

Deze bijdrage aan de Internetconsultatie betreffende de aanpassingen Rijksoctrooiwet 1995 zijn geschreven door mij als Nederlands en Europees octrooigemachtigde, op persoonlijke titel.

Samenvatting

De in de nieuw voorgestelde ROW voorgestelde verplichte inhoudelijke toetsing van alle aanvragen voor verlening zal leiden tot Nederlandse octrooien met meer rechtszekerheid voor aanvragers/octrooihouders en voor derden. In elk geval zullen evident ongeldige rechten niet meer worden verleend. Dat is op zichzelf toe te juichen. Evenwel ben ik bang dat het aantal Nederlandse aanvragen dat zal worden ingediend aanmerkelijk minder zal worden, en dat slechts een beperkt aantal daarvan daadwerkelijk tot verlening zal worden gebracht.

Bovendien zal de verplichte toetsing het Nederlandse octrooi aanmerkelijk duurder maken en het zal aanmerkelijk langer duren voordat de aanvrager een bij de rechter in te roepen recht verkrijgt. De voordelen van snel en relatief goedkoop een Nederlands octrooi te verkrijgen vervalt, hetgeen in het bijzonder nadelig is voor het MKB en individuele uitvinders.

Binnen enkele jaren zullen alle Europees verleende octrooien die verleend worden onder de jurisdictie van het UPC gaan vallen. Een beperkt aantal nationaal verleende Nederlandse octrooien zal een nog kleiner aantal nationale rechtszaken opleveren, wat de Nederlandse rechtspraak niet ten goede zal komen. Terwijl een rechtszaak voeren voor het UPC voor vele partijen, en in het bijzonder het midden en kleinbedrijf (te)duur zal zijn.

In de nieuwe ROW wordt een enigszins aangepast artikel 77 voorgesteld. Daarin wordt samenloop van Europees verleende, voor Nederland geldende rechten en Nationaal verleende octrooien voor dezelfde uitvinding uitgesloten. Dat is naar mijn mening ongewenst, omdat daarmee voor de meeste Nederlandse octrooien de gang naar de Nederlandse rechter wordt geblokkeerd.

In de nieuwe ROW wordt onder de noemer van “bezwaar en beroep” een oppositieprocedure bij de bestuursrechter in het leven geroepen, na verlening van het octrooi. Ik zou er de voorkeur aan geven de oppositie en beroep procedure analoog aan het EPC te regelen, niet onder het bestuursrecht.

De wetgever kiest er voor geen limitatieve opsomming te geven de gronden waarop door een derde bezwaar kan worden gemaakt tegen de verlening van een octrooi. Dat betekent dat ook onduidelijkheid als “oppositiegrond” kan worden aangevoerd. Dat lijkt mij onwenselijk.

Bij bezwaar (bij OCNL) en beroep (bij de Haagse Octrooikamer als bestuursrechter) wordt de beslissing tot octrooiverlening aangevochten. Als de bezwaarmaker gelijk krijgt wordt die beslissing vernietigd, wat formeel zal betekenen dat de aanvraagprocedure weer gaat lopen. In de nieuwe wet is dat niet uitgesloten. Dat lijkt mij onwenselijk.

Inleiding

Met de invoering van de Rijsoctrooiwet 1995 werd aan het einde van de vorige eeuw de Rijsoctrooiwet 1910 afgeschaft. Een octrooiverleningsprocedure met oppositie en beroep voor verlening. De belangrijkste reden voor de invoering van het registratieoctrooi was dat onderkend werd dat het beperkte aantal Nationale octrooiaanvragen het in stand houden van de staf noodzakelijk voor gedegen verleningsprocedures, waar Nederland om bekend stond, niet meer haalbaar maakte. In eerste instantie werd naast het 20 jarig octrooi, waarvoor een nieuwheidsonderzoek met opinie diende te worden uitgevoerd, ook het 6 jarig octrooi mogelijk gemaakt, waarvoor zelfs dat niet hoefde. Na enige jaren is de wetgever tot het besluit gekomen de wet tot het 20 jarige octrooi te beperken. Zowel de aanvrager als een derde kon daarbij op basis van (de opinie bij) het nieuwheidsrapport een gedegen inschatting maken of op basis van het octrooi een rechtszaak zou kunnen worden gevoerd met een reële kans van slagen voor de octrooihouder.

Nu gaan we terug naar het voor-onderzochte octrooi van voor de ROW'95, maar met "oppositie en beroep" (bezwaar en beroep onder de AWB) na verlening. Als belangrijkste redenen worden gegeven dat de rechtszekerheid zou worden vergroot omdat geen "wapperoctrooien" meer zouden worden verleend, en omdat Frankrijk en Zwitserland ook hebben gekozen voor teruggaan naar een verleningsprocedure: harmonisatie.

Voor zover ik kan nagaan is het aantal zaken dat is gestart op basis van een naar alle objectieve maatstaven evident nietig octrooi op de vingers van één hand te tellen. Terwijl ook menig Europees verleend octrooi door de Nederlandse rechter is nietig verklaard. De verleningsprocedure voor het verkrijgen van een Nederlands octrooi zal daarentegen aanmerkelijk meer complex en duurder worden, en zal langer duren. Hetgeen evengoed tot onzekerheid zal leiden.

In onze praktijk worden Nederlandse octrooiaanvragen veelal ingediend als premier depot, om daarna te worden voortgezet, bijvoorbeeld als PCT of Europese aanvraag. Veelal wordt daarbij het Nederlandse octrooi in stand gehouden, ten minste totdat het Europese octrooi wordt verleend. Als het Nederlands octrooi pas na inhoudelijke toetsing verleend zal worden gaan de belangrijkste voordelen van een dergelijke Nederlands premier depot grotendeels verloren. Mijn verwachting is daarom dat het aantal Nederlandse octrooiaanvragen sterk zal dalen, en slechts een heel klein deel daarvan aan het inhoudelijke onderzoek en verlening zal toekomen.

Inhoudelijke punten

Veel van mijn gedachten bij de nieuw voorgestelde wet zijn reeds verwoord in de bijdragen van onder meer de Orde van Octrooigemachtigden, de juridische commissie en CVO. Ik wil er hier speciaal drie uitlichten: art. 77 (samenloop van rechten), duidelijkheid ("clarity") als grond voor bezwaar en beroep (maar niet voor nietigheid?) en de gevolgen van (geslaagd) bezwaar en/of beroep door een derde.

Art. 77: samenloop octrooirechten

Onder de nieuwe Rijsoctrooiwet kan op verschillende wijzen octrooi worden verkregen in Nederland: direct nationaal, via Europa in een "bundel van octrooien" (EPC oude stijl; Euro-

NL octrooi), via Europa als Unitair Octrooi (UP) of via PCT direct (een mogelijkheid die ik toejuich).

Volgens art. 77 als voorgesteld verliest het nationaal verleende Nederlandse octrooi zijn rechtskracht zodra via de Europese route voor “dezelfde uitvinding” ook octrooi wordt verkregen in Nederland. Hoe dat voor een via de PCT-direct route verkregen Nederlands octrooi ligt is onduidelijk.

Onder de huidige ROW'95 is de reden voor het “verbod op samenloop” nog te begrijpen (al vind ik ook dat geen verstandige keuze): het via de nationale route verkregen Nederlandse octrooi en het via het Europese systeem verkregen Nederlandse octrooi bij dezelfde (Nederlandse) rechter konden worden ingeroepen, hetgeen onwenselijk werd geacht. Een punt dat daarbij tot onduidelijkheid heeft geleid is de aanduiding “voor zover het dezelfde uitvinding betreft” waarover discussie mogelijk is en dus ook is gevoerd.

Dat de wetgever voorstelt Art. 77 te “verduidelijken” door aan te geven dat deze bepaling niet opgaat als het Europees verkregen octrooi in Nederland niet wordt gevalideerd (en dus het nationaal verkregen octrooi onder de ROW'95 rechtskracht behoudt) is mooi, maar naar mijn mening niet voldoende. Zeker niet onder de nieuw voorgestelde wet en in het licht van het Nederlandse UP-octrooi.

Om met dit laatste te beginnen, bij het “traditionele” Euro-NL octrooi kon en kan (voorlopig) de aanvrager er voor kiezen Nederland niet te designeren, althans het octrooi in Nederland niet van kracht te laten worden, zodat het Nederlandse octrooi van kracht blijft. Met name (maar niet uitsluitend) onder de nieuwe ROW, waarin het octrooi pas na inhoudelijke toetsing wordt verleend, kan dit van belang zijn, bijvoorbeeld omdat de beschermingsomvang in Nederland net iets anders is geformuleerd dan in Europa, waardoor discussie over “dezelfde uitvinding” zou kunnen ontstaan, of om het Nederlandse octrooi buiten het risico van (een negatieve uitkomst in) Europese oppositie of van central limitation te houden.

Bovendien zal over een aantal jaren elk Europees verleende octrooi onder de jurisdictie van het UPC komen te vallen, waardoor de Nederlandse rechter niet meer bereikbaar is voor de octrooihouder. Ook niet met een Euro-NL octrooi.

Voor een UP-octrooi geldt dat de octrooiaanvrager/houder niet eens de optie heeft Nederland uit te sluiten (bv door niet te designeren of niet te valideren voor Nederland), hetgeen betekent dat de reden voor Art. 77 daarmee niet meer op gaat.

Een octrooihouder van een Nederlands octrooi dat via Europa is verkregen zal dus worden gedwongen rechtszaken die het octrooi betreffen via het UPC uit te vechten. Ook als het bijvoorbeeld slechts voor Nederland relevant is. Dat leidt onherroepelijk tot een meer complexe en meer kostbare rechtsgang. Terwijl een vergelijkbaar nationaal octrooi in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk (waarmee wij blijkbaar de wet- en regelgeving inzake octrooien willen harmoniseren) dat nationale octrooi wel bij de nationale rechter kan worden ingezet, ondank een mogelijk bestaand Europees octrooi.

Daar komt nog bij dat bij het UPC een nationaal ouder recht in één van de verdragsstaten schadelijk zal zijn voor het Europese octrooi, en dus ook voor het Nederlandse “deel” daarvan, ook al betreft het een buitenlands ouder recht. Dat oudere recht kan bijvoorbeeld na verloop van jaren in een nietigheidsprocedure bij het UPC worden opgeworpen. Tegen die tijd zal de Nederlandse octrooihouder zijn nationaal verkregen octrooi hebben laten vallen, om geen “onnodige” kosten te maken, waarmee de mogelijk ruimere bescherming in Nederland verloren is gegaan.

Zoals gezegd, onder de nieuwe wet kan de bewoording van de claims van het Nationaal verkregen octrooi anders worden gekozen cq overeengekomen, dan bijvoorbeeld bij het EPO. Terwijl die bewoording in de nationale bezwaar en beroep procedure nog verder kan worden aangepast. Door de “samenloop” uit te sluiten zal de octrooihouder dus worden gedwongen ofwel te kiezen het Nederlandse octrooi, dat na veel kosten en moeite is verkregen, te laten vallen in het licht van het verkrijgen van het “corresponderende” Europese octrooi, of het tegen relatief hoge, oplopende kosten in leven te houden, in de hoop dat een Nederlandse rechter in een voorkomend geval, na een kostbare rechtszaak, zal besluiten dat het niet “dezelfde uitvinding” betreft en deze rechter dus jurisdictie heeft.

Zoals gezegd, wat de status van een via de PCT-direct verkregen Nederlands octrooi is wordt niet nadrukkelijk genoemd, maar zal naar ik aanneem naar de aard als Nationaal verkregen Nederlands octrooi moeten worden gezien. Waarmee het hetzelfde lot zal delen als het “gewone” Nationaal verkregen octrooi.

In het licht van het voorgaande heeft het mijn voorkeur dat Art. 77 wordt geschrapt, dan wel dat samenloop van een nationaal verleend octrooi (direct en/of via PCT-direct) met een Europees octrooi (Euro-NL en/of UP) wordt toegestaan. Indien en voor zover de opt-out mogelijk blijft zou dan concentratie van zaken kunnen worden vereist, zodat de Nederlandse rechter niet met afzonderlijke zaken wordt geconfronteerd.

Bezwaar en beroep

Duidelijkheid

De wetgever heeft er in het voorstel voor gekozen om voor de bezwaarprocedure (door derden) geen limitatieve opsomming te geven van de gronden die kunnen worden aangevoerd voor nietigheid/bezwaar tegen de beslissing. Dit in tegenstelling tot de gronden die kunnen worden aangevoerd in in elk geval alle landen aangesloten bij het UPC en het EPO, en ook in tegenstelling tot de gronden waarop nietigheid van het octrooi kan worden ingeroepen bij de rechter of het UPC.

In mijn ogen is het onwenselijk om de bezwaargronden niet limitatief op te noemen in de wet. Ten eerste wordt daarmee het harmonisatiestreven geweld aangedaan. Ten tweede zal met name duidelijkheid in nagenoeg elke zaak tot discussies leiden die octrooihouders in veel gevallen in een 123(2) – 123(3) trap kunnen brengen, waarmee op zichzelf valide octrooien nietig zullen worden verklaard. Clarity is zowel bij het EPO als in de ons omringende landen een bezwaar dat slechts in de verleningsprocedure kan worden aangevoerd, omdat tijdens de verleningsprocedure daarover een eindoordeel wordt geacht

te zijn gegeven (tenzij onduidelijkheid ontstaat als gevolg van een aanpassing na verlening). Ten derde ontstaan daardoor een verschil tussen nietigheid in bezwaar bij OCNL en beroep bij de rechter (in bestuursrecht) en nietigheid bij de rechter (in een civiele zaak).

Gevolg van beslissing in bezwaar/beroep

Bij (bestuursrechtelijke) bezwaar en beroep procedures wordt een beslissing van een daartoe bevoegd rechtsorgaan aangevochten. Indien (en voor zover) dat bezwaar terecht wordt bevonden volgt vernietiging van die beslissing uitgesproken, waarmee de procedure terugvalt in de vorige toestand (van voor de beslissing). Het bezwaarorgaan of beroepsorgaan kan de zaak terugverwijzen naar de eerdere instantie, om een nieuwe beslissing te nemen, of kan de zaak zelf afdoen.

In octrooizaken zal dat onder de voorgestelde wetgeving betekenen dat als een bezwaarmakende derde ("opponent") gelijk krijgt, het OCNL of de rechter de beslissing tot verlening zal moeten vernietigen. Dat betekent dat de beslissing tot verlening wordt teruggedraaid en dat de eerdere instantie (OCNL; zowel bij bezwaar als beroep) opnieuw een beslissing moet nemen. In bezwaar kan het OCNL die nieuwe beslissing direct nemen, of de zaak kan worden terugverwezen naar de Examiner in eerste instantie. Even zo kan de rechtbank direct een nieuwe beslissing nemen, maar kan ook de zaak terugverwijzen naar het OCNL voor een nieuwe beslissing. Bij het terugverwijzen kan bovendien een (nieuwe) termijn worden gesteld waarbinnen de nieuwe beslissing moet worden genomen.

Daar waar "kan" staat betekent dat het OCNL of de rechtbank de beslissing niet hoeft te nemen, en ook geen termijn hoeft te stellen voor een nieuwe beslissing. Daarmee ontstaat grote onzekerheid.

Bovendien geldt weliswaar bij terug verwijzing en een nieuwe beslissing dat het octrooi dat wordt verleend niet buiten de oorspronkelijk ingediende aanvraag mag gaan, maar daar het octrooi besluit is vernietigd kan de beschermingsomvang wel gaan buiten de oorspronkelijk verleende beschermingsomvang (van het eerder verleende octrooi). Dat lijkt mij onwenselijk, en ook in strijd met de bepaling dat in een nietigheidszaak bij de rechtbank en het hof een dergelijke "123(3)" bepaling wel geldt.

Ik pleit er daarom voor dat specifiek wordt geregeld dat ook bij een hernieuwde beslissing tot verlening wordt bepaald dat de beschermingsomvang van het nieuw te verlenen octrooi niet mag gaan buiten de beschermingsomvang van het octrooi als in eerste instantie verleend.