

## **Consultatieverslag beleidsnota 'Naar een mkb-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995'**

### Onderwerp van de consultatie

In de consultatie kon gereageerd worden op de beleidsnota 'Naar een mkb-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995', waarin acht voorstellen zijn opgenomen om het nationale octrooisysteem toegankelijker te maken voor met name het mkb: (1) de voorlopige aanvraag, (2) openstellen PCT-NL route, (3) meer zekerheid creëren over de waarde van een octrooi, (4) stroomlijnen verleningsprocedure, (5) vertaaleisen, (6) invoeren oppositieprocedure, (7) proceskostenveroordeling matigen, (8) modernisering octrooilicentie. Daarnaast was er ruimte om overige suggesties in te dienen.

### Looptijd van de consultatie

De beleidsnota is in de periode van 18 december 2019 tot en met 16 maart 2020 aangeboden voor internetconsultatie. In eerste instantie liep de consultatie tot en met 16 februari 2020. Daarna is besloten respondenten tot en met 16 maart 2020 de kans te geven op de consultatie te reageren.

### Voorgelegde vraag of vragen

In de consultatie is per voorstel gevraagd of de voorgestelde aanpassing meerwaarde zou hebben ten opzichte van het huidige systeem en of er nog andere aandachtspunten zijn. Ook zijn per voorstel enkele specifieke vragen gesteld over modaliteiten bij de invoering van de voorstellen, zoals wat een passende taks zou zijn voor toetsing op verzoek en binnen welke termijn oppositie ingesteld zou moeten worden.

### Opbrengst van de consultatie (hoeveel reacties en (globaal) van welke doelgroepen)

Op de internetconsultatie zijn in totaal eenenveertig (41) reacties ontvangen. Deze reacties waren afkomstig van het mkb, groot bedrijf, octrooigemachtigden, knowledge transfer offices (KTO's) van universiteiten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en de advocatuur.

### Wat is op hoofdlijnen met de opbrengst gedaan (benoem, indien van toepassing, de belangrijkste veranderingen in het voorstel en toelichting)

Het belangrijkste commentaar dat de regering heeft ontvangen is het volgende:

#### *Voorstel 1: de voorlopige aanvraag*

Uit de reacties op de consultatie blijkt dat een ruime meerderheid geen voorstander is van de voorgestelde voorlopige octrooiaanvraag, met name onder octrooigemachtigden. Er is wel begrip voor de achterliggende gedachte om via een vereenvoudigde procedure in een vroeg stadium een eerste inzicht te kunnen verkrijgen over de waarde van de octrooiaanvraag. Door meerdere respondenten wordt echter opgemerkt dat het voorstel geen meerwaarde heeft, omdat eenzelfde resultaat al kan worden bereikt door een aanvraag in te dienen zonder de taksen te betalen en zo een recht van prioriteit te verkrijgen.

Een voorlopige aanvraag zou een schijnzekerheid kunnen creëren. Openbaarmaking van de uitvinding na het indienen van een voorlopige aanvraag is immers niet zonder risico, met name als de vinding niet zo adequaat beschreven blijkt in de voorlopige aanvraag. Ook zijn zorgen geuit dat met een voorlopige aanvraag een extra procedure wordt toegevoegd en het systeem daarmee juist omslachtiger en complexer wordt. Ook zou een lagere drempel juist kunnen leiden tot aanvragen van lagere kwaliteit. Toch is de perceptie van een voorlopige aanvraag niet alleen maar negatief. Volgens enkele respondenten is de meerwaarde vooral gelegen in de extra tijd om de uitvinding verder te ontwikkelen, naar de markt te brengen en investeerders te zoeken.

#### *Voorstel 2: openstellen van de PCT-NL route*

In een groot deel van de reacties is aangegeven het openstellen van de PCT-NL route een goede aanvulling te vinden op de bestaande mogelijkheden. De hoge kosten verbonden aan een Europees vervolg na een PCT-aanvraag wordt meermaals als obstakel aangevoerd. Openstelling van de PCT-NL route zou de toegankelijkheid van het nationale octrooisysteem voor het mkb verder vergemakkelijken. Gelet op de internationale context, waarin de route van PCT naar nationaal gebruikelijk is, zou invoering van dit voorstel passend zijn.

Enkele respondenten zien geen meerwaarde in het voorstel en wijzen op de complexiteit van het systeem als geheel en op een mogelijke toeloop van aanvragen door buitenlandse bedrijven, hetgeen juist belemmerend kan zijn voor het Nederlandse mkb.

Meerdere respondenten hebben suggesties gedaan voor voorwaarden waaraan een PCT-NL zou moeten voldoen. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om als vereiste te stellen dat het Europees Octrooibureau (EOB) als International Search Authority (ISA) heeft opgetreden en een aanvrager zijn PCT-NL voortzetting heeft aangepast om tegemoet te komen aan bezwaren. Ook wordt gevraagd te letten op vertegenwoordiging door Nederlandse octrooigemachtigden of advocaten. De toepassing van het huidige taalregime (beschrijving in het Engels of Nederlands en Nederlandstalige conclusies) op een PCT-NL wordt breed gedragen. Een interessante suggestie is verder om de mogelijkheid te onderzoeken om een Nederlandse aanvraag in te kunnen dienen als 'aftakking' van een Europese octrooiaanvraag, zoals bekend in Duitsland ('*Abzweigung*').

#### *Voorstel 3: toetsing op verzoek/tweede schriftelijke opinie*

Uit de reacties op dit voorstel blijkt dat het wenselijk wordt geacht dat aanvragers meer zekerheid kunnen krijgen over de waarde van hun octrooi. Over de manier waarop die zekerheid het beste kan worden verkregen zijn respondenten verdeeld. Een eerste groep respondenten, met name afkomstig uit het mkb, is voorstander van het voorstel 'toetsing op verzoek'. De inschatting is dat een inhoudelijke toetsing voorafgaand aan verlening bijdraagt aan de waarde van een nationaal octrooi. Een tweede groep respondenten, met name bestaande uit octrooigemachtigden, ziet in de tweede schriftelijke opinie een welkome aanvulling op het huidige systeem. Opgemerkt wordt dat dit een laagdrempeliger alternatief is waarmee de toegankelijkheid van het nationale octrooi behouden blijft. Ook tussenvarianten, zoals een combinatie of keuze tussen toetsing op verzoek en een tweede schriftelijke opinie, worden genoemd.

Het algemene beeld dat naar voren komt is dat de kwaliteit van toetsing een kritische succesfactor is en dat de procedure efficiënt ingericht dient te worden. Ook wordt het als redelijk ervaren dat er kosten verbonden zijn aan het verkrijgen van meer zekerheid.

Een groot deel van de respondenten heeft suggesties gedaan voor de praktische invulling van de voorstellen. Voorgesteld is om de tweede schriftelijke opinie altijd door een andere onderzoeker te laten opstellen. Anderen spraken de voorkeur uit voor een tweede schriftelijke opinie door dezelfde onderzoeker. Een andere suggestie is om na een positieve toetsing de verplichting om een nietigheidsadvies volgens artikel 76 ROW 1995 over te leggen te laten vervallen. Over de tweede schriftelijke opinie is nog opgemerkt dat het ook interessant kan zijn om deze nog na octrooiverlening te kunnen aanvragen, eventueel ook door derden.

#### *Voorstel 4: stroomlijning verleningsprocedure*

Uit de reacties op de internetconsultatie blijkt dat er behoefte is aan een soepelere omgang met vormgebreken en meer mogelijkheden om eenvoudig fouten te kunnen herstellen. Er is ook positief gereageerd op het voorstel om te kunnen verzoeken om een verdere behandeling na het constateren van een vormgebrek. Verder is de wens geuit om meer herinneringen te ontvangen, waarbij ook de betrouwbaarheid van de postverzending ter discussie is gesteld. Een enkele respondent heeft opgemerkt dat meer herstelmogelijkheden ook resulteren in meer rechtsonzekerheid voor derden.

#### *Voorstel 5: vertaaleisen*

Een meerderheid van de respondenten is van mening dat het huidige vertalingenregime voldoet. De verplichting van Nederlandstalige conclusies wordt als waardevol ervaren vanwege de begrijpelijkheid (en daarmee rechtszekerheid) voor gebruikers en het limiteren van grote aantallen aanvragen vanuit het buitenland. Een aantal respondenten zou juist wel graag zien dat een octrooiaanvraag volledig in het Engels ingediend kan worden. Beargumenteerd wordt dat in het internationale octrooilandschap Nederlandstalige conclusies achterhaald zijn. Door het opheffen van de vertaalverplichting kunnen kosten worden bespaard bij zowel gebruikers als Octrooiencentrum Nederland en wordt de opstap naar een buitenlands vervolg verder vereenvoudigd. Verbetering van het huidige vertalingenregime door het versoepelen van vormvoorschriften, het uitbreiden van herstelmogelijkheden of de mogelijkheid van verdere behandeling (zie ook stroomlijning verleningsprocedure) is een breed gedragen alternatief.

#### *Voorstel 6: invoering oppositieprocedure*

Uit de reacties op de internetconsultatie blijkt behoefte aan een oppositieprocedure in Nederland. In veel reacties wordt ingegaan op de gewenste invulling van de procedure. Aandacht is er onder andere voor de rechtsgang, de gronden voor oppositie en de termijn waarbinnen oppositie ingesteld moet worden. Voor de oppositietermijn worden verschillende suggesties gedaan, variërend van drie, zes of negen maanden tot geen termijn (oppositie is mogelijk zolang het octrooi van kracht is). Als grondslag voor oppositie wordt door een aantal respondenten voorgesteld om dezelfde gronden te hanteren als in de oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau. Ook wordt voorgesteld om gebrek aan duidelijkheid ('*lack of clarity*') als grond aan te kunnen voeren in oppositie. Volgens enkelen zou oppositie niet alleen tegen rijsoctrooien open moeten staan, maar ook tegen in Nederland gevalideerde Europese octrooien.

Uit de internetconsultatie komt verder naar voren dat er een voorkeur is voor een snelle procedure bij gerechtelijke instanties die ervaren zijn in het materiele octrooirecht. Een korte bestuursrechtelijke rechtsgang (beroep bij rechtbank of gerechtshof Den Haag als eerste en laatste instantie) wordt daarbij zeer geregeld genoemd.

#### *Voorstel 7: proceskosten matigen*

Uit de reacties op de internetconsultatie blijkt dat het matigen van de proceskosten voor het mkb breed wordt ondersteund. Of het invoeren van indicatietarieven in octroozaken daarvoor de aangewezen methode is, bestaat verschil van mening. Indicatietarieven kunnen behulpzaam zijn om een betere inschatting te kunnen maken van de proceskosten, maar de werkbaarheid in de praktijk, vanwege het verschil in complexiteit tussen octroozaken, wordt betwijfeld. Aanbevolen wordt om een vergelijkend onderzoek naar proceskosten in onze omliggende landen uit te voeren. Daarbij kan in het bijzonder gekeken worden naar het Duitse model van '*Streitwert*', waarbij de proceskosten worden gekoppeld aan het commerciële belang van de zaak. Als alternatief wordt een grotere rol voor mediation genoemd, bijvoorbeeld via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), genoemd.

#### *Voorstel 8: modernisering positie exclusieve licentienemer*

Uit de reacties op de internetconsultatie blijkt dat een ruime meerderheid de voorgestelde wijziging als een welkome verbetering ziet. In meerdere reacties wordt erop gewezen dat bij de uitwerking van het voorstel aandacht moet worden besteed aan overgangsrecht, de kenbaarheid uit het octrooieregister en de mogelijkheid om af te wijken van het uitgangspunt dat een licentienemer procesbevoegdheid heeft. Ook wordt aanbevolen om te bezien of de positie van licentienemers bij faillissement kan worden verduidelijkt.

#### *Overige opmerkingen:*

In reacties op de internetconsultatie worden een groot aantal suggesties ter verbetering van het nationale octrooisysteem gedaan die niet gerelateerd zijn aan de hiervoor genoemde voorstellen.

Zo wordt door meerdere respondenten het verschoningsrecht voor Nederlandse octrooigemachtigde genoemd als belangrijke aanvulling. Ook is verzocht om de gevolgen van de in Nederland zeer beperkt uitgelegde onderzoeksvrijstelling te bezien. Verder wordt aanbevolen om een gemachtigdenkantoor aan te kunnen duiden als vertegenwoordiger van een octrooiaanvraag, analoog aan de bestaande optie bij Europees Octrooibureau. Daarnaast wordt gevraagd om de bepaling van dubbele octrooiëring (artikel 77 ROW 1995) pas van toepassing te verklaren als het Europese octrooi daadwerkelijk voor Nederland is gevalideerd overeenkomstig artikel 52 ROW 1995. In navolging van het merken- en modellenrecht, zou volgens een respondent ook in het octrooirecht de vertegenwoordiging van octrooiaanvragers door iedereen mogelijk moeten zijn. Tot slot wordt opgemerkt dat de online herkenbaarheid van Octrooicentrum Nederland alsmede de vindbaarheid van octrooi-informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verbeterd kan worden.