

Zienswijze modernisering Rijsoctrooiwet 1995

Probleemstelling

De noodzaak (zoals geformuleerd in het Beleidskompas) om het huidige octrooisysteem aan te passen kan puntsgewijs als volgt worden samengevat:

- het huidige registratiesysteem leidt tot **gebrek aan rechtszekerheid**, zowel voor octrooihouders als voor concurrenten;
- **bewijslast** omtrent de geldigheid van een octrooi ligt bij derden hetgeen leidt tot hoge kosten voor ondernemers;
- **andere landen binnen Europa** toetsen octrooiaanvragen wél inhoudelijk voordat ze worden verleend, dit maakt het huidige octrooisysteem minder aantrekkelijk voor hoogwaardige innovatie;
- het huidige systeem biedt **onvoldoende flexibiliteit** in de verleningsprocedure, wat aanpassing aan internationale standaarden bemoeilijkt; en
- de rechtsbescherming is onvoldoende ingericht om discrepanties tussen bestuursrechtelijke en civiele procedures te voorkomen.

Voorgestelde oplossingen

Het Beleidskompas beschrijft drie mogelijke beleidsopties:

1. **Lichte variant:** toetsing op verzoek van de aanvrager. Niet alle octrooien worden inhoudelijk getoetst, alleen op aanvraag.
2. **Middelhoge variant:** volledige toetsing, gecombineerd met een kortlopend gebruiksmodel voor niet-getoetste octrooien.
3. **Zware variant (voorkeursoptie):** volledige toetsing van alle octrooien, zonder alternatieve ongetoetste octrooibeschermt.

Gekozen is voor de zware variant: volledige toetsing zonder de mogelijkheid tot een ongetoetst octrooi of gebruiksmodel. Dit zou rechtszekerheid moeten vergroten, administratieve lasten verminderen en het Nederlandse systeem aantrekkelijker maken voor investeerders en innovatieve bedrijven.

Daarnaast worden de volgende aanvullende maatregelen voorgesteld:

- **Introductie van een oppositieprocedure** om derden de mogelijkheid te geven een octrooi vroegtijdig aan te vechten.
- **Openstellen van de PCT-NL route**, waardoor internationale octrooiaanvragen via de PCT-route in Nederland kunnen worden voortgezet.
- **Uitbreiding van de rechtsbescherming**, waaronder het oprichten van een gespecialiseerde octrooikamer met technisch onderlegde rechters.

Algemeen

In de Memorie van Toelichting wordt verwezen naar de octrooisystemen in Frankrijk, Italië, Spanje, en Zwitserland, waar recentelijk is overgeschakeld (of overgeschakeld zal worden) naar een octrooisysteem met inhoudelijke toetsing van octrooiaanvragen alvorens deze te verlenen tot octrooi. Onduidelijk is echter wat het effect van deze omschakeling is geweest voor deze landen. Heeft deze omschakeling een positieve impuls gehad op de in de Beleidskompas gestelde problematiek?

Evenzo wordt opgemerkt dat de genoemde landen een sterk aandeel hebben in de relevante markt voor de farmaceutische industrie (te weten de ‘big five’ bestaande uit Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, aangevuld met Zwitserland als de ‘thuisbasis’ van vele toonaangevende farmaceutische bedrijven in Europa).

Nederland speelt in deze markt een bescheiden rol. Het is in dit kader ook niet de verwachting dat een duurder octrooisysteem zal leiden tot een aantrekkelijker octrooisysteem. De rechtvaardiging van de overheidsinterventie lijkt hiermee voorbij te gaan aan het beoogde doel.

Eén van deze doelen is het streven naar vereenvoudiging en het verminderen van de lastendruk. De Memorie van Toelichting stelt dat de extra lasten beperkt zullen blijven, maar dit lijkt een onderschatting. De oppositieprocedure en volledige toetsing zullen onvermijdelijk leiden tot hogere kosten en langere doorlooptijden.

Van een beoogde vereenvoudiging van het systeem door het wegnemen van diverse formaliteiten lijkt ook geen sprake te zijn. Door invoering van diverse verschillende termijnen, waaronder de twee (2) maanden termijn voor een ‘verzoek tot verdere behandeling’, de zes (6) weken termijn voor het indienen van bezwaar (tegen afwijzing), de 14 dagen termijn voor het indienen van een afgesplitste octrooiaanvraag na ontvangst van de mededeling van afwijzing van de octrooiaanvraag, leidt niet tot een vereenvoudigd systeem met uniforme (voorspelbare) termijnen.

Tevens wordt opgemerkt dat er van een beoogde vereenvoudiging van het systeem, door het bieden van flexibiliteit in de verleningsprocedure, geen sprake is. De verleningsprocedure omvat enkel de ‘zware variant’ van volledige toetsing. Van andere opties is geen sprake. De vraag is ook of andere opties, anders dan de ‘lichte’ en ‘middelhoge’ varianten, zijn onderzocht. Hierbij kan gedacht worden aan:

- een **gedeeltelijk** getoetst octrooi (in de vorm van bijvoorbeeld een gebruiksmodel of kortlopend octrooi), waarbij toetsing plaatsvindt op nieuwheid en industriële toepasbaarheid; waarbij toetsing op inventiviteit op verzoek kan worden gedaan om een kortlopend octrooi om te zetten naar een langlopend octrooi; en
- de verlening van een octrooi op basis van een reeds verleend en getoetst **overeenkomstig octrooi** in een overeenkomstige procedure.

Het opstellen van de PCT-NL route wordt als positieve maatregel ontvangen.

Een laatste algemene opmerking heeft betrekking op tabel 1 en tabel 2 uit de Memorie van Toelichting (pagina 32). De in deze tabellen gestelde uurtarieven voor Formalities Officers (FO; €39) en octrooigemachtigden (OG; €54) zijn beduidende lager dan de uurtarieven die in de praktijk worden gehanteerd. Het uurtarief van een FO zal doorgaans gelegen zijn in het bereik van €100-€150. Het uurtarief van een OG zal ergens gelegen zijn in het bereik van €300-€500.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de regeldruk zoals aangegeven in tabel 1 ook van toepassing is op de regeldruk van de 2300 octrooiaanvragen van tabel 2. Immers, in de eerste fase van de verleningsprocedure (de huidige verleningsprocedure) veranderd niets, de aanvraag zal alsnog opgesteld moeten worden, ingediend en het nieuwheidsrapport en schriftelijke opinie geanalyseerd.

Derhalve, indien uitgegaan wordt van gemiddelde uurtarieven van €125 (FO) en €400 (OG) zal de herrekenende totale regeldruk (huidige en nieuw) als volgt zijn:

- totale regeldruk huidige verleningsprocedure (3100 aanvragen): € 35.688.750;
- totale regeldruk nieuwe procedure (voor verzoek toetsing 2300 aanvragen): € 26.478.750; en
- totale regeldruk toetsing (1050 toetsingen): € 2.622.637,50.

In totaal zal de totale regeldruk voor het nieuwe octrooisysteem € 29.101.387,50 bedragen.

Verslaglegging MKB-panel

Met betrekking tot de verslaglegging van het MKB-panel wordt opgemerkt dat een aantal stellingnames berusten op onjuiste gegevens. Zo wordt gesteld dat de kostenbesparing van een oppositieprocedure als beperkt wordt aangemerkt. In vergelijking met een rechtsgang, waarbij verplichte vertegenwoordiging door een advocaat vereist is en de advocaat in de regel graag gebruik maakt van de expertise van een octrooigemachtigde, is een oppositieprocedure weldegelijk kostenbesparend (daar vertegenwoordiging van een advocaat niet verplicht is).

Inwerkingtreding Rijksoctrooiwet

Met betrekking tot de inwerkingtreding van de nieuwe Rijksoctrooiwet wordt opgemerkt dat het OCNL aangeeft dat er een doorlooptijd van twee (2) jaar is vanaf het moment dat er een 'stabiele wettekst' is om het huidige ICT-systeem hierop aan te kunnen passen. Daar de datum van inwerkingtreding nog niet is vastgelegd, hierbij het verzoek deze datum in overleg met OCNL nader af te stemmen.

Verschoningsrecht

De Memorie van Toelichting erkent dat er in de praktijk onzekerheid bestaat over de reikwijdte van een verschoningsrecht voor octrooigemachtigden. Gesteld wordt dat een expliciet verschoningsrecht niet nodig is, omdat advocaten en notarissen hun verschoningsrecht ook ontleen aan algemene wetgeving. De regering gaat ervan uit dat de geheimhoudingsplicht uit art. 23b lid 4 ROW voldoende basis biedt. Echter, het verschoningsrecht is slechts een beperkte regeling in vergelijking tot de 'client attorney privilege'. Immers, de cliënt van de octrooigemachtigde kan zich niet beroepen op het verschoningsrecht.

Verder wordt opgemerkt dat, hoewel het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen meer expliciet geregeld is in het wetboek, blijft het de vraag of dit verschoningsrecht **naar tevredenheid** van deze beroepsgroepen geregeld is.

Verzocht wordt om de 'client attorney privilege' alsnog in de nieuwe Rijksoctrooiwet op te nemen.

Bezwaar- en beroepstermijn aanvrager

Voor de aanvrager geldt voor het instellen van een bezwaar en beroep, tegen een besluit tot afwijzing van een octrooi, op grond van art. 6:7 Awb een termijn van zes (6) weken. Voor derden geldt de gebruikelijk bezwaar- en beroepstermijn van negen (9) maanden.

Met betrekking tot deze termijnen wordt het volgende opgemerkt. In het Beleidskompas staat expliciet dat een risico van de invoering van de nieuwe Rijksoctrooiwet is dat Octrooiencentrum Nederland (OCNL), de rechtspraak en octrooigemachtigden bij inwerkingtreding van de nieuwe Rijksoctrooiwet **er niet klaar voor zijn**. Dit wordt gezien als een systeemomschakeling die groot is, maar waarvan wordt gesteld dat deze in andere Europese landen succesvol heeft plaatsgevonden. Een succesvolle systeemomschakeling zal met grotere waarschijnlijkheid bereikt worden indien de nieuwe Rijksoctrooiwet afgestemd is op de octrooiwetten en verdragen die van relevantie zijn voor

de Nederlandse, die veelal tevens gekwalificeerd zijn als Europese, octrooigemachtigden die zich zullen moeten gaan aanpassen aan het nieuwe octrooisysteem.

Afstemming met het Europees Octrooiverdrag (EOV) lijkt hierin de meest pragmatische manier om een succesvolle omschakeling te bewerkstelligen. In het EOV is een bezwaar- en beroepstermijn van twee (2) maanden zeer gebruikelijk. Veelal kan de daadwerkelijke inhoudelijke argumentatie binnen vier (4) maanden worden aangeleverd. In de praktijk blijken dergelijke termijnen, ondanks de dossierkennis van de aanvrager, geen overbodige luxe te zijn.

Verzocht wordt om de bezwaar- en beroepstermijn voor de aanvrager in lijn met de termijnen zoals bekend uit het EOV aan te passen (in afwijking van art. 6:7 Awb).

Duidelijkheid als bezwaargrond

De introductie van *duidelijkheid* als bezwaargrond zal niet alleen leiden tot complexe, tijdrovende en onduidelijke procedures (lees: rechtsonzekerheid). Met name zal de introductie van *duidelijkheid* als bezwaargrond het nieuwe octrooisysteem onaantrekkelijk maken voor octrooiaanvragers. Immers, zoals ook gesteld in de Memorie van Toelichting, is *duidelijkheid* geen oppositie- of nietigheidsgrond in het EOV. Met andere woorden, indien een octrooiaanvrager voor de keuze staat om octrooibeschermt voor Nederland aan te vragen via het nieuwe octrooisysteem of via het Europees Octrooibureau (EOB) zal de keuze voor het EOB snel gemaakt zijn, daar deze procedure zal resulteren in een verleend octrooi waartegen géén bezwaar kan worden gemaakt op grond van *duidelijkheid*, daar dit voor een verleend octrooi via het nieuwe octrooisysteem wel het geval zal zijn.

Verdere behandeling

Art. 22a ROW introduceert de zogenoemde *verdere behandeling* een bepaling die bekend is uit het EOV (art. 121 EOV en r. 135 Uitvoeringsreglement EOV; '*Further processing*'). Wat opvalt is dat art. 22a ROW met name refereert naar herstelbare termijnen die betrekking hebben op het opheffen van vormgebreken en aanverwante meer formele bezwaren. In het EOV is het verzoek tot *verdere behandeling* tevens van toepassing op termijnen zoals:

- de termijn voor het indienen van een verzoek tot inhoudelijke toetsing (art. 35b ROW); en
- de 31 maanden termijn voor het indienen van een PCT-EP verzoek (equivalent aan de 31 maanden termijn voor het indienen van een PCT-NL verzoek zoals bepaald in art. 48a ROW).

In art. 22a ROW zijn bovenstaande termijnen niet herstelbaar middels een verzoek tot *verdere behandeling*, hetgeen vanuit harmonisatie en werkbaarheid van de nieuwe Rijksoctrooiwet wel wenselijk is.

Periode splitsing van de octrooiaanvraag

Met de voorgestelde wijziging van art. 28 ROW wijkt (in negatieve zin) het Nederlands octrooisysteem significant af van het Europese octrooisysteem onder het EOV. Binnen het EOV mag een octrooiaanvraag worden gesplitst zolang de octrooiaanvraag waarvan de splitsing wordt ingediend nog in leven is.

In de praktijk betekent dit dat in geval van een besluit tot afwijzing van de verlening van een octrooi, een splitsing kan worden ingediend gedurende de bezwaartermijn (twee [2] maanden) zonder dat hiervoor daadwerkelijk een bezwaar tegen het besluit hoeft worden ingediend. Evenzo, indien tegen de het besluit bezwaar wordt aangetekend, kan een splitsing gedurende de bezwaarprocedure alsnog worden ingediend.

De voorgestelde wijziging van art. 28 ROW wijkt hierin op twee punten af. Het is voor de aanvrager niet mogelijk om gedurende de volledige bezwaartermijn (zes [6] weken) een splitsing in te dienen, slechts 14 dagen na verzending van het besluit tot afwijzing. Evenzo is het voor de aanvrager niet langer mogelijk om, bij het aantekenen van bezwaar, gedurende de bezwaarprocedure alsnog een splitsing in te dienen.

Een dergelijke beperking van de flexibiliteit van de aanvrager in het indienen van splitsingen maakt de aan octrooiaanvrager sneller geneigd is te kiezen voor een octrooiaanvraag via het EOb (zie ook: *duidelijkheid* als bezwaargrond).

Vrijwillige wijziging octrooiaanvraag

Op pagina 61 van de Memorie van Toelichting wordt gesteld dat een wijziging van de aanvraag **alleen mogelijk is in geval van bezwaren**. Benadrukt wordt dat enkel om die reden (in geval van bezwaren) de aanvrager de octrooiaanvraag mag wijzigen. Deze stellingname lijkt in strijd met hetgeen bepaald is in art. 28 lid 2 ROW waarin staat dat een aanvrager de beschrijving, conclusies en tekeningen van een reeds ingediende octrooiaanvraag mag wijzigen.

Nadere duiding met betrekking tot het vrijwillig mogen wijzigen van de octrooiaanvraag door de aanvrager op ieder moment in de procedure wordt op prijs gesteld.

Beperking intrekking octrooiaanvraag of geheel of gedeeltelijk afstand octrooi

De beperkingen voor intrekking van een octrooiaanvraag (art. 39 lid 2 ROW), of het geheel of gedeeltelijk afstand doen van een octrooi (art. 63 lid 2 ROW) voeren verder dan de beperkingen voor het geheel of gedeeltelijk afstand doen van een octrooi zoals bepaald in art. 105a EOv. In het EOv geldt enkel in geval van een oppositieprocedure aanhangig is, er geen verzoek tot gedeeltelijke of gehele afstand van het Europees octrooi mag worden ingediend.

Overwogen kan worden om de wijziging met betrekking tot art. 39 lid 2 ROW en herformulering van art. 63 lid 2 ROW meer af te stemmen met het EOv teneinde het Nederlands octrooisysteem meer aantrekkelijk te maken (althans niet minder aantrekkelijk ten opzichte van het EOv) voor octrooiaanvragers.

Uitbreiding bevoegdheid exclusieve licentienemer

Art. 73a lid 1 ROW bepaalt dat de exclusieve licentienemer een inbreukvordering mag starten, *mits de octrooihouder hiervan vooraf in kennis is gesteld*. Opgemerkt wordt dat de geformuleerde voorwaarde voor het mogen starten van een inbreukvordering voor de exclusieve licentienemer strikter kan worden geformuleerd, teneinde misbruik door licentienemer van deze bepaling te voorkomen.

Immers, indien een exclusieve licentienemer onder de huidige licentieovereenkomst uit zou willen komen, zou de licentienemer een inbreukvordering kunnen starten tegen een sterke derde partij, welke de nietigheid van het octrooi zal betwisten. Deze nietigheidsvordering zal ingesteld moeten worden tegen octrooihouder (en waarvan de kosten voor rekening van de octrooihouder komen). Een licentienemer hoeft dan enkel de nietigheidsprocedure af te wachten (zonder dat dit voor de licentienemer extra kosten met zich mee zal brengen).

Een meer striktere voorwaarde lijkt derhalve meer van toepassing voor art. 73a lid 1. Een mogelijk aanpassing zou als volgt kunnen lezen:

Mits de octrooihouder voorafgaand aan de vordering uitdrukkelijk en schriftelijk in kennis is gesteld en hij binnen een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad om bezwaar te maken tegen het instellen van de vordering.

Beperking aantal conclusies

De voorgestelde wijziging met betrekking tot art. 25 ROW leest op het beperken van het aantal conclusies van een octrooiaanvraag. Dit aantal dient ‘*beknopt*’ te zijn en ‘*redelijk, rekening houdend met de aard van de uitvinding*’. Eveneens wordt voorgesteld om niet meer dan één onafhankelijke conclusie van dezelfde categorie toe te staan (tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is zoals geformuleerd in art. 25 lid 3 ROW).

Afgevraagd wordt waarom dergelijke bepalingen in de nieuwe Rijsoctrooiwet opgenomen dienen te worden. Dergelijke praktische kanttekeningen lenen zich bij uitstek voor een Uitvoeringsreglement, zoals dit ook geregeld is (en door de jaren heen meermaals gewijzigd) binnen het EOb. Zo wordt het aantal onafhankelijk conclusies per claimcategorie geregeld in r. 43 lid 2 Uitvoeringsreglement EOV en het maximaal toegestane aantal (kostenvrije) claims in r. 45 en r. 162 Uitvoeringsreglement EOV.

Verzocht wordt om de voorgestelde wijziging te schrappen uit de Rijsoctrooiwet en op te nemen in het bijbehorende Uitvoeringsreglement.

Dubbele octrooibescherming

Inzake de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot art. 77 ROW, merk ik dat de voorgestelde uitbreiding naar unitaire octrooien, hiermee de toegang wordt ontnomen tot de Nederlandse rechter voor handhaving van een nationaal verleend octrooi. Dit heeft als gevolg dat octrooihouders daarmee zijn aangewezen op het Unitary Patent Court (UPC) en maakt het nationaal verleend octrooi in die gevallen waardeloos.

In landen als Duitsland en Frankrijk blijft nationale handhaving wel mogelijk. Dit levert een veel flexibeler handhavingssysteem op dat voordelen oplevert voor de octrooihouder. Voorgesteld wordt om art. 77 ROW zo aan te passen dat de praktijk meer is afgestemd op de handhaving van nationale rechten in andere Europese landen (zoals Duitsland en Frankrijk).

Afsluitende opmerking

De Memorie van Toelichting vermeldt op pagina 123 dat OCNL optreedt als partij bij de bestuursrechter in geval van een bezwaarprocedure ter verdediging van een eerder genomen besluit (verlening of afwijzing). Met name in een oppositieprocedure levert dit een bijzondere situatie op, waarbij de opponent wordt geconfronteerd met een tweetal partijen (octrooihouder én vertegenwoordiging vanuit OCNL) die de verlening van een octrooi verdedigen.

Een dergelijke situatie, waarbij OCNL een ogenschijnlijk partijdige rol lijkt in te nemen, lijkt mij niet bevorderlijk voor het vertrouwen en aanzien van het octrooisysteem in Nederland.