

Naschrift bij het artikel "*Onverwachte mogelijkheden van Nederlandse octrooien binnen het unitaire octrooisysteem*", Berichten IE 2024 /6.

Bart Jan Niestadt

In de voorgaande uitgave van Berichten Industriële Eigendom verscheen de bijdrage "*Onverwachte mogelijkheden van Nederlandse octrooien binnen het unitaire octrooisysteem*," van mijn hand.¹ Daarin besprak ik de huidige formulering van artikel 77 Rijksoctrooiwet 1995 en in samenhang daarmee de status van een Nederlandse octrooi na de registratie van een unitair octrooi voor dezelfde uitvinding. Kort samengevat was mijn conclusie dat onder artikel 77 ROW95 in zijn huidige vorm de rechtsgevolgen van het Nederlandse octrooi in stand lijken te blijven wanneer een Europees octrooi na verlening wordt geregistreerd als unitair octrooi. Min of meer gelijktijdig met het verschijnen van die bijdrage werd de internetconsultatie ten aanzien van de modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995 opengesteld. Daarin wordt voorgesteld om artikel 77 te wijzigen, precies op dit punt. Dit naschrift verschaft een toelichting op het effect van de beoogde aanpassing van artikel 77 op de in de bijdrage besproken situatie tegen de achtergrond van de voorgestelde wetswijziging. Op de internetconsultatie kan overigens nog tot 31 maart 2025 worden gereageerd.

Zoals eerder besproken, leidt de huidige formulering van artikel 77 op zijn minst tot onduidelijkheid. Met name is thans onduidelijk of het zinvol is om een Nederlands octrooi in stand te houden (door het betalen van de jaartaksen) na de registratie van een unitair octrooi voor dezelfde uitvinding². Het laten vervallen van het Nederlandse octrooi lijkt echter onverstandig te zijn wanneer daarmee de mogelijkheid wordt opgegeven om een eventuele inbreuk voor te leggen aan de Nederlandse rechter, zoals artikel 77 in de huidige formulering lijkt toe te laten.

In de internetconsultatie wordt voorgesteld om in artikel 77 ROW duidelijk te maken dat het Nederlandse octrooi rechtsgevolg verliest bij registratie van een unitair octrooi voor dezelfde uitvinding³. De concept Memorie van Toelichting (MvT) licht de aanpassing toe als zijnde een verduidelijking van het moment van verlies van rechtsgevolgen van een rijksoctrooi na verlening van een Europees octrooi⁴. De MvT bevestigt dat er onduidelijkheid is over het moment van optreden van artikel 77 en stelt dat artikel 77 in huidige formulering getriggerd wordt door de verlening van een Europees octrooi (dus ongeacht eventuele validatie in Nederland of registratie als unitair octrooi). De laatste alinea van onderdeel OO⁵ bevat een verhandeling over de definities van artikel 1 van de wet. Opmerkelijk daarin is dat de MvT stelt dat de toegevoegde verwijzing naar het unitaire octrooi in de eerste twee leden van artikel 77 eigenlijk overbodig is, omdat enkel de verlening van

een Europees octrooi artikel 77 in werking stelt ongeacht een latere registratie als unitair octrooi. "Maar", stelt de MvT⁶, "voor de leesbaarheid van deze bepaling en om elke verwarring te voorkomen, is in het eerste lid toegevoegd dat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling geen verschil maakt of voor het Europees octrooi eenheidswerking is geregistreerd." De MvT lijkt zichzelf tegen te spreken doordat het tevens vaststelt dat er een discrepantie zit tussen deze uitleg en de huidige formulering van artikel 77 gezien de definities van artikel 1. 'Het staat er niet maar we bedoelen het wel', lijkt de MvT hiermee te zeggen.

Verder licht de MvT⁷ ten aanzien van artikel 77 nog toe dat stakeholders bepleit hebben het verbod op dubbele octrooiëring te schrappen gezien internationale ontwikkelingen daaromtrent rondom unitaire octrooien. De regering is echter volgens de MvT van mening "dat een verdere afweging van de argumenten pro en contra gewenst is alvorens een dergelijk keuze ook voor het Koninkrijk te maken", en legt uit dat het onderwerp daarom niet is opgenomen in het wetsvoorstel. Dit lijkt op een uitnodiging voor belanghebbenden om hun visie te geven op het toestaan van dubbele octrooiëring bij registratie van een unitair octrooi. Tegelijk echter wordt door de voorgestelde aanpassing van artikel 77, de mogelijkheid die er op grond artikel 1 nu nog wel lijkt te zijn bij aanneming van de wijziging weggenomen. Wanneer de discussie dus niet wordt gevoerd, dan dreigt artikel 77 conform het wijzigingsvoorstel te worden aangenomen en zal er daarmee wel een keuze worden gemaakt. Het rechtsgevolg van het Nederlandse octrooi zal dan bij registratie van een unitair octrooi komen te vervallen.

Ik ga daarom graag op de uitnodiging in met argumenten vóór behoud van rechtsgevolg van het Nederlandse octrooi naast het unitaire octrooi. Want hoewel de verduidelijking van artikel 77 de besluitvorming na verlening van een Europees octrooi vereenvoudigt, is het wegnemen van dubbele octrooiëring en daarmee de toegang tot de Nederlandse rechter ten aanzien van inbreuk in de thuismarkt van octrooihouder een gemiste kans. Dit wordt temeer duidelijk wanneer dit wordt afgezet tegen de mogelijkheden die in omliggende landen wordt 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 prioriteitsaanvraag dan voor een Nederlandse prioriteitsaanvraag. Om het Nederlandse octrooi te verwerven moet namelijk eerst de toetsingsprocedure worden doorlopen, en als het eenmaal verleend is vervalt vervolgens het rechtsgevolg bij registratie van het unitaire octrooi. Waarom zou de octrooihouder daarvoor willen kiezen? Voor een Duits octrooi geldt dat namelijk niet, dit wordt ook eerst getoetst maar zal naast het unitaire octrooi volledig van kracht blijven en zal in de handhaving daardoor het extra voordeel van flexibiliteit en schaalbaarheid bieden. Octrooihouder

kan bij inbreuk namelijk kiezen tussen de Duitse rechter of het unified patent court (UPC). Wanneer de ondernemer in Nederland is gevestigd zal inbreuk in zijn thuismarkt alleen via het UPC te handhaven zijn, waarvan de kosten voor rechtspleging aanzienlijk hoger liggen⁸. De keuze voor een Nederlandse prioriteitsaanvraag voegt daar niets aan toe, terwijl het Duitse⁹ octrooi dat wel doet. Hoewel er dus, conform de MvT, niet gekozen wordt en de weg naar dubbele octrooibeschermtng onder deze omstandigheden dus nog open ligt, voelt de wetswijziging op dit punt als verlies voor het bedrijfsleven (met name voor het MKB en starters). Bovendien kan het ertoe leiden dat de Nederlandse octrooirechtspraak steeds minder belangrijk zal worden, met name ook ten opzichte van de landen waar dubbele octrooibeschermtng 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.

Hoewel voor een bedrijf met zuiver Nederlandse focus het getoetste Nederlandse octrooi wellicht waardevol zal zijn, is dit gezien het bovenstaande voor de bedrijven (groot en klein) met een internationale focus niet het geval. Omdat Nederland één van de grootste handelslanden in de Europese Unie¹⁰ is, is die laatste categorie bedrijven erg belangrijk. Het voorgestelde systeem van getoetste octrooien heeft juist tot doel om het Nederlandse octrooi en de rechtspraak te versterken¹¹. Internationaal gezien lijkt echter het tegenovergestelde op deze manier te worden bereikt, waardoor het zeer de vraag is of dit doel haalbaar zal blijken. Het toestaan van dubbele octrooibeschermtng lijkt daarom in het licht van de dubbele bevoegdheid (conform de voorgaande bijdrage) een heel goede manier te zijn om de doelen wel te bereiken. Wanneer de keuze vóór dubbele octrooibeschermtng echter op dit moment nog niet gemaakt kan worden, zoals de MvT aangeeft, dan zou het thans logischer zijn om artikel 77 nog even niet aan te passen en deze beslissing in zijn geheel uit te stellen. Dit laatste lijkt daarom voor het moment mogelijk de beste oplossing te zijn, ondanks dat de huidige onduidelijkheid in artikel 77 daarmee ook niet wordt weggenomen. Anders verwoord, de huidige onduidelijkheid lijkt aantrekkelijker dan het alternatief dat geboden wordt door de wetswijziging.

¹ Berichten IE 2024 /6, blz. 302-306

² Dat wil zeggen, een unitair octrooi dat betrekking heeft op dezelfde uitvinding, verleend aan dezelfde uitvinder of diens rechtverkrijgende, en dezelfde indieningsdatum respectievelijk prioriteitsdatum heeft, zie artikel 77 lid 1 ROW.

³ Een verdere aanpassing regelt dat wanneer er (effectief) geen validatie in Nederland plaatsvindt en er ook geen unitair octrooi wordt geregistreerd, het Nederlandse octrooi van kracht blijft.

⁴ Memorie van Toelichting dd. 20 December 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, blz. 37, hoofdstuk II, tabel 'Overzicht van de wijzigingen Rijsoctrooiwet 1995' bij "Artikel I, onderdeel OO (artikel 77)".

⁵ Memorie van Toelichting dd. 20 December 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, blz. 114.

⁶ Memorie van Toelichting dd. 20 December 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, blz. 114, Onderdeel OO, 'Huidig recht', laatste alinea, voorlaatste zin.

⁷ Memorie van Toelichting dd. 20 December 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, blz. 13.

⁸ Daarin meegenomen de te verwachte kosten voor griffierechten, advocaatkosten, octrooigemachtigde, vertalingen, evt. proceskostenveroordeling, reis- en verblijfskosten.

⁹ Of het Franse, Deense, Oostenrijkse, Zweedse, Finse, Hongaarse of Estlandse octrooi (zie SC 3/22 Corr. 1, blz. 5/87).

¹⁰ Zie Weblogbericht | 10-09-2024 | Ministerie van Buitenlandse Zaken, Waarom kan Nederland niet zonder internationale handel? (<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/het-werk-van-bz-in-de-praktijk/weblogs/2024/waarom-kan-nederland-niet-zonder-internationale-handel#:~:text=Export%3A%20wat%20verkoopt%20Nederland%20aan,%3A%20Duitsland%2C%20Belgi%C3%A4B%20en%20Frankrijk.>)

¹¹ Memorie van Toelichting dd. 20 December 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, tabel doelstellingen, paragraaf 1.1, blz. 1-3.