

Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995

Aanleiding

Tussen oktober 2017 en maart 2018 is door onderzoeksbureau Technopolis de periodieke beleidsevaluatie van het Nederlandse intellectueel eigendomsbeleid uitgevoerd (hierna: Beleidsevaluatie 2018). Deze beleidsevaluatie is op 9 november 2018 aan de Tweede Kamer gestuurd.¹ Een van de conclusies uit de evaluatie is dat het Nederlandse stelsel van intellectuele eigendomsrechten op doeltreffende en doelmatige wijze bijdraagt aan de versterking van het innovatievermogen van de Nederlandse kenniseconomie. Het systeem functioneert op hoofdlijnen goed. Tegelijkertijd geeft Technopolis ook handvatten om de mogelijkheden die intellectuele eigendomsrechten bieden te optimaliseren. Met name kleinere ondernemingen (mkb en startups) maken nog onvoldoende gebruik van bescherming op grond van intellectuele eigendomsrechten, onder meer door onbekendheid met de mogelijkheden, de potentiële hoge kosten en complexiteit.

Potentiële hoge kosten en complexiteit spelen met name een rol bij de bescherming op grond van het octrooirecht. Dit consultatiedocument is een eerste stap om de toegankelijkheid van het nationale octrooisysteem voor met name het mkb te verbeteren.² Hierin staan een aantal concrete voorstellen tot aanpassing van de Rijsoctrooiwet 1995. Het nationale octrooisysteem is bedoeld als een volwaardig (en complementair) alternatief voor het duurdere Europese octrooisysteem. De voorgestelde aanpassingen moeten die eigenschap versterken.

Daarnaast wordt beoogd de Rijsoctrooiwet 1995 en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving³ te moderniseren door onnodige vormvereisten weg te nemen en verouderde bepalingen te schrappen. Een aantal verbeteringen volgt uit de Beleidsevaluatie 2018, andere zijn gebaseerd op eerdere inbreng van (ervarings)deskundigen zoals Octrooiencentrum Nederland en de Orde van Octrooigemachtigden.

Dit project sluit ook aan bij het rijksbrede programma “Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021”.⁴ Enkele voorgestelde aanpassingen in dit consultatiedocument leiden tot minder administratieve lasten voor gebruikers en minder uitvoeringslasten voor de octrooiverlenende instantie, Octrooiencentrum Nederland. Daarnaast zal Octrooiencentrum Nederland de wijze waarop het contact met klanten onderhoudt vereenvoudigen. Ook daarmee kan de administratieve lastendruk worden verlaagd.

Een ander aandachtspunt bij de herziening van het nationale octrooisysteem is het directe inbreukverbod. Een dergelijk verbod kan verstrekken gevolgen hebben en staat niet altijd in verhouding tot de inbreuk. Uit de EU Handhavingsrichtlijn volgt dat een op te leggen maatregel proportioneel moet zijn. Of na het vaststellen van inbreuk dan ook altijd en onvoorwaardelijk een verbod moet volgen is momenteel onderwerp van discussie in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Omdat dit vraagstuk specifieke aandacht verdient en niet ziet op het verbeteren van de toegankelijkheid van de Rijsoctrooiwet 1995 voor het mkb, zal dit los van dit consultatiedocument worden opgepakt.

¹ Kamerstukken II 2018/19, 30 635, nr. 5.

² Dit traject is één van de vier actielijnen waarmee de aanbevelingen uit de Beleidsevaluatie 2018 worden geïmplementeerd. De andere drie actielijnen zien op het optimaliseren van kennisverspreiding- en voorlichting, de positionering van Octrooiencentrum Nederland en het uitvoeren van technology assessments.

³ Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995 en Uitvoeringsregeling 2009 Rijsoctrooiwet 1995.

⁴ Kamerstukken II 2017/18, 32637, nr. 314.

Consultatiefases

Dit consultatiedocument vormt de basis voor het gesprek met gebruikers van het octrooisysteem. In verschillende fases krijgen zij de gelegenheid om op de voorgestelde aanpassingen te reageren. Deze inbreng kan worden meegenomen bij het opstellen van het wetsvoorstel.

Internetconsultatie beleidsnota: Via deze consultatie kunnen belanghebbenden op de website www.internetconsultatie.nl hun eerste reactie geven op enkele voorgestelde aanpassingen van het nationale octrooisysteem. De inbreng tijdens deze eerste consultatiefase wordt betrokken in de verdere uitwerking van de voorstellen. De sluitingsdatum voor de internetconsultatie over deze beleidsnota is op 2 maart 2020.

Mkb-toets: In de voorbereidingsfase van de aanpassing van de Rijsoctrooiwet 1995 zal ook een paneldiscussie worden georganiseerd met individuele mkb-bedrijven. Tijdens deze consultatie staat de vraag centraal of de voorgestelde wijzigingen aan de behoeften van het mkb tegemoet komen. Ook zal worden getoetst wat de regeldrukeffecten zijn.

Overleg met gebruikers van het octrooisysteem: De Orde van Octrooigemachtigden en Octrooicentrum Nederland hebben reeds in een eerder stadium verbeteringen van het nationale octrooisysteem naar voren gebracht. Aan de hand van deze beleidsnota zal een overleg worden georganiseerd met de Orde en Octrooicentrum Nederland om te toetsen of de voorgestelde aanpassingen voldoende aansluiten bij hun wensen.

Congres: Door middel van een congres, dat in samenwerking met Octrooicentrum Nederland wordt georganiseerd op 3 juni 2020, zullen ook andere gebruikers van het octrooisysteem betrokken worden bij de inventarisatie van welke verbeteringen wenselijk of verder nog mogelijk zijn. Beoogde doelgroepen van het congres zijn het bedrijfsleven (zowel mkb als het grootbedrijf), kennisinstellingen, octrooigemachtigden/advocaten en rechters.

Internetconsultatie wetsvoorstel: Nadat de inbreng uit de eerdere consultatierondes is verwerkt in een wetsvoorstel, krijgen alle belanghebbenden de gelegenheid op het wetsvoorstel te reageren tijdens een tweede internetconsultatie (via de website www.internetconsultatie.nl). De internetconsultatie wordt uitgevoerd in de periode vóór de behandeling van het wetsvoorstel in de Rijksministerraad.

Voorgestelde aanpassingen

De Rijsoctrooiwet 1995 beoogt vooral voor het mkb een goedkoop, snel en laagdrempelig octrooisysteem te zijn. Zo blijft het nationale systeem toegevoegde waarde behouden naast het Europese systeem via het Europees Octrooibureau (EOB), ook na de introductie van het unitair octrooi⁵. Grote, vaak internationaal opererende bedrijven kiezen vaker voor octrooibeschermt in meerdere landen tegelijk via het Europese systeem of via de internationale aanvraagprocedure op grond van de Patent Cooperation Treaty (PCT)⁶. Zij kunnen optimaal gebruik maken van het

⁵ Met een unitair octrooi, dat wordt ingesteld op grond van Verordening (EU) nr. 1257/2012, kan via één procedure octrooibeschermt in 25 EU-lidstaten worden verkregen. Het unitair octrooi is momenteel nog niet beschikbaar.

⁶ Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Trb. 1973, 20).

octrooisysteem doordat zij specialisten in huis hebben met kennis van octrooi-, licentie- en handhavingstrategieën. Juist voor het mkb, waar specialistische kennis over het octrooisysteem vaak niet voor handen is, is het van belang dat de toegang laagdrempelig is.

Het nationale octrooisysteem kent verschillende fases. Grofweg kunnen deze onderverdeeld worden in de aanvraagfase, de verleningsprocedure en de handhaving van het octrooirecht. Voor elk van deze fases komen hieronder verschillende beleidsopties aan bod waarmee het nationale octrooisysteem toegankelijker en waardevoller moet worden. De verwachting is dat dit op termijn bijdraagt aan een innovatiever en competitiever mkb.

Tijdens deze consultatiefase worden gebruikers van het octrooisysteem en andere belanghebbenden gevraagd de voor- en nadelen van de voorgestelde beleidsopties af te wegen en een gemotiveerd antwoord te geven op de vragen die per beleidsoptie worden gesteld.

Aanvragen van een octrooi

I. Voorlopige aanvraag

Knelpunt

Het is van belang dat het indienen van een octrooiaanvraag een weloverwogen beslissing is. Soms ontbreekt het potentiële octrooiaanvragers op het moment van aanvragen aan volledige informatie om een goede inschatting te maken van de waarde van hun uitvinding, of is er niet voldoende tijd om nog voorafgaand aan een aanstaande wetenschappelijke publicatie of een productpresentatie op een beurs een aanvraag in te dienen, waardoor de uitvinding in een later stadium niet meer als nieuw wordt aangemerkt en niet meer voor octrooibeschermt in aanmerking komt.

Voorstel

Een oplossing voor deze problemen zou kunnen zijn om in deze gevallen de mogelijkheid te bieden om eerst een voorlopige octrooiaanvraag in te dienen, zodat alvast een indieningsdatum wordt verkregen. Daarmee kan de aanvrager zijn rechten voorlopig vastleggen. Daarna kan de aanvrager meer informatie inwinnen of bijvoorbeeld overgaan tot publicatie, zonder dat de uitvinding hierdoor in een later stadium niet meer als nieuw wordt aangemerkt.⁷

De voorlopige aanvraag is een vereenvoudigde procedure: er wordt niet getoetst op vormvereisten. Daardoor is de drempel lager om alvast een oriënterend onderzoek (een eerste inzicht van de markt en relevante technologieën) en een indieningsdatum te verkrijgen. Die datum kan van belang zijn voor aanvragers die het voornemen hebben om hun uitvinding te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift of te presenteren op een beurs. Maar het biedt aanvragers ook de tijd om meer informatie in te winnen over de waarde van hun uitvinding, eventueel op basis van een oriënterend onderzoek. Daardoor wordt de uiteindelijke octrooiaanvraag kwalitatief sterker en biedt het de aanvrager meer rechtszekerheid.

⁷ Deze tijdswinst is een voordeel dat in sommige andere landen bereikt wordt door een *grace period*. Onder een *grace period* verstaat men een termijn waarbinnen een bekendmaking van de uitvinding, bijvoorbeeld in een wetenschappelijke publicatie, wordt geacht geen gevolgen te hebben voor de nieuwheid van de uitvinding. In de brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 30635, nr. 6.) over dit onderwerp wordt geconcludeerd dat de invoering van een *grace period* in Nederland momenteel noch wenselijk noch haalbaar is. De voorlopige octrooiaanvraag is een laagdrempeliger alternatief om de aanvrager meer tijd te gunnen zonder dat daarmee de rechten van derden teveel worden beperkt.

Aandachtspunten

Een voorlopige aanvraag is geen volledige, definitieve octrooiaanvraag. Dat wil zeggen dat een voorlopige aanvraag automatisch vervalt na 12 maanden en niet leidt tot een verleend octrooi. De voorlopige aanvraag wordt dan ook niet gepubliceerd. Om voor verlening in aanmerking te komen zal een voorlopige aanvraag omgezet moeten worden naar een reguliere octrooiaanvraag. Hiervoor dient een nieuwe octrooiaanvraag ingediend te worden. Gebruikers van een voorlopige aanvraag dienen zich daar bewust van te zijn. Ook is het belangrijk dat de indiener van een voorlopige aanvraag zich realiseert dat de wijze waarop de voorlopige aanvraag is geformuleerd, gevolgen heeft voor een eventuele definitieve aanvraag die hij daarop wil baseren: de in de definitieve aanvraag belichaamde uitvinding moet wel te herleiden zijn tot de voorlopige aanvraag. Voorlichting over het gebruik van een voorlopige octrooiaanvraag is dan ook essentieel.

Aan het indienen van een voorlopige aanvraag zullen kosten verbonden zijn. Om de mogelijkheid laagdrempelig aan te bieden zullen de kosten (taks) rond de €100 - €200 komen te liggen. Hiervoor kan de aanvrager tegen lage kosten rechten voorlopig vastleggen en onnodige kosten in het vervolgtraject vermijden.

Een ander aandachtspunt is dat gebruikers van een voorlopige aanvraag wel kort in het Nederlands moeten weergeven wat de kern van de uitvinding is. Het moet immers voldoende duidelijk zijn waar het oriënterende onderzoek van Octrooicentrum Nederland zich op moet richten. Mogelijk zijn er toch enkele vormvereisten noodzakelijk om een voorlopige aanvraag in behandeling te kunnen nemen en om een indieningsdatum te kunnen afgeven.

Consultatievragen I. Voorlopige aanvraag

- a. Heeft een voorlopige aanvraag is uw ogen meerwaarde?
- b. Zo ja, wat is volgens u een passende taks voor het indienen van een voorlopige aanvraag?
- c. Zijn er eisen waaraan een voorlopige aanvraag minimaal moet voldoen? Zo ja, welke?
- d. Is het oriënterende onderzoek in uw ogen van toegevoegde waarde?
- e. Wat zijn volgens u nog andere aandachtspunten bij voorlopige aanvragen?

II. PCT-NL route

Op basis van de Patent Cooperation Treaty (PCT) kan via één procedure octrooi aangevraagd worden voor alle landen die zijn aangesloten bij dit verdrag. Het gaat om een octrooiaanvraag die onderzocht wordt op formele vereisten, nieuwheid en inventiviteit door een internationale instantie. Vervolgens dient de aanvrager na 30 maanden de procedure te vervolgen bij regionale of nationale octroobureaus om uiteindelijk een verleend octrooi te krijgen.

Knelpunt

Internationale PCT-aanvragen kunnen momenteel niet als nationale octrooiaanvraag in Nederland worden voortgezet. De enige optie is om een internationale aanvraag als Europese octrooiaanvraag voort te zetten bij het Europees Octrooibureau. Daaraan zijn relatief hoge kosten verbonden en de verleningsprocedure bij het EOB duurt lang. Voor bedrijven, met name het mkb, die in eerste instantie voor een internationale aanvraag via de PCT hebben gekozen, is voortzetting van die aanvraag op Europees niveau om die reden niet altijd aantrekkelijk. Ook kan het zijn dat een onderneming zijn marktstrategie inmiddels heeft aangepast en dat bescherming buiten Nederland daar niet langer bij hoort.

Voorstel

Om die reden wordt voorgesteld om het mogelijk te maken internationale octrooiaanvragen onder de PCT voort te kunnen zetten als nationale octrooiaanvraag voor een rijksoctrooi. Voor aanvragers die na een internationale aanvraag op zoek zijn naar alleen bescherming in Nederland, zou dit een aantrekkelijke mogelijkheid kunnen zijn.

In het merendeel van de lidstaten die zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag is al een nationale voortzetting mogelijk na een internationale aanvraag op grond van de PCT. Gebruikers van het octrooisysteem in Nederland hebben de wens uitgesproken deze mogelijkheid ook in Nederland in te voeren. Het is de verwachting dat met name het mkb gebruik zal maken van de PCT-NL route. Hoeveel mkb-bedrijven dat zullen zijn is natuurlijk mede afhankelijk van de hoogte van de taks die gevraagd zal worden voor de behandeling van een PCT-NL aanvraag.

Aandachtspunten

Aan een Nederlands vervolg van een PCT-aanvraag (PCT-NL) is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo dienen PCT-NL aanvragen net als een Nederlandse octrooiaanvraag in het Engels of Nederlands ingediend te worden en zijn de conclusies in het Nederlands. Ook zal er een (beperkte) taks gevraagd worden voor de voortzetting als een nationale octrooiaanvraag. Voordat verlening in Nederland plaatsvindt, dient uiteraard ook te zijn voldaan aan de wettelijke octrooiveisten uit de Rijksoctrooiwet 1995.

Consultatievragen II. PCT-NL route

- a. Is het in uw ogen wenselijk dat een internationale PCT-aanvraag direct in Nederland kan worden voortgezet?
- b. Zo ja, wat is een passende taks voor de behandeling van een PCT-NL aanvraag?
- c. Waaraan moet een PCT-NL aanvraag volgens u voldoen bij de overgang naar de Nederlandse fase?
- d. Zijn er nog andere aandachtspunten bij het openstellen van de PCT-NL route?

Verlening van een octrooi

III. Meer zekerheid over waarde octrooi

Knelpunt

Op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 worden nationale octrooiaanvragen op dit moment niet inhoudelijk getoetst door Octrooi Centrum Nederland en (na de geheimhoudingsperiode van 18 maanden) altijd verleend als aan de formele wettelijke voorwaarden is voldaan. Dat betekent dat een rijksoctrooi relatief snel wordt verleend tegen relatief lage kosten, in vergelijking met het wel getoetste Europees octrooi. Daar staat tegenover dat octrooihouders en derden vaak minder goed weten wat de waarde van de ongetoetste uitvinding is. Deze rechtsonzekerheid heeft tot gevolg dat de kans groter is dan bij een getoetst octrooi dat een bedrijf in een juridisch geschil verwikkeld raakt over een octrooi dat uiteindelijk voor de rechter misschien geen stand houdt.

Sinds de herziening van de Rijksoctrooiwet in 2008 wordt een nieuwheidsrapport voorzien van een schriftelijke toelichting op de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek, de zogenoemde schriftelijke opinie. Daardoor is de rechtsonzekerheid voor de aanvrager over de waarde van zijn octrooi ten dele weggenomen. De schriftelijke opinie is echter slechts een eerste indicatie van de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding; er zijn geen consequenties als blijkt dat

niet aan deze vereisten is voldaan. Voor de aanvrager is de schriftelijke opinie behulpzaam bij de beslissing om de aanvraag voort te zetten, maar het maakt zijn octrooi niet per se sterker. Bovendien is er na de schriftelijke opinie geen tweede mogelijkheid om een schriftelijke opinie te vragen, terwijl er vaak wel een goede reden kan zijn om de octrooiaanvraag aan te passen.

Voorstellen

Om de hiervoor genoemde beperkingen weg te nemen worden de volgende twee beleidsopties voorgesteld:

i) Toetsing op verzoek

De eerste optie ziet op de introductie van een toetsingsprocedure op verzoek. Daarmee krijgt de aanvrager van een rijsoctrooi de mogelijkheid om zijn aanvraag te laten toetsen op de materiële vereisten om voor een octrooi in aanmerking te komen: van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Door het optionele karakter blijft de toegankelijkheid intact, terwijl de aanvrager die kiest voor toetsing meer rechtszekerheid krijgt. Het verleende octrooi is dan vooraf getoetst op de materiële vereisten. Consequentie van de toetsing op verzoek kan dus wel zijn dat er geen octrooi wordt verleend als niet aan de vereisten wordt voldaan. Voorlichting over dat 'risico' is daarom van belang. Tegen een beslissing naar aanleiding van een toetsing op verzoek staan wel bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. Aan de toetsingsprocedure op verzoek zal een taks worden verbonden.

ii) Schriftelijke opinie na aanpassing conclusies

Een lichtere, alternatieve variant is om de mogelijkheid te bieden om een tweede schriftelijke opinie te vragen nadat de aanvrager de conclusies van de octrooiaanvraag heeft aangepast als gevolg van de eerste schriftelijke opinie. In het huidige systeem blijft er na de schriftelijke opinie onduidelijkheid voor de aanvrager of de aanpassingen aan de octrooi-conclusies tot een verbetering hebben geleid. Door een tweede schriftelijke opinie krijgt de aanvrager meer zekerheid over zijn aanvraag, zonder dat het risico bestaat dat het octrooi niet wordt verleend (zoals bij toetsing op verzoek het geval kan zijn). Immers, ook na een tweede schriftelijke opinie wordt het octrooi verleend, ook als niet is voldaan aan de materiële vereisten. De huidige systematiek blijft bij deze tweede optie dus in stand met dien verstande dat er een laagdrempelige extra toetsing kan worden uitgevoerd.

Met beide opties wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan een sterker en duidelijker rijsoctrooi tegen aanvaardbare kosten. Deze behoefte leeft bij aanvragers, met name mkb-ers, maar ook bij financiers en potentiële licentienemers. Een getoetst octrooi vertegenwoordigt meer waarde en is dus aantrekkelijker voor deze partijen. Een bezwarende schriftelijke opinie heeft in het huidige systeem weliswaar geen gevolgen voor de verlening, maar octrooihouders kunnen wel last hebben van bezwaren uit het nieuwheidsrapport. Momenteel kunnen die formeel niet gecorrigeerd worden, omdat de procedure stopt na de schriftelijke opinie.

Aandachtspunten

Beide opties zullen van de aanvrager een afweging vergen. Wegen de kosten op tegen de meerwaarde van een sterker octrooirecht? Een passende taks is dan ook een belangrijk element bij beide opties. Bij de toetsing op verzoek speelt ook het risico mee dat het octrooi niet verleend wordt. Dat kan een remmend effect op het gebruik hebben in het begin, maar het gebruik zal stijgen als de meerwaarde van een getoetst octrooi zich bewijst.

Consultatievragen 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?
- 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?
- 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?

IV. Stroomlijnen verleningsprocedure

Knelpunt

Uit de Beleidsevaluatie 2018 volgt dat de verleningsprocedure voor sommige gebruikers niet duidelijk is. De volgende voorstellen hebben tot doel de procedures eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Met toegankelijker procedures wordt de kans op procedurele misstappen en potentieel verlies van een octrooirecht kleiner.

Voorstellen

i) **Bredere herstelmogelijkheid bij vormgebreken**

In de Beleidsevaluatie 2018 hebben gebruikers aangegeven het bezwaarlijk te vinden dat het niet correct of tijdig oplossen van bepaalde vormgebreken in een aanvraag leidt tot het vervallen van de aanvraag. De mogelijkheid om deze gebreken te herstellen moet breder worden ondersteund. Hoewel vormvereisten nodig zijn voor de effectieve behandeling van octrooiaanvragen, zouden deze geen belemmering moeten vormen voor de bescherming van innovaties, maar juist ten dienste daarvan moeten staan. Om die reden wordt voorgesteld om de herstelmogelijkheid uit te breiden. Dat betekent dat, indien een gebrek in de octrooiaanvraag, nadat deze door Octrooi Centrum Nederland is geconstateerd en gemeld aan de aanvrager, niet correct of tijdig wordt opgeheven, in alle gevallen een herstelverzoek gedaan kan worden op grond van artikel 23 ROW 1995.

ii) **Verzoek tot verdere behandeling**

Als alternatief voor een bredere herstelmogelijkheid zou ook de mogelijkheid kunnen worden geïntroduceerd om een verzoek tot verdere behandeling in te kunnen dienen. Het gaat dan om een schriftelijk verzoek van de octrooiaanvrager aan Octrooi Centrum Nederland om de aanvraag verder te behandelen nadat bepaalde termijnen of vormvoorschriften niet in acht genomen zijn. Daarmee kan worden voorkomen dat een octrooi(aanvraag) van rechtswege komt te vervallen. De verzuimde handeling moet dan wel alsnog worden verricht. Een dergelijke mogelijkheid bestaat in de Europese aanvraagprocedure. Aan een verzoek tot verdere behandeling zal een beperkte taks verbonden zijn.

Consultatievragen IV. Stroomlijnen verleningsprocedure

- a. Heeft u behoefte aan een bredere herstelmogelijkheid?
- b. Zo ja, voor welke vormgebreken moet in uw ogen een beroep gedaan kunnen worden op de herstelmogelijkheid?
- c. Is volgens u het verzoeken om een verdere behandeling na het constateren van een vormgebrek een beter alternatief? Zo ja, waarom?

V. Vertaaleisen

Bij de wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in 2008 zijn de vertaaleisen voor een octrooiaanvraag versoepeld. Vanaf dat moment is het mogelijk om een in de Engelse taal opgestelde aanvraag in te dienen voor een rijksoctrooi. Een Engelstalige aanvraag hoeft niet langer in zijn geheel vertaald te worden naar het Nederlands. De octrooiaanvraag moet wel altijd vergezeld gaan van Nederlandstalige conclusies (de juridische kern van de uitvinding). Het versoepelde vertalingenregime had tot doel om het voortzetten van de octrooiaanvraag buiten Nederland, met name voor het mkb, eenvoudiger en goedkoper te maken. Van een in het Engels ingediende aanvraag dienen immers enkel nog de conclusies vertaald te worden om de aanvraag bij het EOB te vervolgen.

Uit de Beleidsevaluatie 2018 blijkt dat het vertalingenregime van de Rijksoctrooiwet 1995 ook meebrengt dat van de via de Europese route in Nederland aangemelde octrooien slechts een klein deel wordt gevalideerd. Deze octrooien worden in Nederland niet van kracht, omdat in veel gevallen de vereiste vertalingen niet worden ingediend. Dit kan een gevolg zijn van de verplichting om conclusies in het Nederlands en de rest van de octrooiaanvraag in het Nederlands of Engels te vertalen.

Consultatievragen V. Vertaaleisen

- a. Functioneert het huidige vertalingenregime naar wens?
- b. Zijn er verbeterpunten?

Na verlening van een octrooi

Handhaving: niet voldoende toegankelijk en voorspelbaar voor mkb

Na verlening zal een octrooihouder een beschermde innovatie willen verdedigen tegen inbreukmakers. De hoge kosten die gemoeid zijn met gerechtelijke procedures om een octrooi te kunnen handhaven tegen namakers zijn voor het mkb echter vaak een (te) hoge drempel.⁸ Zij zien af van de gang naar de rechter. Het aantal gerechtelijke procedures gevoerd door mkb-ers is relatief laag. Er is de afgelopen jaren slechts een enkele keer door het mkb geprocedeerd over inbreuk op een octrooirecht.

De uitkomst van een octrooizaak valt ook voor deskundige en ervaren octrooigemachtigden en -advocaten niet met zekerheid te voorspellen. Er moet altijd rekening worden gehouden met een kans dat een zaak wordt verloren. In dat geval wordt de mkb-er geconfronteerd met rekeningen van de wederpartij die zijn draagkracht te boven kunnen gaan en dus het voortbestaan van zijn bedrijf bedreigen. Reden om zelfs bij grote kans om te winnen, niet over te gaan tot handhaving tegen inbreukmakers.

Het vooruitzicht van kostbare gerechtelijke procedures heeft ook een ontmoedigend effect op het mkb om gebruik te maken van het octrooisysteem. Uiteindelijk is dit belemmerend voor het innovatieklimaat. Immers, een mkb-er kan niet effectief optreden als een concurrent de beschermde uitvinding namaakt. Daarmee valt een belangrijke stimulans voor innoveren en onderzoek weg, omdat investeringen hierin niet of moeilijk kunnen worden terugverdiend.

⁸ Onder andere Tweede Kamerlid Veldman (VVD) heeft zijn zorgen geuit over de hoge proceskosten in octrooizaken.

Ook Technopolis signaleert in de Beleidsevaluatie 2018 dat het beperken van risico's en onzekerheden van groot belang is voor het vertrouwen van gebruikers in het octrooisysteem. Waar de hiervoor genoemde beleidsoptie van toetsing op verzoek de aanvrager bij verlening meer zekerheid geeft over de waarde van zijn octrooirecht, wordt met onderstaande voorstellen beoogd de voorspelbaarheid bij handhaving van een octrooi meer in balans kan brengen.

VI. Invoeren oppositieprocedure

Knelpunt

De nietigheid van een rijksoctrooi kan momenteel alleen in een bodemprocedure voor de burgerlijke rechter worden gevorderd waarbij procesvertegenwoordiging door een advocaat vereist is. Dit is een dure en relatief lange procedure.

Voorstel

Om de geldigheid van een rijksoctrooi op een laagdrempeligere manier te kunnen betwisten, wordt voorgesteld om een zogenoemde oppositiemogelijkheid in te voeren.⁹ Via een oppositieprocedure kan laagdrempeliger en eenvoudiger worden voorkomen dat octrooien die ongeldig blijken te zijn, van kracht blijven.

Oppositie kan dan worden ingesteld bij Octrooiencentrum Nederland. In vergelijking met een procedure bij de rechter is een oppositieprocedure meer technisch-inhoudelijk en korter van duur. Omdat de verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat niet nodig is, kan een oppositie ook goedkoper zijn. Partijen kunnen hun eigen octrooigemachtigde inschakelen en dragen hun eigen proceskosten. De kosten van oppositie worden niet meegenomen bij een proceskostenveroordeling in een inbreukzaak. Dat betekent dat de verliezende partij in een inbreukzaak niet ook de proceskosten die de wederpartij heeft gemaakt in de oppositie hoeft te betalen.

Octrooiencentrum Nederland adviseert momenteel al over de geldigheid van door Octrooiencentrum Nederland verleende octrooien, in de gevallen van het zogenoemde wettelijk advies. Het verschil met een oppositieprocedure is dat het wettelijk advies niet bindend is en de uitkomst van een oppositieprocedure wel.

Aandachtspunten

Voorgesteld wordt om een termijn te stellen waarbinnen oppositie kan worden ingesteld. In verband met de rechtszekerheid en om verwarring met de Europese oppositieprocedure te voorkomen, wordt daarom voorgesteld de oppositietermijn beperkt te houden tot negen maanden na de verleningsdatum. In samenhang met invoering van toetsing op verzoek wordt het evenwicht in het huidige systeem tussen octrooihouder en de derde bewaard.

Als alternatief zou de oppositietermijn kunnen worden weggelaten, zodat gedurende de hele looptijd van het octrooi derden het (inhoudelijk ongetoetste) octrooi kunnen laten beoordelen op

⁹ De meeste octrooisystemen in Europa kennen een oppositieprocedure, zowel op Europees niveau op grond van het Europees Octrooiverdrag (waaraan het EOB uitvoering geeft) alsook nationaal: in Duitsland en ook in minder grote octrooilanden, zoals Denemarken, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal. En ook buiten Europa zoals in Japan, Korea, Brazilië, India, Australië. Recentelijk heeft ook het Franse parlement beslist dat in het Franse octrooisysteem oppositie zal worden ingevoerd. Dit wordt wenselijk geacht voor met name het Franse mkb.

geldigheid.¹⁰ Een dergelijke oppositie zonder termijn is in feite een administratiefrechtelijke nietigheidsprocedure.

Consultatievragen VI. Invoeren oppositieprocedure

- a. Voorziet een oppositieprocedure volgens u in een behoefte?
- b. Moet er een oppositietermijn gesteld worden als een oppositieprocedure wordt ingevoerd? Zo ja, hoe lang moet die termijn zijn?
- c. Zijn er nog andere aandachtspunten bij een oppositiemogelijkheid?

VII. Proceskostenveroordeling matigen

Knelpunt

Bij inbreukzaken over intellectuele eigendom geldt dat de verliezer de redelijke en evenredige proceskosten van de winnaar betaalt. Wat redelijk en evenredig is wordt bepaald aan de hand van indicatietarieven. In octrooizaken zijn de indicatietarieven momenteel echter niet van toepassing. In feite betekent dit dat de verliezende partij van een octrooizaak de volledige proceskosten van de winnende partij moet betalen.

Voorstel

Om de toegang tot de rechter te waarborgen kan worden onderzocht of ook in mkb-octrooizaken indicatietarieven van toepassing kunnen worden verklaard. Daardoor is voor alle betrokken procespartijen beter voorspelbaar wat het kostenrisico is van een rechtszaak. Op dit moment wordt de invoering van indicatietarieven heroverwogen binnen de rechterlijke macht.

Consultatievragen VII. Proceskostenveroordeling matigen

- a. Zouden indicatietarieven voor intellectuele eigendomszaken ook van toepassing moeten zijn op octrooizaken?
- b. Zijn er andere mogelijkheden om handhaving van octrooirechten via de rechter toegankelijker te maken voor het mkb?

¹⁰ Enkele landen kennen de mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd het octrooi te laten herroepen door het nationale octroobureau, zoals het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Hongarije en China.

VIII. Modernisering positie exclusieve licentienemers

Knelpunt

Momenteel is het voor de houder van een exclusieve licentie die als enige de geoctrooieerde uitvinding mag exploiteren, niet mogelijk om zelfstandig het octrooi te handhaven. De licentienemer is daarvoor afhankelijk van de octrooihouder, terwijl de licentienemer direct nadeel ondervindt van een inbreuk op het octrooi door een derde. Het zou de waarde van een exclusieve licentie verhogen als een licentienemer de bevoegdheid heeft om zelfstandig op te treden tegen inbreuk. Daarmee wordt het exploiteren van de uitvinding door de octrooihouder via licentieverlening aantrekkelijker. De exclusieve licentienemer is meestal ook degene die er het grootste belang bij heeft om op te treden tegen inbreuk.

Voorstel

Als voorbeeld kan de regeling dienen zoals die is opgenomen in het Rechtspraakverdrag¹¹, op basis waarvan het Europese octrooisysteem wordt gemoderniseerd. Die regeling houdt in dat:

- de houder van een exclusieve licentie het octrooi mag handhaven, mits de octrooihouder en de licentienemer in de licentieovereenkomst niet anders hebben afgesproken en de octrooihouder vooraf op de hoogte wordt gesteld;
- de houder van een gewone licentie het octrooi niet mag handhaven, tenzij in de licentieovereenkomst uitdrukkelijk anders is afgesproken en de octrooihouder vooraf op de hoogte wordt gesteld.

Door eenzelfde regeling in de Rijsoctrooiwet 1995 op te nemen wordt aansluiting gezocht bij de praktijk in omliggende landen. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is de houder van een exclusieve licentie bevoegd zelfstandig en in eigen naam het octrooi te handhaven, zoals de octrooihouder zelf.

Aandachtspunten

Van belang is wel dat het partijen bij het aangaan van een licentieovereenkomst vrij staat om af te wijken van de regeling. In de licentieovereenkomst blijft het mogelijk om te bepalen dat de houder van een exclusieve licentie geen zelfstandige procesbevoegdheid krijgt. Ook kan de houder van een gewone licentie juist wel procesbevoegdheid krijgen als partijen dat overeenkomen.

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?
- b. Ziet u nog andere aandachtspunten bij dit voorstel?

¹¹ Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1).

Overige aanpassingen

In de Rijsoctrooiwet 1995 en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving staan bepalingen die zijn verouderd of onvoldoende aansluiten bij de praktijk. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de wet te actualiseren en waar nodig technische verbeteringen door te voeren. Daarmee wordt het octrooisysteem in Nederland toegankelijker en beter hanteerbaar, met name voor het mkb. In de bijlage hieronder zijn deze aanpassingen samengevat.

VOOR CONSULTATIE

Bijlage – overige aanpassingen

Rijksoctrooiwet 1995

Artikel	Soort	Wijziging/probleem
Algemeen	Aanpassing	Taalgebruik aanpassen aan het EOv.
Algemeen	Technisch	Het bureau vervangen door 'de directeur van het bureau' (bestuursorgaan) waar het over (AWB) besluiten gaat.
Algemeen	Technisch	Basis verschaffen voor voorlichtingstaken (AVG)
Algemeen	Technisch	AVG-grondslag voor vastleggen gegevens
Algemeen	Modernisering	Vervangen "octrooiaanvraag" door "octrooiaanvraag"
Algemeen	Modernisering	Onderzoek naar betaalbare gerechtelijke handhavingsprocedures voor het mkb (vergelijk: Verenigd Koninkrijk, Duitsland)
Algemeen	Inhoudelijk	Samenloop bij designatie Nederland van Europees octrooi en rijksoctrooi
2(1)	Modernisering	"Nijverheid" vervangen door "industriële toepasbaarheid" (zie art. 27(1) Trips en art. 52(1) EOv)
4(5)	Technisch	Verwijzing moet zijn: artikel 3, "lid 1," onderdeel f
7	Modernisering	"Nijverheid" vervangen door "industriële toepasbaarheid" (zie art. 2(1) hierboven)
8	Verplaatsen	Artikel 8 heeft een onlogische plaats, hoort meer bij artikelen 11–13.
9	Technisch	Toevoegen: "of diens rechtverkrijgende" (hangt samen met art. 3:83(3) BW)
9	Aanpassing	Correctie implementatie PLT artikel 5 lid 6 sub b PLT. Er is geen regeling toevoegen ontbrekende delen op basis van prioriteitsaanvraag
9 (9)	Inhoudelijk	Aanpassen van regeling vormgebreken
15	Technisch	Er moet een komma na Nederland.
18	Inhoudelijk	Schrappen bij invoering PCT-NL
19	Inhoudelijk	Bevoegdheid voor OCNL maken om register te corrigeren
24/32(1)	Inhoudelijk	Verzoek nieuwheidsonderzoek bij indiening; betaling na een maand (zie ook art. 78(2) EOv)

25(1)	Inhoudelijk	Toetsing op helderheid conclusies: bijv. toetsing erop in nieuwheidsrapport (gebeurt de facto al door EOB).
29	Inhoudelijk	Betere afstemming op het PLT
29	Verplaatsen	Artikel 29, over de indieningsdatum, zou logischerwijs voor artikel 24 over vormvereisten moeten komen.
27/34(3)/ 36(4)	Inhoudelijk	I.v.m. rechtszekerheid: vaststelling niet-eenheid een besluit maken
34(3)	Inhoudelijk	Invoeren mogelijkheid uitvoeren aanvullende search voor niet-onderzochte conclusies
36(2)	Modernisering	'gedateerde aantekening' vervangen door 'besluit directeur'. Vermelden op welke stukken octrooi wordt verleend.
38(2)	Technisch	Verbeteren uitvinder na verlening?
39	Inhoudelijk	Intrekking harmoniseren met art. 63 ROW 1995
Hfdst 2, par. 3	Technisch	Verval van staatsgeheime aanvragen na 20 jaar regelen
Hfdst 2, par. 3	Technisch	Vormgebreken-controle van staatsgeheime aanvragen beter regelen
51(2)	Technisch	Opnemen herzieningsprocedure (art 112a EOv) + tussenliggende taksen (zie ook CA/PL 11/12)
52	Inhoudelijk	Verbeteren van de regeling van de vormgebreken
52(7)	Technisch	Opnieuw formuleren
52(7)	Technisch	In artikel 52, lid 7, is de verwijzing naar de tweede volzin van het eerste lid verouderd. Lid 7 is niet aangepast aan het afschaffen van het vereiste van waarmaking van de vertaling door een gemachtigde.
56	Inhoudelijk	Licentie overdrachts- en faillissementsbestendig maken
61(2)	Technisch	Regeling voor samenloop taksenbetaling en verlening ook van toepassing voor NL-ers maken.
62	Inhoudelijk	Herinvoering herinnering voor vervallen termijnen (herinvoering van de oude vervalbrieven)
64, 65	Modernisering	Moderniseren artikelen, in het bijzonder 65(1)
67(2)	Modernisering	Domiciliekeuze schrappen.
70(6)	Technisch	Verwijzing naar het vierde en vijfde lid, i.p.v. naar het derde en vierde lid.
70(11)	Technisch	Moet verwijzen naar het negende lid.
71(3)	Modernisering	Deurwaarders exploitatie vervangen door: bij schriftelijke kennisgeving

72(1)	Technisch	Artikel 97 vierde lid EOv bestaat niet
72(3)	Modernisering	Deurwaarders exploitatie vervangen door: bij schriftelijke kennisgeving
78(1)	Inhoudelijk	Opeising van octrooiaanvraag
78(7)	Inhoudelijk	Verjaring vordering x jaar na publicatie octrooiaanvraag
Hfdst 6	Inhoudelijk	Engels als procestaal, vonnis in Nederlands?
82	Inhoudelijk	Verschoningsrecht octrooigemachtigden
84	Inhoudelijk	Advies rechtsgevolg geven?
84	Inhoudelijk	Ook advies over EP-NL
89	Modernisering	Uitspraken aantekenen in register, of alternatief: harmoniseren met art. 65(5) UPCA
90	Technisch	ABC verordening is nr. 469/2009 geworden
94	Technisch	38(1) (mededelingen van derden) valt indirect ook onder de vormgebreken check.
96	Technisch	In plaats van art. 16 moet art. 17 staan. In de oude verordening was het art. 16, maar is nu art. 17 geworden.
97	Inhoudelijk	Akte van afstand (art. 63) opnemen, maar hier zonder terugwerkende kracht.
Hfdst 9	Inhoudelijk	Overgangsbepalingen opschonen

Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995

Artikel	Soort	Wijziging/probleem
Algemeen		Brede AVG-grondslag voor vastleggen gegevens aanvragers en tonen ervan in het register
4	Inhoudelijk	Opnemen dat inschrijvingen in het register aan octrooihouder worden doorgegeven
6	Modern	Verbeteren VNO gratis regeling
8	Technisch	Alles één bedrag maken (praktische reden)
8(3)	Modern	Kortingsregel voor meer dan vijf afschaffen (onpraktisch)
§6a (nieuw)	Inhoudelijk	Verplichting overleggen resultaten search voorrangsaanvraag (vergelijk Regel 141 EOv)
23(2)	Technisch	Toevoegen na "ten aanzien van de oppositie" van "of overeenkomstig artikel 105a van het Europese octrooiverdrag de

		vermelding van de beslissing ten aanzien van het verzoek tot beperking".
24(1f)	Technisch	Verwijzing naar vervallen art 33 lid 5 kan weg
27a(1a en 1b en 1d)	Modernisering	Updaten kwalificerende opleidingen in 1a en 1b en verduidelijken lid 1d
27c(2)		'Regeling vaststelling bedragen ex artikel 27c, tweede lid, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995' Bevoegdheid vaststelling aan ExamenCie geven.
27k	Technisch	Verruimen bevoegdheden voor vertalingen (indien deze blijven)

Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995

Artikel	Soort	Wijziging/probleem
6	Technisch	Schrappen "en b" in 1e "a en b"
8-10	Technisch	Afwijkingen t.o.v. PLT aanpassen
8	Modernisering/ aanpassing	Opnemen in Uitv.Rg van een bepaling als in R.26(3)(a)(i) PCT. Ter vermindering van regeldruk waar formele eisen onevenredig grote gevolgen kunnen hebben (vormgebrek - geen regelafstand 1.5 - kan tot verval aanvraag leiden)
9(k), 10b	Technisch	Toevoegen "of het Engels" na "in het Nederlands"
9	Modernisering/ Aanpassing	Opnemen in Uit.Rg van een bepaling als in R.26(3)(a)(i) PCT. Zie 8 Uit.Rg. Bovendien is bijv. het gebruik van foto's onder de huidige regeling niet mogelijk.
16(3)	Modernisering	Mogelijke verlaging van de eisen
Hfdst. 3	Technisch/ Inhoudelijk	Omissies aanvullen
Bijlage+ 5(3)	Moderniseren	Online filing moderniseren + invoering eLoket + afschaffing fax

Besluit certificaat gewasbeschermingsmiddelen

Artikel	Soort	Wijziging
2(2)	Technisch	Bij art. 94 ROW 1995 staat geen verwijzing naar art. 30(2) ROW 1995, dat de aanvraag niet in behandeling genomen wordt als de vormgebreken niet worden opgeheven. Deze verwijzing staat wel in art. 2(2) van het besluit certificaat gewasbeschermingsmiddelen.

2(2)	Technisch	Rekent 38(1) (mededelingen van derden) ook tot de vormgebreken. Dit is analoog bedoeld aan art. 93 en 94 ROW 1995, maar dat is wel vreemd.
3	Technisch	Verwijst naar art. 6(7) van het Uitvoeringsbesluit, met de taksbedragen. Maar de taksen voor 21 t/m 25 jaar staan in art. 31 (26 jaar kan niet bij gewasbescherming).

VOOR CONSULTATIE