



orde van octrooigemachtigden

Rijswijk, 26 maart 2025

Onderwerp: Reactie op consultatie "Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995"

Inleiding

De Orde van Octrooigemachtigden ('de Orde') heeft kennisgenomen van het voorstel tot modernisering van het octrooisysteem, in de vorm van een wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 ('ROW'), en maakt dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheid om via deze consultatie verdere input te leveren.

Zoals bekend verenigt de Orde zowel octrooigemachtigden werkzaam in het vrije beroep, met zeer diverse klantenbestanden uit binnen- en buitenland, alsook de zogenaamde 'in-house' octrooigemachtigden, veelal werkzaam bij de grotere industriële bedrijven in Nederland. Wat deze octrooigemachtigden dus met name bindt is dat zij, gezamenlijk, de (IE) belangen behartigen van de 'BV Nederland' als geheel, met inbegrip van individuele uitvinders, midden- en kleinbedrijf ('mkb') alsook de grote industriële bedrijven, gevestigd in Nederland. Bij het leveren van haar input heeft de Orde uiteraard getracht om de belangen van elk van deze doelgroepen in het oog te houden. Grofweg is die input toegespitst op, enerzijds, toegankelijkheid, kwaliteit en bruikbaarheid van het nationale octrooisysteem, met name (doch zeker niet uitsluitend) voor partijen die in belangrijke mate nationaal opereren, en, anderzijds, op het waarborgen van een 'level-playing-field' op Europees/internationaal niveau, dat wil zeggen ter voorkoming van de situatie dat de BV Nederland geconfronteerd wordt met een toenemende instroom aan IE-rechten van buitenaf, terwijl internationaal opererende Nederlandse bedrijven in het buitenland hoge(re) barrières ervaren voor het vestigen van hun IE-rechten aldaar.

De Orde heeft als beroepsgroep uiteraard zelf ook een *direct* belang bij deze onderwerpen. Door de traditioneel hoge kwaliteit van het octrooisysteem in Nederland en de goede en efficiënte IE-rechtspraak in Nederland, hebben de Nederlandse octrooigemachtigden, IE-advocatuur, en IE-rechterlijke macht internationaal altijd hoog in aanzien gestaan ('Nederland als gidsland'). Dit heeft een positief effect gehad op de rol die deze beroepsgroepen hebben kunnen spelen op het internationale toneel, bijvoorbeeld in verband met het aantrekken van Europees verleningswerk¹ en/of forumkeuze voor Nederland in de beslechting van internationale IE-geschillen. Van de daarmee samenhangende aanwezigheid van een relatief grote groep geroutineerde beroepsbeoefenaars profiteert de BV Nederland. De Orde is er uiteraard het nodige aan gelegen om deze *status quo* te behouden, iets waartoe het wetsvoorstel in beginsel goede aanknopingspunten biedt.

Het voorgaande indachtig, wil de Orde zich, in het kader van deze consultatie, met name richten op onderwerpen met betrekking tot inhoudelijke toetsing, oppositie-procedures en

¹ In het bijzonder van zogenoemde 'overzeese' cliënten.



handhavingsmogelijkheden inzake het nationale octrooi. De Orde heeft bij de totstandkoming van het wetsontwerp veelvuldig, gevraagd en ongevraagd, ook op allerlei andere gebieden suggesties gedaan tot wijzigingen van bepalingen uit de ROW. Een deel van die suggesties komt tot uitdrukking in het wetsvoorstel, terwijl andere suggesties, om uiteenlopende redenen, het voorliggende wetsvoorstel niet gehaald hebben. Het lijkt niet doelmatig om over *a*/ die zaken (opnieuw) in detail te treden², maar enkele onderwerpen die voor de Orde toch van bijzonder belang zijn worden in deze bijdrage toch eveneens nog eens *kort* aangehaald.

Min of meer in volgorde van prioriteit (voor de Orde), komen hierna dan ook de volgende onderwerpen aan bod:

1. Samenloop Nederlandse, Europese en unitaire octrooiën
2. Aansluiting bij het Europees Octrooiverdrag – Duidelijkheid als grond voor oppositie
3. Overige gronden voor bezwaar door derden – Niet limitatief
4. Bestuursrechtelijke vormgeving van de Oppositieprocedure
5. Octrooiaanvraag – Beperking aantal conclusies & gedifferentieerde onderzoekstaks
6. De kosten en baten van het getoetste octrooi
7. Doorlooptijd, capaciteit & kwaliteit octrooiverlening Octrooiencentrum Nederland
8. Vrijwillige wijziging octrooiaanvraag
9. Correctie van een ‘obvious error’
10. Bezwaar- en beroepstermijn aanvrager
11. Beperking intrekking octrooiaanvraag of geheel of gedeeltelijk afstand octrooi
12. Herstel in de vorige toestand
13. Verdere behandeling
14. Verschoningsrecht octrooigemachtigden
15. De Orde – Scheiding van tucht en toezicht
16. De Orde – Accountantsplicht

1. Samenloop Nederlandse, Europese en unitaire octrooiën

De Orde onderschrijft het belang van een sterk Nederlands octrooi en het belang van harmonisatie van wetgeving, maar maakt zich zorgen over de haalbaarheid van dit doel in het licht van de voorgestelde wijzigingen. Een belangrijke reden tot zorg is gelegen in de voorgestelde aanpassing van artikel 77 ROW, dat de samenloop regelt tussen nationale octrooiën enerzijds en klassieke Europese octrooiën en unitair geregistreerde octrooiën anderzijds voor zover deze betrekking hebben op dezelfde uitvinding.

Hoewel aanpassing van artikel 77 ROW, ten aanzien van samenloop met EP-bundel octrooiën, en verduidelijking van artikel 77 ROW ten aanzien van samenloop met unitaire octrooiën, wenselijk is, zou de Orde het bijzonder betreuren indien niet van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om de Nederlandse praktijk in lijn te brengen met die in de ons omringende landen. In een substantieel deel van deze landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, is samenloop van een nationaal octrooi en een octrooi dat onder de jurisdictie van het Unified

² Hetgeen uiteraard niet betekent dat de Orde het nut van dergelijke ‘afgewezen’ voorstellen niet langer zou onderschrijven en/of de onderliggende wens(en) heeft laten varen.



Patent Court ('UPC') valt juist uitdrukkelijk wel toegestaan, met name in het licht van het verschil in gerechtelijke bevoegdheid ten aanzien van nationale, Europese en unitaire octrooien.

In de voorgestelde wetswijziging ontnemt artikel 77 ROW de handhavingsmogelijkheden voor een Nederlands octrooi bij verlening van een Europees octrooi, zowel voor een klassiek Europees octrooi als voor een unitair octrooi³. Het oorspronkelijke doel van artikel 77 ROW was het voorkomen van dubbele octrooirechten voor dezelfde uitvinding op naam van dezelfde rechthebbende. Onder de oude wet vielen beide rechten onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, en was dit een logische keuze. Dit is in het nieuwe systeem van Europees verleende en unitair geregistreerde octrooien echter niet meer het geval, omdat deze onder de bevoegdheid van het UPC vallen.

Het beletten van dubbele octrooibeschermt onder deze omstandigheden, ontnemt de octrooihouder de toegang tot de Nederlandse rechter ten aanzien van inbreuk in zijn thuismarkt, die daarvoor alleen nog terecht kan bij het UPC. De kosten van de rechtsgang via het UPC zijn veel hoger, en dit werpt daarom een extra barrière op voor de octrooihouder. Deze zal pas later of in voorkomend geval zelfs niet overgaan tot handhaving van zijn octrooi wanneer de kosten (en daarmee het economisch risico) daarvan te hoog lijken. Voor het bedrijfsleven, en in het bijzonder voor het mkb en voor innoverende starters, is dit niet wenselijk.

Voorts ligt het ten aanzien van het getoetste verleend Nederlands octrooi ook niet voor de hand om de handhavingsmogelijkheden daarvan te laten vervallen bij samenloop met een Europees octrooi of unitair octrooi. De octrooihouder heeft in dat geval immers na het doorlopen van de Europese verleningsprocedure met toetsing, niets meer aan zijn Nederlandse octrooi waarvoor hij wel kosten heeft gemaakt.

De aantrekkelijkheid van een Nederlands octrooi vermindert daardoor ten opzichte van een octrooi in Duitsland of Frankrijk. Dit probleem wordt temeer duidelijk wanneer het wordt afgezet tegen de mogelijkheden die in omringende landen worden geboden. Een innovatieve ondernemer die overweegt octrooi aan te vragen en die de ambitie heeft om zijn uitvinding met een unitair octrooi te beschermen, kan onder de nieuwe wet beter kiezen voor een Duitse of Franse prioriteitsaanvraag dan voor een Nederlandse prioriteitsaanvraag. Dit komt omdat deze rechten wel toegang verschaffen tot de nationale rechter, en daardoor flexibiliteit toevoegen in de handhavingsmogelijkheden. De Orde verwacht om die reden dat octrooigemachtigden, ten aanzien van klanten met een internationale focus, in veel gevallen zullen adviseren om geen Nederlands octrooi aan te vragen en in plaats daarvan te overwegen om een eerste indiening in Duitsland of Frankrijk te doen. Het heeft immers geen zin om een Nederlands octrooi aan te vragen in dat geval, omdat dit geen meerwaarde biedt.

Dit is een gemiste kans omdat voor het bedrijfsleven octrooibeschermt in Nederland met handhaving via de Nederlandse rechter daarmee niet verkregen kan worden. Het Nederlandse octrooi zal dan slechts nog interessant zijn voor bedrijven met een zuiver Nederlandse focus,

³ Situatie na afloop van de overgangstermijn van het UPCA, als er geen opt-outs meer mogelijk zijn.



zonder commerciële belangen in het buitenland. Een Nederlands bedrijf met octrooien is in dat geval juist in zijn eigen thuismarkt slechter af dan daarbuiten.

Wanneer artikel 77 ROW in plaats van de huidige voorgestelde wijziging, zo zou worden gewijzigd dat dubbele octrooibeschermt onder voorwaarde van dubbele bevoegdheid (Nederlandse rechter voor het Nederlands octrooi en UPC voor het Europese of unitaire octrooi) wel wordt toegelaten, dan versterkt dit de positie van het Nederlandse octrooi. Het octrooi wordt daarmee juist wel aantrekkelijk, verschaft goede beschermingsmogelijkheden voor de thuismarkt van de octrooihouder, en in combinatie met een unitair octrooi een sterke internationale handhavingsoptie via het UPC. Het Nederlands octrooi zal in dat geval net als het Duitse en Franse octrooi, eerst worden getoetst en zal naast het unitaire octrooi volledig van kracht blijven en in de handhaving daardoor het extra voordeel van flexibiliteit en schaalbaarheid bieden. De octrooihouder kan bij inbreuk dan namelijk kiezen tussen de nationale rechter of het UPC. De handhaving kan daardoor worden afgestemd op de inbreuk, en de economische afweging valt sneller uit in het voordeel van handhaving. Het Nederlands octrooi voegt in dat geval echt iets toe aan het unitaire octrooi.

De huidige aanpassing van artikel 77 ROW lijkt echter juist mogelijkheden weg te nemen die er tot nu toe voor unitaire octrooien onder de huidige formulering van artikel 77 ROW nog wel lijken te zijn. In het licht van de definities in artikel 1 ROW van de huidige wet, lijkt artikel 77 ROW namelijk niet van toepassing te zijn op unitaire octrooien. De wetswijziging voelt daarom op dit punt als verlies voor het bedrijfsleven (met name voor het mkb en starters).

De huidig voorgestelde aanpassing van artikel 77 ROW kan ertoe leiden dat de Nederlandse octrooirechtspraak steeds minder belangrijk zal worden, met name ook ten opzichte van de landen waar dubbele octrooibeschermt wel mogelijk is. Via de band tussen het nationale octrooi en het unitaire octrooi, is namelijk te verwachten dat de rechtspraak in die landen toch van (grotere) invloed blijft op de rechtspraak bij het UPC. Nederland zal zijn positie als gidsland ten aanzien van het octrooirecht dan wellicht niet meer kunnen behouden.

Omdat Nederland één van de grootste handelslanden in de Europese Unie is, is de categorie bedrijven met internationale focus een belangrijke categorie, en juist voor deze bedrijven zal het Nederlandse octrooi bij de huidige wijziging geen meerwaarde bieden. Het voorgestelde systeem van getoetste octrooien heeft juist tot doel om het Nederlandse octrooi en de rechtspraak te versterken. Internationaal gezien lijkt echter het tegenovergestelde op deze manier te worden bereikt, waardoor het zeer de vraag is of dit doel haalbaar zal blijken. Artikel 77 ROW verzwakt de gemoderniseerde Rijksoctrooiwet, waardoor die wet zijn kracht lijkt te verliezen en onaantrekkelijk dreigt te worden voor een belangrijke groep gebruikers. Het wijzigen van artikel 77 ROW zodat dubbele octrooibeschermt wel wordt toegestaan lijkt daarom in het licht van de dubbele bevoegdheid een goede manier te zijn om de gestelde doelen wel te bereiken.

Bovendien zullen door de invoering van toetsing het rijksoctrooi en het Europees octrooi vaker een verschillende beschermingsomvang hebben, ook in die zin dat de conclusies op een andere manier beperkt zijn in de verleningsprocedure. Dit vergroot de rechtsonzekerheid van de toepassing van het 'zelfde uitvinding' criterium van artikel 77.



De Orde pleit er daarom voor om artikel 77 ROW anders te wijzigen dan voorgesteld, zodat dubbele octrooibeschermtng wel wordt toegestaan.

Een verder argument voor het voorstel om samenloop mogelijk te maken betreft de praktijk omtrent nationale oudere rechten (vgl. artikel 4 lid 3 ROW). Deze worden bij het onderzoek van Europese octrooien niet meegenomen^{4,5}, maar zijn wel relevant voor unitaire octrooien. In de situatie dat er een buitenlands ouder recht opduikt, leidt artikel 77 ROW er uiteindelijk toe dat het geldige Nederlandse octrooi rechtsgevolgen verliest, terwijl de octrooihouder blijft zitten met het (mogelijk) ongeldige unitair octrooi⁶.

2. Aansluiting bij het Europees Octrooiverdrag – Duidelijkheid als grond voor oppositie

In het verleden is door de Orde aangekaart dat het ongetoetste octrooi problemen met zich mee brengt (bijvoorbeeld in het kader van de adviesprocedures) doordat 'duidelijkheid' na verlening geen grond meer is voor vernietiging. Dit probleem is met de (her)invoering van het getoetste octrooi in principe achterhaald, aangezien voor verlening ook vereist wordt dat de aanvraag voldoet aan het 'duidelijkheidsvereiste'. Derhalve, is de Orde uitgesproken tegenstander van het voorstel om 'duidelijkheid' te introduceren als grond voor (vernietiging in) oppositie. Dienaangaande mag niet onvermeld blijven dat, in heel wat gevallen waarin een bepaalde term in de conclusies als onduidelijk wordt bestempeld, de enige remedie zal zijn om die term te verwijderen. Als dergelijke bezwaren ook nog in oppositie kunnen rijzen dan ontstaat natuurlijk een zogenoemde 'inescapable trap' omdat de bepaling van artikel 75 lid 1 onder d ROW verbreding van de conclusies (door verwijdering van het betreffende kenmerk) belet. Alles afwegende lijkt het redelijker om er van uit te gaan dat een gedegen duidelijkheidstoets kan worden uitgevoerd in de verleningsprocedure⁷ en meent de Orde dat de introductie van 'duidelijkheid' als oppositiegrond onevenredig nadelig is voor octrooihouders.

3. Overige gronden voor bezwaar door derden – Niet limitatief

Afgezien van het voorgaand punt, wordt in het wetsvoorstel, ten aanzien van bezwaar door derden ('oppositieprocedure'), überhaupt geen limitatieve opsomming gegeven van de gronden voor zo'n bezwaar. Uit de memorie van toelichting ('MvT') valt op te maken dat hiervoor bewust is gekozen.

De Orde staat niet achter de keuze om de bezwaargronden niet limitatief te maken. Het lijkt een uitnodiging aan derden om gronden te bedenken en aan te voeren die niet voorhanden zijn

⁴ Het EOb voert wel een top-up search uit voor nationale octrooien.

⁵ EPO Guidelines GL C-IV, 4.4: Different texts where national rights of earlier date exist.

⁶ Zie P. de Lange, Nationale octrooiaanvragen als ouder recht onder artikel 65 UPCA, Berichten IE 2023/3.

⁷ Daarbij is ook relevant dat een duidelijkheidsbezwaar, anders dan bijvoorbeeld een nieuwhedsbezwaar of een inventiviteitsbezwaar, over het algemeen niet zal ontstaan als gevolg van niet eerder aan het licht gekomen feiten (zoals additionele stand van de techniek, die in de verleningsprocedure nog niet bekend was).



in enige andere jurisdictie. Zo zou het mogelijk zijn om een octrooi aan te vechten op aspecten zoals het niet voldoen aan vormvereisten, de duidelijkheid van een figuur of een passage uit de beschrijving. Dit komt uiteraard de harmonisering niet ten goede, maar doet ook ernstig afbreuk aan de positie van de aanvrager/octrooihouder, die eigenlijk niet kan overzien met welke mogelijke bezwaargronden rekening gehouden dient te worden.

De Orde meent dat Nederland, tot dusverre, het streven naar internationale harmonisatie altijd hoog in het vaandel heeft gehad. Harmonisatie maakt het systeem internationaal werkbaar en zinvol. Nederland slaat hier nu een onbekende eigen weg in en duidelijke redenen hiervoor lijken te ontbreken. Het resultaat is een Nederlands octrooi dat, ondanks toetsing, altijd kwetsbaarder zal zijn dan een Europees octrooi.

De Orde meent derhalve dat het aanbevelenswaardig is om de gronden voor bezwaar door een derde limitatief te maken en, zoals hierboven al separaat besproken, duidelijkheid als grond daarbij (effectief) uit te sluiten.

4. Bestuursrechtelijke vormgeving van de Oppositieprocedure

De Orde staat in beginsel positief tegenover de bestuursrechtelijke invulling van de oppositieprocedure (namelijk, als bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht door derden tegen de octrooiverlening).

Artikel 23b lid 1 ROW waarborgt een laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande, technisch-inhoudelijke invulling van het onderzoek in de bezwaarprocedure bij Octrooi Centrum Nederland ('OCNL'). Gelet op artikel 2:1 lid 2 Awb kunnen octrooigemachtigden de partijen ook optimaal blijven bijstaan in de procedure in beroep bij de Rechtbank Den Haag. Het feit dat niet ook een advocaat hoeft te worden ingeschakeld is gunstig voor aanvragers/octrooihouders, met het oog op de kosten.

Toch ziet de Orde ook wel rede tot enige zorg over de toepasselijkheid van de Awb op deze procedures.

De toepasselijkheid van de Awb introduceert wel enkele elementen die de vergelijkbare oppositieprocedure bij het EOb niet kent. Het zal een inspanning vergen van de octrooigemachtigden, die dergelijke procedures ook daadwerkelijk gaan voeren, om zich het systeem eigen te maken. Hieromtrent is reeds het idee geopperd dat OCNL zou kunnen zorgen voor een 'leidraad', met betrekking tot de bij OCNL te voeren bezwaarprocedures, welke natuurlijk idealiter gepubliceerd zou moeten worden vóór de inwerkingtreding van de wetswijziging. Daarnaast zou de Orde het initiatief kunnen nemen om met/door een specialist in het bestuursrecht, bijv. een hoogleraar, een gids te (laten) schrijven voor octrooigemachtigden. De noodzaak tot 'bijscholing' is uiteraard inherent aan systeemwijzigingen en de Orde heeft er, al met al, vertrouwen in dat dit met de vereiste aandacht/inspanning van alle betrokken partijen, niet tot onoverkomelijke problemen zal hoeven te leiden.



Verder dient maximaal gewaarborgd te worden dat het instellen van bezwaar (oppositie) door een derde tegen de verlening van een octrooi, niet kan zorgen voor uitbreiding van de beschermingsomvang (vergelijk artikel 123 lid 3 EOV). Ook overigens dient de procedure voorspelbaar te zijn voor partijen en dient de octrooihouder het recht te hebben gewijzigde conclusies in te dienen waarop beslist wordt (vgl. artikel 113 lid 2 EOV).

5. Octrooiaanvraag – Beperking aantal conclusies & gedifferentieerde onderzoekstaks

De voorgestelde wijziging van artikel 25 ROW beperkt 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 artikel 25 lid 3 ROW).

De Orde vraagt zich allereerst af waarom dergelijke bepalingen in de wet opgenomen zouden moeten worden. Dergelijke praktische bepalingen lenen zich bij uitstek voor een Uitvoeringsreglement, op vergelijkbare wijze als onder het Europees Octrooiverdrag ('EOV'). Zo wordt het aantal onafhankelijk conclusies per claimcategorie geregeld in regel 43 lid 2 Uitvoeringsreglement EOV en het maximaal toegestane aantal (kostenvrije) claims in regel 45 en regel 162 Uitvoeringsreglement EOV. De Orde zou er voorstander van zijn om de voorgestelde wijziging te schrappen uit de Rijkswet en, indien ondanks de hier genoemde bezwaren toch wenselijk geacht, dergelijke bepalingen op te nemen in het bijbehorende Uitvoeringsreglement.

Bovenal meent de Orde dat deze beperkingen, ten opzichte van het huidige systeem, het Nederlandse octrooi en de Nederlandse prioriteitsaanvraag minder aantrekkelijk maken. De PCT-procedure kent deze restricties niet en het EOV past deze criteria alleen toe in het kader van de toetsing. Daarmee wordt een NL-prioriteitsaanvraag minder aantrekkelijk dan een PCT-prioriteitsaanvraag of bijvoorbeeld een Belgische prioriteitsaanvraag (met een door het Europees Octrooibureau ('EOb') uitgevoerd nieuwheidsonderzoek).

De Orde merkt verder op dat in de MvT⁸ wordt gesuggereerd om de hoogte van de onderzoekstaks afhankelijk te maken van het aantal conclusies en/of pagina's van de aanvraag, blijkbaar om aanvragers te stimuleren hun aanvraag zo beknopt mogelijk te formuleren. Ook deze maatregel zal het Nederlandse octrooi en de Nederlandse prioriteitsaanvraag minder aantrekkelijk maken, ten opzicht van routes via andere jurisdicties.

De Orde is van mening dat de huidige praktijk, waarin aanvragers meer vrijheid hebben ten aanzien van het totale aantal conclusies, aantal onafhankelijke conclusies, etc., niet tot onoverkomelijke problemen leidt. Bovendien mag aangenomen worden dat de inzet van AI (en aanverwante technologie), in het onderzoek naar de stand van de techniek alsook in de

⁸ Zie de MvT, bladzijden 57 en 58 waar wordt overwogen dat "[h]et vast te stellen tarief voor de aanvraag en het onderzoek naar de stand van de techniek wordt bij algemene maatregel van rijksbestuur vastgelegd. Om 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 aantal conclusies of pagina's."



verleningsprocedure, het behandelen van aanvragen, ook als deze (bijvoorbeeld) veel (onafhankelijke) conclusies bevatten, alleen maar gemakkelijker en efficiënter zal maken.

Gezien het bovenstaande zou de Orde er *ten minste* op aan willen dringen om bepalingen die strekken tot het beperken van het aantal (onafhankelijke) conclusies niet in de Rijksoctrooiwet op te nemen, zodat de regels eventueel in de toekomst aangepast kunnen worden op basis van de met toetsing opgedane ervaringen en de ROW niet onnodig knellend is op het punt van de vormgebreken en het duidelijkheidsvereiste. Het liefst zou de Orde op dit gebied uiteindelijk helemaal geen wijzigingen zien ten opzichte van de huidige praktijk.

6. De kosten en baten van het getoetste octrooi

Het voorstel tot (her)invoeren van het getoetste octrooi leidt, zowel binnen de Orde als daarbuiten, ontegenzeggelijk tot zeer uiteenlopende reacties. Een regelmatig geuit bezwaar is dat de inhoudelijke toets de drempel voor het aanvragen van een Nederlands octrooi aanzienlijk verhoogt. Deze hogere drempel wordt door sommigen zelfs gekwalificeerd als een rem op de innovatie.

De Orde ziet een en ander genuanceerd(er).

De Orde deelt uiteraard wel degelijk de zienswijze dat de kosten voor het verkrijgen en onderhouden van een Nederlands octrooi moeten blijven opwegen tegen het nut ervan. Bij deze afweging is het nuttig om te kijken naar de belangrijkste groepen van gebruikers die in de (huidige) praktijk geïdentificeerd kunnen worden, waarvan de belangrijkste lijken te zijn:

- 1) ondernemers, waaronder individuele uitvinders en mkb, met een zuiver Nederlandse focus in hun activiteiten en, diensgevolge, in hun IE-strategie; en
- 2) in Nederland gevestigde, internationaal opererende mkb en Groot bedrijven, die een eerste indiening in Nederland doen met de intentie om op basis daarvan een internationale portefeuille op te bouwen.

Voor eerstgenoemde groep geldt uiteraard dat er geen andere keuze is dan alle kosten die octrooiëring van innovaties met zich meebrengen 'te slikken' – mits een verleend octrooi gewenst is, en niet slechts een indiening voor subsidiedoeleinden. Wat de Orde betreft moet er voor deze groep beslist kritisch gekeken worden naar de *bijkomende* kosten die de toetsing met zich mee brengen, waaronder kosten voor professionele ondersteuning/vertegenwoordiging, maar ook de hoogte van het bedrag ex artikel 35b lid 4 ROW (dat wil zeggen de 'examination fee'), waarover nog weinig duidelijkheid lijkt te bestaan. De andere zijde van de medaille, zoals uitvoerig besproken in de MvT, is dat toetsing ervoor zal zorgen dat octrooien die gedeeltelijk of zelfs geheel ongeldig zijn *in principe* niet meer worden verleend. Dit schept meer duidelijkheid voor de aanvrager, ten opzichte van het ongetoetste octrooi, over de echte waarde van zijn octrooi, maar vooral ook voor derden. Innoverende bedrijven/ondernemers (met oog voor IE), behalen dus, in ruil voor hogere kosten wanneer zij zelf innovaties octrooiëren, in ieder geval een groot voordeel doordat zij veel gemakkelijker (en dus tegen lagere kosten) een beeld kunnen krijgen van de daadwerkelijke relevantie van octrooiaanspraken van derden. De Orde is van mening dat, voor innoverende bedrijven, het ene niet los te zien valt van het andere. Daarnaast moeten de bijkomende kosten voor de inhoudelijke toetsing ook niet overdreven worden. Zoals de tabellen 1 en 2 op



bladzijden 32 en 33 van de MvT tonen, is het *bijkomende* werk door professionals (octrooigemachtigden en administratieve krachten)⁹ als gevolg van de inhoudelijke toetsing, te overzien. In deze tabellen wordt natuurlijk uitgegaan van de situatie dat innoverende bedrijven en ondernemers ook in het oude systeem al gedegen bescherming voor hun innovaties proberen te verkrijgen, dat wil zeggen een kwalitatief goede aanvraag (laten) opstellen¹⁰ en de resultaten van het nieuwheidsonderzoek serieus (laten) analyseren. De *bijkomende* kosten voor een inhoudelijke verleningsprocedure zullen allicht serieuzere vormen aannemen indien een aanvrager volhardt in het verdedigen van octrooiconclusies waarvan de geldigheid 'discutabel' is, zodat bijvoorbeeld meerdere schriftelijke stukken moeten worden uitgewisseld en eventueel een hoorzitting zal moeten worden bijgewoond. Dat de aanvrager in die gevallen de kosten gaat dragen voor het scheppen van duidelijkheid over diens aanspraken, in plaats van de 'derde', die zich er mogelijk mee geconfronteerd ziet, lijkt niet onredelijk en, objectief bezien, over het algemeen toch eerder bevorderend dan remmend voor innovatie en ondernemerschap in Nederland.

Voor de tweede gebruikersgroep (zoals hierboven geïdentificeerd) geldt dat verlening van de prioriteitsaanvraag, als Nederlands octrooi, eigenlijk vaak een bijkomstigheid is¹¹, aangezien voor bescherming in Nederland uiteindelijk vaak gebruik gemaakt wordt van de Europese route. Het valt te verwachten dat tenminste een deel van dit soort aanvragers ervoor gaat kiezen om na ontvangst van het nieuwheidsrapport geen toetsingsprocedure te doorlopen dan wel om volledig uit te wijken naar andere landen/jurisdicties voor hun prioriteitsaanvragen, als daar de kosten-baten analyse gunstiger uitvalt. Deze gevolgen worden waarschijnlijk door een aantal andere keuzes in het voorliggende voorstel, waaronder de maatregelen die er toe strekken om het aantal conclusies te beperken¹² (zoals hierboven reeds uitgebreid besproken), en het voorstel om samenloop van een nationaal octrooi en een octrooi dat onder de jurisdictie van het UPC valt niet toe te staan¹³ (zoals hierboven reeds uitgebreid besproken), waarmee het nut van een Nederlands octrooi, als onderdeel van een internationale portefeuille afneemt (ten opzichte van een nationaal octrooi in sommige van de ons omringende landen).

Hoewel onderkend moet worden dat de meningen binnen de gelederen van de Orde over het getoetste octrooi beslist verdeeld zijn, meent de Orde te kunnen stellen dat voor beide systemen (dat wil zeggen het ongetoetste octrooi alsook het getoetste octrooi) in principe wat te zeggen valt en kan de Orde de afwegingen omtrent het voorstel tot herinvoering van de inhoudelijke toets, zoals verwoord in MvT¹⁴ volgen. ***Veel zal vanzelfsprekend afhangen van de kosten, kwaliteit en efficiëntie van de verleningsprocedure, alsook van het nut van***

⁹ Bij deze tabellen plaatst de Orde de kanttekening dat de genoemde uurtarieven niet stroken met de praktijk, hetgeen overigens niet afdoet aan het beeld betreffende de *relatieve* toename van de kosten dat uit de cijfers valt af te leiden.

¹⁰ Voor zo ver dat niet het geval is, lijkt de vraag gerechtvaardigd of een systeem dat zulks mogelijk maakt überhaupt (nog) wel wenselijk is.

¹¹ Weliswaar een voordelige bijkomstigheid, aangezien de verlening van het Nederlands octrooi dit soort aanvragers bijvoorbeeld in staat stelt om 'vervroegd' op te treden tegen vermeende inbreukmakers.

¹² Waarmee een van de voordelen van een prioriteitsaanvraag in Nederland komt te vervallen.

¹³ Waar de nodige landen om ons heen dit wel mogelijk maken.

¹⁴ Zie: hoofdstuk 3 MvT, bladzijden 13 en 14.



een verleend Nederlands octrooi¹⁵, zeker wanneer dit onderdeel is van een internationale octrooiportefeuille.

7. Doorlooptijd, capaciteit & kwaliteit octrooiverlening Octrooiencentrum Nederland

De Orde wil niet onvermeld laten dat er zorgen leven over de vraag of invoering van het getoetste octrooi capaciteitsproblemen gaat opleveren in de uitvoering door OCNL, die uiteindelijk resulteren in langdurige/trage procedures, waarmee het risico zou kunnen bestaan dat belangrijke voordelen van de Nederlandse octrooiaanvraag, te weten (voldoende) snelle ontvangst van een nieuwheidsrapport van hoge kwaliteit, naast snelle verlening, uiteindelijk verdwijnen. De Orde ondervindt zelf aan den lijve hoe moeilijk het van tijd tot tijd blijkt te zijn om mensen te rekruteren die zich willen laten opleiden tot octrooigemachtigde.

De Orde is op de hoogte van het feit dat OCNL al begonnen is met het aantrekken en opleiden van het benodigde personeel. De Orde vraagt zich desalniettemin af of de voorgenomen uitbreiding van het personeel met 19 FTE¹⁶ zal volstaan om, over de volle breedte, aanvragen die betrekking hebben op de meest uiteenlopende, complexe en hoog-specialistische onderwerpen, adequaat te kunnen behandelen. In het huidige systeem besteedt OCNL een deel van het inhoudelijke werk (onderzoek naar de stand van de techniek, met inbegrip van de zogenoemde 'search opinion') uit aan het EO. Het zou de Orde in principe een goed idee lijken een soortgelijke constructie ook mogelijk te maken voor de inhoudelijke toetsing. Of hiertoe inderdaad mogelijkheden en plannen bestaan wordt uit het voorliggende voorstel (en MvT) niet direct duidelijk.

De Orde merkt verder op dat de door OCNL ingeschatte doorlooptijd van twee (2) jaar voor het aanpassen van het huidige ICT-systeem vanaf het moment dat er een stabiele wettekst is¹⁷, een realistische doorlooptijd lijkt te zijn. De Orde spreekt ook haar vertrouwen uit dat OCNL er in zal slagen het huidige ICT-systeem tijdig aan te passen zodat de invoering van het getoetste octrooi zonder veel technische problemen kan plaatsvinden. De Orde biedt graag de diensten van haar leden aan als klankbord- en testgroep, zoals nu reeds het geval is voor de invoering van de nieuwe inlogmethode (Mypage) en de nieuwe Online filing applicatie.

8. Vrijwillige wijziging octrooiaanvraag

Op pagina 61 van de MvT 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 artikel 28 lid 2 ROW waarin staat dat een aanvrager de beschrijving, conclusies en tekeningen van een reeds ingediende octrooiaanvraag mag wijzigen.

¹⁵ Waarbij uiteraard de voorgaande overwegingen ten aanzien van artikel 77 ROW een grote rol spelen.

¹⁶ Zie: Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT), onderdeel D.

¹⁷ Zie: Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT), onderdeel C, vraag 5.



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.

9. Correctie van een 'obvious error'

Het EOV bevat bepalingen ter correctie van fouten in documenten die bij het EOb zijn ingediend (Regel 139 UR EOV). In de huidige Rijksoctrooiwet en Uitvoeringsbesluit ontbreken soortgelijke bepalingen. In de praktijk leidt dit tot problemen.

Een verzoek om een foute schrijfwijze van de octrooihouder of aanvrager te corrigeren wordt in de huidige praktijk daarom behandeld als een naamswijziging, ook als een verzoek tot correctie wordt ingediend¹⁸. Dit is niet juist, want een entiteit met de verkeerd geschreven naam heeft nooit bestaan. Mits/nadat het bedrag voor het inschrijven van een naamswijziging wordt betaald, accepteert Octrooi Centrum de correctie meestal, zonder dat er verder bewijs is aangeleverd, hetgeen dan weer niet strookt met de voorschriften voor een naamswijziging (zie leidraad).

Ook voor het corrigeren van 'obvious errors' in de aanvraagdocumenten zelf (beschrijving, conclusies, figuren) ontbreekt het momenteel aan een systeem. In de praktijk zullen aanvragers/octrooihouders nog wel eens correcties proberen in te dienen, waarop deze in het dossier belanden, zonder dat de status ervan duidelijk is/wordt.

De Orde heeft dit probleem reeds aangekaart en doet bij deze (nog eens) het verzoek om in de Rijksoctrooiwet of het Uitvoeringsbesluit te voorzien in nadere bepalingen ter correctie van documenten (alle onderdelen van de aanvraag en andere ingediende documenten).

10. 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 artikel 6:7 Awb een termijn van zes (6) weken. Voor derden geldt een bezwaartermijn van negen (9) maanden. De gronden van bezwaar en beroep kunnen ook later worden ingediend, in eerste instantie kan worden volstaan met een pro forma bezwaar- of beroepschrift (artikel 6:6 Awb).

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 OCNL, de rechtspraak en octrooigemachtigden bij inwerkingtreding van de wet er niet klaar voor zijn¹⁹. 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 octrooiwet afgestemd is op de octrooiwetten en verdragen die van relevantie zijn voor de

¹⁸ Na indiening van het verzoek vraagt Octrooi Centrum bijvoorbeeld ook om betaling van het bedrag vastgesteld voor het inschrijven van een naamswijziging.

¹⁹ Zie: Beleidskompasformulier voor internetconsultatie, vraag 5, onderdeel c.



Nederlandse en (met name) de Europese octrooigemachtigden die zich zullen moeten gaan aanpassen aan het nieuwe octrooisysteem.

Afstemming met het EOV lijkt hierin de meest pragmatische manier om een succesvolle omschakeling te bewerkstelligen. In artikel 108 EOV is een beroepstermijn van twee (2) maanden opgenomen. De gronden kunnen binnen vier maanden worden ingediend. 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 artikel 6:7 Awb).

Verder is ook van belang wanneer de negenmaandstermijn gaat lopen. Volgens het voorstel gaat deze lopen vanaf het moment van verlening, maar dat moment is voor een derde niet direct bekend/zichtbaar en is afhankelijk van de accuratesse waarmee het register wordt bijgehouden. Een betere keuze lijkt om een verleningsbesluit te nemen (openbaar) met daarin een datum van verlening, zodat het moment waarop de negenmaands termijn begint te lopen helder en eenduidig is.

11. Beperking intrekking octrooiaanvraag of geheel of gedeeltelijk afstand octrooi

De beperkingen voor intrekking van een octrooiaanvraag (artikel 39 lid 2 ROW), of het geheel of gedeeltelijk afstand doen van een octrooi (artikel 63 lid 2 ROW) voeren verder dan de beperkingen voor een verzoek om beperking of herroeping van een Europees octrooi op grond van artikel 105a EOV. In het EOV geldt dat enkel in geval een oppositieprocedure aanhangig is, er geen verzoek tot beperking of herroeping van het Europees octrooi mag worden ingediend.

Overwogen kan worden om de wijziging met betrekking tot artikel 39 lid 2 ROW en herformulering van artikel 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.

12. Herstel in de vorige toestand

In een vroeg stadium heeft de Orde aandacht gevraagd voor het feit dat OCNL in de loop der jaren communicatie omtrent niet-naleving van termijnen heeft versoberd/afgeschaft, terwijl de drempel voor herstel-in-de-vorige-toestand onverminderd hoog is gebleven. Dit wringt. Hoewel de invoering van de mogelijkheid tot 'verdere behandeling' deze problemen deels ondervangt, geldt dit niet voor het niet betalen van jaartaksen en/of onvolkomenheden bij de validatie van Europese octrooien. De Orde heeft om die rede verzocht, en herhaalt dit verzoek, om te voorzien in een minder hoogdrempelige mogelijkheid tot herstel in de vorige toestand, bijvoorbeeld naar analogie met de situatie in het Verenigd Koninkrijk ('VK'), waar 'slechts' aangetoond hoeft te worden dat het verval onbedoeld was.



13. Verdere behandeling

Artikel 22a ROW introduceert de zogenoemde verdere behandeling een regeling die al bekend is uit het EOV (zie: artikel 121 EOV en regel 135 Uitvoeringsreglement EOV; 'Further processing'). Wat opvalt is dat artikel 22a 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 ook van toepassing op termijnen zoals:

- de termijn voor het indienen van een verzoek tot inhoudelijke toetsing (artikel 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 artikel 48a ROW).

In artikel 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.

14. Verschoningsrecht octrooigemachtigden

De MvT erkent het belang van extra duidelijkheid over de reikwijdte van een verschoningsrecht voor octrooigemachtigden²⁰. De Orde ondersteunt de inspanningen daartoe door de bespreking van het verschoningsrecht in de MvT. 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 artikel 23b vierde lid 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.

In het buitenland, met name in het VK en de Verenigde Staten ('VS') wordt de positie van een buitenlandse 'legal professional' inzake geheimhoudingsplicht en bescherming van communicatie tussen 'legal professional' en client vaak gerelateerd aan de positie van die 'legal professional' in het betreffende land. Zowel het VK als de VS hebben uitgebreide procedures voor het uitwisselen van informatie tussen partijen in een geschil ('disclosure' respectievelijk 'discovery'). Hierin blijft uitsluitend informatie die valt onder 'client attorney privilege' buiten de uitwisseling. Als Nederlandse octrooigemachtigden buiten deze regeling zouden vallen, kunnen zij een risico opleveren in internationale octrooigeschillen. Dit zet Nederlandse octrooigemachtigden en hun cliënten op een ongewenste achterstand. Aansluiten bij de zienswijzen in met name het VK en de VS is dus van groot belang voor (de rechtszekerheid van) de cliënten van Nederlandse octrooigemachtigden.

In het VK is de geldende leer (op basis van de uitspraak in *Three Rivers 6*) bijvoorbeeld dat 'legal professional privilege' uit twee complementaire onderdelen bestaat, zijnde het geheimhouden van communicatie tussen advocaat en client (tweezijdig, dus al breder dan

²⁰ Zie: MvT, bladzijden 11 en 12.



artikel 23b lid 4 ROW) en het geheim houden van documenten opgesteld met het oog op het verkrijgen van informatie of juridisch advies ter voorbereiding van een (voorgenomen, aanhangige of te verwachten) gerechtelijke procedure. Wanneer de Nederlandse wet slechts een deel van deze 'legal privilege' dekt, leidt dit tot de eerder genoemde mogelijke achterstand in internationale geschillen.

De Orde wijst in dit verband verder ook op de volgende rechtsoverweging van de Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600:

*“ Hoewel de rechtspersoon [= de cliënt] zelf zich niet op een afgeleid
verschoningsrecht kan beroepen, kan hij niettemin een gerechtvaardigd belang
hebben om te weigeren mee te werken aan het onderzoek, voor zover door de
onderzoekers inzage wordt verlangd in informatie die hij met zijn advocaat of notaris
in diens hoedanigheid heeft uitgewisseld, en waarvan de raadpleging of verstrekking
niet kan geschieden zonder dat geopenbaard wordt wat, gelet op de
vertrouwenssfeer tussen de rechtspersoon enerzijds en zijn advocaat of notaris
anderzijds, verborgen dient te blijven. Het belang dat een ieder de vrijheid heeft om
een vertrouwenspersoon te raadplegen zonder vrees voor openbaarmaking van
hetgeen aan die vertrouwenspersoon in diens hoedanigheid wordt toevertrouwd, zou
immers onaanvaardbaar worden geschaad indien degene die een geheimhouder wil
raadplegen, niet vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking zou kunnen
vastleggen en bewaren hetgeen hij zelf aan de geheimhouder heeft toevertrouwd en
hetgeen de geheimhouder hem heeft meegedeeld. “*

Wat de Orde betreft is het wenselijk om via de Rijksoctrooiwet te bevestigen dat voorgaande ook geldt voor informatie uitgewisseld tussen een octrooigemachtigde en diens cliënt(en).

Meer in het algemeen herhaalt/handhaaft de Orde dus in ieder geval de wens om een 'client attorney privilege' op te nemen in de Rijksoctrooiwet.

15. De Orde – Scheiding van tucht en toezicht

Artikel 23f ROW geeft de Raad van Toezicht ('RvT') drie taken:

- i) het beoordelen van aanvragen van aspirant leden om in het register voor octrooigemachtigden te worden opgenomen;
- ii) toezicht houden op de wijze waarop octrooigemachtigden hun beroep uitoefenen; en
- iii) tuchtrechtspraak in eerste aanleg.

De Orde meent dat wijziging met betrekking tot de tweede wettelijke taak van de RvT wenselijk is. Over deze taak is in de huidige Rijkswet (en het Uitvoeringsreglement) nauwelijks iets geregeld. Op de verordening Permanente Educatie na, biedt de wet geen instrumenten voor de RvT om toezicht te houden. In het verleden heeft de RvT gesproken over een constructie met toepassing van artikel 23o ROW, waarin is opgenomen dat wanneer de voorzitter van het bestuur van de Orde op de hoogte is van een bedenking, de voorzitter deze klacht ter kennis van de RvT kan brengen. De constructie zou kunnen behelzen dat in het geval dat de RvT op de hoogte geraakt van een naar zijn mening twijfelachtige gedraging van een lid waarover geen



klacht is ingediend, hiervan melding zou kunnen worden gemaakt aan de voorzitter van de Orde, die vervolgens met toepassing van artikel 23o ROW een klachtprocedure in werking zou kunnen zetten²¹. Ten slotte bieden de Gedragsregels in artikel 7d nog de mogelijkheid voor een lid om de mening van de voorzitter van de RvT te vragen over de toelaatbaarheid van een bepaalde handeling.

De RvT heeft zich intern verder beraden over de wettelijke toezichtstaak die hem is toebedeeld²² en is daarbij gestuit op obstakels voor het kunnen uitvoeren van deze taak. Er is nauwelijks toezichthoudend instrumentarium voorhanden. Ook de, deels wettelijk voorgeschreven, organisatiestructuur van de RvT is niet toegesneden op de toezichthoudende taak. Al in 2006 heeft een commissie onder leiding van professor Huls onderzoek gedaan naar tuchtrecht bij verschillende beroepsgroepen en daarvoor een rapport met beleidsuitgangspunten opgesteld²³. Dit leidde in 2007 tot het volgende kabinetsstandpunt waarin een wens werd uitgesproken om toezichthoudende en tuchtrechtelijke taken niet te combineren²⁴:

Afbakening toezicht en tuchtrecht

Sommige tuchtrechtelijke colleges hebben naast tuchtrechtelijke ook toezichthoudende taken. In navolging van het rapport Huls en de aanbevelingen van de commissie Hammerstein (commissie evaluatie Wet op het notarisambt, Kamerstukken II 2005/06, 23 706, nr. 62) is het kabinet van oordeel dat toezichthoudende taken niet moeten worden gecombineerd met het tuchtrecht. De dubbelrol van toezichthouder en tuchtrechter schept een onzuivere verhouding: de beroepsbeoefenaar staat immers in een andere verhouding tot een toezichthouder dan tot een tuchtrechter.

De tuchtcolleges die nu nog toezichthoudende taken hebben, zullen daarom hiervan worden ontdaan. Het toezicht zal door meer aangewezen instanties moeten worden

²¹ Een dergelijke procedure is bijv. besproken t.a.v. de EPO examiners die ingeschreven willen blijven in het register voor Octrooigemachtigden.

²² Er is ook een advies van De Brauw/Prof. Van Nispen aan het Ordebestuur van 20 augustus 2008 inzake de bevoegdheden en verplichtingen van de RvT inzake het toezicht houden op haar leden. In dat advies merkt Van Nispen op dat in het oude Octrooigemachtigdenreglement expliciet was bepaald dat de RvT ingeval een octrooigemachtigde zich in strijd met zijn plicht of op onwaardige wijze gedroeg ook ambtshalve een tegen een octrooigemachtigde gerezen bezwaar in behandeling kon nemen. Van Nispen merkt op dat de wetgever er kennelijk in de huidige regeling voor gekozen heeft deze taak niet meer bij de RvT zelf maar bij de voorzitter van de Orde heeft neergelegd. Het Gerechtshof 's-Gravenhage heeft in een arrest d.d. 12 juni 2012 (Verhees/Verdonschot) uitgemaakt dat de RvT zijn bevoegdheid te buiten gaat door het ambtshalve beoordelen van een in een klachtendossier kenbaar maar niet als klacht opgebracht feit.

²³ Rapport van de werkgroep tuchtrecht, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-48_b1.pdf.

²⁴ Brief van de staatsecretaris van Justitie, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279_61.html. Destijds werd tuchtrecht besproken in Den Haag in het kader van een beoogde uniformering van het tucht(proces)recht. Voor zover de RvT weet is dit nooit van de grond gekomen.



uitgeoefend. Vanzelfsprekend kan degene die het toezicht uitoefent overgaan tot het starten van een procedure voor de tuchtrechter. Het kabinet benadrukt dat beroepsorganisaties, toezichthouders en beroepsgenoten geacht worden ook daadwerkelijk van het tuchtrecht gebruik te maken om de naleving van de normen van goede beroepsuitoefening te verzekeren.

In 2019 heeft R.L. Herregodts een proefschrift gepubliceerd over gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen²⁵. Het proefschrift gaat in het bijzonder over tuchtrecht voor accountants, advocaten en artsen. Herregodts gaat voor deze beroepen ook uit van een scheiding tussen toezicht en tuchtrecht waar zij op p.93 schrijft:

De entiteiten die toezicht houden op de naleving van beroepsnormen door professionals, hebben ook een belangrijke rol als indiener van tuchtrechtsklachten. Deze 'institutionele klagers' hebben professionele distantie, kennis en bevoegdheden die hen bij uitstek geschikt maken om zaken aan te brengen bij de tuchtrechter waarin ernstige kwesties aan de orde zijn. Ook voor principiële, casus-overstijgende kwesties is de institutionele klager de meest geschikte partij.

Dergelijke institutionele klagers die toezicht houden zijn de AFM en NBA (voor accountants), het college toezicht advocatuur en de deken van de Orde van Advocaten (voor advocaten) en de IGZ (voor artsen).

Herregodts is ook coauteur van Handboek Tuchtrecht²⁶, waarin zij opmerkt dat:

De Raad van Toezicht beoordeelt aanvragen van personen om opgenomen te worden in het register van octrooigemachtigden, houdt toezicht op de beroepsuitoefening door octrooigemachtigden en is belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg. ... Deze combinatie van toezichts- en rechtsprekende taken is in andere tuchtstelsels niet meer gebruikelijk. Onder andere in het tuchtrecht voor notarissen en advocaten heeft de wetgever nadrukkelijk gekozen voor ontvlechten van de toezichts- en tuchtrechtelijke taken. In het kader van de wijziging van de Wet op het notarisambt heeft de staatsecretaris van Justitie overwogen dat '[m]et een scheiding van deze taken de waarborgen voor een onafhankelijke en onpartijdige tuchtrechtspraak [worden] versterkt.' Ook zou een scheiden van de taken een betere basis vormen voor een meer preventieve vorm van toezicht, in plaats van het vooral reactieve toezicht dat tot dan toe gebruikelijk was.

²⁵ R. L. Herregodts; Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen. Tuchtrechtelijke uitspraken over de tuchtnormen voor accountants, advocaten en artsen. (https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/72810869/Complete_thesis.pdf)

²⁶ Handboek Tuchtrecht (2022) onder redactie van R.L. Herregodts en M.L. Batting. Hoofdstuk 7.1 gaat over octrooigemachtigden. Herregodts geeft op blz. 343 nog een voorbeeld van de verwevenheid van de toezichts- en tuchtrechtelijke taken van de Raad van Toezicht in een zaak waarin de Raad in een klachtzaak een dringende aanbeveling deed om haar reclame-uiting aan te passen en tegelijkertijd aanbod om een nieuwe concepttekst ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzitter. Op blz. 345 wijst Herregodts nog op de mogelijkheid de Raad van Toezicht in een toezichthoudende rol te horen bij het Hof indien een partij in beroep gaat in een tuchtzaak.



Nog verder inzoomend op de specifieke situatie voor octrooigemachtigden merkt Van Wezenbeek²⁷, voormalig lid van Raad van Toezicht, bij de bespreking van artikel 27f ROW1995 op dat:

De functie van het houden van toezicht op de beroepsuitoefening moet gezien worden als een aparte taak van de raad van toezicht. Hier kan de raad van toezicht een actieve rol spelen en hoeft hij niet lijdelijk af te wachten tot er klachten of bedenkingen tegen een octrooigemachtigde worden geuit. In de praktijk speelt de actieve opstelling van de raad van toezicht voornamelijk een rol bij de permanente educatie. Inmiddels heeft de raad van toezicht al diverse malen een steekproef onder de leden gehouden om te vragen naar de status van hun permanente-educatie-activiteiten. Wellicht kan ook de mogelijkheid van het vragen om advies aan de voorzitter van de raad van toezicht zoals dat in de gedragsregels is vastgelegd, gezien worden als een onderdeel van het toezicht houden. In dat geval, echter, heeft de raad van toezicht weer een lijdelijke rol.

en

Een onduidelijke situatie bestaat als de raad van toezicht bij het uitoefenen van de toezichtfunctie moet constateren dat een octrooigemachtigde in strijd met de gedragsregels, c.q. met de eer en aanzien van het beroep handelt. Als de raad van toezicht dit sua sponte zou gaan behandelen dan zou dat een vermenging zijn van de opsporende functie en de rechtsprekende functie. Aangenomen wordt dat in dergelijke gevallen de raad van toezicht de voorzitter van het bestuur van de orde moet informeren, waarna deze volgens artikel 23o, tweede lid, dan een bedenking tegen de octrooigemachtigde ter kennis van de raad van toezicht kan brengen. In hoeverre de (leden van de) raad van toezicht die met de toezichthoudende functie waren belast zich dan moeten verschonen (volgens artikel 23r, tweede lid) bij de behandeling van de bedenking is ook onduidelijk. Veiligheidshalve lijkt het aan te bevelen, om problemen met verschoning te voorkomen, dat de raad van toezicht een bepaalde toezichthoudende functie slechts door een gering aantal leden of hun plaatsvervangers laat uitoefenen.

Uit bovenstaande bronnen blijkt een erkenning van het probleem van de combinatie van toezichthoudende en tuchtrechtsprekende taken binnen een instantie, zoals de Rijsoctrooiwet die momenteel voorschrijft. Van Wezenbeek beschrijft meer in detail de praktische gang van zaken en een mogelijke oplossing binnen het huidige wettelijke regime.

Met het oog op het bovenstaande lijkt het wenselijk om ook in Nederland de tuchtrechtspraak in eerste aanleg en het toezicht op wat meer afstand van elkaar te zetten. Los daarvan staat de vraag of de huidige wet voldoende instrumentarium geeft voor een separate toezichthoudende instantie. In dit memorandum wordt als uitgangspunt genomen dat wijzigingen binnen de huidige Rijsoctrooiwet moeten passen.

²⁷ Commentaar mr. L.A.C.M. van Wezenbeek bij artikel 23a-23z ROW1995 op IE-C.nl.



De Rijksoctrooiwet gaat, zoals hierboven al is beschreven, uit van een RvT die zowel een toezichtstaak als tuchtrechtsprekende taak vervult. De RvT bestaat volgens artikel 23f ROW uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden en bepaalt dat er één voorzitter is, die jurist moet zijn²⁸.

De Rijksoctrooiwet bepaalt niet welke leden welke taken uitvoeren²⁹. Dit biedt de mogelijkheid om binnen de RvT een taakverdeling te maken. De RvT zou een “Sectie Tuchtrecht” en een “Sectie Toezicht” kunnen krijgen. Een mogelijkheid zou zijn om een aantal³⁰ van de plaatsvervangende leden van de RvT in de Sectie Toezicht te laten plaatsnemen, ten minste voor een bepaalde periode. Deze taakverdeling zou ten behoeve van de openbaarheid en transparantie moeten worden gepubliceerd. Eventueel vergt dit een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. De leden van de Sectie Toezicht zouden wel kunnen plaatsnemen in een tuchtrechtkamer indien een tuchtzaak niet voortkomt uit een actie van de Sectie Toezicht.

Taken die door de Sectie Toezicht zouden *in ieder geval* kunnen worden uitgevoerd omvatten:

- Het in artikel 23f bedoelde “toezicht op de wijze waarop octrooigemachtigden hun beroep uitoefenen”
- Controle op de Verordening Permanente Educatie

Daarnaast zijn mogelijke taken:

- Het geven van adviezen over de beroepsuitoefening (hiervoor zou artikel 7, lid d, van de Gedragsregels gewijzigd moeten worden); en
- Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten over de beroepsuitoefening.

Bijkomend voordeel van een dergelijke taakverdeling zou zijn dat de last die met deze taken gemoeid is meer kan worden verdeeld over alle leden van de Raad van Toezicht. Momenteel komt het leeuwendeel van het werk terecht bij de secretaris en voorzitter. Onduidelijk is nog in hoeverre de voorzitter een deel van zijn taken kan delegeren aan de Sectie Toezicht of dat de voorzitter ook voorzitter van deze Sectie Toezicht moet zijn.

Bijkomend voordeel van een dergelijke taakverdeling zou zijn dat de last die met deze taken gemoeid is meer kan worden verdeeld over alle leden van de RvT. Momenteel komt het leeuwendeel van het werk terecht bij de secretaris en voorzitter. Onduidelijk is nog in hoeverre de voorzitter een deel van zijn taken kan delegeren aan de Sectie Toezicht of dat de voorzitter ook voorzitter van deze Sectie Toezicht moet zijn.

Daarnaast is de vraag of het wenselijk is het toezichtinstrumentarium uit te breiden. Binnen de huidige wet zijn er, zoals gezegd, weinig toezichtinstrumenten opgenomen. Artikel 23h ROW

²⁸ Hoewel de wet dit niet vereist, volgt uit het Huishoudelijk Reglement, artikel 5, dat de leden van de RvT leden van de Orde van Octrooigemachtigden zijn.

²⁹ Zie ook artikel 10, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement. De RvT neemt de beslissing (in een tuchtzaak) met vijf leden of plaatsvervangende leden.

³⁰ Dit zouden bijv. drie plaatsvervangende leden kunnen zijn. Het is wenselijk dat er ook plaatsvervangende leden overblijven voor de Sectie Tuchtrecht in het geval dat een lid niet beschikbaar is zitting te nemen in een tuchtrechtkamer, bijv. omdat het lid zich dient te verschonen van zijn taak wegens een mogelijk belangenconflict. Een dergelijk conflict komt met enige regelmaat voor.



bepaalt dat de algemene vergadering van de Orde, binnen gedefinieerde grenzen, nog verdere verordeningen kan opstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze waarop de administratie van een octrooigemachtigde wordt ingericht, bijgehouden of bewaard of ten aanzien van de publiciteit. Het is de vraag of dergelijke verordeningen wenselijk en nodig zijn. Ook uitbreiding van de mogelijkheden voor de RvT ten aanzien van de Controle op de Verordening Permanente Educatie kan worden overwogen.

Gezien het voorgaande heeft de Orde verzocht, en herhaalt/handhaaft de Orde het verzoek, om de gebruikelijke scheiding tussen tuchtrecht en toezicht ook voor octrooigemachtigden te realiseren.

16. De Orde – Accountantsplicht

Artikel 23j lid 2 ROW bepaalt dat de Orde jaarlijks een financieel verslag aan de Minister stuurt, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verplichting om het verslag te laten goedkeuren door een accountant is, door de jaren heen, voor de Orde een steeds grotere financiële en administratieve last geworden. Voor de accountantscontrole van de jaarrekening van 2023, is bijna € 40.000 uitgegeven, op een totale jaarbegroting van ongeveer € 200.000. De Orde meent dat volstaan zou moeten kunnen worden met een controle door en verklaring van een kascommissie, zoals ook in het verleden het geval is geweest. De huidige accountant (ex art 393 Boek 2 BW) van de Orde heeft eveneens laten blijken dat hij normaalgesproken werkt voor ondernemingen met een kasstroom van 10 miljoen euro of meer, en dat een dergelijke accountantscontrole voor een organisatie van onze omvang 'overkill' is.

Gezien het voorgaande heeft de Orde verzocht, en herhaalt/handhaaft de Orde het verzoek, om artikel 23j, lid 1 ROW, te wijzigen, door toevoeging van de bepaling dat de Orde uit haar midden een kascommissie kiest, die belast is met toezicht op de financiële rapportage en controle van het financieel verslag, en om artikel 23j, lid 2 ROW, te wijzigen door te bepalen dat de verklaring wordt afgegeven door deze kascommissie.

Slotwoord

Volgens het wetsvoorstel zullen Nederlandse octrooien weer getoetst worden. Met alle voorbehouden die in deze bijdrage verwoord zijn, kan de Orde de afwegingen omtrent het voorstel tot herinvoering van de inhoudelijke toets goed volgen. Veel zal vanzelfsprekend afhangen van de kosten, kwaliteit en efficiëntie van de verleningsprocedure, alsook van het nut van een verleend Nederlands octrooi, zeker wanneer dit onderdeel is van een internationale octrooiportefeuille. De Orde is van mening dat het wetsvoorstel goede aanknopingspunten biedt om tot een positieve balans van 'kosten en baten' te komen, maar ziet tegelijkertijd nog ruimte voor verbetering van bepaalde punten, die doorslaggevend zouden kunnen zijn om die balans de goede kant op te doen doorslaan. Een en ander zal hopelijk duidelijk zijn geworden aan de hand van het voorgaande.



De Orde blijft vanzelfsprekend zeer geïnteresseerd in het verder verloop van het traject en blijft beschikbaar voor verdere afstemming en advies.

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden

w.g.

I.J.C.M.E. Wolterink

A.E. Cazemier

A.R. Aalbers

J. Mannaerts

D.J. Versteeg

L. Smeets

B.R. Postmus