

Reactie op Internetconsultatie t.a.v. wetsvoorstel Modernisering Rijsoctrooiwet 1995

De voorgestelde wijziging van de Rijsoctrooiwet beoogt het Nederlandse octrooi te versterken en de sterke positie van de Nederlandse octrooirechtspraak te behouden. Hoewel de doelstelling goed is, plaats ik kanttekeningen bij de voorgestelde wijzigingen.

Artikel 77

Één van de voorgestelde wijzigingen richt zich op artikel 77 Rijsoctrooiwet, dat de positie van het Nederlands octrooi regelt in samenhang met een later verleend Europees octrooi voor dezelfde uitvinding. Het wijzigingsvoorstel is erop gericht om de rechtsgevolgen van het Nederlandse octrooi ten aanzien van handhaving ook te laten vervallen bij registratie van een unitair octrooi. Echter binnen het gewijzigde handhavingssysteem voor unitaire en Europese octrooien onder het unitair octrooisysteem, dat op 1 juni 2023 in werking is getreden, leidt de voorgestelde aanpassing van artikel 77 Rijsoctrooiwet tot een belangrijk nadeel. Deze octrooien vallen onder de bevoegdheid van het Unitary Patent Court (UPC). De aanpassing zorgt er daarom voor dat octrooihouders inbreukclaims in hun eigen thuismarkt niet langer aan de Nederlandse rechter kunnen voorleggen. Dit zou een aanzienlijke verslechtering betekenen voor octrooihouders, die alleen te voorkomen is door het Europese octrooisysteem te vermijden – maar dit is voor bedrijven met internationale focus geen werkbaar alternatief.

In de omringende landen, met name Duitsland en Frankrijk, is dit anders geregeld en blijft de toegang tot de nationale rechter behouden via het nationale octrooi. Mijn voorstel is om ofwel artikel 77 niet te wijzigen omdat de huidige formulering de handhaving van het Nederlandse octrooi naast een unitair octrooi al toelaat (zie bijgaand artikel uit Berichten Industriële Eigendom nr. 2024-6), ofwel artikel 77 zodanig te wijzigen dat de mogelijkheid van handhaving van het Nederlandse octrooi daarin expliciet wordt benoemd (i.p.v. indirect via artikel 1) en waar gewenst verder geregeld. Dit levert een flexibel systeem op waarin de octrooihouder ingeval van inbreuk optimaal kan kiezen voor handhaving op eigen bodem of handhaving via het UPC. De nationale rechtspraak kan op deze wijze bovendien via de band tussen het nationale octrooi en het unitaire octrooi van invloed blijven op rechtspraak van het UPC. Dit zou daarmee tevens de Nederlandse rechtspraak ten goede komen.

Een Nederlands bedrijf met internationale ambities kan, als artikel 77 wordt gewijzigd zoals thans in de concept wetswijziging wordt voorgesteld, beter een prioriteitsaanvraag in Duitsland of Frankrijk indienen. Een Nederlands getoetst octrooi is niet alleen duurder en moeilijker te verkrijgen, maar vervalt ook weer bij registratie van het unitaire octrooi. Het aanvragen van een Nederlands octrooi wordt daarmee geen waardevolle investering. Hierdoor wordt Nederland onaantrekkelijk als octrooiland, zeker in vergelijking met landen zoals Duitsland of Frankrijk. De wijziging zou daarmee niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven – met name MKB en start-ups – benadelen, maar ook de positie van de Nederlandse octrooirechtspraak ondermijnen. Het beoogde doel van de wetswijziging wordt daardoor niet bereikt.

Ideaal zou artikel 77 juist zo gewijzigd worden dat het de rol van het Nederlandse octrooi binnen het nieuwe rechtssysteem onder het unitair octrooirecht bestendigt. Wanneer dit beleidsmatig niet mogelijk lijkt (bijvoorbeeld gezien het tijdsbestek), dan is het beter om artikel 77 ongewijzigd te laten in plaats van een regeling door te voeren die de Nederlandse positie verzwakt.

Ik verwijs naar bijgaande twee artikelen voor een verdere juridische onderbouwing van dit betoog.

Getoetst octrooi

Hoewel ik geen tegenstander ben van een getoetst octrooi vraag ik me wel af of de invoering van een toetsing het gewenste effect zal opleveren. Zoals door anderen reeds opgemerkt zullen de kosten van verlening aanzienlijk hoger zijn, terwijl de eventuele voordelen van de toegenomen sterkte van het octrooi niet per sé gehaald worden, bijvoorbeeld wanneer de aanvraag ook Europees of Internationaal is doorgezet (zoals in bovenstaand voorbeeld). De invoering van het systeem kan daarmee ook leiden tot een afname van het gebruik van het Nederlandse octrooisysteem. Dit is ook door anderen reeds opgemerkt.

Bezwaarsgronden Oppositie

De voorgestelde wetswijziging beoogt Oppositie door derden tegen octrooiverlening mogelijk te maken. In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt vermeld dat er bewust voor is gekozen om geen limitatieve opsomming van bezwaarsgronden voor Oppositie op te nemen. De ratio, conform de MvT, lijkt te zijn om Oppositie toe te staan in alle gevallen waarin een derde wordt door de verlening benadeeld. Problematisch hieraan is dat het niet opnemen van bezwaarsgronden de deur wagenwijd open zet voor allerlei bezwaren, gericht op gronden die slechts begrenst worden door de creativiteit van de indiener ervan. Dit komt harmonisering niet ten goede, maar kan ook leiden tot onvoorspelbare ongewenste effecten, zoals bijvoorbeeld op verleende equivalenten binnen

eenzelfde octroofamilie. Welk effect heeft bijvoorbeeld een uitspraak over duidelijkheid op de rechtsgeldigheid van een verleend octrooi voor een equivalent uit eenzelfde octroofamilie? Kan dit leiden tot misbruik, en zal dit een aanleiding kunnen zijn om het Nederlandse octroosysteem te vermijden?

Ik vind het geen verstandige keuze om het Nederlandse systeem op dit punt uit de pas te laten lopen. Harmonisatie wordt juist ten behoeve van rechtszekerheid voor derden terecht als voordeel onderkent. Om die reden is het mijns inziens een ongelukkige keuze om geen limitatieve opsomming van bezwaargronden voor Oppositie op te nemen in de wijziging. De wet zou hier juist beter kunnen aansluiten bij het Europees Octrooiverdrag en de daarin genoemde gronden.

Naschrift bij het artikel ‘Onverwachte mogelijkheden van Nederlandse octrooien binnen het unitaire octrooisysteem’ in BIE 2024-6

Bart Jan Niestadt*

In de voorgaande editie van *BIE* 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 Rijsoctrooiwet 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 Rijsoctrooiwet 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 wetwijziging. 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 jaartaxen) na de registratie van een unitair octrooi voor dezelfde uitvinding.² 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 uitvinding.³ De concept memorie van toelichting (MvT) licht de aanpassing toe als zijnde een verduidelijking van het moment van verlies van rechtsgevolgen

van een rijsoctrooi na verlening van een Europees octrooi.⁴ De MvT bevestigt dat er onduidelijkheid is over het moment van optreden van artikel 77 en stelt dat artikel 77 in huidige formulering getriggert 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 MvT,⁶ “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 octrooiering 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 octrooibeschermt 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 aanname van de wijziging weggenomen. Wanneer de discussie dus niet wordt gevoerd, dan dreigt artikel 77 conform het wijzigings-

* B.J. Niestadt MSc is Nederlands en Europees octrooigemachtigde te Eindhoven.

1 *BIE* 2024-6, p. 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 MvT 20 december 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, p. 37, hoofdstuk II, tabel

‘Overzicht van de wijzigingen Rijsoctrooiwet 1995’ bij “Artikel I, onderdeel OO (artikel 77)”.

5 MvT 20 december 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, p. 114.

6 MvT 20 december 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, p. 114, Onderdeel OO, ‘Huidig recht’, laatste alinea, voorlaatste zin.

7 MvT 20 december 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, p. 13.

voorstel 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 octrooiering 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 liggen.⁸ 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 octrooibescherming 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 zal het ertoe leiden dat de Nederlandse octrooirechtspraak steeds minder belangrijk zal worden, met name ook ten opzichte van de landen waar dubbele octrooibescherming 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 versterken.¹¹ 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 octrooibescherming 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 octrooibescherming 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.

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, p. 5/87).

¹⁰ Zie Weblogbericht 10 september 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%AB%20en%20Frankrijk>).

¹¹ MvT 20 december 2024, ten aanzien van Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het octrooisysteem, tabel doelstellingen, par. 1.1, p. 1-3.

Onverwachte mogelijkheden van Nederlandse octrooien binnen het unitaire octrooisysteem

Bart Jan Niestadt*

Inleiding

De invoering van het unitaire octrooisysteem, bestaande uit EU-verordeningen nr. 1257/2012 en 1260/2012, en het Unified Patent Court Agreement (UPCA), is inmiddels ruim een jaar geleden en het systeem blijkt populair. Ongeveer een kwart van de Europees verleende octrooien wordt als unitair octrooi geregistreerd. Dit percentage ligt zelfs nog hoger bij het midden- en kleinbedrijf (mkb).¹ Hoewel de deelnemende lidstaten hun wetgeving merendeels op dezelfde wijze hebben aangepast aan het nieuwe systeem, is dit niet op alle terreinen het geval. Zo verschilt de status van nationale octrooien wanneer deze dezelfde uitvinding beschermen als een unitair octrooi. In landen zoals Duitsland en Frankrijk is gekozen voor een systeem waarin de rechtsgevolgen van het nationale octrooi gehandhaafd blijven, om zo onder bepaalde voorwaarden dubbele octrooibeschermt mogelijk te maken.

Hoe zit dit in Nederland? Nederland heeft ervoor gekozen om dubbele bescherming niet toe te staan, althans volgens de brochure “*National Measures Relating to the Unitary Patent*” op de website van het Europees Octrooibureau.² Maar is dat wel zo? Dit artikel onderzoekt de status van het Nederlandse octrooi in relatie tot het unitaire octrooi, en in het bijzonder de regelgeving rondom dubbele octrooibeschermt. Op basis van deze analyse is de verassende conclusie dat de Rijks-octrooiwet wellicht veel meer mogelijk maakt dan te verwachten is op basis van bovenstaande gangbare informatievoorziening.

Dubbele octrooibeschermt

Hoewel het basisprincipe van het octrooirecht hier wellicht geen uitgebreide toelichting vereist, is een korte beschouwing ervan essentieel voor de evaluatie van de wettelijke regeling met betrekking tot dubbele octrooibeschermt.

De verlening van een octrooi heeft van oudsher tot doel om, in ruil voor de openbaarmaking van een technische uitvinding, de uitvinder exclusieve rechten te verschaffen waarmee hij derden kan verbieden om de uitvinding zonder toestemming (commercieel) te exploiteren. Het belang hiervan is tweeledig. Enerzijds deelt de uitvinder zijn kennis met de samenleving, anderzijds ontvangt hij daarvoor een economisch voordeel door controle te behouden over de exploitatie van zijn creatie. Dit is primair bedoeld ter stimulatie van innovatie, door derden in staat te stellen om voort te bouwen op gedeelde kennis om een technologie verder te ontwikkelen. Het octrooi of aanvraag op de uitvinding stimuleert de innovatie in de markt, met name wanneer de commerciële belangen groot zijn.³

Dubbele octrooibeschermt zou het voordeel voor de uitvinder echter ongewenst groot kunnen maken.⁴ Immers, de beloning voor het openbaar maken wordt reeds verschaft door een enkel verleend octrooi. Met twee octrooien voor dezelfde uitvinding zou de uitvinder zich twee keer kunnen beroepen op zijn rechten, waarmee de evenredigheid in de beloning in gevaar komt. Om derden te beschermen tegen een dergelijke situatie zijn er in de meeste nationale octrooiwetten waarborgen ingebouwd. Onder andere worden deze waarborgen geboden door de regels met betrekking tot octrooieerbaarheid zelf, zoals het nieuwheidsvereiste⁵ (ook met betrekking tot nog niet gepubliceerde octrooi-aanvragen), of het ‘eerste aanvraag’ vereiste voor een prioriteitsclaim.

Een uitdaging op dit punt ontstond in 1973 bij de totstandkoming van het Europese octrooiverdrag (EOV) en kwam tot uiting bij de behandeling van artikelen 125 en 139 EOV. Een Europese octrooiaanvraag waarvoor de prioriteit zou worden ingeroepen van een nationaal recht, zou in het klassieke Europese systeem na verlening leiden tot een recht dat nationaal gevalideerd kon worden. Het kon daarbij dus nieuwe octrooirechten laten ontstaan voor dezelfde uitvindingen in

* B.J. Niestadt MSc is Nederlands en Europees octrooigemachtigde te Eindhoven. Voor de totstandkoming van dit artikel heb ik informatie ingewonnen bij een aantal collega's die ik hartelijk wil danken voor het meedenken. Bijzondere dank gaat verder uit naar mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg van RVO Octrooiencentrum Nederland voor het meedenken en verstrekken van achtergrondinformatie.

1 “Unitary Patent exceeds projections in its inaugural year: SME uptake highlights key benefits”, European Patent Office, Press Release, June 1st, 2024.
2 “National Measures Relating to the Unitary Patent”, European Patent Office, 1e editie, september 2022, blz. 27, Section III, table: ‘Netherlands’.
3 Zie bijv.: Drucker, *Handboek voor de studie van het Nederlandsch Octrooirecht*, 1924, p. 29, 2de alinea: “Hiermede is rekening gehouden in de [Amerikaanse] constitutie van 1787, welke in art. 1 sect. 8 aan het congres de bevoegdheid geeft

tot bevordering van wetenschap en techniek aan auteurs en uitvinders voor beperkten tijd uitsluitende rechten te verlenen ten aanzien van hun geschriften en uitvindingen.”; en tevens p. 55-56, par. 9 De motiveering van het octrooirecht, punt 32: “Tegenover deze opvattingen nu staan de utiliteitsoverwegingen, die bij voorkeur den nadruk leggen op de voordeelen, welke voor de nijverheid van een goed geregeld octrooirecht zijn te verwachten. het recht van den uitvinder beslist.”

4 Bernadette Makoski, *Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme. Eine Untersuchung zum Doppelschutz im Patentrecht*, 2e editie, Duncker & Humblot, Berlin, p. 65, 1st paragraaf.

5 Zie bijv.: Bernadette Makoski, *Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme. Eine Untersuchung zum Doppelschutz im Patentrecht*, 2e editie, Duncker & Humblot, Berlin, p. 64, eerste paragraaf.

eenzelfde land op naam van dezelfde houder, met dezelfde effectieve datum als de oorspronkelijke nationale octrooirechten, waardoor er potentieel dubbele rechten konden worden verkregen. Reeds in 1973 bestonden er uiteenlopende standpunten over de vraag of dit toelaatbaar was. Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen namen hier bijvoorbeeld een ander standpunt in.^{6,7} Noorwegen was van mening dat dergelijke dubbele octrooibeschermt mogelijk moest blijven, omdat dit al mogelijk was conform Scandinavisch recht. Het Verenigd Koninkrijk achtte het vanzelfsprekend dat er nationaal slechts één octrooi voor één uitvinding van kracht kon zijn. Art. 139(1) en (2) EPC zetten de rem op dubbele octrooibeschermt door het *prior right* effect tussen nationale en Europese octrooien en octrooi aanvragen te regelen. De formulering van art. 139(3) EPC, dat het al dan niet toestaan van gelijktijdige dubbele beschermt regelt, is uiteindelijk bij stemming bepaald en verschaft een flexibel systeem waarin landen zelf beslissen over de rechtsgevolgen van het nationale octrooi.

Nederland voorkwam het ontstaan van dubbele rechten door prioriteitsgelijke Nederlandse en Europese octrooien door opname van een nieuw artikel 52 Rijsoctrooiwet 1910,⁸ thans artikel 77(1) Rijsoctrooiwet 1995. Het rechtsgevolg van het Nederlandse octrooi kwam daarmee te vervallen ten gunste van een in Nederland gevalideerd Europees octrooi aan het einde van de oppositieperiode, en voor zover beide octrooien zijn gericht op dezelfde uitvinding en op naam staan van dezelfde uitvinder (of zijn rechtsopvolger). De discussie rondom dubbele octrooibeschermt was daarmee nog niet helemaal verdwenen,⁹ maar wel ten aanzien van de dubbele octrooirechten. Inmiddels is de situatie echter een geheel nieuwe, nu sinds 1 juni 2023 het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) een feit zijn.

De totstandkoming van het unitaire octrooi en het UPC heeft, met betrekking tot het verkrijgen van dubbele rechten, in de lidstaten tot een additionele complicatie geleid waar internationaal verschillend over gedacht wordt. Een verschil met de invoering van klassieke Europese octrooien in 1973 is namelijk het UPC dat ten aanzien van geschillen met betrekking tot unitaire octrooien en Europese octrooien die niet *ge-opt-out* zijn, exclusief bevoegd is. Voor nationale octrooirechten geldt dat niet, deze blijven vallen onder de bevoegdheid van de nationale rechter.¹⁰ Klassieke Europese octrooien kunnen op grond van artikel 83(3) van het UPC verdrag (UPCA) gedurende een overgangperiode door middel van een *opt-out* aan de bevoegdheid van het UPC worden onttrokken. In dat geval blijft uitsluitend de nationale rechter bevoegd. Indien geen *opt-out* wordt ingediend, is het UPC voor de deelnemende lidstaten van het UCP-verdrag¹¹ bevoegd¹² om geschillen inzake inbreuk en nietigheid te behandelen.

De verwachting is dat het systeem leidt tot verdere harmonisatie van de rechtspraak.¹³ De keerzijde is dat nationale rechtbanken bevoegd-

heid kwijtraken ten aanzien van een deel van de octrooirechten die geldig zijn in het land. Dit wordt niet voor elke situatie of door alle belanghebbenden als optimaal gezien. Landen zoals Duitsland en Frankrijk geven de voorkeur aan een flexibel systeem,¹⁴ waarin een octrooihouder desgewenst een keuze kan maken om inbreukmakers voor de nationale rechter aan te spreken. Dit heeft ertoe geleid dat in de deelnemende lidstaten van het unitair octrooi pakket de regels met betrekking tot dubbele octrooibeschermt van elkaar verschillen.

De pan-Europese situatie

De Select Committee van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie is op grond van art. 145(1) EPC en EU Verordening nr. 1257/2012 art. 9(2) belast met het bestuur en toezicht op de activiteiten die verband houden met de implementatie van deze verordening. De Select Committee heeft middels een inventarisatie de aanpassingen van nationale wetgeving rondom het unitair octrooi in kaart gebracht. Deze inventarisatie, waarvan het verslag verscheen in maart 2022,¹⁵ geeft een goed overzicht van wat er op nationaal niveau gebeurde tijdens de invoering van het unitaire octrooi. Het verslag belicht de uiteenlopende benaderingen en standpunten in verschillende landen ten aanzien van dubbele octrooibeschermt. Waar bepaalde antwoorden nog een voorlopig karakter hebben, weerspiegelt het document eveneens de intenties van de wetgever op het moment van inventarisatie.

Uit het rapport blijkt dat er binnen de lidstaten om diverse redenen verschillende opvattingen bestaan over de mogelijkheid van dubbele octrooibeschermt tussen unitaire octrooien en nationale octrooien. In enkele gevallen, zoals in Duitsland en Frankrijk, omvat de discussie ook klassieke Europese octrooien onder de bevoegdheid van het UPC en nationale octrooien die onder nationale jurisdictie vallen. Zo liet Denemarken dubbele octrooibeschermt bijvoorbeeld expliciet toe, omdat anders octrooibeschermt verkregen in Groenland of op de Faeröer Eilanden onder het nationale octrooi opgegeven zou moeten worden wanneer er gekozen zou worden voor een unitair octrooi.¹⁶ Ook Frankrijk heeft dubbele beschermt onder enerzijds een unitair octrooi of niet *ge-opt-out* Europees octrooi, en anderzijds een nationaal Frans octrooi toegelaten, en gaat zelfs nog een stap verder door ook handhaving voor beide rechten toe te staan wanneer deze rechten niet in dezelfde handen liggen.¹⁷ De landen die, conform dit verslag, dubbele octrooibeschermt in enige vorm toelaten zijn Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk, Finland en Zweden.¹⁸ Nederland staat niet in dit rijtje.

Het Nederlandse antwoord op de vraag in het questionnaire ten aanzien van dubbele octrooibeschermt was kort, en luidde: *“The introduction of simultaneous protection on the same territory is*

6 Notulen van de Diplomatieke Conferentie van München 1973, Travaux Préparatoires van het Europees Octrooi-overdrag, punten 665 tot en met 669 en punten 857 tot en met 867, betr. Art. 125 & 139 EPC 1973.

7 Bernadette Makoski, *Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme. Eine Untersuchung zum Doppelschutz im Patentrecht*, 2e editie, Duncker & Humblot, Berlin, overbruggende paragrafen p. 89-90.

8 Rijkswet van 13 december 1978 tot wijziging van de Rijsoctrooiwet in verband met uitvoering van en aanpassing aan het Europees Octrooi-overdrag en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, *Stb.* 1978, 706. Het oorspronkelijke artikel 52 over onteigening was vervallen in 1968 (*Stb.* 1968, 585).

9 Art. 77(1) ROW'95 is nog steeds multi-interpretabel gezien de interpretatie van het begrip ‘dezelfde uitvinding’, hetgeen hier niet verder besproken zal worden.

10 Voor Nederland: art. 80 ROW'1995.

11 Zie UPCA artikelen 1 en 32.

12 Gedurende de overgangperiode overigens naast de nationale rechter, conform art. 83(1) UPCA.

13 J. Krens, J. Fabre, M. Holtorf & S. Taylor, ‘Patent community holds its breath for more UPC developments following key substantive decisions’, *The Patent Litigation Review* 2025, IAM Media, 2024; beschikbaar via IAM Media website.

14 Bernadette Makoski, *Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme. Eine Untersuchung zum Doppelschutz im Patentrecht*, 2e editie, Duncker & Humblot, Berlin, overbruggende, p. 91-93, ‘Frankreich’.

15 SC 3/22 Corr. 1: “Results of the questionnaire on national measures accompanying the implementation of the European patent with unitary effect ‘update’”, Select Committee of the Administrative Council, München, 21-3-2022.

16 SC 3/22 Corr. 1, p. 17/87, ‘Denmark’.

17 SC 3/22 Corr. 1, p. 31-32/87 & blz. 36-37/87, ‘France’.

18 SC 3/22 Corr. 1, blz. 5/87.

not foreseen¹⁹. Hiermee lijkt de bedoeling van de wetgever in de aanloop naar juni 2023 duidelijk te zijn: er was geen dubbele octrooi-bescherming mogelijk, en het zou er ook niet komen – althans dit was niet de verwachting. Het antwoord is echter tegelijkertijd dermate kort dat het de gestelde vraag slechts ten dele beantwoordt. Er wordt immers niets uit de doeken gedaan over de bestaande situatie, de overwegingen, of enige aanpassing die op dit punt is voorgelegd aan de wetgever. De bedoeling van de wetgever lijkt bovendien niet uit enig ander document te volgen, waardoor de vraag rijst of dit antwoord wel gedragen wordt door beleid.

Het Deense argument waarin wordt verwezen naar Groenland en de Faeröer eilanden is op Nederland niet van toepassing. Kort samengevat komt dat omdat sinds 2019 in Nederland gevalideerde Europese octrooien ook voor de overzeese gebieden van het koninkrijk (met uitzondering van Aruba) geldig zijn. De laatste wetswijziging heeft middels art. 51a(2) ROW95 verduidelijkt dat additioneel aan een unitair octrooi een validatie van een Europees octrooi met beperkte werking voor het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten mogelijk is. In dat geval valt het geregistreerde unitaire octrooi onder de bevoegdheid van het UPC, maar kan de Nederlandse rechter wel uitspraak doen ten aanzien van het Europese octrooi voorzover dit de overzeese gebieden betreft.²⁰

Andere overwegingen, zoals vergelijkbaar met Frankrijk of Duitsland, zouden wel van toepassing kunnen zijn op Nederland. Het lijkt er echter op dat dergelijke overwegingen geen rol hebben gespeeld, omdat noch het rapport van de Select Committee, noch de stukken ten behoeve van behandeling van de wetswijziging door de Tweede en Eerste Kamer hier melding van maken.

Artikel 77 in huidige vorm

De belangrijkste maatregel ter voorkoming van dubbele octrooi-bescherming is geregeld in artikel 77 ROW95. Het eerste lid van artikel 77, dat de reikwijdte van ervan bepaalt, is als volgt geformuleerd:

Artikel 77(1):

Voor zover een uit hoofde van deze rijkswet verleend octrooi betrekking heeft op een uitvinding, waarvoor aan dezelfde uitvinder of zijn rechtverklarende *een Europees octrooi* is verleend, terwijl de dag van indiening of in voorkomend geval de voorrangdatum van de onderscheidene aanvragen om octrooi dezelfde is, heeft eerstbedoeld octrooi, voor zover het dezelfde uitvinding beschermt als het Europees octrooi, in Nederland, Curaçao en Sint Maarten, niet meer de in de artikelen 53, 54, eerste lid, 54a en 71 bedoelde rechtsgevolgen *vanaf de dag waarop*:

- de voor het instellen van oppositie tegen het Europees octrooi vastgestelde termijn is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld;
- de oppositieprocedure is afgesloten, waarbij het Europees octrooi in stand is gebleven;
- het octrooi uit hoofde van deze rijkswet is verleend, indien deze dag ligt na die onder a of b bedoeld, al naar het geval.

Het artikel heft, voor zover de reikwijdte van een nationaal Nederlands octrooi dezelfde is als die van een Europees verleend octrooi, het rechtsgevolg van het nationale octrooi op. De octrooien moeten zijn verleend aan dezelfde uitvinder of rechtsopvolger daarvan, en de effectieve datum (i.e. de indienings- of prioriteitsdatum) van beide rechten moeten gelijk zijn. Er vallen aan de bewoordingen van het artikel reeds een paar dingen op. Ten eerste verwijst artikel 77 naar een 'Europees octrooi', ten tweede blijft het nationale octrooi wel van kracht maar verliest het rechtsgevolg ten aanzien van de handhaving daarvan (art. 53, 54(1), 54a en 71 ROW95), en ten derde treedt artikel 77 op zijn vroegst in werking aan het einde van de oppositieperiode (art. 99(1) EPC – negen maanden vanaf de verlening).

Artikel 77 heeft dus in ieder geval betrekking op Europese octrooien waarvan de effectieve datum gelijk is aan die van een corresponderend nationaal Nederlands octrooi voor dezelfde uitvinding. Deze bepaling is in de laatste wetswijziging ten behoeve van de implementatie van het unitaire octrooi inhoudelijk niet aangepast en het artikel bevat geen rechtstreekse verwijzing naar unitaire octrooien. De vraag is dan ook in hoeverre artikel 77 van toepassing is op unitaire octrooien.

Artikelen in de Rijsoctrooiwet die wel expliciet zijn aangepast bij de wetswijziging van 1 juni 2023 verwijzen eenduidig naar een 'Europees octrooi met eenheidswerking' daar waar een unitair octrooi wordt bedoeld. Artikel 77 doet dat niet. In de stukken voor de Tweede Kamer ter behandeling van de wetswijziging is, met uitzondering van een aanpassing van de verwijzingen naar de handhavingsartikelen (art. 53, 54(1), 54a en 71 ROW95),²¹ niets terug te vinden over artikel 77. Het onderwerp van dubbele octrooi-bescherming is evenmin besproken in de Tweede Kamer. De stukken bieden geen basis voor het later bij de Select Committee gegeven antwoord op de vraag met betrekking tot dubbele octrooiering (zie hierboven).

Opvallend genoeg wordt duidelijkheid gegeven door de Rijsoctrooiwet zelf, in het bijzonder door de definitie van het begrip 'Europees octrooi' in artikel 1 daarvan. Dit artikel bevat de onderstaande twee definities van de begrippen 'Europees octrooi' en 'Europees octrooi met eenheidswerking':

- *Europees octrooi*: een krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooi, voor zover dat voor het Koninkrijk is verleend en voor zover dit geen Europees octrooi met eenheidswerking is;
- *Europees octrooi met eenheidswerking*: krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooi, dat in het Europese deel van Nederland eenheidswerking geniet krachtens verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheids-octrooi-bescherming (PbEU 2012, L 361);

Toepassing van de bepalingen van artikel 77 ROW95 op unitaire octrooien lijkt daarmee op grond van artikel 1 van de Rijsoctrooiwet expliciet uitgesloten. Artikel 77 lijkt enkel van toepassing op Europese octrooien, niet op Europese octrooien met eenheidswerking. Immers,

19 SC 3/22 Corr. 1, p. 60/87, 'Netherlands'.

20 Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012, *Kamerstukken II* 2018/19, 35 187 (R2124), nr. 3., p. 30, 2de alinea et seq.

21 Wetsvoorstel: "Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012", *Kamerstukken II* 2018/19, 35 187 (R2124), nr. 2, p. 8.

artikel 77 ROW95 verwijst naar een verleend “*Europees octrooi*” en de definitie van die term in artikel 1 ROW95 sluit unitaire octrooien van dat begrip uit (“*voor zover dit geen Europees octrooi met eenheidswerking is*”).

De bovenstaande conclusie zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben, en is niet in lijn met het Nederlandse antwoord bij de Select Committee. Men zou ten aanzien van bovenstaande conclusie de tegenwerping kunnen overwegen dat een unitair octrooi altijd is gebaseerd op een verleend Europees octrooi, en dat artikel 77 daarmee wel van toepassing zou kunnen zijn. Dit is echter niet correct.

Ten eerste voorziet artikel 1 al in de situatie dat een unitair octrooi in feite een Europees octrooi is, door in de definitie middels het aanwijzend voornaamwoord ‘dit’ terug te verwijzen naar het begrip ‘Europees octrooi’ in “*voor zover dit geen Europees octrooi met eenheidswerking is*”. Artikel 77 heeft conform de bewoordingen dus betrekking op alle Europese octrooien waarvoor geen eenheidswerking is geregistreerd. Ten tweede heeft artikel 77 op zijn vroegst pas effect aan het einde van de oppositieperiode, wanneer de eenheidswerking (het unitair octrooi) al geregistreerd is²² en het effect van artikel 77 dus al is uitgesloten. Ten derde wordt in artikel 51a bevestigd (behoudens artikel 51a tweede lid) dat een Europees octrooi geacht wordt van de aanvang af niet de in de artikelen 53, 54, eerste lid, en 54a bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad, na de registratie van eenheidswerking in het register voor eenheidsoctrooibescherming, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van verordening 1257/2012. Artikel 51a leidt daarmee niet tot het vervallen van het Europese octrooi voor Nederland (enkel tot het verval van de handhavingsmogelijkheden), maar bepaalt de systematiek ten aanzien van de handhaving en deze is in lijn met de gewijzigde status van Europese octrooi. Het Europese octrooi is nu immers geen gewoon ‘Europees octrooi’ meer maar een ‘Europees octrooi met eenheidswerking’, een unitair octrooi, dat ten aanzien van inbreuk onder artikel 25 van het UPCA valt en qua gerechtelijke bevoegdheid middels artikel 31 UPCA onder het UPC. In deze systematiek kan men niet meer concluderen dat artikel 77 ook leest op unitaire octrooien zonder deze expliciet in het artikel te vermelden. De puzzel lijkt op die manier dus goed in elkaar te passen. Niets in de Rijksoctrooiwet wijst op een andere duiding van artikel 77.

Zo ontstaat uit de bewoordingen van artikelen 1, 51a en 77 ROW95 duidelijk het beeld dat het eenmaal geregistreerde unitaire octrooi geen ‘Europees octrooi’ is waarop artikel 77 nog van toepassing is als de oppositietermijn van het Europese octrooi acht maanden na registratie van het unitaire octrooi verstrijkt. De bovenstaande uitleg van artikel 77 op grond van artikel 1 lijkt taalkundig daarom de juiste te zijn, en implementeert daarmee al dan niet bewust de mogelijkheid van dubbele octrooibescherming via zowel een nationaal als een unitair octrooi expliciet in de wet.

Naast de taalkundige interpretatie is ook een systematische benadering passend, voortvloeiend uit de context van het verbod op dubbele octrooibescherming, de overwegingen in EU-Verordening 1257/2012 en de internationale ontwikkelingen in andere lidstaten. In dat licht bezien verduidelijkt overweging 26 van de EU Verordening de bedoelingen ervan als volgt:

(26) Deze verordening mag geen afbreuk doen aan het recht van de deelnemende lidstaten om nationale octrooien te verlenen en mag niet in de plaats komen van het recht van de deelnemende lidstaten betreffende octrooien. Octrooiaanvragers dienen de keuze te hebben tussen een nationaal octrooi, een Europees octrooi met eenheidswerking, een Europees octrooi dat in een of meer van de verdragsluitende staten van het EOV werking heeft, of een Europees octrooi met eenheidswerking dat daarenboven is gevalideerd in een of meer andere verdragsluitende staten van het EOV die geen deelnemende lidstaten zijn.

Overweging 26 maakt duidelijk dat het volledige scala aan verschillende typen octrooirechten binnen het Europese octrooisysteem intact blijft, noemt de beide typen Europese octrooien (met en zonder eenheidswerking) en stelt ook dat de Verordening niet in de plaats treedt van nationale wetgeving in de lidstaten. Evenmin wordt daardoor de vrijheid ontnomen voor lidstaten om af te zien van een verbod op dubbele octrooibescherming, conform de wijze waarop dit voor Europese octrooien in artikel 139(3) EPC al is vrijgelaten zoals eerder besproken.²³ De Verordening lijkt dus noch het toelaten noch het verbieden van dubbele octrooibescherming in de weg te staan, waarmee dit punt overgelaten wordt aan nationale wetgeving.

Men zou kunnen stellen dat het verbod op dubbele octrooibescherming via artikel 77 ROW95 in Nederland reeds geïmplementeerd was, en dat overweging 26 duidelijk maakt dat er geen reden is om dit te heroverwegen. Echter, kijkend naar de ons omringende landen, dan blijkt herziening van het verbod of in ieder geval de overweging daartoe wel degelijk te passen binnen de bedoelingen van de verordening, of daar in ieder geval niet mee in strijd te zijn. Immers, de wetgeving in Duitsland en Frankrijk is op dit punt wel herzien tussen enerzijds nationale rechten vallend onder de bevoegdheid van de nationale rechter en anderzijds daarmee corresponderende Europese of unitaire rechten waarover de bevoegdheid ligt bij het UPC. De logica daarvan volgt voor deze landen uit het verschil in bevoegdheid.

De vraag lijkt daarmee terecht of het verbod op dubbele octrooibescherming in Nederland niet ook gewoon meegenomen had moeten worden bij de laatste aanpassing van de Rijksoctrooiwet. Artikel 77 maakt nu een interpretatie waarschijnlijk die voor een Nederlands octrooi ten aanzien van een klassiek Europees octrooi anders uitpakt dan ten aanzien van een unitair octrooi. Of dit de bedoeling was is onduidelijk. Ook zonder herziening van het verbod zou behandeling gewenst zijn geweest, al is het maar om bijvoorbeeld de *status quo* zoals aangegeven bij de Select Committee binnen het Nederlandse rechtssysteem op dit punt te bestendigen en te kunnen bevestigen.

Echter, beter zou wellicht zijn om artikel 77 in zijn geheel tegen het licht te houden en mogelijk, net als in Duitsland en Frankrijk, te herzien. Het laten voortbestaan van nationale octrooien die onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter vallen, naast een unitair octrooi onder het UPC, verschaft mogelijkheden die de Nederlandse kenniseconomie ten goede zouden komen. De octrooihouder zou voor handhaving in zijn thuismarkt gewoon in Nederland terecht kunnen. De proceskosten zouden daarmee lager zijn, hetgeen een lagere barrière oplevert. Het weren van inbreuk kan daarmee ook al in

22 Zie art. 77(1)(a) ROW95.

23 W. Tilmann & C. Plassmann (Eds.), *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary*, Oxford University Press 2018, p. 91, Recital 26 en par. 36.

een vroeger stadium plaatsvinden omdat de kosten eerder opwegen tegen de economische schade van niets doen. Daarnaast blijven de voordelen van het unitaire octrooi behouden, zo ook toegang tot het UPC bij internationale geschillen. Met name voor het innovatieve MKB en start-ups met een focus op techniek is dit een interessante optie die de keuze voor een unitair octrooi verder kan stimuleren en een sterke concurrentiepositie kan opleveren.

Conclusie

Het bovenstaande maakt duidelijk dat artikel 77 in zijn huidige formulering onvolledig is en niet van toepassing lijkt wanneer op basis van een verleend Europees octrooi een unitair octrooi wordt geregistreerd. De definities in artikel 1 sluiten die toepassing van artikel 77 op unitaire octrooien expliciet uit. Op grond van artikel 51a(1) verliest het Europese octrooi vanaf de aanvang daarvan bij deze registratie voor wat betreft de handhaving zijn rechtsgevolg voor Nederland. Dit versterkt deze interpretatie omdat dit duidelijk maakt dat het Europese octrooi echt een ander recht is geworden. Het effect van artikel 77 op het nationale octrooi lijkt daarom ook niet op te treden onder deze omstandigheden. Deze vaststelling lijkt door overweging 26 van de EU verordening 1257/2012, waarin hetzelfde onderscheid tussen Europese octrooien en unitaire octrooien te vinden is, te worden gedragen. Deze overweging laat bovendien de keuze voor dubbele octrooibeschermt voor lidstaten vrij.

De consequentie van deze conclusie is dat, als zij correct is, de rechtsgevolgen van een nationaal Nederlands octrooi ten aanzien van de handhaving daarvan gewoon van kracht blijven wanneer bij verlening van het Europese octrooi wordt gekozen voor een unitair octrooi. Anders dan het Nederlandse antwoord bij de Select Committee doet vermoeden, zou de Rijsoctrooiwet daarmee dus wel voorzien in dubbele octrooibeschermt door zowel een nationaal als een unitair octrooi voor dezelfde uitvinding. Dit lijkt geen bewuste keuze te zijn geweest, immers het onderwerp is niet besproken bij de behandeling van de wetswijziging omdat het wetsvoorstel er niet in voorzag. Het is echter wel in deze vorm geïmplementeerd, en valt op grond van artikel 1 niet anders uit te leggen. Ook binnen de systematiek van EU

Verordening 1257/2012 en de implementatie daarvan in de lidstaten, zou deze interpretatie kunnen passen. Rechtspraak op dit punt is afwezig, zodat daar geen aanknopingspunt te vinden is.

Dit is goed nieuws voor de octrooihouder, immers deze zou zijn vorderingen desgewenst ook aan de nationale rechter kunnen voorleggen. Tegelijk is het de vraag of dit in deze vorm wenselijk is, immers er is niet in regulering voorzien om misbruik van dubbele octrooibeschermt tegen te gaan. Een octrooihouder zou theoretisch een inbreukvordering twee keer kunnen voorleggen, namelijk zowel op grond van zijn Nederlandse octrooi aan de nationale rechter als ook op basis van een unitair octrooi aan het UPC. Artikel 83(4) ROW95, op grond waarvan de nationale rechter normaliter de mogelijkheid heeft om behandeling van een vordering op te schorten wanneer er ook een vordering is ingesteld bij het UPC, is niet van toepassing tussen unitaire octrooien en nationale octrooien.²⁴ Het principe van *res judicata* (gezag van gewijsde, artikel 236 lid 1 Rv) zou wellicht kunnen voorkomen dat er twee tegenstrijdige uitspraken volgen, maar hier zitten kanttekeningen aan. In het Nederlands procesrecht kan onder art. 236(3) Rv gezag van gewijsde niet ambtshalve worden toegepast door de rechter. Er moet in het geding beroep op worden gedaan.²⁵ Het UPC heeft middels regel 295 RoP mogelijkheden om zelf een zaak aan te houden. Echter niet expliciet wanneer het om formeel verschillende rechten gaat, zoals in het onderhavige geval tussen een unitair octrooi en een Nederlands octrooi. De situatie is op dit punt dus onduidelijk en nadere duiding in de Rijsoctrooiwet is daarom gewenst.²⁶

Wat zonder twijfel volgt uit het bovenstaande is dat op dit moment niet helder is of het bij registratie van een unitair octrooi nog zinvol is om het oorspronkelijke Nederlandse octrooi, dat bijvoorbeeld volgt uit een Nederlandse prioriteitsaanvraag, in stand te houden door jaartaksen te betalen. Dit octrooi zou ofwel waardeloos kunnen zijn als de conclusie niet klopt, of juist een strategisch voordeel – een troefkaart – verschaffen wanneer het bovenstaande wel correct is. Kortom, meer duidelijkheid op dit punt is voor de praktijk zeker gewenst.

Eindhoven, november 2024

²⁴ Eveneens op grond van de definitie in art. 1 ROW95 dat stelt dat een 'Europees octrooi' volgens deze wet "geen Europees octrooi met eenheidswerking is".

²⁵ Wanneer er geen beroep op wordt gedaan, kan worden aangenomen dat partijen wellicht instemmen met de behandeling van de vordering.

²⁶ Dit zou bijv. conform de aanpassing in de Duitse wet: Artikel II § 18 IntPatÜbkG-E; zie ook: Bernadette Makoski, *Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme. Eine Untersuchung zum Doppelschutz im Patentrecht*, 2e editie, Duncker & Humblot, Berlin, p. 70.