

Aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat



Amsterdam, 16 maart 2020

orde van octrooigemachtigden

Betreft: internetconsultatie “naar een mkb-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995”

Excellentie,

Zoals u bekend bestaat de Orde van Octrooigemachtigden (“de Orde”) uit bedrijfsoctrooigemachtigden en vrij gevestigde octrooigemachtigden, en vertegenwoordigt de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (“CVO”) vrijwel al die vrij gevestigde octrooigemachtigden. De CVO is lid van de Commissie van Acht voor Octrooien. De CVO-leden zijn dagelijks in touw om uitvindingen te beschermen, te assisteren bij inbreukzaken, de waarde van IE-rechten te beoordelen, IE-strategieën in kaart te brengen, voorlichting te geven, *et cetera*, voor een cliëntenbestand dat reikt van privé-uitvinders tot multinationals maar voor het grootste deel bestaat uit MKB.

Wij, de CVO, zijn van mening dat Rijsoctrooiwet 1995 is de afgelopen decennia een belangrijke innovatie-stuwende bron geweest voor het MKB. Hoewel de huidige wet in de praktijk best goed werkt, zijn wij bijzonder verheugd dat de lang verwachte ‘update’ van de ROW1995 in aantocht is. Zoals wij op 14 maart 2018 onder de paraplu van MKB-Nederland in de Tweede Kamer Commissie EZK bespraken, staan vooral nationaal opererende bedrijven en ‘kleine spelers’ te springen om verbeteringen. We beogen een voor alle gebruikers goed functionerend octrooisysteem, waarmee uitvindingen in Nederland op een laagdrempelige manier goed kunnen worden beschermd met behoud van rechtszekerheid en concurrentievermogen. Het rapport van Technopolis heeft reeds een voorzet gegeven, wat ons nu nog rest is om daar een zinvolle invulling aan te geven.

Uw internetconsultatie-beleidsnota bevat acht onderwerpen c.q. beleidsopties. In de bijlage van deze brief geven wij onze reactie met een nadere toelichting, in aanvulling op onze reactie op de website. Verder bespreken wij enkele “overige zaken” die wij van bijzonder groot belang achten en in elk geval in het komende wetsvoorstel meegenomen moeten worden.

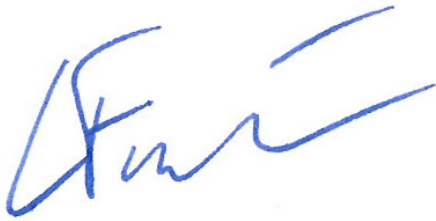
Wij zien uiteraard uit naar de komende consultatiefases om met u verder te overleggen over deze belangrijke wetswijziging.

De vereniging Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU), is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders in Nederland. De NOVU beoogt uitvinders, productontwikkelaars en wetenschappers in Nederland te ondersteunen bij

het lastige traject van idee tot markt, uitvinders voor veel gemaakte fouten te behoeden en meer in het algemeen als wegwijzer te fungeren. De NOVU is ook lid van de Commissie van Acht voor Octrooien.

De NOVU schaart zich achter de standpunten van de CVO als in deze brief verwoord en gaat ook graag verder met u in overleg over nut en noodzaak .

Vriendelijke groet,



Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden
Louw Feenstra
(Voorzitter)



Nederlandse Orde van Uitvinders
Joris Cavelaars
(Voorzitter)

Bijlage: antwoorden met toelichting incl. resolutie B+ Group

Consultatievragen I. Voorlopige aanvraag

a. Heeft een voorlopige aanvraag in uw ogen meerwaarde?

Nee. Sterker nog, een voorlopige aanvraag zoals voorgesteld voegt in het beste geval niets toe aan het octrooisysteem en leidt voor het overige tot complicatie en zelfs verslechtering van het octrooisysteem. Hiervoor is een aantal redenen.

De voorgestelde voorlopige aanvraag vervalt automatisch en kan niet zelf tot octrooibescherming leiden; hij is in dat opzicht dus niets waard. Voor onervaren en/of onoplettende octrooiaanvragers kan de mogelijkheid van twee soorten Nederlandse octrooiaanvragen tot verwarring en fouten leiden.

De voorgestelde voorlopige aanvraag heeft alleen waarde als document waarop een nieuwheidsonderzoek kan worden gebaseerd of als document waarvan geldige prioriteit kan worden ingeroepen voor een latere octrooiaanvraag.

Om een geschikt nieuwheidsonderzoek uit te kunnen voeren is het van belang te weten wat de uitvinding inhoudt, dat wil zeggen dat deze juist gedefinieerd moet zijn in de voorlopige aanvraag. Een goede definitie van de uitvinding is daarvoor essentieel. Octrooiconclusies bieden de juiste definitie. Een document zonder goede octrooiconclusies zal daardoor inherent een nieuwheidsonderzoek opleveren met beperkte waarde. Een voorlopige octrooiaanvraag met goede octrooiconclusies staat gelijk aan een goede octrooiaanvraag; invoering van een voorlopige octrooiaanvraag heeft aldus geen meerwaarde boven het bestaande systeem.

Voor het verkrijgen van een “oriënterende onderzoek” zoals bedoeld in deelvraag *d* hieronder bestaat een succesvolle procedure en is invoeren van een andere procedure onnodig, zie het antwoord op die deelvraag *d*.

Voor het verkrijgen van een datum en een formeel recht op prioriteit van een eerste aanvraag bestaan onder de huidige Rijksoctrooiwet nagenoeg geen vereisten aan de eerste aanvraag namelijk slechts: 1) een impliciete aanduiding dat het document als aanvraag is bedoeld, 2) contactgegevens van de aanvrager en 3) gegevens die op het eerste gezicht een beschrijving van de uitvinding lijken te zijn, ongeacht de taal waarin de beschrijving is opgesteld (Art. 29(1) ROW95). Er hoeft ook geen taks voor betaald te worden. Onder de huidige Rijksoctrooiwet kunnen dus al willekeurige documenten worden ingediend en worden aangemerkt als octrooiaanvraag waaraan een indieningsdatum wordt toegekend die als prioriteitsdatum kan gelden; vergelijkbaars geldt voor indiening bij het Europees Octrooibureau (R. 40 EO). Invoering van een voorlopige octrooiaanvraag heeft ook wat dat betreft geen meerwaarde boven het bestaande systeem.

Voor een *inhoudelijk geldig* recht op prioriteit van een eerste aanvraag dient die eerste aanvraag de uitvinding in zijn volle breedte en voldoende detail te beschrijven. Het prioriteitsrecht dat voor een latere aanvraag ingeroepen kan worden geldt namelijk alleen voor datgene, waarvoor in de

basisaanvraag bescherming werd aangevraagd, mits dat voldoende nauwkeurig is aangegeven in de prioriteitsaanvraag (Art. 9 ROW1995).

Als er verschillen zitten tussen de eerste aanvraag en de latere aanvraag die prioriteit inroept van de eerste aanvraag, hebben die verschillen dus geen recht op prioriteit. Als in de tussentijd de uitvinding met die verschillen is openbaar gemaakt zijn de verschillen niet meer beschermbaar; zo'n verschil kan van één woord afhangen. In de praktijk betekent dit, dat het prioriteitsrecht alleen geldt voor datgene wat rechtstreeks en ondubbelzinnig te herleiden is uit, en gedekt wordt door, de inhoud van de prioriteitsaanvraag, cf. Art. 28(2-3) ROW95 en resp. Art. 123(2) EOV. Dit betekent dat een willekeurig document dat niet voldoet aan de eisen van een goede octrooiaanvraag nimmer dienst kan doen als een geschikt prioriteitsdocument onder Nederlands en Europees recht en het recht van verreweg de meeste andere landen.

Zie in dit verband dan ook het volgende citaat van de website van Octrooiencentrum Nederland: "*Een goede octrooiomschrijving moet technisch en juridisch helemaal kloppen.*" Inderdaad, en indien iets schort aan een ingediende octrooiaanvraag, zoals een te summiere beschrijving of te beperkte conclusies, kan reparatie in een later stadium lastig zo niet onmogelijk blijken te zijn. Dat geldt in het bijzonder in verband met recht op prioriteit en dat blijkt in de praktijk heel vaak voor te komen met Amerikaanse Provisionele Patent Applications waarvoor, net als bij de voorgestelde voorlopige octrooiaanvraag, nauwelijks vereisten gelden maar waaraan wel een indieningsdatum wordt toegekend maar waarbij het naamdeel "Patent Application" valse verwachtingen blijkt te hebben gewekt.

De angst voor tijdsverlies bij het opstellen van een octrooiaanvraag is doorgaans onnodig. De meest octrooigemachtigden zijn prima in staat, en hebben vaak ruime ervaring met, opstellen en indienen van een aanvaardbare eerste octrooiaanvraag uitgaande van een enkel voorbeeld of summiere omschrijving op bijzonder korte termijn, en vaak zelfs binnen één dag.

Indienen van een document als een voorlopige octrooiaanvraag, terwijl dat document daarvoor inhoudelijk ongeschikt is, is aldus onnodig en biedt een verraderlijke schijnzekerheid. Dit moeten we tegengaan.

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

Zoals hiervoor onder *a* al uiteengezet is, zijn we tegen het invoeren van de voorlopige aanvraag volgens het voorstel.

Voor het verkrijgen van een prioriteitsdatum is onder de huidige Nederlandse, Europese en PCT-systemen geen taks verschuldigd. Invoer van een andere taks is daarom ongewenst.

Het huidige taksenregime volstaat voor verkrijging van indieningsdatum (gratis) en voor verkrijging van een onderzoek naar de stand der techniek (€ 80 of € 120 indiening + € 100 of € 794 voor het onderzoek).

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

Zoals hiervoor onder *a* al uiteengezet is, zijn we tegen het invoeren van de voorlopige aanvraag volgens het voorstel.

Het huidige Art. 29(1) ROW95 geeft minimumvereisten voor toekenning van een indieningsdatum. Deze volstaan.

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

Uitvinders kunnen al een 'oriënterend onderzoek' laten uitvoeren door Octrooiencentrum Nederland (OCNL) naar hun uitvinding, wat wordt aangeboden als startpunt voor een eigen verder onderzoek; zie <https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/hulp-nodig/mkb-startend-ondernemer/ori%C3%ABnterend-onderzoek>. Een dergelijk onderzoek wordt voorafgegaan door een gesprek met octrooiadviseur van OCNL. Een dergelijk onderzoek is verder niet gebonden aan enige formele eis of taks. Het aanvragen van een dergelijk onderzoek en geldt echter éénduidig *niet* als indiening van een octrooiaanvraag en het bepaalt/bepaalde ook niet een prioriteitsdatum. Het systeem van een oriënterend onderzoek op basis van een onvolledige aanvraag (i.e. een document zonder octrooiconclusies) bestaat dus al en behoedt de uitvinder voor schijnveiligheid op basis van een indieningsdatum. Ook wat dat betreft voegt de voorgestelde voorlopige octrooiaanvraag niets toe en werkt mogelijk juist averechts.

Het oriënterende onderzoek van OCNL vormt een goed startpunt voor een gericht onderzoek naar de beschermingsomvang van een eventueel op te stellen octrooi (en/of naar relevante octrooien van derden waar een ondernemer mee geconfronteerd zou kunnen worden!) Dergelijke gerichte onderzoeken moeten bij voorkeur door octrooigemachtigden of gespecialiseerde onderzoekers gedaan worden die in staat zijn om beschermingsomvang en/of inbreukgevaar te duiden en te verbinden aan op te stellen octrooiconclusies. Het volstaat om aan het bestaande systeem vast te houden en daar eventueel meer reclame voor te maken.

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

Nogmaals: een willekeurige 'voorlopige aanvraag' brengt extra complicaties grote risico's met zich mee voor het octrooisysteem, in het bijzonder indien MKB-gebruikers, losse uitvinders en anderen aan de slag gaan en een, van-begin-af-aan waardeloze octrooiaanvraag zonder degelijke beschrijving en octrooiconclusies opstellen. Een waardeloze octrooiaanvraag is een document dat -qua inhoud- van een zodanig onbruikbaar niveau zijn is dat het geen enkele beschermingsomvang,

althans basis voor een goede octrooiconclusie, kan bieden. Aangezien dergelijke aanvragen ook nu al kunnen worden ingediend dient Octrooicentrum elk jaar al een aantal dergelijke waardeloze aanvragen te verwerken indien zij niet vervallen op basis van vormgebreken. Dat brengt kwaliteit van het octrooisysteem naar beneden, aangezien het Octrooicentrum daardoor minder capaciteit heeft om andere taken te vervullen.

Ten opzichte van de huidige situatie lijkt het voorstel één positieve mogelijkheid te bieden: versnelling van het nieuwheidsonderzoek. Hoe sneller een octrooiaanvrager de uitslag daarvan krijgt, hoe beter het is voor de inschatting van, en reageren op, kansen en risico's.

Het nieuwheidsonderzoek moet echter wel grondig zijn en voldoen aan de vereisten voor octrooiverlening (Artt. 32, 34 en 36 ROW 95) en/of dienst kunnen doen als nationaal of internationaal nieuwheidsonderzoek van een vervolgaanvraag. Onder het huidige systeem wordt de doorlooptijd van het nieuwheidsonderzoek vertraagd door het verplicht opheffen van eventuele vormgebreken in de ingediende aanvraag. De werkzaamheden en het tijdsverloop die hiermee zijn verbonden kunnen tot op nodeloze vertraging leiden. Een wijziging van de behandeling van vormvereisten zouden deze problemen kunnen oplossen en het enige potentiële voordeel van de voorgestelde voorlopige aanvraag kunnen opleveren; voor het verkrijgen van een nieuwheidsonderzoek zouden minimumvereisten volgens de huidige wet (Art. 24(1-3, 5) ROW95) voldoende kunnen zijn om een nieuwheidsonderzoek mee te kunnen (laten) verrichten.

De verdere vormvereisten volgens de Uitvoeringsregeling Art. 8-10 zouden daarvoor bijvoorbeeld gesplitst kunnen worden in essentiële vormvereisten voor het nieuwheidsonderzoek (bijv. Art. 8 (e, f, g, k, k-p) Uitvoeringsregeling) en verdere vormvereisten voor publicatie van de aanvraag en het octrooi (Art. 8 (a-d, h-j) en Art. 9-10 Uitvoeringsregeling), waarbij de verschillende soorten vormvereisten verschillende termijnen krijgen en eventueel verschillende rechtsgevolgen en herstellmogelijkheden bij niet-inachtneming daarvan. Dit bereikt hetzelfde voordeel als beoogd met de voorgestelde voorlopige aanvraag voor wat betreft het nieuwheidsrapport maar zonder toegenomen risico op onbegrip en/of ondermaatse indieningen.

Consultatievragen II. PCT-NL route

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

Dit is al vele jaren onze wens. Hierover heeft CVO de afgelopen jaren diverse brieven gestuurd die u welbekend zullen zijn. Zie tevens de brief van MKB Nederland d.d. 31 maart 2016, gericht aan de Staatssecretaris van EZ. In de meeste landen is of wordt de PCT-direct route geopend, waaronder Engeland, Duitsland, de Scandinavische landen. In Italië opent de route dit voorjaar.

Wij citeren nog maar eens uit het u welbekende Memo van het Ministerie van EZ (maart 2014):

“Huidige situatie

In veel van de aan het EOV deelnemende landen kan een PCT-aanvraag direct worden voortgezet als een nationale aanvraag, dus zonder eerst de verleningsprocedure van het EOB te doorlopen. Dit zijn zowel landen met een getoetst verleningssysteem als landen met een ongetoetst registratiesysteem. Er is dus geen sprake van internationale harmonisatie. Een PCT-aanvraag kan in Nederland nu uitsluitend tot een octrooi leiden via een verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau (Artikel 18 Rijksoctrooiwet 1995 blokkeert een direct vervolg in Nederland). Na verlening kan het EP-octrooi vervolgens in Nederland gevalideerd worden. Op dit moment bestaat wel de mogelijkheid een Nederlandse aanvraag in te dienen binnen het voorrangsjaar van de PCT-aanvraag. Nadeel hiervan is dat dit binnen 12 maanden moet, terwijl een PCT-aanvraag pas na 30 maanden voortgezet hoeft te worden.

Als een PCT-aanvraag zelf een NL-prioriteit heeft kan ook nog deze NL-prioriteit worden doorgezet. In de praktijk bevat de oorspronkelijke NL-er echter vaak minder informatie, of wordt een iets andere uitvinding geclaimd.

Voor- en nadelen van openstellen PCT-NL route

De PCT-NL route vergroot de toegankelijkheid van het octrooisysteem voor MKB-ers. Achterliggende gedachte is dat de PCT-NL route een terugval optie is, voor als enige tijd na indiening blijkt dat de aanvraag niet meer de investering waard is die oorspronkelijk werd gedacht. PCT-NL is dan een betaalbaar alternatief, terwijl in de huidige situatie ook voor bescherming op de thuismarkt (en misschien nog 1 of 2 andere landen) eerst het duurdere verleningstraject bij het EOB doorlopen moet worden. Een aanvrager heeft dan nog een tussenweg in plaats van alles of niets.

Internationale harmonisatie: In het grootste deel van de EOV-landen staat de PCT-Direct route wel open. Onofficiële bron suggereert dat ook in Frankrijk invoering van de PCT-Direct route overwogen wordt¹. De PCT-Direct route lijkt daarmee binnen Europa de trend.

Met de PCT-NL route kan met een internationale aanvraag in een later stadium (30 maanden) nog gekozen worden voor een nationaal octrooi en daarmee een nationale rechter. Dit verhoogt de flexibiliteit voor aanvragers als het unitaire pakket in werking treedt. Echter, door de opt-out regeling die ook geldt voor octrooiaanvragen van (mogelijk) tweemaal zeven jaar, is deze keuze er voorlopig ook zonder PCT-NL. Een eventueel effect speelt daarmee pas op zeer lange termijn.

Er is op gewezen dat de rechtsonzekerheid zou kunnen toenemen doordat de PCT-NL route leidt tot meer ongetoetste octrooien. In de Nederlandse rechtspraak is echter gebleken dat de Nederlandse registratieoctrooien ongeveer even vaak worden vernietigd (en dus ook in stand gehouden) als de getoetste Europese octrooien. Alle Nederlandse octrooien worden gepubliceerd met een schriftelijke opinie. Bovendien zullen octrooien verleend via PCT-NL ook onder de wettelijk advies regeling vallen. Om deze redenen is de verwachting dat openstellen van de PCT-NL route geen nadelig effect op de rechtszekerheid zal hebben.

Met de huidige systematiek van kostenveroordelingen bij de rechtbank kijken eisers wel uit om op basis van zwakke octrooien procedures te beginnen.

Verwachte aantallen PCT-NL aanvragen

Onder de oude wet bestond de PCT-NL route wel in Nederland. Deze werd met de introductie van de Rijksoctrooiwet 1995 afgeschaft, voornamelijk omdat men bevreesd was voor een grote toeloop van octrooiaanvragen uit het buitenland.² Deze toeloop zal naar alle waarschijnlijkheid uitblijven.

Deze verwachting is gebaseerd op de volgende gegevens:

- In andere landen met een (de facto) registratiesysteem waar de PCT-NL route open staat, wordt daar slechts op beperkte schaal gebruik van gemaakt. (Zwitserland: ca. 40-50 per jaar bij ca. 2500 aanvragen nationaal type per jaar, Spanje: ca. 100 per jaar bij 3500 aanvragen nationaal type per jaar. Ter vergelijking: Nederland heeft 2500-3000 nationale aanvragen per jaar).
- Onder de oude wet (getoetste systeem) werd ca 10x per jaar door aanvragers uit het buitenland gebruik gemaakt van de PCT-NL route.
- Momenteel wordt ca. 10x per jaar, overwegend door Nederlandse aanvragers, binnen het voorrangsjaar een beroep gedaan op de voorrangdatum van een PCT-aanvraag.
- Er wordt geen groot aantal PCT-NL aanvragen van buitenlandse aanvragers verwacht. De invoering van de optie om nationale aanvragen in het Engels in te dienen heeft ook niet geleid tot grote aantallen nationale aanvragen van aanvragers uit het buitenland. De verplichting om conclusies in het Nederlands in te dienen vormt een voldoende grote drempel voor buitenlandse aanvragers.
- Het percentage door het EOB verleende octrooien dat niet gevalideerd wordt in Nederland stijgt nog altijd. Voor deze octrooien geldt evenzeer dat slechts een vertaling en bescheiden taks ingediend hoeven te worden. Het beeld dat buitenlandse partijen ook voor

² Zie Kamerstukken II 1991-1992, 22604 (R 1435), nr. 3, blz. 22 (MvT)

octrooibescherming in Nederland kiezen omdat dat met een PCT-NL eenvoudig wordt, lijkt dus niet correct.

Praktische aspecten/uitvoering

De Row 1995 moet aangepast worden om PCT-NL mogelijk te maken. Artikel 18 moet aangepast worden en er moet een regeling komen die de route openstelt waarin een aantal aspecten moeten voorkomen:

- termijn waarbinnen een aanvraag in NL moet worden ingediend (30 mnd, zie Art. 22 PCT) [*Naschrift (CVO-2020): dit moet 31 maanden zijn om daarmee gelijk te lopen met de termijn voor ingaan van de regionale fase bij het Europees Octrooibureau – dit verschaft het systeem robuustheid*]
- vereisten i.v.m. taal van de aanvraag (EN/NL) en de conclusies (NL)
- vaststellen taks
- overige vormvereisten waaraan voldaan moet worden
- mogelijkheid aanvullende search te eisen (als de oorspronkelijke search niet door het EOB is uitgevoerd), met taks.
- vereisten i.v.m. taal van het rapport en schriftelijke opinie (in NL of EN)
- regelen moment van inschrijving/ingang voorlopige bescherming
- collisie (Artikel 4 lid 4 Row 1995)
- nagaan andere PCT-procedures (Artikel 25 2^e lid PCT)''

Voor het overige verwijzen we naar de eerder genoemde brieven.

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

Dezelfde als de taksen voor een indiening van een Nederlandse octrooiaanvraag en bijbehorend nieuwheidsonderzoek. Indien geen eerder Nederlands of door het Europees Octrooibureau opgesteld Engelstalig nieuwheidsrapport beschikbaar is dan zal een taks van ten minste een volledige Europese search fee (thans EUR 1775, 'supplementary search') voldaan moeten worden, onafhankelijk van wie (Octrooicentrum of Europees Octrooibureau) het onderzoek verricht; eventueel kan een toeslag voor verwerking van het verzoek om aanvullend nieuwheidsonderzoek door het Octrooicentrum worden geheven, bijvoorbeeld gelijk aan de PCT transmittal fee. De noodzaak tot aanvragen van een dergelijk aanvullend nieuwheidsonderzoek zal vooral niet-Europese aanvragers betreffen. Voor het Nederlandse MKB wordt het PCT-nieuwheidsonderzoek inherent door het Europees Octrooibureau verricht (of wordt een Internationaal-type nieuwheidsonderzoek op een Nederlandse prioriteitsaanvraag overgenomen); voor het Nederlandse MKB ontstaan zo geen meerkosten. Met een dergelijk nieuwheidsonderzoek en eerste opinie staat de PCT-NL aanvraag op hetzelfde niveau als rechtstreekse Nederlandse octrooien.

In geval van indienen van een Engelse of Nederlandse vertaling van de gehele PCT-aanvraag indien deze oorspronkelijk in een andere PCT-taal is gepubliceerd zou een passende verwerkingstaks geheven kunnen worden, bijvoorbeeld gelijk aan de indieningstaks.

Bij indienen van een Nederlandse vertaling van de conclusies zou de reguliere taks voor indien van een dergelijke vertaling geheven moeten worden (thans EUR 25 - Art.6(6) Uitvoeringsbesluit ROW95).

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

Vanzelfsprekend moet deze aan ten minste aan dezelfde eisen voldoen als die voor de indiening en verdere verleningsprocedure van een direct-Nederlandse octrooiaanvraag, zie bijvoorbeeld het antwoord hiervoor onder *a* en *b*.

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

De termijn voor indiening van de PCT-NL-aanvraag moet 31 maanden zijn in plaats van 30 maanden uit het hiervoor geciteerde Memo. Dan is de termijn voor de PCT-NL route gelijk aan die voor de Europese regionale procedure; dat vereenvoudigt het systeem en verschaft het robuustheid.

De PCT-NL route is met name voor het Nederlandse MKB van belang. Derhalve lijkt de aanwezigheid van een Nederlands nationaal, of alternatief een door het Europees Octrooibureau in het Engels opgesteld octrooieerbaarheidsrapport nodig te zijn om rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid te voorkomen zodat dat een PCT-NL octrooi op dezelfde voet staat als een NL-direct octrooi.

Voor de vormvereisten zou moeten worden aangesloten bij die van de PCT-procedure; behoudens amendementen en vertalingen tijdens de NL-nationale fase moet de PCT-aanvraag zoals door WIPO gepubliceerd worden geaccepteerd. Na ingaan van de Nationale fase zou een termijn van drie maanden moeten gelden voor indienen van de vereiste vertaling(en) en opheffen van eventuele verdere vormgebreken, conform de huidige procedure van Art. 30 ROW 95.

Behandeling van een PCT-NL aanvraag moet gebeuren met vertegenwoordiging door een Nederlands Octrooigemachtigde of advocaat volgens Art. 23b ROW95. Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat indiening van een PCT-NL aanvraag moet worden gezien als indiening van een octrooiaanvraag, zodat deze niet valt en niet mag vallen onder de uitzonderingen van vertegenwoordiging door gemachtigden volgens Art. 27k(1) Uitvoeringsbesluit ROW95.

Consultatievragen III. Meer zekerheid over waarde octrooi

a. Acht u het invoeren van een toetsingsprocedure op verzoek wenselijk?

Neen, een dergelijke stap is een stap terug naar het systeem van de oude Rijsoctrooiwet, hetgeen weinig zinvol is gezien het succes van het huidige ROW1995 octrooi en dat van het Europese octrooisysteem. Het is bovendien, voor alle partijen, kostenverhogend vergt een complexe wetwijziging en bijbehorende vervolgacties zoals het invoeren van nadere regels (bijv. 'Examination Guidelines'). Verder rijst de vraag bij welke rechter hoger beroep kan worden ingesteld tegen negatieve beslissingen van OCNL. Voor mogelijk hoger beroep dienen gespecialiseerde octrooirechters beschikbaar te zijn, i.e. de gang van een hoger beroep via de niet-gespecialiseerde bestuursrechter achten wij niet wenselijk.

Of heeft u een voorkeur voor de mogelijkheid om een tweede schriftelijke opinie te verzoeken?

Dat heeft onze grote voorkeur, aangezien daarmee de voordelen van de automatische verlening volgens het huidige systeem worden behouden (i.e. eenvoud, laagdrempeligheid en gunstig uit kosten oogpunt).

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?

Een taks voor die optie mag kostendragend zijn

c. Op welk moment moet om toetsing verzocht worden?

-

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

-

En bij een tweede schriftelijke opinie?

In dat geval kan de termijn bijvoorbeeld twee maanden voor de publicatiedatum of verleningsdatum van het octrooi zijn, maar ten minste twee maanden na verzending van de eerste schriftelijke opinie voor de aanvraag, vergelijkbaar met de termijnen volgens huidige Art. 28(4) en 34(4) ROW95.

Door een termijn van uiterlijk twee maanden voor de publicatiedatum van het octrooi is nog voldoende tijd beschikbaar voor de Onderzoeker om de tweede schriftelijke opinie te schrijven.

De tweede schriftelijke opinie dient twee maanden voor de publicatiedatum van de octrooiaanvraag beschikbaar te zijn, in het geval het verzoek 4 maanden (of meer) vóór die publicatiedatum is ingediend, opdat nog tijd beschikbaar is om de octrooiaanvraag in te trekken en/of

wijzigen voor publicatie van de aanvraag. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de huidige kanalen.

In ieder geval dient het octrooi niet eerder verleend te worden dan na twee maanden na verzending van de tweede schriftelijke opinie of vier maanden na een passend verzoek om uitstel, conform de huidige regelingen van artikel 36(1) en 28(4) ROW95.

Echter, dergelijke termijnen voor indienen van een verzoek om een tweede schriftelijke opinie leiden tot complexiteit. Daarom lijkt het ons veel beter om geen termijn in te voeren. In andere woorden: zolang de octrooiaanvraag of het daaruit voortvloeiende octrooi in leven is, kan dan een verzoek om een 2^e schriftelijke opinie worden ingediend. Het lijkt dan de voorkeur te verdienen dat het verzoek beperkt blijft tot de inhoud van het nieuwheidsrapport (en 1^e schriftelijke opinie), dat wil zeggen alleen de conclusies die in de eerste schriftelijke opinie zijn behandeld en beperkende amendementen van de behandelde conclusies, om misbruik door de aanvrager/octrooihouder te voorkomen.

Consultatievragen IV. Stroomlijnen verleningsprocedure

a. Heeft u behoefte aan een bredere herstelbaarheid?

Ja, dat levert een win-win situatie voor OCNL en de gebruikers van het octrooisysteem. De lat voor een succesvolle herstelprocedure mag best wat lager worden gelegd, zie bijvoorbeeld het Britse systeem waarbij het “*unintentional*” criterium wordt gehanteerd. Merk hierbij op dat de rechten van een ‘tussengebruiker’ (te weten degene die tijdens de herstelperiode te goeder trouw de uitvinding is gaan gebruiken) uiteraard dienen te worden gewaarborgd.

Het is verder van belang om een accurate inschatting te kunnen verkrijgen over de slagingskansen van een herstelprocedure (van welke aard ook).

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

Alle vormgebreken en andere gebreken.

Er zou een onderscheid kunnen worden aangebracht tussen verschillende soorten vormvereisten; namelijk degenen met een meer materiële inhoud en degenen met een zuiver formele betekenis. De vormvereisten volgens de Uitvoeringsregeling Art. 8-10 zouden bijvoorbeeld gesplitst kunnen worden in essentiële vormvereisten voor het nieuwheidsonderzoek (bijv. Art. 8 (e, f, g, k, k-p) Uitvoeringsregeling) en verdere vormvereisten voor publicatie van de aanvraag en het octrooi (Art. 8 (a-d, h-j) en Art. 9-10 Uitvoeringsregeling). Het kan behulpzaam zijn om in plaats van de brede term “vormvereisten” voor verschillende soorten vereisten aparte en specifiekere benamingen te gebruiken.

Verder dient omkering van bewijslast naar OCNL te worden ingevoerd in geval van niet-ontvangst van postverzending van OCNL aan de aanvrager of diens gemachtigde, vergelijkbaar met R. 126(2) EOV, bijvoorbeeld in geval niet-ontvangst vormgebrekenbrieven en andere “dodelijke” termijnen.

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

Dat lijkt op het eerste gezicht een prima laagdrempelig alternatief te zijn, analoog de Europese Art. 121 EOV “Further Processing” procedure. Een verdere-behandeling-takse kan bijv. EUR 250 zijn.

Zo ja, waarom?

Eenvoud en efficiëntie voor alle partijen. In het huidige systeem is er geen relatie tot de aard van fouten of tekortkomingen in een octrooiaanvraag en de gevolgen daarvan; een verkeerde regelafstand kan bijvoorbeeld leiden tot verval van octrooi wat alleen ongedaan gemaakt kan worden via een herstelprocedure volgens Art. 23 ROW95. Herstelprocedures zijn omslachtig en (mede daardoor) kostbaar. Het systeem is overkill voor eenvoudige gebreken. De uitkomst van een Nederlandse herstelprocedure is bovendien erg onvoorspelbaar.

Consultatievragen V. Vertaaleisen

a. *Functioneert het huidige vertalingenregime naar wens?*

Ja; een ieder kan dankzij de ROW1995 het essentiële deel van een Nederlands octrooirecht, te weten de octrooiconclusies, in het Nederlands lezen. Dat schept rechtszekerheid, het schept gemak voor de MKB'ers en 'losse' uitvinders die niet dagelijks met octrooidocumenten te maken hebben en die technisch-juridisch Engels onvoldoende kunnen begrijpen.

Het bovenstaande geldt ook voor Europese octrooien. Door de eis van (gedeeltelijke) vertaling van Europese octrooien wordt verder mede een drempel opgeworpen om een stortvloed aan indieningen vanuit het buitenland tegen te gaan.

Daarnaast biedt de vertaalplicht voor Europese octrooien snelle rechtszekerheid betreffende geldigheid van Europese octrooien, niet alleen betreffende de in Nederland geclaimde beschermingsomvang (zie hierboven) maar ook betreffende het wel/niet nemen van de validatiestap zelf. Bij afschaffing van de vertaalplicht en door nationale geldigheid alleen afhankelijk te laten zijn van betaling van nationale jaartaksen, zoals in andere landen is gebeurd, kan tot wel anderhalf jaar na de verlening van het octrooi (en dus tot wel 9 maanden na afloop van de EOB-oppositieperiode) onzekerheid blijven bestaan over wel of geen validatie van een Europees octrooi in dat land.

Zijn er verbeterpunten?

Ja. In de praktijk worden ingediende conclusievertalingen van verleende Europese octrooien zeer streng door OCNL gecontroleerd op vormgebreken, die zijn gebaseerd op de vereisten voor eenvormige publicatie van octrooischriften, terwijl de vertalingen niet formeel gepubliceerd worden. Dat leidt tot veel werk voor OCNL en de octrooihouders. Deze situatie kan overigens zeer eenvoudig worden opgelost door aanzienlijk minder vormvereisten te hanteren bij conclusievertalingen van Europese octrooien. Denk dan aan: afschaffen van de vormgebreken 'regelnummering', 'paginanummering' en 'EP-nummer' (het EP nummer wat op elke pagina getoond moet worden).

Verder wijzen wij op de uitbreiding en vereenvoudiging van herstel mogelijkheden, bijvoorbeeld volgens de genoemde Further Processing optie (zie bij vraag IV-c): die dient uiteraard ook (zo niet: vooral) te gelden voor geconstateerde vormgebreken in ingediende vertalingen.

Deze oplossing kan flinke grote kostenbesparingen leveren bij zowel OCNL als de Europese octrooihouder.

Verder moet de huidige situatie worden gewijzigd dat OCNL, bij constatering van een vormgebrek, een vormgebrekenbrief zendt naar de octrooihouder, in plaats van naar diens gemachtigde. Zo'n vormgebrekenbrief komt namelijk helaas niet altijd aan op het juiste adres en/of bij de juiste persoon. Daardoor kan verval van het octrooi te laat ontdekt worden zodat herstel onmogelijk is geworden. Om dit te voorkomen stellen wij voor, dat OCNL ten minste een afschrift van de vormgebrekenbrief stuurt naar de Europees octrooigemachtigde van de

octrooihouder. Door vormgebreken-brieven naar de gemachtigde te sturen (die daarop zijn toegerust) in plaats van naar de aanvrager (die het belang van de brieven en daarin genoemde termijnen vaak ontgaat) wordt de kans op correcte behandeling van de vormgebreken-brief drastisch vergroot en de kans op onbedoeld verval van octrooi navenant verminderd. Dit geldt met name voor buitenlandse aanvragers en ook voor buitenlandse gemachtigden in verband met postwegen en mogelijke taalbarrières. Hetzelfde geldt voor andere brieven met een termijn. Op die manier zullen veel minder octrooien ongemerkt vervallen en minder herstelverzoeken hoeven te worden ingediend.

Consultatievragen VI. Invoeren oppositieprocedure

a. Voorziet een oppositieprocedure volgens u in een behoefte?

Ja, en dan zowel betreffende Nederlandse octrooien als Nederlandse delen van Europese octrooien (analoog de Engelse Opinie-procedure). Via de Nederlandse oppositieprocedure kan de vrij kostbare gang naar de rechter, in eerste instantie, worden vermeden. Dit kan tot een significante daling van kosten van een juridisch geschil leiden, althans indien twijfel bestaat omtrent geldigheid van het octrooi. Voor niet-complexe zaken wordt de procedure bij voorkeur efficiënt ingekleed opdat de Nederlandse oppositieafdeling binnen 1 jaar een schriftelijk uitspraak beschikbaar heeft.

b. Moet er een oppositietermijn gesteld worden als een oppositieprocedure wordt ingevoerd?

Neen, het MKB is doorgaans niet goed in het monitoren van octrooipublicaties en zal snel relevante octrooirechten over het hoofd zien. Zo worden de meeste Nederlandse octrooiaanvragen gepubliceerd gelijk met verlening van het octrooi. Daardoor is de kans klein dat een relevant Nederlands octrooi in het eerste jaar na verlening wordt opgemerkt. Dat is doorgaans niet het geval bij Europese octrooiaanvragen, die meestal pas jaren na publicatie worden verleend en daardoor makkelijker tijdig opgemerkt kunnen worden. Merk hierbij verder op dat andere landen evenmin een deadline stellen voor het indienen van een oppositie (of Re-examination) tegen een octrooi, denk aan Engeland (Opinion), Denemarken, de VS etc. Analoog, overigens, bestaat geen termijn om een nietigheidsactie bij de Nederlandse rechter te starten: een nietigheidsactie kan in feite op een willekeurig moment worden ingezet.

Zo ja, hoe lang moet die termijn zijn?

Tot het moment dat het octrooirecht onherroepelijk is komen te vervallen.

c. Zijn er nog andere aandachtspunten bij een oppositiemogelijkheid?

Vanzelfsprekend zal een Nederlandse oppositieprocedure gebaseerd moeten zijn op duidelijke richtlijnen betreffende termijnen, hulpverzoeken, de rechten en plichten van de partijen en dergelijke. De oppositieprocedure moet gebruik kunnen maken van alle vormen van bewijsmateriaal, analoog de Europese oppositieprocedure. Bovendien moet de octrooihouder in een oppositieprocedure verschillende hulpverzoeken (meer dan één) kunnen indienen om zijn octrooi eventueel beperkt in stand te houden.

Andere aandachtspunten zijn: beschikt OCNL nog wel over voldoende technische expertise om oppositieafdelingen voor alle gebieden der techniek samen te stellen? De ROW1995 was immers 25 jaar geleden onder meer ingevoerd in verband met een daling van dergelijke expertise.

Verder: zal de Nederlandse rechter een octrooiprocedure aanhouden totdat de Nederlandse oppositieprocedure is afgerond? Wat gaat voor? Als

de ene vóór de ander gaat kan dat in feite leiden tot een analoog systeem als in Duitsland (bifurcatie).

Verder rijst de vraag bij welke rechter hoger beroep kan worden ingesteld tegen negatieve beslissingen van OCNL. Voor mogelijk hoger beroep dienen gespecialiseerde octrooirechters beschikbaar te zijn, i.e. de gang van een hoger beroep via de niet-gespecialiseerde bestuursrechter achten wij niet wenselijk.

Consultatievragen VII. Proceskostenveroordeling matigen

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

Wij pleiten voor het volgen van het Duitse model, dat gebruik maakt van een zogenoemde ‘Streitwert’ (“Geschilwaarde”). De proceskosten worden daarmee gekoppeld aan het commerciële belang van de zaak (en daar gaat het in feite om), niet aan de complexiteit. Merk hierbij op dat complexiteit een zeer rekbaar begrip is. Een op het eerste gezicht technisch bijzonder eenvoudige zaak kan gemakkelijk uitgroeien tot een zaak waarbij partijen op alle slakken zout leggen en kosten maken die in de tonnen lopen.

Door een dergelijke geschilwaarde in te voeren zullen proceskosten efficiënt onder controle worden gehouden. Het beoogde UPC is ook van een dergelijk systeem voorzien, zie https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/guidelines_for_court_fees_and_recoverable_costs.pdf

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

Arbitrage/mediation

Consultatievragen VIII. Modernisering positie exclusieve licentienemers

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

Op dit punt lijkt het ons logisch dat de Europese harmonisering wordt gevolgd, zoals: Artikel 47(2) UPCA (Unified Patent Court Agreement).

b. Ziet u nog andere aandachtspunten bij dit voorstel?

Voor het kunnen inroepen van de handhavingsbevoegdheid van de licentienemer jegens derden moet de betreffende licentie zijn ingeschreven in het Register volgens Art. 56(2) ROW95 resp. Art.58(5) ROW95 waarbij de handhavingsbevoegdheid inzichtelijk moet zijn.

Overige zaken

Wij benadrukken dat de huidige octrooiwet al jarenlang aan een wetswijziging toe is. Zie reeds de lange lijst punten die wij en de juridische commissie van de Orde van Octrooigemachtigden hebben aangedragen.

Zo is het onder het huidige systeem nog steeds storend dat de aanvrager geen enkel bezwaar kan maken tegen de inhoud van een nieuwheidsrapport, bijvoorbeeld indien dat rapport een niet-eenheidsbezwaar bevat, of dergelijke. In andere jurisdicties en bij PCT-aanvragen wordt een dergelijke bezwaarmogelijkheid wel geboden (PCT: *pay an additional search fee under "protest"*). Zie in dit verband ook de discussie rondom invoering van een tweede schriftelijke opinie; daarin zou een onterecht niet-eenheidsbezwaar kunnen worden teruggenomen voordat het tot een (al dan niet voor bezwaar vatbaar) besluit wordt.

Een ander punt dat van groot belang is voor het MKB, is "Privilege". Onder de huidige wetgeving zijn onze cliënten onvoldoende beschermd op dit punt. Zie de recente resolutie van AIPPI waarin aangehecht het voorstel van de B+ Group: http://www.aippi.nl/nl/documents/Resolution_Standing_Committee_on_Client-_Attorney_Privilege_English.pdf

Het gevolg is o.a. dat onze huidige wetgeving de MKB'er volstrekt in de steek laat bij een sommatie (bijvoorbeeld van een Amerikaanse rechter) om confidentiële adviezen van octrooigemachtigden openbaar te maken. De octrooigemachtigde is aan geheimhouding gebonden, het MKB niet.

De onderhavige wetswijziging biedt de mogelijkheid om dit voor nu eindelijk voor octrooigemachtigden en advocaten te regelen. Merk hierbij op dat communicatie tussen octrooigemachtigde en cliënt doorgaans in een veel eerder stadium plaatsvindt, zoals reeds bij het opstellen van een eerste octrooiaanvraag, dan communicatie met een advocaat. Dat maakt het extra belangrijk om de Privilege regeling voor cliënt-octrooigemachtigde in de wet te verankeren.

Analoog aan de PCT-NL route zien wij bovendien meerwaarde in het bieden van een *latere*, van een Europese octrooiaanvragen afgesplitste Nederlandse octrooiaanvraag die aan dezelfde eisen moet voldoen. Dit analoog het uit een lopende Europese octrooiaanvraag afsplitsten van een Duitse Gebrauchsmuster (of Duitse octrooiaanvraag). Op deze manier kunnen houders van Europese octrooiaanvragen kostbare vervolgen van thans lopende Europese verleningsprocedures vermijden en toch nog octrooibeschermt in Nederland overhouden.

Verder moet registratie van gemachtigden per "Associatie" of "Kantoor" mogelijk gemaakt worden in de Rijksoctrooiwet. Dergelijke registratie zou zich moeten uitstrekken tot alle bij het geregistreerde Kantoor aangesloten gemachtigden volgens Art. 23b(1,3) ROW95. Een geschikte plaats lijkt te zijn in de Uitvoeringsregeling ROW95 volgens Art. 22(1) ROW95 en Art. 13(1)(a) Uitvoeringsbesluit ROW95. Communicatie tussen OCNL en de gemachtigde kan dan per Kantoor in plaats van onder de naam van de "hoofdgemachtigde" zoals nu, daardoor kan de verantwoordelijke gemachtigde kan dan eenvoudiger worden bepaald. Een geregistreerd Kantoor moet ook op het octrooischrift vermeld

worden bij de rubriek “Gemachtigde”; dit helpt het MKB eventuele belangenconflicten te vermijden.

Een verbeterpuntje in het octrooiregister is, om het register te voorzien van “*beschikbaar voor licentieverlening*” gegevens, waarmee de octrooihouder kan aangeven dat het betreffende octrooi beschikbaar is voor licentieverlening. Licentiebereidheid kan worden ondersteund door een korting op de jaartakse te geven.

Tenslotte zien wij ‘win-win’ situaties voor OCNL en het MKB indien vormvereisten pas in een later stadium van een procedure worden onderzocht. De mogelijkheid moet worden geopend om een nieuwheidsonderzoek te laten uitvoeren op basis van een octrooiaanvraag die nog bepaalde vormgebreken bevat. Ook het uitvoerige en strenge vormgebrekenonderzoek op documenten met Nederlandse vertalingen van Europese octrooiconclusies mag best afgezwakt of geheel van tafel. Zie in dit verband ook onze antwoorden onder vragen I, IV en V.

Op dit moment worden jaartaksen die voor instandhouding van Nederlandse en in Nederland gevalideerde Europese octrooien geïnd onder algemene middelen, en is het budget van OCNL losgekoppeld van die inkomsten. Betaalde jaartaksen vormen aldus een belasting op innovatie zonder dat ze bijdragen aan instandhouding en verbetering van het octrooisysteem. De taksbedragen zouden daarom verlaagd moeten worden en/of ten bate van OCNL en het octrooisysteem moeten komen.

OCNL is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De herkenbaarheid van OCNL en het werk daarvan, en de toegankelijkheid van de informatie van OCNL worden nu ondergesneeuwd door andere diensten van RVO. OCNL zou ten minste op de website een duidelijker eigen signatuur moeten krijgen.

Het Nederlandse octrooisysteem is de motor van innoverend Nederland, en voor alle Nederlandse innovatoren, van klein tot groot, hopen wij van harte dat 2020 eindelijk het jaar wordt waarin de lang gewenste revisie van de ROW is afgerond.

Bijlagen: resolutie B+ Group



2019 AIPPI World Congress - London
Adopted Resolution
September 18, 2019

Resolution

Standing Committee on Client Attorney Privilege

Draft proposal for a multilateral agreement on client attorney privilege presented by the Core Group of B+ delegations of Australia, Canada, Japan, Korea, Sweden, Spain, Switzerland and the UK

Background:

- 1) It is well accepted that legal advisers can only properly perform their function if their clients can rely on absolute confidentiality. If clients were not confident that their confidential information and the instructions given to their advisers will not be disclosed, they may withhold relevant facts and thus make it impossible for their advisers to effectively represent and protect their interests. Equally, if legal advisers could not be sure that the advice they give remains absolutely confidential and safe from disclosure, any advice given would necessarily need to be curtailed so that any subsequent disclosure does not cause prejudice to the client.
- 2) Client attorney privilege (in this Resolution, “**Privilege**”) is a ground for resisting the disclosure of any communications – whether oral or written – between a client and their legal advisers. Privilege exists for the purpose of allowing those seeking advice and those giving advice to be fully frank with each other, enabling the client to receive legal advice which best protects their interests, and in turn ultimately serves the public interest.
- 3) Privilege can be invoked as a ground for resisting documentary disclosure in systems of law that have discovery obligations. Privilege might also be invoked in connection with a witness giving oral evidence in court who is being cross-examined, or in connection with a witness being deposed and giving oral evidence.
- 4) The person entitled to claim Privilege is the client. In addition, a client’s lawyer may claim privilege on behalf of the client.

- 5) AIPPI believes that with respect to advice sought and given in respect of intellectual property rights (IP rights), the same rules on Privilege should apply irrespective of whether the person providing the advice is a lawyer admitted to practice within a regulated legal profession or an IP adviser who is not a lawyer but is admitted or permitted to practice as an IP professional. At its EXCO meeting in Lucerne in 2003, AIPPI passed the following Resolution:

“That AIPPI supports the provision throughout all of the national jurisdictions of rules of professional practice and/or laws which recognize that the protections and obligations of the attorney-client privilege should apply with the same force and effect to confidential communications between patent and trademark attorneys, whether or not qualified as attorneys at law (as well as agents admitted or licensed to practice before their local or regional patent and trademark offices), and their clients, regardless of whether the substance of the communication may involve legal or technical subject matter.”

- 6) In 2005, AIPPI submitted to WIPO a proposal for the study of a treaty establishing minimal standards on privilege and protection from disclosure of communication relating to IP rights (AIPPI Submission to WIPO for a treaty to be established on Intellectual Property Adviser Privilege):

“A communication to or from an intellectual property adviser which is made in relation to intellectual property advice, and any document or other record made in relation to intellectual property advice, shall be confidential to the person for whom the communication is made and shall be protected from disclosure to third parties, unless it has been disclosed with the authority of that person.

***‘intellectual property advice’** is information provided by an intellectual property adviser in relation to intellectual property rights.*

***‘intellectual property adviser’** means a lawyer, patent attorney or patent agent, or trade mark attorney or trade mark agent, or other person qualified under the law of the country where the advice is given, to give that advice.*

***‘intellectual property rights’** includes any matters relating to such rights.”*

- 7) In subsequent years, AIPPI actively supported the work of the Standing Committee of Patents (SCP) of WIPO regarding the confidentiality of communications between clients and their IP advisers with numerous submissions and presentations.
- 8) In 2013, AIPPI along with FICPI and AIPLA, hosted a Colloquium with the purpose of reaching a consensus on a global framework to protect confidential intellectual property advice given to a client by lawyer and non-lawyer IP advisors, and this led to the issuance of a Joint Proposal for a multilateral agreement on Privilege, including cross-border aspects of the same.

- 9) In September 2019, the Core Group of B+ delegations of Australia, Canada, Japan, Korea, Sweden, Spain, Switzerland and UK presented a Draft proposal for a multilateral agreement on Cross-border aspects of client/patent attorney privilege (“**B+ Draft Agreement**”), a copy of which is annexed to this Resolution, and which is largely based on the AIPPI/FICPI/AIPLA Joint Proposal.
- 10) AIPPI welcomes and appreciates the B+ Draft Agreement. It establishes, on an international level, minimum standards on Privilege and protection from disclosure of privileged materials.
- 11) Privileged advice within the B+ Draft Agreement only includes “advice given on patent law.” AIPPI welcomes the "opt in" provision foreseen in Article 5 of the B+ Draft Agreement providing for the ability of signatory countries, at their choosing, to extend the protection beyond patent law advice. Nevertheless, in due course, AIPPI would also welcome the general extension of the arrangements to include other fields of IP than patent law.
- 12) AIPPI sought the opinions of its National and Regional Groups of AIPPI on the B+ Draft Agreement.
- 13) This Resolution was proposed by AIPPI’s Standing Committee on CAP, and supported unanimously by the committee. The committee’s members are from the following countries: Argentina, Australia, Austria, Canada, Belarus, Brazil, Chile, China, Colombia, Croatia, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, Iceland, Indonesia, Italy, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Japan, Lithuania, Malaysia, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Ukraine, the United Kingdom, the United States of America and Venezuela.

AIPPI resolves that:

- 1) AIPPI supports and welcomes the adoption of the B+ Draft Agreement.
- 2) AIPPI would also welcome the extension of the B+ Agreement to cover other types of IP, and specifically those types of IP in respect of which there exist professional advisers qualified to advise on, for example, trade marks and designs.
- 3) In AIPPI’s view, the specific requirements set by any nation under Article 6, which an intellectual property advisor must meet, should:
 - a) be made available by that nation in a public register, so that it is possible to easily verify whether a specific communication with an adviser in that nation is a communication to or from a qualifying individual;

- b) not include any limitations which would have the effect of denying protection simply because the adviser is not domiciled in or a national of that nation.

ANNEX

Draft proposal for a multilateral agreement on Cross-border aspects of client/patent attorney privilege (B+ Draft Agreement)

Cross-border aspects of client/patent attorney privilege (CAP) – Draft proposal for a multilateral agreement presented by the Core Group of B+ delegations of Australia, Canada, Japan, Korea, Sweden, Spain, Switzerland and UK.

RECOGNISING THAT

1. Intellectual property rights (IPRs) exist globally and are supported by treaties and national laws and that global trade requires and is supported by IPRs.
2. IPRs need to be enforceable in each jurisdiction involved in trade in goods and services involving those IPRs, first by law and secondly, by courts which apply due process.
3. Persons need to be able to obtain advice in confidence on IPRs from IP advisors nationally and transnationally. Therefore communications to and from such advisors and documents created for the purposes of such advice and other records relating to such advising need to be confidential to the persons so advised and protected from forced disclosure to third parties (the protection) unless and until the persons so advised make public such communications, documents or other records.
4. The underlying rationale for the protection of confidentiality of such communications, documents or other records is to promote information being transferred fully and frankly between IP advisors and the persons so advised.
5. The promotion of such full and frank transfer of information supports interests which are both public and private namely in the persons so advised obtaining correct legal advice and in their compliance with the law. However, in order to be effective this protection needs to be certain.
6. Nations need to support and maintain confidentiality in such communications including said documents or other records and to extend the protection that applies nationally to IP advice given by IP advisors also in other nations. This is to avoid causing or allowing confidential advice on IPRs by IP advisors to be published in another jurisdiction and thus, the confidentiality in that advice to be lost everywhere.
7. The adverse consequences of such loss of the protection include owners of IPRs deciding not to trade in particular nations or not to enforce IPRs in such nations where the consequences of doing so may be that their communications relating to the obtaining of IP advice get published and used against them both locally and internationally.
8. National laws are needed which, in effect, provide the same minimum standard of protection against disclosure for communications to and from IP advisors in relation to advice on IPRs. Such laws should also apply the protection to communications to and from overseas IP advisors in relation to those IPRs including their overseas equivalent IPRs.
9. The minimum standard of protection needs to allow for nations to have limitations, exceptions and variations provided that they are of specific and limited effect and do not negate or substantially reduce the effect of the protection required by the minimum standard.

IN ORDER to give effect to the statements recited above, the nations cited in the Schedule to this Agreement have executed this Agreement on the dates stated respectively in that Schedule.

The nations so cited AGREE as follows.

Article 1

In this Agreement,

“**patent advisor**” means an advisor who is authorised to act before a competent administrative or judicial authority in his/her own jurisdiction, and officially certified to provide professional privileged advice concerning patent. The criteria of qualification and the categories of certification are defined by national law.

“**communication**” includes any oral, written, or electronic record.

“**professional advice**” means advice given on patent law within the patent advisor’s area of expertise, as defined by the national law that stipulate the professional qualifications whether it is transmitted to another person or not.

“**advice**” means the subjective or analytic views and opinions of the advisor. Raw data and mere facts are not privileged in and of themselves unless:

- they are communicated with the “dominant purpose” of seeking or giving advice; or
- they are contained in a document containing privileged information and they are related or connected to the privileged information and have been communicated with the “dominant purpose” of seeking or giving advice.

Article 2

A communication made for the dominant purpose of an patent advisor providing professional advice to a client, shall be confidential and shall be protected from any disclosure to third parties, unless it is or has been made public with the authority of that client.

Article 3

This Agreement applies to communications between an patent advisor and his client regardless of the territory of the signatory State in which the patent advisor is officially recognised and certified, and regardless of the territory of the signatory State in which the communications take place.

Article 4

In case a document containing privileged and not privileged information has to be disclosed, the privileged information must be blacked out.

Article 5

Nothing prevents Nations from extending unilaterally or on the basis of reciprocity the scope and effect of this agreement on their territory to other areas of intellectual property law and to advisors other than those defined in Article 1.

Article 6

Nations may have and apply specific limitations, exceptions and variations on the scope or effect of the provision in article 2, including specific requirements which an intellectual property advisor must meet in order for article 2 to apply to them, provided that such requirements, limitations and

exceptions individually and in overall effect do not negate or substantially reduce the objective effect of article 2 having due regard to the recitals to this Agreement.