

Twee wensen bij de modernisering van Rijksoctrooiwet

Dick van Engelen,¹ 30 maart 2025

Naar aanleiding van de voorgenomen modernisering van de Rijksoctrooiwet en het concept wetsvoorstel van 20 december 2024 wil ik u in overweging geven om die gelegenheid ook te baat te nemen om naar behoren te voorzien in de overdraagbaarheid van het voorrangrecht van artikel 9 Row en van de octrooiaanvraag in artikel 64 Row.

1. Overdraagbaarheid van het recht van voorrang

1.1 **Artikel 9 Row.** Artikel 9(1) Row kent een “*recht van voorrang ter verkrijging van octrooi*” toe aan – kort gezegd – “[d]egene die” in een land dat is aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs of het Wereldhandelsverdrag octrooi heeft aangevraagd. Hoewel hiermee invulling wordt gegeven aan de uit artikel 4A(1) van het Unieverdrag van Parijs voortvloeiende verplichting om een voorrangrecht toe te kennen aan de aanvrager van een octrooi in een Unieverdragsland (c.q. TRIPs-land) wordt met de huidige tekst van artikel 9(1) Row slechts gedeeltelijk aan die verdragsverplichting voldaan. Artikel 4A(1) van het Unieverdrag vereist namelijk dat dit prioriteitsrecht niet alleen toekomt aan de aanvrager van een buitenslands octrooi maar ook aan diens “*rechtverkrijgende*”. De rechtverkrijgende wordt in artikel 9 Row niet genoemd. Die toevoeging was naar het Nederlandse vermogensrecht van voor de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1992 niet nodig, omdat destijds alle vermogensrechten overdraagbaar waren, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen verzetten. Met de invoering van artikel 3:83(3) BW is voor overdraagbaarheid echter een wettelijke bepaling vereist waarin bepaald wordt dat een voorrangrecht overdraagbaar is. Bij de aanpassing van de Rijksoctrooiwet aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek is dit kennelijk over het hoofd gezien, waardoor sindsdien kwetsief is of dit voorrangrecht van artikel 9 Row wel kan toekomen aan een rechtverkrijgende van de buitenlandse aanvrager en ook gevreesd moet worden dat Nederland mogelijk niet volledig aan zijn Unieverdragsverplichtingen voldoet.² Tevens is uiteraard van belang dat het inroepen door een rechtverkrijgende van een recht van voorrang mogelijk niet rechtsgeldig is, wat de mogelijkheid van nietigheid wegens het ontbreken van nieuwigheid met zich brengt wanneer in het prioriteitsjaar nieuwigheidsschadelijke stand van de techniek is ontstaan.

¹ Th.C.J.A. van Engelen is bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom, Proces- en Transactiepraktijk aan de Universiteit Maastricht en advocaat bij Ventoux Advocaten te Utrecht

² Zie daarover ook: Van Engelen, *Onverkoopbare vermogensrechten, artikel 3:83(3) BW nader beschouwd*, Serie Onderneming en recht, deel 26, Kluwer, Deventer, 2003, p. 53-55; Van Engelen, *Prioriteiten op orde*, Berichten IE 2018, p. 184; Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, nr. 5.2.5(a)(x), Uitgeverij Boek 9, 2024.

- 1.2 **Aanpassing artikel 9 Row.** In aanmerking nemende dat de overdraagbaarheid van voorrangsrechten een internationaal algemeen erkend beginsel is, is er alle reden om artikel 9 zodanig aan te passen dat onder meer buiten kijf staat dat Nederland aan zijn verdragsverplichtingen voldoet. De Beslissing van het de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau van 10 oktober 2023 over de overdracht van het voorrangsrecht van artikel 87 van Europees Octrooi­verdrag leert dat daarbij ook een liberale benadering mogelijk is, waarbij de formele vereisen die naar Nederlands recht voor een overdracht gelden niet gehanteerd worden.³ Om die reden is het ook wenselijk dat vermeden wordt dat onder een “rechtver­krijgende” enkel een rechtsopvolger onder algemene of bijzonder titel naar Nederlands recht verstaan kan worden, maar ervoor te zorgen dat een voorrangsrecht onder de Rijksoctrooiwet kan worden ingeroepen door eenieder die het recht daartoe aan de aanvrager ontleend, zodat ook een licentie of instemming daarvoor voldoende kan zijn.⁴ De tekst van artikel 9(1) zou dan ook kunnen luiden:

“Degene die in een der landen, aangesloten bij de Internationale Unie tot bescherming van de industriële eigendom of aangesloten bij de Wereld Handelsorganisatie, overeenkomstig de in dat land geldende wetten, en degene die, overeenkomstig de tussen twee of meer voornoemde landen gesloten verdragen, octrooi of een gebruikscertificaat dan wel bescherming van een gebruiksmode­el heeft aangevraagd, dan wel hun rechtver­krijgenden of eenieder die hun instemming heeft, geniet gedurende een termijn van twaalf maanden na de dag van die aanvraag in Nederland, Curaçao en Sint Maarten een recht van voorrang ter verkrijging van octrooi voor datgene, waarvoor door hem de in de aanhef bedoelde bescherming werd aangevraagd. [...]”

2. Overdraagbaarheid van de octrooiaanvraag.

- 2.1 **Artikel 64 Row.** Artikel 64(1) Row bepaalt: “[h]et octrooi en de aanspraak op octrooi zijn [...] vatbaar voor overdracht of andere overgang”. De octrooiaanvraag wordt daar niet genoemd. Gelet op artikel 3:83(3) BW – dat voor overdraagbaarheid vereist dat er een wettelijke bepaling is die daarin voorziet – rijst aldus de vraag of de octrooiaanvraag wel overdraagbaar is. Artikel 64(2) Row gaat daar wel van uit, althans daar wordt bepaald dat “[d]e overdracht en andere overgang van het octrooi of van het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag, kunnen door het bureau worden ingeschreven in het octrooi­register.” De vraag is echter of een dergelijke impliciete overdraagbaarheidsbepaling voldoende is om aan het vereiste van artikel 3:83(3) BW te voldoen.⁵ De twijfel over de overdraagbaarheid van een Nederlandse octrooiaanvraag levert in de praktijk niet alleen problemen op bij de overdracht van die aanvraag – al dan niet als onderdeel van een octrooi­portefeuille – maar ook bij het gebruik daarvan als onderpand voor het

³ Zie: Van Engelen, *Voorrang voor internationaal IE-vermogensrecht*, AA 2024, p. 160-166, noot bij Europees Octrooibureau (Grote Kamer van Beroep) 10 oktober 2023, gevoegde zaken G 1/22 en G 2/22; IPPT20231010.

⁴ Zie vorige noot, als ook: Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, t.a.p. en Van Engelen, *Priority by proxy – a plea for succession by consent*, Quaedvlieg-bundel, Amsterdam, Delex, 2025, p. 66-72.

⁵ Zie daarover: Van Engelen, a.w., 2003, p. 45-47; Van Engelen, a.w., nr. 5.2.5(a)(iv).

verkrijgen van financiering door de octrooihouder c.q. uitvinder. Op een niet-overdraagbaar recht kan immers geen beperkt recht, zoals een pandrecht, gevestigd worden.⁶ In de praktijk betekent deze onzekerheid over de overdraagbaarheid van de octrooiaanvraag dat in beginsel ook steeds de wel overdraagbare aanspraak op octrooi – van, kort gezegd, de uitvinder of diens werkgever – overgedragen c.q. verpand dient te worden. Dat ligt echter niet voor de hand en wordt in de praktijk dan ook regelmatig vaak over het hoofd gezien.

- 2.2 **Aanpassing artikel 64(1) Row.** In aanmerking nemende dat de overdraagbaarheid van een Nederlandse octrooiaanvraag in de (internationale) praktijk verondersteld wordt en er ook geen reden is waarom een octrooiaanvraag – anders dan de aanspraak op octrooi en het verleende octrooi – niet overdraagbaar zou dienen te zijn, is het opportuun om artikel 64(1) Row zodanig aan te passen dat buiten kijf staat de Nederlandse octrooiaanvraag overdraagbaar is. Verder sluit de terminologie van artikel 64(2) Row met het gebruik van de frase “*het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag*” ook niet aan op de terminologie van de rest van de wet, waar de begrippen “*aanvraag om octrooi*”, “*aanvraag*” en “*octrooiaanvraag*” gehanteerd worden.⁷ Dat doet ook de vraag rijzen of in artikel 64(2) die aanvraag bedoeld wordt of iets anders (waarbij vervolgens onduidelijk is wat dan zou kunnen zijn). De tekst zou dan ook kunnen luiden:

“1. Het octrooi, [de octrooiaanvraag](#) en de aanspraak op octrooi zijn zowel voor wat betreft het volle recht als voor wat betreft een aandeel daarin vatbaar voor overdracht of andere overgang.

2. De overdracht en andere overgang van het octrooi of van [de octrooiaanvraag](#) ~~het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag~~, kunnen door het bureau worden ingeschreven in het octrooiregister. Voor de inschrijving is een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd.

⁶ Zie daarover: Van Engelen, a.w., p. 135-142; Van Engelen, Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten: een heikel avontuur, *Maanblad voor vermogensrecht*, 2008, p. 147-157; Van Engelen, a.w., 2024, nr. 8.1.2.

⁷ De artikelen 24(1), 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 34 Row.