datum van indiening toegekend en wordt de aanvraag niet in behandeling genomen (artikel 29, vijfde lid).

Voorbeeld

- Er wordt op 1 juni een aanvraag bij het bureau ingediend die voldoet aan artikel 29, eerste lid, onderdelen a en b, maar niet aan artikel 29, eerste lid, onderdeel c (geen beschrijving). Het bureau kan geen datum van indiening toekennen.
- De aanvrager ontvangt hiervan op 1 juli bericht en wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van drie maanden, dus tot 1 oktober, de ontbrekende beschrijving in te dienen.
- De aanvrager voldoet op 1 augustus aan de vereisten en levert de beschrijving aan.
- 1 augustus is de datum van indiening.

2. Indienen ontbrekend deel van de beschrijving of tekening, zonder voorrang (wel datum indiening, artikel 29a, tweede lid)

De huidige tekst van de wet lijkt er in artikel 29, vierde lid (oud) vanuit te gaan dat alleen een ontbrekend deel van de beschrijving kan worden ingediend als niet is voldaan aan artikel 29, eerste lid, en dus geen datum van indiening is verkregen. Het PLT voorziet ook in de situatie dat wel een indieningsdatum kan worden toegekend (het eerder ingediende deel van de beschrijving voldoet aan artikel 29, eerste lid, onderdeel c), maar dat een deel van de beschrijving of een tekening ontbreekt. Als dat het geval is, bestaat de mogelijkheid dat het ontbrekende deel van de beschrijving of de tekening wordt toegevoegd (artikel 5, zesde lid, PLT). Als hoofdregel is de consequentie daarvan dat de eerder verkregen datum van indiening wordt gewijzigd naar de dag dat het ontbrekende deel van de beschrijving of de tekening is ingediend (artikel 5, zesde lid, onderdeel a, PLT). De termijn daarvoor is geregeld in Regel 2, derde lid van het Reglement van Uitvoering van het PLT, en is:

- i. wanneer er een kennisgeving is gedaan, ten minste twee maanden vanaf de datum van kennisgeving;
- ii. wanneer geen kennisgeving is gedaan, ten minste twee maanden vanaf de datum dat één of meerdere onderdelen van de aanvraag voor het eerst door het bureau zijn ontvangen.

Om de wet op dit onderdeel in overeenstemming te brengen met artikel 5, zesde lid, onderdeel a, PLT zal het vierde lid (oud, nu artikel 29a, tweede lid (nieuw)) worden gewijzigd. De termijn zal worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit ROW1995 en zal drie maanden zijn.

Voorbeeld

- Er wordt op 1 juni een aanvraag bij het bureau ingediend die voldoet aan artikel

29, eerste lid. Het bureau kent een datum van indiening toe (1 juni).

- In de aanvraag blijkt een deel van de beschrijving of tekening te ontbreken. Het bureau ontdekt dit niet en doet geen kennisgeving (zie ii hierboven). De aanvrager heeft tot 1 september (drie maanden) de tijd om de ontbrekende delen van de beschrijving of de tekening toe te voegen aan de aanvraag.

- De aanvrager dient de ontbrekende delen van de beschrijving of de tekening in op 15 juli.

- 15 juli is de gewijzigde datum van indiening.

3. Indienen ontbrekend deel van de beschrijving of tekening, met voorrang (wel datum indiening, artikel 29a, derde lid)

Het bureau wijzigt de datum van indiening na het indienen van een ontbrekend deel van de beschrijving of de tekening niet als deze gegevens al waren opgenomen in een eerder ingediende aanvraag waarvan de voorrang is ingeroepen. Dit is geregeld in artikel 29a, derde lid. Daarvoor moet wel aan enkele procedurele vereisten worden voldaan:

- de voorrang moet zijn ingeroepen op de datum dat één of meer van de in artikel 29, eerste lid, bedoelde onderdelen van de aanvraag zijn ontvangen door het bureau (artikel 29a, derde lid, onderdeel b);

- het ontbrekende deel van de beschrijving of de tekening moet volledig zijn opgenomen in de eerdere aanvraag (artikel 29a, derde lid, onderdeel c); en

- daarom is verzocht binnen de termijn die geldt voor het indienen van een ontbrekend deel van de beschrijving of de tekening (artikel 29a, derde lid, onderdeel d).

Op grond van regel 2, vierde lid, van het Reglement van Uitvoering van het PLT kunnen nadere regels worden vastgesteld ten behoeve van het vaststellen van de datum van indiening bij een beroep op het recht van voorrang. Regel 2, vierde lid, onderdeel iv, is reeds in artikel 29a, derde lid, van de wet opgenomen. Van de overige onderdelen wordt bezien of deze nader geregeld moeten worden in het Uitvoeringsbesluit ROW1995. Ten behoeve daarvan is een delegatiegrondslag opgenomen in artikel 29a, vijfde lid.

Voorbeeld

- Er wordt op 1 juni een aanvraag bij het bureau ingediend die voldoet aan artikel 29, eerste lid. Het bureau kent een datum van indiening toe (1 juni).

- Bij de aanvraag op 1 juni doet de aanvrager een beroep op het recht van voorrang op grond van een eerdere aanvraag.

- Het bureau ontdekt dat een deel van de beschrijving of een tekening ontbreekt, die wel was opgenomen in de eerdere aanvraag, en deelt dat op 1 juni mede aan de aanvrager. De aanvrager heeft tot 1 september (drie maanden) de tijd om de ontbrekende delen van de beschrijving of de tekening toe te voegen aan de aanvraag.

- De aanvrager dient de ontbrekende delen van de beschrijving of de tekening in op 15 juli en verzoekt om handhaving van de oorspronkelijke datum van indiening.

- De datum van indiening blijft 1 juni.

4. Indienen ontbrekend deel van de beschrijving of tekening en later intrekken daarvan (wel datum indiening, artikel 29a, vierde lid)

De datum van indiening wijzigt ook niet als een ontbrekend deel van de beschrijving of tekening eerst wordt toegevoegd en later, binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen termijn, weer wordt ingetrokken door de aanvrager (artikel 29a, vierde lid). Deze termijn zal drie maanden bedragen en begint te lopen vanaf de dag van indiening van het ontbrekende deel van de

beschrijving of tekening. Vanaf die dag heeft de aanvrager een termijn om zich te bedenken, zonder dat de oorspronkelijke datum van indiening wijzigt. Artikel 10, derde lid, Uitvoeringsbesluit ROW1995 beoogde een hiermee vergelijkbare regeling te treffen, maar gaat ten onrechte uit van het aanvullen van gegevens en bescheiden (en dus niet alleen een ontbrekend deel van de beschrijving of tekening) binnen de termijn voor het aanvullen daarvan, dus voordat een datum van indiening is verkregen. Artikel 29a, vierde lid, ziet op de situatie dat die datum van indiening wel is verkregen, maar nadien een ontbrekend deel van de beschrijving of tekening is toegevoegd en later weer ingetrokken. Artikel 10, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit zal te zijner tijd komen te vervallen. Deze situatie kan ook beter in de wet geregeld worden, omdat de andere twee situaties waarin een deel van de beschrijving of een tekening wordt toegevoegd nadat een datum van indiening is verkregen eveneens in de wet worden geregeld (artikel 29a, tweede en derde lid).

Voorbeeld

- Er wordt op 1 juni een aanvraag bij het bureau ingediend die voldoet aan artikel 29, eerste lid. Het bureau kent een datum van indiening toe (1 juni).
- Het bureau ontdekt dat een deel van de beschrijving of een tekening ontbreekt en deelt dat op 1 juni mede aan de aanvrager. De aanvrager heeft tot 1 september (drie maanden) de tijd om de ontbrekende delen van de beschrijving of tekening toe te voegen aan de aanvraag.
- De aanvrager dient de ontbrekende delen van de beschrijving of de tekening in op 15 juli.
- 15 juli is de gewijzigde datum van indiening.
- De aanvrager trekt het toegevoegde deel van de beschrijving of de tekening in binnen drie maanden te rekenen vanaf 15 juli.
- De datum van indiening wijzigt terug naar 1 juni.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in alle bovenstaande situaties geldt dat indien *ontbrekende* delen van de beschrijving of een tekening worden toegevoegd (en dus op dat moment al wel was voldaan aan artikel 29, eerste lid, onderdeel c), maar nog niet aan de andere eisen voor het toekennen van een indieningsdatum is voldaan (artikel 29, eerste lid, onderdelen a en b), de datum van indiening pas zal worden toegekend vanaf het moment dat ook aan die eisen is voldaan. In dat geval geldt immers de hoofdregel van artikel 29 ROW1995.

Het bovenstaande laat onverlet dat de aanvrager zijn aanvraag ook kan wijzigen op grond van artikel 28 ROW1995. Een wijziging op grond van artikel 28, derde lid, ROW1995 mag echter niet leiden tot toegevoegde materie. Het onderwerp van de gewijzigde aanvraag moet gedekt worden door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. Die beperking kent artikel 29 ROW1995 niet.

Verdrag inzake Octrooirecht (PLT)	ROW1995	Opmerkingen
Verdrag		
Artikel 5, eerste lid, onderdeel a	Artikel 29, eerste lid	Vereisten voor toekennen datum indiening
Artikel 5, eerste lid, onderdeel b	-	Tekening als alternatief voor beschrijving (niet voor gekozen in ROW95)

Artikel 5, eerste lid, onderdeel c	Artikel 29, eerste lid, onderdeel b	Keuzemogelijkheid (identiteit aanvrager/contactgegevens); beide mogelijk in ROW95
Artikel 5, tweede lid, onderdeel a	-	Mogelijkheid om eis te stellen dat gegevens in een door het bureau aanvaarde taal worden aangeleverd. Geen gebruik van gemaakt
Artikel 5, tweede lid, onderdeel b	Artikel 29, eerste lid, onderdeel c	Beschrijving kan in elke taal
Artikel 5, derde lid	Artikel 29, derde lid	Kennisgeving niet voldoen aan vereisten datum indiening, gelegenheid tot herstel
Artikel 5, vierde lid, onderdeel a	Artikel 29, vierde lid	Datum indiening na herstel gebreken
Artikel 5, vierde lid, onderdeel b	Artikel 29, vijfde lid	Niet voldaan binnen termijn voor herstel
Artikel 5, vijfde lid	Artikel 29a, eerste lid (nieuw)	Kennisgeving bij ontbrekend deel van beschrijving of tekening
Artikel 5, zesde lid, onderdeel a	Artikel 29a, tweede lid (gewijzigd/nieuw)	Datum indiening en ontbrekend deel beschrijving of tekening (zonder voorrang)
Artikel 5, zesde lid, onderdeel b	Artikel 29a, derde lid (gewijzigd/nieuw)	Datum indiening en ontbrekend deel beschrijving of tekening (met voorrang)
Artikel 5, zesde lid, onderdeel c	Artikel 29a, vierde lid (nieuw), was artikel 10, derde lid, Uitvoeringsbesluit ROW95	Datum indiening en ontbrekend deel beschrijving of tekening en intrekken daarvan
Artikel 5, zevende lid, onderdeel a	Artikel 29, zesde lid, jo. Artikel 11 Uitvoeringsbesluit ROW95	Verwijzing naar eerder ingediende aanvraag
Artikel 5, zevende lid, onderdeel b	Artikel 11, derde lid, Uitvoeringsbesluit ROW95	Niet voldoen aan vereisten eerder ingediende aanvraag

Reglement van Uitvoering PLT		
Regel 2, eerste lid	Artikel 10, eerste lid, Uitvoeringsbesluit ROW95	Termijn herstel na kennisgeving (3 maanden, Reglement ten minste 2 maanden)
Regel 2, tweede lid	Artikel 10, tweede lid	Termijn herstel zonder kennisgeving (geen contactgegevens) (3 maanden, Reglement ten minste 2 maanden)
Regel 2, derde lid, onderdelen i en ii	-	Nog niet opgenomen in ROW95, termijnen in Uitvoeringsbesluit opnemen.
Regel 2, vierde lid	-	Nog niet opgenomen in ROW95, voorwaarden in Uitvoeringsbesluit opnemen.
Regel 2, vierde lid, onderdeel iv	Artikel 29a, derde lid, onderdeel c	Ontbrekende deel beschrijving of tekening volledig opgenomen in eerdere aanvraag

Onderdelen Q en H (artikel 31 en 21, uitgifte geschrift aanvraag)

Met de wijziging van artikel 31 wordt geëxpliciteerd dat het bureau na de inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister de bij de aanvraag behorende conclusies, beschrijving en tekeningen uitgeeft. Dit wordt in de praktijk de A-publicatie genoemd.⁵⁹ Met de invoering van het getoetste octrooi zal deze A-publicatie vaker worden gemaakt. Als toelichting dient het volgende. Artikel 31 heeft betrekking op de inschrijving van de aanvraag en de daarvoor geldende termijnen. De inschrijving in het register betekent dat de ingediende aanvraag en alle bijbehorende gegevens zoals het aanvraagnummer, de indieningsdatum, de naam en het adres van de aanvrager, de naam van de uitvinder(s), de naam van de eventuele octrooigemachtigde (zie artikel 3 Uitvoeringsbesluit ROW1995) in het register worden opgenomen. Daarnaast zijn de octrooiaanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken vanaf dat moment openbaar toegankelijk. Het octrooiregister alsmede de openbare stukken van het dossier van de octrooiaanvraag zijn voor het publiek digitaal toegankelijk via de website van het bureau.

De artikelen 19 tot en met 21 ROW1995 bevatten hierover onder meer de volgende regels:

- Vanaf de inschrijving van de octrooiaanvraag kan eenieder kosteloos kennisnemen van de gegevens betreffende de octrooiaanvraag (artikel 19, tweede lid) en kan eenieder het bureau verzoeken om schriftelijke inlichtingen, stukken, gewaarmerkte uittreksels of afschriften van deze stukken met betrekking tot de ingeschreven octrooiaanvraag (artikel 19, vierde lid, van de wet en artikel 26

⁵⁹ Zoals volgt uit WIPO standaard ST.16.

Uitvoeringsbesluit ROW1995);

- Van alle gegevens die in het octrooiregister worden vermeld, wordt tevens melding gemaakt in het door het bureau periodiek uitgegeven blad (artikel 20, eerste lid). Dit is het blad "De Industriële Eigendom" (artikel 27 Uitvoeringsbesluit ROW1995). Dit blad is voor het publiek digitaal toegankelijk via de website van het bureau;

- Eenieder kan na inschrijving in het octrooiregister kosteloos kennisnemen van het dossier met daarin alle op de aanvraag (en het daarop verleende octrooi) betrekking hebbende stukken (artikel 21, eerste lid). Ook deze stukken zijn voor het publiek digitaal toegankelijk via het octrooiregister op de website van het bureau. Van de verklaring van degene die de uitvinding heeft gedaan, inhoudende dat hij geen prijs stelt op vermelding als uitvinder in het octrooi, kan niet worden kennisgenomen (artikel 21, derde lid).

In verband met de aanvraag om een octrooi en de verlening van een octrooi geeft het bureau twee soorten geschriften uit. De A-publicatie (soms) en de B-publicatie (altijd bij verlening). De A-publicatie ziet op de aanvraag zoals deze is ingediend; de B-publicatie heeft betrekking op het octrooi zoals dat is verleend (artikel 36, derde lid). Omdat Nederland op dit moment alleen ongetoetste octrooiverlening kent, wordt een octrooi altijd verleend, en stemt het octrooi bijna altijd overeen met de aanvraag. Daarbij wordt het octrooi in de regel gelijktijdig met de inschrijving in het octrooiregister verleend (artikel 36, eerste lid), zodat de A-publicatie in het huidige systeem in de meeste gevallen niet zinvol is. Deze zou inhoudelijk immers in de regel hetzelfde zijn als de B-publicatie en op hetzelfde tijdstip beschikbaar zijn. Daarom wordt in de praktijk bijna altijd volstaan met de B-publicatie. Op grond van artikel 36, eerste lid, van de wet, verleent het bureau het octrooi zodra de octrooiaanvraag is ingeschreven, tenzij latere verlening noodzakelijk is in verband met het bekend worden van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek. Alleen in dat laatste geval wordt nu een A-publicatie gemaakt. In andere gevallen wordt volstaan met de B-publicatie.

Derden kunnen bovendien na kennisneming van de B-publicatie het dossier raadplegen, indien zij meer zouden willen weten over de correspondentie tussen de aanvrager en het bureau tijdens de verlening van het octrooi op de betreffende uitvinding, bijvoorbeeld over eventuele aanpassingen van de conclusies, de beschrijving of de tekeningen van de ingediende octrooiaanvraag voorafgaand aan de verlening van het octrooi. Mocht de verlening afwijken van de aanvraag vanwege deze wijzigingen, dan wordt dit vermeld op het voorblad van de B-publicatie.

Deze praktijk gaat veranderen met de invoering van getoetste octrooiverlening. In dat geval zal er vaker een verschil zijn tussen de inhoud van de ingediende aanvraag en het verleende octrooi en zal het octrooi ook vaker niet meer worden verleend op het moment van inschrijving van de octrooiaanvraag. Om die reden zal in de toekomst zowel een A- als een B-publicatie worden gemaakt. De A-publicatie wordt om die reden in de wet opgenomen (artikel 31, vierde lid (nieuw)). Het toekomstige systeem zal er dan als volgt uitzien.

A-publicatie

Op basis van de octrooiaanvraag en daarbij ingediende stukken maakt het bureau, net als andere octrooibureaus dat doen, één document bestaande uit een voorblad met daarop de vermelding "octrooiaanvraag" en een aantal kerngegevens van de aanvraag, waaronder de indieningsdatum, de aanvrager en de uitvinder, zoals deze ook zijn opgenomen in het octrooiregister. Dit aan de hand van daarvoor

geldende WIPO⁶⁰-standaarden. Daarbij worden de beschrijving, conclusies en tekeningen van de aanvraag gevoegd. Bij deze zogeheten A-publicatie gebruikt het bureau de door de aanvrager ingediende stukken en maakt deze derhalve niet zelf op. Ook hiervan kan eenieder kennisnemen van het register via de website van het bureau. Dit op grond van artikel 21, eerste lid. Dit stuk wordt vervolgens door het bureau ook via de databanken van het EOB wereldwijd verspreid. Hierdoor kunnen derden kennisnemen voor welke uitvindingen een octrooiaanvraag is ingediend en – nog belangrijker – voortbouwen op de innovaties.

B-publicatie

Indien de uitvinding van de octrooiaanvraag aan alle vereisten voldoet, wordt octrooi op de aanvraag verleend en wordt na de verlening het octrooischrift opgesteld, bestaande uit de beschrijving, conclusies en tekeningen met een voorblad van het bureau met daarop de vermelding 'octrooi' en de kerngegevens van het octrooi, waaronder de indieningsdatum, verleningsdatum, octrooihouder en de uitvinder. Dit is de B-publicatie. Bij deze B-publicatie maakt het bureau de door de aanvrager ingediende stukken wel zelf op. Zie daarvoor ook de toelichting bij artikel 36, zevende lid (artikel I, onderdeel X). Derden kunnen daarvan kennisnemen op grond van artikel 21, eerste lid, van de wet en nalezen op welke uitvinding octrooi is verleend.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om artikel 21, eerste lid, laatste volzin van de wet te wijzigen. Hierin is bepaald dat van alle onderliggende stukken uit het dossier, waarvan eenieder kosteloos kan kennisnemen, ook melding wordt gemaakt in het door het bureau periodiek uit te geven blad. Dit is nader geregeld in artikel 27, derde lid, Uitvoeringsbesluit ROW1995. Hiervoor bestaat geen noodzaak meer, nu eenieder via de website van het bureau eenvoudig kan zien welke stukken het betreft. Om die reden wordt deze bepaling geschrapt.

Onderdeel R (artikel 31a en 31b, instandhoudingstaks aanvraag en verval aanvraag bij niet (tijdig) betalen instandhoudingstaks).

Artikel 31a (instandhoudingstaks aanvraag)

Door betaling van instandhoudingstaksen worden octrooihouders jaarlijks geprikkeld een afweging te maken of zij een octrooi nog in stand willen houden.⁶¹ Een octrooihouder moet deze afweging op grond van artikel 61 voor het eerst maken voor aanvang van het vierde jaar na de indieningsdatum. Op dat moment is de instandhoudingstaks voor het eerst verschuldigd. Als deze instandhoudingstaks niet wordt betaald (binnen zes kalendermaanden na de vervaldag), dan vervalt het octrooi van rechtswege (artikel 62).

Voor octrooiaanvragen is op dit moment geen instandhoudingstaks verschuldigd. Dat is ook niet nodig omdat in de huidige situatie zonder toetsing van de octrooiaanvraag het overgrote deel van de aanvragen 18 maanden na de indieningsdatum in een octrooi resulteert, waarvoor vervolgens anderhalf jaar later instandhoudingstaksen verschuldigd zijn. Slechts in uitzonderingsgevallen is drie jaar na de indieningsdatum nog geen octrooi verleend (zie het huidige artikel 36, eerste lid). Het was zonder betekenis om in dergelijke gevallen een instandhoudingstaks voor de aanvraag in rekening te brengen omdat er nagenoeg

⁶⁰ World Intellectual Property Organization (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom). List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines.

⁶¹ Kamerstukken II 2006/07, 30975 (R1821), nr. 3, paragraaf 2.3, p. 4-5.

altijd een octrooi was verleend (met bijbehorende verplichting tot betaling van een instandhoudingstaks) tegen de tijd dat het wenselijk was de aanvrager te bewegen om een afweging te maken over de instandhouding van zijn aanvraag.

In de nieuwe situatie waarin alle aanvragen getoetst zullen worden voor verlening, zal voor een gedeelte van de aanvragen de verleningsprocedure niet binnen drie jaar zijn afgerond, bijvoorbeeld als het toetsingsverzoek volgt aan het eind van de uiterste termijn van 24 maanden (artikel 35b, tweede lid) en vervolgens meerdere schriftelijke rondes nodig blijken tijdens de toetsing. Bij een ongewijzigd stelsel van de jaartaksen zou een financiële prikkel ontstaan voor aanvragers om de octrooiverlening te vertragen, omdat bij verlening jaartaksen verschuldigd worden, maar voortzetting als aanvraag nog zonder kosten zou kunnen. Om deze oneigenlijke prikkel te voorkomen wordt geïntroduceerd dat ook voor aanvragen een instandhoudingstaks verschuldigd is.

Onder de Rijksoctrooiwet 1910, op grond waarvan een octrooiaanvraag inhoudelijk werd getoetst, waren eveneens instandhoudingstaksen voor aanvragen verschuldigd, zie artikel 22D ROW1910. Dit naast de instandhoudingstaks voor het verleende octrooi (artikel 35 ROW1910). Bij het EOB en andere landen met een getoetste verleningsprocedure is het heffen van instandhoudingstaksen voor aanvragen eveneens gebruikelijk.⁶²

Het bovenstaande betekent bij geheime aanvragen op grond van artikel 40 e.v. ROW1995 per saldo een wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Deze geheime aanvragen leiden, zo lang deze geheim zijn, niet tot een octrooi. Gedurende deze periode is derhalve op dit moment geen instandhoudingstaks verschuldigd, ook niet als deze periode (ruim) langer duurt dan drie jaar na welke periode doorgaans een octrooi is verleend en daarvoor instandhoudingstaksen verschuldigd zijn. In de nieuwe situatie is ook voor deze geheime aanvragen een instandhoudingstaks verschuldigd, opdat ook deze aanvragers een afweging zullen maken of zij de aanvraag in stand willen houden. Bij nadere beschouwing is er geen reden voor deze categorie daarop een uitzondering te maken.

Overgang van aanvraag naar octrooi

De hoogte van de taks voor instandhouding van aanvragen zal worden vastgesteld bij algemene maatregel van rijksbestuur en zal naar verwachting gelijk zijn aan de hoogte van de taks voor instandhouding van een octrooi. Een gelijke hoogte van de instandhoudingstaksen voor aanvragen en octrooien maakt de uitvoering eenvoudiger voor zowel gebruikers als OCNL en voorkomt complicaties bij de overgang van de aanvraagfase naar een verleend octrooi. De hoogte en vervaldag waarop een instandhoudingstaks verschuldigd is, is voor beide gelijk. Het precieze moment van verlening van een octrooi raakt de betaling van de instandhoudingstaks niet, hetgeen voor de gebruiker gemak oplevert bij het bewaken van de betaling van instandhoudingstaksen.

Afsplitsing

Ook voor afgesplitste aanvragen is vanaf de datum van indiening de instandhoudingstaks verschuldigd. Eventuele reeds verschuldigde tussenliggende taksen moeten bij afsplitsing dan ook betaald worden. De verhoging is dan niet verschuldigd.

⁶² EOV: artikel 86; DE: artikel 17 PatG; FR: L. 612-19; VK instandhoudingstaksen voor de aanvraagperiode worden verschuldigd bij verlening: Section 25; BE: geen toetsing, wel taks voor aanvragen, Boek XI, artikel 48.

PCT-NL aanvragen

Voor aanvragen die na een internationaal voortraject als nationale aanvraag worden voortgezet, zijn instandhoudingstaksen verschuldigd vanaf de indieningsdatum van de internationale aanvraag. Op grond van artikel 11, derde en vierde lid, PCT geldt deze datum immers als datum van indiening van de nationaal voortgezette aanvraag. Zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 48a (nieuw) ROW1995.

Artikel 31b (verval aanvraag)

In artikel 31b wordt naar voorbeeld van artikel 62 het gevolg van het niet betalen van de instandhoudingstaks geregeld, waarmee het rechtsgevolg van het niet betalen van de jaartaks wordt dat de aanvraag komt te vervallen. Daarmee valt een gemiste betaling onder het regime van herstel in de vorige toestand volgens artikel 23 ROW1995.

Onderdeel S (artikel 32, onderzoek naar de stand van de techniek)

Artikel 32 vervalst. Zoals toegelicht bij het gewijzigde artikel 24, is een apart verzoek voor het uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek niet meer nodig.

Onderdeel T (artikel 34, onderzoek naar de stand van de techniek)

Het eerste lid (nieuw)

De wijzigingen die hierin zijn opgenomen houden verband met het vervallen van artikel 32. In dat artikel was opgenomen dat het onderzoek naar de stand van de techniek wordt uitgevoerd met betrekking tot het onderwerp van de octrooiaanvraag. Dit is nu opgenomen in artikel 34, eerste lid. Om diezelfde reden is de verwijzing in artikel 34, tweede lid (oud), naar artikel 32, eerste lid, vervangen door een verwijzing naar het tweede lid, onderdeel a (van artikel 34). Zie voorts de toelichting bij artikel 24 van de wet waarin het onderscheid is toegelicht tussen een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale (artikel 32, eerste lid, onderdeel a (nieuw)) en het internationale type (artikel 32, tweede lid, onderdeel b (nieuw)). En de keuze die de aanvrager bij zijn aanvraag moet maken. Dit is in het tweede lid (nieuw) tot uitdrukking gebracht, waarin het eerste en tweede lid (oud) zijn opgenomen, als onderdeel a en b. De verwijzing naar het Europees Octrooiverdrag in verband met de nadere duiding van het Europees Octrooibureau in het eerste lid (oud) is komen te vervallen, omdat het Octrooibureau in de begripsbepalingen in artikel 1 is opgenomen.

Het derde lid (nieuw)

In dit lid wordt toegevoegd dat het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek vergezeld gaat van een schriftelijke opinie of de aanvraag en de uitvinding waarop zij betrekking heeft, lijkt te voldoen aan de vereisten van de ROW1995. De opinie is beperkt tot de *onderzochte* onderdelen van de aanvraag. Op grond van artikel 34A en 35 (zie ook de toelichting hieronder en Regel 63 en 64 EOV) kunnen in voorkomend geval delen van de aanvraag voor het onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. In de schriftelijke opinie zullen dan ook geen uitspraken worden gedaan over deze niet onderzochte onderdelen van de aanvraag.

De schriftelijke opinie strekt er primair toe inzicht te verschaffen in de betekenis van het onderzoek naar de stand van de techniek voor de uitvinding waarvoor octrooi wordt gevraagd. Als bijvoorbeeld is aangegeven dat er publicaties zijn gevonden die bezwarend zijn voor nieuwheid (artikel 4 van de ROW1995) of inventiviteit (artikel 6 van de ROW1995) van het onderwerp van de aanvraag, wordt de reden daarvan toegelicht. Daarnaast kunnen in de schriftelijke opinie ook andere bezwaren aan de orde komen op grond waarvan de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd niet vatbaar is voor octrooi. Bijvoorbeeld omdat deze in strijd is met artikel 3 van de ROW1995. De schriftelijke opinie biedt derhalve een nuttige, eerste indicatie van de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding en eventuele andere bezwaren voor octrooieerbaarheid en kan behulpzaam zijn bij de beslissing om de aanvraag voort te zetten.

De schriftelijke opinie is niet nieuw. Deze wordt al jaren verstrekt, ook in het kader van de huidige ongetoetste octrooiverlening. Zie hiervoor artikel 6, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit ROW1995, waarin is opgenomen dat een bedrag betaald wordt voor een onderzoek naar de stand van de techniek met inbegrip van een schriftelijke opinie.⁶³ Het is echter beter dit in de wet zelf te verankeren. Het EOv kent een vergelijkbare bepaling (Regel 62).

Het huidige derde en vijfde lid zijn in dit artikel vervallen en in gewijzigde vorm opgenomen in artikel 34A wat betrekking heeft op niet-eenheid, de mogelijkheden om aanvullend onderzoek te verrichten en de verhouding met de mededeling bedoeld in het derde lid.

Onderdeel U (artikel 34a, aanvullend onderzoek naar de stand van de techniek)

Dit artikel regelt de gevolgen van niet-eenheid voor het onderzoek naar de stand van de techniek en de mogelijkheden om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren.

Het eerste lid (voorheen artikel 34, derde lid)

Op grond van artikel 27 moet de aanvraag betrekking hebben op één uitvinding of een groep van uitvindingen die zodanig met elkaar verbonden zijn dat zij op een enkele uitvindingsgedachte berusten. Bevat een aanvraag meerdere uitvindingen (zogenaamde niet-eenheid), dan wordt het onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd ten aanzien van die uitvinding of groep van uitvindingen die als eerste in de conclusies zijn genoemd (het eerste lid, voorheen opgenomen in artikel 34, derde lid (oud)). Dit werkt ook door in de schriftelijke opinie.

Het tweede lid (voorheen deels artikel 34, vijfde lid)

Op grond van dit lid, wordt de aanvrager bij niet-eenheid daarover door het bureau geïnformeerd, waarbij tevens wordt aangegeven ten aanzien van welke uitvinding of groep van uitvindingen het onderzoek naar de stand van de techniek is uitgevoerd. Daaraan wordt ten opzichte van artikel 34, vijfde lid (oud) nu toegevoegd dat deze mededeling ook betrekking heeft op de reikwijdte van de schriftelijke opinie. Deze reikwijdte correspondeert met die van het onderzoek naar de stand van de techniek en is derhalve beperkt tot de onderzochte uitvinding of groep van uitvindingen.

⁶³ Zie ook Kamerstukken II 2006/07, 30975 (R 1821), nr. 3, p. 2 en 3 en Stb. 2007, 39.

Indien er derhalve sprake is van niet-eenheid, wordt nog geen definitief onderzoek naar de stand van de techniek opgeleverd en de daarbij behorende schriftelijke opinie, zoals bedoeld in artikel 34, derde lid, maar wordt dit voorafgegaan door een mededeling aan de aanvrager dat een gedeeltelijk onderzoek heeft plaatsgehad, ten aanzien van welke uitvinding of groep van uitvindingen en wat de resultaten daarvan waren.

Het derde en vierde lid

Hierin wordt geregeld dat de onderdelen van de aanvraag die niet zijn onderzocht in het kader van het onderzoek naar de stand van de techniek omdat er sprake was van niet-eenheid, op verzoek van de aanvrager, alsnog kunnen worden onderzocht. Dit kan voor de aanvrager met name van belang zijn om te bepalen of het zinvol is om voor deze onderdelen van de aanvraag een afgesplitste aanvraag in te dienen. Dit verzoek moet worden ingediend binnen twee maanden na verzending van de in het tweede lid bedoelde mededeling. Voor dit onderzoek is opnieuw een taks verschuldigd. Deze taks is verschuldigd per uitvinding of groep van uitvindingen bedoeld in artikel 27. Het is dus aan de aanvrager om te bepalen ten aanzien van welk onderdeel of onderdelen van de aanvraag een aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd. Daaruit volgt dan eveneens welk bedrag verschuldigd is.

Het vijfde lid

Indien tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten onrechte is geoordeeld dat er sprake is van niet-eenheid, zullen de extra betaalde kosten van het onderzoek worden terugbetaald. Dit is in vergelijkbare zin geregeld in Regel 64 van het EOV. Hierbij geldt dat deze terugbetaling niet plaatsvindt als het onjuiste oordeel is gegeven door EOB in zijn hoedanigheid van PCT-ISA, omdat dit geen beslissing is van het bureau.

Het zesde lid

Na dit aanvullende onderzoek, of nadat de termijn om daartoe te verzoeken is verstreken en niet om een aanvullend onderzoek is verzocht, worden de resultaten aan de aanvrager meegedeeld, vergezeld door een schriftelijke opinie. Dit op de voet van artikel 34, derde lid.

Het bovenstaande leidt ertoe dat bij niet-eenheid op grond van artikel 34A eerst de resultaten van het gedeeltelijk uitgevoerde onderzoek naar de stand van de techniek en daarbij behorende schriftelijke opinie worden meegedeeld. Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

1. De aanvrager verzoekt om een aanvullend onderzoek. Na afronding daarvan wordt het gedeeltelijke onderzoek op grond van artikel 34A, tweede lid, aangevuld met dit onderzoek en op grond van artikel 34, derde lid aan de aanvrager medegedeeld, samen met een schriftelijke opinie;
2. De aanvrager verzoekt niet om een aanvullend onderzoek. Er wordt een mededeling gedaan op grond van artikel 34, derde lid, die inhoudelijk niet zal verschillen van de mededeling op grond van artikel 34A, tweede lid.

Voor deze systematiek is gekozen zodat de termijn voor een verzoek om toetsing altijd begint te lopen op het moment dat vaststaat wat het onderzoek naar de stand van de techniek behelst (aangevuld of niet), ook indien er sprake is van niet-eenheid. Dit is het tijdstip van de mededeling op grond van artikel 34, derde lid. Deze wordt in het geval van niet-eenheid pas gedaan na toepassing van

artikel 34A.

Hierboven zijn een aantal verschillende scenario's geschetst als er sprake is van niet-eenheid. In situatie 2 kiest de aanvrager ervoor om geen aanvullend onderzoek te laten doen. Daarvoor kan de aanvrager verschillende redenen hebben:

- hij berust in de niet-eenheid en splitst zijn aanvraag;
- hij acht octrooiverlening voor de niet onderzochte onderdelen van zijn aanvraag bij nader inzien niet kansrijk en besluit dat deel van zijn aanvraag ter gelegenheid van de toetsingsprocedure in te trekken;
- hij meent het bureau in het kader van de toetsingsprocedure te kunnen overtuigen van de eenheid van zijn aanvraag, maar wil voor het aanvullende onderzoek niet op dat moment al een taks betalen. De aanvrager is daartoe immers niet verplicht.

Onderdeel V (artikel 35, onduidelijk/gedeeltelijk onderzoek)

Het huidige artikel 35 ziet op de situatie dat het onderzoek naar de stand van de techniek niet kan worden uitgevoerd omdat de aanvraag onduidelijk is. De aanvrager wordt door het bureau op grond van het huidige tweede lid in de gelegenheid gesteld de aanvraag te verbeteren, bij gebreke waarvan de aanvraag niet verder wordt behandeld.

Artikel 35 wordt aangepast, zodat deze meer in lijn is met het EOV (Regel 63 in verband met artikel 35, eerste en tweede lid en 62a in verband met artikel 35, derde lid) en ook beter past bij de verleningsprocedure voor een getoetst octrooi, zoals deze wordt ingevoerd. Deze aanpassingen betreffen:

1. Uitbreiding van de gronden voor het niet uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek (niet zinvol) (artikel 35, eerste lid).
2. Andere procedure (artikel 35, eerste en tweede lid).
3. Mogelijkheid tot het uitvoeren van een gedeeltelijk onderzoek (artikel 35, tweede lid), en
4. Het opnemen van een specifieke situatie dat er te veel onafhankelijke conclusies in de aanvraag zijn opgenomen en de gevolgen daarvan voor het onderzoek (artikel 35, derde lid).

Ad 1. Deze wijziging leidt ertoe dat niet alleen een aanvraag die onduidelijk is, kan leiden tot het niet uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek, maar ook als het evident is dat de uitvinding niet octrooieerbaar is vanwege specifieke uitzonderingen (de artikelen 2, 2a en 3 ROW1995) of als er sprake is van een gebrek aan industriële toepasbaarheid (artikel 7 ROW1995). Het betreft aanvragen die buiten ieder technisch gebied liggen, zie het vereiste in artikel 2, eerste lid, ROW1995. Artikel 2, tweede lid, ROW1995 bevat onderwerpen die niet als uitvinding worden beschouwd, zoals ontdekkingen (zie echter ook artikel 2, derde lid, ROW1995). Artikel 3, eerste lid, ROW1995 somt onderwerpen op die misschien wel technische uitvindingen betreffen, maar toch niet vatbaar zijn voor octrooi.

Indien de conclusies van een aanvraag een van de bovenstaande onderwerpen betreffen, kan het al voor de start van het onderzoek naar de stand van de techniek evident zijn voor de onderzoeker dat de gevraagde octrooibeschermt niet zal (of kan) worden toegekend. Het is dan zinloos om een onderzoek te doen naar de stand van de techniek. En soms bovendien voor een onderzoeker zelfs praktisch onmogelijk als het onderwerp buiten enig gebied van de technologie ligt. De onderzoekers van het bureau en het EOB hebben immers alleen databanken

met technische onderwerpen ter beschikking. Als in voorkomend geval echter slechts een deel van de conclusies niet vatbaar is voor octrooi, maar een ander deel wel, dan wordt het onderzoek voor enkel dat deel van de conclusies uitgevoerd dat wel vatbaar is voor octrooi.

In de praktijk zal het bij de toepassing van dit artikel om bovenstaande redenen gaan om uitzonderlijke gevallen, maar het is – in lijn met de EOB-praktijk – niet zinvol (of onmogelijk) om in dat geval een onderzoek naar de stand van de techniek uit te voeren.

Daarnaast kan het voorkomen dat, net als op grond van de huidige wet, de aanvraag onduidelijk is, waardoor ook dan een zinvol onderzoek niet mogelijk is (of niet uitvoerbaar). Hierbij valt te denken aan de volgende situaties:

- de beschrijving van de uitvinding is dermate onduidelijk of onvolledig dat de uitvinding daaruit niet door een deskundige kan worden begrepen (artikel 25, eerste lid). De aanvraag is dermate onduidelijk opgesteld, dat de onderzoeker niet begrijpt waar de aanvraag bescherming voor vraagt, of dat het uit de aanvraag niet duidelijk wordt hoe tot een werkende uitvinding wordt gekomen;
- de conclusies vinden geen steun in de beschrijving (artikel 25, tweede lid (nieuw));
- de conclusies zijn onduidelijk (artikel 25, tweede lid (nieuw)).

Ad 2. De huidige wijziging leidt ertoe dat de aanvrager binnen twee maanden een verklaring moet indienen waarin hij het te onderzoeken onderwerp aangeeft. Het wijzigen van de aanvraag vindt op dat moment nog niet plaats; dat kan pas na ontvangst van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie (artikel 28) en tijdens de inhoudelijke toetsing van de aanvraag (zie artikel 35b, eerste lid (nieuw)).

Ad 3. Het bureau kan, ook na de reactie (of het uitblijven daarvan) tot de conclusie komen dat het onderzoek geheel, of gedeeltelijk niet zinvol is. Er volgt in dat geval een mededeling met die strekking, al dan niet vergezeld van een gedeeltelijk onderzoek naar de stand van de techniek. Gelet op het karakter van de toetsingsprocedure, is dit geen definitief oordeel. De aanvrager heeft na de mededeling over de uitkomsten van het onderzoek naar de stand van de techniek, met daarbij de schriftelijke opinie, de gelegenheid om hierover, en de andere uitkomsten van het onderzoek, met de onderzoeker in gesprek te gaan. Dit vindt plaats tijdens de toetsingsprocedure, indien de aanvrager besluit over te gaan tot het indienen van een verzoek om toetsing van zijn aanvraag. De consequentie van het huidige artikel 35 van de ROW1995 is een andere, namelijk dat de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. Nu wordt de consequentie, net als onder het EOV, dat het onderzoek geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd. Dit dekt alle situaties (ook dat een onderzoek deels wel uitgevoerd kan worden) en sluit procedureel beter aan bij de toetsingsprocedure.

Mocht de onderzoeker, na de reactie van de aanvrager, overtuigd raken van de argumenten van de aanvrager, dan zal een aanvullend onderzoek kunnen plaatsvinden. In het geval hij bij zijn oordeel blijft, zal de onderzoeker de aanvrager verzoeken de desbetreffende conclusies aan te passen of te verwijderen om tot een positief verleningsbesluit te kunnen komen. Indien de aanvrager hiermee niet instemt, zal het bureau de aanvraag afwijzen, tegen welk besluit bezwaar en beroep open staat.

Mocht in het geheel geen onderzoek naar de stand van de techniek kunnen worden uitgevoerd, en de aanvrager besluit toch een verzoek om toetsing te doen, zal ook snel een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit kunnen worden genomen.

De ervaring onder het EOV is evenwel dat het zelden tot een afwijzing van de aanvraag komt, maar dat de mededeling inzake het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie er doorgaans toe leiden dat geen verzoek om toetsing wordt gedaan, dan wel dat de aanvraag wordt gewijzigd.

Ad 4. Artikel 35, derde lid, voorziet er in wat de consequenties voor het onderzoek naar de stand van de techniek zijn als de conclusies niet beknopt zijn, in die zin dat er te veel onafhankelijke conclusies in de aanvraag zijn opgenomen. Het is in dat geval niet zinvol (en evenmin doelmatig) om een dergelijk onderzoek uit te voeren voor *alle* in de aanvraag opgenomen onafhankelijke conclusies. Zie hiervoor artikel 25, tweede en derde lid (nieuw) en de toelichting daarop. Deze zullen ook nooit allemaal tot een octrooi kunnen leiden, omdat niet voldaan is aan het vereiste van beknoptheid op grond van artikel 25, tweede en derde lid, van de ROW1995. Ook in dat geval wordt een gedeeltelijk onderzoek uitgevoerd. Artikel 35, derde lid, voorziet er in dat als de aanvrager geen, of geen afdoende, reactie geeft op het verzoek van het bureau om aan te geven welke onafhankelijke conclusies moeten worden onderzocht, het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de eerste conclusie van elke categorie. Deze procedure lijkt in die zin op die van artikel 34, derde lid, van de ROW1995. Ook bij niet-eenheid (meer dan één uitvinding in een aanvraag) wordt een deel van het onderzoek niet uitgevoerd. Het onderzoek wordt namelijk alleen uitgevoerd ten aanzien van de conclusies die betrekking hebben op de eerste uitvinding.

Onderdeel W (artikel 35b e.v., toetsing)

Artikel 35b (verzoek om toetsing)

De artikelen 35b e.v. hebben betrekking op de inhoudelijke toetsing van de octrooiaanvraag. Het verzoek om deze toetsing, waarmee dit deel van de procedure wordt ingeleid, wordt geregeld in het nieuwe artikel 35b. Het is gebruikelijk in octrooiverleningsprocedures (zie bijvoorbeeld artikel 94 EOV) te moeten verzoeken om toetsing van de aanvraag. Deze tussenstap stelt de aanvrager in de gelegenheid om na een bepaalde termijn (zie hierna), die ligt na ontvangst van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie de balans op te maken of voortzetting van zijn aanvraag zinvol is. Daarvoor kunnen uitlopende redenen bestaan.

De aanvrager kan ervoor kiezen om de aanvraag niet voort te zetten als het onderzoek uitwijst dat zijn uitvinding niet nieuw is, en er dus geen octrooi kan worden verleend, of dat anderszins niet aan de wettelijke eisen voor een octrooi lijkt te zijn voldaan.

De aanvrager kan daartoe echter ook om andere redenen besluiten. Een veelvoorkomende reden hiervoor is dat de aanvrager ervoor kiest, als de aanvraag een eerste indiening is, zijn aanvraag voort te zetten als een internationale of Europese octrooiaanvraag onder inroeping van het recht van voorrang uit de Nederlandse octrooiaanvraag. Dit is een veelvoorkomende route om 'kosteneffectief' ook in andere landen octrooibeschermting voor de uitvinding te verkrijgen. In de regel leidt een Europees octrooi uiteindelijk ook tot octrooibeschermting in Nederland. Ook in dat geval wordt de aanvraag in Nederland niet voortgezet.

Daarnaast komt het ook voor, dat bijvoorbeeld de uitvinding minder goed blijkt te werken dan de aanvrager had gedacht, dat in de markt minder belangstelling bestaat voor de uitvinding dan de aanvrager aanvankelijk hoopte, dat opschaling van de uitvinding of het vinden van licentienemers en/of investeerders moeizaam verloopt. De aanvrager zal er dan voor kiezen om geen tijd en geld meer aan zijn aanvraag voor de uitvinding te besteden.

Gelet op het bovenstaande is de verwachting dan ook dat een substantieel deel van de aanvragers na ontvangst van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie besluit om de aanvraag niet voort te zetten bij het bureau. De aanvragers die hiertoe besluiten hoeven daarvoor geen extra handeling te verrichten door het intrekken van de aanvraag. Artikel 35b gaat er immers vanuit dat aanvragers die de aanvraag willen voortzetten hiertoe een verzoek doen of aangeven de aanvraag te willen voortzetten. Doet een aanvrager dat niet, dan wordt zijn aanvraag niet verder behandeld.

Voor de aanvragers die de aanvraag willen voortzetten leidt dit niet tot een extra handeling (en daaraan verbonden administratieve lasten), omdat zij in het kader van de toetsingsprocedure sowieso al moeten reageren op de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie. Het verzoek of de mededeling dat de aanvraag wordt voortgezet kan daarbij gevoegd worden.

Deze inrichting van de procedure heeft derhalve de voorkeur boven een procedure waarbij degene die de aanvraag niet willen voortzetten hun aanvraag zouden moeten intrekken en de andere aanvragers, zonder verder verzoek, doorgaan naar de toetsingsprocedure. Ook uitvoeringstechnisch heeft de voorgestelde procedure de voorkeur, nu alleen de aanvragers die hun aanvraag willen voortzetten in de toetsingsprocedure terecht komen en niet – per ongeluk – ook aanvragers die vergeten de aanvraag in te trekken. De voorgestelde procedure voorkomt onnodig werk voor het bureau.

Het nieuwe artikel 35b regelt het volgende.

Het eerste lid (het verzoek)

Het eerste lid regelt dat indien de aanvrager een toetsing van zijn octrooi aan de wettelijke vereisten en een besluit op zijn octrooiaanvraag wenst, hij daartoe een verzoek moet doen. De aanvraag op grond van artikel 24 van de ROW1995 is daarvoor derhalve niet voldoende.

Het tweede lid (termijnen voor verzoek, hoofdregel)

De termijn voor het indienen van een verzoek om toetsing wordt, als hoofdregel, berekend vanaf:

- de datum van indiening van de aanvraag om octrooi; of
- indien aan de orde, de eerste datum van voorrang.

Deze termijn is 24 maanden. In beide gevallen heeft de aanvrager dan ruim de tijd gehad om na te gaan of hij zijn aanvraag wil voortzetten. Een langere termijn zou er toe leiden dat derden te lang in onzekerheid zouden verkeren over de vraag of de aanvraagprocedure nog wordt voorgezet. Die aanvraag blijft dan te lang boven de markt hangen (artikel 35b, eerste lid).

Het derde lid (termijnen voor verzoek, uitzonderingen op hoofdregel)

In de meeste gevallen is het onderzoek naar de stand van de techniek binnen deze termijn al geruime tijd beschikbaar, zodat de aanvrager daarmee rekening kan houden bij zijn besluit over voortzetting van zijn aanvraag. Mochten de

resultaten van het onderzoek later beschikbaar komen, dan wordt het wenselijk geacht dat de aanvrager ten minste 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek de tijd heeft om te besluiten over voortzetting van de aanvraag. De termijn gerekend vanaf de indieningsdatum, kan in dergelijke gevallen dus langer zijn dan 24 maanden, al naar gelang het tijdstip van ontvangst van de resultaten van het onderzoek.

Op grond van artikel 31, tweede lid, van de wet, kan de aanvrager verzoeken tot eerdere inschrijving van zijn aanvraag in het octrooiregister. In dergelijke gevallen is het redelijk, met het oog op de belangen van derden, dat de aanvrager al eerder besluit over voortzetting van zijn aanvraag. Dit wordt geregeld in het derde lid.

Overwogen is om de termijn voor het indienen van het verzoek in alle gevallen op 6 maanden te stellen vanaf de datum van verzending van het onderzoek naar de stand van de techniek; dus de termijn die in het derde lid is opgenomen. In de praktijk wordt het echter belangrijker gevonden dat deze termijn wordt berekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, zodat alle aanvragers vanaf die datum even lang de tijd hebben om een besluit te nemen over voortzetting van de aanvraag, ongeacht wanneer het onderzoek beschikbaar komt. Voor dit besluit is immers niet alleen de uitkomst van dit onderzoek, maar – zoals hierboven is aangegeven – zijn ook andere factoren relevant. De relevante periode daarvoor is die vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Die zou voor alle aanvragers gelijk moeten zijn. Om die reden is voor deze opzet gekozen, met daarop de in het derde lid opgenomen uitzonderingen. Het bovenstaande is vergelijkbaar met het EOB-systeem. Daar wordt uitgegaan van een termijn van 6 maanden na publicatie van het onderzoek naar de stand van de techniek in het Bulletin (Regel 70), wat tot min of meer dezelfde termijnen leidt als opgenomen in artikel 35b.

Het vierde lid (taks)

Bij het verzoek om toetsing moet een taks betaald worden. Een toetsingsverzoek wordt pas in behandeling genomen als de taks betaald is.

Het vijfde lid (verzoek na ontvangst onderzoek en opinie en reactie daarop)

Indien het verzoek is gedaan *nadat* de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek zijn verzonden, moet tezamen met het verzoek worden ingegaan op de bezwaren tegen verlening van een octrooi zoals deze zijn opgenomen in de schriftelijke opinie. Zo nodig moet de aanvraag worden gewijzigd om aan die bezwaren tegemoet te komen. Daar waar in de schriftelijke opinie geen bezwaren zijn aangevoerd, is een reactie op de schriftelijke opinie niet nodig, noch zal een wijziging van de aanvraag nodig zijn.

Het zesde lid (verzoek voor ontvangst onderzoek en opinie en reactie daarop)

Indien het verzoek is gedaan *voordat* de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek zijn verzonden, kan de hierboven bedoelde reactie op dit onderzoek uiteraard nog niet gegeven worden, omdat dat onderzoek nog niet beschikbaar is. In dat geval zal de aanvrager na verzending van dit onderzoek alsnog moeten aangeven of hij de aanvraag wil voortzetten. Dit wordt geregeld in het zesde lid. Hij heeft daarvoor eveneens zes maanden de tijd. Bij deze mededeling over voortzetting van zijn aanvraag zal de aanvrager, indien nodig, de reactie op het onderzoek moeten geven op dezelfde wijze als op grond van het vijfde lid. Vanuit de octrooipraktijk wordt deze procedure wenselijk geacht, omdat dit praktische voordelen biedt doordat bepaalde handelingen al kunnen worden verricht direct aan het begin van de aanvraagprocedure, zoals het betalen van de aan het verzoek verbonden taks. Deze procedure is vergelijkbaar met die van het EOv (Regel 70, tweede lid). Het is uitdrukkelijk een extra optie die de aanvrager

wordt geboden. Het staat de aanvrager vrij om te wachten met zijn verzoek tot na ontvangst van het onderzoek.

Het zevende lid

Het niet tijdig indienen van het verzoek of het doen van de mededeling over voortzetting van de aanvraag of het niet tijdig betalen van de taks leidt ertoe dat ook de octrooiaanvraag zelf niet verder wordt behandeld (artikel 35b, zevende lid). Vergelijk het bij dit wetsvoorstel ingetrokken artikel 32, derde lid, ROW1995. Op grond van dat artikel werd een aanvraag niet verder behandeld als er niet tijdig een verzoek was gedaan om een onderzoek naar de stand van de techniek of de verschuldigde taks niet was betaald. In die zin is de systematiek van artikel 35b, vijfde lid, daarmee vergelijkbaar.

Artikel 35c (toetsing)

De toetsingsprocedure wordt geregeld in artikel 35c. Na ontvangst van het verzoek om toetsing of de mededeling van de aanvrager over voortzetting van de aanvraag (zie artikel 35b, vijfde en zesde lid) met daarbij, indien van toepassing, een gewijzigde aanvraag of een reactie op de bezwaren genoemd in de schriftelijke opinie, toetst het bureau of de aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten. Deze procedure is opgenomen in artikel 35c. Deze procedure waarborgt dat een zorgvuldige voorbereiding van het besluit plaatsvindt en een besluit wordt genomen nadat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad op de bezwaren van het bureau te reageren en in de gelegenheid is gesteld deze weg te nemen.

Het eerste lid (toetsing en mededeling bezwaren)

Indien het bureau van oordeel is dat de in de schriftelijke opinie opgenomen bezwaren niet zijn weggenomen en de aanvraag niet aan de wettelijke vereisten voldoet, mondt deze toetsing uit in een mededeling, waarin het bureau aangeeft wat de bezwaren zijn tegen verlening van het octrooi. Het uitgangspunt is dat alle bezwaren tegen verlening van het octrooi al in de schriftelijke opinie (zie artikel 34, derde lid) zijn opgevoerd. Op grond van artikel 35b, vijfde en zesde lid, heeft de aanvrager daar op kunnen reageren. De mededeling van het bureau op grond van artikel 35c, eerste lid, zal op de schriftelijke opinie worden gebaseerd, daarbij ook rekening houdend met de reactie van de aanvrager. Als de aanvraag na de schriftelijke opinie is gewijzigd, kunnen naar aanleiding van die wijziging ook nieuwe bezwaren rijzen. Ook kan bij nader inzien blijken dat de eerder in de schriftelijke opinie naar voren gebrachte bezwaren niet volledig waren. De ontbrekende bezwaren kunnen dan eveneens in een mededeling op grond van artikel 35c, eerste lid, naar voren worden gebracht.

Het tweede lid (termijn opheffing bezwaren)

Op grond van dit lid wordt de aanvrager een termijn geboden om op de mededeling en van het bureau te reageren. Daarbij wordt verzocht om een wijziging van de aanvraag of een schriftelijke reactie. Een dergelijke mededeling en verzoek zijn niet nodig als de aanvraag kennelijk niet tot een octrooi kan leiden. Dit is bijvoorbeeld het geval als zonder meer duidelijk is dat de uitvinding niet octrooieerbaar is en om die reden een reactie van de aanvrager of een gewijzigde aanvraag hierin geen verandering zal kunnen brengen. Het bureau zal de aanvraag dan direct afwijzen.

Het derde lid (niet in acht nemen termijn)

Het niet in acht nemen van deze termijn leidt tot het niet verder behandelen van de aanvraag.

Het vierde lid (nieuwe mededeling bezwaren)

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze procedure worden herhaald. Een dergelijke extra ronde kan worden gebruikt als er uitzicht is op het wegnemen van resterende bezwaren. Indien die verwachting niet bestaat, wordt geen nieuwe mededeling en verzoek gedaan en kan de aanvraag worden afgewezen. Uiteraard is ook geen nieuwe toetsingsronde nodig als de bezwaren tegen verlening zijn weggenomen door de reactie of de wijzigingen van de aanvrager en de aanvraag dus kan worden verleend.

Het vijfde lid (mededeling voornemen afwijzing)

Indien het bureau voornemens is de aanvraag af te wijzen, deelt het dit aan de aanvrager mede. Dit is van belang in verband met de mogelijkheid tot afsplitsing van een aanvraag op grond van artikel 28, vijfde lid.

Het zesde lid

Dit lid voorziet in de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur nadere regels te stellen over deze procedure.

In beginsel vindt de toetsingsprocedure schriftelijk plaats. Maar indien er verschillen van inzicht zijn die niet opgelost kunnen worden binnen één à twee schriftelijke rondes, kan de aanvrager worden gehoord. Met name wanneer er een herhaling van zetten dreigt, kan dit nuttig zijn.

Tijdens de toetsingsprocedure is het niet mogelijk voor derde partijen om zich te mengen in de procedure. De mogelijkheid die artikel 4:8 Awb daartoe biedt, zal zich bij octrooiverlening in de regel niet voordoen. Wel kunnen na publicatie van de aanvraag op grond van artikel 38 van de ROW1995 opmerkingen worden ingediend, bijvoorbeeld om literatuur over relevante stand van de techniek onder de aandacht van het bureau te brengen. Deze literatuur wordt onder de aandacht gebracht van de aanvrager en indien aangewezen en redelijkerwijs mogelijk, ook meegenomen in de verleningsprocedure, analoog aan de 'third party observations' zoals het EOB dat kent (artikel 115 EOV).

Onderdeel X (artikel 36, verlening)

Artikel 36 wordt met name gewijzigd omdat de verlening van een getoetst octrooi anders verloopt dan de verlening van een ongetoetst octrooi.

Huidige wet (ongetoetste verlening)

Bij de verlening van het huidige ongetoetste octrooi wordt de inhoud daarvan, uitzonderingen daargelaten, bepaald door de aanvrager zelf. Het octrooi wordt ongetoetst verleend door middel van een gedateerde aantekening op de door de aanvrager ingediende oorspronkelijke of gewijzigde aanvraag (het huidige artikel 36, tweede lid, ROW1995). Ook het octrooischrift dat door het bureau wordt uitgegeven, bestaat uit de beschrijvingen en tekeningen zoals deze bij de aanvraag zijn gevoegd (het huidige artikel 36, derde lid, ROW1995). Een gewaarmerkt afschrift hiervan wordt aan de aanvrager verstrekt. Tevens wordt een octrooibewijs verstrekt aan de aanvrager (artikel 24, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit ROW1995). Het huidige artikel 36 bevat voorts een bepaling over de gevolgen van niet-eenheid (vierde lid) en de verplichting om het onderzoek naar de stand van de techniek als bijlage bij het octrooischrift te voegen (vijfde lid) en de geldigheidsduur van het octrooi (zesde lid).

Gewijzigde wet (getoetste verlening)

Artikel 36 (nieuw) bepaalt dat als het bureau tot de slotsom komt dat aan alle bij of krachtens de wet gestelde vereisten is voldaan, nog enkele procedurele stappen gezet moeten worden, alvorens het octrooi wordt verleend (artikel 36, eerste tot en met vierde lid). Artikel 36 bevat voorts nog enkele bepalingen over de inwerkingtreding van het octrooi (artikel 36, vijfde lid), over de uitgifte van het octrooischrift (artikel 36, zesde lid) en het octrooibewijs (artikel 36, zevende lid) en over de geldigheidsduur van het octrooi (artikel 36, achtste lid).

De afronding van de verleningsprocedure (*artikel 36, eerste tot en met vierde lid, nieuw*) is als volgt.

Het eerste lid (mededeling tekst)

Het bureau deelt de aanvrager mede op welke tekst het voornemens is het octrooi te verlenen. Deze tekst is de uitkomst van de toetsingsprocedure aangevuld met, in voorkomend geval, door het bureau aangebrachte correcties van kennelijke fouten. Deze laatste stap in de verleningsprocedure, die plaatsvindt na de inhoudelijke beoordeling, is van belang om zeker te stellen dat de tekst van het octrooischrift geen fouten meer bevat. Zeker als de aanvraag een of meerdere keren is gewijzigd, en nog correcties door het bureau zijn aangebracht, is het goed als deze controle wordt uitgevoerd om zeker te stellen dat overeenstemming bestaat over de exacte tekst van de aanvraag en het daarop te verlenen octrooi. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld deze tekst te controleren en daarmee in te stemmen of eventueel verbeteringen of correcties voor te stellen

Het tweede lid (overschrijden termijn)

Indien de aanvrager niet binnen de door het bureau gestelde termijn reageert, wordt de aanvraag niet verder behandeld.

Het derde lid (verbeteringen of correcties)

Indien de aanvrager niet instemt en verbeteringen of correcties voorstelt, volgt een nieuwe ronde van controle van de tekst. Als het bureau instemt met de voorstellen van de aanvrager, wordt een nieuwe tekst aan de aanvrager voorgelegd. Indien het bureau niet instemt met de door aanvrager aangebrachte verbeteringen of correcties in de tekst, wordt de toetsingsprocedure hervat en zal het bureau een nieuwe mededeling doen met bezwaren die zich tegen verlening van het octrooi verzetten, tenzij daartoe geen aanleiding bestaat, bijvoorbeeld omdat de bezwaren reeds in een eerder stadium aan de orde zijn geweest. In dat geval kan de aanvraag worden afgewezen.

Het vierde lid (verlening)

Indien de aanvrager instemt met de medegedeelde tekst, besluit het bureau hierop het octrooi te verlenen en doet hiervan aantekening in het octrooiregister.

Een vergelijkbare procedure wordt gevolgd door het EOB (Regel 71, derde tot en met zevende lid, Uitvoeringsreglement van het EOv).

Het vijfde lid (inwerkingtreding octrooi)

De inwerkingtreding van het octrooi is geregeld in dit lid. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de melding van de verlening in het blad "De Industriële Eigendom" (zie artikel 27 van het Uitvoeringsbesluit ROW 1995), ook bekend als 'het Hoofdblad', dat wekelijks in elektronische vorm verschijnt. Op grond van artikel 20 van de ROW1995 wordt van alle gegevens die in het octrooiregister worden vermeld, waaronder ook begrepen de verlening van het octrooi (zie artikel 36, vierde lid,

nieuw), tevens melding gemaakt in het Hoofdblad. Het octrooi treedt in werking op de dag na de dag dat van deze verlening melding is gemaakt in het Hoofdblad (artikel 36, vijfde lid). Dit is het moment dat derden door middel van een officiële publicatie van het bureau kennis kunnen nemen van de verlening van het octrooi. Zonder deze bepaling zou het octrooi op grond van 3:40 Awb gelezen in combinatie met artikel 3:41 Awb al zijn werking hebben na bekendmaking van het besluit tot octrooiverlening aan de aanvrager, zonder dat derden hiervan kennis hebben kunnen nemen. Gelet op de aard van het octrooirecht, zijnde een verbodsrecht dat tegenover iedere derde civiel-(en in beginsel ook straf)rechtelijk gehandhaafd kan worden, wordt het passend geacht te voorzien in een hiervan afwijkende inwerkingtredingsbepaling. Artikel 3:40 Awb staat hieraan niet in de weg. Dit artikel regelt dat een besluit niet in werking kan treden voordat het is bekendgemaakt; een latere inwerkingtreding is derhalve mogelijk⁶⁴ en daarin voorziet dit artikellid.

Dit laat overigens onverlet dat de octrooihouder op grond van artikel 71 van de wet in de periode die ligt tussen de inschrijving van de aanvraag die tot octrooi heeft geleid en de inwerkingtreding van het octrooi al voorlopige bescherming heeft en een redelijke vergoeding kan vorderen van hem die de nadien geoctrooieerde uitvinding heeft gebruikt.

Een vergelijkbare inwerkingtredingstermijn is opgenomen in het EOV (artikel 64) en wordt ook gehanteerd in Duitsland (paragraaf 58 van het Patentgesetz⁶⁵), zij het dat de inwerkingtreding van het octrooi niet aanvangt op de dag van de melding van de verlening in het Hoofdblad, maar omwille van de kenbaarheid en de rechtszekerheid, op de dag *na* die dag.

Het zesde lid (octrooischrift, B-publicatie)

Dit lid bevat, net als de huidige ROW1995 een bepaling over de uitgifte van het octrooischrift. De bepaling is iets anders geformuleerd dan in de huidige wet. In de nieuwe bepaling is verduidelijkt dat de bij de aanvraag behorende conclusies, beschrijving en tekeningen worden uitgegeven *in de vorm* waarin daarop octrooi is verleend. Dat is bij ongetoetste verlening uiteraard ook zo, zij het dat die verlening altijd plaatsvindt en uitsluitend op basis van die aanvraag. Een tekstcontrole zoals opgenomen in artikel 36, eerste tot en met vierde lid, vindt om die reden op dit moment niet plaats. Het octrooischrift zal, anders dan nu het geval is, worden vormgegeven door het bureau, waardoor alle octrooischriften dezelfde uniforme opmaak hebben, wat de toegankelijkheid ervan voor derden vergroot. Dit is de B-publicatie. Eenieder kan op grond van artikel 21 van de ROW1995 kosteloos kennisnemen van dit octrooischrift. In artikel 36, zesde lid, is opgenomen dat het bureau ervoor zorgdraagt dat het octrooischrift ook langs deze weg toegankelijk is vanaf de dag dat melding is gemaakt van de verlening van het octrooi in het Hoofdblad. Derden hebben hierdoor niet alleen kennis van de verlening, maar hebben ook op die dag de beschikking over het door het bureau opgemaakte octrooischrift. In gevallen waarop dit octrooischrift onverhoopt niet beschikbaar mocht zijn, blijft - omwille van de rechtszekerheid - voor de inwerkingtreding van het octrooi de melding van de verlening leidend. Derden zullen overigens tot het moment waarop het door het bureau opgemaakte octrooischrift beschikbaar is, altijd kennis kunnen nemen van de nog niet opgemaakte stukken van de aanvraag waarop de verlening heeft plaatsgehad.

⁶⁴ Zie bijvoorbeeld artikel 16.79 van de Omgevingswet.

⁶⁵ https://www.gesetze-im-internet.de/patg/_58.html; (1) *Die Erteilung des Patents wird im Patentblatt veröffentlicht. Gleichzeitig wird die Patentschrift veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein.*

Anders dan op grond van de huidige wet, wordt een gewaarmerkt afschrift van het octrooischrift niet standaard aan de aanvrager verstrekt, maar alleen op verzoek. Dit tezamen met het octrooibewijs (zie artikel 36, zevende lid, nieuw). In de praktijk blijkt hieraan niet altijd behoefte te bestaan, omdat de octrooihouder alsook derden het octrooischrift via het Nederlandse online octrooiregister kunnen downloaden. Het octrooischrift is in het digitale dossier opgenomen en daar te raadplegen. Bovendien stuurt het bureau het octrooischrift ook op naar het EOB, die het octrooischrift opneemt in zijn publiek toegankelijke octrooidatabase 'Espacenet'. Deze database heeft ook een Nederlandstalige interface, voorzien door het bureau. Aan het digitaal opvragen van het octrooischrift via het Nederlandse octrooiregister of via 'Espacenet' van het EOB zijn geen kosten verbonden.

Het zevende lid (verstrekken octrooibewijs)

Artikel 36, zevende lid (nieuw), voorziet in het op verzoek verstrekken van het octrooibewijs aan de aanvrager. Deze verplichting is nu alleen opgenomen in artikel 24, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit ROW1995. Destijds is overwogen dat het in het belang van een goede uitvoering van de ROW1995 gewenst is dat de octrooihouder een bewijs van octrooiverlening krijgt uitgereikt, hoewel deze verplichting niet in de ROW1995 zelf is opgenomen. Het octrooibewijs wordt op dit moment samen met het krachtens artikel 32, vierde lid, van de ROW1995 te verstrekken gewaarmerkte afschrift van het octrooischrift aan de octrooihouder verstrekt.⁶⁶ Deze praktijk wordt ook op grond van de nieuwe wet voortgezet, zij het dat het octrooibewijs, tezamen met een gewaarmerkt afschrift van het octrooischrift, alleen op verzoek wordt verstrekt. Zie hiervoor de toelichting bij het zesde lid. Mede gelet op deze onderlinge samenhang is het beter om ook de verstrekking van het octrooibewijs in de wet zelf op te nemen en alleen de uitwerking daarvan in het Uitvoeringsbesluit. Mogelijk kunnen deze gewaarmerkte afschriften, in overeenstemming met de eIDAS-verordening⁶⁷, in de toekomst (ook) op digitale wijze met een elektronisch zegel door het bureau worden verstrekt. Op grond van artikel 3, onderdeel 25, van de eIDAS-verordening, is een elektronisch zegel (*eSeal*) het digitale equivalent van een gewaarmerkt papieren document. Het elektronisch zegel garandeert, net als het gewaarmerkte papieren document, zekerheid over de oorsprong en de integriteit van het document en kan om die reden dienen als vervanging daarvan.

Het achtste lid (geldigheidsduur octrooi)

In artikel 36, achtste lid, is de geldigheidsduur van het octrooi geregeld. Dit blijft onveranderd en is twintig jaren te rekenen van de datum van indiening, bedoeld in artikel 29, eerste lid. In dit artikellid komt ook tot uitdrukking dat deze termijn niet geldt als er sprake is van verval, afstand, of vernietiging door de rechter, van het octrooi. Aan het bestaande lid wordt toegevoegd dat deze geldigheidsduur evenmin geldt als het octrooi wordt herroepen door het bureau. Deze toevoeging houdt verband met de bezwaarprocedure die na verlening bij het bureau kan worden gevoerd.

Vervallen leden artikel 36 (oud)

In verband met de toetsing van het octrooi komen het vierde en vijfde lid van artikel 36 te vervallen. Het vierde lid regelt nu dat bij niet-eenheid (de aanvraag heeft niet alleen betrekking op een enkele uitvinding of op een groep van uitvindingen, zie artikel 27 van de ROW1995) het octrooi uitsluitend betrekking op

⁶⁶ Stb. 1995, 108, p. 19.

⁶⁷ Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257).

die uitvinding of groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd. Dat behoeft bij een getoetst octrooi niet apart geregeld te worden, omdat dit, na toetsing van de aanvraag, tot uitdrukking komt in het besluit tot octrooiverlening. Het vijfde lid regelt nu dat het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek bij het octrooischrift wordt gevoegd. Bij ongetoetste octrooiverlening geeft dit extra informatie over de waarde van het octrooi. Bij getoetste verlening komt dit tot uitdrukking in het besluit tot octrooiverlening zelf, zodat deze verplichting kan komen te vervallen. Het onderzoek naar de stand van de techniek is overigens nog wel voor eenieder toegankelijk op grond van artikel 21 van de ROW1995.

Onderdeel Y (artikel 38a en 38b, opeising octrooiaanvraag en schorsing aanvraagprocedure)

In(aan)leiding opeising octrooiaanvraag

In artikel 38a wordt verduidelijkt dat ook een octrooiaanvraag kan worden opgeëist, net zoals dat het geval is met een reeds verleend (rijks- en Europees) octrooi (artikel 78) en een Europese octrooiaanvraag (zie artikel 60 en 61 EOv j^o artikel 80, eerste lid, onderdeel b, ROW1995⁶⁸). Dit recht kan weliswaar worden afgeleid uit artikel 39 ROW1995 (en de toelichting daarop⁶⁹) gelezen in samenhang met de genoemde artikelen over opeising van een octrooi en de mogelijkheid tot opeising van een Europese octrooiaanvraag en is ook in de jurisprudentie⁷⁰ aangenomen, maar het is beter dit te expliciteren in de wet. Dit temeer omdat opeising van een octrooiaanvraag met de introductie van een getoetst octrooi eerder aan de orde kan zijn.

Gevallen van opeising

Ter toelichting dient het volgende. Op grond van artikel 8 wordt de aanvrager als uitvinder beschouwd en uit dien hoofde als degene die aanspraak heeft op het octrooi, evenwel onverminderd de artikelen 11, 12 en 13, waar enkele bijzondere situaties zijn geregeld waar niet de aanvrager, maar een ander (mede) aanspraak heeft op het octrooi. Deze artikelen regelen de onrechtmatige ontlening (artikel 11), de uitvinder in dienstbetrekking (artikel 12) en de gezamenlijke uitvinding (artikel 13). Het recht van opeising van de aanvraag komt toe aan degene die op grond van deze artikelen (een beter) recht heeft op de octrooiaanvraag. Dit overigens onverminderd de rechten die kunnen worden ontleend aan artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de ROW1995 als de uitvinding openbaar is gemaakt als gevolg van kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsopvolger.

Andere vorderingen

Hier verdient vermelding dat deze in artikel 38a geregelde opeising voor de in de artikelen 11, 12 en 13 geregelde gevallen, die ook tegen derden-verkrijgers van een octrooiaanvraag geldend kan worden gemaakt, onverlet laat dat er ook andere situaties denkbaar zijn waarbij een ander dan de aanvrager recht heeft op de aanvraag, bijvoorbeeld omdat de aanvraag of de aanspraak op octrooi op

⁶⁸ Kamerstukken II 1975/76, 13899 (R1013), nr. 3, p. 22.

⁶⁹ Kamerstukken II, 1991/92, 22604 (R1435), nr. 3, p. 27, 'Artikel 38. De regeling van de intrekking is een aangepaste versie van hetgeen thans in artikel 22E van de Rijksoctrooiwet geregeld is. Dit artikel beoogt te voorkomen dat de aanvrager bijvoorbeeld een procedure tot opeising kan frustreren door zijn aanvraag in te trekken.'

⁷⁰ Rechtbank 's-Gravenhage 6 augustus 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AO6891, BIE 2004/17.

grond van een overeenkomst is overgedragen. Dergelijke gevallen worden niet gedekt door artikel 38a (net zo min als dat op grond van 78 het geval is), maar ter zake kan uiteraard op grond van het algemene vermogensrecht een rechtsvordering worden ingesteld, bijvoorbeeld tot nakoming van de overeenkomst.

De opeiser kan ook wachten tot het octrooi is verleend en het verleende octrooi opeisen (artikel 78 ROW1995) of een vordering instellen tot vernietiging van het verleende octrooi ingevolge artikel 75, eerste lid, onderdeel e, ROW1995.

Derdenbescherming

Artikel 38a voorziet verder in drie gevallen waarin te goeder trouw door derden met betrekking tot een opgeëiste octrooiaanvraag verkregen rechten (geheel of gedeeltelijk) worden gerespecteerd. Deze zijn vergelijkbaar met de in artikel 78, derde tot en met zesde lid, opgenomen gevallen. Dit zijn:

- de aanvrager te goeder trouw; indien de opeising succesvol is en het bureau op de aanvraag octrooi heeft verleend, mag hij de uitvinding blijven toepassen zoals een voorgebruiker op grond van artikel 55 dat mag (artikel 38a, derde lid, vergelijk artikel 78, derde lid);
- licenties die te goeder trouw zijn verkregen (artikel 38a, vergelijk artikel 78, vierde lid);

Op beide derdenbeschermingsbepalingen geldt wel een uitzondering, namelijk in het geval de opeiser van de octrooiaanvraag ook zelf octrooi voor de betreffende uitvinding heeft aangevraagd en de opeisingsdagvaarding in het octrooiregister heeft laten aantekenen binnen drie maanden na de inschrijving van de opgeëiste octrooiaanvraag in het octrooiregister (artikel 38a, vijfde lid, vergelijk artikel 78, vijfde lid).

- pandrechten die te goeder trouw zijn gevestigd (artikel 38a, vergelijk artikel 78, zesde lid).

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat uit de wet zelf reeds voortvloeit dat na inschrijving de derde niet langer te goeder trouw kan zijn, omdat hij uit het octrooiregister kennis kan nemen van de ingestelde vordering tot opeising.

Een vordering tot opeising van een octrooiaanvraag verjaart niet. Indien voor de uitvinding octrooi is verleend, regelt artikel 78, zevende lid, de verjaring van de vordering tot opeising van het octrooi. Het zou daarmee onverenigbaar zijn, als de vordering tot opeising van een octrooiaanvraag die tot het octrooi heeft geleid, al eerder zou zijn verjaard. Om die reden is geen equivalent opgenomen van artikel 78, zevende lid, en verjaart de vordering tot opeising van een octrooiaanvraag dus niet.

Vormgeving

Zoals hierboven al aangeven, stemt artikel 38a in belangrijke mate overeen met artikel 78. Er is niet gekozen voor opname van de opeising van de octrooiaanvraag in artikel 78, omdat dit systematisch onjuist zou zijn. Artikel 78 heeft namelijk, net als de rest van hoofdstuk 5, betrekking op reeds verleende octrooien. Opeising van octrooiaanvragen hoort om die reden thuis in hoofdstuk 2, paragraaf 3, dat betrekking heeft op de verlening van een octrooi.

In verband met de leesbaarheid van de bepaling is er voorts voor gekozen om de bepaling volledig uit te schrijven en niet te volstaan met het van overeenkomstig

van toepassing verklaren van artikel 78, wat gelet op de vergelijkbare inhoud op zichzelf beschouwd had gekund.⁷¹

Gevolgen opeisingsprocedure voor de aanvraagprocedure (artikel 38b)

OCNL kan de verleningsprocedure schorsen in geval van opeising van de aanvraag. Het bureau heeft hier vrijheid. Voortzetting kan bijvoorbeeld aangewezen zijn als de opeisingsprocedure heel erg lang duurt. Zodra het bureau de aanvraagprocedure heeft geschorst, kan een aanvrager niet langer zijn aanvraag intrekken (dit is reeds geregeld in het bestaande artikel 39), maar kan hij zijn aanvraag ook niet wijzigen of splitsen. Dit zijn immers de gevolgen van een schorsing van de aanvraagprocedure. De schorsing van de aanvraagprocedure betekent dat de procedure stilligt en het bureau geen besluit neemt. Dit leidt ertoe dat ook de beslistermijn wordt opgeschort. Dit is geëxpliciteerd in dit artikel.

Een aantal verplichtingen van enerzijds OCNL en anderzijds van de aanvrager worden niet geraakt door de schorsing van de aanvraagprocedure. Het gaat hierbij om de verplichting tot inschrijving van de octrooiaanvraag (artikel 31) en de uitgifte van het geschrift van de octrooiaanvraag (artikel 31, vierde lid). Derden moeten immers kunnen weten dat voor de uitvinding een octrooiaanvraag is ingediend en wat deze aanvraag omvat. Voorts moet de jaarlijks verschuldigde instandhoudingstaks worden betaald. Dit is vergelijkbaar met de regeling zoals deze bij opeising van een verleend octrooi op grond van artikel 78 geldt.

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen voor een opeisingsactie in de bezwaarfase. Ook dan kan OCNL de procedure schorsen en wordt daarmee de beslistermijn opgeschort. Zie hiervoor artikel 48i.

Gevolgen succesvolle opeising

Als de aanvraag succesvol is opgeëist, dan is daarmee de eiser de nieuwe rechthebbende geworden en dus de nieuwe aanvrager. Hij kan op eigen naam de verleningsprocedure voor de octrooiaanvraag voortzetten. Als aanvrager kan hij de aanvraag derhalve ook wijzigen, afsplitsen of intrekken volgens de daarvoor geldende bepalingen. Vergelijk in dit verband artikel 61 EOV. OCNL zal na ontvangst van de eindbeslissing de geschorste verleningsprocedure weer hervatten.

Onderdeel Z (artikel 39, intrekken aanvraag)

Met de wijziging van artikel 39 (intrekking van een aanvraag) wordt deze in lijn gebracht met artikel 63 van de ROW1995 (afstand van een octrooi). Op grond van het bestaande artikel 39 is de kring van personen die beschermd wordt tegen intrekking van de aanvraag kleiner dan de kring van personen die beschermd wordt tegen afstand van een octrooi op grond van artikel 63.

Er bestaat weliswaar een verschil tussen een aanvraag van een octrooi en een verleend octrooi, maar dat rechtvaardigt niet dit verschil in derdenbescherming. Dit raakt met name de positie van de pandhouder en de licentienemer. Deze zijn op grond van artikel 63 wel beschermd tegen afstand van een octrooi, maar op

⁷¹ Op grond van Aanwijzing 3.27, tweede lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt een verwijzing naar bepalingen die zelf een verwijzing inhouden en verwijzing naar latere bepalingen van de regeling worden bij voorkeur vermeden. Van beiden is hier sprake.

grond van artikel 39 niet tegen intrekking van een octrooiaanvraag, terwijl ook octrooiaanvragen, net als octrooien, kunnen worden verpand of gelicentieerd. De belangen van de pandhouder zijn na verlening dezelfde als voor verlening van het octrooi. Hetzelfde geldt voor de belangen van de licentienemer, met name indien de licentienemer de royalty's in een keer vooraf heeft betaald (een zogenaamde 'lumpsum' licentie).

Op grond van artikel 63 zijn de pandhouder en de licentienemer die hun rechten hebben laten inschrijven in het octrooiregister beschermd tegen afstand van het octrooi door de octrooihouder (waardoor het octrooi teniet gaat). De licentie wordt in artikel 63, tweede lid, expliciet genoemd, de pandhouder valt onder de algemener omschreven categorie "personen die krachtens in het octrooiregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi [...] hebben verkregen". Het bureau schrijft de akte van afstand van de octrooihouder niet in indien deze pandhouder of licentiegever geen toestemming heeft gegeven voor de afstand.

De regeling voorafgaand aan de verlening is geheel anders. De aanvrager kan zijn in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvraag op grond van artikel 39 intrekken zonder voorafgaande toestemming van de pandhouder of licentienemer. Zij kunnen de intrekking van de aanvraag (waardoor het recht teniet gaat) niet voorkomen. Dit is namelijk niet geregeld in artikel 39. Op grond van dat artikel worden alleen anderen die rechtsvorderingen ter zake van de aanvraag hebben ingesteld (de zogenaamde opeising), dat zijn derden die stellen aanspraak op het octrooi te hebben, beschermd. Met de wijziging van artikel 39 worden ook de pandhouder en de licentienemer die hun rechten hebben laten inschrijven, beschermd.

Ook in geval van opeising bestaat er een zeker verschil tussen enerzijds afstand van een octrooi (artikel 63) en anderzijds intrekking van een octrooiaanvraag (artikel 39). Indien een rechtsvordering tot opeising van een octrooi in het octrooiregister is ingeschreven, schrijft het bureau op grond van artikel 63, tweede lid, zonder de toestemming van de eiser de akte van afstand niet in. De afstand heeft derhalve geen effect.

In geval van de opeising van een octrooiaanvraag wordt de intrekking wel ingeschreven, maar heeft de intrekking tegenover derden geen gevolg zolang niet onherroepelijk op de rechtsvordering is beslist (artikel 39, eerste lid). Indien de opeisingsvordering zou slagen, wordt de intrekking aangemerkt als niet te zijn geschied en moet dus worden teruggedraaid. Voor dit verschil bestaat evenmin een goede reden, zodat artikel 39 ook op dit onderdeel in lijn wordt gebracht met artikel 63.

Onderdeel AA (artikel 39a, beslistermijn aanvraag)

Met de introductie van een getoetst octrooi beoordeelt OCNL in de toekomst de octrooiaanvraag inhoudelijk. Daarmee komen de termijnen die op dit moment in de ROW1995 zijn opgenomen over de verlening van een octrooi (artikel 36, eerste lid, ROW1995) te vervallen.

Op grond van artikel 4:13 Awb dient een beschikking te worden gegeven binnen een bij wettelijk voorschrift te bepalen termijn of bij het ontbreken van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn (op grond van artikel 4:13, tweede lid, Awb doorgaans 8 weken). Dit is evenwel geen passende termijn voor de beoordeling van octrooiaanvragen. Opname van een wettelijke beslistermijn is daarom noodzakelijk. Artikel 39a bevat deze beslistermijn waardoor aan artikel

4:13, tweede lid, Awb geen betekenis toekomt.

Achtergrond duur termijnen

De in artikel 39a opgenomen termijnen, en de verlengingsmogelijkheden, zijn noodzakelijk om tot een goede, inhoudelijke, beoordeling te komen – waaronder het uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek - van de aanvraag, gelet op de complexiteit en het karakter van octrooiaanvragen. Daarbij speelt ook een rol dat de aanvrager zijn aanvraag in de loop van de aanvraagprocedure in veel gevallen zal moeten wijzigen om tot een te verlenen octrooi te komen. Die wijzigingen door de aanvrager en vervolgens de (her-)beoordeling van de aanvraag door OCNL kosten tijd, waardoor een verlenging van de beslistermijn noodzakelijk kan zijn. Ook heeft de aanvrager een ruime termijn om na het onderzoek naar de stand van de techniek te laten weten of hij de aanvraagprocedure voortzet. Gedurende deze periode ligt de procedure stil. Het samenstel van termijnen en verlengingsmogelijkheden leidt er over het algemeen dus toe dat een aanvrager die in een vroegtijdig stadium zijn verzoek om toetsing doet en zijn aanvraag niet wijzigt, eerder een besluit ontvangt dan een aanvrager die langer wacht met zijn verzoek om toetsing en zijn aanvraag wijzigt.

Een wijziging van de aanvraag is doorgaans aan de orde na het uitvoeren van het onderzoek naar de stand van de techniek (zie artikel 28, vierde lid, ROW95). Op dat moment wordt het de aanvrager duidelijk hoe de in de aanvraag opgenomen uitvinding zich verhoudt tot de stand van de techniek. Daarbij speelt een rol dat een aanvrager in veel gevallen niet de mogelijkheid heeft om na een afwijzing van zijn aanvraag nog met een nieuwe, betere aanvraag te komen. Bij een later ingediende aanvraag is immers de kans reëel dat geen octrooi meer verkregen kan worden omdat de uitvinding door openbaarmaking of door een aanvraag van een concurrent inmiddels niet meer nieuw is. Dit betekent dat een aanvrager ruime mogelijkheid moet krijgen om alle eventuele bezwaren tegen verlening van het octrooi in het kader van de voorliggende aanvraagprocedure te kunnen wegnemen (zie artikel 35c, tweede lid, ROW1995). Dit vergt communicatie tussen OCNL en de aanvrager, en aanpassingen van de octrooiaanvraag door de aanvrager, waarvoor een redelijke tijd gegund moet worden en waarmee derhalve tijd gemoeid is. Dit alles maakt de duur van de procedure langer; de verlengingsmogelijkheden weerspiegelen dit.

De vastgestelde termijnen zijn (deels) gebaseerd op de ervaringen van OCNL met de duur van de huidige procedure. Deze procedure omvat op dit moment evenwel niet de fase van inhoudelijke toetsing van de octrooiaanvraag. Voor het vaststellen van de duur van deze fase van de procedure en de noodzakelijke verlengingsmogelijkheden is een inschatting gemaakt op basis van de nieuw geïntroduceerde procedurele stappen. Daarbij is ook gekeken naar de termijnen die het EOB en de octrooibureaus in enkele ons omringende landen hanteren en in de praktijk gehaald worden. Bij het EOB bedraagt de verleningsduur vanaf het verzoek om toetsing (in 2023) gemiddeld 25 maanden oplopend tot meer dan 62 maanden voor de 5% gevallen met de langste verleningsduur.⁷² In het Verenigd Koninkrijk wordt een uiterste termijn gehanteerd van 4,5 jaar vanaf de indieningsdatum^{73,74} Bij het vaststellen van de beslistermijn (zowel die vanaf de

⁷² Annual Review 2023, European Patent Office, figuur 29, p. 52, Annual Review 2023 (epo.org).

⁷³ Dan wel gerekend vanaf de datum van voorrang als deze datum eerder is.

⁷⁴ Manual of Patent Practice, UKIPO, April 2024, Section 20: Failure of Application.

ontvangst van de aanvraag als vanaf het verzoek om toetsing) en de verlengingsmogelijkheden in de ROW1995 is rekening gehouden met deze ruime bandbreedte, de variatie aan aanvragen om octrooi, de procedurele complicaties die per aanvraag kunnen verschillen en het gegeven dat de uiterste beslistermijn uiteraard behoort te volstaan in alle gevallen. In veel gevallen zal OCNL een octrooi daarom (veel) eerder kunnen verlenen dan deze wettelijke beslistermijn. OCNL doet er, voor zover dat binnen zijn macht ligt, zelf in ieder geval alles aan om dit te realiseren, onder andere door te streven naar vaste termijnen waarbinnen OCNL op verzoeken of reacties van aanvragers reageert.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat een tijdige beslissing op de aanvraag niet alleen (of altijd) in het belang is van de aanvrager, maar ook in het belang van derden die in onzekerheid kunnen verkeren of een octrooi zal worden verleend, en zo ja, wat de beschermingsomvang is voor de beschermde uitvinding, waar zij rekening mee moeten houden.

Opzet beslistermijnen

Op grond van artikel 4:13, eerste lid, Awb wordt de beslistermijn berekend vanaf de ontvangst van de *aanvraag*. Om van een aanvraag te kunnen spreken moet op grond van de ROW1995 aan enkele basale vereisten worden voldaan. Deze minimumvereisten zijn opgenomen in artikel 29 ROW1995. Eerst indien hieraan is voldaan, is er sprake van een aanvraag en wordt een *datum van indiening* toegekend. Om te verduidelijken dat de ontvangst van de aanvraag gelijk is aan de datum van indiening, is dit in artikel 39a, eerste lid, tot uitdrukking gebracht. De datum van indiening komt ook elders terug in de wet als startmoment van de aanvang van enkele termijnen, zodat artikel 39a, hiermee in lijn is.

De beslistermijn in artikel 39a valt uiteen in twee termijnen, die verband houden met de opzet van de verleningsprocedure. In artikel 35b is opgenomen dat naast een aanvraag om octrooi ook een verzoek om toetsing, of indien van toepassing een bericht over bericht voortzetting van de aanvraag moet worden ingediend, zie de toelichting bij artikel I, onderdeel W. Daarvoor heeft de aanvrager ruim de tijd, maar hij kan het verzoek ook vroegtijdig indienen. Dit heeft zijn weerslag op de duur van de procedure, want zonder verzoek van de aanvrager ligt de procedure stil en kan OCNL niet met de inhoudelijke toetsing van de aanvraag beginnen. Dit betekent dat indien een verzoek om inhoudelijke beoordeling al in een vroeg stadium wordt gedaan, de beslistermijn – gerekend vanaf de ontvangst/datum indiening van de aanvraag - korter kan zijn dan als het verzoek later wordt gedaan. Hiermee is bij het inregelen van de beslistermijn rekening gehouden door enerzijds te bepalen dat de termijn 48 maanden is vanaf de datum van indiening van de aanvraag, maar anderzijds dat deze termijn niet langer is dan 24 maanden te rekenen vanaf het verzoek om toetsing. De overkoepelende beslistermijn van 48 maanden leidt ertoe dat OCNL ook de voorfase binnen een redelijke termijn moet afronden met oplevering van een onderzoek naar de stand van de techniek.

Het bovenstaande vormt de hoofdregel. In artikel 39a, tweede lid, is voorzien in twee verlengingsmogelijkheden:

- vanwege een wijziging van de aanvraag (onderdeel a);
- en in bijzondere gevallen (onderdeel b).

Ad onderdeel a

Hierboven is aangegeven dat een aanvrager zijn aanvraag in de verleningsprocedures kan wijzigen en dat dit in de praktijk ook veelvuldig gebeurt. Dit kunnen ook wijzigingen zijn die maken dat OCNL een sterk gewijzigde aanvraag moet (her-)beoordelen. In voorkomende gevallen kan zelfs een nieuw onderzoek naar de stand van de techniek nodig zijn. Dit kost tijd. Hiervoor is een vaste verlenging van de beslistermijn met zes maanden opgenomen. Er is voor deze vaste termijn gekozen om de voorspelbaarheid van het verloop van de procedure te vergroten. Iedere aanvrager weet dat als hij zijn aanvraag wijzigt, de beslistermijn met zes maanden wordt verlengd. Het vergroot ook de uitvoerbaarheid van de wet, omdat geen afweging behoeft te worden gemaakt tussen grotere en minder grote wijzigingen en wat de daarbij behorende verlengingstermijn zou moeten zijn. In die zin stemt dit ook overeen met de wettelijke beslistermijn van de aanvraag. Ook daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten aanvragen.

Ad onderdeel b

In bijzondere gevallen is voorzien in een verlengingsmogelijkheid van deze termijnen van 12 maanden. De eerste grond daarvoor is de complexiteit van de aanvraag. Weliswaar is bij het vaststellen van de beslistermijn in zijn algemeenheid rekening gehouden met de complexiteit van octrooiaanvragen, maar ook dan kan het voorkomen dat er aanvragen worden ingediend die dermate complex zijn, omdat zij bijvoorbeeld vernieuwend of bijzonder zijn, dat deze beslistermijn niet haalbaar is. Voorts is voorzien in een uitzonderingsgrond die verband houdt met onverwachts veel grotere aantallen octrooiaanvragen die bij OCNL worden ingediend. Omdat een nationaal octrooi met name voor het Nederlandse MKB aantrekkelijk is, zullen de bij OCNL ingediende aantallen octrooiaanvragen doorgaans binnen de gestelde termijnen kunnen worden afgehandeld. Als zich echter ontwikkelingen in het buitenland of bij het EOB zouden voordoen, waarop Nederland geen invloed heeft, die maken dat het voor een groot aantal buitenlandse bedrijven aantrekkelijker wordt om een octrooiaanvraag in Nederland in te dienen, zouden de aantallen aanvragen mogelijk (tijdelijk) kunnen stijgen. De capaciteit van OCNL is op deze onvoorziene hogere aantallen aanvragen echter niet afgestemd en het is voor OCNL ook niet eenvoudig om deze capaciteit snel uit te breiden; het kost immers tijd om voldoende geschoold personeel aan te trekken en op te leiden. Voor deze mogelijke situaties is voorzien in een verlenging van de beslistermijn. In dat geval zou er wellicht ook sprake kunnen zijn van overmacht in de zin van artikel 4:15, tweede lid, onderdeel c, Awb, op grond waarvan de beslistermijn wordt opgeschort, maar de regering acht het beter dit te expliciteren in de ROW1995.

Het in artikel 39a geregelde regime laat onverlet dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 4:14 Awb waarin is bepaald dat mededeling kan worden gedaan dat de beslistermijn niet haalbaar is en artikel 4:15 Awb, waarin de opschorting van de beslistermijnen is geregeld in geval van, onder andere, een onvolledige aanvraag, instemming door de aanvrager en vertraging toe te rekenen aan de aanvrager of overmacht.

Derde lid

Op grond van artikel 28 ROW1995 kan een aanvraag worden gesplitst. Op grond van artikel 28, eerste lid, geldt als hoofdregel dat de afgesplitste aanvraag wordt aangemerkt te zijn ingediend op de dag van de oorspronkelijke aanvraag. In dit lid zijn ook enkele uitzonderingen opgenomen waarvoor deze hoofdregel, gelet op de aard van de genoemde bepaling, niet passend is. Dat geldt ook voor toepassing van artikel 39a over de beslistermijn. Het is niet redelijk en veelal onhaalbaar om

voor de toepassing van die termijn uit te gaan van de oorspronkelijk ingediende aanvraag. Een splitsing van de aanvraag, die tot in een laat stadium van de verleningsprocedure mogelijk is, leidt tot een nieuwe aanvraag die als zodanig moet worden behandeld, met de daarbij behorende procedure. Dat leidt derhalve ook tot een nieuwe beslistermijn die start bij de ontvangst van die aanvraag. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat ontvangst in de zin van dit artikel dan ook de daadwerkelijke ontvangst is van de aanvraag en niet de datum van indiening, zoals toegevoegd in artikel 39a, eerste lid. Voor afgesplitste aanvragen is de datum van indiening immers die van de aanvraag waarvan de afsplitsing heeft plaatsgevonden. Dit is geregeld in het derde lid.

De beslistermijn in geval een internationale aanvraag nationaal wordt voortgezet, is in beginsel dezelfde als die van een nationale aanvraag. De ontvangstdatum van de aanvraag door OCNL op grond van artikel 48b, eerste lid, vormt het startpunt van de 24 maanden durende beslistermijn die ook in artikel 39a, eerste lid, voor nationale aanvragen gehanteerd wordt. Daarbij geldt een andere beslistermijn, namelijk 36 maanden, als een aanvullend naar de stand van de techniek moet worden uitgevoerd.

Onderdeel BB (artikel 48)

Onderdeel CC (artikel 48a tot en met 48c, internationale aanvragen)

De nieuwe paragraaf 5 van hoofdstuk II bevat de reeds aangekondigde voorschriften voor de behandeling door het bureau van internationale aanvragen. Op deze aanvragen zijn uiteraard in de eerste plaats de bepalingen van het PCT en het daarbij behorende Reglement van toepassing. Daarnaast gelden de bepalingen van de ROW1995, voor zover die niet met genoemde internationale regelingen strijdig zijn of daarop aanvullende eisen bevatten. Paragraaf 5 bevat nog enkele andere noodzakelijke bepalingen voor voortzetting van de internationale aanvraag, te weten:

- artikel 48a, dat de benodigde nadere uitwerking van de artikelen 22 en 39 PCT bevat;
- artikel 48b, dat de inpassing van de internationale aanvraag in de nationale procedure regelt, dat wil zeggen welke artikelen niet of ten dele van toepassing zijn en welke aanvullende bepalingen nodig zijn om voortzetting van de internationale aanvraag bij het bureau te verzekeren; en
- artikel 48c, dat onder meer de gevolgen van een beslissing van het bureau regelt als een herziening gevraagd wordt van een mogelijk onjuiste beslissing van het ontvangende bureau of het Internationale Bureau (artikel 25 PCT).

Artikel 48a

Het eerste lid

Hierboven is in algemene zin toegelicht dat om de internationale aanvraag nationaal voort te kunnen zetten, bepaalde stukken moeten worden aangeleverd aan de nationale bureaus en een taks betaald moet worden. Dit zijn de entreevoorwaarden tot de nationale fase, geregeld in artikel 22 en (indien een voorlopige beoordeling is verzocht) artikel 39 PCT. Op grond van deze artikelen moeten uiterlijk tot het tijdstip waarop 30 maanden van de datum van voorrang, of de datum van indiening, indien geen beroep op voorrang is gedaan⁷⁵, zijn

⁷⁵ Onder datum van voorrang wordt op grond van het PCT ook begrepen de datum van indiening van de aanvraag indien geen beroep op voorrang is gedaan, zie artikel 2, onderdeel xi, onder c, van het PCT.

verstrekken enkele handelingen worden verricht ter keuze aan de lidstaten, bestaande uit het indienen van vertalingen en betalen van een taks. Voorts schrijft artikel 22, eerste lid, PCT, voor dat, voor zover nodig, de gegevens over de uitvinder moeten worden verstrekt. Dit laatste is alleen nodig als in de internationale aanvraag deze gegevens niet op grond van artikel 4, eerste lid, onder v, PCT behoeven te worden opgenomen. Artikel 4, vierde lid, PCT regelt overigens dat het ontbreken van deze gegevens geen rechtsgevolg heeft in een aangewezen Staat die toestaat dat deze gegevens worden verstrekt op een latere datum dan de indiening van de aanvraag. Dat is op grond van de ROW1995 het geval. Artikel 29 ROW1995 vereist deze gegevens niet voor het vaststellen van de datum van indiening en artikel 30 ROW1995 biedt de mogelijkheid dat deze gegevens op een later moment worden verstrekt. Dit leidt ertoe dat, mochten deze gegevens ontbreken, deze moeten worden aangeleverd bij het ingaan van de nationale fase. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 22 PCT, en behoeft om die reden geen nationale voorziening, zij het dat in artikel 48a ROW1995 een andere termijn wordt geboden dan de 30 maanden termijn. Zie hieronder. Om die reden wordt dit opgenomen in artikel 48a.

Artikel 48a, eerste lid, ROW1995 geeft uitwerking aan de artikelen 22 en 39 van het PCT. Om de internationale aanvraag als nationale aanvraag te kunnen voortzetten, moet de aanvrager op grond van dit artikel:

- van de internationale aanvraag een vertaling indienen in het Engels of in het Nederlands, indien deze niet in een van deze talen beschikbaar is in die internationale procedure (door indiening of publicatie). Van de conclusies moet altijd een vertaling in het Nederlands worden ingediend, uiteraard ook alleen als deze niet al in het Nederlands beschikbaar zijn. Dit stemt overeen met de taaleisen die aan een nationale octrooiaanvraag worden gesteld op grond van artikel 24, derde lid, en aan een Europees octrooi op grond van artikel 52, eerste lid, ROW1995. De ROW1995 biedt hiervoor, net als het EOV en veel andere landen, een termijn van 31 maanden. Het PCT biedt voor deze langere termijn in artikel 22, derde lid, PCT een grondslag;
- een taks betalen, ook binnen deze termijn, waarvan de hoogte bij algemene maatregel van rijksbestuur wordt bepaald. Deze taks is vergelijkbaar met die op grond van artikel 24, vijfde lid, en artikel 35b, vierde lid, maar de hoogte daarvan zal wel apart worden vastgesteld, rekening houdend met de verschillen tussen een nationale aanvraag en een internationale aanvraag, het voor beiden uit te voeren onderzoek naar de stand van de techniek, of het afzien daarvan, en de toetsing;
- de gegevens over de uitvinder vermelden, indien deze niet in de internationale aanvraag waren opgenomen.

De artikelen 22, eerste lid, en 39, eerste lid, PCT, bieden ook de grondslag om de aanvrager te verzoeken een afschrift van de aanvraag te verstrekken, voor zover het nationale bureau deze aanvraag niet reeds op grond van artikel 20 PCT heeft ontvangen. OCNL ontvangt deze aanvragen op grond van dat artikel, door toezending⁷⁶ daarvan door het Internationaal Bureau. De aanvrager behoeft deze derhalve niet te verstrekken, om welke reden dit niet is opgenomen in artikel 48a, eerste lid, ROW1995.

Een internationale aanvraag, ten aanzien waarvan aan de in artikel 48a, eerste lid, genoemde vereisten is voldaan, wordt door het bureau behandeld als een nationale aanvraag om octrooi en leidt, indien zij voor octrooiverlening in aanmerking komt, tot het verkrijgen van een rijksoctrooi.

⁷⁶ Zie de wijze van toezending Regels 47 en 93bis.1 PCT.

Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan, regelt het PCT zelf de gevolgen daarvan, namelijk dat de internationale aanvraag in het betrokken land te niet gaat (zie de artikelen 24, eerste lid, onder (iii), en 39, tweede lid, PCT). Weliswaar bepalen de artikelen 24, tweede lid, en 39, derde lid, PCT dat de nationale bureaus ertoe kunnen overgaan de rechtsgevolgen van de internationale aanvraag in dat geval toch in stand te laten, maar van die mogelijkheid is in de ROW1995 geen gebruik gemaakt. Voor alle duidelijkheid is dit rechtsgevolg in de wet zelf opgenomen, ook om mogelijke onduidelijkheid over de toepassing van artikel 24, tweede lid, PCT weg te nemen.

Het EOV regelt dit op een vergelijkbare wijze (zie Regel 160, eerste lid, EOV) en lijkt in die zin ook op de eisen die artikel 52 ROW1995 aan de validatie van een Europees octrooi stelt.

Bij dit regime passen nog twee kanttekeningen:

- Op grond van het PCT zelf bestaat er in dit geval nog wel een mogelijkheid van herstel van rechten. Dit is geregeld in Regel 49.6 PCT en Regel 76.5 PCT (de schakelbepaling voor voorlopige beoordeling). In Regel 49.6 wordt op een aantal plaatsen verwezen naar nationale wetgeving of door het bureau te maken keuze. Zie in dit verband de onderdelen a (een keuze tussen het criterium "onopzettelijk" of "het betrachten van de in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid"), b (de periode waarbinnen een verzoek mag worden ingediend) en d (de betaling van een taks en het aanleveren van een verklaring of bewijzen). In de ROW1995 is deze materie geregeld in artikel 23, zodat Regel 49.6 PCT moet worden toegepast in het licht van de in artikel 23 gemaakte keuzen, waaronder het criterium "het betrachten van de in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid";
- Op grond van het PCT kan de internationale aanvraag ook anderszins vervallen, in zijn geheel of alleen voor de aangewezen Staat. Zie hiervoor artikel 24, eerste lid, onderdelen (i) en (ii), PCT. Het rechtsgevolg daarvan is hetzelfde als hierboven bij de bespreking van dit artikel is aangegeven.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat aan de internationale aanvraag een datum van indiening op grond van artikel 11 PCT moet zijn toegekend om als nationale aanvraag te kunnen worden voortgezet. Dit is, ten overvloede, in artikel 48a tot uitdrukking gebracht. Zonder deze datum kan immers ook het rechtsgevolg wat daaraan verbonden is, namelijk dat die datum geldt als datum van indiening van de nationaal voortgezette aanvraag (artikel 11, derde en vierde lid, PCT), niet optreden. Indien deze datum niet wordt toegekend, zal de internationale aanvraag overigens ook in de internationale fase niet verder worden behandeld (Regel 20 PCT).

Uit artikel 23, eerste lid, PCT volgt dat het aangewezen bureau de internationale aanvraag niet behandelt of beoordeelt voor het verstrijken van de termijn van 31 maanden, zoals opgenomen in artikel 48a, eerste lid. De aanvrager kan hierom wel uitdrukkelijk verzoeken op grond van artikel 23, tweede lid, PCT. Hij zal dan wel de in artikel 48a bedoelde handelingen moeten verrichten.

Het tweede lid

Zie hiervoor de toelichting bij het eerste lid.

Artikel 48b

Artikel 48b bevat een aantal bijzondere voorschriften van procedurele en formele aard met betrekking tot internationale aanvragen. In het tweede lid worden

enkele bepalingen van de wet voor wat deze aanvragen betreft geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gesteld. Voor zover nodig geven de volgende leden aangepaste voorschriften.

Het eerste lid

Het is noodzakelijk dat een aanvraag, ook een internationale aanvraag die nationaal wordt voortgezet, een nummer krijgt. Zie hiervoor ook artikel 29, tweede lid, ROW1995.

De datumvermelding ingevolge het eerste lid heeft hier alleen een administratieve functie; de internationale dagtekening geldt immers als indieningsdatum van de aanvraag.

Het tweede lid

De artikelen 24, 29 en 29a ROW1995 zijn niet van toepassing. Artikel 24 ROW1995 is niet van toepassing omdat dit artikel betrekking heeft op de indiening van een aanvraag, welke fase al is gepasseerd door indiening van de internationale aanvraag en toetsing daarvan aan de vormvoorschriften. Zoals hierboven is aangegeven, behoeft dat niet opnieuw te gebeuren. Hetzelfde geldt voor de artikelen 29 en 29a ROW1995 die betrekking hebben op het vaststellen van de datum van indiening, die al door een ontvangend bureau is toegekend aan de internationale aanvraag. Ook dat behoeft (en is ook niet toegestaan) in de nationale fase niet opnieuw te gebeuren. Van artikel 35b ROW1995, zijn alleen het eerste en vierde lid van toepassing. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 48b, vierde lid.

Ook artikel 30 ROW1995 is buiten toepassing verklaard, omdat dit artikel ziet op gebreken in de aanvraag op grond van artikel 24 ROW1995, welke bepaling niet van toepassing is op internationale aanvragen. Wel is een met artikel 30 ROW1995 vergelijkbare voorziening getroffen in artikel 48b, derde lid.

Het derde lid

In het derde lid is geregeld aan welke vormvoorschriften een vertaling moet voldoen. Hierbij is het volgende van belang. De toetsing van de vormvoorschriften heeft reeds plaatsgevonden in de internationale fase. De vertaling daarvan zal dus ook moeten voldoen aan dezelfde vormvoorschriften, om welke reden de vertaling daaraan wordt getoetst. Op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 zijn deze vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995. Dit zijn dezelfde vormvoorschriften die gelden voor vertalingen van Europese octrooien op grond van artikel 52, eerste lid. Deze vormvoorschriften stemmen overeen met de vereisten van Regel 11 PCT.

Mocht de vertaling vormgebreken vertonen, dan kunnen deze hersteld worden op grond van het derde lid. Hetzelfde geldt als de gegevens van de uitvinder hadden moeten worden verstrekt op grond van artikel 48a, derde lid. Dit is ook in lijn met de artikelen 24, tweede lid, en artikel 26 PCT.

Het bureau stelt de aanvrager hiervan in kennis binnen één maand nadat de vertaling is ingediend, en krijgt de mogelijkheid de gebreken te herstellen. Artikel 30, tweede lid, ROW1995 is hierop van overeenkomstige toepassing verklaard, zodat de aanvrager aldus drie maanden de tijd heeft om deze gebreken te herstellen, bij gebreke waarvan de aanvraag niet verder wordt behandeld.

Dit laat onverlet de mogelijkheid tot herstel van rechten op grond van Regel 49.6 PCT, zoals hierboven is toegelicht.

Het vierde lid

Zoals in artikel 48b, tweede lid, is geregeld, zijn van artikel 35b alleen het eerste en vierde lid van toepassing. Dat wil zeggen dat de toetsing (en wat dat behelst) wordt ingeleid met een verzoek (eerste lid) en voorts dat voor deze fase een taks verschuldigd is (vierde lid). De andere leden van artikel 35b hebben betrekking op de termijn waarbinnen een dergelijk verzoek moet worden gedaan en welke reactie van de aanvrager wordt verwacht op het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie. Deze leden zijn in de huidige vorm niet goed toepasbaar op de internationale aanvraag die nationaal wordt voortgezet. Allereerst zijn de termijnen niet goed toepasbaar. De ratio van een apart verzoek om toetsing was gelegen in het feit dat de aanvrager zo ruim de tijd heeft, na indiening van zijn aanvraag en mede op basis van het onderzoek naar de stand van de techniek, om te besluiten over voortzetting van zijn aanvraag. Nadat de internationale fase is doorlopen, beschikt de aanvrager over een onderzoek naar de stand voor de techniek en heeft ruim de tijd (31 maanden) om te beslissen of hij de aanvraag op grond van de ROW1995 wil voortzetten. In de meeste gevallen zullen de termijnen die het PCT-equivalent zijn van de in artikel 35b genoemde termijnen (tweede en derde lid) al zijn verlopen. En als dat niet het geval is, heeft de aanvrager er zelf kennelijk voor gekozen om versneld de nationale fase in te gaan. Voor een extra termijn om een dergelijk verzoek te doen, na indiening van de vertaling, is derhalve geen reden. Anders gezegd in het besluit van de aanvrager om zijn internationale aanvraag voort te zetten in Nederland, Curaçao en Sint Maarten, ligt besloten dat hij ook een inhoudelijke toetsing wil van zijn aanvraag om zo een octrooi te verkrijgen. Dit is tot uitdrukking gebracht in het vierde lid. De procedure in verband met het onderzoek naar de stand van de techniek en het aanvullende onderzoek hebben een ander verloop dan de reguliere nationale aanvraagprocedure, om welke reden ook artikel 35b, vijfde en zesde lid, niet van toepassing zijn. Daarvoor wordt een eigen regime ingericht, die in de kern uiteraard overeenkomt met wat in die leden is geregeld. Zie daarvoor de leden zes tot en met negen.

Het vijfde lid

Artikel 48b, vijfde lid, regelt de inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister. Dit wijkt af van het regime van artikel 31 ROW1995, vanwege het verloop van de internationale aanvraagprocedure en de eisen die worden gesteld aan de voortzetting van die aanvraag in de nationale verleningsprocedure.

De inschrijving van de aanvraag vindt plaats op het moment dat de vertaling is ingediend en de taksen zijn betaald (artikel 48a). Hieruit volgt eveneens dat de uitvinding in de internationale aanvraag op grond van artikel 71 ROW1995 eerst dan voorlopige bescherming kan genieten. Artikel 29, tweede lid, onder (ii), van het Samenwerkingsverdrag staat toe een zodanige regeling te treffen.

Bij het zwijgen van de nationale wetgever op dit punt zou deze voorlopige bescherming reeds eerder ingaan, namelijk op het tijdstip, waarop de internationale publicatie van de internationale aanvraag geschiedt. Dit volgt uit artikel 29, eerste lid, PCT, waarbij wordt opgemerkt dat onder publicatie op grond van de ROW1995 moet worden begrepen het samenstel van handelingen, bestaande uit inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister (artikel 31 ROW1995), melding van de inschrijving in het Hoofdblad (artikel 20 ROW1995) en kennisneming door derden van de stukken (artikel 21 ROW1995).

Doordat de voorlopige bescherming op grond van de artikel 71 ROW1995 is gekoppeld aan de inschrijving van de aanvraag (waardoor de aanvraag openbaar wordt gemaakt in de hierboven bedoelde zin en als gepubliceerd geldt op grond van het PCT) en deze niet eerder plaatsvindt dan na ontvangst van de vertaling,

wordt bereikt dat voor voorlopige bescherming het verstrekken van een vertaling nodig is. Dit is in overeenstemming met artikel 29, tweede lid, onderdeel ii, PCT. Die rechtsgevolgen en voorwaarden waaronder voorlopige bescherming kan worden verkregen, zijn geregeld in artikel 71 ROW1995.

Hieruit volgt eveneens dat voor de toepassing van artikel 4, derde lid, ROW1995, tot de stand van de techniek (ook wel fictieve stand van de techniek genoemd) eveneens behoort de inhoud van een eerdere ingediende octrooiaanvraag, die op grond van het PCT is ingediend. Een dergelijke octrooiaanvraag vormt op het moment van inschrijving in het octrooiregister, een nationale octrooiaanvraag (zie artikel 48a) en onderscheid zich niet van een aanvraag die op grond van artikel 24 is ingediend. Ook deze vormen na inschrijving in het octrooiregister zogenaamde colliderende aanvragen. Dit betekent dat ook de inhoud van een eerder ingediende octrooiaanvraag, die nog niet openbaar toegankelijk was in de zin van artikel 4, tweede lid, ROW1995 (dus op het moment van indiening van de octrooiaanvraag), tot de stand van de techniek wordt gerekend, mits zij nadien wel in het octrooiregister is ingeschreven op grond van de ROW1995, gevolgd door de daaraan verbonden melding van de inschrijving in het Hoofdblad en kennisneming van de stukken door derden, zoals hierboven is uitgelegd.

Ten overvloede wordt in dit verband opgemerkt dat onder de in artikel 10 bedoelde octrooiaanvragen en verleende octrooien ook worden begrepen die aanvragen en verleende octrooien die op grond van het PCT als internationale aanvraag zijn ingediend en zijn voortgezet op grond van de ROW1995.

Dit betekent dat ook als voor een internationale aanvraag de voorrang is ingeroepen van een eerdere, onder deze rijkswet ingediende aanvraag (kortweg: voorrangsaanvraag), het op de voorrangsaanvraag verleende octrooi zijn rechtsgevolg verliest voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het octrooi dat is verleend op de (latere) internationale aanvraag. Door het verlies van rechtsgevolg van het octrooi verleend op de voorrangsaanvraag, wordt dubbele bescherming van dezelfde uitvinding voorkomen. Het tweede lid van artikel 10 bepaalt dat eenieder bij de rechter een vordering kan instellen ter vaststelling van het ontbreken van rechtsgevolg.

Het zesde lid

Over het onderzoek naar de stand van de techniek wordt het volgende opgemerkt. Dit onderzoek is in de internationale fase van de aanvraag reeds uitgevoerd. Dit laat onverlet dat het aangewezen of gekozen bureau zijn eigen oordeel moet kunnen vormen over de stand van de techniek. Het PCT staat dat ook toe. Naar voorbeeld van het EO (artikel 153, zesde en zevende lid) zal, zonder andersluidend besluit, altijd een aanvullend onderzoek naar de stand van de techniek plaatsvinden, waarbij uiteraard gebruik gemaakt zal worden van het reeds uitgevoerde onderzoek. Dit aanvullende onderzoek wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van de ROW1995 over het onderzoek naar de stand van de techniek. Dit met uitzondering van de keuze die een aanvrager voor nationale aanvragen nog zou kunnen maken voor een internationaal onderzoek naar de stand van de techniek, bedoeld in artikel 34b, tweede lid, onderdeel b, ROW1995. Dat is uiteraard niet nodig, omdat dit internationale onderzoek al is uitgevoerd in de internationale fase van het onderzoek.

Het zevende lid en achtste lid

Het kan voorkomen dat een aanvullend onderzoek niet nodig is, omdat het onderzoek dat in de internationale fase is uitgevoerd afdoende is. Op dit moment is dat aan de orde indien aanvragers een eerder onderzoek van het EOB

overleggen. In dat geval kan afgezien worden van het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. Hierover worden bij algemene maatregel van maatregel van rijksbestuur nadere regels gesteld. In dat geval, en in het geval het aanvullend onderzoek van beperkte omvang is, worden daarvoor geen, of lagere, kosten in rekening gebracht.

Het bureau stelt de aanvrager hiervan in kennis, ook als wel een aanvullend onderzoek zal plaatsvinden.

Het negende lid

Als een aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, kan de aanvrager zijn aanvraag wijzigen voordat het aanvullende onderzoek naar de stand van de techniek wordt uitgevoerd. Het bureau houdt daarmee dan rekening tijdens het aanvullend onderzoek naar de stand van de techniek. Dit ter uitvoering van artikel 28 en Regel 52 PCT. In lijn met het EOV (zie Regel 161 EOV) heeft de aanvrager hiervoor een termijn van zes maanden na de in het achtste lid bedoelde mededeling, houdende dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, heeft de aanvrager opnieuw deze mogelijkheid, maar dan op grond van de overeenkomstige toepassing van artikel 35b, vijfde lid, tezamen met de reactie op het verslag van het aanvullende onderzoek. Voor een wijziging van de aanvraag als geen aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, zie het elfde lid.

Het tiende lid

Zoals hierboven reeds is aangegeven, zijn de bepalingen van artikel 35b slechts ten dele toepasbaar. Dat geldt ook voor de reactie die de aanvrager moet geven op het verslag van het onderzoek naar de stand van de techniek en de schriftelijke opinie. Om die reden wordt een daarvan deels afwijkende bepaling opgesteld. Binnen zes maanden na verzending van het onderzoek naar de stand van de techniek, moet de aanvrager de in artikel 35b, vijfde lid, bedoelde reactie geven, dat wil zeggen dat hij een reactie op de bezwaren genoemd in de schriftelijke opinie zal geven, bedoeld in artikel 34, derde lid, die zich tegen verlening van het octrooi lijken te verzetten. In de reactie neemt de aanvrager de bezwaren weg door wijziging van de aanvraag met inachtneming van artikel 28, derde lid, of verweert zich schriftelijk tegen de bezwaren.

Het elfde lid

Indien het bureau heeft medegedeeld dat geen aanvullend onderzoek behoeft te worden uitgevoerd, zal de aanvrager de in artikel 35b, vijfde lid, ROW1995 bedoelde reactie moeten geven op het onderzoek dat in de internationale fase is uitgevoerd, of de verklaring die dan is afgeven. Het elfde lid voorziet daarin. De aanvrager heeft ook dan een mogelijkheid zijn aanvraag te wijzigen. Artikel 35b, vijfde lid, voorziet daar reeds in. Het is dus niet nodig, anders dan voor de situatie dat een aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, dit apart te regelen.

Het twaalfde lid

Zoals eerder aangegeven, werken de bepalingen van het PCT (artikelen en Regels) rechtstreeks. Voor zover ter uitvoering daarvan nodig zijn in dit wetsvoorstel aanvullende bepalingen opgenomen. Gelet op de gedetailleerde regels van het PCT is het niet uitgesloten dat met name ter uitvoering van de Regels nog aanvullende bepalingen nodig blijken te zijn. Dit ook met het oog op mogelijk toekomstige wijzigingen van de Regels van het PCT. Deze zijn in het verleden veelvuldig gewijzigd, voor welke wijzigingen, gelet op het karakter daarvan, geen wetswijziging nodig zal zijn.

Artikel 48c

Ter toelichting van het nieuwe artikel 48c zij het volgende opgemerkt. Artikel 25 PCT en Regel 51 PCT gaan over de gevallen, dat een ontvangend bureau of het Internationaal Bureau een uitspraak heeft gedaan, die ertoe leidt, dat de in artikel 11, derde lid, van dat verdrag bepaalde rechtsgevolgen van de internationale aanvraag, welke rechtsgevolgen dezelfde zijn als die van een regelmatige nationale aanvraag, niet zijn ontstaan of teniet zijn gegaan. Artikel 25 PCT opent voor die gevallen de mogelijkheid, dat de aanvrager zich tot één of meer van de betrokken aangewezen bureaus kan wenden met het verzoek na te gaan of de uitspraak van het ontvangende bureau of het Internationaal Bureau niet op een vergissing of een verzuim berust.

De beslissingen, die het bureau hier als aangewezen bureau moet nemen, betekenen een oordeel over en eventueel een herziening van een eerdere uitspraak van het ontvangend bureau of het Internationaal Bureau. Artikel 48c houdt de met het oog hierop benodigde bepalingen in, zowel in verband met de te volgen procedure van artikel 25 PCT zelf als de gevolgen van een positief besluit voor de aanvraagprocedure op grond van de ROW1995.

Procedure artikel 25 PCT en toepassing door het bureau

Artikel 25 PCT kan rechtstreeks worden toegepast door het bureau. Uit artikel 25, eerste lid, PCT volgt dat de aanvrager die een dergelijk besluit wenst binnen de op grond van Regel 51.1 PCT gestelde termijn van twee maanden het Internationaal Bureau moet verzoeken om toezending van de stukken aan het aangewezen bureau. Op grond van artikel 25, tweede lid, en Regel 51.3 PCT moet de aanvrager binnen dezelfde termijn een eventuele nationale taks betalen en een passende vertaling, zoals voorgeschreven, verstrekken. Deze vereisten volgen derhalve niet zonder meer uit artikel 25 PCT en behoeven uitwerking in nationale regelgeving.

Het eerste lid

Het eerste lid geeft een nadere nationale invulling aan de vereisten die mogen worden gesteld aan de te betalen taks en de in te dienen vertaling. De hoogte van de taks zal bij algemene maatregel van rijksbestuur worden vastgesteld. De eisen aan de vertaling zijn dezelfde als die op grond van artikel 48c zijn voorgeschreven, zij het dat het hier kan gaan om een vertaling van ook andere stukken dan de internationale aanvraag zelf, bijvoorbeeld het besluit van het ontvangende bureau. Ook deze moeten zo nodig worden vertaald naar het Nederland of Engels. De conclusies van de internationale aanvraag moeten ook hier in het Nederlands worden vertaald.

Het tweede lid

Het tweede lid regelt dat indien het bureau positief besluit, de normale aanvraagprocedure op grond van de ROW1995 wordt gevolgd, en niet die van artikel 48a en 48b. De internationale aanvraagprocedure is immers door het eerdere besluit van het ontvangende bureau of het internationale bureau niet of slechts ten dele gevolgd.

Het derde lid

Het derde lid voorziet er in dat de aanvraag bij een positief besluit als indieningsdatum krijgt de datum van de internationale aanvraag die is toegekend (maar later is vervallen) of had moeten worden toegekend.

Het vierde lid

Het vierde lid regelt dat voor de toepassing van artikel 30 ROW1995, welk artikel de mogelijkheid geeft dat gebreken hersteld kunnen worden, geldt de datum waarop het bureau de vereiste stukken heeft ontvangen. Artikel 30 ROW1995 gaat immers uit van termijnen die beginnen te lopen vanaf de datum van indiening. Deze datum kan bij een besluit op grond van artikel 25 PCT in het verleden liggen, waardoor deze bepaling niet kan worden toegepast of in een te korte termijn zou resulteren.

Onderdeel DD (artikel 48d e.v. bezwaar)

Artikel 48d (eenieder bezwaar, bezwaartermijn derde 9 maanden)

Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.

Artikel 48e (tussenkoms als derde in lopende bezwaarprocedure)

Dit artikel regelt de bijzondere situatie, eigen aan het octrooirecht, dat er een bezwaarprocedure loopt tegen het verleende octrooi, maar de octrooihouder tegelijkertijd een civiele procedure aanhangig heeft gemaakt wegens inbreuk op dat octrooi. Deze procedures kunnen tegelijkertijd aanhangig zijn. Zoals is aangegeven in de toelichting bij artikel I, onderdeel RR, kunnen in beide procedures dezelfde rechtsvragen aan de orde zijn over de geldigheid van het octrooi. Dat kunnen procedures zijn tussen dezelfde partijen, maar dat hoeft niet. Een aantal situaties kunnen worden onderscheiden:

1. De octrooihouder is een inbreukprocedure gestart tegen een derde (A). Deze derde (A) heeft bezwaar gemaakt tegen de verlening van het octrooi.
2. De octrooihouder is een inbreukprocedure gestart tegen derde (B). Alleen derde (A) heeft binnen de bezwaartermijn bezwaar aangetekend tegen de verlening van het octrooi.

In situatie 1 kunnen zowel in de bezwaarprocedure als in de civiele procedure dezelfde bezwaren naar voren worden gebracht, omdat de procedure tussen dezelfde partijen wordt gevoerd.

In situatie 2 is dat niet het geval. In verband met een zo goed mogelijke heroverweging van het besluit tot octrooiverlening, is het in dit geval dienstig als ook de derde (B) die niet betrokken is in de bezwaarprocedure, alsnog zijn bezwaren tegen het octrooi naar voren kan brengen, ook al is de bezwaartermijn reeds verstreken. Dit leidt uiteindelijk tot een octrooi of een afwijzing daarvan die ook in de civiele procedure van waarde kan zijn. Dit bevordert een efficiënte rechtspleging in de civiele procedure. Zonder een dergelijke voorziening zou derde (B) zijn bezwaren tegen het octrooi alsnog in de civiele procedure naar voren brengen, zonder dat deze bezwaren konden worden meegenomen in de bezwaarprocedure.

Dit leidt ertoe dat buiten de bezwaartermijn door een derde alsnog bezwaren tegen het verleende octrooi naar voren kunnen worden gebracht. In zekere mate doet dit afbreuk aan het belang van rechtszekerheid wat is gediend met een dergelijke termijn. In het algemeen moet een rechthebbende er immers op kunnen vertrouwen dat na verstrijken van deze termijn geen bezwaren meer naar voren kunnen gebracht. In dit specifieke geval in het octrooirecht verzet dit belang zich niet tegen dergelijke laattijdige bezwaren, nu deze ook naar voren zouden kunnen worden gebracht bij tegenvordering (tot vernietiging van een octrooi) in een de inbreukprocedure. In die zin is het ook in het belang van de

octrooihouder dat alle bezwaren in samenhang beoordeeld kunnen worden, waartegen de octrooihouder dan ook in één keer verweer kan voeren.

In het tweede lid is als voorwaarde opgenomen dat het verzoek om tussenkomst binnen drie maanden na betekening van de dagvaarding waarmee de vorderingen in de civiele procedure zijn ingesteld bij het bureau wordt ingediend. Het bureau beoordeelt op basis daarvan of aan de voorwaarden voor tussenkomst, zoals opgenomen in het eerste lid, is voldaan. Een vergelijkbare voorziening bestaat op grond van het EOV. Dit is geregeld in artikel 105 EOV.

Evenals bij het EOB wordt de derde die succesvol tussenkomt in het vervolg van de procedure als zelfstandig belanghebbende beschouwd. Dus ook als A het bezwaar zou intrekken wordt de bezwaarprocedure vervolgd met B.

Artikel 48f (opschortende werking bezwaar door octrooihouder)

Artikel 48f heeft betrekking op de situatie waarbij een octrooi is verleend en niet een derde, maar de octrooihouder zelf desondanks toch bezwaar instelt. In dit artikel wordt, in afwijking van artikel 6:16 van de Awb, geregeld dat een dergelijk bezwaar door de octrooihouder, het besluit tot verlening van een octrooi schorst.

Als eerste dient vermelding dat het in de praktijk naar verwachting slechts in uitzonderingsgevallen zal voorkomen dat de octrooihouder tegen een verleend octrooi bezwaar zal instellen. De aanvraagprocedure is er, door het over en weer wisselen van standpunten, op gericht te komen tot een besluit tot octrooiverlening waar de octrooihouder mee kan instemmen. Als geen sprake is van overeenstemming over de gehele aanvraag, kunnen in de praktijk twee situaties worden onderscheiden:

- er zijn fundamentele verschillen van inzicht, die ertoe leiden dat het bureau de aanvraag afwijst. Daartegen kan de aanvrager bezwaar instellen;
- als een deel van de aanvraag niet kan worden verleend; heeft de aanvrager de mogelijkheid om de aanvraag met dat deel af te splitsen en daarover verder te procederen. Over het verleende deel van de aanvraag bestaat dan wel overeenstemming, waartegen dan ook geen bezwaar zal worden ingesteld. Bezwaar van de aanvrager is wel nuttig (en terecht) als door een administratieve fout van OCNL het uiteindelijke octrooi een andere tekst heeft, dan waar hij als aanvrager voor verlening mee heeft ingestemd. Dit zal zeer zelden voorkomen, maar is niet uit te sluiten. In een dergelijk geval heeft de octrooihouder er belang bij bezwaar te maken tegen het besluit tot verlening van het octrooi. Het betreft derhalve een uitzonderlijke situatie. Desalniettemin betreft het hier een uitzondering op de hoofdregel van het Nederlandse bestuursprocesrecht dat bezwaar of beroep het besluit niet schorst en waarvoor derhalve een goede reden moet zijn. Die reden houdt verband met de eerder gememoreerde aard en reikwijdte van het octrooirecht, zijnde een verbodsrecht dat tegen eenieder kan worden ingeroepen en civielrechtelijk en in bepaalde gevallen ook strafrechtelijk kan worden gehandhaafd. Het is niet wenselijk dat dergelijke verstrekkende vorderingen kunnen worden ingesteld, terwijl de precieze tekst van het octrooi nog niet vaststaat, omdat de octrooihouder hier zelf nog bezwaren tegen heeft.

Artikel 48g (horen bij bezwaar tegen verleend octrooi)

In artikel 48g is opgenomen dat in afwijking van artikel 7:2 van de Awb het bureau alleen de indiener van het bezwaarschrift in de gelegenheid stelt te worden gehoord.

Hierboven in paragraaf 4 is reeds aangeven dat in een procedure waarbij een octrooi is verleend, alleen de derde die bezwaar heeft ingesteld en de octrooihouder als belanghebbende zijn aan te merken in de zin van artikel 7:2 Awb. En dus niet andere derden, bijvoorbeeld zij die op grond van artikel 38 ROW1995 een mededeling hebben gedaan. Zij hadden daartoe bezwaar kunnen, en om als belanghebbende te worden aangemerkt, ook moeten instellen.

In de situatie waarbij een octrooi is geweigerd, is een nadere regeling noodzakelijk. Het is in octrooi-procedures algemeen gebruikelijk dat in een dergelijke procedure alleen de aanvrager van het octrooi betrokken is en niet derde (belanghebbende) partijen. Deze derden behoeven evenmin te worden gehoord. Zo bepaalt artikel 116 EOV dat alleen een partij kan verzoeken om een mondelinge behandeling bij het EOB. Dit artikel gelezen in combinatie met artikel 107 EOV dat regelt dat alleen partijen bezwaar kunnen maken voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, maakt dat anderen dan de aanvrager niet worden gehoord in een dergelijke procedure. Dit recht is voorbehouden aan een partij in die procedure, in casu alleen de aanvrager. Een vergelijkbaar regime wordt met artikel 48g bewerkstelligd. Zonder deze bepaling zouden op grond van de Awb mogelijk ook andere belanghebbenden gehoord moeten worden, indien hun belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is (artikel 1:2 Awb). Zoals gezegd is dat niet wenselijk, nog daargelaten dat onduidelijk is wie dat zouden moeten zijn, gelet op het feit dat eenieder het recht heeft bezwaar in te stellen tegen een verleend octrooi, maar ook omdat artikel 38 ROW1995 derden de mogelijkheid geeft om schriftelijk mededeling te doen van gegevens betreffende een octrooiaanvraag. Dit recht moet niet worden opgevat als een inspraakrecht – het geeft een derde alleen de mogelijkheid informatie te verstrekken aan het bureau – maar omwille van de rechtszekerheid is het beter te expliciteren dat zij geen belanghebbende zijn in de bezwaarprocedure en niet hoeven te worden gehoord. Het in deze procedure horen van andere belanghebbenden zou ook anderszins niet werkbaar zijn. Omdat er geen octrooi is verleend, staan ook de conclusies niet vast, waardoor ook om die reden onduidelijk is wie als belanghebbende zou moeten worden aangemerkt.

In vergelijkbare zin wordt op grond van artikel 115 EOV degene die mededelingen indient, geen partij in de procedure. De Grote Kamer van Beroep van het Europees octrooibureau (EOB) heeft bepaald (zaak G2/19) dat een bezwaar door een derde op de grond dat niet gekeken is naar de mededelingen van die derde, nog niet maakt dat deze derde partij wordt dan wel een hoorzitting mag verzoeken. Ook in het Verenigd Koninkrijk leidt het doen van mededelingen niet tot het worden van partij in een procedure, zie section 21(2) Patents Act. In Duitsland volgt hetzelfde uit § 43(3) en § 59 lid 5 Patentgesetz.

Artikel 48h (beslistermijn bezwaar)

Op grond van artikel 7:10 Awb dient een bestuursorgaan binnen zes weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken een beslissing op het bezwaar te nemen, dan wel twaalf weken indien een adviescommissie is ingesteld. Dit is met name voor het behandelen van een bezwaar door derden tegen de verlening van een octrooi evenwel geen passende termijn. In een dergelijke procedure moeten de derde en de octrooihouder over en weer kunnen reageren op wat door hen naar voren is

gebracht. Ter verzekering van een goede procesorde moet zowel de octrooihouder als de derde daarvoor een redelijke termijn worden geboden die passend is gelet op de complexiteit van octrooiaanvragen. Dit alles maakt de duur van de bezwaarprocedure langer; de beslistermijn weerspiegelt dit. Voor het bepalen van de duur van de beslistermijn is ook gekeken naar de termijnen die het EOB en octrooibureaus in ons omringende landen hanteren. De termijn van 14 maanden is van vergelijkbare orde van grootte. Hierbij geldt dat als de aanvrager van het octrooi bezwaar instelt tegen de afwijzing van een octrooiaanvraag, de procedure sneller zal kunnen worden afgerond dan de maximumtermijn van 14 maanden. Deze procedure is immers overzichtelijker omdat derden hierbij geen partij zijn.

Het in artikel 48h geregelde regime laat onverlet dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 7:10 Awb waarin de opschorting van de beslistermijnen is geregeld in geval van, onder andere, gebreken in het bezwaar, instemming door alle belanghebbenden (of alleen de indiener van het bezwaarschrift als andere belanghebbenden niet in hun belangen worden geschaad), of indien opschorting nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften. Ook als vertraging is toe te rekenen aan de indiener van het bezwaarschrift, of als er sprake is van overmacht, kan verder uitstel aan de orde zijn op grond van artikel 7:14, jo. artikel 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen b en c, derde en vierde lid, Awb. Los daarvan kan het bureau de beslissing altijd verdagen voor ten hoogste zes weken (artikel 7:10, derde lid, Awb).

Artikel 48i (schorsen bezwaarprocedure bij opeising van de aanvraag of het octrooi (zie artikel 38a (nieuw) en artikel 78)

Zie hiervoor de artikelsgewijze toelichting bij de artikelen 38a en 38b (artikel I, onderdeel Y).

Artikel 48j (uitzonderingen op terugwerkende kracht van de herroeping in bezwaar)

Met de introductie van een getoetst octrooi staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open tegen een besluit tot verlening of afwijzing van een octrooi. De uitkomst van de bezwaarprocedure kan zijn dat het bestreden besluit door OCNL wordt herroepen. Dit is geregeld in artikel 7:11 Awb. Dat betekent dat het primaire besluit met terugwerkende kracht wordt ingetrokken.

In geval van bezwaar van een derde tegen een verleend octrooi heeft de gehele of gedeeltelijke herroeping van het octrooi daarmee terugwerkende kracht. Hiermee wordt voldaan aan artikel 1 van het Verdrag van Straatsburg 1963⁷⁷. De gevolgen van een gehele of gedeeltelijke herroeping (met terugwerkende kracht) van een besluit tot octrooiverlening zijn in artikel 48j geregeld. De terugwerkende kracht wordt beperkt door twee uitzonderingen die in dit artikel zijn geregeld.

De uitzondering in het tweede lid, is opgenomen ten gunste van beslissingen, met uitzondering van voorlopige voorzieningen, die vóór de herroeping in kracht van gewijsde zijn gegaan en ten uitvoer zijn gelegd. Het gaat daarbij om:

- (a) beslissingen waarbij is vastgesteld dat handelingen in strijd zijn met de artikelen 53, 54, eerste lid, en 54a bedoelde recht van de octrooihouder (directe of indirecte inbreuk), en
- (b) beslissingen waarbij op grond van artikel 71 een redelijke vergoeding is

⁷⁷ Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Trb. 1964, 173; Trb. 1987, 148).

toegekend voor de periode tussen de inschrijving van de aanvraag van het octrooi en de verlening daarvan.

De uitzondering onder (b) betreft vóór de herroeping gesloten overeenkomsten, voor zover deze zijn uitgevoerd. Hierop is wel een uitzondering opgenomen waaruit blijkt dat de wederpartij van de houder van het herroepen octrooirecht niettemin uit billijkheidsoverwegingen terugbetaling van reeds door hem betaalde bedragen kan eisen in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd. Hiermee wordt onder meer bedoeld op situaties waarin de houder van het octrooi door het ontbreken van de mogelijkheid tot terugvordering ongerechtvaardigd zou worden verrijkt, bijvoorbeeld indien een licentiehouder reeds licentievergoeding voor de gehele duur van het octrooi zou hebben betaald, terwijl deze geen gebruik meer kan maken van het octrooi, dat immers is herroepen.

Deze beslissingen en uitgevoerde overeenkomsten worden derhalve niet geraakt door het met terugwerkende kracht geheel of gedeeltelijk herroepen van het besluit tot octrooiverlening. Het gevolg daarvan is dat hetgeen uit hoofde van deze beslissingen of overeenkomsten is betaald door de houder van het herroepen octrooirecht niet behoeft te worden terugbetaald.

Dit artikel is ontleend aan artikel 50, dat hetzelfde regelt voor Europese octrooien die worden herroepen.⁷⁸ Een vergelijkbare regeling is opgenomen in artikel 75, vijfde tot en met zevende lid, dat de gevolgen regelt van een geheel of gedeeltelijk vernietigd octrooi.⁷⁹ Ook daarvoor geldt dat de vernietiging geen gevolgen heeft voor de eerder genoemde beslissingen en overeenkomsten.

De woorden '*en beperkt*' uit artikel 50, eerste lid, zijn niet overgenomen in artikel 48j, eerste lid. De reden hiervoor is dat deze woorden niet zien op de oppositieprocedure op grond van het EOV, maar op de centrale beperkingsprocedure waar de houder van een Europees octrooi op grond van de artikelen 105a tot en met 105c EOV sinds 2007 om kan verzoeken. Deze vrijwillige beperking van een Europees octrooi heeft op grond van artikel 68 EOV eveneens terugwerkende kracht.⁸⁰ Een octrooihouder die zijn rijksoctrooi wenst te beperken kan dat doen door het indienen van een akte van gedeeltelijke afstand. Dit is geregeld in artikel 63 ROW1995. Ook deze afstand heeft terugwerkende kracht, waarop de in artikel 48j opgenomen uitzonderingen bestaan. Tot slot is anders dan in artikel 50, tweede lid, onderdeel a, verwezen naar artikel 71, dat het regime bevat voor de zogenoemde redelijke vergoeding voor rijksoctrooien, in plaats van naar artikel 72, dat het vergelijkbare regime bevat voor Europese octrooien.

In verband met de leesbaarheid van deze bepaling is er voor gekozen om eerst op te nemen wat de gevolgen zijn van de herroeping, zulks ten overvloede gelet op artikel 7:11, tweede lid, van de Awb en artikel 1 van het voornoemde Verdrag van Straatsburg, zodat daarop in het tweede lid de uitzondering kan worden geformuleerd. Dezelfde systematiek is in de artikelen 50 en 75 van de ROW1995 gevolgd. Ook om die reden is daarbij aangesloten.

Er is in verband met de leesbaarheid voorts voor gekozen de tekst uit te schrijven in artikel 48j en niet de artikelen 50 of 75, vijfde tot en met zevende lid, van overeenkomstige toepassing te verklaren. Artikel 50 heeft betrekking op een Europees octrooi, waarop artikel 72 en niet artikel 71 van toepassing is, en artikel

⁷⁸ Kamerstukken II 1984/85, 19131 (R1295), nr. 3, p. 28.

⁷⁹ Kamerstukken II 1978/79, 15038 (R1089), nr. 3, p. 16 en 16.

⁸⁰ Kamerstukken II 2004/05, 29874 (R1777), nr. 3, p. 16 en 17.

75, vijfde tot en met zevende lid, heeft betrekking op zowel een rijksoctrooi als een Europees octrooi. Het zou er tevens toe leiden dat in artikel 48j vooruitgewezen zou moeten worden naar artikel 50 of artikel 75, wat de leesbaarheid van de regeling niet ten goede komt.

Artikel 48k (aantekening in het octrooiregister)

Het bureau tekent de beslissing op bezwaar in het octrooiregister aan.

Onderdeel EE (artikel 50)

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om in artikel 50 een redactionele omissie te herstellen door in het tweede lid, net als in het eerste lid, consequent te spreken over herroeping *en beperking*. De uitzonderingen op de terugwerkende kracht hebben immers ook betrekking op de beperking van het octrooi. Zie in dit verband ook het regime zoals opgenomen in artikel 63 ROW1995.

Onderdeel FF (artikel 52, ruimere herstelmogelijkheden validatie Europese octrooien)

Inleiding

De wijzing van artikel 52 versoepelt het regime voor de zogenaamde validatie van Europese octrooien, bestaande uit het indienen van een of meer vertalingen en het betalen van een taks, waardoor er meer mogelijkheden zijn om gebreken te herstellen. In de toekomst kunnen niet alleen vormgebreken in een tijdig ingediende vertaling worden hersteld, zoals nu al kan, maar ook wordt een herstelmogelijkheid geboden voor een ontbrekende vertaling of betaling. Deze worden, net als op grond van artikel 30 ROW1995, behandeld als vormgebrek.

Huidig artikel

Op grond van artikel 52, eerste lid, eerste volzin, is een vertaling van het Europees octrooi nodig indien het EOB het octrooi heeft verleend in het Duits of Frans (de twee andere EOB-talen naast het Engels). Voor in het Engels verleende octrooien volstaat een vertaling van de conclusies van het octrooischrift in het Nederlands (artikel 52, eerste lid, tweede volzin). Op grond van artikel 52, eerste lid, derde volzin, is voor validatie ook tijdige betaling van een taks voorgeschreven.

Indien het indienen van de vertaling(en) of betaling niet (tijdig) plaatsvindt, leidt dit ertoe dat het Europees octrooi van rechtswege geen rechtsgevolgen meer heeft in Nederland, Curaçao en Sint Maarten (artikel 52, vierde lid).

Op grond van artikel 52, tweede lid, moeten de vertalingen voldoen aan bij ministeriele regeling gestelde vormvoorschriften. Indien de vertalingen tijdig zijn ingediend, maar het bureau vormgebreken in de vertaling constateert, krijgt de octrooihouder de gelegenheid deze gebreken te herstellen. Indien dit niet gebeurt, verliest een Europees octrooi van rechtswege zijn rechtsgevolgen (artikel 52, vierde lid) en staat alleen de relatief zware procedure voor herstel in de vorige toestand op grond van artikel 23 ROW1995 open.

Probleem

De vergaande consequentie van het verlies van rechtsgevolg indien een vertaling of een betaling ontbreekt, zonder dat er eerst een herstelmogelijkheid wordt

geboden, wordt in de praktijk als onnodig streng ervaren. Dit regime wijkt ook af van het regime van de regeling op grond van artikel 30 ROW1995, waar een aanvrager van een rijsoctrooi (artikel 24 ROW1995) wel een hersteltermijn krijgt om een eventueel ontbrekende vertaling van de conclusies (in het Nederlands) aan te leveren of een ontbrekende betaling alsnog te laten plaatsvinden. Dit verschil in regime, ook al gaat het om verschillende procedures, leidt tot verwarring.

In de praktijk gaat het met name bij het indienen van een vertaling van de tekst van het Europees octrooi (octrooischrift) soms mis. Dit komt vaker voor sinds de vereisten voor het valideren van een Europees octrooi zijn versoepeld, een en ander in overeenstemming met de London Agreement⁸¹. Sindsdien geldt het hierboven beschreven regime. Na deze wijziging komt het voor dat over het hoofd wordt gezien dat een volledige vertaling van het octrooischrift nodig kan zijn (artikel 52, eerste lid, eerste volzin) en wordt abusievelijk alleen een Nederlandse vertaling van de conclusies ingediend. Dit gebrek van het ontbreken van een vertaling van het (Duitse of Franstalige) gehele octrooischrift kan na het verstrijken van de termijn niet worden hersteld⁸², anders dan op grond van artikel 23 ROW1995.

Wijziging

Om dit vroegtijdig verval te voorkomen, wordt het ontbreken van een gedeelte van de vertaling of het ontbreken van een betaling (net als gebreken in de vertaling zelf) behandeld als een vormgebrek. Hiertoe worden het tweede en derde lid gewijzigd. De regeling wordt daarmee vergelijkbaar met artikel 30 ROW1995.

Op grond van het derde lid geeft OCNL kennis van de omissie en biedt het de octrooihouder een termijn om alsnog het ontbrekende deel van de vertaling in te dienen, de betaling te verrichten, of een gebrek in de vertaling te herstellen. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat de octrooihouder ten minste een van de voorgeschreven vertalingen heeft ingediend. Mocht alleen een betaling zijn gedaan, dan is dat niet voldoende om gebruik te kunnen maken van de herstelmogelijkheid. Dat kan niet worden beschouwd als een begin van een validatie. Het zou overigens ook niet uitvoerbaar zijn omdat met louter een bankoverschrijving de vereiste correspondentiegegevens ontbreken. In de praktijk komt alleen een betaling zelden voor. Hetzelfde geldt uiteraard ook als noch een vertaling, noch een betaling is ontvangen. Het is aan octrooihouders zelf om te bezien of validatie in Nederland van belang is. In de meeste gevallen is dat niet het geval (circa 85%). Enerzijds omdat de octrooihouder octrooibeschermt op grond van een Europees octrooi in het Koninkrijk niet nodig vindt, anderzijds omdat sinds de start van het unitair octrooisysteem voor een Europees octrooi met eenheidswerking aparte validatie in Nederland niet meer nodig is, omdat deze octrooien automatisch gelding hebben in het Koninkrijk. Het dient geen doel om al deze octrooihouders een herstelmogelijkheid te bieden.

Het bovenstaande leidt ook tot een wijziging van het huidige vierde lid (vijfde en zesde lid (nieuw)). De rechtsgevolgen van het Europees octrooi vervallen alleen nog van rechtswege – dus zonder de herstelmogelijkheid als bedoeld in het derde lid (nieuw) – als geen enkele vertaling is ingediend (vijfde lid (nieuw)). Een besluit van OCNL is in dat geval niet nodig. Zoals hierboven is aangegeven, zou dat ertoe

⁸¹Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb 2001, 21 en Trb 2001, 133; Inwerkingtreding: Trb. 2008, 62).

⁸²BIE 2012, nr. 5, vonnis Rb 's-Gravenhage (kg), 27 maart 2012, Truma/Tradekar, m.n. r.o. 4:8, bijblad april 2012.pdf (rvo.nl).

leiden dat een grote groep octrooihouders een besluit ontvangt, zonder dat zij belang hebben bij een validatie in Nederland op grond van artikel 52 ROW1995. In andere gevallen is voor dit verlies van rechtsgevolgen een besluit⁸³ van OCNL nodig. Dit regelt het zesde lid (nieuw). Dit laatste betekent ook dat de huidige regeling over de vormgebreken in de ingediende vertaling (tweede, derde en vierde lid, onderdeel b), wordt versoepeld. Op grond van het huidige vierde lid verliest een Europees octrooi van rechtswege rechtsgevolgen als een formeel gebrek in de vertaling niet tijdig wordt opgeheven. Indien dan geen herstel plaatsvindt, kan naar huidig recht alleen nog een verzoek om herstel in de vorige toestand op grond van artikel 23 ROW1995 worden gedaan. Dat is een te zwaar middel voor eenvoudige vormgebreken als bijvoorbeeld een paginanummering. En ook hier is geen goede reden om een ander regime dan bij nationale aanvragen voor een rijsoctrooi op grond van artikel 30 te hanteren.

Op grond van artikel 22a staat voor de octrooihouder de voorziening van verdere behandeling open indien de octrooihouder de gebreken niet binnen de door OCNL gestelde termijn zou hebben hersteld.

De bovenstaande wijzigingen leiden tot enkele vernummeringen in de leden, maar ook tot de wijziging van enkele verwijzingen (zevende en achtste lid (nieuw)) die daarvan het gevolg zijn. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om twee omissies te herstellen. In het negende lid (nieuw) is de verwijzing naar het eerste lid komen te vervallen. Deze is sinds een eerdere wijziging van het eerste lid, niet langer nodig (Stb. 2006, 22). In het elfde lid (nieuw) wordt een redactionele omissie hersteld. In het eerste lid is voorts een redactionele wijziging doorgevoerd waarmee beter tot uitdrukking wordt gebracht dat het hier gaat om een reeds verleend Europees octrooi.

Tabel artikel 52 ROW1995 naar huidig en komend recht

Gebrek	Huidig recht	Na wijziging
Geen vertaling van het octrooischrift in Nederlands of Engels ingediend (bij verlening in Frans of Duits) (artikel 52, eerste lid, eerste volzin)	Verlies van rechtsgevolgen van rechtswege (artikel 52, vierde lid, onderdeel a). Herstel in de vorige toestand (artikel 23)	Hersteltermijn (artikel 52, derde lid), tenzij geen enkele vertaling ontvangen werd. Daarna verlies rechtsgevolgen na besluit OCNL (artikel 52, zesde lid) Verdere behandeling (artikel 22a)
Geen vertaling van de conclusies van het octrooischrift in het Nederlands ingediend (artikel 52, eerste lid, tweede volzin)	Verlies van rechtsgevolgen van rechtswege (artikel 52, vierde lid, onderdeel a) Herstel in de vorige toestand (artikel 23)	Hersteltermijn (artikel 52, derde lid), tenzij geen enkele vertaling ontvangen werd. Daarna verlies rechtsgevolgen na besluit OCNL (artikel 52, zesde lid) Verdere behandeling (artikel 22a)
Geen enkele vertaling ingediend (noch van het octrooischrift, noch van de conclusies)	Verlies van rechtsgevolgen van rechtswege (artikel 52, vierde lid, onderdeel a)	Verlies van rechtsgevolgen van rechtswege (artikel 52, vijfde lid)

⁸³ Voor de benadering op grond van het huidig recht, zie ABRvS 24 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1040.

(artikel 52, eerste lid, eerste en tweede volzin)	Herstel in de vorige toestand (artikel 23)	Herstel in de vorige toestand (artikel 23)
Geen betaling taks (artikel 52, eerste lid, derde volzin)	Verlies van rechtsgevolgen van rechtswege (artikel 52, vierde lid, onderdeel a) Herstel in de vorige toestand (artikel 23)	Hersteltermijn (artikel 52, derde lid), daarna verlies rechtsgevolgen na besluit OCNL (artikel 52, zesde lid) Verdere behandeling (artikel 22a)
Vormgebreken in de vertaling(en) (artikel 52, tweede lid)	Hersteltermijn, daarna verlies rechtsgevolgen van rechtswege (artikel 52, vierde lid, onderdeel b) Herstel in de vorige toestand (artikel 23)	Hersteltermijn (artikel 52, derde lid). Daarna verlies van rechtsgevolgen na besluit OCNL (artikel 52, zesde lid) Verdere behandeling (artikel 22a)

Onderdelen GG en HH (in verband met uitbreiding werkingssfeer naar de EEZ)

De wijzingen houden verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van ROW1995 naar de EEZ (artikel 2a, artikel I, onderdeel B).

Onderdeel II (artikel 61)

Deze wijziging houdt verband met een eerdere wijziging van de artikelen 86 en 97 van het Europees octrooiverdrag, waardoor de verwijzingen naar de leden van deze artikelen in artikel 61, tweede lid, daaraan aangepast moeten worden.

Onderdeel JJ (artikel 63, geen afstand van het octrooi op grond van dit artikel tijdens de bezwaarprocedure)

Op grond van artikel 63 kan een octrooihouder geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn octrooi. Het tweede lid formuleert daarop enkele uitzonderingen. Zo is afstand bijvoorbeeld niet mogelijk als er rechtsoverdrachten betreffende het octrooi zijn ingesteld. Hieronder kunnen worden begrepen vorderingen tot vernietiging of opeising van een octrooi. Daaraan wordt nu toegevoegd dat afstand ook niet mogelijk is tijdens de bezwaarprocedure. Dit is opgenomen in het derde lid (nieuw). De reden daarvoor is dat de octrooihouder niet buiten de bezwaarprocedure om, zijn octrooi met terugwerkende kracht kan beperken met inschrijving van een akte van gedeeltelijke afstand. In beginsel kan de octrooihouder binnen de bezwaarprocedure zijn octrooi beperken of er zelfs geheel afstand van doen, en is daarom door de wijziging van artikel 63, tweede lid, niet beperkt in zijn mogelijkheden.

Zie in gelijke zin artikel 105a, tweede lid, van het EOV.

Onderdelen KK, LL en MM (artikel 70, 73 en 73a, versterken handhavingspositie licentienemer en vervallen verplichting tot overleggen onderzoek naar de stand van de techniek in civiele procedure)

Octrooien en octrooiaanvragen kunnen geheel of gedeeltelijk het voorwerp zijn van een exclusieve of niet-exclusieve licentie. Een octrooihouder spreekt met een derde af, dat binnen de grenzen van de licentie hij als de licentiegever zal afzien van het inroepen van het octrooi jegens de derde als licentienemer. Bij een exclusieve licentie verbindt de licentiegever zich bovendien om niet met derden eenzelfde afspraak te maken. Exclusieve licenties behoeven niet altijd de volle omvang van een octrooi te betreffen, maar kunnen bijvoorbeeld materieel beperkt zijn (zoals door een 'field of use'-clausule, waar de octrooihouder alleen een afspraak maakt over het gebruik van de beschermde uitvinding op een specifiek technisch gebied), beperkt zijn in territoriaal toepassingsgebied of beperkt zijn in tijdsduur. Meerdere exclusieve licenties op een octrooi zijn dus denkbaar, zolang deze elkaar niet overlappen. Indien voor een octrooi meerdere exclusieve licenties zijn verleend, kan alleen de exclusieve licentiehouder binnen wiens licentiebereik de inbreuk valt of dreigt te vallen, een vordering instellen (mits de licentieovereenkomst niet anders bepaalt en de octrooihouder vooraf in kennis is gesteld, zie artikel 73a, eerste lid). Indien een licentiehouder de grenzen van zijn licentie overschrijdt, kan vanzelfsprekend de octrooihouder zijn octrooi tegen de licentienemer inroepen.

Op grond van artikel 70, eerste lid, ROW1995 kan alleen de octrooihouder zijn octrooi handhaven jegens derden die inbreukmakende handelingen verrichten en daartoe bij de rechter een inbreukverbod vorderen jegens een inbreukmaker.

Het vorderen van schadevergoeding is in artikel 70, vierde lid (derde lid (nieuw)) geregeld, het vorderen van winstafracht is geregeld in artikel 70, vijfde lid (vierde lid (nieuw)). Artikel 70, zevende lid (zesde lid (nieuw)), geeft de octrooihouder de bevoegdheid zaken waarmee inbreuk wordt gemaakt te vorderen. Artikel 70, negende tot en met twaalfde lid (achtste tot en met elfde lid (nieuw)), verlenen de octrooihouder de mogelijkheid ook nog andere nevenvorderingen in te stellen.

Alleen het zesde lid (vijfde lid (nieuw)) gaat in op de bevoegdheden met betrekking tot licentienemers en pandhouders. Op grond van de huidige regeling kan een licentienemer niet zelfstandig een inbreukverbod vorderen. Die bevoegdheid komt op grond van artikel 70, eerste lid, enkel toe aan de octrooihouder. Dit geldt ook voor exclusieve licentienemers. Licentienemers kunnen slechts zelfstandig vorderingen tot schadevergoeding of het afdragen van winst instellen, mits zij daartoe toestemming hebben verkregen van de octrooihouder. Dit naast het recht tussen te komen in een door de octrooihouder ingestelde procedure.

Praktijk

In de praktijk wordt thans veelal gebruik gemaakt van een procesvolmacht die de octrooihouder aan de licentienemer afgeeft. De licentienemer kan dan een procedure beginnen tegen vermeende inbreukmakers, maar procedeert dan in naam van de octrooihouder. Dat brengt mee dat bij een eventueel verlies van de inbreukprocedure de octrooihouder, en niet de licentienemer, wordt veroordeeld.

In de internetconsultatie heeft een meerderheid van de respondenten aangegeven dat het wenselijk is de huidige licentieregeling aan te passen, slechts enkele respondenten vinden dat de huidige praktijk inzake volmachtgeving volstaat.

Reden aanpassing

De positie van licentienemers bij handhaving wordt versterkt. Dit is reeds aangekondigd aan de Tweede Kamer.⁸⁴

- De houder van een *exclusieve* licentie krijgt in beginsel de bevoegdheid om zelfstandig op te treden tegen inbreuk (net als de octrooihouder), tenzij de licentieovereenkomst anders bepaalt (artikel 73a, eerste lid). Van belang is dus dat het partijen bij een licentieovereenkomst vrij staat om af te wijken van de voorgestelde wettelijke regeling. In de licentieovereenkomst blijft het mogelijk om te bepalen dat de houder van een exclusieve licentie geen zelfstandige procesbevoegdheid krijgt.

- De houder van een niet-exclusieve licentie is daartoe niet gerechtigd, tenzij dit is bedongen. De houder van een gewone licentie kan dus wel procesbevoegdheid krijgen als partijen dat overeenkomen (artikel 73a, tweede lid).

Het versterken van de positie van de exclusieve licentienemer maakt het aangaan van licentieovereenkomsten aantrekkelijker en draagt daarmee bij aan de valorisatie van innovaties. Een exclusieve licentie wordt waardevoller en het exploiteren van de uitvinding door de octrooihouder via licentieverlening wordt aantrekkelijker. Dit geldt ook – zij het in andere mate – voor wat betreft de gewone licentie. Daarvoor kunnen partijen nu afspreken dat deze licentienemer alle aan de octrooihouder toekomende vorderingen kan instellen.

In een modern octrooisysteem past dat een exclusieve licentienemer over het recht beschikt zelfstandig en in eigen naam het octrooi te handhaven. Dit sluit aan (voor zover mogelijk ook woordelijk) bij hetgeen daarover is geregeld in de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) en leidt derhalve tot een stap in verdere harmonisatie van de ROW1995 met deze Overeenkomst. Dit is in lijn met de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 (Stb. 2019, 476).⁸⁵

Het sluit ook aan bij de praktijk in omliggende landen. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland is de houder van een exclusieve licentie reeds bevoegd zelfstandig en in eigen naam het octrooi te handhaven, net als de octrooihouder zelf.

Inschrijving van de licentie in het octrooiregister is geen voorwaarde om de licentie te kunnen handhaven. Door de publicatie van het octrooi bij verlening kon de inbreukmaker immers weten dat de uitvinding door een octrooi is beschermd. Onbekendheid met de licentie bij de inbreukmaker zou wel gevolgen kunnen hebben bij de vaststelling door de rechter van de financiële compensatie (schadevergoeding en winstafdracht) voor de licentienemer. Het is derhalve in het belang van de licentienemer dat hij de vermeende inbreukmaker er tijdig op attendeert dat hij als licentienemer schade lijdt (of meent te lijden).

Het derde en het vierde lid regelen dat de octrooihouder gerechtigd is zich te voegen aan de zijde van de licentiehouder in procedures die deze heeft ingesteld (derde lid) respectievelijk dat indien in deze procedure de gedaagde de geldigheid van een ingeroepen octrooi bestrijdt, hij dit alleen kan bij wege van een nietigheidsvordering die hij moet instellen tegen de octrooihouder, die daarmee in die procedure betrokken moet zijn of worden (vierde lid).

⁸⁴ Zie de beleidsnota bij de brief Minister EZK aan Tweede Kamer van 8 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30635, nr. 7, p. 2).

⁸⁵ Kamerstukken II 2018/19, 35187 (R2124), nr. 3, p. 14 e.v.

Overgangsregime

De nieuwe regeling inzake de procesbevoegdheid van licentienemers zal gelden voor licenties die zijn verleend op basis van overeenkomsten die worden gesloten na de wetwijziging. Voor reeds verleende licenties blijft de huidige regeling in stand, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 70

Het tweede lid

Het tweede lid komt te vervallen. Deze bepaling was belang toen nog een zesjarig octrooi werd verleend. Dit octrooi werd zonder onderzoek naar de stand van de techniek verleend. Ten einde de burgerlijke rechter steun te bieden bij de beoordelingen van geschillen over dit octrooi en tevens met het oog op de belangen van derden werd aan de houder van een zesjarig octrooi op straffe van niet-ontvankelijkheid de eis gesteld, dat hij bij het aanhangig maken van een inbreukprocedure een alsnog bij het bureau aangevraagd onderzoek naar de stand van de techniek overlegde. Daardoor was gewaarborgd dat de rechter bij geschillen over deze octrooien in ieder geval steeds kon beschikken over de in een dergelijk onderzoek neergelegde basisdocumentatie terzake.⁸⁶ Het zesjarig octrooi is evenwel in 2008 afgeschaft en het laatste zesjarig octrooi is geëxpireerd in 2014, zodat aan deze bepaling geen behoefte meer bestaat. Sinds die tijd wordt voor alle rijsoctrooien een onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd. Door deze wijziging sluit de wet daarbij aan. Voor overgangsrecht bestaat om de bovengenoemde reden ook geen noodzaak. Omdat het tweede lid vervalt, worden het derde tot en met twaalfde lid vernummerd.

Het vijfde lid (nieuw)

Op grond van artikel 73a (nieuw) krijgt een licentienemer de bevoegdheid om zelfstandig het octrooi te handhaven. Daaronder valt ook het zelfstandig instellen van een rechtsvordering om de geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde af te dragen winst te doen toewijzen, als bedoeld in artikel 70, derde en vierde lid (nieuw). In die zin overlapt de bevoegdheid op grond van artikel 73a met wat nu voor licentienemers geregeld is in artikel 70, vijfde lid (nieuw), laatste volzin. Om die reden kan dit deel van het artikel over deze bevoegdheid van licentienemers komen te vervallen. Ten aanzien van de pandhouders blijft deze bevoegdheid ongewijzigd. Zij behouden de bevoegdheid om een zelfstandige vordering als bedoeld in het derde en vierde lid (nieuw) in te stellen, als zij de bevoegdheid daartoe van de octrooihouder hebben bedongen. In dit artikel blijft eveneens ongewijzigd dat de octrooihouder bevoegd is om een vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens of mede namens licentienemers en pandhouders in te stellen, evenals de bevoegdheid van de licentienemers en pandhouders in een dergelijke procedure tussen te komen en rechtstreeks de door hen geleden schade vergoed te krijgen of in die procedure een afdracht van winst te vorderen.

Artikel 73

De vernummering van artikel 70 leidt ook tot aanpassing van de verwijzing in artikel 73, tweede lid.

⁸⁶ Kamerstukken II 1991/92, 22604 (R1435), nr. 3, p. 12.

Onderdeel NN (artikel 74)

Door de in artikel 1a gekozen vormgeving voor de toepassing van de ROW1995 op het continentaal plat en in de exclusieve economische zone, kan dit artikel komen te vervallen. Zie hiervoor de toelichting in het algemeen deel van deze toelichting.

Onderdeel PP (artikel 79, strafwet in de EEZ)

Het voorgestelde artikel 79, zesde lid, regelt dat overtreding van artikel 79, eerste lid (het opzettelijk inbreuk maken op de rechten van de octrooihouder), die plaatsvindt op het continentaal plat of in de exclusieve economische zone van Nederland, Curaçao of Sint Maarten, strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dit is op vergelijkbare wijze geregeld in andere Nederlandse wetten⁸⁷, zij het dat het in die gevallen beperkt is tot de Nederlandse strafwet. Gelet op het toepassingsbereik van de ROW1995 gaat het in dit geval niet alleen om de strafwet van Nederland (inclusief de strafwet van Bonaire, Sint Eustatius en Saba), maar ook om de strafwet van Curaçao of Sint Maarten.

Onderdeel OO (artikel 77, verduidelijken moment van verlies rechtsgevolgen rijksoctrooi bij dubbele octrooiering)

Inleiding

Artikel 77 wordt gewijzigd, althans verduidelijkt, zodat buiten twijfel⁸⁸ staat dat octrooihouders langer de tijd hebben – tot de validatie van hun Europees octrooi (drie maanden na verlening) of de registratie van eenheidswerking daarvan (één maand na verlening) – om te beslissen of zij de rechtsgevolgen van hun rijksoctrooi dat dezelfde uitvinding beschermt als het Europese octrooi, in stand willen houden, of dat zij kiezen voor bescherming op grond van een Europees octrooi of een Europees octrooi met eenheidswerking. Nu kan dat alleen, althans is daarover onduidelijkheid, tot het moment van de verlening van het Europees octrooi.

Het aanhaken bij het moment van validatie van het Europees octrooi of registratie van eenheidswerking is een logischer moment. Immers als deze handelingen niet plaatsvinden, is er ook geen reden om de rechtsgevolgen van het rijksoctrooi te laten vervallen. Die reden is immers gelegen in het voorkomen van een voortdurende dubbele bescherming tussen enerzijds het rijksoctrooi en anderzijds het Europees octrooi en het Europees octrooi met eenheidswerking.

⁸⁷ Zie bijvoorbeeld artikel 18.17 van de Omgevingswet en artikel 36, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.

⁸⁸ [Overheid.nl | Consultatie Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995, berichten \(internetconsultatie.nl\)](#), pagina 3, laatste alinea (*Daarnaast wordt gevraagd om de bepaling van dubbele octrooiering (artikel 77 ROW 1995) pas van toepassing te verklaren als het Europese octrooi daadwerkelijk voor Nederland is gevalideerd overeenkomstig artikel 52 ROW 1995*), anders echter: Mr. S.I. Kantas, Lexplicatie Rijksoctrooiwet 1995, Kluwer 2011, blz. 180 (Op het moment dat het Europees octrooi onherroepelijk is verleend en het Europees octrooi is volgens de daartoe geldende regels voor het Koninkrijk gevalideerd verliest het desbetreffende rijksoctrooi rechtsgevolg zoals bedoeld in de [artikelen 53, 53a, 71 en 73](#) van deze wet, voor zover het dezelfde uitvinding beschermt als het Europees octrooi).

Huidig recht

Artikel 77 bepaalt dat een rijksoctrooi zijn rechtsgevolgen verliest, indien aan dezelfde uitvinder of zijn rechtsverkrijgende onherroepelijk een Europees octrooi voor het Koninkrijk is verleend en dat Europees octrooi dezelfde uitvinding beschermt en dezelfde dag van indiening of voorrangsdatum heeft. Deze situatie doet zich met name voor als eerst een nationale octrooiaanvraag is ingediend en vervolgens een Europese octrooiaanvraag is ingediend waarin het Koninkrijk is aangewezen en een beroep op voorrang van de nationale aanvraag wordt gedaan en beide aanvragen worden doorgezet. Kort gezegd wijkt het rijksoctrooi voor een onherroepelijk verleend Europees octrooi met dezelfde inhoud. Verlies van rechtsgevolg treedt in vanaf de dag waarop:

- de oppositietermijn is verstreken en er geen oppositie is ingesteld (eerste lid, onderdeel a);
- definitief over de oppositie is beslist en het Europese octrooi in stand is gebleven (eerste lid, onderdeel b); of
- het rijksoctrooi wordt verleend, indien dit later is dan de hierboven bedoelde dag (eerste lid, onderdeel c).

Een octrooihouder of zijn rechtsverkrijgende kan zich dus na de in het eerste lid bedoelde gebeurtenissen niet op twee identieke octrooien voor dezelfde materie beroepen (dubbele bescherming).

Op dit moment kan de aanvrager van een Europees octrooi alleen *tot aan* de verlening van dat octrooi de toepassing van artikel 77 voorkomen, althans is hierover onduidelijkheid, door op grond van artikel 79, derde lid, EOV de aanwijzing van het Koninkrijk in te trekken. In dat geval wordt het Europees octrooi niet voor het Koninkrijk verleend en vindt daarmee artikel 77 ROW1995 geen toepassing. Na verlening van een Europees octrooi voor het Koninkrijk kan (of lijkt) toepassing van artikel 77, en daarmee verval van het rijksoctrooi, niet meer te kunnen worden voorkomen. Dit is niet wenselijk, zeker in de huidige praktijk waar Europese octrooien, ook als deze voor het Koninkrijk zijn verleend, lang niet altijd ook in Nederland worden gevalideerd. Octrooihouders moeten tot aan de validatie van het octrooi, of als eenheidswerking is geregistreerd, tot dat moment, de mogelijkheid hebben om toepassing van artikel 77, en verval van hun rijksoctrooi, te voorkomen. Eerst op dat moment is en blijft er sprake van bescherming op grond van het Europees octrooi of het Europees octrooi met eenheidswerking, en is het verlies van rechtsgevolgen van het rijksoctrooi daarvan een passend gevolg. Artikel 139, derde lid, EOV biedt de ruimte om dit te regelen. Dit voorkomt ook dat als de octrooihouder het Europees octrooi niet succesvol valideert of daarvan de eenheidswerking niet registreert, de octrooihouder helemaal geen bescherming meer heeft doordat de rechtsgevolgen van het rijksoctrooi al door de verlening van het Europees octrooi zijn komen te vervallen. Om deze reden wordt geregeld dat verlies van rechtsgevolgen van het rijksoctrooi alleen optreedt als een Europees octrooi ook daadwerkelijk succesvol is gevalideerd (door het indienen van de vertaling(en) en betaling van de taks) op grond van artikel 52, eerste en tweede lid, ROW1995, of daarvan de eenheidswerking is geregistreerd op grond van artikel 3, eerste lid, van Verordening nr. 1257/2012⁸⁹. Daarmee behoudt de octrooihouder tot de validatie (drie maanden na verlening) of de registratie van eenheidswerking (één maand na verlening) de keuzevrijheid over welk octrooi hij in stand wil houden. Door een

⁸⁹ Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt (PbEU 2012, L 361).

Nederlandse vertaling in te dienen en de bijbehorende taks te voldoen (artikel 52, eerste en tweede lid, ROW1995), of de eenheidswerking te registreren blijft het Europees octrooi of Europees octrooi met eenheidswerking voor Nederland van kracht. Doet hij dat niet, dan blijft het rijksoctrooi van kracht.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat op grond van artikel 51a, tweede lid, na registratie van eenheidswerking het Europees octrooi ook gevalideerd is voor Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Aldus blijft het Europees octrooi in deze delen van het Koninkrijk van kracht, en verliest het nationale octrooi ook rechtsgevolgen voor deze delen van het koninkrijk.

Het bovenstaande heeft evenwel geen invloed op de dag waarop het desbetreffende rijksoctrooi zijn rechtgevolgen verliest. Dit wordt bepaald door de gebeurtenissen in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, die later plaatsvinden dan de validatie van een Europees octrooi en de registratie van eenheidswerking daarvan. Tot die tijd bestaat er dus bescherming zowel op grond van het Europees octrooi of het Europees octrooi met eenheidswerking als het rijksoctrooi.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een verduidelijking door te voeren in het derde lid (nieuw). In dit lid is toegevoegd dat een later teniet gaan, op welke wijze van het Europees octrooi, ook geldt voor het tenietgaan van een Europees octrooi met eenheidswerking. Deze verduidelijking is wenselijk omdat beide begrippen van elkaar worden onderscheiden in de begripsbepalingen, zoals opgenomen in artikel 1. Door hier uitsluitend te spreken over Europese octrooien, zou de indruk kunnen ontstaan dat dit niet geldt voor Europese octrooien waarvoor eenheidswerking is geregistreerd. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze verduidelijking op zich niet nodig is voor de aanduiding van het Europees octrooi in de eerste twee leden. Voor het intreden van het in artikel 77 ROW1995 bedoelde verlies aan rechtsgevolg is op grond van het huidig recht immers slechts relevant dat het Europees octrooi is verleend en onherroepelijk is geworden. Is dat het geval, dan verliest het rijksoctrooi zijn rechtsgevolgen. Het maakt daarvoor niet uit dat voor het Europees octrooi later ook eenheidswerking is geregistreerd en het Europees octrooi daardoor op grond van artikel 51a, eerste lid, ROW1995 geacht wordt van aanvang af niet meer de in de artikelen 53, 54, eerste lid, en 54a bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad. Voor de toepassing van artikel 77 is dit niet relevant. Dit artikel regelt immers niets over de toepassing daarvan op een Europees octrooi, maar op een rijksoctrooi. De verlening van een Europees octrooi is alleen voorwaarde scheppend voor de toepasselijkheid van deze bepaling. Maar voor de leesbaarheid van deze bepaling en om elke verwarring te voorkomen, is in het eerste lid toegevoegd dat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling geen verschil maakt of voor het Europees octrooi eenheidswerking is geregistreerd. Overigens wordt ook door de toevoeging van het tweede lid, onderdeel b, en de wijziging van het derde lid, welke beide noodzakelijk zijn (zoals hierboven toegelicht), buiten twijfel gesteld dat ook indien eenheidswerking is geregistreerd na verlening van het Europees octrooi, artikel 77 onverminderd toepassing vindt.

Onderdeel QQ (artikel 80, uitbreiding exclusieve bevoegdheid rechtbank Den Haag bij conservatoir beslag en executiegeschillen en opeising octrooiaanvragen)

Met de wijziging van artikel 80, tweede lid, ROW1995 komen ook de verzoeken met betrekking tot het leggen van conservatoir beslag (afgifte- en verhaalsbeslag) (titel 4 van boek 3 Rv, bestaande uit de artikelen 700 tot en met 767 Rv) en executiegeschillen (artikel 438 Rv), beide voor zover verband houdend met de handhaving van een octrooi onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank

Den Haag en de voorzieningenrechter van die rechtbank te vallen. Dit is nodig omdat ook voor de behandeling hiervan specialistische octrooikennis vereist is.

Huidig recht en (noodzaak) wijziging

In artikel 80 ROW1995 is de centralisatie van octrooirechtspraak bij de rechtbank Den Haag geregeld. Voor de beoordeling van vorderingen bedoeld in artikel 80 is specialistische octrooikennis vereist. De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag geldt alleen voor de procedures die specifiek worden genoemd in artikel 80 ROW1995. De hierboven genoemde verzoeken en executiegeschillen vallen daar nu niet onder.

Dit betekent dat verzoeken tot het leggen van conservatoir beslag met betrekking tot vorderingen waarvoor de rechtbank Den Haag in de hoofdzaak exclusief bevoegd is op grond van artikel 80 ROW1995, op basis van huidige bevoegdheidsregels terecht kunnen komen bij een andere rechtbank dan de rechtbank Den Haag. Voor het leggen van conservatoir beslag geldt namelijk in beginsel dat voorafgaand verlot is vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welk rechtsgebied zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of degene onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft (artikel 700, eerste lid, Rv). De conservatoire beslagen vinden hun regeling in Boek III, titel 4 Rv (de artikelen 700 tot en met 767 Rv).

Hetzelfde geldt voor executiegeschillen, die op grond van artikel 438 Rv momenteel worden gebracht voor de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of in het rechtsgebied waar de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of de executie zal geschieden. Dit brengt mee dat de rechtbank wiens uitspraak geëxecuteerd wordt, niet altijd de bevoegde rechter is ten aanzien van geschillen die verband houden met de executie van die uitspraak. Geschillen met betrekking tot de executie van een vonnis dat door de rechtbank Den Haag op grond van haar bevoegdheid ex artikel 80 ROW1995 is gewezen, komen derhalve niet altijd voor diezelfde rechtbank.

Dergelijke verzoeken en executiegeschillen, aangebracht bij een locatie anders dan de rechtbank Den Haag, worden in de praktijk ook nu al behandeld door een in het octrooirecht gespecialiseerde rechter afkomstig van de rechtbank Den Haag. De Haagse rechter treedt in deze gevallen op als rechter-plaatsvervanger. Dit is evenwel een omslachtige en tijdrovende constructie. Om die reden adviseerde de Raad voor de rechtspraak in het kader van het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht om dergelijke verzoeken en executiegeschillen ook onder te brengen bij de rechtbank Den Haag.⁹⁰ Dat advies wordt met deze wijziging opgevolgd. De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag wordt derhalve uitgebreid naar:

- verzoeken met betrekking tot conservatoir (verhaals- en afgifte) beslag; en
- vorderingen met betrekking tot geschillen als bedoeld in artikel 438 Rv, beide voor zover deze verband houden met de handhaving van een octrooi in de zin van artikel 70 tot en met 73 ROW1995.

Dit betekent dat alle verzoeken met betrekking tot het leggen van conservatoir beslag voor zover deze verband houden met de handhaving van een octrooi

⁹⁰ Raad voor de rechtspraak, 2018/29 Advies herziening beslag- en executierecht (27 augustus 2018). <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-29-advies-herziening-beslag-en-executierecht.pdf>.

worden behandeld door de rechtbank Den Haag (artikel 80, tweede lid, onderdeel d) en dat een executiegeschil, als dat zich voordoet naar aanleiding van een vonnis dat door de rechtbank Den Haag op grond van haar bevoegdheid ex artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995 is geweest, aangebracht dient te worden bij diezelfde rechtbank (artikel 80, tweede lid, onderdeel e).

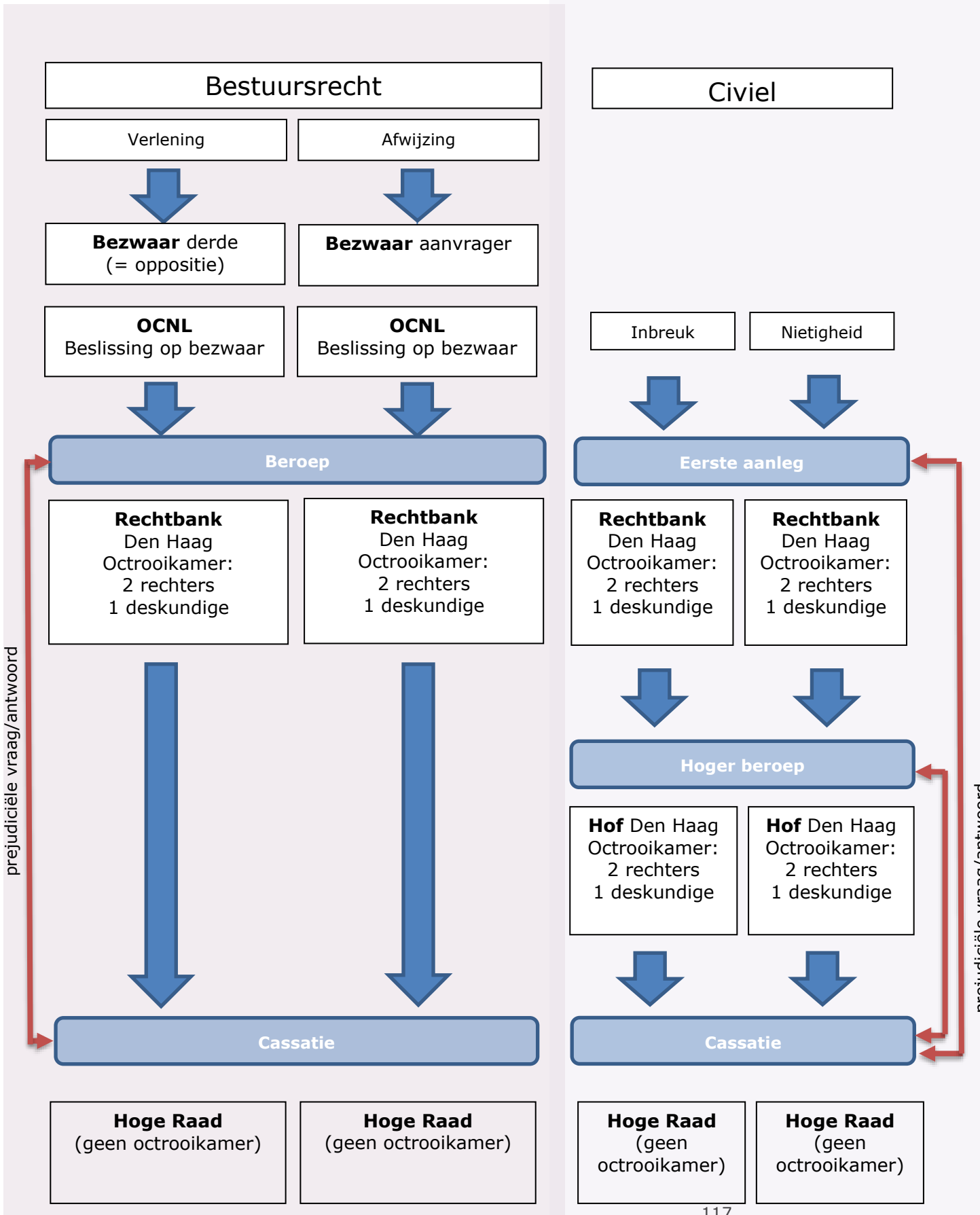
Met de wijziging van artikel 80, eerste lid, onderdeel b, wordt de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot opeising van octrooiaanvragen zoals opgenomen in artikel 38a. Dit sluit aan bij de ter zake geldende exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag om kennis te nemen van vorderingen tot opeising van een octrooien bedoeld in artikel 78 (artikel 80, eerste lid, onderdeel a) en de vorderingen tot opeising van Europese octrooiaanvragen (bestaand artikel 80, eerste lid, onderdeel b).

Onderdeel RR (artikel 81, bestuursrechtelijke rechtsgang)

De bestuursrechtelijke rechtsgang kent enkele bijzonderheden, mede ingegeven door:

1. de samenloop met de civielrechtelijke rechtsgang (belang van rechtseenheid, cassatie);
2. de duur van de octrooiverleningsprocedure in relatie tot de geldigheidsduur van het octrooi (beroep in één instantie);
3. het specialistische karakter van het octrooirecht;
4. de beschikbaarheid van de in het octrooirecht geschoolde rechters;
5. ervaring met bestuursrechtelijke procedures; en
6. de wensen vanuit het bedrijfsleven.

Indien recht wordt gedaan al aan deze aspecten, leidt dit – alles afwegende - tot de voorgestelde bestuursrechtelijke rechtsgang die in onderstaande figuur is weergegeven. In deze figuur is ook de civielrechtelijke rechtsgang opgenomen, omdat dit inzichtelijk maakt hoe beide procedures zich tot elkaar verhouden.



De gemaakte keuze wordt onderstaand verder toegelicht, waarbij ook de alternatieven worden besproken.

Bestuursrechtelijke (en civielrechtelijke) rechtsgang

Op dit moment staat er geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open tegen octrooiverlening op grond van de ROW1995. Rijksoctrooien worden immers op grond van de ROW1995 altijd - ongetoetst - verleend. Dat gaat met de invoering van het getoetste octrooi veranderen. Deze overstap heeft ook gevolgen voor de rechtsbescherming en de verhouding tussen de bestuursrechtelijke en de civielrechtelijke procedure over de geldigheid van een octrooi (artikel 75 ROW1995). In de toekomst zal het mogelijk zijn dat over de geldigheid van hetzelfde octrooi zowel een bestuursrechtelijke als een civielrechtelijke procedure wordt gevoerd. Deze samenloop levert weliswaar enkele bijzonderheden op, maar is in wezen vergelijkbaar met de huidige situatie ten aanzien van de rechtsbescherming tegen Europese octrooien, waarbij de bestuursrechtelijke procedure tegen de verlening van het octrooi wordt gevoerd voor het EOB, en de civielrechtelijke procedure voor de nationale rechter. Deze laatste procedure kan als uitkomst hebben dat het octrooi wordt vernietigd, ook al is het octrooi bij het EOB in stand gebleven. Dit geldt zelfs voor situaties waarbij geen nieuwe feiten naar voren worden gebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de stand van de techniek.

Het enige verschil tussen deze huidige rechtsbeschermingspraktijk ten aanzien van Europese octrooien en de toekomstige rechtsbeschermingssituatie ten aanzien van rijksoctrooien is dat de bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedure worden gevoerd voor nationale gerechtelijke instanties en – in het voorliggende voorstel – voor dezelfde instantie, namelijk de rechtbank Den Haag (zie hieronder). Dit doet echter niet af aan het feit dat het altijd mogelijk moet zijn om een ten onrechte verleend octrooi, ook als dat na ommekomst van de bestuursrechtelijke procedure is, te vernietigen. Een partij (ook als deze in de bestuursrechtelijke procedure niet betrokken was) die door de octrooihouder wordt aangesproken op inbreuk op zijn octrooi, moet zich immers kunnen verweren met een beroep op nietigheid van het octrooi. Gelet op de aard van het octrooirecht, zijnde een verbodsrecht dat tegenover eenieder civiel- (en in beginsel ook) strafrechtelijk gehandhaafd kan worden, zou een andere uitkomst niet wenselijk zijn. Weliswaar is het bovenstaande nieuw ten opzichte van de huidige situatie ten aanzien van rijksoctrooien (ofschoon, zoals eerder aangegeven, vergelijkbaar met die bij Europese octrooien), echter in landen waar op dit moment al een getoetst octrooi bestaat, is dat het niet. Ook daar bestaan de bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsbescherming naast elkaar, onder meer in Duitsland en Oostenrijk. In die landen geldt dat een eerdere bestuursrechtelijke bezwaar/oppositieprocedure over een octrooi geen afbreuk doet aan een civielrechtelijke nietigheidsprocedure over hetzelfde octrooi. De civiele rechter staat het derhalve vrij een octrooi te vernietigen en is niet gebonden aan een eerder oordeel van de bestuursrechter dat het octrooi op de uitvinding geldig was verleend, zelfs niet als geen nieuwe bezwarende feiten naar voren zijn gebracht in de nietigheidsprocedure en de bestuursrechter op basis van dezelfde feiten eerder het octrooi wel geldig heeft bevonden. Ook niet als de partijen in de civiele procedure eerder ook partij waren in de bestuursrechtelijke procedure.

In dit verband is van belang een recente uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het aanpalende rechtsgebied van het

kwekersrecht⁹¹ waar het CBb een andere benadering lijkt⁹² te volgen en overweegt dat een bestuursrechtelijke procedure niet kan bestaan naast de civielrechtelijke nietigheidsprocedure, onder meer vanwege de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter en de systematiek van het bestuursrecht dat een besluit na het verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn of na uitputting van alle rechtsmiddelen onherroepelijk wordt.

Gelet op het bovenstaande is er echter uitdrukkelijk voor gekozen om, naast de laagdrempelige rechtsbescherming die het bestuursrecht biedt tegen de verlening van het octrooi, ook de civielrechtelijke rechtsbescherming te laten voortbestaan, waaronder de mogelijkheid tot vernietiging van het octrooi. Dit vormt een noodzakelijke completering van de rechtsbescherming.

Beroep in één instantie

Met dit wetsvoorstel wordt voorzien in een afwijking van enkele in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen hoofdregels van bestuursprocesrecht. Eén daarvan is de afwijking van de hoofdregel dat beroep in twee instanties plaatsvindt. Zie hiervoor artikel 8:6, eerste lid en hoofdstuk 2 van bijlage 2 van de Awb. Voor een dergelijke afwijking dient een goede reden te bestaan.⁹³ In dit geval zijn die bijzondere redenen aanwezig die (onder meer) verband houden met de duur van de verlenings- en bezwaarprocedure, de geldigheidsduur van het octrooi en de internationale octrooipraktijk.

Duur van de octrooiverlenings- en bezwaarprocedure

Zoals hierboven is toegelicht (zie bij artikel I, onderdeel AA), duurt zowel de verleningsprocedure als de bezwaarprocedure relatief lang, vanwege het complexe karakter daarvan. Om die reden zijn daarvoor relatief lange beslistermijnen bepaald, die overigens niet afwijken van wat internationaal gebruikelijk is in octrooi-procedures. Hierbij komt nog dat indien bezwaar door een derde wordt ingesteld, ook de bezwaartermijn zelf lang is (negen maanden). Daarvoor is weliswaar een goede reden en deze termijn sluit ook aan bij wat internationaal gebruikelijk is, zoals eerder is toegelicht (zie bij artikel I, onderdeel DD, artikel 48h), maar leidt er wel toe dat het relatief lang duurt voordat in de primaire fase duidelijkheid bestaat of het octrooi terecht is verleend of afgewezen. Het is derhalve niet mogelijk deze termijnen in te korten.

Geldigheidsduur van het octrooi en rechtszekerheid binnen redelijke termijn

De geldigheidsduur van het octrooi wordt berekend *vanaf de datum van indiening* van de octrooiaanvraag (en dus niet vanaf het moment van verlening van het octrooi) en de maximale geldigheidsduur van het octrooi beperkt is tot twintig jaar. Octrooien vervallen echter veelal reeds na tien à twaalf jaar, gerekend vanaf de indieningsdatum van de aanvraag, en kennen dus veelal een korte beschermingsduur. De octrooihouder betaalt de jaarlijks verschuldigde instandhoudingstakse niet langer, bijvoorbeeld omdat de uitvinding door nieuwere innovaties inmiddels is ingehaald. Indien de verlenings- bezwaar- en bestuursrechtelijke procedure te lang duurt, gaat dit ten koste van de effectieve beschermingsduur van een octrooi (en dus ten koste van de belangen van de octrooihouder bij een voldoende lange bescherming van zijn geoctrooieerde uitvinding om zijn investering op de markt te kunnen terugverdienen).

⁹¹ ECLI:NL:CBB:2019:106, r.o. 3.3 en ECLI:NL:CBB:2023:498, r.o. 4.3-4.5.

⁹² H.J. Koenraad, 'Terugblik Kwekersrecht', Berichten I.E. nov/dec 2023, p. 289-293.

⁹³ Zie ook de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar. 5.49).

Hierboven is aangegeven dat de verlenings- en bezwaarprocedure niet kunnen worden ingekort, zodat de oplossing moet worden gezocht in het verkorten van de bestuursrechtelijke rechtsgang. Om die reden is gekozen voor beroep in één instantie, omdat dit er voor zorgt dat partijen, gegeven de duur van de verlenings- en bezwaarprocedure, sneller (en alsnog binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM) rechtszekerheid kunnen krijgen dan bij beroep in twee instanties het geval zou zijn.

Internationale octrooipraktijk en wensen vanuit het bedrijfsleven

Beroep in één instantie is ook in lijn met het systeem zoals dat op grond van het EOv bij het EOB wordt gevoerd. Dit betekent derhalve dat ook voor Europese octrooien die in Nederland geldig worden, alleen beroep in één instantie open staat, maar dan bij de Kamers van beroep van het EOB zelf. Het voor rijksoctrooien gekozen systeem sluit daarbij aan, waardoor ongeacht de oorsprong van het in Nederland geldende octrooi (EOv of de ROW1995) beroep in één instantie open staat. Ook in andere Europese landen is gekozen voor beroep in één instantie, bijvoorbeeld:

- in Frankrijk kan het beroep tegen een besluit van de Directeur-Generaal van het INPI (het Franse octrooibureau) alleen bij het 'cour d'appel de Paris' worden ingesteld (zie de artikelen L. 411-4, R. 411-19 en D. 411-19-2 CPI);
- in Oostenrijk kunnen de beslissingen van Afdelingen van de Oostenrijkse 'Patentamt' (octrooibureau) alleen bij het 'Oberlandesgericht Wien' worden ingesteld (zie § 138, eerste lid, PatG AT);
- in Duitsland kunnen de beslissingen van Afdelingen van het DPMA (het Duitse octrooibureau) alleen bij het 'Bundespatentgericht' (zie § 65 PatG DE e.v.) worden aangevochten.

Ook vanuit de wens om zoveel als mogelijk te harmoniseren met de internationale octrooipraktijk is er derhalve goede reden om te kiezen voor beroep in één instantie.

Beroep in één instantie is voorts ook de uitdrukkelijke wens vanuit de octrooipraktijk en is onder meer naar voren gebracht in reguliere afstemmingsoverleggen, de uitgevoerde internetconsultatie over de beleidsvoornemens en tijdens het MKB-panel.

Bevoegde rechter: de rechtbank Den Haag

Zoals hierboven is toegelicht, is gekozen voor beroep in één instantie. Daarvan uitgaande, is gekozen voor de rechtbank Den Haag als de bevoegde rechter, en niet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of het gerechtshof Den Haag. Deze keuze wordt hieronder toegelicht.

Rechtbank Den Haag en niet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Zoals hierboven aangegeven, kunnen zowel in een bestuursrechtelijke als in civielrechtelijke procedure dezelfde rechtsvragen aan de orde komen, waardoor – indien gekozen zou worden voor beroep bij de Afdeling in de bestuursrechtelijke procedure – voor uitleg van dezelfde rechtsregels twee hoogste instanties (in de civiele procedures is dat de Hoge Raad) bevoegd zouden worden. Dit is onwenselijk. De keuze voor de rechtbank Den Haag als bestuursrechter is ook om andere redenen een logische, nu de rechtbank jarenlang vertrouwd is met uitgebreide, internationaal geharmoniseerde leerstukken inzake de geldigheid van octrooien. Dezelfde vragen zullen ook in een bestuursrechtelijke beroepsprocedure aan de orde komen, waarbij centraal staat of de uitvinding nieuw en inventief is

ten opzichte van de stand van techniek. Daarbij zullen veelal technische vragen opkomen bij het vergelijken van de werking van de technische uitvinding met reeds bekende inrichtingen of werkwijzen uit de stand van de techniek. Deze is bij de rechtbank Den Haag beschikbaar (en wordt door de inzet van technische deskundigen nog versterkt (zie bij artikel I, onderdeel SS). Het zou een enorme investering vergen om deze kennis ook op te bouwen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vanuit de praktijk is bovendien een sterk signaal afgegeven dat het noodzakelijk is dat bestuursrechtelijke geschillen waaraan het materiele octrooirecht ten grondslag ligt door dezelfde ter zake ervaren en deskundige rechter worden behandeld als in de civiele procedure.

Het feit dat dezelfde gerechtelijke instantie (de rechtbank) over het octrooi oordeelt in zowel de bestuursrechtelijke als de civielrechtelijke procedure is weliswaar een bijzonder aspect, maar stuit - gelet op de mogelijkheden om daarbij een andere octrooikamer samen te stellen - niet op onoverkomelijke bezwaren. Een vergelijkbare praktijk is ook te zien in bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk.

Het alternatief, namelijk om voor het bestuursrecht een andere instantie bevoegd te maken dan de rechtbank Den Haag, zou kunnen leiden tot een gebrek aan rechtseenheid, en maakt ook dat een niet gespecialiseerde rechter over octrooirechtelijke geschillen zou moeten oordelen, dan wel dat er twee gespecialiseerde gerechten zouden moeten worden ingericht. Dit laatste is, gelet op de hoge mate van specialisatie en het beperkt aantal zaken, moeilijk te realiseren.

Rechtbank Den Haag en niet gerechtshof Den Haag

Overwogen is om beroep in één instantie mogelijk te maken bij het gerechtshof Den Haag. Ook dit is een gespecialiseerde rechter, zodat een keuze voor het gerechtshof dezelfde voordelen heeft als een keuze voor de rechtbank Den Haag. Het zou ook passen binnen de Awb-systematiek, waarbij beroep in één instantie op grond van hoofdstuk 2 van de bij die wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak is opgedragen aan de daar genoemde hoger beroepscolleges, waaronder ook het gerechtshof (artikel 5). In overleg met de rechtspraak kwam evenwel naar voren dat het wenselijk is beroep bij de rechtbank tegen besluiten op grond van de ROW1995, ook tegen de nieuwe besluiten in het kader van octrooiverlening, te handhaven. Deze keuze houdt verband met de bestuursrechtelijke ervaring bij de rechtbank en de aanwending van de beschikbare capaciteit aan gespecialiseerde octrooirechters die nodig is om zowel in de bestuursrechtelijke als in de civielrechtelijke procedure te kunnen optreden. In verband met dit laatste werd naar voren gebracht dat de geldigheid van een octrooi in beide procedures aan de orde kan komen, net zoals op dit moment al het geval is bij kort geding en bodemprocedures in octrooizaken, zodat daarvoor een ruime poule van octrooirechters beschikbaar moet zijn om iedere schijn van vooringenomenheid te voorkomen. De rechtbank heeft daarbij het voordeel dat sommige eenvoudige zaken en ook kort geding procedures – anders dan bij het gerechtshof – in enkelvoudige samenstelling kunnen worden behandeld, waardoor in vergelijking met het gerechtshof een voldoende grote poule aan rechters bij de rechtbank met minder rechters kan worden gerealiseerd. Omdat gekozen is voor beroep in één instantie, vormt de beschikbare capaciteit aan gespecialiseerde rechters bij het gerechtshof – welke instantie bij hoger beroep in de bestuursrechtelijke procedure de meest voor de hand liggende hoger beroepsrechter zou zijn – om die reden evenmin een knelpunt.

Enkele bijzonderheden in verband met rechtseenheid: cassatie en

prejudiciële procedure

In een civielrechtelijke inbreuk- en nietigheidsprocedure kunnen partijen na de beslissing van het gerechtshof Den Haag beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad. In geval van een nietigheidsprocedure kan de Hoge Raad zich uitspreken over de uitleg van onder meer de wetsbepalingen inzake nieuwheid en inventiviteit. Zoals hierboven aangegeven, kunnen in een bestuursrechtelijke procedure dezelfde vragen van uitleg van dezelfde wetsbepalingen naar voren komen. Om in het octrooirecht de rechtseenheid tussen het civiele recht en het bestuursrecht te borgen wordt voorgesteld dat na de beslissing van de rechtbank Den Haag partijen ook in de bestuursrechtelijke rechtsgang beroep in cassatie bij de Hoge Raad kunnen instellen. Daarmee wordt voorkomen dat voor dezelfde rechtsvragen (wetsbepalingen) in de civielrechtelijke rechtsgang de Hoge Raad de hoogste instantie is, maar in de bestuursrechtelijke rechtsgang de rechtbank Den Haag. Dit is niet in het belang van de rechtseenheid. Cassatieberoep tegen uitspraken van de bestuursrechter is mogelijk op grond van artikel 78, vierde lid, van de Wet RO, voor zover dit bij wet is bepaald. Artikel 81, vierde lid, ROW 1995, voorziet daarin. Een vergelijkbare rol heeft de Hoge Raad in het belastingrecht (zie Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)).

Als alternatief voor het openstellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad is overwogen om in de bestuursrechtelijke rechtsgang de rechtbank Den Haag alleen de mogelijkheid te geven prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad [over de uitleg van de Rijksoctrooiwet 1995]. Daarmee blijft echter toch een onevenwichtigheid bestaan tussen beide rechtsgangen, omdat de rechtbank in deze variant de hoogste bestuursrechter blijft. Openstellen van beroep in cassatie brengt de bestuursrechtelijke rechtsgang met de civielrechtelijke (waar dezelfde wetsbepalingen spelen) beter in balans. Daarnaast zal ook worden voorzien in een prejudiciële procedure, zodat rechtsvragen ook in de bestuursrechtelijke procedure net als dat in de civielrechtelijke procedure (op grond van de artikelen 392 tot en met 395 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) het geval is aan de Hoge Raad kunnen worden voorgelegd.

Vormgeving

In het huidige artikel 81 is geregeld dat de rechtbank Den Haag bevoegd is voor beroepen ingesteld tegen besluiten op grond van de ROW1995. Dit in afwijking van de regels die zijn opgenomen in artikel 8:7 Awb inzake de relatieve bevoegdheid van de rechtbank. Op grond van artikel 8:105 Awb is dan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd in hoger beroep. Het gaat hier op dit moment om een zeer beperkt aantal beroepen en hoger beroepen, omdat – zoals hierboven is aangegeven – er geen besluiten inzake octrooiverlening worden genomen. Ook deze besluiten zullen in de nieuwe situatie de bevoegdheidsverdeling inzake de besluiten over octrooiverlening volgen en dus niet langer open staan voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor zover dit beroepen betreft tegen besluiten inzake aanvullende beschermingscertificaten (ABC) is dit in overeenstemming met de desbetreffende Europese verordeningen⁹⁴, waarin is bepaald dat tegen dergelijke besluiten dezelfde rechtsmiddelen open staan als die waarin de nationale wetgeving tegen soortgelijke besluiten op het gebied van nationale octrooien voorziet. In de nieuwe

⁹⁴ Zie artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (PbEG 1996, L 198/30) en artikel 18 van Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PbEG 2009, L 152/1).

situatie staat in afwijking van artikel 8:104, eerste lid, Awb geen hoger beroep open. Dit is geregeld in het tweede lid (nieuw). Wel staat beroep in cassatie open (derde en vierde lid (nieuw)).

Zoals aangegeven, is de rechtsgang in het belastingrecht vergelijkbaar met de bestuursrechtelijke procedure die gekozen is in de bestuursrechtelijke kolom in de ROW1995. Op grond van de AWR staat cassatieberoep open bij de Hoge Raad van uitspraken van het gerechtshof. Dat is nu ook voorzien in het octrooirecht op grond van de ROW1995, zij het dat het hier gaat om uitspraken van de rechtbank. Voor de vormgeving van het cassatieberoep en de prejudiciële procedure is er voor gekozen de bepalingen uit de AWR die daarop betrekking hebben (hoofdstuk 5, afdeling 4, van de AWR (de artikelen 28 tot en met 30)⁹⁵ van overeenkomstige toepassing te verklaren. Dit met een enkele uitzondering als het in de AWR geregelde zich niet goed leent voor toepassing op grond van de ROW1995. Deze uitzonderingen zijn voor beroep in cassatie (zie artikel 81, vierde lid):

- artikel 28, zesde lid. Dit artikel heeft betrekking op onderwerpen die op grond van de ROW1995 niet aan de orde zijn (de bestuurlijk boete) of anderszins geregeld (de kring van personen die beroep kan instellen op grond van de AWR);
- artikel 29c, derde lid. Dit artikel heeft betrekking op de bestuurlijke boete, wat op grond van de ROW1995 niet aan de orde is;
- artikel 29i. Dit artikel ziet op onderwerpen die specifiek betrekking op het belastingrecht;
- artikel 30. Dit artikel voorziet in uitzondering in het belastingrecht op het regime voor het verstrekken van afschriften of uittreksels van een uitspraak. Daarvoor bestaat in het octrooirecht geen aanleiding.

Artikel 81, vierde lid, regelt dat ieder der partijen beroep in cassatie kan instellen. Bij beroepen in verband met besluiten op grond van de ROW1995 kunnen dit zijn de aanvrager of houder van het octrooi, een derde of OCNL. Dit laatste brengt met zich dat daar waar in de AWR "Onze Minister" wordt genoemd, hier in de context van cassatie op grond van de ROW1995 gelezen moet worden "het bureau".

Voor een zelfde vormgeving is gekozen bij het inregelen van de prejudiciële procedure. Ook deze bestaat reeds in de AWR, zodat ook voor die procedure de regels uit de AWR, die zijn opgenomen in Hoofdstuk V, afdeling 2a (de artikelen 27ga tot en met 27 ge), van overeenkomstige toepassing worden verklaard in artikel 81, derde lid, ROW1995. Dit met uitzondering van artikel 29gc, vierde lid, voor zover het betrekking heeft op de van overeenkomstige toepassing van artikel 29c, derde lid en artikel 29gc, tiende lid, voor zover het betrekking heeft op de van overeenkomstige toepassing van artikel 30. Dit om dezelfde reden als waarom deze artikelen zijn uitgezonderd van toepassing bij beroep in cassatie.

Los van het bovenstaande is het, ten overvloede, goed om erop te wijzen dat voor een procedure bij de bestuursrechter ook OCNL optreedt als partij, ter verdediging van het bestreden besluit. Op grond van de Awb spreekt dit voor zich, maar is anders dan bijvoorbeeld bij het EOB. Als bij het EOB een beslissing op de ingestelde oppositie wordt bestreden in beroep bij een Kamer van Beroep dan treedt de oppositieafdeling niet op om de juistheid van haar beslissing te verdedigen ten overstaan van die Kamer.

⁹⁵ Zie in vergelijkbare zin, de volgende sociale zekerheidswetten: Algemene Ouderdomswet (artikel 53), Werkeloosheidswet (artikel 129d), Participatiewet (artikel 80), Algemene Kinderbijslagwet (artikel 31), Ziektewet (artikel 75m), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (artikel 87f), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 116), Algemene nabestaandenwet (artikel 66), Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 38h) en Toeslagenwet (artikel 39).

Gevolgen rechtspraak

Afgezien van de andere inrichting van de rechtsgang en de gevolgen die daar voor de gerechten uit voortvloeien, is de verwachting dat het aantal beroepszaken in verband met de introductie van het getoetste octrooi bij de rechtbank per jaar tussen de 16-21 zal belopen. Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

- Ca. 2300 aanvragen per jaar worden verwacht bij getoetste octrooiverlening;
- Ca. 900-1200 aanvragen worden voortgezet na de eerste fase van de verleningsprocedure;
- Tegen ca. 3% van de voortgezette aanvragen wordt bezwaar gemaakt door de aanvrager na een afwijzing van de aanvraag (27-36 per jaar);
- Tegen 3% van de verleende octrooien wordt bezwaar ingesteld door een derde (16-21 per jaar);
- Het aantal beslissingen op bezwaar in verband met octrooiverlening komt daarmee op 43-57 per jaar.

De ervaring bij het Europees octrooibureau is dat het percentage beroepen 37% is van het aantal beslissingen op bezwaar. Hiervan uitgaande zou de introductie van het getoetste octrooi naar verwachting leiden tot 16-21 beroepen bij de rechtbank per jaar (37% van 43-57 beslissingen op bezwaar).

Onderdeel SS (artikelen 81b tot en met 81c, instellen octrooikamers met deskundige leden)

Een octrooi beschermt een technische uitvinding. In octrooigeschillen komen in de regel dan ook technische vragen aan de orde waar de rechter over moet oordelen. Hierbij kan gedacht worden aan de veelvoorkomende geschillen over een inbreuk op een octrooi door een derde (artikel 70 ROW1995) of octrooigeschillen waarbij een derde de geldigheid van een octrooi bestrijdt (artikel 75 ROW1995), maar ook voor de andere in de artikelen 80 en 81 ROW1995 bedoelde procedures is veelal technische deskundigheid van de rechter vereist.

Op dit moment wordt in deze technische deskundigheid voorzien door de inzet van rechter-plaatsvervangers die zowel juridisch als technisch geschoold zijn en bovendien veelal bekend zijn met het octrooivak, bijvoorbeeld omdat zij voorheen als octrooigemachtigde werkzaam waren. In toenemende mate is het echter een probleem om voor de huidige rechter-plaatsvervangers die met pensioen gaan, vervanging te vinden. Niet alleen moet de rechter-plaatsvervanger zowel juridisch (voorwaarde voor benoeming als rechter-plaatsvervanger) als technisch geschoold zijn, maar deze moet ook strikt onafhankelijk zijn. Dit laatste komt er in de praktijk op neer dat een grote groep juridisch en technisch geschoolden, die veelal werkzaam zijn als octrooigemachtigde, niet in aanmerking komt voor een benoeming als rechter-plaatsvervanger. De kring van geschikte personen die nog wel kunnen worden benoemd als rechter-plaatsvervanger is daarmee erg klein, wat in toenemende mate een probleem vormt.

Om dit probleem op te lossen, wordt voorgesteld om deskundige, alleen technisch geschoolde, leden te benoemen. Hierbij wordt aangesloten bij het in Nederland al bekende model van de kamers voor het kwekersrecht. Op grond van de artikelen 55a (rechtbank) en 70 (gerechtshof) van de Wet op de rechterlijke organisatie (hierna: Wet RO) zijn kamers voor het kwekersrecht ingesteld, die gemengd zijn samengesteld met rechterlijke ambtenaren en deskundige leden. Hiervoor is

destijds gekozen⁹⁶ omdat er maar weinig personen zijn die zowel kennis hebben van het kwekersrecht als juridisch geschoold zijn en dus voor een benoeming als rechter-plaatsvervanger in aanmerking komen. In het octrooirecht zijn deze dubbelgekwalificeerden er wel, maar zoals hierboven is aangegeven, in de praktijk niet benoembaar als rechter-plaatsvervanger. De problematiek is derhalve hetzelfde en daardoor kan de in het kwekersrecht gekozen aanpak ook voor het octrooirecht worden gevolgd.

Hiermee komt een flink groter aantal technici in aanmerking om als deskundige in de octrooikamer te worden benoemd, omdat niet langer een juridische titel als eis wordt gesteld. Met de aanwezigheid van technische deskundigen in de octrooikamer wordt voorzien in de technische deskundigheid die, zoals aangegeven, voor de beslechting van octrooigeschillen noodzakelijk is.

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om overeenkomstig het model van de kamers voor het kwekersrecht voor de rechtbank Den Haag een kamer voor het octrooirecht (kortweg: een octrooikamer) te creëren (artikel 81a ROW1995 (nieuw)). Er is een enkelvoudige en een meervoudige octrooikamer. De meervoudige kamer bestaat uit:

- twee rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast; en
- een persoon, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundig lid.

Voor het gerechtshof Den Haag wordt voorgesteld (artikel 81b ROW1995 (nieuw)) om een meervoudige kamer voor het octrooirecht te creëren. Een meervoudige octrooikamer bestaat uit eveneens:

- twee rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast; en
- een persoon, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundig lid.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in artikel 81a (nieuw) geen verwijzing is opgenomen naar artikel 81 ROW 1995 omdat immers wordt voorgesteld om in bestuursrechtelijke procedures beroep in één instantie open te stellen bij het gerechtshof Den Haag.

De samenstelling van de octrooikamer bij het gerechtshof wijkt iets af van die van de kamer voor het kwekersrecht. Die laatstgenoemde kamer bestaat namelijk uit drie rechterlijke ambtenaren en twee deskundige leden (artikel 70, tweede lid, Wet RO). Na overleg met het gerechtshof blijkt dat dit in octrooizaken niet nodig is. Een groter aantal leden zou er ook toe leiden dat het lastiger wordt om een octrooikamer samen te stellen uit rechters die nog niet eerder bij de zaak betrokken waren die over de zaak kunnen oordelen als de zaak opnieuw aan het gerechtshof wordt voorgelegd, bijvoorbeeld als na een bestuursrechtelijke procedure over het octrooi tussen partijen ook een of meerdere civiele procedures zouden volgen.

Op de deskundige leden zijn de artikelen uit de Wet RO die betrekking hebben op de geheimhoudingsplicht in verband met behandeling door de raadkamer (artikel 7, derde lid, Wet RO) en in verband met gegevens (artikel 13 Wet RO) en het zich niet mogen inlaten met bij een geschil betrokken partijen (artikel 12 Wet RO) ook van toepassing op de deskundige leden. Hetzelfde geldt voor de klachtbehandeling door de Hoge Raad (de artikelen 13a tot en met 13g Wet RO).

⁹⁶ Kamerstukken II 2003/04, 29650, nr. 5, p. 2 en 3 en het advies van de Raad voor de rechtspraak van 12 februari 2004, <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2004-03-Wetsvoorstel-zaaizaad-en-plantgoedwet.pdf>.

Op de deskundige leden zijn tevens een aantal artikelen uit de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren van toepassing in verband met de onafhankelijkheid (artikel 44), nevenbetrekkingen (artikel 44a), disciplinaire maatregelen (de artikelen 46c, 46ca en 46d), schorsing (artikel 46f), ontslag (de artikelen 46i, 46j, 46l en 46m) en de procedure in verband daarmee bij de Hoge Raad (de artikelen 46o en 46p).

Tot slot is voorzien in een afwijkingsbevoegdheid van de aldus geregelde samenstelling van de octrooikamers door het bestuur van de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag (de artikelen 81a, derde lid (nieuw) en 81b, tweede lid (nieuw), ROW1995. Zij krijgen de bevoegdheid om te besluiten dat in een voorliggend octrooigeschil de octrooikamer alleen uit rechterlijke ambtenaren bestaat, bijvoorbeeld omdat in een zaak geen technische vragen maar uitsluitend juridische vragen voorliggen, waaronder verbintenisrechtelijke vragen inzake de nakoming of ontbinding van een licentieovereenkomst, of procesrechtelijke vragen inzake een beroep op inzagerecht (artikel 843a Rv), of omdat de technische vragen een dermate eenvoudig karakter hebben die geen inzet van een deskundige vereisen, en het bestuur om die reden van oordeel is dat inzet van een deskundig lid niet nodig is.

In artikel 81c ROW1995 zijn enkele zaken geregeld in verband met onder meer de benoeming en ontslag van de deskundige leden.

Deze bepalingen worden in de ROW1995 opgenomen en niet in de Wet RO. Het in de artikelen 81a tot en met 81c ROW1995 geregelde onderwerp ziet weliswaar op de inrichting van Nederlandse rechterlijke instanties, maar deze zijn bevoegd (en in geval van de artikelen 80, eerste lid, en 81 ROW1995 zelfs exclusief bevoegd) om recht te spreken over Europese en rijksoctrooiën die eveneens gelding hebben in Curaçao en Sint Maarten. Het te regelen onderwerp heeft daarmee specifiek betrekking op materie die al geregeld is in de ROW1995. Het is derhalve passend dat de landen, als mede rijkswetgever, hierover kunnen meebeslissen in het kader van een wijziging van de ROW1995. Dat zou bij een wijziging van de Wet RO niet het geval zijn, zodat opname in de Wet RO niet aan de orde is. Dit sluit ook aan bij de artikelen 80 en 81 ROW1995 inzake de rechterlijke bevoegdheid van de rechtbank Den Haag in civiele zaken, de bevoegdheid van het gerechtshof Den Haag en het cassatieberoep bij de Hoge Raad in bestuursrechtelijke procedures.

Onderdeel TT (artikel 83, civiele rechter kan procedure over rijksoctrooi schorsen bij bezwaar tegen dat octrooi).

Met dit artikel wordt geregeld dat de civiele rechter voor wie een geschil aanhangig is over een rijksoctrooi, de procedure kan schorsen als tegen de verlening van dat octrooi bezwaar is gemaakt. Deze bepaling is de evenknie van artikel 83, vierde lid, waar eenzelfde voorziening bestaat als een oppositieprocedure aanhangig is voor het EOB. De ratio hiervan is dat de rechter in een civiele zaak hierdoor kan besluiten de bezwaarprocedure, alsmede een eventuele beroeps- of cassatieprocedure, af te wachten alvorens de civiele procedure te vervolgen.

Onderdeel UU (de artikelen 76 en 84 tot en met 86, vervallen adviesprocedure)

In verband met de invoering van het getoetste octrooi, is er geen noodzaak meer om het bureau advies te vragen over de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden (artikel 84 tot en met 86 ROW1995). De

nietigheidsgronden komen immers aan de orde in het kader van de verleningsprocedure van een getoetst octrooi, anders dan nu het geval is bij de ongetoetste verlening. Evenmin is er noodzaak om een dergelijk advies in te brengen in een gerechtelijke procedure (artikel 76 ROW1995).

Onderdelen VV en WW (artikel 101, overgangsrecht)

Het eerste lid

Zie de toelichting bij onderdeel A, voor de toelichting op het overgangsrecht voor de toepassing van de ROW1995 in de EEZ.

Het tweede lid

In de toelichting op de artikelen 1 en 18 is reeds aangegeven wat de gevolgen zijn van de inwerkingtreding van de bepalingen die betrekking hebben op het openstellen van de PCT-NL route. Voor zover dit niet reeds uit het PCT zelf zou volgen (zie de artikelen 4, eerste lid, onderdeel (ii) en 45, tweede lid, en Regel 4.9, onderdeel a, onder iii), is het van belang te bepalen dat de artikelen 18, 48a tot en 48c alleen van toepassing zijn op internationale aanvragen die na inwerkingtreding van deze bepalingen zijn ingediend. Dit voorkomt dat in internationale aanvragen waarin het Koninkrijk is aangewezen voorafgaand aan het openstellen van de PCT-NL route, en waar die aanwijzing op dat moment heeft te gelden als een aanwijzing voor het verkrijgen van een Europees octrooi, door inwerkingtreding van die bepalingen een andere reikwijdte krijgt. Voor de aanvrager van een octrooi is dit weliswaar een gunstige wijziging, maar voor derden leidt dit ertoe dat zij er rekening mee moeten houden dat de internationale aanvraag ook tot een rijksoctrooi zou kunnen leiden, terwijl dit noch uit de aanvraag, noch uit de publicatie daarvan zou blijken. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en is derhalve ongewenst. Vandaar dat wordt voorzien in deze overgangsrechtelijke bepaling. Tevens is er in voorzien dat artikel 18 zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de genoemde artikelen, van toepassing blijft op de internationale aanvragen die al zijn ingediend op dat moment van inwerkingtreding.

De huidige artikelen 102 tot en met 109 bevatten het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de ROW1995. Gelet op het verstrijken van de tijd is dit overgangsrecht uitgewerkt en kan komen te vervallen.