

Verslag MKB-panel 'Modernisering Rijksoctrooiwet 1995'

Datum: 18 maart 2021, 13:30 – 15:00

Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het kader van het wetgevingstraject 'Modernisering Rijksoctrooiwet 1995' een MKB-panel georganiseerd. Het doel van de wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 is om het nationale octrooisysteem toegankelijker en waardevoller te maken voor MKB-ondernemers. Het ministerie heeft, in samenwerking met Octrooi Centrum Nederland (OCNL), zes voorstellen uitgewerkt in de Beleidsnota 'Modernisering Rijksoctrooiwet 1995' van 8 december 2020.¹ Aan de deelnemers van het MKB-panel is gevraagd te reageren op deze zes voorstellen. In de discussie stond bij ieder voorstel de vraag centraal: heeft het voorstel toegevoegde waarde en is het werkbaar in de praktijk? Aan het MKB-panel namen zeven ondernemers deel.

Bespreking voorstellen

De voorstellen uit de Beleidsnota zijn onderverdeeld in twee sporen:

1. Verhogen van de kwaliteit en rechtszekerheid
2. Toegankelijkheid verbeteren voor het MKB

Onder ieder spoor vallen drie voorstellen. Hierna volgt per voorstel een samenvatting van de reacties.

Spoor 1: Verhogen van de kwaliteit en rechtszekerheid

Voorstel I: Nieuwe schriftelijke opinie/toetsing op verzoek

Deelnemers geven aan dat een octrooi dat niet getoetst is niet erg krachtig is. Een ongetoetst octrooi heeft geen intrinsieke waarde. De vraag wordt gesteld welk nut een ongetoetst octrooi heeft. Opgemerkt wordt dat een ongetoetst octrooi handig kan zijn om de concurrent aan het werk te zetten door de uitvinding breed te formuleren. De onzekerheid die aan een ongetoetst octrooi kleeft kan zo strategisch worden ingezet. Concurrenten zullen uit moeten zoeken wat de waarde is van het octrooi en daar kan veel werk in gaan zitten. Als reactie wordt door een deelnemer aangegeven dat een dergelijke strategische inzet geen doel van de wet is.

Inhoudelijke toetsing heeft zeker toegevoegde waarde. Van belang is wel hoe lang een toetsingsprocedure gaat duren en hoeveel het gaat kosten. Op dit moment zijn de procedures langdurig en inefficiënt. Een deelnemer geeft aan dat het sneller zou kunnen zonder kwaliteitsverlies, bijvoorbeeld door kortere reactietermijnen. Nu blijven dossiers nog weleens maanden op een stapel liggen.

Gerefereerd wordt ook aan de oude Nederlandse toetsingsprocedure van voor de Rijksoctrooiwet 1995 door de Octrooiraad. Die werd als zwaar ervaren, maar als het octrooi de toetsing overleefde stond het wel als een huis. Een deelnemer merkt op dat royalty's na verlening door de Octrooiraad verdubbelden. De wens wordt uitgesproken om terug te keren naar dat systeem. Nederland moet immers terug op de kaart worden gezet. Een Nederlands octrooi moet ook waarde hebben buiten Nederland. Een goed octrooi mag wat kosten. Een ongetoetst octrooi geeft enkel schijnbescherming, zo is de opvatting. In de Rechtbank (als de geldigheid wordt betwist) ben je dan nog veel verder van huis. Opgemerkt wordt nog dat zelfs een getoetst octrooi geen 100% zekerheid biedt over de geldigheid. In oppositie gaat 1/3 van de Europese octrooien alsnog onderuit. Het blijft een grijs gebied. Aanbevolen wordt daarom: doe het (invoering toetsing op verzoek) heel goed, of doe het niet.

¹ Kamerstukken II, 2020/21, 32 637, nr. 7 met bijlage.

Verder wordt nog gewezen op de voordelen van het (ongetoetste) Duitse gebruiksmodel (Gebrauchsmuster). Ongetoetste variant kan soms ook nuttig zijn. Dus beide, getoetst én ongetoetst, moeten mogelijk zijn.

Kort wordt nog gesproken over de mogelijkheid een tweede schriftelijke opinie te vragen. Dit wordt wel als een nuttige toevoeging gezien. De vraag is wel hoeveelheid zekerheid een nieuwe opinie daadwerkelijk oplevert. Als nadeel wordt genoemd dat een tweede opinie geen mogelijkheid geeft tot dialoog met de examiner.

Voorstel II: Invoering oppositieprocedure

Deelnemers staan over het algemeen positief tegenover dit voorstel. De toegevoegde waarde zit met name in de technisch/inhoudelijke benadering van de oppositieprocedure en dat een vaak langdurige en kostbare gang naar de rechter niet altijd meer nodig is. Hoewel procesvertegenwoordiging in oppositie niet verplicht is, zal het volgens een deelnemer nog altijd nodig zijn om in ieder geval een octrooigemachtigde mee te nemen. De kostenbesparing op dit punt zal dan ook beperkt zijn.

De vraag kwam ook aan de orde wat de juridische status is van het oordeel van OCNL in een oppositieprocedure? In het geval OCNL een octrooi nietig acht, wat zijn dan mogelijke vervolgstappen die genomen kunnen worden? Opgemerkt wordt dat Nederland partij is bij het TRIPs-verdrag en beroep open dient te staan na oppositie. Van belang daarbij is dat een dergelijke beroepsprocedure bij de rechter niet te lang moet duren. Dan zou het voordeel van een snelle oppositie teniet worden gedaan.

De discussie zag verder op de organisatorische inrichting van een oppositieprocedure. Een belangrijk aspect is door wie de oppositie wordt uitgevoerd. Is er tegenwoordig nog voldoende capaciteit en expertise bij OCNL aanwezig? Of zal hulp ingeschakeld worden van examiners van het Europees Octrooibureau? Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt aangegeven dat de invoering van de voorstellen uit de Beleidsnota gepaard zal gaan met een investering in personeel en infrastructuur bij OCNL.

Voorstel III: Verbetering positie licentienemer

Het voorstel om de handhavingmogelijkheden van een exclusieve licentienemer te versterken wordt breed ondersteund door de deelnemers aan het MKB-panel.

Spoor 2: Toegankelijkheid verbeteren voor het MKB

Voorstel IV: Vervolgen internationale octrooiaanvraag in Nederland (PCT-NL)

De mogelijkheid om een internationale octrooiaanvraag via de Patent Cooperation Treaty (PCT) - procedure direct te vervolgen in Nederland wordt gezien als een goed voorstel. Daardoor zal het voor aanvragers niet langer nodig zijn de relatief dure en langdurige procedure bij het Europees Octrooibureau te doorlopen. Opgemerkt wordt dat een positief PCT-rapport nu al leidt tot een snelle EP-verlening, maar dat dit voor Nederland ook zeker wenselijk is.

Gevraagd wordt nog naar de mogelijkheid om de PCT-aanvraag in Nederland in de Engelse taal in te dienen. Aan de PCT-NL aanvraag zullen dezelfde vertaaleisen worden gesteld als aan een 'reguliere' nationale aanvraag. Dus een Engelstalige beschrijving is mogelijk, de conclusies dienen in Nederlands te zijn.

Voorstel V: Herinrichting aanvraagprocedure

Het uitgangspunt moet volgens deelnemers zijn dat een octrooiaanvraag direct volledig en correct ingediend wordt. Een deelnemer deelt zijn ervaring met provisionele aanvragen in de Verenigde Staten. Er zit altijd een risico in. Hij behandelde daar de provisionele aanvraag dan ook altijd zo veel mogelijk als een normale volledige octrooiaanvraag. Want als er iets misgaat, verlies je de prioriteitsdatum. Het voorstel, waar de mogelijkheid wordt geboden om vormvereisten later in de aanvraagprocedure in orde te maken en dus een laagdrempelige indiening mogelijk maakt, veroorzaakt een schijnveiligheid.

Hoewel het voorstel minder ver gaat dan een provisionele aanvraag, is het de vraag welk probleem dit voorstel oplost. Deelnemers onderschrijven dat geld besparen juist verkeerd kan uitpakken en dat een octrooiaanvraag gewoon in één goed ingediend moet worden.

Een deelnemer geeft wel aan voorlopige octrooiaanvragen bij OCNL ingediend te hebben met behulp van een octrooigemachtigde. Daar zijn goede ervaringen mee, uiteindelijk is er een beter octrooi uitgekomen. Maar mogelijkheid bestaat al in de huidige wet. Kan nuttig zijn om een uitvinding uit te proberen in de markt.

Aanbevolen wordt om dit voorstel niet in te voeren en de voorlichting te verbeteren ten aanzien van de mogelijkheden die het huidige systeem al biedt.

Voorstel VI: Klantvriendelijkere procedures

Het voorstel om procedures klantvriendelijker in te richten door de mogelijkheid te bieden een verzoek om verdere behandeling in te dienen wordt positief ontvangen. Een deelnemer vraagt of alle vormvereisten wel echt noodzakelijk zijn. OCNL geeft aan dat onnodige vormvereisten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. OCNL zal nagaan of de nationale vormvereisten overeenkomen met de vormvereisten uit het Europees Octrooiverdrag en de Patent Cooperation Treaty.

Overige

Tot slot wordt nog gevraagd of het unitair octrooi, als het eenmaal in werking is getreden, het nationale octrooi op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 zal vervangen. Daarover wordt door het ministerie aangegeven dat dat niet het geval zal zijn. Het unitair octrooi betreft een aanvullende optie voor octrooibeschermt in Europa en zal naast het nationale octrooi bestaan.

Conclusies en vervolgtraject

De inbreng tijdens de paneldiscussie zal worden meegenomen bij de uitwerking van de voorstellen uit de Beleidsnota tot een wetsvoorstel waarmee de Rijksoctrooiwet 1995 wordt gemoderniseerd. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt een paragraaf opgenomen over de aanbevelingen uit het MKB-panel. Als het wetsvoorstel in concept gereed is, zal een internetconsultatie over het wetsvoorstel worden gehouden. De planning is dat de internetconsultatie eind zomer/begin herfst 2021 van start kan gaan.