



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 3 - juli 2020 – jaargang 88

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooiencentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

[Nationale Ontwikkelingen \(incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken\)](#)

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vijf categorieën:

Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Mededelingen Examencommissie, Mededelingen Octrooiregister en Mededelingen Octrooikennis- en voorlichting

Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [[lees meer](#)]
- Octrooigemachtigdenregister [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooiregister
 - Nieuwe versie MyPage [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooikennis en -voorlichting
 - Voorlichting in tijden van corona [[lees meer](#)]
 - Overzicht COVID-19-activiteiten van European Patent Network lidstaten [[lees meer](#)]
 - Nieuwe dienst bij BOIP: i-DEPOT en NDA [[lees meer](#)]
 - Jaarbericht 2019 [[lees meer](#)]
 - ideeSCAN laat ondernemers zien hoe zij hun idee kunnen beschermen [[lees meer](#)]
 - IP Smart Scan [[lees meer](#)]
 - Nieuw uiterlijk Bijblad [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Termijnverlengingen ROW 1995 i.v.m. COVID-19 [[lees meer](#)]
- Commissie van Acht [[lees meer](#)]
- Periodiek overleg met de Orde van Octrooigemachtigden [[lees meer](#)]
- Verslag webinars en resultaten questionnaire [[lees meer](#)]
- Invoering indicatietarieven in octrooizaken [[lees meer](#)]
- Dwanglicentie [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

- **Europees**

- Administrative Council [lees meer]
- G 3/19: Opinie Grote Kamer van Beroep EOB;
Geen octrooi op producten verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen [lees meer]
- Ontwikkelen eengemaakt octrooigerecht [lees meer]
- Franse ontwikkelingen: invoering toetsing en voorlopige octrooiaanvraag [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooiencentrum Nederland heeft gedaan in eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooiencentrum Nederland bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van Octrooiencentrum Nederland.

- **Aanvullende beschermingscertificaten**

BIE 2020, nr. 4, Hof van Justitie, 9 juli 2020, Santen SAS / Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [lees meer]

- **Aanvullende beschermingscertificaten**

BIE 2020, nr. 5, Rechtbank Den Haag, 13 mei 2020, DTS / Samsung [lees meer]
BIE 2020, nr. 6, Rechtbank Den Haag, 27 mei 2020, Sisvel / Oppo cs en Sisvel / Wiko cs [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:
mw. L.C.J.P. de Vlieger
lydia.devlieger@rvo.nl

Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen.

Sluitingsdata 2020

Octrooicentrum Nederland is in 2020 op de volgende dagen gesloten:

woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
maandag 13 april (Tweede Paasdag)
maandag 27 april (Koningsdag)
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Inschrijvingen en uitschrijvingen - Octrooigemachtigdenregister

Op 18 mei 2020 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer E.M.W. Lumens MSc.
- de heer P.R.D. van Troost
- de heer dr. P.L.C. van der Valk
- de heer drs. M.F.H. Klaassen

Op 15 mei 2020 is op eigen verzoek uitgeschreven:

- de heer F.J. Wiegink

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Nieuwe versie MyPage

Octrooicentrum Nederland voert vanaf 13 juli 2020 gefaseerd een aantal belangrijke aanpassingen door in MyPage. Tijdens de eerste fase die medio juli 2020 is gestart worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- **Digitale mailbox:** alle correspondentie die Octrooicentrum Nederland verstuurt, komt binnen in de Inbox. Deze mailbox is toegankelijk voor gebruikers met de juiste rechten. Gebruikers kunnen verschillende mailboxen aanmaken, bijvoorbeeld voor archivering van ingekomen correspondentie.
- **Taksen:** het wordt mogelijk om een maximum van 50 taksen tegelijk te selecteren en deze in 1 betaalopdracht te betalen vanaf uw lopende rekening.
- In de portfolio kunt u filteren op openstaande correspondentie en/of openstaande taksen.
- Gebruikers kunnen per poststuk aangeven of dit stuk al in het eigen systeem gezet is.
- De vinkjes die aangeven of er openstaande post of verschuldigde taksen zijn, zijn intuïtiever geworden.
- Correspondentie van Octrooicentrum Nederland wordt iedere ochtend in één keer in de 'received correspondence' van MyPage geplaatst.
- Iedere ochtend wordt een e-mail verzonden met een overzicht van nieuwe correspondentie.
- De omschrijving van een gedownloade brief is duidelijker: (ApplicationNumber_LetterType_FileReference).

De belangrijkste wijziging die tijdens de tweede fase, die naar verwachting in september 2020 start, wordt doorgevoerd is het toekennen van rechten. In de huidige versie van MyPage is het portfolio slechts in te zien via 1 smartcard per kantoor. In de verbeterde versie kan de hoofdgebruiker via de nieuwe 'User Management tool' zelf rechten delegeren aan andere kaarthouders. De secundaire gebruikers krijgen deze rechten op hun eigen smartcard. Hiervoor moet er 1 smartcard per portfolio of lopende rekening bij Octrooicentrum Nederland geregistreerd worden. De hoofdgebruiker kan gebruikersprofielen aanmaken en toewijzen.

Overige wijzigingen die tijdens de tweede fase worden doorgevoerd zijn de volgende:

- De verwerkingsverslagen van de betalingen van taksen zijn zichtbaar voor alle geautoriseerde MyPage-gebruikers die aan een account zijn verbonden.
- Het is mogelijk alle cases in één keer toe te wijzen aan een secundaire gebruiker. Deze gebruiker krijgt direct alle nieuwe cases van het kantoor aan zijn portfolio toegevoegd.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Voorlichting in tijden van corona

Als gevolg van de coronacrisis biedt Octrooicentrum Nederland sinds maart 2020 zijn voorlichting op een andere manier aan. Zo geven octrooiadviseurs de reguliere basisworkshop over intellectueel eigendom voor het mkb en voor onderwijsinstellingen in de vorm van een webinar. Voorlichtingsgesprekken vinden hoofdzakelijk plaats via telefoon of videogesprekken. Workshops en colleges op locatie gaan in ieder geval tot 1 september niet door.

Verder zijn er maatwerk-webinars gegeven voor onder andere:

- startende ondernemers voor Startup Accelerator Doetinchem;
- IE-introductie aan 180 deelnemers tijdens de *Impact Contest* van het Delft Centre of Entrepreneurship;
- webinar voor Biobizzhub startup-programma;
- webinar voor startups voor het *Brightlands Chemelot Incubation Program*;
- webinar over de basis van IE voor het Erasmus Centre of Entrepreneurship (*Startup Business Program*) en voor het startup-programma van het Amsterdam *Institute for Advanced Metropolitan Solutions*.

Ondernemers die werken aan nieuwe middelen om het coronavirus te bestrijden, kunnen bij Octrooicentrum Nederland terecht met al hun vragen over de rechten op hun uitvinding. Via een versnelde procedure ontvangen de ondernemers binnen een week een eerste inzicht in wat er al door anderen is aangevraagd. Voor werkwijze en voorwaarden zie [hier](#).

Voor een overzicht van de gewijzigde dienstverlening zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Overzicht COVID-19-activiteiten van European Patent Network lidstaten

Op 8 april 2020 vond het digitale samenwerkingsoverleg (*Co-operation Consultation Meeting*) plaats tussen het Europees Octrooibureau en de lidstaten. Tijdens dit overleg hebben de lidstaten met elkaar gedeeld welke activiteiten zij ondernemen naar aanleiding van het coronavirus COVID-19. Het overzicht is niet compleet maar geeft wel een goede eerste indruk. Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk erg veel doet voor de industrie, terwijl zij vaak een zeer terughoudend standpunt innemen als het gaat om markt-overheid. Verschillende lidstaten hebben de termijnen verlengd. Verder valt op dat de maatregelen per land verschillen; iets waar de industrie naar waarschijnlijkheid niet blij mee zal zijn.

	UK	ES	FR	NO	PT	HR	IT	GR	CH	AT	IE	SM	TR	RS	CY
Digitale dienstverlening loopt door	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	-	V	V	V
Termijnen zijn flexibeler gemaakt, behalve waar geen invloed op, zoals prioriteitsjaar	V	V	V		V	-	V	V	V	V	V	?	V	V	
Ondersteuning van de politie om namaakproducten aan te pakken	V	V													
Business supportgroepen van IP-specialisten, die op specifieke onderwerpen de octrooidatabanken analyseren, bijvoorbeeld anti-virus-middelen en beademingsapparatuur	V	V													
Informatie verstrekken over dwanglicenties en magistrale bereiding	V						V								

[terug naar nieuwsbrief](#)

Nieuwe dienst bij BOIP: i-DEPOT en NDA

Sinds 1 mei 2020 biedt het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) klanten een aanvullende dienst: een online geheimhoudingsovereenkomst of *Non-Disclosure Agreement* (NDA). Met het reeds bestaande i-DEPOT is het mogelijk om een idee een datumstempel te geven, waarmee partijen een bewijsmiddel in handen hebben dat hun creatie op een bepaalde datum bestond. BOIP heeft deze dienst nu aangevuld met de optie om voor een ingediend i-DEPOT online een gestandaardiseerde NDA samen te stellen. Zo kunnen ondernemers aantonen dat zij stappen nemen om de inhoud van hun i-DEPOT geheim te houden en kunnen zij hun idee veilig met andere partijen delen, bijvoorbeeld potentiële investeerders of samenwerkingspartners. Een NDA maakt duidelijk onder welke voorwaarden je met anderen wilt samenwerken. Hiermee staan (startende) ondernemers, die veel tijd en geld steken in bijvoorbeeld innovatie of productontwikkeling, sterker wanneer ze met hun idee naar buiten willen treden. Ook voor de bescherming van bedrijfsgeheimen is een NDA, in combinatie met het i-DEPOT, een nuttig hulpmiddel. Op de website van BOIP staat meer informatie over het [i-DEPOT/NDA](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Jaarbericht OCNL 2019

In het 2^e kwartaal van 2020 heeft Octrooicentrum Nederland zijn jaarbericht over 2019 gepubliceerd. In 2019 is een stijgende lijn te zien in het aantal octrooiaanvragen: met 2.678 ingediende Nederlandse octrooiaanvragen gaat het om het hoogste aantal aanvragen van de afgelopen 5 jaar. Meer dan 70% van deze aanvragen is ingediend in het Engels, waaruit blijkt dat Octrooicentrum Nederland voor ondernemers een belangrijke opstap is naar octrooirechten in Europa, en dat onze organisatie een bijdrage levert aan internationaal ondernemerschap op de Europese interne markt.

Ook het aantal (door het Europees Octrooibureau verleende) Europese octrooien, waarbij Nederland werd aangewezen als land waar het octrooi geldig zou moeten zijn, is gestegen naar een recordaantal van 135.636. Het totaal aantal levende octrooirechten in Nederland kwam eind 2019 uit op het (eveneens record)aantal van 225.952. Ook op Europees niveau is Nederland als octrooiland goed aanwezig: met 6.954 Europese octrooiaanvragen nam het een 4^e plaats in.

Daarnaast heeft Octrooicentrum Nederland in 2019 een bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van het octrooisysteem. Bijvoorbeeld door een aantal gebruiksvriendelijke aanpassingen door te voeren aan het Benelux Patent Platform, en door voorstellen te doen voor wijzigingen van de Rijksoctrooiwet, met als doel een mkb-vriendelijkere wet.

In onze voorlichting besteedden we in 2019 meer en meer aandacht aan de strategische mogelijkheden van intellectuele eigendomsrechten (IE). Bijvoorbeeld door de IP Smart Scan – een initiatief van de Europese Commissie die ondernemers laat zien hoe IE-rechten kunnen bijdragen aan hun bedrijfsstrategie.

Voor het complete jaarbericht zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

ideeSCAN laat ondernemers zien hoe zij hun idee kunnen beschermen

Octrooicentrum Nederland en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) hebben in juli 2020 de ideeSCAN gelanceerd: een laagdrempelige digitale tool die ondernemers laat zien hoe zij hun idee kunnen beschermen. Aan de hand van een vragenlijst die ondernemers in 10 minuten online invullen, brengt de ideeSCAN in kaart welke intellectuele eigendomsrechten voor hen relevant zijn. Na het invullen krijgen de ondernemers meteen een rapport om te downloaden – met handige tips. Met deze informatie kunnen ondernemers aan de slag om hun ideeën te beschermen. De ideeSCAN is van oorsprong ontwikkeld door het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen en BOIP. Voor meer informatie en de tool zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

IP Smart Scan

In de Europese landen die meedoen aan de IP Smart Scan-pilot zijn sinds juli 2019 ongeveer 300 IP Smart Scans uitgevoerd bij evenzoveel mkb-bedrijven met een Seal of Excellence. 11% daarvan is in Nederland uitgevoerd, door Octrooiencentrum Nederland. De tevredenheid onder de deelnemers is zeer hoog. Deelnemende bedrijven geven aan dat ze door de IP Smart Scan beter begrip hebben gekregen van intellectueel eigendom en de rol ervan in de bedrijfsstrategie. Een meerderheid heeft direct opvolging gegeven aan de aanbevelingen, bijvoorbeeld door het registreren van merken, contact leggen met een gemachtigde, het raadplegen van octrooidatabanken of het bijwonen van workshops. Dit pilotproject loopt nog tot en met juni 2021. In het [Bijblad van juli 2019](#) staat een uitgebreid artikel over de IP Smart Scan.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Nieuw uiterlijk Bijblad

Het Bijblad van oktober 2020 zal er anders uitzien dan u gewend bent. Vanaf deze editie maakt de Nieuwsbrief Octrooiregistratie van Octrooicentrum Nederland deel uit van het Bijblad. In de Bijblad-mailing kunt u aangeven naar welke interessegebieden uw voorkeur uitgaat:

- Bijblad (digitale kwartaaluitgave voor octrooispecialisten)
 - Octrooiregister en MyPage
 - Nieuwe producten en voorlichtingsactiviteiten van Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland blijft het Bijblad 4 keer per jaar kosteloos uitbrengen.

Wilt u het Bijblad niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar het redactiesecretariaat:

lydia.devlieger@rvo.nl.

In het vernieuwde Bijblad kunt u zich via de afmeld-knop eenvoudig uitschrijven.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Termijnverlengingen ROW 1995 in verband met COVID-19

De "Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19" (hierna; noodwet) is van kracht (zie [Stb. 2020, 273](#) en [Stb. 2020, 274](#)). Het is een tijdelijke noodwet die samenhangt met de huidige corona-uitbraak. Kort samengevat regelt de noodwet twee dingen: (i) de mogelijkheid van termijnverlengingen, en (ii) de verlaging van de toeslag wegens te laat betalen van jaartaksen. Op basis van deze tijdelijke noodwet heeft de directeur vijf besluiten tot termijnverlenging genomen.

1. Bevoegdheid tot termijnverlenging

De noodwet geeft in artikel 1 aan de directeur van Octrooi Centrum Nederland de bevoegdheid om bij besluit een termijn die bij of krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 is gesteld voor een bij dat besluit te bepalen duur te verlengen. Gezien de impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven alsmede de maatregelen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van COVID-19 is het voldoen aan de termijnen voor octrooihouders en aanvragers onder druk komen te staan. Het missen van een termijn leidt in de regel tot verlies van het recht. Dit kan een grote impact hebben op de betrokken ondernemer. Zijn uitvinding, soms pas verkregen na kostbaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk, is niet langer beschermd. Dit verlies wordt onbillijk geacht.

2. Vijf besluiten tot termijnverlenging

Op basis van artikel 1 van de noodwet heeft de directeur van Octrooi Centrum Nederland vijf besluiten tot termijnverlenging genomen. Deze zijn:

- i. "Besluit verlenging termijnen artikel 23 Uitvoeringsbesluit ROW 1995": termijnverlenging voor de indiening van vertalingen van Europese octrooien;
- ii. "Besluit verlenging termijn artikel 32 ROW 1995": termijnverlenging voor de indiening van een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek van een octrooiaanvraag;
- iii. "Besluit verlenging termijn artikel 23, derde lid, ROW 1995": termijnverlenging voor de indiening van een herstelverzoek;
- iv. "Besluit verlenging termijn artikel 30, tweede lid, ROW 1995": termijnverlenging voor herstel van geconstateerde vormgebreken in een octrooiaanvraag; en
- v. "Besluit verlenging termijn artikel 9, achtste lid, ROW 1995": termijnverlenging voor het verstrekken van voorranggegevens.

De termijnen uit de besluiten worden steeds met twee maanden verlengd.

Toepassingsgebied: 12 maart tot 31 augustus

De besluiten zijn van toepassing op termijnen die aflopen of zijn afgelopen in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020.

De besluiten werken terug tot en met 12 maart 2020. Dit is mogelijk op grond van artikel 1 lid 3 van de noodwet en was ook wenselijk gezien de reeds liggende octrooidossiers die van de termijnverlenging gebruik moesten maken. Dit betekent dat een termijn die eindigt op 31 augustus 2020 onder het betreffende besluit nog wordt verlengd met twee maanden tot 31 oktober 2020. Een termijn die eindigt op 1 september 2020 wordt niet meer verlengd door het besluit.

3. Verlaging toeslag jaartaksen

De noodwet bepaalt voorts dat de toeslag bij te laat betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaks voor een octrooi op nihil (nul) wordt gesteld. Een jaartaks voor de instandhouding van een octrooi dient voor het einde van de maand 'waarin het octrooi jarig is' te worden betaald (zie art. 61 Rijksoctrooiwet 1995). Daarna kan de octrooihouder nog 6 maanden lang de verschuldigde jaartaks betalen, echter met een toeslag van 50%. De noodwet bepaalt dat deze toeslag op nihil (nul) wordt gesteld voor de jaartaksen die verschuldigd zijn in de maanden april 2020 tot en met augustus 2020. Daarmee hebben octrooihouders voor deze jaartaksen in feite 6 maanden uitstel van betaling gekregen.

4. Verval van de noodwet

De noodwet vervalt op 1 september 2020. Echter, op grond van artikel 3 lid 2 kan het verval van de noodwet bij Koninklijk besluit worden uitgesteld.

Publicatie besluiten

De vijf besluiten worden met hun bijbehorende toelichting in de Staatscourant van 4 augustus 2020 gepubliceerd en treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Om reeds kennis te nemen van de inhoud zijn de besluiten hieronder opgenomen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Besluit van de directeur van Octrooicentrum Nederland van 24 juli 2020 betreffende de verlenging van de termijnen in artikel 23 van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (Besluit verlenging termijnen artikel 23 Uitvoeringsbesluit ROW 1995)

De directeur van Octrooicentrum Nederland,

gelet op artikel 1 van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (*Stb.* 2020, 273),

gezien het feit dat door de impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven alsmede de maatregelen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van COVID-19, het voldoen aan de termijn uit artikel 23 van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) voor octrooihouders sterk onder is druk komen te staan,

heeft besloten tot de volgende termijnverlenging:

Artikel 1 Termijnverlenging voor de indiening van een vertaling van een Europese octrooi

Voor Europese octrooien ten aanzien waarvan ingevolge artikel 23, eerste en tweede lid, of derde lid van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 een vertaling moet zijn of had moeten worden ingediend onderscheidenlijk het ingevolge artikel 52, eerste onderscheidenlijk zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 verschuldigde bedrag moet worden of had moeten worden betaald, wordt de in artikel 23, eerste tot en met derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 genoemde termijn van drie maanden telkens verlengd tot vijf maanden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging termijnen artikel 23 Uitvoeringsbesluit ROW 1995.

Den Haag, 24 juli 2020

Derk-Jan de Groot
Directeur Octrooicentrum Nederland

Toelichting

Vertaling Europees octrooi en betaling taks

Indien een Europees octrooi is verleend, gewijzigd of beperkt door het Europees Octrooibureau dient een vertaling van het octrooi zoals verleend, gewijzigd of beperkt, te worden ingediend bij het bureau op grond van artikel 52, eerste en zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995). Bij indiening van de vertaling moet een taks worden betaald.

Termijn indienen vertaling en betaling

De termijn waarbinnen de vertaling door de octrooihouder dient te worden ingediend, eindigt drie maanden na de datum waarop de vermelding van de verlening, van de instandhouding in gewijzigde vorm of van de beperking van het Europees octrooi is gepubliceerd in het Europees Octrooiblad. Deze termijnen zijn neergelegd in artikel 23, eerste en tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995. Op grond van artikel 23, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 geldt de termijn van drie maanden ook voor de betaling van het ingevolge artikel 52, eerste en zesde lid, van de ROW 1995 verschuldigde bedrag.

Verlies van recht bij missen termijn door COVID-19 maatregelen

Gebleken is dat als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de in dat kader wereldwijd getroffen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus, het voor vele octrooihouders niet mogelijk is om aan bovengenoemde termijnen te voldoen. Tijdens deze crisis kon (en kan) er niet meer op kantoor worden gewerkt, zowel in Nederland als in vele andere landen. Het administratieve proces van het maken van een vertaling en het bewaken van de termijnen is daardoor op kantoren sterk onder druk komen te staan. De omschakeling naar thuiswerken is niet overal mogelijk of is aan het begin van de lockdown niet overal even soepel verlopen, waardoor vertalingen van Europese octrooien niet binnen de voorgeschreven termijnen bij Octrooi Centrum Nederland zijn ingediend. Het missen van een van de termijnen heeft op grond van artikel 52, vierde lid, onderdeel a, van de ROW 1995 tot gevolg dat het Europees octrooi geacht wordt van de aanvang af niet de in artikel 49 van de ROW 1995 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad. Het octrooi is daarmee voor de octrooihouder verloren gegaan. Dit kan een grote impact hebben op de betrokken ondernemer. Zijn uitvinding, soms pas verkregen na kostbaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk, is niet langer beschermd. Dit verlies wordt onbillijk geacht.

Verlenging termijnen

Besloten is derhalve dat alle termijnen van artikel 23 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 met twee maanden worden verlengd tot vijf maanden. Dit is verdragsrechtelijk mogelijk gezien de zinsnede "tenzij de betrokken Staat een langere termijn voorschrijft" in artikel 65, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag.

Ter illustratie een Europees octrooi waarvan de vermelding van de verlening op 22 februari 2020 in het Europees Octrooiblad heeft plaatsgevonden: door de termijnverlenging liep de termijn voor de indiening van een vertaling niet af op 22 mei 2020, maar loopt deze af op 22 juli 2020.

Een termijn die eindigt op 31 augustus 2020 wordt nog onder dit besluit verlengd met twee maanden tot 31 oktober 2020. Een termijn die eindigt op 1 september 2020 wordt niet meer verlengd door dit besluit.

Terugwerkende kracht

Dit besluit heeft terugwerkende kracht. Dit is naar oordeel van de directeur van Octrooi Centrum Nederland wenselijk gezien de reeds liggende octrooidossiers die van de termijnverlenging gebruik zullen maken en is ook mogelijk gezien artikel 1, derde lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19.

Termijn opheffen vormgebreken in een vertaling

Op grond van artikel 52, tweede lid, van de ROW 1995 stelt het bureau de octrooihouder een termijn waarbinnen geconstateerde vormgebreken moeten worden opgeheven. Deze termijn is niet in de ROW 1995, noch in het Uitvoeringsbesluit noch in de Uitvoeringsregeling 2009 vastgelegd. Het bureau is vrij om hiervoor een redelijke termijn te stellen. Doordat deze termijn niet in de regelgeving is vastgelegd, kan het bureau de termijn al zelf verlengen gedurende de huidige crisis. Een afzonderlijk besluit op grond van artikel 1, eerste lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 is hiervoor niet vereist.

Besluit van de directeur van Octrooicentrum Nederland van 24 juli 2020 betreffende de verlenging van de termijn in artikel 32 van de Rijksoctrooiwet 1995 (Besluit verlenging termijn artikel 32 ROW 1995)

De directeur van Octrooicentrum Nederland,

gelet op artikel 1 van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (*Stb.* 2020, 273),

gezien het feit dat door de impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven alsmede de maatregelen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van COVID-19 het voldoen aan de termijn uit artikel 32 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) voor aanvragers sterk onder druk is komen te staan,

heeft besloten tot de volgende termijnverlenging:

Artikel 1 Termijnverlenging voor de indiening van een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek

Voor een verzoek aan het bureau om een aan de verlening van het octrooi voorafgaand onderzoek naar de stand van de techniek, dat in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 ingevolge artikel 32, eerste lid of, indien het een afgesplitste aanvraag betreft, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 ingediend had of zou moeten worden, worden de in artikel 32, eerste onderscheidenlijk tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde termijnen van dertien maanden telkens verlengd tot vijftien maanden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging termijn artikel 32 ROW 1995.

Den Haag, 24 juli 2020

Derk-Jan de Groot
Directeur Octrooicentrum Nederland

Toelichting

Verzoek onderzoek

Op grond van artikel 32, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) dient de aanvrager voor zijn octrooiaanvraag om een onderzoek naar de stand van de techniek te verzoeken. Bij dit verzoek dient tevens de taks voor het onderzoek te worden voldaan. Op grond van artikel 32, tweede lid, van de ROW 1995 geldt dit eveneens voor afgesplitste octrooiaanvragen.

Termijn indienen verzoek en betaling

Op grond van artikel 32, eerste en tweede lid, van de ROW 1995 dient de aanvrager het verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek binnen uiterlijk dertien maanden na de datum van indiening van zijn aanvraag, dan wel de voorrangdatum indien voor een beroep is gedaan op een recht van voorrang, in te dienen. De termijn voor de betaling is hetzelfde omdat de taks voor het onderzoek tegelijk met het verzoek moet worden voldaan.

Verlies van de aanvraag bij missen termijn door COVID-19 maatregelen

Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de in dat kader wereldwijd getroffen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus, is het voor aanvragers niet altijd mogelijk om aan bovengenoemde termijn te voldoen. Tijdens deze crisis kon (en kan) er niet meer op kantoor worden gewerkt, zowel in Nederland als in vele andere landen. Het administratieve proces van het bewaken van de termijn is daardoor op kantoren sterk onder druk komen te staan. De omschakeling naar thuiswerken is niet overal mogelijk of is aan het begin van de lockdown niet overal even soepel verlopen, waardoor de termijn niet werd gehaald. Indien het verzoek niet tijdig is gedaan of het met het verzoek verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, moet Octrooicentrum Nederland op grond van artikel 32, derde lid, van de ROW 1995 besluiten de octrooiaanvraag niet te behandelen. Daarmee is de aanvraag komen te vervallen. Dit kan een grote impact hebben op de betrokken ondernemer. Zijn uitvinding, veelal pas verkregen na kostbaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk, zal niet meer met een octrooi worden beschermd. Dit verlies wordt onbillijk geacht.

Termijnverlenging

Besloten is derhalve dat de termijnen, bedoeld in artikel 32, eerste en tweede lid, van de ROW 1995 met twee maanden wordt verlengd tot vijftien maanden. De termijn van dertien maanden zou bijvoorbeeld op 22 mei 2020 kunnen zijn afgelopen. Op grond van dit besluit wordt de termijn verlengd met twee maanden en loopt de termijn voor het indienen van het verzoek op 22 juli af.

Een termijn die eindigt op 31 augustus 2020 wordt nog onder dit besluit verlengd met twee maanden tot 31 oktober 2020. Een termijn die eindigt op 1 september 2020 wordt niet meer verlengd door dit besluit.

Terugwerkende kracht

Dit besluit heeft terugwerkende kracht. Dit is naar oordeel van de directeur van Octrooicentrum Nederland wenselijk gezien de reeds liggende octrooidossiers die van de termijnverlenging gebruik zullen maken en is ook mogelijk gezien artikel 1, derde lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijsoctrooiwet 1995 COVID-19.

Tweemaandstermijn uit artikel 32, tweede lid, ROW 1995

Het besluit ziet niet op de termijn van twee maanden die afloopt na de termijn van dertien maanden die geldt voor afgesplitste octrooiaanvragen, zie artikel 32, tweede lid, ROW 1995. Uit het administratieve systeem van Octrooicentrum Nederland blijkt dat daartoe geen noodzaak bestaat.

Besluit van de directeur van Octrooicentrum Nederland van 24 juli 2020 betreffende de verlenging van de termijn in artikel 23, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (Besluit verlenging termijn artikel 23, derde lid, ROW 1995)

De directeur van Octrooicentrum Nederland,

gelet op artikel 1 van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (*Stb.* 2020, 273),

gezien het feit dat door de impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven alsmede de maatregelen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van COVID-19 het voldoen aan de termijn uit artikel 23, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) voor verzoekers tot herstel sterk onder druk is komen te staan,

heeft besloten tot de volgende termijnverlenging:

Artikel 1 Termijnverlenging voor de indiening van een verzoek om herstel in de vorige toestand

Voor het indienen van een verzoek tot herstel als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 dat ingevolge het derde lid van dat artikel in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 ingediend had of zou moeten worden, wordt de in artikel 23, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde termijn van twee maanden verlengd tot vier maanden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging termijn artikel 23, derde lid, ROW 1995.

Den Haag, 24 juli 2020

Derk-Jan de Groot
Directeur Octrooicentrum Nederland

Toelichting

Verzoek tot herstel in de vorige toestand

Indien een aanvrager of de octrooihouder, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau in acht te nemen en het niet in acht nemen van de termijn rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of rechtsmiddel, biedt artikel 23, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) de mogelijkheid een verzoek tot herstel in de vorige toestand van het recht in te dienen.

Termijn indiening verzoek

De termijn voor het indienen van een verzoek tot herstel in de vorige toestand is op grond van artikel 23, derde lid, van de ROW 1995 uiterlijk twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van de desbetreffende handeling is weggenomen.

Missen termijn door COVID-19 maatregelen

Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de in dat kader wereldwijd getroffen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus, is het voor aanvragers niet altijd mogelijk om aan bovengenoemde termijn te voldoen. In de meeste gevallen is het verval veroorzaakt door het abusievelijk achterwege blijven van de betaling van de jaarlijks verschuldigde instandhoudingstaks. De fout die heeft geleid tot het verval kan in de periode van voor de COVID-19 uitbraak liggen. Het ontdekken van het verval kan pas veel later aan het licht komen, en daarmee in de periode van de COVID-19 uitbraak liggen. Tijdens deze crisis kon (en kan) er niet meer op kantoor worden gewerkt, zowel in Nederland als in vele andere landen. Het tijdig binnen de termijn van twee maanden indienen van het verzoek tot herstel in de vorige toestand, is door voornoemde maatregelen bij octrooihouders en op octrooigemachtigdenkantoren sterk onder druk komen te staan. De omschakeling naar thuiswerken is niet overal mogelijk of is aan het begin van de lockdown niet overal even soepel verlopen. Indien de termijn van twee maanden wordt gemist, vervalt de mogelijkheid van het indienen van een verzoek tot herstel in de vorige toestand. In de huidige crisis wordt de termijn van twee maanden te kort geacht, gezien de vele andere urgente problemen waarmee ondernemers tijdens deze crisis worden geconfronteerd. Het recht, in de regel is dat een octrooi, is daarmee voor de octrooihouder definitief verloren gegaan. Er bestaat dan geen enkele mogelijkheid meer om het verval ongedaan te maken. Dit kan een grote impact hebben op de betrokken ondernemer. Zijn uitvinding, veelal pas verkregen na kostbaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk, is dan definitief verloren gegaan. Dit wordt onbillijk geacht.

Termijnverlenging

Besloten is derhalve dat de termijn van twee maanden in artikel 23, derde lid, van de ROW 1995 met twee maanden wordt verlengd tot vier maanden. Indien de tweemaandstermijn voor de indiening van een verzoek om herstel in de vorige toestand bijvoorbeeld op 12 juni is verstreken, kan door de termijnverlenging het verzoek tot 12 augustus worden ingediend.

Een termijn die eindigt op 31 augustus 2020 wordt nog onder dit besluit verlengd met twee maanden tot 31 oktober 2020. Een termijn die eindigt op 1 september 2020 wordt niet meer verlengd door dit besluit.

Terugwerkende kracht

Dit besluit heeft terugwerkende kracht. Dit is naar oordeel van de directeur van Octrooi Centrum Nederland wenselijk gezien de reeds liggende octrooidossiers die van de termijnverlenging gebruik zullen maken en is ook mogelijk gezien artikel 1, derde lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19.

Geen termijnverlenging voor de tweede termijn van artikel 23, derde lid, ROW 1995

Op grond van artikel 23, derde lid, van de ROW 1995 dient een verzoek om herstel in de vorige toestand voorts binnen een termijn van een jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn, te worden ingediend. Deze tweede termijn van een jaar, wordt niet verlengd. Door verlenging van deze tweede termijn zou naar het oordeel van de directeur van Octrooi Centrum Nederland de rechtszekerheid van derden teveel in het gedrang komen.

Besluit van de directeur van Octrooiencentrum Nederland van 24 juli 2020 betreffende de verlenging van de termijn in artikel 30, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (Besluit verlenging termijn artikel 30, tweede lid, ROW 1995)

De directeur van Octrooiencentrum Nederland,

gelet op artikel 1 van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (*Stb.* 2020, 273),

gezien het feit dat door de impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven alsmede de maatregelen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van COVID-19 het voldoen aan de termijn uit artikel 30, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) voor aanvragers sterk onder druk is komen te staan,

heeft besloten tot de volgende termijnverlenging:

Artikel 1 Termijnverlenging voor herstel van geconstateerde vormgebreken

Voor door het bureau geconstateerde en aan de octrooiaanvrager ter kennis gegeven gebreken als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 die in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 hersteld hadden of zouden moeten worden, wordt de in artikel 30, tweede lid, genoemde termijn van drie maanden verlengd tot vijf maanden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging termijn artikel 30, tweede lid, ROW 1995.

Den Haag, 24 juli 2020

Derk-Jan de Groot
Directeur Octrooiencentrum Nederland

Toelichting

Opheffen geconstateerde vormgebreken

Indien een ingediende octrooiaanvraag niet voldoet aan de geldende vormvereisten die bij en krachtens artikel 24 ROW 1995 zijn bepaald, deelt het bureau op grond van artikel 30, eerste lid, ROW 1995 dit schriftelijk mee aan de aanvrager onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan. Het bureau verzoekt de aanvrager om de geconstateerde gebreken in de octrooiaanvraag op te heffen.

Termijn opheffen gebreken

Uit artikel 30, tweede lid, ROW 1995 volgt dat de aanvrager drie maanden de tijd heeft om de geconstateerde gebreken op te heffen.

Verlies van recht bij missen termijn door COVID-19 maatregelen

Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de in dat kader wereldwijd getroffen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus, is het voor aanvragers niet altijd mogelijk om aan bovengenoemde termijn te voldoen. Tijdens deze crisis kon (en kan) er niet meer op kantoor worden gewerkt, zowel in Nederland als in vele andere landen. Het administratieve proces van het opheffen van de door Octrooiencentrum Nederland geconstateerde vormgebreken en het bewaken van de termijn voor het opheffen van de door Octrooiencentrum Nederland geconstateerde gebreken, is daardoor op kantoren sterk onder druk komen te staan. De omschakeling naar thuiswerken is niet overal mogelijk of is aan het begin van de lockdown niet overal even soepel verlopen, waardoor gebreken niet tijdig zijn opgeheven. Indien de termijn van drie maanden wordt gemist, moet het bureau op grond van artikel 30, tweede lid, van de ROW 1995 besluiten de aanvraag niet te behandelen. Daarmee is de aanvraag komen te vervallen. Dit kan een grote impact hebben op de betrokken ondernemer. Zijn uitvinding, veelal pas verkregen na kostbaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk, zal niet meer met een octrooi worden beschermd. Dit verlies wordt onbillijk geacht.

Termijnverlenging

Besloten is derhalve dat de termijn van drie maanden uit artikel 30, tweede lid, van de ROW 1995 met twee maanden wordt verlengd tot vijf maanden. Hierdoor heeft de aanvrager twee maanden extra tijd om alsnog de geconstateerde gebreken op te heffen om het tenietgaan van zijn octrooiaanvraag te voorkomen.

Een termijn die eindigt op 31 augustus 2020 wordt nog onder dit besluit verlengd met twee maanden tot 31 oktober 2020. Een termijn die eindigt op 1 september 2020 wordt niet meer verlengd door dit besluit.

Terugwerkende kracht

Dit besluit heeft terugwerkende kracht. Dit is naar oordeel van de directeur van Octrooiencentrum Nederland wenselijk gezien de reeds liggende octrooidossiers die van de termijnverlenging gebruik zullen maken en is ook mogelijk gezien artikel 1, derde lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19.

Besluit van de directeur van Octrooicentrum Nederland van 24 juli 2020 betreffende de verlenging van de termijn in artikel 9, achtste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (Besluit verlenging termijn artikel 9, achtste lid, ROW 1995)

De directeur van Octrooicentrum Nederland,

gelet op artikel 1 van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (*Stb.* 2020, 273),

gezien het feit dat door de impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven alsmede de maatregelen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van COVID-19 het voldoen aan de termijn uit artikel 9, achtste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) voor aanvragers sterk onder druk is komen te staan,

heeft besloten tot de volgende termijnverlenging:

Artikel 1 Termijnverlenging voor verstrekken voorgeschreven informatie en/of documenten

Indien de termijn voor het aan het bureau verstrekken van het nummer alsmede een in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal gesteld afschrift van de aanvraag waarop de aanvrager zich beroept of een vertaling van die aanvraag in een van die talen, alsmede, als hij niet degene is die de aanvraag, op grond waarvan de voorrang wordt ingeroepen heeft ingediend, een document waaruit zijn rechten blijken, afloopt in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, wordt de in artikel 9, achtste lid, genoemde termijn van zestien maanden verlengd tot achttien maanden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging termijn artikel 9, achtste lid, ROW 1995.

Den Haag, 24 juli 2020

Derk-Jan de Groot
Directeur Octrooicentrum Nederland

Toelichting

Verstrekken voorgeschreven informatie en/of documenten

Voor bij Octrooiencentrum Nederland ingediend octrooiaanvragen wordt vaak een recht van voorrang ingeroepen. Een succesvol ingeroepen recht van voorrang heeft tot gevolg dat de ingediende aanvraag voor de vaststelling van de nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de stand van de techniek wordt aangemerkt als te zijn ingediend op de dag van indiening van de aanvraag waarop het recht van voorrang berust (zie artikel 9, vierde lid, ROW 1995).

Op grond van artikel 9, achtste lid, ROW 1995 moet de aanvrager die een recht van voorrang heeft ingeroepen het nummer alsmede een in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal gesteld afschrift van de aanvraag waarop hij zich beroept of een vertaling van die aanvraag in een van die talen aan het bureau verstrekken, tenzij de eerdere aanvraag bij het bureau of het bureau, bedoeld in artikel 99, is ingediend, alsmede, als hij niet degene is die de aanvraag, op grond waarvan de voorrang wordt ingeroepen heeft ingediend, een document waaruit zijn rechten blijken (in de regel een akte van overdracht van het recht van voorrang).

Termijn verstrekken

Uit artikel 9, achtste lid, ROW 1995 volgt dat de aanvrager zestien maanden de tijd heeft om de voorgeschreven informatie en/of documenten te verstrekken.

Verlies van recht bij missen termijn door COVID-19 maatregelen

Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de in dat kader wereldwijd getroffen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus, is het voor aanvragers niet altijd mogelijk om aan bovengenoemde termijn te voldoen. Tijdens deze crisis kon (en kan) er niet meer op kantoor worden gewerkt, zowel in Nederland als in vele andere landen. Het administratieve proces van het verstrekken van de voorgeschreven informatie en/of documenten en het bewaken van de termijn voor het verstrekken ervan aan Octrooiencentrum Nederland, is daardoor op kantoren sterk onder druk komen te staan. De omschakeling naar thuiswerken is niet overal mogelijk of is aan het begin van de lockdown niet overal even soepel verlopen, waardoor de vereiste informatie en/of documenten niet tijdig zijn of kunnen worden verstrekt. Indien deze niet tijdig zijn verstrekt vervalt op grond van artikel 9, negende lid, ROW 1995 het recht van voorrang. Het gevolg daarvan kan zijn dat de aanvraag niet langer nieuw of inventief is ten opzichte van de stand van de techniek, en daarmee het octrooi bloot wordt gesteld aan vernietiging door de rechter wegens gebrek aan nieuwheid of inventiviteit onder artikel 75 ROW 1995. Het verval van het recht van voorrang kan daardoor uiteindelijk een grote impact hebben op de betrokken ondernemer. Zijn uitvinding, veelal pas verkregen na kostbaar onderzoeks- en ontwikkelingswerk, zal niet meer met een octrooi kunnen worden beschermd. Dit verlies wordt onbillijk geacht.

Termijnverlenging

Besloten is derhalve dat de termijn van artikel 9, achtste lid, ROW 1995 met twee maanden wordt verlengd tot achttien maanden.

Een termijn die eindigt op 31 augustus 2020 wordt nog onder dit besluit verlengd met twee maanden tot 31 oktober 2020. Een termijn die eindigt op 1 september 2020 wordt niet meer verlengd door dit besluit.

Terugwerkende kracht

Uit de begindatum van de toepassing blijkt dat dit besluit terugwerkende kracht heeft. Dit is naar oordeel van de directeur van Octrooiencentrum Nederland wenselijk gezien de reeds liggende octrooidossiers die van de termijnverlenging gebruik zullen maken en is ook mogelijk gezien artikel 1, derde lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19.

Geen verlenging voor de termijnen van artikel 9, zesde en zevende lid, ROW 1995

Het invoeren van het recht van voorrang (artikel 9, zesde lid, ROW 1995) of een verbetering van of toevoeging aan een eerder ingeroepen recht van voorrang (artikel 9, zevende lid, ROW 1995) vormen naar het oordeel van de directeur van Octrooiencentrum Nederland dermate eenvoudige administratieve handelingen voor de aanvrager, dat daar geen termijnverlenging voor wordt gegeven.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Commissie van Acht (octrooien) – overleg met stakeholders

Op 23 juni 2020 heeft Octrooi Centrum Nederland (OCNL) weer overlegd met stakeholders. Gelet op de huidige omstandigheden als gevolg van de corona-uitbraak vond het overleg plaats in de vorm van een video-overleg. Het overleg dat gepland stond in maart 2020 was reeds in aanloop van de afgekondigde *lockdown* uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd. Op de agenda van dit kwartaaloverleg stonden onder meer nationale onderwerpen zoals de modernisering van de Rijksoctrooiwet en de 'COVID-19 spoedwet', alsmede enkele internationale onderwerpen.

Nationaal

De algemene resultaten van de internetconsultatie '*Naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995*' werden kort besproken. Van de uitkomsten zal een verslag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarnaast werd teruggeblikt op de webinars van 3 juni 2020 die in plaats van het geplande octrooicongres werden gehouden. Aan de hand van de uitkomsten van de internetconsultatie en de webinars zullen dit najaar concrete wetsvoorstellen worden geformuleerd, waarover begin 2021 een tweede octrooicongres zal worden georganiseerd (tenminste, als dat dan weer mogelijk is).

Daarnaast werd het wetsvoorstel 'Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19' besproken. Het wetsvoorstel geeft de directeur van OCNL tijdelijk de bevoegdheid om wettelijke termijnen te verlengen en stelt daarnaast de toeslag, verschuldigd bij te late betaling van een jaartaks tijdelijk op nul. Het wetsvoorstel stond in mei in de Tweede Kamer als hamerstuk geagendeerd. Kamerlid Ploumen had echter een amendement ingediend, waarin de bevoegdheid om dwanglicenties te verlenen ook aan de minister van Volksgezondheid wordt gegeven. De minister van Economische Zaken acht het voorstel overbodig, omdat er eenheid van kabinetsbeleid is. (Uiteindelijk is het wetsvoorstel zowel door de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog voor het zomerreces goedgekeurd, zie ook elders in dit Bijblad.)

Daarnaast kwam het [jaarbericht 2019](#) van OCNL ter sprake.

UPC en unitair octrooi

De uitspraak van het *Bundesverfassungsgericht* werd kort besproken. Het Duitse constitutionele hof, het *Bundesverfassungsgericht*, heeft in haar [beslissing](#) van 13 februari 2020 de wet waarin de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht ('UPC Agreement') wordt goedgekeurd nietig verklaard omdat deze wet door het parlement niet met de grondwettelijk vereiste tweederde meerderheid was goedgekeurd. De Duitse regering heeft inmiddels het [wetsvoorstel](#) opnieuw naar het parlement gestuurd om het deze keer wel met 2/3 meerderheid te kunnen laten goedkeuren. Daarnaast werd de verplaatsing van de afdeling van de Centrale Divisie in Londen naar het vaste land bediscussieerd.

Europees Octrooibureau

Verslag is gedaan van de eerste *Administrative e-Council* van het Europees Octrooibureau in maart 2020 en werd vooruitgeblikt naar de e-Council eind juni (zie *Administrative Council* onder de rubriek Internationale ontwikkelingen in dit Bijblad). Vooral veel rapporten stonden op de agenda van de Council. Ook [opinion G 3/19 \(Pepper\)](#) van de Grote Kamer van Beroep werd besproken. Voor meer achtergrond hierover zie *G 3/19: Opinie Grote Kamer van Beroep EOB; Geen octrooi op producten verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen* onder de rubriek Internationale ontwikkelingen in dit Bijblad).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Periodiek overleg met de Orde van Octrooigemachtigden

Tweemaal per jaar overleggen Octrooicentrum Nederland (OCNL) en de directie Innovatie en Kennis (ministerie EZK) met het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden. Naast het delen van diverse nationale en internationale ontwikkelingen wordt vooral gesproken over de gang van zaken op het gebied van octrooiverlening en octrooivoorlichting in Nederland. In het overleg van 13 juli 2020, vormden de spoedwet Rijksoctrooiwet 1995, de beleidsevaluatie en MyPage de belangrijkste onderwerpen.

Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995

Op 7 juli 2020 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een aantal tijdelijke aanvullingen op de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19. De "Tijdelijke Rijkswet Voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19" geeft de directeur van Octrooicentrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om de termijnen uit de Rijksoctrooiwet 1995 te verlengen. Bovendien komt de 50% verhoging te vervallen voor jaartaksbetaling in de 6 maanden uitstelperiode. Desbetreffende besluiten worden spoedig gepubliceerd in de Staatscourant (en ook in dit Bijblad).

Beleidsevaluatie 2018 – follow-up

Nabesproken zij de Internetconsultatie van begin dit jaar en de webinars die op 3 juni 2020 zijn gehouden, beide gericht op interactie met stakeholders over mogelijke wijzigingen van de Rijksoctrooiwet. Nadat de conclusies daarvan zeer binnenkort uitgebreid op een rijtje zullen zijn gezet, wordt het wetgevingstraject verder voorbereid met een zogenaamd MKB-panel. MKB-ondernemers zullen dan in de gelegenheid zijn de voorliggende plannen van commentaar te voorzien. Daarna zullen er concrete beleidsvoornemens worden voorgelegd aan de Minister van EZK waarbij het de bedoeling is dat hij zijn voornemens neerlegt in een beleidsbrief aan de Tweede Kamer. Deze beleidsbrief zou in ieder geval nog in 2020 verstuurd moeten kunnen worden.

Benelux Patent Platform (BPP)

Gesproken is over de uitrol van de nieuwe MyPage module in juli/augustus. Vanuit de Orde zijn er enkele vraagtekens gezet bij de juridische basis voor de digitale communicatie via MyPage. OCNL zegt toe dat het zijn klanten goed zal informeren over de ins en outs van de nieuwe MyPage module (zie ook onder MyPage in de rubriek Mededelingen Octrooiregistratie in dit Bijblad).

Octrooigemachtigdenregister

Bevestigd is de afspraak dat gemachtigden die zich bijvoorbeeld willen laten uitschrijven uit het register of enig andere mutatie willen doorgeven zich daarvoor direct moeten wenden tot het secretariaat van OCNL (Lydia de Vlieger). Die verantwoordelijkheid kan niet worden afgeschoven op bijvoorbeeld het secretariaat van de Orde.

OCNL en de Orde hebben enkele nadere, praktische afspraken gemaakt over de bijeenkomsten waar aspirant-gemachtigden beëdigd worden. Eén van de afspraken is dat de beëdigingsbijeenkomsten voortaan niet meer om 13.30 maar om 16.00 uur zullen beginnen.

Octrooivoorlichting

OCNL werkt aan de integratie van de Nieuwsbrief octrooiregistratie in het welbekende Bijblad. Conform de nieuwe communicatiestrategie van OCNL zal tegelijkertijd een nieuwe tool worden getest om zo ook data over het gebruik van het Bijblad te verzamelen en te analyseren, alles gericht op verdere verbetering van het product en op het verzorgen van klantgerichte informatie. Verder is door OCNL aan de Orde gevraagd een kandidaat te leveren voor de Raad van Advies voor het IE-onderwijs.

EOB-actualiteiten

Kort stilgestaan is bij de implementatie van het Strategisch plan 2023 van het Europees Octrooibureau (EOB). Tijdens de recente e-Council is in dat verband de 'Bundle of measures 2020-2038' (om de *long term financial sustainability* van het EOB te verzekeren) goedgekeurd. Ook een voorstel aan de Council om de procedure voor aanpassing van de salarissen van de EOB-werknemers per 1 januari 2021 te wijzigen werd goedgekeurd.

Op het terrein van de octrooiverlening zelf omvat het strategisch plan onder andere een verhoging van de procedurele *fees* en verdere digitalisering van het octrooiverleningsproces (*end-to-end*).

Voorts zijn er werkgroepen in EOB-verband (te zien als subgroepen van de reguliere comité's) waarin door het EOB en de nationale bureaus wordt gesproken over "Convergence of practice". Het gaat om een werkgroep die zich buigt over "Examination of unity of invention" en om een werkgroep die kijkt naar "Designation of the inventor".

De Orde uit overigens enige onvrede over de kwaliteit van het octrooiverleningsproces bij het EOB. Het is altijd moeilijk om over dit onderwerp algemene uitspraken te doen maar het gevoelen is desalniettemin dat het EOB (ook door tijdgebrek bij *examiners*) in concrete dossiers steken laat vallen. De Orde gaat in kaart brengen of er voldoende materiaal voorhanden is om er samen met OCNL over in de slag te gaan met het EOB.

Unitair octrooi / Unified Patent Court

Onder dit agendapunt is kort de stand van zaken rond het Unitair octrooi en het *Unified Patent Court* aangestipt. De Orde ziet overigens graag dat Nederland zich sterk zou maken voor vestiging van het eerder aan Londen toegewezen deel van de Centrale divisie.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Verslag webinars en resultaten questionnaire

Octrooicentrum Nederland had in samenwerking met het ministerie van EZK een octrooicongres op 3 juni 2020 in Utrecht gepland om de uitkomsten van de internetconsultatie "[naar een mkb-vriendelijke Rijsoctrooiwet 1995](#)" te bespreken met gebruikers. Echter, door alle maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus kon het congres geen doorgang vinden. In plaats daarvan werden er voor die dag vier online webinars georganiseerd. Hiertoe werden video-interviews afgenomen met onze Franse en Zwitserse collega's.

Interviews

Als eerste werd Jérémie Fenichel, directeur octrooien van het Frans bureau voor de industriële eigendom (INPI), geïnterviewd. Frankrijk heeft al meer dan 200 jaar een ongetoetst octrooi, maar met het zogeheten '*Loi Pacte*' uit 2019 is onder meer inhoudelijke toetsing van alle octrooiaanvragen ingevoerd, alsmede oppositie na verlening. In [het interview](#), afgenomen door professor Anselm Kamperman Sanders, is naar de achtergronden van de wijzigingen gevraagd. Met name het (Franse) Midden en Klein Bedrijf (MKB) vond dat een ongetoetst octrooi tot te veel rechtsonzekerheid leidt en dat het MKB juist ook toegang dient te hebben tot kwalitatief goede octrooien. Bovendien wordt door inhoudelijke toetsing de drempel verlaagd om uitvindingen internationaal te beschermen. Daarnaast wil Frankrijk na de invoering van het UPC op nationaal niveau een volwaardig octrooisysteem hebben.

In Zwitserland gaan de ontwikkelingen in dezelfde richting. Zwitserland kent net als Frankrijk (tot mei 2020) en Nederland een ongetoetst octrooi. Eind 2019 is echter '[Motion Hefti](#)' in het parlement aangenomen, dat de regering oproept tot invoering van toetsing van alle octrooiaanvragen, invoering van oppositie op alle gronden en de invoering van een gebruiksmodel naar Duits voorbeeld. Om meer van deze ontwikkeling te weten te komen, is een video-interview gehouden met Alexander Pfister, hoofd juridische zaken van het Zwitserse octroobureau (IGE). Ook [dit interview](#) werd afgenomen door professor Anselm Kamperman Sanders. Het blijkt dat ook het Zwitserse MKB het meeste nadeel ondervindt van het ongetoetste octrooi. Momenteel is bij het IGE een wetsontwerp in voorbereiding dat in het najaar van 2020 zal worden gepubliceerd.

Webinars

In het eerste webinar; *Meer zekerheid verhoogt de waarde van mijn octrooi* stond ter discussie hoe de waarde van een rijsoctrooi zou kunnen worden verhoogd. De invoering van toetsing op verzoek of een tweede opinie vragen zijn twee mogelijke opties daartoe. De discussie werd gevoerd door Dick van Engelen, hoogleraar intellectueel eigendom en advocaat, en Louw Feenstra, octrooigemachtigde, onder leiding van Ton Tangena, octrooigemachtigde. Het onderwerp leidde tot een geanimeerde discussie tussen de panelleden, waarbij de voor- en nadelen van aanpassingen in de verleningsprocedure goed naar voren kwamen

In het tweede webinar; *Help! Mijn publicatie zit mijn octrooiaanvraag in de weg* werd gediscussieerd over de invoering van een voorlopige octrooiaanvraag in Nederland. Het panel bestond uit Tamara Elmore, octrooigemachtigde (alsmede Amerikaans octrooigemachtigde), en Robbert-Jan de Lang, octrooigemachtigde, onder leiding van Ivo de Nooijer, onderzoeker en consultant. In de discussie kwam naar voren dat de vormgeving van de search van de voorlopige octrooiaanvraag zeer belangrijk is voor de vraag of dit uitvinders en aanvragers met de invoering van een voorlopige octrooiaanvraag zal helpen. Aanpassing van de huidige procedure kwam ook naar voren als oplossing.

In het derde webinar; *Een nieuwe oppositieprocedure? Hoe werkt dat?* werd gesproken over de mogelijke invoering van oppositie in Nederland. En zo ja, hoe deze dan zou moeten worden vormgegeven. Hier werd de discussie door Arie Blokland, octrooigemachtigde, en Wim Maas, advocaat, onder leiding van Peter Blok, hoogleraar octrooirecht en raadsheer, gevoerd. De oppositietermijn en opposiegronden werd besproken. Ook de vraag of Octrooicentrum Nederland zich ook over Europese octrooien zou moeten kunnen uitspreken werd voorgelegd.

Tijdens het laatste webinar; *Samenvatting drie webinars en aanbevelingen* gaf Anselm Kamperman Sanders een samenvatting van het Franse en het Zwitserse interview. Daarna gaven

de gespreksleiders van de drie webinars een uitgebreide samenvatting van de discussies en de uitkomsten van hun webinar, alsmede aanbevelingen.

Terugkijken

De webinars zijn openbaar en kunnen [hier](#) worden teruggekeken (de eerste keer moet een kosteloos account worden aangemaakt om toegang tot de webinars te krijgen).

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van de internetconsultatie en de webinars zullen in het najaar concrete wetsvoorstellen ter wijziging van de Rijksoctrooiwet worden opgesteld. In het voorjaar van 2021 zal een tweede octrooicongres worden gehouden (tenminste, als dat dan mogelijk is) om de wetsvoorstellen met gebruikers te bespreken.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Invoering indicatietarieven in octrooizaken

Rechtbank Den Haag, Hof Den Haag en de Hoge Raad hebben indicatietarieven voor octrooizaken gepubliceerd (zie rechtspraak.nl). De huidige, volledige proceskostenveroordeling in octrooizaken gaat daarmee verdwijnen.

Indicatietarieven

De proceskosten worden gemaximeerd waarmee voor partijen de kosten bij verlies voorspelbaarder worden. [Rechtbank](#), [Hof](#) en [Hoge Raad](#) hebben ieder hun eigen indicatietarieven. De nieuwe indicatietarieven gelden met ingang van 1 september 2020. In de nieuwe regelingen worden steeds vier categorieën onderscheiden: van eenvoudig tot zeer complex.

Eenvoudige zaak

Volgens artikel 8 sub b van de Rechtbankregeling zal een zaak waarvan het financiële belang minder dan € 100.000 bedraagt, in beginsel worden aangemerkt als een eenvoudige zaak. Bij verlies in kort geding in eerste aanleg bedragen de te betalen proceskosten maximaal € 10.000 en van een bodemzaak maximaal € 30.000.

Dit betekent dat de rechtbank in kleinere zaken het financiële belang van een octrooizaak zal gaan schatten. Volgens voetnoot 8 bij artikel 8 *kan* de rechtbank aansluiting zoeken bij de richtlijnen die daarvoor zijn of worden ontwikkeld in het kader van het Eengemaakt Octrooigerecht (het 'Unified Patent Court'). Zie voor deze richtlijnen zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Commissie dwanglicenties

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister Medische Zorg en Sport hadden gezamenlijk een commissie ingesteld die de opdracht had om de inzet van dwanglicenties in een breder kader te beschouwen met in ieder geval een juridisch en economisch perspectief.

De commissie werd voorgezeten door de heer André de Jong, lid van de adviesgroep ABDTOP Consult. De overige leden van de commissie waren: de heer Anselm Kamperman Sanders, de heer Bert Leufkens, mevrouw Ellen 't Hoen, de heer Harrold van Barlingen en de heer Marcel Canoy. Het is de commissie helaas niet gelukt om tot een gezamenlijke rapportage te komen. Daaraan liggen inhoudelijke verschillen van mening binnen de commissie en procedurele redenen ten grondslag. Op gezamenlijk verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Medische Zorg en Sport heeft de voorzitter van de commissie een persoonlijke beschouwing over de taakopdracht geschreven.

Voor de kamerbrief "resultaten onderzoek inzet dwanglicenties bij hoge medicijnprijzen" en de persoonlijke beschouwing van de voorzitter van de commissie over de inzet van dwanglicenties bij de hoge prijzen van medicijnen zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

EOB / Kort verslag 164ste Administrative Council (AC)

De 164ste *Administrative Council* (AC) van het Europees Octrooibureau (EOB) kwam bijeen op 30 juni en 1 juli 2020, onder voorzitterschap van Josef Kratochvíl (Tsjechië).

De 164ste AC is, gegeven de corona-crisis en de daarop afgestemde maatregelen, gehouden in de vorm van een *e-Council*. Er werd een volledige agenda afgewerkt. Om een en ander mogelijk te maken werden in het voorjaar de Rules of Procedures van de AC aangepast. In de praktijk blijkt een *e-Council* met 38 landen (plus *observers* als epi en Business Europe) technisch mogelijk en bovendien ook werkbaar. Wel lijkt het erop dat het EOB mede door gelikte videopresentaties terrein wint ten opzichte van de digitaal minder mondige *Council*.

EOB-President António Campinos presenteerde de *Annual Review 2019*, met daarbij vijf bijlagen: het *Quality Report*, *Social Report*, *Engagement Report*, *Environmental Report* en het *IT Report*.

Voor de *Annual Review 2019* zie [hier](#).

Voor het *Quality Report* zie [hier](#).

De AC sprak zijn grote waardering uit voor de in 2019 geboekte resultaten en voor de adequate manier waarop door het EOB gereageerd is op de corona-crisis.

Goedgekeurd zijn o.a. de '*Bundle of measures 2020-2038*', het '*Cooperation Framework*' met de lidstaten onder het Strategisch Plan 2023, het *Board of Auditor's report* over 2019 en de '*Initial 2021 budgetary statements*'.

De '*Bundle of measures 2020-2038*' dient de *long term financial sustainability* van het EOB te verzekeren. Het gaat om een bundel van zes "*major measures*":

1. Wijzig de procedure voor collectieve salarisaanpassing;
2. Verhoog de pensioenbijdragen aan het pensioenfonds (RFPSS);
3. Verhoog de procedurele fees;
4. Digitaliseer het octrooiverleningsproces (end-to-end);
5. Investeer 60% van het jaarlijkse cash surplus in het '*EPO Treasury Investment Fund*' (EPOTIF);
6. Investeer 40% van het jaarlijkse cash surplus eenmalig in het pensioenfonds (RFPSS).

Indien alle maatregelen worden geëffectueerd, zouden over een periode van 20 jaar besparingen kunnen worden gerealiseerd die oplopen tot € 6.4 miljard. Op die manier kan dan het tekort worden gedekt dat voor het jaar 2038 wordt becijferd op € 5.8 miljard, gezien een door het EOB gevraagde (externe) *Financial Study* uit 2019. De AC prees het voorzichtige financiële beleid van het EOB en gaf daarop zijn unanieme steun aan de '*Bundle of measures*'.

Elke afzonderlijke maatregel uit de '*Bundle of measures 2020-2038*' zal ter beoordeling aan de AC worden voorgelegd. De eerste maatregel die in dat verband aan de AC werd voorgesteld omvatte de wijzigingen in de procedure voor aanpassing van de salarissen van de EOB-werknemers, per 1 januari 2021. Deze maatregel is van grote betekenis voor de *long term financial sustainability* van het EOB, met een geschatte totaalopbrengst in 2038 van € 2 miljard. De AC heeft de maatregel unaniem aangenomen.

Verder werd door de AC het voorgestelde *Cooperation Framework* met de lidstaten (onder het Strategisch Plan 2023) unaniem goedgekeurd. *Guiding principles: Subsidiarity, Common interest, Equal and open participation, Consultative and objective-driven approach, Clarity of roles and responsibilities, Sustainability, Flexible approach, adaptation to crisis time.*

De AC keurde ook een mandaat voor het EOB goed om een '*Working agreement*' af te sluiten met respectievelijk Albanië en Kroatië om (ook) voor deze twee landen nationale *searches* te gaan produceren.

Daarnaast werden er op voordracht van de President van de *Boards of Appeal* besluiten genomen over de benoeming en herbenoeming van een aantal leden en voorzitters van de *Boards of Appeal*. Het al eerder (in de AC van eind maart) gepresenteerde *Annual Report 2019* van de *Boards of Appeal* is overigens nu ook online beschikbaar, zie [hier](#).

Tenslotte nam de AC afscheid van de Noorse *Head of Delegation*, Per Foss. Hij stond erom bekend zijn interventies soms in de vorm van een limerick te gieten; geheel in stijl bestond ook zijn slotwoord uit een limerick. Voorts werden Francis Leyder en Heike Vogelsang-Wenke gefeliciteerd met hun herbenoeming tot respectievelijk President en Vice-President van de Europese beroepsorganisatie van Europese octrooigemachtigden, epi.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Geen octrooi op producten verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen

Op 14 mei 2020. heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau (EOB) uitspraak gedaan in zaak G3/19 en heeft beslist dat planten en dieren die zijn verkregen middels een werkwijze van wezenlijk biologische aard, uitgesloten zijn van octrooieerbaarheid.

In deze zaak had de President van het Europees Octrooibureau [vragen](#) gesteld of de in 2017 op verzoek van de *Administrative Council* (AC) gewijzigde uitvoeringsregel bij het Europees Octrooioverdrag (EOV), *Rule* 28(2), in strijd is met artikel 53 (b) EOV en dat in dat geval artikel 53(b) - overeenkomstig artikel 164(2) EOV - prevaleert boven de door de AC onder invloed van 'Brussel' gewijzigde *Rule* 28(2). De in 2017 gewijzigde *Rule* 28 (2) bepaalt in lijn met de interpretatieve verklaring van de Europese Commissie ([2016/C 411/03](#)) dat producten (planten en dieren) verkregen middels een werkwijze van wezenlijk biologische aard zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid.

Deze uitspraak lijkt het definitieve einde van een jarenlange discussie rondom de octrooieerbaarheid van klassiek veredelde planten. De Grote Kamer van Beroep oordeelt dat haar interpretatie destijds in G2/12 en G2/13 van art. 53(b) Europees Octrooioverdrag (EOV) om planten en dieren verkregen met biologische werkwijzen wel vatbaar voor octrooi te verklaren, juist was, gezien de toen beschikbare interpretatiemiddelen, maar dat door veranderde omstandigheden, zoals de interpretatieve verklaring van de Europese Commissie en de herziene uitvoeringsregel *Rule* 28 (2), alsmede wetsontwikkelingen in de EOV lidstaten) een dynamische interpretatie van artikel 53(b) EOV op zijn plaats is. Met als gevolg dat artikel 53(b) EOV thans geïnterpreteerd dient te worden dat ook planten, plantmateriaal en dieren die rechtstreeks zijn verkregen door middel van essentieel biologische werkwijzen zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid. Hierbij zij opgemerkt dat de Grote Kamer van Beroep aan deze nieuwe interpretatie van artikel 53(b) EOV geen terugwerkende kracht heeft toegekend. Als gevolg hiervan heeft de nieuwe interpretatie geen effect op Europese octrooien die vóór 1 juli 2017 zijn verleend (te weten de datum van uitvoering van *Rule* 28(2) EOV) en op octrooiaanvragen met een indieningsdatum of prioriteitsdatum vóór 1 juli 2017.

Voor de opinie van de Grote Kamer van Beroep, zie [hier](#).

De nieuwe interpretatie van art 53(b) EOV komt nu overeen met in artikel 3, lid 1 onder d van de Rijksoctrooiwet 1995 en is de uitkomst waar Nederlandse regering al die jaren naar heeft gestreefd.

Achtergrond

Artikel 53(b) EOV sluit essentieel biologische werkwijzen uit van octrooiering maar zegt verder niets over de producten direct verkregen met deze werkwijzen. In 2015 oordeelde de Grote Kamer van Beroep in de zogenaamde broccoli en tomaten zaken ([G2/12](#) en [G2/13](#)) dat dergelijke producten octrooieerbaar zijn. Deze uitspraken leidden tot veel onrust.

Onder leiding van het Nederlands voorzitterschap van de EU werd in het voorjaar van 2016 een symposium over dit onderwerp gehouden, waarna de Europese Commissie een [interpretatieve verklaring](#) uitbracht van het betreffende artikel 4, lid 1 onder b van de Biotechrichtlijn 98/44/EG. In deze interpretatieve verklaring stond dat het nooit de bedoeling van de EU wetgever is geweest dat producten van essentieel biologische processen octrooieerbaar zijn. Het Europees Parlement en de Europese Raad voor Concurrentievermogen ondersteunden deze verklaring. De *Administrative Council* van het EOB besloot vervolgens tot de wijziging van uitvoeringsregels 27 en 28 per 1 juli 2017, waarmee de producten, zoals planten en dieren, verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen onder de uitsluiting van octrooiering van artikel 53(b) vallen.

Eind 2018 besliste de Technische Kamer van Beroep van het EOB in zaak [T 1063/18](#) echter, dat de herziene uitvoeringsregel *Rule* 28(2) nietig is omdat deze in strijd is met de interpretatie van artikel 53(b) EOV zoals gegeven in de G2/12 en G2/13 uitspraken. Opnieuw ontstond veel politieke en maatschappelijke onrust. De President van het EOB besloot daarom tot het stellen van vragen aan de Grote Kamer van Beroep in een speciale procedure. In deze procedure hebben veel organisaties en landen, waaronder Nederland, hun zienswijze middels een *amicus curiae* brief ingediend.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Ontwikkelingen eengemaakt octrooigerecht (UPC)

Er zijn twee ontwikkelingen rond het Eengemaakt Octrooigerecht, namelijk in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft [officieel bevestigd](#) niet deel te zullen nemen aan het Eengemaakt Octrooigerecht. De Britse regering acht deelname aan een gerecht dat EU-recht zal toepassen en gebonden is aan uitspraken van het Hof van Justitie van de EU niet verenigbaar met de gedachte achter de Brexit.

Duitsland

In Duitsland heeft de regering opnieuw een wetsvoorstel ter goedkeuring van het Octrooirechtspraakverdrag ('UPC Agreement') opgesteld. Gezien de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof ('Bundesverfassungsgericht') van 13 februari 2020 (zie ook Bijblad 2020, nr. 2) dient het wetsvoorstel dit keer met 2/3 meerderheid te worden goedgekeurd. Mogelijk wordt het wetsvoorstel nog dit jaar met de vereiste gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd. Voor het wetsvoorstel zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Franse ontwikkelingen: invoering toetsing en voorlopige octrooiaanvraag

De laatste twee wijzigingen die hun oorsprong in de kaderwet 'Loi Pacte' hebben, zijn door het Franse octrooibureau, het INPI, ingevoerd, namelijk (i) toetsing van alle octrooiaanvragen op inventiviteit en (ii) de mogelijkheid van een voorlopige octrooiaanvraag.

Toetsing op inventiviteit

Vanaf 22 mei 2020 worden alle Franse octrooiaanvragen getoetst op inventiviteit, alsmede op industriële toepasbaarheid, zie [de website van het INPI](#). Daarmee is volledige toetsing van iedere octrooiaanvraag in Frankrijk ingevoerd. Men hoopt hierdoor kwalitatief betere en sterkere Franse octrooien te verlenen die octrooihouders en derden meer rechtszekerheid bieden. Daarnaast wil men met de invoering van de toetsing, de Franse octrooiverleningsprocedure harmoniseren met die van andere nationale octrooibureaus en van het Europees Octrooibureau.

Voor het INPI-persbericht zie [hier](#).

Voorlopige octrooiaanvraag

Vanaf 1 juli 2020 kunnen bij het Franse octrooibureau voorlopige octrooiaanvragen worden ingediend. Een voorlopige octrooiaanvraag wordt niet gepubliceerd en vervalt na 12 maanden. Binnen 12 maanden kan de aanvrager zijn voorlopige octrooiaanvraag omzetten in een gewone octrooiaanvraag of in een gebruiksmodel ('*certificat d'utilité*'). De voorrang van de voorlopige octrooiaanvraag kan bij latere octrooiaanvragen worden ingeroepen. De voorlopige octrooiaanvraag kan alleen elektronisch worden ingediend bij het INPI. Er worden geen vormvereisten gesteld, maar aanvragers wordt op het hart gedrukt dat het belangrijk is om een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding te geven. De kosten van een aanvraag zijn € 26 (hierop bestaat een korting van 50% voor natuurlijke personen, MKB-ers en onderwijsinstellingen). De voortzetting als octrooiaanvraag kost vervolgens € 520 (waarop ook dezelfde korting van 50% kan worden verkregen). Zie voor meer informatie [de website van het INPI](#).

Oppositie tegen verleende octrooien was in Frankrijk reeds [op 1 april 2020 ingevoerd](#), (zie ook Bijblad 2020, nr. 2).

Voor een uitgebreide toelichting op de Franse ontwikkelingen en de achtergronden ervan, zie het [video-interview](#) van Jérémie Fenichel, directeur octrooien van het INPI, afgenomen door professor Anselm Kamperman Sanders van de Universiteit Maastricht.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE, 2020, nr. 4

Hof van Justitie

9 juli 2020

Santen SAS vs Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Annotatie

Artikel 3(d) van Verordening (EG) 469/2009:

Een handelsvergunning kan niet worden beschouwd als de eerste handelsvergunning in de zin van deze bepaling, wanneer deze betrekking heeft op een nieuwe therapeutische toepassing van een actief ingrediënt of een combinatie van actieve ingrediënten, waarvoor al een handelsvergunning is verleend voor een andere therapeutische toepassing. Het Hof (Grote kamer) neemt hiermee expliciet afstand van zijn eerdere arrest in de zaak C-130/11 (Neurim) waarbij dit wel voor mogelijk werd gehouden mits de nieuwe therapeutische toepassing de eerste was binnen de beschermingssfeer van het ingeroepen basisoctrooi.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE, 2020, nr. 5
Rechtbank Den Haag
13 mei 2020
DTS vs Samsung

Toegevoegde materie, 'intermediate generalisation' (EP'099)

Van ontoelaatbaar toegevoegde materie in een conclusie is sprake indien de gemiddelde vakman, die gebruik maakt van zijn algemene vakkennis, wordt geconfronteerd met informatie in een conclusie die niet direct en ondubbelzinnig, expliciet dan wel impliciet, is af te leiden uit de oorspronkelijk ingediende aanvraag. (..)

In de *case law* van het EOB worden diverse categorieën onderscheiden van gevallen waarin de tijdens de verleningsprocedure gewijzigde conclusies geen basis vinden in de oorspronkelijk ingediende aanvraag. Eén van de door het EOB ontwikkelde categorieën betreft die van een 'intermediate generalisation'. In dat geval wordt in een gewijzigde (verleende) conclusie, selectief, een kenmerk van een bepaalde uitvoeringsvorm of openbaarmaking weggelaten of veralgemeniseerd buiten de oorspronkelijk geopenbaarde context om. (..)

De rechtbank stelt voorop dat de beschrijving van WO 752 begint (..) met een algemene beschrijving van alle in die aanvraag beoogde uitvoeringsvormen. Vervolgens worden als eerste uitvoeringsvorm (..) en als tweede uitvoeringsvorm (..) uitvoeringen beschreven waarbij de opslaglocaties van de authenticatiegegevens en de authenticatiesoftware niet toegankelijk zijn voor het besturingssysteem. (..). De daarna beschreven derde uitvoeringsvorm (..), openbaart dat het besturingssysteem wel toegang heeft tot die opslaglocaties. De beveiliging van de gegevens en software geschiedt daarbij enkel door encryptie. Die derde uitvoeringsvorm is in het octrooi zoals verleend niet onder bescherming gesteld.

Volgens DTS is er basis voor deelkenmerk 1.5 in de volgende passage (..) van WO 752. Hieruit begrijpt de vakman volgens DTS dat de authenticatiegegevens niet noodzakelijkerwijs behoeven te zijn opgeslagen op een locatie die onderdeel is van het BIOS, maar dat het iedere opslaglocatie kan zijn.

(..) Met Samsung c.s. is de rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman uit deze passage niet zal afleiden wat DTS daaruit afleidt. Als de vakman de gehele alinea leest waaruit deze passage afkomstig is (..), zal hij daaruit begrijpen dat voor de uitvinding apparatuur nodig is die over een Basic Input/ Output System zoals een 'BIOS' of 'Boot agent' beschikt (..) De gemiddelde vakman leest daarin niet ondubbelzinnig (mee) dat niet vereist is dat het elektronische apparaat van een BIOS is voorzien, noch dat iedere opslaglocatie in de apparatuur een veilige opslaglocatie is.

De door DTS ingeroepen passage is bovendien afkomstig uit het algemene deel van de beschrijving van WO 752.

(..)

Al het voorgaande maakt duidelijk dat de gemiddelde vakman direct en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijk ingediende aanvraag zal afleiden dat de beveiliging van transacties wordt bereikt door de authenticatiegegevens op te slaan op een opslaglocatie in het BIOS of afgeschermd van het besturingssysteem door het BIOS. Die uit de oorspronkelijk ingediende aanvraag voortvloeiende restrictie, is echter niet opgenomen in deelkenmerk 1.5. De uitvoeringsvormen met een onlosmakelijke link van de opslaglocatie met het BIOS zijn aldus gegeneraliseerd naar een meer generieke uitvoeringsvorm zonder die link. In de verleende onafhankelijke conclusie 1 is dus (namelijk voor zover daarin tot uitdrukking komt dat de authenticatiegegevens ook opgeslagen kunnen zijn in 'any other secure location' in het elektronische apparaat), ontoelaatbaar, materie toegevoegd.

EP'140

De door DTS aangevoerde argumenten tegen het toegevoegde materie-bezwaar van Samsung c.s. betreffende EP 140 zijn dezelfde als die zij te berde heeft gebracht in reactie op het toegevoegde materie-bezwaar van Samsung c.s. inzake EP 099. Deze argumenten zijn in het kader van de beoordeling van de geldigheid van EP 099 al besproken en verworpen.

Wat betreft de onafhankelijke conclusies van EP 140 moet de conclusie dus zijn dat ook deze toegevoegde materie bevatten omdat daarin geen recht wordt gedaan aan de uit de oorspronkelijk

ingediende aanvraag voortvloeiende noodzakelijke aanwezigheid en functie van het BIOS van het elektronische apparaat. Die onafhankelijke conclusies zijn dus nietig.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE, 2020, nr. 6
Rechtbank Den Haag
27 mei 2020
Sisvel vs Oppo cs en Sisvel vs Wiko cs

Inventiviteit

PSA en vakman (..) Volgens vaste rechtspraak is de rechter bij de beantwoording van de vraag of een uitvinding al dan niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, niet gehouden de PSA toe te passen. Omgekeerd, is zij niet gebonden aan een eventuele keuze van (een van de) partijen om de PSA niet toe te passen. (..)

De rechtbank zal bij beoordeling van de inventiviteit van conclusie 8 van EP 536 uitgaande van Eriksson, de PSA toepassen.

Als relevante vakman bij de beoordeling zal worden aangemerkt een ingenieur op het terrein van telecommunicatie die in staat is om de standaarden te begrijpen en deze te implementeren.

Meest nabije stand van de techniek (Eriksson als uitgangspunt). Een uitvinding dient inventief te zijn ten opzichte van ieder document uit de relevante stand van de techniek dat een reëel uitgangspunt voor de gemiddelde vakman is om tot de uitvinding te kunnen komen. De reden om bij de beoordeling uit te gaan van de meest nabije stand van de techniek is zuiver een proceseconomische afweging: wanneer een uitvinding inventief wordt beoordeeld ten aanzien van de meest nabije stand van de techniek, geldt dit in het algemeen eveneens ten aanzien van verder van de uitvinding af liggende anticipaties.

Verschilmaatregel (..) Een en ander leidt tot de tussenconclusie dat in Eriksson aan de vakman alle maatregelen van het octrooi geopenbaard worden behalve de specifieke combinatie van MCS-en die wordt geclaimd in kenmerk 8.8, hetgeen moet worden aangemerkt als de verschilmaatregel.

Technisch effect en objectieve probleem Uitgaande van Eriksson, (..), moet als objectieve technische probleem geformuleerd worden *'het verschaffen van een aangepast verzendingssysteem voor EGPRS waarbij de codesnelheid granulariteit wordt verhoogd'*. De door Sisvel voorgestelde formulering van het probleem (..) acht de rechtbank te ruim. Bij de vaststelling van het objectieve probleem is immers de verschilmaatregel en het technisch effect daarvan leidend, en niet het technisch effect van het octrooi volgens de beschrijving. De 'pointer' naar de vergroting van de codesnelheid granulariteit is in dit geval gerechtvaardigd, gelet op de uitdrukkelijke aanwijzing daartoe in Eriksson. Dit geldt eens te meer nu door de deskundige van Sisvel is toegegeven dat een gemiddelde vakman verhoging van de codesnelheid granulariteit voordelig zal achten en het derhalve gerechtvaardigd is dat die vakman die opmerking in Eriksson daarover als opstap zal nemen.

De vakman leert in Eriksson dat IR toepassen binnen een zelfde familie en wanneer geen sprake is van hersegmentatie, mogelijk is. De vakman komt dan, (..), zonder enige inventieve arbeid uit op de twee enige mogelijk combinaties. (..). Hetgeen kenmerk 8.8 leert is daarmee niet inventief, waardoor de in conclusie 8 geclaimde uitvinding als geheel inventiviteit ontbeert.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)