



Besluit van de directeur van Octrooiencentrum 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 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 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 Octrooiencentrum 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 Rijsoctrooiwet 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 Rijsoctrooiwet 1995. Op grond van artikel 23, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 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 Rijsoctrooiwet 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 Octrooi verdrag.

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 Rijsoctrooiwet 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 Rijsoctrooiwet 1995 COVID-19 is hiervoor niet vereist.