

# ACHTERGRONDINFORMATIE

## BELEIDSVISIE OCTROOIBELEID EN MKB

1.1	NATIONAAL OCTROOISYSTEEM .....	1
1.2	EUROPESE EN INTERNATIONALE OCTROOIPROCEDURES .....	2
1.2.1	EUROPESE PROCEDURE.....	3
1.2.2	DE INTERNATIONALE PCT-PROCEDURE.....	4
1.3	OCTROOIGEMACHTIGDEN .....	5

---

### 1.1 NATIONAAL OCTROOISYSTEEM

---

#### Achtergrond

De invoering van het Europees octrooi heeft sinds 1978 geleid tot een sterke afname van het aantal octrooiaanvragen in Nederland. Vooral grote bedrijven, die doorgaans octrooibeschermering zoeken in verschillende landen, kiezen sinds de invoering van het Europese octrooi voor de Europese verleningsprocedure. De belangrijkste doelgroep voor het Nederlandse octrooisysteem wordt sindsdien gevormd door het (vaak minder draagkrachtige) midden- en kleinbedrijf, dat vooral belang heeft bij octrooibeschermering in Nederland. Dit leidde tot de invoering van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995), die ten doel had om een snel, goedkoop en eenvoudig verleningssysteem te bieden.

Het Nederlandse octrooisysteem is sinds de inwerkingtreding van de ROW 1995 een registratiesysteem. Dit betekent dat voorafgaand aan de verlening van een octrooi alleen een beoordeling op formele vereisten plaatsvindt, maar (in tegenstelling tot een systeem met getoetste octrooien) geen inhoudelijke beoordeling (toetsing) op nieuwheid<sup>1</sup>, inventiviteit<sup>2</sup> en technische toepasbaarheid<sup>3</sup>. Hoewel nieuwheid, inventiviteit en technische toepasbaarheid nog steeds door de wet worden vereist, staat het ontbreken daarvan octrooiverlening niet in de weg. Octrooien waarvan het onderwerp niet nieuw, inventief of technisch toepasbaar is, kunnen door de rechter, maar alleen op vordering van een derde en na advies van Octrooicentrum Nederland, alsnog vernietigd worden.

---

<sup>1</sup> De uitvinding mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag geen deel uitmaken van de *stand der techniek* lees: nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van de uitvinder zelf (bijv. door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs).

<sup>2</sup> De uitvinding moet op uitvinderswerkzaamheden berusten. Dit betekent dat de uitvinding voor een vakman niet voor de hand mag liggen.

<sup>3</sup> De uitvinding moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces dat kan worden toegepast op het gebied van de nijverheid. Diensten, natuurwetenschappelijke en wiskundige theorieën, rekenmethoden, ideeën zonder concrete uitwerking, computerprogramma's en esthetische vormgeving zijn bijvoorbeeld niet door een octrooi te beschermen.

De ROW 1995 onderscheidt twee soorten octrooien:

- Een **20-jarig octrooi** dat wordt verleend nadat op verzoek van de aanvrager een onderzoek naar de stand der techniek (ook wel *nieuwheidsonderzoek* genoemd) is verricht m.b.t. het onderwerp van de aanvraag. Dit octrooi kan maximaal twintig jaar in stand gehouden worden.
- Een **6-jarig octrooi**, dat wordt verleend als de aanvrager niet (tijdig) een verzoek indient om een nieuwheidsonderzoek te verrichten. Een 6-jarig octrooi kan maximaal 6 jaar in stand worden gehouden.

### **Procedure**

De aanvraagprocedure voor een Nederlands octrooi bestaat uit de volgende fasen:

- indiening van de aanvraag;
- controle door Octrooiencentrum Nederland van de aanvraag op formele vereisten, gevolgd door het eventueel herstellen van verzuimen op grond van artikel 30 ROW 1995 door de aanvrager;
- een eventuele aanvraag van een nieuwheidsonderzoek;
- inschrijving en publicatie;
- verlening.

Om inzicht te krijgen in de nieuwheid en inventiviteit van de aanvraag, vindt in het kader van de verlening van een 20-jarig octrooi (en als onderdeel van juridische procedures over een 6-jarig octrooi) een nieuwheidsonderzoek plaats. Een octrooiaanvrager kan kiezen tussen een nationaal of internationaal nieuwheidsonderzoek<sup>4</sup>. Het nieuwheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een specialist van Octrooiencentrum Nederland of van het Europees Octrooibureau (EOB).

Het doel van het onderzoek is de relevante stand der techniek vast te stellen. De stand van de techniek is alles wat vóór de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt. Tijdens het nieuwheidsonderzoek wordt dan ook wereldwijd in alle relevante bronnen, zoals de technische, wetenschappelijke en octrooiliteratuur, gezocht naar wat er reeds bekend is over het onderwerp van de octrooiaanvraag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van algemeen toegankelijke databanken en databanken van het EOB. Het resultaat van dit onderzoek wordt vastgelegd in een nieuwheidsrapport. De indiener van de octrooiaanvraag kan na ontvangst van het nieuwheidsrapport beslissen of hij de aanvraag ongewijzigd in stand houdt, wijzigingen aanbrengt in de octrooiaanvraag of de aanvraag intrekt. Ook kan hij het resultaat van het nieuwheidsonderzoek gebruiken bij het nemen van de beslissing om al dan niet ook elders een octrooiaanvraag in te dienen, bijvoorbeeld via de Europese of internationale procedure.

---

## **1.2 EUROPESE EN INTERNATIONALE OCTROOI PROCEDURES**

---

Grotere bedrijven opereren veelal internationaal en willen vaak hun uitvinding in diverse landen waar zij actief zijn, beschermen door een octrooi. In ieder land octrooibescherming aanvragen in een afzonderlijke procedure voor een nationaal octrooibureau is echter kostbaar en omslachtig. Om aan de wens van kostenbesparing en vereenvoudiging tegemoet te komen, zijn in de jaren

---

<sup>4</sup> Inhoudelijk bestaat er geen verschil tussen een onderzoek van het nationale type en een onderzoek van het internationale type. Het verschil betreft louter de mogelijkheid het nieuwheidsonderzoek toe te passen: een nieuwheidsonderzoek van het internationale type kan gebruikt worden in het kader van de internationale procedure, het nieuwheidsonderzoek van het nationale type kan slechts gebruikt worden binnen de nationale procedure.

zeventig van de vorige eeuw het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het Octrooisamenwerkingsverdrag (ook bekend als het Patent Cooperation Treaty, hierna: PCT) gesloten. Voor internationaal opererende bedrijven leveren de octrooi-procedures onder deze verdragen een aanzienlijke kostenbesparing op. Hieronder zullen de Europese procedure en de PCT-procedure nader uiteen worden gezet. Vervolgens zal worden geïllustreerd hoe beide procedures kunnen worden gestapeld.

### 1.2.1 EUROPESE PROCEDURE

#### Achtergrond

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn binnen Europa de vereisten voor octrooibeschermtng sterk geharmoniseerd. Om uitvinders en bedrijven niet in ieder Europees land afzonderlijk een octrooi te laten aanvragen (waarin op vrijwel dezelfde criteria werd getoetst en werk dus dubbel werd gedaan), hebben in de jaren zeventig zes Europese landen (waaronder Nederland) middels het EOv een centrale, Europese procedure voor de verlening van octrooien opgezet. De verleningsprocedure wordt uitgevoerd door het Europese Octrooibureau (EOB). De centrale verlening door het EOB voorziet in een grote behoefte. Inmiddels zijn 31 landen partij bij het EOv (24 EU-lidstaten<sup>5</sup> en voorts Zwitserland, Liechtenstein, Turkije, Monaco, IJsland, Bulgarije en Roemenië).

#### Procedure

Voor de verkrijging van een Europees octrooi kan men een octrooiaanvraag indienen bij het EOB. Nederlandse aanvragers zullen hun aanvraag meestal indienen bij de EOB-vestiging in Rijswijk. In een octrooiaanvraag wordt de uitvinding uitgelegd, vaak aan de hand van voorbeelden. Aan het einde van de octrooiaanvraag staan de *conclusies* (of *claims*), waarin kernachtig de uitvinding geformuleerd staat die men graag beschermd wil zien. Het EOB kent drie werktalen, namelijk Duits, Engels en Frans. Een octrooiaanvraag moet in een van de drie talen worden opgesteld. Verreweg de meeste octrooiaanvragen zijn opgesteld in het Engels.

Als eerste stap in de verleningsprocedure verricht het EOB een onderzoek naar de stand van de techniek in diverse octrooidatabanken en literatuuurdatabanken (het nieuwheids-onderzoek). Daarbij wordt naar openbaar bekende documenten gezocht, waaruit (zoveel als mogelijk) de uitvinding al bekend is. Het EOB geeft in haar rapport van het onderzoek ook aan of de uitvinding, zoals geformuleerd in de claims, nieuw en inventief is ten opzichte van de gevonden documenten (de *written opinion*).

Meestal vormt het onderzoek van het EOB voor de octrooiaanvrager aanleiding tot aanpassing van de octrooiaanvraag, in die zin dat de uitvinding bescheidener wordt geclaimd. In een volgende stap controleert het EOB of de gewijzigde claims nieuw en inventief zijn ten opzichte van de meest nabij komende, openbaar bekende documenten (bijvoorbeeld een wetenschappelijke publicatie of een bestaande buitenlandse octrooipublicatie). De beoordelaar van het EOB die de controle (de *examination*) uitvoert, heeft meestal een briefwisseling met de octrooigemachtigde van de aanvrager over de aanpassingen van de octrooiaanvraag. Gezien de achterstanden bij het EOB en de termijnen die de aanvrager op grond van het EOv worden gegend, strekt de correspondentie in de examination zich geregeld over veel langer dan een jaar uit (soms zelfs enkele jaren). Indien de beoordelaar van het EOB tot de slotsom is gekomen dat claims van de octrooiaanvraag geen uitvinding bevatten, wijst hij de octrooiaanvraag af. Indien hij daarentegen constateert dat de claims een uitvinding bevatten, gaat hij over tot verlening van het Europees octrooi. Hierna is in beginsel de Europese verleningsprocedure afgesloten.

---

<sup>5</sup> Malta is als enige EU-lidstaat nog geen lid van EOv, maar is wel uitgenodigd om lid te worden.

Na verlening van het Europese octrooi valt het octrooi uiteen in een bundel van nationale octrooien. Een Europees octrooi is binnen een verdragsstaat gelijk aan een nationaal octrooi. Binnen drie maanden na verlening van het Europese octrooi moet de octrooihouder echter wel een vertaling inleveren bij het nationale octrooibureau in elk land waar hij het Europese octrooi wil voortzetten. Wordt er geen vertaling ingeleverd, dan vervalt het Europese octrooi in dat land alsnog met terugwerkende kracht. Op dit moment moeten Europese octrooien voor Nederland integraal vertaald worden in het Nederlands. Gemiddeld wordt een Europees octrooi in acht landen geldig gemaakt.

Derden die menen dat het Europese octrooi ten onrecht is verleend door het EOB kunnen in München oppositie instellen. De verlening van het octrooi wordt dan opnieuw bekeken. Derden kunnen er ook voor kiezen om op nationaal niveau in iedere lidstaat een nietigheidsprocedure tegen het octrooi aan te spannen. In dat geval bekijkt de nationale rechter opnieuw of het Europese octrooi bestaansrecht heeft.

Tegen besluiten van het EOB kan men eenmaal in beroep gaan bij het EOB zelf.

### **Kosten**

De Europese procedure wordt financieel aantrekkelijk als men in meer dan vier Europese landen octrooi wil verkrijgen. De centrale procedure bij het EOB, die relatief hoge taksen kent, is dan toch goedkoper dan vijf afzonderlijke, goedkopere procedures bij nationale octrooibureaus te voeren. Een octrooihouder moet (ruw geschat) ongeveer €20.000 betalen aan zijn octrooigemachtigde om een Europees octrooi in ongeveer zeven landen te krijgen. Van dat geld wordt relatief een groot deel besteed aan het integraal vertalen van het Europese octrooi in de landstalen waar hij octrooi wil voortzetten.

N.B. Indien Frankrijk het Vertalingenprotocol ratificeert, waarmee het protocol alsnog in werking treedt, behoeven alleen de conclusies te worden vertaald in het Nederlands en kan de vertaling van de Engelstalige beschrijving van de uitvinding achterwege worden gelaten. Dit zal voor octrooihouders een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

### **Tijd**

Tussen het moment van indienen van een octrooiaanvraag bij het EOB tot het moment van verlening van het Europese octrooi door het EOB ligt gemiddeld 5,5 jaar. Dit komt deels door achterstanden bij het EOB, maar deels ook doordat het voor aanvragers soms gunstig is de verleningsprocedure zo lang mogelijk te laten duren. Termijnen en procedures worden dan maximaal benut. Derden verkeren dan langer in onzekerheid wat de uitvinding is die beschermd gaat worden.

### **Succes**

De centrale Europese verleningsprocedure is een groot succes. Het aantal lidstaten dat wil meedoen met het EOV groeit nog steeds. Voorts blijft het aantal octrooiaanvragen doorgroeien. Het gevaar is dat het EOB aan zijn eigen succes ten onder gaat.

## **1.2.2 DE INTERNATIONALE PCT-PROCEDURE**

### **Achtergrond**

Onder het PCT-verdrag (Patent Cooperation Treaty) kunnen voor uitvindingen internationale octrooiaanvragen worden ingediend. Het PCT-verdrag is inmiddels geratificeerd door 128 landen. De werkzaamheden onder dit verdrag worden geadmistreerd door de mondiale VN-organisatie voor intellectueel eigendom (de World Intellectual Property Organisation, hierna: WIPO). De WIPO is gevestigd te Genève. De werkzaamheden onder dit verdrag worden

uitgevoerd door een aantal gecertificeerde nationale octrooibureaus<sup>6</sup>. Deze bureaus worden ook wel aangeduid als *International Search Authorities* (ISA). Ruim 85% van de internationale octrooiaanvragen worden afgehandeld door maar drie bureaus, zijnde het EOB, het Amerikaanse octrooibureau en het Japanse octrooibureau.

### **Procedure**

Men kan bij elk nationaal octrooibureau van een verdragsstaat een internationale octrooiaanvraag indienen. De taal van de octrooiaanvraag moet een werktal zijn van de ISA die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Nederlandse aanvragers gebruiken vrijwel altijd het Engels. Het bureau dat als ISA fungeert, voert eerst een onderzoek naar de stand van de techniek uit (net zoals reeds hiervoor beschreven). Daarnaast wordt er een written opinion opgesteld. Vervolgens wordt de internationale octrooiaanvraag gepubliceerd door de WIPO in een van de talen Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Russisch of Spaans. Na ontvangst van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek en de written opinion heeft de octrooiaanvrager de gelegenheid om nieuwe conclusies voor te leggen ter beoordeling. Deze mogelijkheid is optioneel.

Nadat de internationale fase is afgesloten, moet de octrooiaanvraag worden voortgezet binnen de verleningsprocedure bij een nationaal octrooibureau. De aanvraag wordt dan verder behandeld als nationale octrooiaanvraag. In de praktijk betekent dit (onder meer) veel vertaalwerk – en dus hoge kosten – als men in bijvoorbeeld in China, Japan, Korea en Rusland bescherming wil. Indien men via de internationale procedure een octrooi in Nederland wil verkrijgen moet men na de internationale fase de verleningsprocedure voortzetten bij het EOB. Het is hierna, volgens de ROW 1995, niet mogelijk verder te gaan in de Nederlandse verleningsprocedure.

### **Succesvol**

Het PCT-verdrag is een groot succes. Het aantal octrooiaanvragen blijft gestaag groeien. In 2005 werden ruim 134.000 internationale aanvragen ingediend. Het aantal aanvragen stijgt jaarlijks met meer dan 10%. De reden van het succes is dat men met een internationale aanvraag achttien maanden extra bedenktijd koopt voor weinig extra taksen. Als men de PCT-procedure ingaat met een internationale aanvraag, kan men aan het eind van de procedure nog in alle 128 staten verder gaan met de octrooiaanvraag. Kosten van de nationale verleningsprocedures worden achttien maanden uitgesteld en in de tussentijd kan men onderzoeken of de uitvinding commercieel interessant is en krijgt men van de ISA een (vrijblijvende) inschatting of de uitvinding voor octrooibeschermt in aanmerking komt.

---

## **1.3 OCTROOIGEMACHTIGDEN**

---

Het beroep van octrooigemachtigde, het voeren van de titel “octrooigemachtigde”, is in Nederland aan een aantal regels en voorwaarden onderworpen. Deze zijn te vinden in de ROW 1995 en bijbehorende regelingen (art. 23a e.v. ROW 1995 en 27a e.v. Uitvoeringsregeling).

De beroepsgroep van octrooigemachtigden, de Orde van Octrooigemachtigden, heeft de status van publiekrechtelijk beroepsorganisatie (PBO). Dat houdt onder meer in dat de gedragsregels en het huishoudelijk reglement van de Orde door de Minister van Economische Zaken moeten worden goedgekeurd en dat ook de leden van de examencommissie (een zelfstandig

---

<sup>6</sup> Het Amerikaanse, Australische, Japanse, Canadese, Koreaanse, Chinese, Russische, Spaanse, Zweedse, Finse en Oostenrijkse octrooibureau, en daarnaast door het Europese Octrooibureau.

bestuursorgaan, ZBO) door hem worden benoemd. Per 1 mei 2006 zijn overigens de vernieuwde en geliberaliseerde gedragsregels in werking getreden. De essentie van de nieuwe gedragsregels is dat gemachtigden meer ruimte krijgen om op een normale wijze te kunnen concurreren (geen reclameverbod meer e.d.).

### **Vereisten octrooigemachtigden**

Het voeren van de titel, 'octrooigemachtigde' is voorbehouden aan diegenen die in het Register van Octrooigemachtigden zijn ingeschreven. Het Register wordt gehouden door Octrooiencentrum Nederland. Inschrijving gebeurt op verzoek en mits de verzoeker daarbij de volgende bescheiden kan overleggen: een bewijs dat verzoeker met goed gevolg het Nederlandse octrooigemachtigdenexamen heeft afgelegd, en een bewijs dat verzoeker gedurende 3 jaren octrooiaanvragen heeft behandeld onder verantwoordelijkheid van een octrooigemachtigde. Daarnaast kan iemand die in een ander EU- of EER-land ten minste twee jaren als octrooigemachtigde is opgetreden, na het met voldoende resultaat afleggen van een 'proeve van bekwaamheid', worden ingeschreven.

Voor deelname aan het octrooigemachtigdenexamen, dat wordt afgenomen door een, door de Minister (Staatssecretaris) van EZ op voordracht van het Bestuur van Orde van octrooigemachtigden te benoemen examencommissie, moet een bewijs van een voltooide universitaire technische opleiding<sup>7</sup> (in Nederland of elders) worden overgelegd. Een vrijstelling van deze verplichting kan door de examencommissie en de Raad van Toezicht van de Orde gezamenlijk worden verleend aan iemand die 'ruime ervaring heeft met octrooiaangelegenheden doordat hij een aanmerkelijk aantal jaren werkzaamheden heeft verricht die hem geschikt maken om als octrooigemachtigde op te treden'. Door het examen worden kennis en vaardigheden getoetst op het gebied van Nederlands recht, de industriële eigendoms wetten en internationale regelingen, en de praktische toepassing in de praktijk (i.c. het opstellen van octrooiaanvragen; verweerschriften tegen bezwaren, advisering, enz.). De uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde is daarom voorbehouden aan een beperkte groep gekwalificeerde personen. Daarmee wordt bereikt dat een 'octrooigemachtigde' in ieder geval aan bepaalde kennis- en vaardigheidseisen voldoet.

### **Wettelijke taken**

Er zijn een aantal wettelijke taken voorbehouden aan de octrooigemachtigde. Op grond van de ROW 1995 mag alleen een octrooigemachtigde (of een advocaat) een aanvrager of octrooihouder of een derde voor Octrooiencentrum Nederland vertegenwoordigen (art. 23b ROW 1995). Daarnaast mag iemand ook altijd voor zichzelf bij Octrooiencentrum Nederland optreden. In de praktijk betekent dit dat de octrooigemachtigde als enige bevoegd is als vertegenwoordiger op te treden bij het indienen van een octrooiaanvraag, het indienen van een verzoek om het instellen van een onderzoek in de stand van de techniek, het indienen van een nieuwe tekst van een octrooiaanvraag, het indienen van een verzoek om een herstel in de vorige toestand, het indienen van een verzoek om een Aanvullend beschermingscertificaat; vertegenwoordiging in eventuele Awb-procedures, en het optreden in het kader van een adviesverzoek.

In art. 27k Uitvoeringsregeling zijn een aantal handelingen uitgesloten van de verplichte vertegenwoordiging door een octrooigemachtigde: indienen van vertalingen, betalen van bedragen (taksen), inschrijving in het octrooieregister van rechterlijke uitspraken, licenties, overdrachten, pandrechten of beslag; deze handelingen kunnen door andere gemachtigden dan een octrooigemachtigde of advocaat worden verricht.

---

<sup>7</sup> Na de zomer zal worden onderzocht of het octrooigemachtigdenexamen ook regulier open kan worden gesteld voor mensen met een afgeronde technische HBO-opleiding.