

Ter Aar, 31 maart 2025

Betreft: Reactie op het wetsvoorstel Modernisering Rijksoctrooiwet 1995

De Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO) heeft met veel belangstelling kennis genomen van de voorgestelde wijzigingen van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de modernisering van het Nederlandse octrooisysteem.

De CVO vertegenwoordigt vrije octrooigemachtigden die dagelijks de octrooibelangen behartigen voor hun cliënten; de werkzaamheden variëren daarbij van informeren over beschermbaarheid van innovaties, via opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen tot procederen in de rechtszaal over octrooi-inbreuk en -geldigheid. De cliënten variëren van individuele uitvinders tot wereldwijde corporate bedrijven, met als grootste segmenten innovatieve Nederlandse MKB ondernemers, en onderzoeks- en kennisinstellingen. In deze hoedanigheid hebben de vrije octrooigemachtigden van CVO intensieve ervaring met alle details van de Nederlandse Rijksoctrooiwet (ROW) en het Europees octrooiverdrag (EOV). Zij kunnen daarom goed inschatten wat de aanpassingen in de ROW voor effecten zullen hebben voor de praktijk en hebben een bijzonder belang bij een optimaal Nederlands octrooisysteem.

Hieronder volgen verschillende kanttekeningen bij de voorgestelde wijzigingen, in volgorde grotendeels geënt op die van de betreffende wetsartikelen.

1. Opmerkingen vooraf inz. invoering van verplichte inhoudelijke toetsing

De voorgestelde wijzigingen zijn veelomvattend. Met deze wijzigingen keert Nederland weg van het huidige – hoofdzakelijk goed werkende – systeem van automatische octrooiverlening met een inhoudelijke opinie naar een nieuw systeem waarbij octrooiverlening onderworpen is aan inhoudelijke toetsing. Het voorgestelde Nederlandse systeem is sterk gelijkend op het huidige Europese octrooiverleningssysteem. Over het algemeen kan dan ook worden verwacht dat voor aanvragers de kosten en moeite voor verkrijging van een octrooi onder de beide systemen vergelijkbaar zullen zijn. De ervaring met de Europese verleningspraktijk leert ons dat de kosten en moeite een veelvoud zullen zijn van die voor verkrijging van een Nederlands octrooi onder de huidige regeling, welke immers alleen een toetsingsfase op formele vereisten kent. Ten opzichte van een Nederlands octrooi biedt een Europees octrooi bovendien bescherming voor een veel groter marktpotentieel; bij gelijke kosten zullen aanvragers dus eerder voor een Europese procedure kiezen.

De tarieven uit hoofdstuk 5 van de MvT (Tabellen 1 en 2) lijken hierbij overigens ook verre van reëel: bij prijspeil 2025 zullen uurtarieven voor Formalities officers eerder in orde van grootte van € 100-150 liggen dan de genoemde € 39,-, en voor octrooigemachtigden eerder in orde van grootte van € 300-500 dan de genoemde € 54. Het is daardoor aannemelijk dat de voornaamste

doelen van de modernisering van de octrooiwet, namelijk een eenvoudiger en goedkoper Nederlands systeem voor aanvragers, hier niet gehaald zullen worden.

De aantallen van 2300 Nederlandse octrooiaanvragen en 1050 toetsingen na invoering van het nieuwe systeem (MvT Hfd 5) lijken hierdoor bijzonder optimistisch. Het zal dan ook interessant zijn om de werkelijke ontwikkeling te volgen van het aantal Nederlandse octrooiaanvragen en in het bijzonder de aantallen van begonnen en afgeronde Nederlandse toetsingsprocedures, en de verhouding daarvan tot die voor Europese aanvragen en toetsingsprocedures van Nederlandse aanvragers. Het is niet ondenkbaar dat octrooiaanvragers de nieuwe Nederlandse procedure grotendeels zullen vermijden om voor de Europese procedure te kiezen.

Hierbij wordt ook opgemerkt dat voor de dagelijkse praktijk bepalingen in uitvoeringsregelingen en de hoogte van de verschuldigde taksen van ten minste eenzelfde belang kunnen zijn voor beslissingen van octrooiaanvragers als de (onderliggende) wettelijke bepalingen, maar dat die regelingen nog niet bekend zijn.

2. Art 22a, verdere behandeling bij diverse gebreken

Invoering van de figuur “verdere behandeling” wordt toegejuicht. Deze figuur is vergelijkbaar met “further processing” uit het EOV (Art. 121 en R. 135). Maar, in de ROW nieuw wordt de systematiek van de verschoonbare termijnen anders bepaald dan in het EOV. In Art. 22a(1) worden alle termijnen waarvoor verdere behandeling open staat limitatief opgenoemd. Echter, het EOV staat voor alle termijnen ten opzichte van het Europees Octrooibureau verdere behandeling toe, in Art. 121(1) EOV, behalve enkele uitzonderingsgevallen (Art. 121(4), R. 135(2) EOV). De CVO ziet graag dat beide regelingen (ROW, EOV) beter geharmoniseerd worden.

Het valt hierbij verder op dat er geen termijnen van uitvoeringsregelingen verschoonbaar lijken te zijn terwijl daar de meeste formele regels verscholen lijken te zullen liggen, en dat in de herziene ROW een aantal voor de praktijk zeer relevante termijnen zijn uitgesloten:

- a. de termijnen voor indiening en betaling van het toetsingsverzoek Art. 35b(2-4), en voor indienen van de bijbehorende reactie en/of kennisgeving van voortzetting Art. 35b(5, 6); NB: dit betreft afzonderlijke handelingen die moeten worden gezien als twee afzonderlijke termijnen, zodat aanvragers er baat bij kunnen hebben om wel het toetsingsverzoek te kunnen indienen en te betalen, maar beroep te kunnen doen op verdere behandeling als zij onvoldoende tijd hadden om de reactie op te stellen en in te dienen (bijvoorbeeld bij wisseling van gemachtigde(nkantoor) kort voor de termijn), en zie ook de EOB-praktijk, Guidelines E-VIII 2;
- b. de termijn voor ingaan van de nationale fase vanuit PCT Art. 48a(1);
- c. de termijnen voor nationale omzetting van een Europese octrooiaanvraag Art. 48(2 en 5);
- d. de termijn voor nationale validatie van een verleend Europees octrooi Art 52(1) ROW95 + Art. 23(1) Uitv.Besl.ROW95. NB: dit betreft dus volledig missen van de validatietermijn, en is dus anders dan opheffen van vormgebreken in de validatiehandelingen en behandeling daarvan volgens Art. 52(3) ROW95 nieuw;

- e. de termijnen voor nationale validatie na afwijzing unitair effect van een Europees octrooi Art. 52a(4,5) ROW95 nieuw.

De uitsluiting is volgens de MvT “omwille van de rechtszekerheid voor derden”. Echter, niet-nakoming van equivalente termijnen in het EOV zijn wel vatbaar voor verdere behandeling, bijv. : toetsingsverzoek Art. 94(1) en R. 70 EOV; verzoek tot ingaan van de regionale fase vanuit PCT, Art 153(1), R 159(1) en 160 EOV; equivalent aan punten a en b hierboven. Ondernemers zijn er aldus aan gewend dat procedures voor octrooiaanvragen die vervallen leken alsnog met verdere behandeling kunnen worden voortgezet. Verder geldt dat in ieder van deze gevallen het gaat om termijnen die vooraf gaan aan inhoudelijke toetsing (termijnen a - c. hierboven) of die volgen op inhoudelijke toetsing (termijnen d en e hierboven) zodat de (t.z.t.) betreffende octrooirechten door derden op waarde geschat kunnen worden. De rechtszekerheid voor derden wordt dus niet geschaad door toestaan van verdere behandeling in dergelijke gevallen.

CVO verzoekt dan ook termijnen die vatbaar zijn voor verdere behandeling uit te breiden in de herziene ROW95, ten minste met de vijf hierboven genoemde termijnen a. - e.

3. Vormvereisten octrooiaanvragen; aantal en opbouw conclusies

De voorgestelde wet bevat nauwkeurige bepalingen over de redactie van de conclusies in Art 25(3) ROW95 nieuw. Dergelijke bepalingen horen onzes inziens niet in de wet maar in uitvoeringsregelingen. Dit is omdat zij regelmatig en laagdrempelig herzien zouden moeten kunnen worden. Die noodzaak is gebleken uit de praktijk van het EOB waar de bepalingen in R. 43 EOV (en de Guidelines) diverse malen zijn aangepast naar aanleiding van zich ontwikkelende inzichten en jurisprudentie. Die flexibiliteit zal eens te meer relevant zijn voor de nieuwe Nederlandse situatie waar rekening gehouden moet worden met de ervaringen met de nieuwe toetsingsprocedure die tot andere standpunten kunnen leiden, en/of waarbij eventuele toekomstige wijzigingen in regels in andere landen (in het bijzonder in het EOV) wellicht navolging verdienen.

CVO verzoekt dan ook de bepalingen te verplaatsen naar het uitvoeringsreglement of -besluit.

Bepalingen als “redelijk” in Art. 25(3) ROW95 nieuw zijn overigens onduidelijk en zouden kunnen leiden tot verschillende opvattingen tussen onderzoekers van het Bureau. Hier zouden richtlijnen voor moeten worden opgesteld en/of een gedifferentieerde tariefstructuur met conclusietaksen kunnen worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld gebruikelijk is bij het EOB en in Japan. Hierbij wordt er verder op gewezen dat in de huidige opzet van de herziene ROW, deze formele regels gronden voor derdenbezwaar onder Art. 48d zouden kunnen opleveren, wat volgens ons zeer ongewenst is. Zie ook de bedenkingen inzake derdenbezwaar hierna.

4. Afgesplitste aanvragen – indieningstermijnen

De termijnen voor indienen van afgesplitste aanvragen (Art. 28(5) ROW95 nieuw) wijken af van die volgens het EOV en van de praktijk in diverse andere landen (bijv. USA).

Een afgesplitste octrooiaanvraag zou moeten kunnen worden ingediend gedurende de volledige tijd dat de moederaanvraag in het aanvraagstadium verkeert, dus vanaf de indieningsdatum van de moederaanvraag tot aan de datum van publicatie van de octrooiverlening; de voorgestelde periode van ontvangst van het nieuwheidsrapport (Art. 34(3) ROW95 nieuw) tot aan indiening van instemming met de voorgestelde tekst (Art. 36(4) ROW95 nieuw) is onnodig beperkend en biedt vanwege het verschil met het EOV een groot risico op fouten in de termijnbepaling.

Indiening van een afgesplitste aanvraag laat de “moederaanvraag” en de procedure daarvan ongemoeid; de beide aanvragen worden onafhankelijk behandeld. Er valt dan ook niet in te zien waarom een afgesplitste aanvraag pas mag worden ingediend vanaf de mededeling volgens Art. 34(3) ROW95nw voor de moederaanvraag en niet al vanaf vaststelling van de indieningsdatum daarvan (Art. 29 ROW95 nieuw), aangezien de afsplitsing geen wijziging in de moederaanvraag betekent en dus het nieuwheidsonderzoek daarvan niet beïnvloedt (Art. 28(4) ROW95 nieuw). Een afgesplitste aanvraag kan bovendien een geschikte oplossing vormen voor complicaties van de moederaanvraag zoals niet-eenheid, (vermeende) onduidelijkheid en/of aantallen conclusies zonder dat de periode tussen de mededelingen van Art. 34a(2) / 35(1) / 35(3) en Art. 34(3) ROW95 nieuw voor de moederaanvraag afgewacht hoeft te worden. Vergelijkbaar zou in de periode tussen instemming met de voorgestelde tekst en de octrooiverlening (Art. 36(4) ROW95 nieuw) ook een afgesplitste aanvraag moeten kunnen worden ingediend, die immers de verleningsprocedure van de moederaanvraag niet beïnvloedt.

In geval van afwijzing van de octrooiaanvraag moet de termijn verlengd worden tot en met de bezwaarperiode in geval van een afwijzing van de aanvraag, in overeenstemming met de Europese praktijk (G 1/09), of ten minste tot twee maanden; veertien dagen (Art. 28(5) ROW95 nieuw) is doorgaans een te korte periode voor overleg met de aanvrager, eventueel een externe uitvinder, en opstellen van een afgesplitste aanvraag. En die periode is bovendien zeker te kort voor verleningsprocedures die op papier en per post gevoerd worden.

CVO verzoekt dan ook herziening van de termijnen van Art. 28(5) in nauwere overeenstemming met de termijnen volgens het EOV (R. 36 EOV en G1/09, zie ook EPO Guidelines A-IV 1.1.1).

5. Termijnen, in het bijzonder voor de inhoudelijke toetsingsprocedure

In het algemeen zou voor termijnen in de ROW zo veel mogelijk aansluiting bij de praktijk van het EOV gezocht moeten worden. Termijnen gedefinieerd in dagen of weken zouden moeten worden vermeden.

In het wetsvoorstel staan voor de toetsingsprocedure geen reactietermijnen voor aanvragers. CVO ziet als gevaar dat Awb-gebaseerde termijnen van zes weken gehanteerd zullen worden, terwijl termijnen van drie (bijv. USA) of vier (EOB) maanden gebruikelijk zijn en in de praktijk al regelmatig als te kort ervaren worden.

CVO verzoekt daarom om vaststelling van reactietermijnen van vier maanden in aansluiting bij de termijnen en praktijk van het EOB, en om aanvragers de mogelijkheid te geven op laagdrempelige wijze termijnen uit te kunnen stellen.

Het is prijzenswaardig dat het bureau termijnen krijgt voor afhandeling van de toetsingsprocedure, maar er kunnen vraagtekens gezet worden bij het realiteitsgehalte daarvan enerzijds en de mogelijke gevolgen voor kwaliteit onder eventuele tijdsdruk door de termijnen anderzijds: kwaliteit moet altijd boven timing staan. CVO acht het bovendien wenselijk om aanvragers inspraak te geven op de voortgangssnelheid van de procedure, bijvoorbeeld door, behalve de hiervoor genoemde mogelijkheid van termijnuitstel, ook juist versnelde behandeling op verzoek van de aanvrager mogelijk te maken.

6. Inhoudelijke toetsing; wijzigingen

Inzake Art 36(1 en 4) ROW95 nieuw wordt in de MvT gesproken over wijzigingen en correcties in de beschrijving en tekeningen door de aanvrager en het Bureau, zie in het bijzonder MvT inz. Art. 22a op p.48 en inz. Art. 36(1) op p.82). De CVO roept het Bureau op om zich te beperken tot alléén duidelijke correcties van feitelijke aard in de aanvraag, en om **niet** over te gaan tot de EOB-unieke praktijk om aanpassingen in de beschrijving door te voeren en/of te eisen naar aanleiding van wijzigingen in de conclusies. Wijzigingen van dergelijke aard verhogen complexiteit en kosten voor aanvragers en bieden grote risico's dat indien gewijzigde materie per ongeluk toch niet gedekt blijkt te zijn door de oorspronkelijke aanvraag dit na verlening niet meer hersteld kan worden, zodat het uiteindelijk verleende octrooi daarop vernietigd kan worden via de dodelijke samenloop-fuik van Art. 75(1)(c en d) ROW95 (huidig en nieuw) (vgl. "insecapable trap" van Art. 123(2-3) EOV). Op dit moment ligt deze praktijk bij het EOB dan ook terecht onder vuur (zie bijv. T 56/21 en G 1/24).

7. Inhoudelijke toetsing; slotfase van de toetsingsprocedure

Met name ten aanzien van de slotfase van de procedure in geval van (dreigende) afwijzing, Art. 35c(5) ROW95 nieuw, is de CVO van mening dat een aanvrager altijd recht moet hebben om mondeling gehoord te worden indien een schriftelijke procedure ontoereikend (b)lijkt te zijn om de aanvraag te redden; de MvT benoemt dit ook in par 3.1, p. 14. Maar, in het huidige voorstel lijkt het erop dat dat recht op een mondelinge hoorzitting niet verankerd is, maar pas bestaat in het kader van een bezwaar, dus nadat de aanvraag al is afgewezen (Art. 48h ROW95 nieuw). Een recht om ten minste éénmaal op verzoek te worden gehoord tijdens de toetsingsprocedure zou in de ROW moeten worden opgenomen, zie bijv. Art. 116(1) EOV.

De slotfase van de procedure in geval van octrooiverlening in Art. 36(4, 5, 6) ROW95 nieuw is onduidelijk ten aanzien van de periodes tussen instemming met de voorgestelde tekst door de aanvrager (Art. 36(4) ROW95 nieuw), de feitelijke verlening (Art. 36(4) ROW95 nieuw), en de inwerkingtreding (Art. 36(5) ROW95 nieuw) van het octrooi. Die verleningsdatum is natuurlijk allesbepalend voor het al of niet in gang kunnen zetten van gerechtelijke procedures door de octrooihouder en/of acties door derden (opmerkingen ("third party observations") of bezwaar). Hier moet duidelijkheid geschapen worden, eventueel door het besluit tot octrooiverlening, de

aantekening in het register daarvan en de melding in het hoofdblad samen te laten vallen resp. gelijk te dateren.

CVO verzoekt dan ook om invoering van een expliciet bericht met aankondiging van het verleningsbesluit en van de publicatie- dan wel inwerkingtredingsdatum van het octrooi, net zoals de praktijk bij het EOB; een dergelijk bericht wordt verwacht vanwege de Awb-procedure, maar daarvan wordt in de ROW niet gerept.

De termijnen voor indiening van afgesplitste aanvragen en derdenbezwaar (oppositie) zouden ook ten opzichte van publicatie van de verlening in het Hoofdblad bepaald moeten worden, in plaats van de huidige voorgenomen bepalingen (Art. 28(5) en resp. 48d(2) ROW95 nieuw), zie ook de betreffende opmerkingen aldaar.

8. Bezwaar en beroep door de aanvrager

Hoewel de MvT in par. 3.1 op p.14 stelt dat dit mogelijk is, lijkt het wetsvoorstel geen recht te bieden op een hoorzitting vóór afwijzing van de aanvraag, maar slechts na instellen van bezwaar nadat de aanvraag is afgewezen (zie ook hiervoor inz. Art 36(4) en 48g ROW95 nieuw). De CVO vindt dat een hoorzitting voorafgaand aan dreigende afwijzing zou moeten kunnen plaatsvinden en dat het recht hierop expliciet in de wet moet worden opgenomen, cf. Art. 116 EOV. Merk hierbij ook op na het afwijzingsbesluit de aanvraag niet meer in behandeling is (Art. 6:16 Awb) maar dat de aanvrager wel nog een laatste kans moet kunnen krijgen om de voorgenomen afwijzing te voorkomen door bij of naar aanleiding van de hoorzitting wijzigingen in de aanvraag aan te brengen.

Ten tweede vindt CVO dat de bezwaartermijn verlengd worden naar minimaal twee maanden, bij voorkeur vier maanden. Het is weliswaar in afwijking van de Awb-standaard van zes weken (Art. 6:7 Awb), maar het voorbereiden en opstellen van een bezwaarschrift met overleg met aanvragers en mogelijk buitenlandse partijen kan bijzonder tijdrovend zijn. Hierbij zij opgemerkt dat de termijnen van 2 + 2 maanden (A. 108 EOV) voor een beroepsprocedure bij het EOB doorgaans al als bijzonder kort worden ervaren.

9. Bezwaar en beroep door derden (oppositie) – bezwaargronden

In de ROW95 nieuw zijn geen bezwaargronden opgenomen. Dit is in afwijking van de expliciete en limitatieve opsommingen van de oppositiegonden in het EOV (Art. 100 EOV) en de vernietigingsgronden onder de ROW (Art. 75(1) ROW (oud en nieuw). Het onbepaald laten van oppositiegonden, op verwijzing naar Art. 6:22 Awb na in MvT p.26, opent de deur voor aanvallen van een derde tegen het octrooi op basis van nagenoeg onbegrensde argumentatie waarom hij door het octrooi benadeeld zou zijn, bijvoorbeeld omdat het aantal conclusies niet “redelijk” is (Art. 25(3) ROW95 nieuw). Het verleende octrooirecht wordt daarmee inherent onbetrouwbaar, zodat rechtsbescherming van de octrooihouder ontbreekt en overzichtelijkheid van de bezwaarprocedure gevaar loopt; een dergelijke situatie lijkt dan ook nergens anders ter wereld te bestaan.

In dit verband wordt (gebrek aan) duidelijkheid in de MvT expliciet als mogelijke bezwaargrond aangegeven; ook dat lijkt een unicum voor octrooien. In EOB G 3/14 is ook al uitgebreid uitgelegd waarom duidelijkheid geen geschikte oppositiegrond is voor het EOB of daarbuiten. De openbaar toegankelijke informatie in de vorige internetconsultatie waar de MvT zich hoofdzakelijk op baseert biedt hierover geen onderbouwing, laat staan steekhoudende redenen om dit anders te zien.

CVO verzoekt daarom om in de ROW een limitatieve opsomming van bezwaargronden op te nemen, in het bijzonder die van Art. 100 EOV ter harmonisatie met de EOB-praktijk, of eventueel die van de nietigheidsgronden van Art. 75(1) ROW95; die laatste verwijzing zou ook meteen duidelijk maken dat uitbreiding van beschermingsomvang in bezwaar verboden is (Art. 75(1)(d)). NB: in Art. 48d(1) ROW95 nieuw zou “beroep” “bezwaar” moeten zijn

10. Bezwaar en beroep door derden (oppositie) – bezwaartermijn

De bezwaartermijn in Art. 48d(2) ROW95 nieuw staat niet in de octrooiwet maar wordt volgens de MvT bepaald ten opzichte van de dag waarop het verleningsbesluit op voorgeschreven wijze is bekendgemaakt aan octrooihouder (Art. 6:8(1) Awb). De MvT verwijst voor deze dag naar Art. 36(4) ROW95 nieuw, maar daarin wordt een dergelijke mededeling niet genoemd. Doordat de periode tussen de bedoelde dag van mededeling en de dag van melding van de verlening (en daarmee de dag van kennisgeving aan derden - Art. 36(6, 5) ROW95 nieuw) kan verschillen voor verschillende octrooien, kan de bezwaartermijn in zulke gevallen in het huidige voorstel grote verschillen in looptijd hebben na de publicatie van de respectievelijke verlening. Zie ook de opmerkingen inz. Art. 36(4, 5, 6) ROW95 nieuw hiervoor.

CVO verzoekt dan ook voor de rechtszekerheid om een eenduidiger startpunt van de termijn: de dag van melding van de verlening (Art. 36(5) ROW95 nieuw). Dit is ook in overeenstemming met het EOV, Art. 99(1).

Het argument dat een andersoortige termijnbepaling dan in het wetsvoorstel is opgenomen, afwijking van de Awb-regels zou vormen en aldus moeilijk zou liggen (MvT hfd 4, p. 24-25) lijkt gepasseerd te kunnen worden door aan te haken bij de systematiek van de ROW95 zelf, inz. vermelding van de verlening van Europees octrooi Art. 49(1) ROW95 (oud en nieuw).

11. Positie van exclusieve licentienemer

In de voorgestelde gewijzigde wet krijgt de exclusieve licentienemer zelfstandige procesbevoegdheid; Art. 73a(1) ROW95 nieuw vereist hierbij dat de octrooihouder hiervan in kennis wordt gesteld, maar zonder nadere bepalingen. Dat kan ertoe leiden dat de octrooihouder verrast wordt door dergelijke acties. Het zou beter zijn om instemming van de octrooihouder te vereisen, bij gebreke waarvan na een bepaalde minimale termijn de octrooihouder geacht mag worden te hebben ingestemd.

In het geval dat een licentiehouders een inbreukprocedure is gestart tegen een partij, en die partij daarop parallel een nietigheidsprocedure start tegen de octrooihouder volgens Art. 73a(4) ROW95 nieuw, moet worden voorkomen dat de procedures uiteenlopende snelheden krijgen en/of elkaar negatief beïnvloeden (bifurcatie). CVO verzoekt dan ook dat in dergelijk geval de betreffende procedures ambtshalve door de rechtbank gevoegd worden om gelijktijdige behandeling te verzekeren.

12. Art. 77, “dubbele octrooiering”

Ook in de herziene ROW, Art. 77, blijft het net als onder de huidige wet, onmogelijk om Nederlandse octrooien en Europese octrooien voor Nederland voor dezelfde uitvinding van kracht te laten zijn, de zogenaamde (verboden) “dubbele octrooiering”.

Hierbij geldt natuurlijk het grote belang voor octrooihouders en derden dat alleen voor Nederlandse octrooien en voor Europese octrooien met opt-out nog toegang bestaat tot de Nederlandse octrooi-rechtsgang, terwijl voor alle Europese octrooien zonder opt-out en alle Europese octrooien met eenheidswerking alleen nog via het Eengemaakt Octrooigerecht (“UPC”) geprocedeerd kan worden over inbreuk en geldigheid. De mogelijkheid om Europese octrooien te opt-outen is verbonden met het overgangsrecht van het UPC-agreement en duurt ten hoogste tot 2037 maar naar verwachting slechts tot 2030. Door “dubbele octrooiering” toe te staan blijft toegang tot de Nederlandse rechtsgang behouden voor octrooirechten die specifiek voor Nederland gelden naast toegang tot het UPC voor Europese octrooirechten, zodat maatwerk mogelijk is.

Voor Nederlandse octrooien, en ook Europese octrooien (met en zonder opt-out) geldt bovendien dat oudere nationale rechten buiten Nederland niet als stand der techniek worden gezien, terwijl deze nieuweheidsschadelijk kunnen zijn voor Europese octrooien met eenheidswerking en ze daarmee ook voor Nederland alsnog effect zouden hebben. De verschillende octrooirechten hebben verschillende eigenschappen en vereisen als zodanig gezien te worden en dus voor Nederland afzonderlijk van kracht te kunnen zijn.

Door het verbod op dubbele octrooiering van Art. 77 is investeren in een Nederlandse octrooiprocedure onaantrekkelijk voor aanvragers die wegens internationale ambitie ook een Europese aanvraagprocedure voeren. Dit leidt tot (verder) vermindering van het aantal Nederlandse octrooi(aanvrag)en gaat ten koste van het belang van de Nederlandse octrooi-praktijk en de daaraan verbonden expertise en internationale impact van de Nederlandse rechtsmacht.

CVO is er dan ook een sterk voorstander van dat Art. 77 in zijn geheel wordt geschrapt zodat het naast elkaar bestaan van de verschillende octrooirechten voor dezelfde uitvinding in Nederland wordt toegestaan. Dit zou het Nederlandse systeem ook meer harmoniseren met dat van andere Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk.

13. Varia

Art. 36(4, 6) ROW95 nieuw is niet geheel duidelijk ten aanzien van de authentieke tekst van het octrooi, en de waarde van het octrooischrift. Dat zou verhelderd moeten worden, bijv. door herformulering van Art. 35(4) ROW95 nieuw tot "... besluit het bureau hierop het octrooi te verlenen..." (zie ook de MvT inz. dit Art. 36(4), p.82).

Art. 38a (3 en 4) ROW95 nieuw moeten worden verduidelijk, van: "de octrooihouder" naar: "de nieuwe octrooihouder", zie ook Art. 38a(6) "de nieuwe aanvrager" en Art.78(3, 4, en 6) ROW95

In Art. 38a (3) ROW95 nieuw moet worden aangepast conform het eerste en tweede lid, van: "de procedure" naar: "de procedure tot verlening van een octrooi".

Inz Art. 70 ROW95 nieuw moet het wetsvoorstel onderdeel KK worden gecorrigeerd omdat het huidige artikel twaalf leden heeft, van: "... onder vernummering van het derde tot en met elfde lid tot tweede tot en met tiende lid." naar: "... onder vernummering van het derde tot en met twaalfde lid tot tweede tot en met elfde lid."

Art. 75 (1)(b) ROW95 nieuw moet worden gecorrigeerd i.v.m. de wijziging van Art. 25 ROW95 nieuw, van "artikel 25, tweede en derde lid," naar: "artikel 25, vierde en vijfde lid,".

Het is voor vrije octrooigemachtigden die in een kantoorverband opereren voordelig als het kantoor waar zij werken als zodanig kan worden aangewezen als vertegenwoordiger van zijn/haar klanten. Hiervoor zou een voorziening in de nieuwe ROW moeten komen analoog aan R. 152 EOV. De fictie van "hoofd-octrooigemachtigde" kan dan worden verworpen. MyPage kan dan ook overeenkomstig worden ingericht.

Het huidige "nieuwheidsrapport type gratis" (Art. 6(4, 5) Uitvoeringsbesluit ROW95 huidig) is nuttig voor kostenbeperking voor aanvragers en CVO zou graag zien dat dit behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden
L. Feenstra, T. Hubregtse, L. Jessen - bestuur