

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Afd. directie innovatie en kennis  
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag

16 Maart 2020

Reactie van ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland  
op de Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995.

Intellectueel Eigendomsrecht (IE) is een belangrijke pilaar van ons verdienvermogen. Deze rechtsbescherming is in Nederland alleen al goed voor meer dan 2 miljoen banen en ruim €270 miljard voor onze economie. In de World Economic Forum ranking staat Nederland dan ook structureel in de top 10 landen met een concurrerende economie, mede door onze toonaangevende innovatie capaciteit (10) en IE-bescherming (4). Voor ondernemers beschermt IE je business doordat anderen geen geld kunnen verdienen aan goedkope (of onveilige) kopieën van jouw producten. Voor bedrijven, klein en groot, is het ook belangrijk omdat IE ze de tijd geeft om hun investeringen van het ontwikkelproces terug te verdienen.

Daarom steunen VNO-NCW en MKB-Nederland dan ook van harte het initiatief om de Rijsoctrooiwet 1995 mogelijk beter aan de vereisten van deze tijd te laten aansluiten. We willen beginnen met een paar algemene overwegingen over het mkb en IE-beleid:

Octrooien hebben twee kanten. Ze kunnen kansen bieden aan MKB als aanvrager/octrooihouder, maar hetzelfde MKB kan ook hinder ondervinden door octrooioposities van anderen. Maatregelen in de Row moeten dan ook vanuit deze beide perspectieven worden gezien.

Veel van de voorgestelde maatregelen zijn gericht op het verlagen van drempels die in de weg kunnen staan om octrooi in Nederland te verkrijgen. Verlagen van drempels of invoering van nieuwe routes naar een Nederlands octrooi zullen ook leiden tot meer octrooien van derden, al dan niet uit het buitenland, zonder dat de positie van

Nederlandse aanvragers in markten buiten Nederland wordt versterkt. Kortom het verlagen van drempels voor het mkb kan ook een keerzijde hebben. Dit aspect lijkt ons in het consultatiedocument niet sterk genoeg belicht.

In de bijlage treft u een meer gedetailleerde reactie aan op de vragen uit de consultatie. Uiteraard zijn wij graag bereid om deze reactie toe te lichten en aan de verdere discussie over het onderwerp deel te nemen.

## Vraag 1 van 9

I. Voorlopige aanvraag.

a. Heeft een voorlopige aanvraag is uw ogen meerwaarde?

Wij zijn van mening dat het voorstel geen meerwaarde heeft. Het kan zelfs schadelijk zijn voor degenen voor wie de voorlopige aanvraag bedoeld is. Wanneer een aanvrager (die niet in het octrooirecht geschoold is) verwacht zijn rechten veilig te stellen door zelf een voorlopige aanvraag in te dienen, kan dit leiden tot een fataal verlies van rechten. In het octrooirecht niet bedreven aanvragers kunnen immers gemakkelijk denken dat ze na het indienen van een voorlopige aanvraag rustig hun idee kunnen publiceren, terwijl de voorlopige aanvraag alleen een prioriteitsrecht oplevert voor wat op een zodanige goede wijze beschreven is, dat een vakman aan de hand daarvan de uitvinding kan toepassen.

Bovendien kunnen in een latere definitieve aanvraag met behoud van prioriteit alleen conclusies gericht worden op de in de voorlopige aanvraag voldoende goed beschreven combinaties van kenmerken; geen prioriteitsrecht is ontstaan voor een subset van de beschreven combinaties van kenmerken. Als na indiening van de voorlopige aanvraag, het idee gepubliceerd is, en het dus essentieel is dat een beroep op prioriteit kan worden gedaan, zijn dus alleen relatief beperkte conclusies mogelijk. Daarbij geldt in de Europese en Nederlandse praktijk een strenge norm voor de basis, die in de oorspronkelijke aanvraag nodig is om conclusies te amenderen of toe te voegen.

Het in het leven roepen van een systeem waardoor aangemoedigd wordt om onvoldoende doordachte octrooiaanvragen in te dienen, waarbij de introductie van voorlopige aanvragen suggereert dat daardoor rechten effectief beschermd worden, bergt het grote gevaar dat dit zal leiden tot teleurstelling en een afname van vertrouwen in het octrooisysteem. De tijd die nodig is om deze onvoldoende doordachte octrooiaanvragen te verwerken lijkt geen effectief gebruik van de schaarse aanwezige capaciteit bij OCNL.

Toegegeven zij dat in de Verenigde Staten een systeem van voorlopige aanvragen bestaat. Echter, ook daar bepleiten de lokale gemachtigden om alleen voldoende doordachte aanvragen in te dienen, waarbij sommige nadelen van voorlopige aanvragen worden beperkt door een genereuze grace period in combinatie met andere eisen aan written description (die weer andere problemen qua rechtszekerheid met zich meebrengen).

Los daarvan: het huidige stelsel laat al toe dat een octrooiaanvraag als prioriteitsaanvraag ingediend wordt op basis van een nog niet perfecte beschrijving, zodat het voorstel niets lijkt toe te voegen. En het struikelblok dat in de huidige werkprocessen van OCNL een aanvraag alleen inhoudelijk onderzocht wordt nadat alle vormgebreken verholpen zijn, kan eenvoudig worden opgelost door de huidige werkprocessen van OCNL aan te passen zodat een inhoudelijk onderzoek al gestart kan worden zodra de taksen betaald zijn en er een voor de onderzoeker leesbare tekst met leesbare conclusies voorhanden is.

Eventuele ongewenste gevolgen van het al uitvoeren van het inhoudelijke onderzoek voordat aan alle vormeisen is voldaan, kunnen worden begrensd door te bepalen dat aanvragers van buiten de EU/EER/CH eerst vertegenwoordigd moeten zijn door een gemachtigde als bedoeld in Artikel 23b ROW1995.

Samengevat lijkt het huidige systeem, met wellicht enkele kleine procedurele aanpassingen, zeer geschikt om het doel te bereiken en bestaat er geen noodzaak om andere “soorten” aanvragen in het leven te roepen.

b. Zo ja, wat is volgens u een passende taks voor het indienen van een voorlopige aanvraag?

Zie het negatieve antwoord op vraag 1a. In het algemeen geldt dat de indieningstaks al tamelijk laag is voor een normale octrooiaanvraag, en het niet nodig lijkt dit verder te verlagen.

De taks voor een inhoudelijk onderzoek zou - ongeacht de route van de indiening - dezelfde moeten zijn, omdat het onderzoek op eenzelfde manier moet worden uitgevoerd. Voor een inhoudelijk onderzoek van nationaal type voor een normale octrooiaanvraag geldt al een tamelijk lage taks.

c. Zijn er eisen waaraan een voorlopige aanvraag minimaal moet voldoen? Zo ja, welke?

Alle octrooiaanvragen moeten voldoen aan de in het PLT genoemde minimum-eisen voor het toekennen van een indieningsdatum.

d. Is het oriënterende onderzoek in uw ogen van toegevoegde waarde?

Ja: dat onderzoek van een prioriteitsaanvraag is waardevol, maar het is daarvoor niet nodig om een voorlopige aanvraag te introduceren. Onderzoek in het prioriteitsjaar kan

laten zien welke gebreken opgelost moeten worden voor indiening van de definitieve aanvraag, want na indiening van de definitieve aanvraag, na het prioriteitsjaar, is het niet meer mogelijk om materie toe te voegen: het toevoegen van materie is immers een nietigheidsgrond.

e. Wat zijn volgens u nog andere aandachtspunten bij voorlopige aanvragen?

## Vraag 2 van 9

II. PCT-NL route.

a. Is het is uw ogen wenselijk dat een internationale PCT-aanvraag direct in Nederland kan worden voortgezet?

VNO-NCW en MKB-Nederland herkennen dat de PCT-NL route voor het mkb een laagdrempelige weg naar een Nederlands octrooi vanuit de internationale route opent. Deze route zou de toegankelijkheid van ons octrooisysteem voor het mkb verder vergemakkelijken, een aanvrager zou geen parallelle Nederlandse aanvraag meer moeten aanhouden voor een ongetoetst Nederlands octrooi. In dat geval is PCT-NL voor het mkb een betaalbaar alternatief dat niet afhankelijk is van het huidige, relatief dure, EOB-systeem met centrale getoetste verlening voor alle daarbij aangesloten landen.

Bijkomend effect van PCT-NL zou wel mogelijk een significante toename aan (vooral buitenlandse) octrooiaanvragen kunnen zijn. Zo werden in 2018 ongeveer 253.000 PCT aanvragen ingediend. De combinatie van een zeer grote hoeveelheid aanvragen en een niet getoetst, laagdrempelig te verkrijgen octrooi kan negatieve effecten hebben voor de rechtszekerheid en de concurrentiepositie van bedrijven in Nederland, ook voor het mkb. Naar ons inzien leiden soortgelijke overwegingen tot het afsluiten van de PCT-NL route bij de overgang naar het registratiesysteem onder de ROW 1995.

Wij vinden het daarom van belang dat, bij een herinvoering van PCT-NL, passende aanvullende maatregelen worden opgenomen die de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en de kwaliteit en rechtszekerheid van ons octrooisysteem blijven waarborgen. Voorstellen hiervoor zijn in het antwoord op vraag 2c hieronder opgenomen. Verder lijkt het ons na een invoering wenselijk dat het feitelijke gebruik van deze route door verschillende types aanvragers en positieve en negatieve effecten op Nederlandse bedrijven nauwlettend worden gevolgd en regelmatig geëvalueerd.

Gezien de precare balans tussen enerzijds de meerwaarde van PCT-NL voor ons mkb en anderzijds de noodzaak aan solide borging ten behoeve van onze rechtszekerheid, denken wij graag mee met eventuele invoering en implementatie van de PCT-NL route.

b. Zo ja, wat is een passende taks voor de behandeling van een PCT-NL aanvraag?

Als de deze route met de nodige waarborgen zal worden opengesteld, moeten de taken voor OCNL volledig kostendekkend zijn, en minimaal dezelfde taken als voor een nationale aanvraag.

c. Waaraan moet een PCT-NL aanvraag volgens u voldoen bij de overgang naar de Nederlandse fase?

Om de rechtsonzekerheid in te perken, zou de NL nationale fase bijvoorbeeld alleen opengesteld kunnen worden als er een volledig positief door het Europees octroobureau (in de hoedanigheid van ISA, SISA, of ISA en IPEA) opgesteld PCT rapport is over de octrooieerbaarheid van de conclusies van de NL nationale fase aanvraag. De taks voor het nieuwheidsonderzoek zou gebruikt moeten worden om een OCNL onderzoeker te laten nagaan of aan die voorwaarde voldaan is.

Verder moeten aanvragers van buiten de EU/EER/CH vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde als bedoeld in Artikel 23b ROW1995.

d. Zijn er nog andere aandachtspunten bij het openstellen van de PCT-NL route?

### Vraag 3 van 9

III. Meer zekerheid over waarde octrooi.

a. Acht u het invoeren van een toetsingsprocedure op verzoek wenselijk? Of heeft u een voorkeur voor de mogelijkheid om een tweede schriftelijke opinie te verzoeken?

Het vroegere NL octrooisysteem (met een Octroiraad die besloot over verlening of afwijzing na een gedegen inhoudelijk onderzoek naar octrooieerbaarheid) is afgeschaft omdat men in de jaren 90 concludeerde dat het aantal nationale NL aanvragen te laag was geworden om een corps van onderzoekers in stand te houden dat voldoende robuust zou zijn om in een *ex parte* procedure te kunnen beslissen over verlening of afwijzing van een octrooiaanvraag. Het werd wel mogelijk geacht om de OCNL staf

adviezen te laten geven over verleenbaarheid in een *inter partes* advies procedure, omdat dan de partijen voldoende ammunities zouden bieden aan de OCNL staf.

De vraag over invoering van een toetsingsprocedure werpt meer fundamentele vragen op over de strategische richting van het Nederlandse octrooistelsel en de operatie, kosten en capaciteiten van het OCNL. Uit de Beleidsnota blijkt niet hoe nu, anders dan in 1995, het corps van OCNL onderzoekers wel voldoende robuust kan worden gemaakt om in een *ex parte* procedure te kunnen oordelen over verlening of afwijzing.

Dit probleem geldt niet voor een tweede opinie na een reactie (met eventuele aanpassing van de stukken) van de aanvrager op het initiële rapport. Een praktisch probleem is dan wel dat de OCNL onderzoeker nu geconfronteerd kan worden met een aanvraag die initieel niet door het OCNL is onderzocht, te weten als de aanvrager heeft verzocht om een onderzoek van internationaal type, of als het OCNL een onderzoek van nationaal type heeft uitbesteed aan het Europees OctrooiBureau.

Voor zowel toetsing als een tweede opinie geldt dat het essentieel is dat deze OCNL producten redelijk vlot en met hoge kwaliteit geleverd kunnen worden, en tot invoering zou dus pas besloten moeten worden nadat gewaarborgd is dat hieraan voldaan zal worden.

b. Wat zou in uw ogen een passende taks zijn voor toetsing op verzoek als deze mogelijk wordt ingevoerd? En voor een tweede schriftelijke opinie?

Dit is een extra service, die tegen kostprijs verleend kan worden.

c. Op welk moment moet om toetsing verzocht worden?

Binnen de termijn om de stukken te wijzigen na ontvangst van het initiële rapport.

d. Zijn er nog andere aandachtspunten bij het invoeren van een toetsingsprocedure op verzoek? En bij een tweede schriftelijke opinie?

Bij een toetsingsprocedure moet worden voorzien in een bestuursrechtelijke rechtsgang tegen een eventuele afwijzing. Omdat het EVRM volstaat met slechts 1 rechterlijke toetsing, zouden we willen voorstellen om na een AWB-bezwaarschriftprocedure te volstaan met een beroep bij de Rechtbank Den Haag, die immers ervaring heeft met het toepassen van materieel octrooirecht. Als toch besloten zou worden tot het mogelijk maken van een bestuursrechtelijk hoger beroep, dan zou dat om dezelfde reden

behandeld moeten worden door het Gerechtshof Den Haag in plaats van door de Raad van State.

#### Vraag 4 van 9

IV. Stroomlijnen verleningsprocedure.

a. Heeft u behoefte aan een bredere herstelmogelijkheid?

Ja.

b. Zo ja, voor welke vormgebreken moet in uw ogen een beroep gedaan kunnen worden op de herstelmogelijkheid?

In situaties waarin bij een Europese octrooiaanvraag verzocht kan worden om verdere behandeling en bij een NL octrooiaanvraag alleen verzocht kan worden om herstel in de vorige toestand, is het wenselijk om ook bij de NL octrooiaanvraag te voorzien in een mogelijkheid van verdere behandeling.

Verdere behandeling zou altijd mogelijk moeten zijn wanneer een rechtsverlies is opgetreden zonder dat het OCNL eerst de aanvrager een brief heeft gestuurd om binnen een bepaalde termijn alsnog aan de eisen te voldoen. Een voorbeeld is het rechtsverlies dat optreedt wanneer de EP octrooihouder niet tijdig een correcte vertaling heeft ingediend.

c. Is volgens u het verzoeken om een verdere behandeling na het constateren van een vormgebrek een beter alternatief? Zo ja, waarom?

#### Vraag 5 van 9

V. Vertaaleisen.

a. Functioneert het huidige vertalingenregime naar wens?

Kan beter.



b. Zijn er verbeterpunten?

Ja: met het onderzoek op octrooieerbaarheid moet niet gewacht worden tot aan alle vormvoorschriften, inclusief de aanwezigheid van een NL vertaling voldaan is; het inhoudelijke onderzoek zou al gestart moeten worden zodra de taksen betaald zijn en er een voor de onderzoeker leesbare tekst met leesbare conclusies voorhanden is. Die vertaling is immers pas nodig bij verlening, en zou pas ingediend moeten worden in de termijn voor aanpassing van de stukken na ontvangst van het rapport over octrooieerbaarheid. Dat biedt meteen het voordeel dat aanvragers dan hopelijk een NL versie van de conclusies indienen die rekening houdt met de resultaten van het onderzoek naar octrooieerbaarheid.

Eventuele ongewenste gevolgen van het al uitvoeren van het inhoudelijke onderzoek voordat er een NL vertaling van de conclusies is ingediend, kunnen bijvoorbeeld worden begrensd door te bepalen dat aanvragers van buiten de EU/EER/CH eerst vertegenwoordigd moeten zijn door een gemachtigde als bedoeld in Artikel 23b ROW1995.

## Vraag 6 van 9

VI. Invoeren oppositieprocedure.

a. Voorziet een oppositieprocedure volgens u in een behoefte?

Ja. Bij een inherent rechtsonzeker systeem als het NL registratie octrooisysteem is het op zich wenselijk om te voorzien in een eenvoudige bestuursrechtelijke mogelijkheid om tegen een dergelijk registratieoctrooi op te komen.

b. Moet er een oppositietermijn gesteld worden als een oppositieprocedure wordt ingevoerd? Zo ja, hoe lang moet die termijn zijn?

Nee, wanneer het systeem voorziet in een ongetoetste verlening van het octrooi lijkt een termijn voor oppositie niet nodig.

Zoals in het consultatiedocument is vermeld, kan ook in het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Hongarije en China gedurende de gehele looptijd van het octrooi een nationale bestuursrechtelijke nietigheidsprocedure gestart worden; in deze landen worden octrooien pas verleend als uit een inhoudelijk onderzoek blijkt dat de uitvinding octrooieerbaar is. Verdere aanpassingen van het Nederlandse systeem naar het

voorbeeld van een van deze landen dienen, zoals al eerder aangegeven, in samenhang bekeken te worden.

c. Zijn er nog andere aandachtspunten bij een oppositiemogelijkheid?

Bij een bestuursrechtelijke nietigheidsprocedure / oppositieprocedure moet worden voorzien in een bestuursrechtelijke rechtsgang tegen een beschikking van het bestuursorgaan. Omdat het EVRM volstaat met slechts 1 rechterlijke toetsing, zouden we willen voorstellen om na een AWB-bezwaarschriftprocedure te volstaan met een beroep bij de Rechtbank Den Haag, die immers ervaring heeft met het toepassen van materieel octrooirecht. Als toch besloten zou worden tot het mogelijk maken van een bestuursrechtelijk hoger beroep, dan zou dat om dezelfde reden behandeld moeten worden door het Gerechtshof Den Haag in plaats van door de Raad van State.

Verder geldt dat een nietigheidsprocedure / oppositieprocedure pas zou moeten worden ingevoerd als gewaarborgd is dat OCNL binnen redelijke termijn en met hoge kwaliteit zowel de procedure zelf als de AWB bezwaarschriftprocedure kan afhandelen.

## Vraag 7 van 9

VII. Proceskostenveroordeling matigen.

a. Zouden indicatietarieven voor intellectuele eigendomszaken ook van toepassing moeten zijn op octrooizaken?

Zoals in reactie op voorstellen vanuit de rechterlijke macht in 2019 gemeld, staan VNO-NCW en MKB-Nederland instemmend tegenover de invoering van indicatietarieven.

Hierbij zouden we verder willen opmerken dat die indicatietarieven er wel voor moeten blijven zorgen dat als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Invoering van een indicatietarief mag er niet toe leiden dat afgeweken wordt van Artikel 14 van de EU handhavingsrichtlijn 2004/18 en van Artikel 45(2) WTO TRIPs verdrag.

b. Zijn er andere mogelijkheden om handhaving van octrooirechten via de rechter toegankelijker te maken voor het mkb?

### Vraag 8 van 9

VIII. Modernisering positie exclusieve licentienemers.

a. Is het in uw ogen wenselijk dat een exclusieve licentienemer de bevoegdheid krijgt zelfstandig het octrooirecht te handhaven?

Wij hebben begrip voor aanpassing van nationale regels aan in EU verband gemaakte afspraken. Een eventuele nieuwe regel zou echter alleen moeten gelden voor exclusieve licenties die verleend worden na de wetswijziging.

b. Ziet u nog andere aandachtspunten bij dit voorstel?

### Vraag 9 van 9

Overige opmerkingen.

N.a.v. suggestie 27/34(3)/ 36(4) – Inhoudelijk - I.v.m. rechtszekerheid: vaststelling niet-eenheid een besluit maken

Het is allereerst nog maar de vraag of de mening van de onderzoeker dat er geen eenheid is wel een rechtsgevolg heeft: als de rechter in een latere inbreukzaak vindt dat er wél eenheid van uitvinding is, dan is de eerste uitvinding die in de conclusies wordt genoemd de door alle conclusies gedefinieerde uitvinding, en heeft de mening van de onderzoeker dus geen rechtsgevolg.

We vragen ons af hoe dit praktisch geregeld moet worden als het onderzoek is gedaan door het EOB: wordt dan de mening van de EOB examiner over een beweerdelijk gebrek aan eenheid van uitvinding gezien als een beschikking van OCNL?

Verder moet er bij een beschikking voorzien worden in een bestuursrechtelijke rechtsgang, en in aansluiting met hierboven gedane suggesties zouden we weer willen voorstellen om na een AWB-bezwaarprocedure te volstaan met een beroep bij de Rechtbank Den Haag die immers ervaring heeft met het toepassen van materieel octrooirecht. Als toch besloten zou worden tot het mogelijk maken van een bestuursrechtelijk hoger beroep, dan zou dat om dezelfde reden behandeld moeten worden door het Gerechtshof Den Haag in plaats van door de Raad van State. Een oordeel over niet-eenheid vereist immers het kunnen beoordelen van nieuwheid en inventiviteit van wat als overkoepelende uitvindingsgedachte gepresenteerd is.

N.a.v. suggestie Hfdst 6 – Inhoudelijk - Engels als procestaal, vonnis in Nederlands?

Het is niet logisch dat alleen bij de Rechtbank Amsterdam in het Engels geprocedeerd kan worden, terwijl IE zaken – die ook vaak partijen van buiten Nederland hebben – bij de Rechtbank Den Haag alleen in het Nederlands behandeld mogen worden.

Voor IE zaken (niet alleen octrooien, maar ook merken en modellen etc.) zou het mogelijk gemaakt moeten worden om in Den Haag in het Engels te procederen wanneer beide partijen dat willen, of wanneer de eiser in het Engels wil procederen en de gedaagde gevestigd is in het buitenland (anders dan Vlaanderen, Brussel, en Suriname) of op St. Maarten, Saba of St. Eustatius.

Net zoals in Amsterdam zou dan ook het vonnis van de Rechtbank Den Haag in het Engels geschreven moeten worden.