



Agentschap NL  
Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

# Octrooien

*Een inleiding voor gebruikers ...*

*>> Als het gaat om octrooien*





# *Octrooien*

*Een inleiding voor gebruikers*



# Inhoudsopgave

<b>1 Industriële eigendomsrechten</b>	<b>7</b>
<i>Inleiding</i>	
<b>2 Vereisten voor octrooibeschermtng</b>	<b>9</b>
• De uitvinding	9
• Octrooieerbaarheid: De wettelijke vereisten	10
• Octrooieerbare materie: Het onderwerp van bescherming	12
• Wie heeft recht op het octrooi?	14
• Het systeem van de eerste aanvrager (“first-to-file”)	14
• Het systeem van de eerste uitvinder (“first-to-invent”)	15
• De “Grace Period”	16
• Uitvindingen door werknemers en studenten	16
• De octrooiaanvraag	17
• De beschrijving van de uitvinding	18
• De conclusies (“claims”)	19
<b>3 De aard van octrooirechten</b>	<b>22</b>
• De aard van octrooirechten	22
• Grenzen en beperkingen	23
• Geldigheidsduur	24
• Onderzoeksvrijstelling	26
• Beperkingen die voortkomen uit acties van de octrooihouder	27
• Voorgebruik	28
• Dwanglicentie	29
• Mededingingsrecht	30
• Procedurele middelen: Oppositie en nietigheid	31
<b>4 Octrooien als een wereldwijd beschermingsstelsel</b>	<b>33</b>
• Octrooien als een wereldwijd beschermingsstelsel	33
• Het unieverdrag van Parijs van 1883	36
• Het octrooisamenwerkingsverdrag: PCT	37
• De Europese octrooiverdrag: EOV	38
• Het Luxemburg verdrag van 1989: GOV	40
• Handelsgerelateerde intellectuele eigendomsrechten: TRIPS	41
• EU-wetgeving	41
<b>5 Registratie-octrooien en de Nederlandse Rijsoctrooiwet</b>	<b>43</b>
• Registratie-octrooien	43
• De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1910	44
• Europese octrooien	44
• De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995: <i>Achtergrond</i>	45
• De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995: <i>Systeem</i>	45
• De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995: <i>Laatste ontwikkelingen</i>	46



# 1

# Industriële eigendomsrechten

## Inleiding

### 1.1

Juridisch gezien maakt octrooirecht deel uit van een bijzonder gebied, namelijk het *Intellectuele en Industriële Eigendomsrecht*. De gemeenschappelijke noemer van het intellectuele en industriële eigendomsrecht is dat het bijzondere juridische bescherming biedt van materiële resultaten van menselijke creatieve activiteit. Omdat menselijke creativiteit zich op vele manieren kan uiten, zal het geen verbazing wekken dat er tal van systemen bestaan voor het beschermen van de sterk uiteenlopende resultaten die ontstaan uit die menselijke creativiteit. Naast het *Octrooirecht* voor het beschermen van technologische uitvindingen, is het meest omvattende systeem het *Auteursrecht* voor werken van literatuur, wetenschap en kunst. Het *Merkenrecht* beschermt tekens en merken voor het onderscheiden van goederen en diensten. Het *Modellenrecht* beschermt siermodellen. Er zijn ook systemen voor het beschermen van gebruiksmodellen, en een speciaal systeem voor het beschermen van micro-elektronische schakelingen (chips), en een ander systeem voor databanken. Tenslotte is er het *Kwekersrecht* voor het beschermen van nieuwe plantenrassen. Dit soort systemen zijn voorbeelden van intellectueel en industrieel eigendomsrecht, en er zijn meer van dergelijke systemen! Er bestaat in feite geen duidelijk onderscheid tussen intellectueel eigendom en industrieel eigendom. Auteursrecht is intellectueel eigendom, een octrooi is industrieel eigendom, maar dat is een spraakgebruik zonder veel juridische betekenis.

### 1.2

Het bestaan van intellectuele en industriële eigendomssystemen, bescherming, en daarmee het voorbehouden van de vruchten van menselijke creativiteit ten behoeve van private belangen, is niet vanzelfsprekend. Integendeel, de grondregel is dat immateriële goederen, zoals informatie, kennis, taal, muziek, vaardigheden en bekwaamheden, theorieën, oplossingen en ander gedachtegoed, vrij zijn en beschikbaar voor iedereen. Onze cultuur, elke cultuur, is gebaseerd op die beschikbaarheid, is gebaseerd op het met elkaar delen en doorgeven daarvan door nabootsing en ontlening. Wij kunnen niet leven zonder kennis, ervaringen, inzichten, vaardigheden, die vaak in een proces van eeuwen geleidelijk zijn opgebouwd en van generatie op generatie zijn doorgegeven. Kinderen, maar ook volwassenen, leren door imiteren. Door nabootsing en ontlening maken wij ons het cultuurgood van onze voorvaders en medemensen eigen. Dat geldt voor de techniek, voor de wetenschap, voor tal van vaardigheden, niet in de laatste plaats ook voor de taal! Dat is ons gezamenlijk erfgoed, het moet voor alle mensen toegankelijk zijn en kan en mag niet worden gemonopoliseerd ten gunste van bepaalde private belangen.

### 1.3

Dat is dus het grondbeginsel: *Nabootsen mag! Ontlenen mag!* Maar er zijn grenzen! Men moet niet te dichtbij komen! Een treffend voorbeeld uit de rechtspraak is het leerstuk van de “slaafse navolging”, wanneer de ontlening met de duidelijke bedoeling is gedaan om alleen maar te profiteren van creatief werk van anderen (bijv. een imitatie die potentiële kopers op een dwaalspoor brengt over de identiteit of herkomst van het product). Een dergelijke nabootsing zal vaak onrechtmatig zijn. Maar het onderscheid tussen geoorloofde ontlening en slaafse navolging is vaag, en dientengevolge is de bescherming die door het algemene burgerlijk recht wordt geboden vaak onbevredigend. De klager kan de grootste moeite hebben met de bewijslast. De intellectuele en industriële eigendomsrechten bouwen het principe van onrechtmatige nabootsing verder uit, en geven het een beter bruikbare gestalte voor de diverse toepassingsgebieden.

Dat neemt niet weg, dat intellectuele en industriële eigendomssystemen uitzonderingsregels zijn en blijven! Uitzonderingen op de basisvrijheid om ideeën, concepten, technologie e.d. over te nemen en te gebruiken bij het produceren van materiële goederen. Het ligt daarom voor de hand, dat de wet scherpe criteria aanlegt voor datgene, dat van die algemene vrijheid uitgezonderd mag worden, dat ten behoeve van privaat belang afgeschermd mag worden. De exacte definities variëren afhankelijk van het toepassingsgebied, maar er is een duidelijke gemeenschappelijke noemer: De te beschermen objecten moeten dan “nieuw” zijn, of “inventief”, of “origineel” of “onderscheidend”, allemaal woorden, die wijzen naar resultaten van nieuw, scheppend, creatief handelen. De maatschappelijke rechtvaardiging voor de bescherming wordt dan ook gevonden in de inspanningen en de investeringen van de schepper bij het verkrijgen van zijn resultaten. Inspanningen en investeringen, die hij niet gedaan zou hebben als hij niet in staat zou zijn geweest een tijdelijke exclusieve positie met betrekking tot zijn creatie te verkrijgen.

In wezen beschermt het octrooirecht technische en wetenschappelijke kennis. Zo wordt er in onderzoek bedrijvende ondernemingen ook tegen aangekeken. Maar ook hier geldt weer hetzelfde: Lang niet alle technische en wetenschappelijke kennis is op deze wijze beschermbaar. Alleen nieuwe, creatieve, verrassende inzichten, met andere woorden ...**uitvindingen!**





## 2

# Vereisten voor octrooibeschermtng

## *De uitvinding*

### 2.1

Er is dus alle reden om het begrip “uitvinding” nader onder de loep te nemen, omdat het de basis is voor de bestaanbaarheid van octrooirecht en, daarom, de sleutel vormt tot het begrijpen van octrooirecht.

Laten we eens naar de taalkundige betekenis van het woord kijken: Een uitvinding is de inventieve oplossing van een technisch probleem. Bovendien is het een verrassend resultaat van menselijk creatief handelen. Als zodanig onderscheidt het zich duidelijk van een hieraan gerelateerd begrip, namelijk het begrip “ontdekking”. Ontdekken is het vinden van iets dat al bestaat: Een exotische vogel, de typhus bacil, Amerika enz. Een ontdekking is dus **niet** het resultaat van menselijk creatief handelen. Er is dus ook geen maatschappelijke rechtvaardiging voor private rechtsbescherming van ontdekkingen. Een uitvinding echter is iets dat niet eerder bestond, maar dat nu ter beschikking komt als gevolg van een creatieve ingreep. Het is een bijdrage aan de techniek, en dus een bijdrage aan de samenleving. En de samenleving – en daarmee het rechtssysteem – is bereid daarvoor een beloning, een aansporing te bieden, in de vorm van een tijdelijk exclusief beschermingsrecht, een octrooi.

## 2.2

Dus we hebben enerzijds ontdekkingen, anderzijds uitvindingen. Dit lijkt misschien een duidelijk onderscheid, maar dat is het niet! In de praktijk komen vaak grensgevallen voor, die soms aanleiding geven tot verhitte juridische debatten.

Zijn b. v. chemische verbindingen als zodanig octrooieerbaar? Lange tijd werd aangenomen dat dat niet het geval was. Chemische verbindingen werden beschouwd als stoffen die omdat ze altijd zijn samengesteld uit bekende chemische elementen, in feite natuurproducten zijn, niet het resultaat van een menselijke uitvinding. Deze redenering mag dan deugdelijk lijken, zij houdt geen rekening met de economische werkelijkheid. Zij gaat volledig voorbij aan het feit, dat de moderne chemische industrie in staat is stoffen met nieuwe eigenschappen te produceren die niet bestaan in de natuur: Kunstharsen, plastics, nieuwe keramische materialen, nieuwe farmaceutische substanties enz. Al deze materialen waren uitvindingen – en zeer belangrijke uitvindingen – die het gevolg waren van aanzienlijke onderzoeksprogramma's. Overigens, juridisch gezien zijn dergelijke nieuwe moleculen verrassende combinaties van bekende elementen. En verrassende combinaties, zelfs van bekende elementen, zijn uitvindingen!

Toch duurde het enige tijd voordat de rechtspraak en tenslotte ook de wetgever, tot deze denkwijze kwam. In Nederland waren chemische verbindingen niet octrooieerbaar tot na de herziening van de Nederlandse Rijsoctrooiwet in 1977. In Noorwegen was het octrooieren van chemische verbindingen niet mogelijk tot 1991!

## Octrooieerbaarheid: De wettelijke vereisten

### 2.3

Uitvindingen zijn octrooieerbaar, ontdekkingen zijn dat niet. Toch moeten ook uitvindingen voldoen aan de wettelijke vereisten voor octrooiverlening. Wat zijn dan die vereisten?

Octrooien worden verleend voor uitvindingen die:

- nieuw zijn (nieuwheid),
- op uitvinderswerkzaamheid berusten (inventiviteit), en
- toegepast kunnen worden in de nijverheid (industriële toepasbaarheid).

Laten we deze drie parameters eens wat nader onder de loep nemen.

### Nieuwheid

Een uitvinding moet als nieuw worden beschouwd als zij geen deel uitmaakt van de “stand der techniek” (ook wel **state of the art of prior art** genoemd). Stand der techniek is alles dat ergens ter wereld openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op welke andere wijze dan ook, tot aan de dag van indiening van de octrooiaanvraag.

Nieuwheid is de belangrijkste vereiste. Het is een geobjectiveerd, absoluut nieuwheidsbegrip. Subjectieve nieuwheid (d.w.z. nieuw voor de uitvinder) is niet relevant. De uitvinding moet echt “nieuw zijn voor de wereld”, wat betekent dat zij nergens ter wereld publiekelijk toegankelijk was tot aan de dag van indiening van de octrooiaanvraag.

Het is een zware vereiste. Als bijvoorbeeld iemand in Japan uw uitvinding gisteren al publiceerde in Tokyo, dan is uw vandaag in Nederland ingediende octrooiaanvraag al niet meer toewijsbaar! Het feit dat u niet wist, en wellicht ook niet kon weten, van de Japanse publicatie, zal u niet helpen. Uw uitvinding is, zoals we dat noemen, geanticipeerd door de Japanse publicatie, en de veronderstelde nieuwheid van uw uitvinding is teniet gedaan. Dankzij moderne databanken en referentiesystemen kan nieuwheid doorgaans wel met redelijke zekerheid worden vastgesteld.

### Inventiviteit

Het onderwerp van een octrooiaanvraag wordt geacht het resultaat te zijn van uitvinderswerkzaamheid, als het – in het licht van de stand van de techniek – niet voor een vakman voor de hand ligt.

Wat in deze definitie meteen opvalt, is dat de stand der techniek (zoals hierboven gedefinieerd) het referentiepunt is voor het inventiviteitsvereiste, net zoals het dat is voor de nieuwheid. Of iets inventief is of niet, moet worden vastgesteld ten opzichte van alles wat als publieke kennis bekend of toegankelijk was op de dag voorafgaand aan de indieningsdatum van de octrooiaanvraag. Maar wat is dat: “inventief”? Wat is “niet voor de hand liggend”?

Een verrassend, onverwacht resultaat waarmee een vooroordeel in de techniek wordt overwonnen, of een verrassende combinatie van bekende elementen kan als inventief worden beschouwd. Maar, anders dan bij nieuwheid, kan de kwalificatie “inventief” niet objectief of met een computer worden bepaald. Uiteindelijk is het oordeel van de vooronderzoeker – de ambtenaar die de octrooiaanvraag behandelt – bepalend.

**Inventief is dus wat de vooronderzoeker als zodanig beschouwt!**

En sommige vooronderzoekers zijn toegevender dan anderen. Sterker nog, sommige octrooiraden zijn toegevender dan andere! Het Europees Octrooibureau is de aanvragers doorgaans gunstig gezind. De vroegere Nederlandse Octrooiraad had de naam juist zeer kritisch te zijn.

### Industriële toepasbaarheid

Deze eis betekent niet noodzakelijkerwijs dat de uitvinding in de industrie kan worden toegepast. In de Amerikaanse octrooiwet wordt deze vereiste “utility” genoemd, en dat is waar het ook echt om gaat: De praktische bruikbaarheid van de uitvinding. Het betekent dat de uitvinding **praktisch toepasbaar** moet zijn. Octrooien zijn er niet voor denkbeeldige gevallen zoals machines met een eeuwigdurende beweging (*perpetuum mobile*) of wichelroeden.

Het vaststellen van industriële toepasbaarheid is gewoonlijk een kwestie van marginale toetsing. Industriële toepasbaarheid wordt zonder meer aangenomen, tenzij er grond voor twijfel is. Het is een soort veiligheidsmechanisme voor het uitsluiten van zinloze uitvindingen.

## 2.4

### Hoe functioneert dit wettelijke kader in de praktijk?

Indien voor een technisch probleem een praktisch toepasbare oplossing is verkregen, kan die oplossing in beginsel voor octrooibeschermt in aanmerking komen. Let wel: Het resultaat moet praktisch toepasbaar en reproduceerbaar zijn, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs te berusten op fundamenteel inzicht. Een zuiver empirisch resultaat is in principe octrooieerbaar, zolang het reproduceerbaar is en praktisch toepasbaar is.

Of een dergelijk resultaat ook inderdaad echt octrooieerbaar is, hangt af van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Bovendien speelt de manier waarop octrooien kunnen worden verkregen hier ook een rol.

Andere intellectuele eigendomsrechten zoals merkenrechten en modelrechten, kunnen eenvoudig worden verkregen door **registratie**, terwijl bij auteursrechten zelfs die simpele formaliteit niet nodig is: Een auteursrecht wordt direct verkregen door de schepping van het werk, door de artistieke creatieve daad als zodanig. In sommige landen kan men zelfs octrooirechten verkrijgen door registratie van de vermeende uitvinding, bijv. onder de nieuwe Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995. We zullen die procedure hierna in Hoofdstuk 5 bespreken. Maar vestiging van octrooirechten door registratie is de uitzondering op de bijna universeel geaccepteerde regel dat octrooien alleen kunnen worden verleend door een bevoegde autoriteit na voorafgaand onderzoek van de betreffende octrooiaanvraag. Dus “**vooronderzoek**” tegenover “**registratie**”. Beide procedures beginnen met de indiening van een octrooiaanvraag. Een octrooiaanvraag is een formeel document dat we hierna zullen bespreken. In de registratieprocedure wordt alleen onderzocht of deze octrooiaanvraag formeel in orde is. Zo ja, dan is de aanvraag gereed voor octrooiverlening. In de procedure met vooronderzoek volgt op de formele controle echter een nauwkeurig inhoudelijk onderzoek, waarbij een bevoegde ambtenaar van de octrooiraad, de vooronderzoeker, moet beslissen of de voorgelegde materie een octrooieerbare uitvinding laat zien en of de gevraagde beschermingsrechten in dat licht kunnen worden toegekend. Met andere woorden, de in de aanvraag voorgestelde technische oplossing wordt onderzocht aan de hand van de wettelijke octrooieerbaarheidsvereisten die staan vermeld in Hoofdstuk 2.6 (nieuwheid, inventiviteit, industriële toepasbaarheid). Als aan de vereisten wordt voldaan en de aanvraag is ook overigens in orde, dan zal het octrooi worden **verleend**.

In feite wordt de aanvraag niet alleen onderzocht op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Er zijn twee andere vereisten: De uitvinding moet voldoende worden geopenbaard, en de uitvinding mag niet in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden. We zullen deze vereisten hierna bespreken.

### *Octrooieerbare materie: het object van bescherming*

## 2.5

Een octrooiaanvraag waarin een uitvinding wordt geopenbaard, en die voldoet aan de wettelijke octrooieerbaarheidsvereisten is vatbaar voor verlening. Het resultaat van de verleningsprocedure zal zijn, dat er een verleend octrooi wordt uitgegeven. En een verleend octrooi is een docu-

ment dat bepaalde beschermingsrechten belichaamt. De aard van dergelijke beschermingsrechten zal hierna in Hoofdstuk 3 uitvoerig worden besproken. Nu dienen we ons te concentreren op het object van bescherming. Wat wordt er precies beschermd door een octrooi?

Op het eerste gezicht lijkt dat nog al vanzelfsprekend: Octrooien zijn voor uitvindingen. Geen uitvinding, geen octrooi. Maar uitvindingen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn, zijn octrooieerbaar, d.w.z. ze zijn vatbaar voor octrooiering! Dus nogmaals: Octrooien zijn voor uitvindingen!

Dat klopt inderdaad: Octrooien zijn inderdaad voor uitvindingen! Geen uitvinding, geen octrooi. Maar de bescherming die wordt verkregen door een octrooi, is niet voor de uitvinding als zodanig. Een uitvinding zelf is niets anders dan een inventieve oplossing voor een technisch probleem. Het is een oplossing voor een probleem, een idee, een abstract iets, een gedachte, een immaterieel iets. En als zodanig is het onderworpen aan het basisprincipe dat immateriële goederen vrij en voor iedereen beschikbaar zijn. Sterker nog, de octrooiwet wil dat de uitvinder zijn idee met de wereld deelt. De uitvinding moet volledig worden geopenbaard in de octrooiaanvraag, en alle octrooiaanvragen worden gepubliceerd en opgeslagen in databanken, openbaar en vrij toegankelijk voor iedereen.

Dat is dus wat de uitvinder weggeeft. Iets om over na te denken voordat men besluit een octrooi aan te vragen. Er zijn vele voorbeelden waarin het te verkiezen is de uitvinding te beschermen door geheimhouding, en van octrooiaanvraag af te zien. Maar als men toch besluit octrooi te vragen, wat precies krijgt men dan terug in ruil voor het openbaar laten worden van de uitvinding?

De bescherming die wordt verkregen door een octrooi, is niet voor de uitvinding als zodanig maar alleen voor de **materiële resultaten** ervan (**octrooieerbare materie**), d.w.z. voor voortbrengselen en/of werkwijzen die de uitvinding als zodanig belichamen, die essentieel zijn voor de werking van de uitvinding of waarin de uitvinding is toegepast. Dergelijke voortbrengselen en werkwijzen kunnen worden voorbehouden aan en beschermd door de octrooihouder.

Het verdient opmerking, dat de wettelijke vereisten voor octrooieerbaarheid betrekking hebben op de uitvinding als zodanig, niet op de octrooieerbare materie. Het is de uitvinding zelf, die aan die vereisten moet voldoen. Dit laat zich goed demonstreren bij de octrooien voor de zo genoemde tweede medische indicatie. Bijvoorbeeld: Stof X is bekend als een bloeddrukregelaar en is op de markt verkrijgbaar in diverse gebruikelijke farmaceutische toedieningsvormen, bijv. capsules en dragees. Dan, enige jaren later, wordt verrassenderwijs gevonden dat stof X ook effectief werkt tegen bepaalde tumoren. Dat is een uitvinding, en het is mogelijk een nieuw octrooi te verkrijgen voor een "Geneesmiddel tegen (specifieke of breed omschreven) tumoren met het kenmerk dat het stof X bevat", ondanks het feit dat het wellicht op de markt wordt gebracht in dezelfde farmaceutische toedieningsvormen als voor de bloeddruk indicatie (alhoewel met een andere verpakking en bijsluiting). En die toedieningsvormen blijven beschermd onder het nieuwe octrooi, zij het ook uitsluitend voor de nieuwe (kanker) indicatie. De uitvinding is het nieuwe inzicht. Maar de bescherming is voor de materiële dragers van dat inzicht, hoewel die zelf tot de stand der techniek behoren.

## Wie heeft recht op het octrooi?

### 2.6

Uiteraard moet het octrooi naar de uitvinder gaan. Maar wie is de uitvinder? Uitvindingen komen vaak tot stand door diverse mensen die samenwerken, maar die situatie op zich is niet zo'n groot probleem. Veel gecompliceerder is de situatie, dat mensen onafhankelijk van elkaar op verschillende plaatsen vaak vergelijkbare uitvindingen doen op min of meer hetzelfde tijdstip. Subjectief gesproken is elk van deze uitvinders gekomen met iets nieuws en inventiefs met een industriële toepassing, dus iets dat in aanmerking zou komen voor octrooibescherming. Maar dat zou leiden tot meerdere octrooien voor meerdere, verschillende belanghebbenden voor in feite telkens dezelfde uitvinding. Het behoeft geen betoog dat dat een zeer ongewenste situatie zou scheppen, met hoegenaamd onoplosbare belangenconflicten. Dat is geen goede rechtsbedeling. Er moet dus een keuze gemaakt worden. Het octrooirecht biedt twee systemen om dit probleem te omzeilen:

- het systeem van de eerste aanvrager (*first-to-file*), en
- het systeem van de eerste uitvinder (*first-to-invent*).

## Het systeem van de eerste aanvrager (*first-to-file*)

### 2.7

Het systeem van de eerste aanvrager wordt hoegenaamd in alle landen gebruikt, behalve de Verenigde Staten.

De essentie is dat het octrooi gaat naar de eerste aanvrager. Dit kan alleen worden aangevochten op grond van diefstal van de uitvinding. Maar buiten dat speciale geval kan degene die daadwerkelijk als eerste op het idee van de uitvinding kwam, het toch afleggen tegen iemand die daarvoor, onafhankelijk van hem, een eerdere aanvraag indiende. En als dat gebeurt, is er niets meer aan te doen. In het systeem van de eerste aanvrager is bij wet bepaald, dat octrooiaanvragen tot de stand der techniek behoren vanaf de dag van indiening, en niet vanaf de dag van publicatie. Als gevolg daarvan is de nieuwigheid van elke volgende aanvraag voor eenzelfde of soortgelijke uitvinding onmiddellijk teniet gedaan. De tweede aanvrager heeft geen poot om op te staan!

Het voordeel van het systeem van de eerste aanvrager is, dat het rechtszekerheid biedt. Het moment van indiening ligt precies vast, tot op de minuut. Het is dus gemakkelijk te bepalen wie de eerste was, en de eerste aanvrager kan er zeker van zijn dat zijn of haar positie beschermd is. Het systeem voorkomt vervelende geschillen over wie de rechthebbende op het octrooi is. Dit is natuurlijk niet het geval als twee concurrerende uitvindingen, hoewel niet volkomen identiek, bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben of elkaar gedeeltelijk overlappen. Dergelijke geschillen noemt men **collisie**.

Het nadeel van het systeem van de eerste aanvrager is, dat als men niet de eerste indiener is men de eigen uitvinding helemaal niet kan beschermen, of zich moet redden met alleen die stukjes en beetjes die de eerste aanvrager niet in zijn aanvraag openbaarde of over het hoofd zag. Dit zet nogal wat druk op onderzoekers, vooral in de industrie waar concurrentie normaal is. Het is absoluut essentieel, dat voor elke uitvinding zo snel mogelijk een octrooiaanvraag wordt ingediend, omdat vertraging desastreus kan zijn.

## Het systeem van de eerste uitvinder (*first-to-invent*)

### 2.8

Het systeem van de eerste uitvinder wordt alleen gebruikt in de Verenigde Staten.

Op het eerste gezicht lijkt het systeem van de eerste uitvinder niet zo verschillend van het systeem van de eerste aanvrager. In de Verenigde Staten wordt, zoals overal, het octrooi gewoonlijk verleend aan de aanvrager. Maar als er een collisie optreedt met een andere aanvrager, wordt het geschil beslecht ten voordele van de eerste uitvinder, los van het feit of hij wel of niet de eerste aanvrager was. Bij het bepalen van de datum van de uitvinding wordt een tweetrapsbenadering toegepast, t.w. de ontwikkeling van het concept van de uitvinding (“**conception**”) en de realisatie daarvan in de praktijk (“**reduction to practice**”).

De doctrine achter deze benadering is, dat een uitvinding een inventieve oplossing kan zijn voor een technisch probleem, een abstract iets, een idee, maar dat betekent niet en kan ook niet betekenen dat een uitvinding alleen maar een idee is! Eerst is er de gedachte, het idee. Maar het wordt pas een uitvinding als de gedachte in de werkelijke praktijk is getest, en blijkt te werken! Daarom is de omzetting naar de praktijk het beslissende moment. De aanvrager die de eerste was in het succesvol uittesten van zijn gedachte in de praktijk, is de winnaar, zelfs al kreeg hij zijn idee of diende hij zijn octrooiaanvraag in op een later tijdstip dan zijn tegenstander.

Er is één uitzondering op deze regel. Als de tegenstander eerder op de gedachte kwam en kan aantonen dat hij diligent is geweest in de ontwikkeling van het concept naar de praktijk, kan hij toch de collisie winnen, zelfs als zijn omzetting naar de praktijk later plaatsvond dan die van de tegenpartij.

Dit kader kan eenvoudig lijken, maar de werkelijkheid is anders. Dit soort collisiezaken worden “octrooi-interferenties” genoemd. Interferentiegeschillen zijn berucht om hun complexiteit, duur en kosten. Getuigen en/of experts worden er vaak bijgeroepen, gespecialiseerde advocaten moeten worden ingehuurd enz. Men zou mogen verwachten dat het systeem van de eerste uitvinder logischer zou zijn, en daarmee de meest billijke van de twee systemen, maar vanwege het gebrek aan rechtszekerheid en de bezwarende verwickelingen blijkt vaak het tegendeel.

## De “Grace Period”

### 2.9

In het systeem van de eerste aanvrager is het op tijd indienen van de octrooiaanvraag absoluut cruciaal. Totdat de aanvraag is ingediend, heeft de uitvinder geen enkele positie. En als iemand anders hem voor is, helpt zelfs zijn eigen aanvraag hem niet.

Met het systeem van de eerste uitvinder ligt de situatie wat anders. In dat geval hangt het recht op een octrooi rechtstreeks af van het hebben gedaan van de uitvinding. Als de datum van de uitvinding gemakkelijk kan worden aangetoond, kan de aanspraak op het octrooi in principe op elk moment worden gedaan. Het is dus niet nodig haast te maken met het indienen van een aanvraag.

Dus kan een uitvinder in de Verenigde Staten enige tijd over zijn uitvinding nadenken, en dat kan soms voordelig zijn. Mag hij zijn uitvinding publiceren? In principe niet, omdat door publicatie de uitvinding deel van de stand der techniek wordt. Zoals in Hoofdstuk 2.3 werd uitgelegd, is er geen kans meer op octrooi als een uitvinding zich in het publieke domein bevindt.

Buiten de Verenigde Staten geldt de regel, dat publicatie voorafgaand aan het indienen van de octrooiaanvraag absoluut fataal is voor de kans van slagen. Volgens de Amerikaanse wet echter is publicatie gedurende twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van de octrooiaanvraag **niet bezwarend voor de nieuwigheid**. Deze periode staat bekend als de **grace period**. Het is alweer een zo'n instituut waaraan de Amerikanen zeer gehecht zijn, maar het gebruik ervan kan nogal ongelukkige consequenties hebben.

Een treffend voorbeeld is de beroemde uitvinding van Cohen en Boyer, namelijk het splitsen en weer samenvoegen van DNA-ketens. De uitvinding werd geoctrooieerd in de Verenigde Staten, maar pogingen om octrooirechten te verkrijgen in andere landen faalden op grond van het feit dat de uitvinding deel uitmaakte van de stand der techniek. De scheppers hadden details van de technologie gepubliceerd vóór het indienen van een octrooiaanvraag in de misvatting dat zij overal ter wereld het voordeel van de *grace period* zouden hebben. Zij waren verkeerd voorgelicht. Buiten de Verenigde Staten maakt de *grace period* géén deel uit van het systeem.

## Uitvindingen door werknemers en studenten

### 2.10

In Hoofdstuk 2.6 hebben we gezien, dat in principe de uitvinder de eerste, zo niet de enige, zou moeten zijn die recht heeft op een verleend octrooi. Het is tenslotte zijn uitvinding, zijn bijdrage aan de techniek, die wordt geoctrooieerd. Zijn inspanning, zijn verdienste moet worden beloond. Dit is de basisregel, maar desondanks is het merendeel van de octrooien in bezit van bedrijven en instituten. Waarom is dat zo, hoe kan dat?

De reden is dat in nagenoeg elk land van de wereld de wet nadrukkelijk en expliciet zegt, dat ingeval een uitvinding wordt gedaan door een werknemer zijn werkgever recht heeft op het octrooi. De werknemer heeft alleen recht



op een redelijke vergoeding en op publicatie van zijn naam als uitvinder op de octrooidocumenten. Dat is dus een belangrijke uitzondering op de eerdergenoemde basisregel.

De draagwijdte van deze uitzondering varieert van land tot land. In Nederland geldt hij alleen voor uitvindingen gedaan door werknemers binnen de kring van hun specifieke taken en bevoegdheden binnen hun dienstverband. Octrooien voor uitvindingen buiten de specifieke taken en bevoegdheden van de betrokkene in zijn dienstverband volgen de gewone basisregel en gaan dus naar de uitvinder.

In dit opzicht was de positie van studenten en/of universitaire onderzoekers vroeger onduidelijk, en daarmee een bron voor ruzies en geschillen. Zij zijn vaak niet “in dienst” van een universiteit of instituut. Betekent dat, dat octrooien op door hen tijdens hun training of in hun wetenschappelijk werk bij een universiteit gedane uitvindingen van hen zouden zijn? De hoogleraren denken van niet, en dat geldt ook voor de wetgever in Nederland. Daar bepaalt Rijsoctrooiwet, dat als een uitvinding wordt gedaan door iemand, die in het kader van een opleiding bij een ander werkzaamheden verricht, de aanspraak op octrooi toekomt aan degene bij wie de werkzaamheden worden verricht, tenzij de uitvinding geen verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden. En als de uitvinding werd gedaan door iemand die onderzoek uitvoert in dienst van een universiteit of instituut, dan heeft zo’n universiteit of instituut recht op het octrooi.

Dus nu is de positie van studenten, universiteitsmedewerkers en werknemers nagenoeg gelijk, en een belangrijke oorzaak van conflicten is daarmee geëlimineerd.

Een wettelijk kader als dit bestaat in vele landen. Alweer vormen de Verenigde Staten een uitzondering, waar de basisregel onverminderd geldt en octrooien altijd aan de uitvinder toekomen. Bedrijven en instituten die de octrooien van hun werknemers in bezit willen krijgen, moeten dat voor Amerika dus contractueel regelen, en dat is dan ook precies wat er gebeurt!

## De octrooiaanvraag

### 2.11

In de voorgaande hoofdstukken zijn octrooiaanvragen herhaaldelijk genoemd. We moeten ze nu wat nader beschouwen. Het is daarbij belangrijk dat wij ons realiseren, dat een octrooi alleen wordt verleend op verzoek, d.w.z. op basis van een op juiste wijze ingediende octrooiaanvraag. Bij voorbeeld: Als men een schilderij of een ander kunstwerk maakt, krijgt men er automatisch auteursrecht op. De enkele creatie van het werk vestigde dat auteursrecht. Maar dat is niet het geval als een technische uitvinding wordt gedaan! Als men die uitvinding wenst te beschermen, moet men zelf initiatief nemen. Dan moet een octrooiaanvraag worden ingediend, en liefst zo snel mogelijk! Voor het octrooisysteem geldt de leuze “Nee heb je. Ja, kun je krijgen”.

Octrooiaanvragen worden gedaan door indiening van een document (de “octrooiaanvraag”) met een bijzondere structuur. Als de aanvraag de verleningsprocedure (In 2.4 zagen we dat daarvan twee typen bestaan)

zonder problemen heeft doorlopen, wordt het octrooi verleend. En ook dit octrooi is een document dat, hoewel de inhoud tot op zekere hoogte kan afwijken van die van de aanvraag, dezelfde basisstructuur heeft als de aanvraag.

De twee meest belangrijke elementen van het document zijn de **beschrijving** van de uitvinding en de **conclusies (claims)**.

## De beschrijving van de uitvinding

### 2.12

Octrooien worden nooit automatisch verleend. De uitvinder (of eventueel zijn werkgever enz.) moet het initiatief nemen en een aanvraag indienen. En om die aanvraag te laten slagen, moet die een volledige beschrijving bevatten van de uitvinding. De Amerikanen zeggen: “De uitvinding moet worden **geopenbaard** (disclosed)”, en openbaarmaking lijkt inderdaad een meer toepasselijke benaming. Zonder zo’n openbaarmaking zou het onmogelijk zijn te bepalen of de uitvinding wel of niet voldoet aan de drie basisvereisten voor controleerbaarheid, namelijk nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. De openbaarmaking, de beschrijving van de uitvinding, vormt het hart van de aanvraag.

Toch is dat vreemd. Een uitvinder zou, normaal gesproken, zijn uitvinding het liefst geheim houden, bijv. om te voorkomen dat zijn concurrenten ervan kunnen profiteren. Hij heeft trouwens altijd deze optie. Hij is volkomen vrij zijn uitvinding geheim te houden als hij dat wil.

Maar als hij een octrooi – exclusieve rechtsbescherming voor zijn uitvinding – wil verkrijgen, dan heeft hij geen andere keus dan zijn uitvinding te openbaren, wereldkundig te maken.

De rechtvaardiging die hiervoor in studieboeken over het algemeen wordt gegeven, is de maatschappelijke *quid pro quo* die is besproken in Hoofdstuk 2.1: Verlening van exclusieve rechten in relatie tot kennis is een uitzondering. De maatschappij is alleen bereid tot het maken van zo’n uitzondering, als de begunstigde op zijn beurt bereid is zijn kennis, zijn uitvinding, in te brengen in de stand der techniek. Andere mensen kunnen gebruik maken van het nieuwe inzicht, het nieuwe begrip, en het verder ontwikkelen, speciale toepassingen ontwikkelen enz. Op deze wijze faciliteert het openbaren van de uitvinding verdere technische ontwikkeling.

### 2.13

De openbaarmakingseis betekent daarom dat de octrooiaanvraag zelf een volledige beschrijving moet bevatten van de uitvinding. Op welk tijdstip precies de beschrijving wordt gepubliceerd, hangt af van de procedure van het betreffende land. In Europa, en trouwens in het grootste deel van de wereld, wordt de aanvraag gepubliceerd achttien maanden na de eerste indieningsdatum, altijd en overal, ongeacht de status van de aanvraag in de verleningsprocedure, ongeacht de vraag of de aanvraag uiteindelijk zal worden gehonoreerd of afgewezen.

Ten gevolge daarvan worden uitvindingen – die in de meeste gevallen slechts voorlopig zijn geaccepteerd maar nog niet in rechte erkend –

niet zelden publiekelijk geopenbaard lang voordat ze worden geoctrooieerd, als ze al worden geoctrooieerd! Een als in de tussentijd concurrenten er met de uitvinding vandoor gaan, dan kan de aanvrager er niet veel aan doen. Dat is de reden waarom in veel gevallen de openbaarmakingseis een zware en risicovolle last voor de aanvrager kan zijn, zelfs zo dat het hem kan weerhouden octrooibescherming te zoeken! De enige remedie die in sommige landen, zoals Nederland, beschikbaar is, is dat de aanvrager een officieel exploitatietoestel kan laten uitbrengen, waarin hij de mededinger formeel bewust maakt van zijn lopende octrooiaanvraag waarop de mededinger volgens hem inbreuk maakt, en van zijn voornemen om de mededinger daarop in rechte aan te spreken zodra het octrooi wordt verleend teneinde de inbreuk direct te laten stoppen, en gepaste schadevergoeding te eisen. Het effect van zo'n exploitatietoestel is, dat toegewezen schadevergoeding teruggaat hetzij tot (30 dagen na) de datum waarop het exploitatietoestel werd uitgebracht, hetzij tot de datum waarop het octrooi wordt verleend (welke van de twee data later is). Een dergelijke waarschuwing kan de mededinger er soms toe brengen vrijwillig te stoppen met de inbreukmakende handelingen.

#### 2.14

In het licht van bovenstaande kan de aanvrager worden verleid tot het zodanig beknopt beschrijven van de uitvinding, dat niemand anders in staat zou zijn er iets van te maken. Maar zo'n gedrag wordt in de wet en door de octrooiraden op adequate wijze voorkomen.

De Rijksoctrooiwet eist, dat de beschrijving "helder en volledig" is, maar ook "precies" en van een zodanig karakter dat "een vakman in staat moet zijn de uitvinding te begrijpen en uit te voeren op basis van die beschrijving". Onder deze zinsnede wordt over het algemeen verstaan, dat de beschrijving voldoende moet zijn voor een expert om de uitvinding te reproduceren.

De Amerikaanse wet eist, dat de beschrijving "in staat stellend (enabling)" moet zijn, wat neerkomt op dezelfde betekenis. Bovendien eist de Amerikaanse wet, dat de "beste uitvoeringsvorm (best mode)" van de uitvinding moet worden geopenbaard. Met andere woorden: Als er diverse varianten van een uitvinding bestaan, moet de meest effectieve, de meest representatieve en/of de meest voordelige variant worden beschreven. Het is bijna een standaardprocedure dat Amerikaanse vooronderzoekers bij het behandelen van een nieuwe octrooiaanvraag beginnen met het maken van een bezwaar op grond van onvoldoende openbaarmaking. Bij een normale gang van zaken kan de aanvrager zo'n bezwaar te boven komen, maar op deze wijze wordt de aanvrager gedwongen zijn openbaarmaking zoveel mogelijk te verdiepen en te onderbouwen. De beste uitvoeringsvorm buiten de beschrijving houden kan niet alleen tot civiele sancties leiden, zoals afwijzing van de aanvraag of herroeping van het octrooi, maar zelfs tot strafmaatregelen voor de aanvrager.

## *De conclusies (claims)*

#### 2.15

In het laatste deel van de octrooiaanvraag staat een opsomming van de beschermende rechten die de aanvrager verlangt. In hetzelfde deel van het document worden in een verleend octrooi de beschermende rechten

opgesomd, die zijn verleend aan de octrooihouder. In beide gevallen worden de opgesomde beschermende rechten **conclusies** genoemd. Meer gangbaar en beter is het Engelse woord: Claims. Want dat is wat het zijn: Claims. **Aanspraken!** De aanspraken, die de aanvrager/octrooihouder laat gelden op de bescherming van zijn uitvinding. Aanspraken, belichaamd in octrooieerbaar materiaal, die de octrooihouder tegenover iedereen kan geldend maken.

In Hoofdstuk 2.5 hebben we het fundamentele karakter van de claims al besproken. Octrooiën beschermen geen uitvindingen als zodanig, maar de materiële resultaten ervan. Claims zijn daarom altijd voor dergelijke materiële objecten, d.w.z. voor voortbrengselen of werkwijzen die de uitvinding bevatten of het gevolg zijn van de uitvinding. **Voortbrengselen** of **werkwijzen** waarvoor de aanvrager exclusieve rechten wil (in een aanvraag), of waarvoor de octrooihouder exclusieve rechten heeft verkregen (in een verleend octrooi).

Een claim is dus altijd gerelateerd aan een voortbrengsel, dus een product, of aan een werkwijze. Een product kan elk stoffelijk voorwerp zijn, eenvoudig of gecompliceerd, groot of klein: machines, gereedschappen, apparatuur, reserve onderdelen enz. In Hoofdstuk 2.2 zagen we dat zelfs chemische stoffen octrooieerbaar kunnen zijn, waarmee ze vallen onder de definitie van “producten”, en dat geldt zelfs voor levend materiaal als cellen, planten en dieren.

Dergelijke stofclaims voor stoffen en/of biologische eenheden zijn bijzonder belangrijk geworden in de chemie, biologie, biotechnologie and farmacie.

Het andere claimtype is de werkwijzenclaim, waardoor methoden en processen voor het maken van bepaalde voortbrengselen onder bescherming worden geplaatst. Het aldus verkregen voortbrengsel wordt mede beschermd. Onder deze categorie vallen tevens de gebruiksclaims: Voor het (inventieve) gebruik van een bepaald voortbrengsel voor een bepaalde (technische) toepassing.

De claims worden gewoonlijk gegroepeerd in clusters, waarbij elk cluster bestaat uit een hoofdclaim die in nogal brede termen het inventieve concept beschrijft dat als product of werkwijze wordt geclaimd, gevolgd door een aantal afhankelijke claims waarin specifieke uitvoeringsvormen of varianten van het basisconcept worden beschreven. “Een werkwijze of product volgens de (hoofd)claim, met als kenmerk (een specifieke uitvoering)”.

Wat moet er nu specifiek in de claims staan? Welk soort producten, als die er zijn? Welk soort werkwijzen, als die er zijn? Hoe ver kan men gaan? Wat is nog aan te merken als materieel resultaat van een uitvinding? Vragen als deze tonen aan, dat het juist en effectief schrijven van claims van cruciaal belang is. De kwaliteit van een octrooi wordt bepaald door de kwaliteit van de claims.

Waar mogelijk moeten de claims elk materieel effect van de uitvinding dekken. De uitvinder heeft in principe recht op bescherming voor niet alleen zijn inspanningen en resultaten, maar voor zijn “bijdrage aan de techniek”, d.w.z. elk materieel resultaat dat wordt geopenbaard en mogelijk gemaakt door (de leer van) de uitvinding, of ze door de uitvinder zelf zijn gerealiseerd of niet.

Aan de andere kant mogen de claims niet verder gaan dan de grenzen van de beschrijving van de uitvinding (d.w.z. zij moeten mogelijk worden gemaakt door de beschrijving), en ze moeten vrij blijven van de stand der techniek. Met andere woorden: De uitvinder kan alleen dat claimen wat hij werkelijk geopenbaard heeft in de beschrijving van de uitvinding, maar die openbaarmaking (de leer van de uitvinding) bestrijkt alles dat daar direct uit volgt of wat er redelijkerwijs uit kan worden afgeleid, afgezien van het feit of de uitvinder het zelf heeft gerealiseerd of niet. Het is niet de persoonlijke inspanning van de uitvinder maar zijn **bijdrage aan de techniek** die ertoe doet! Maar de referentiestandaard hiervoor is de openbaarmaking, de beschrijving van de uitvinding in de octrooiaanvraag.

Het spreekt vanzelf dat het verloop van de verleningsprocedure aanzienlijke invloed kan hebben op de interpretatie van de claims. Als de claims expliciet worden beperkt tijdens de verlening, kunnen ze vervolgens niet breder worden gemaakt door interpretatie. De aard van de uitvinding is ook belangrijk. Sommige uitvindingen zijn werkelijk revolutionair, en openen nieuwe technologiegebieden. Andere uitvindingen die wettelijk zeer goed octrooieerbaar zijn, zijn technisch gesproken niet meer dan marginale verbeteringen of passen (op inventieve wijze) gevestigde principes toe. De rechtspraak is geneigd om dergelijke “pionieruitvindingen” een nogal ruime bescherming te geven, terwijl claims met betrekking tot marginale uitvindingen vaak restrictief worden geïnterpreteerd.

Dit brengt ons tot het begrip **beschermingsomvang**: de volledige reikwijdte van de bescherming die het octrooi biedt. Die omvang van de bescherming wordt bepaald door de claims. Bescherming volgt niet alleen uit datgene waarvan specifiek melding wordt gemaakt in de claims, maar ook uit alles dat daaruit direct volgt of daaraan kan worden ontleend. Maar de referentiestandaard is altijd de formulering van de claims. En de referentiestandaard voor de claims is altijd de beschrijving van de uitvinding! Daarom krijgt de uitvinder of octrooihouder uiteindelijk precies wat er gevraagd werd, voor zover toegestaan en verleend door de octrooiraad, meer niet! Naderhand blijkt het vaak dat hij blijkbaar niet voldoende heeft gevraagd! Pech voor hem! Maar het is zijn eigen verantwoordelijkheid!

Er zijn trouwens nog een paar aparte soorten claims. Biotechnologie is berucht voor het gebruik van uitzonderlijk brede claims, zoals **functionele claims** en zo genaamde reach-through claims. Deze varianten zullen hier niet worden besproken.



# 3

## De aard van octrooirechten

### *De aard van octrooirechten*

#### 3.1

*U hebt nu dus uw octrooi! Maar wat kunt u er nu precies mee doen?*

Men denkt vaak dat een octrooi het recht inhoudt om een uitvinding te exploiteren. Maar dat is een misverstand! We zagen in de voorgaande hoofdstukken al, dat octrooien geen uitvindingen als zodanig beschermen, maar alleen de materiële resultaten daarvan zoals ze worden geclaimd door de aanvrager en worden toegekend door de verlenende autoriteit. En ondanks de bewoordingen van de wet, die het tegendeel lijken te suggereren, is die bescherming **géén** recht voor de aanvrager of octrooihouder is om de uitvinding te gebruiken, of zelfs welk materieel resultaat dan ook maar te gebruiken of toe te passen. Dus of de aanvrager of octrooihouder gerechtigd is ofwel de uitvinding ofwel enig materieel resultaat daaruit te gebruiken, hangt af van andere factoren. Gewoonlijk zal hij volkomen vrij zijn met zijn uitvinding en/of de materiële resultaten ervan te doen wat hij wil.

Maar er zijn natuurlijk producten of werkwijzen waarvoor speciale juridische toestemming nodig is, of die om speciale veiligheidsmaatregelen of strikt omschreven toepassingsnormen vragen. Niets van dit alles heeft iets met het octrooirecht te maken.

Gewoonlijk kan de octrooihouder met zijn uitvinding en/of de materiële resultaten ervan doen wat hij wil. Het punt is dat andere mensen dit niet kunnen **vanwege het octrooi!** Daar komt het octrooi om de hoek kijken! **Een octrooi is geen gebruiksrecht; het is een verbodsrecht!** Het is het recht van de octrooihouder om te verhinderen, dat andere mensen de producten en/of werkwijzen die worden geclaimd in het octrooi, maken, gebruiken of verkopen. Zoals we zagen in Hoofdstuk 2.15, wordt de omvang van het verbodsrecht gedefinieerd door de claims van het octrooi. En de octrooihouder kan zich tot de rechter wenden om een rechterlijk verbod of een schadevergoeding uit te lokken tegen iedereen die zijn claims tart. In Nederland kan hij een dergelijk verbod in kort geding heel snel krijgen.

## Grenzen en beperkingen

### 3.2

Dus nogmaals, de octrooihouder heeft het recht andere partijen te weerhouden van het maken, gebruiken of verkopen van producten en/of werkwijzen die worden geclaimd in zijn octrooi. Artikel 53 van de Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995 omschrijft dit recht als volgt, t.w.:

*“Een octrooi geeft de octrooihouder ...het uitsluitend recht”:*

**a het geoctrooieerde voortbrengsel** in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

**b de geoctrooieerde werkwijze** in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze ...in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een andere aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

Men zou denken dat dit nu precies een toestemming is voor de octrooihouder om de resultaten van zijn uitvinding toe te passen. Zoals echter werd uitgelegd in Hoofdstuk 3.1 is dat niet de bedoeling van deze voorziening. Het sleutelwoord is “uitsluitend”. Een **uitsluitend recht** is een recht om uit te sluiten, om andere mensen uit te sluiten!

Om andere mensen van wat uit te sluiten? Van de handelingen en activiteiten die in bovenstaande paragrafen (a) en (b) staan uitgewerkt. Dergelijke handelingen en activiteiten zijn voorbehouden aan de octrooihouder en staan niet ter beschikking van een ander, tenzij met toestemming van de octrooihouder. Het octrooi is een wettig middel, waarmee inbreuk op het daardoor gevestigde uitsluitende recht door derden kan worden verhinderd of gecompenseerd.

Artikel 53 van de Rijksoctrooiwet specificceert dit uitgangspunt in formele, abstracte termen. Dit heet de formele beschermingsomvang van een octrooi. Die is voor alle octrooien gelijk. De werkelijke, materiële beschermingsomvang van een bepaald octrooi (om welke producten, welke werkwijzen gaat het nu in dit specifieke geval?) wordt altijd gedefinieerd in de claims van dat bepaalde octrooi zelf.

De materiële beschermingsomvang geeft de grenzen aan van de betreffende technologie. De formele beschermingsomvang definieert in abstracto de handelingen of activiteiten die verboden zijn.

Het octrooi zorgt dus werkelijk voor een monopolie voor zijn eigenaar!  
Een tijdelijk en beperkt monopolie, maar toch een monopolie!

Hoe dan ook: Een octrooi is geen exploitatierecht maar een verbodsrecht.  
Hoe ver gaat dat verbodsrecht? Is het onbeperkt? Kan elke inbreukmakende handeling voor altijd en in alle omstandigheden verboden worden?  
Allerminst!

- 1 In de eerste plaats zijn er een aantal beperkingen inherent aan het octrooi zelf, en daarmee onlosmakelijk verbonden (3.3 - geldigheidsduur, 3.4 – onderzoeksvrijstelling).
- 2 In de tweede plaats kan het verbodsrecht eindigen als gevolg van door de octrooihouder verrichte of aan hem toe te rekenen rechtshandelingen (3.5 – vrijwillige licentie, uitputting).
- 3 In de derde plaats voorziet de wet in het beperken van het exclusieve recht in bepaalde bijzondere gevallen (3.6 – voorgebruik, 3.7 – dwanglicentie).
- 4 En tenslotte kunnen beperkingen het gevolg zijn van andere wetgeving (3.8 – mededingingsrecht).

Wij zullen nu elk van deze beperkingen nader beschouwen.

## Geldigheidsduur

### 3.3

Het spreekt vanzelf dat de octrooihouder alleen het genot van zijn exclusieve recht heeft voor de duur van het octrooi. In Europa zijn octrooien van kracht voor een maximum van 20 jaar vanaf de datum waarop de octrooi-aanvraag werd ingediend. Met andere woorden: De maximale effectieve geldigheidsduur van een octrooi is **vanaf de dag dat het wordt verleend tot de dag twintig jaar na de dag waarop de aanvraag werd ingediend**. Waar het octrooi voor farmaceutische producten of voor werkwijzen voor het maken van farmaceutische producten betreft, is er een mogelijkheid tot het verkrijgen van een verlenging ter compensatie van het tijdverlies dat wordt veroorzaakt door registratie procedures, die farmaceutische producten moeten volgen om op de markt te mogen worden gebracht.



Het idee hierachter is, dat de octrooihouder alleen een totaal voordeel uit zijn octrooi kan halen, als het product dat zijn uitvinding omvat op de markt verkrijgbaar is voor de volledige effectieve looptijd van het octrooi. Dit kan uiteraard niet bij farmaceutische producten, omdat verlening van het octrooi veel eerder plaatsvindt dan het afgeven van introductievergunning door de gezondheidsautoriteiten. Het verkrijgen van toestemming voor het product kan jaren duren, wat de commerciële waarde van het octrooi ernstig kan ondermijnen. In dergelijke gevallen kan dit redenen geven voor het compenseren van de octrooihouder door verlenging van de octrooi-termijn (herstel van de octrooiduur). In de Europese Unie wordt dit gedaan door toekenning van een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC). Een vergelijkbare wettelijke regeling bestaat voor landbouwchemicaliën, welke producten ook onderhevig zijn aan tijdverslindende voorgeschreven procedures om toestemming te krijgen de markt op te gaan. Het specifieke wettelijke karakter van ABC's wordt hier niet verder besproken.

De octrooihouder hoeft zijn octrooi niet voor de volle levensduur in stand te houden. Hij moet jaarlijks (instandhoudings)taksen betalen om zijn octrooi in stand te houden, dus kan hij het ook eenvoudig laten vervallen door te stoppen met betaling van de jaarlijkse taksen. De octrooihouder kan het immers niet de moeite waard vinden zijn octrooirechten te vernieuwen. De uitvinding kan bijvoorbeeld al zijn achterhaald door nieuwe technologie. Dit soort dingen gebeurt vaak. Het is niet raadzaam geld te spenderen aan het in stand houden van octrooien op verouderde technologie. Sterker nog, octrooihouders worden aangemoedigd afstand te doen van hun rechten door een geleidelijke verhoging van jaartaksen bij het ouder worden van het octrooi.

Ook ten gevolge van een nietigheidsprocedure kan een octrooi altijd nietig worden verklaard door de rechter. Een Europees octrooi kan in een vroeg stadium al worden verworpen ingeval van succesvolle oppositie. Deze gevallen worden hier slechts genoemd als voorbeelden van situaties, waarin de levensduur van een octrooi aanmerkelijk korter kan zijn dan de volledige termijn van twintig jaar.

Wat er verder ook gebeurt, de geldigheid – en dus de afdwingbaarheid – van een octrooi begint pas vanaf de datum waarop het wordt verleend. In Hoofdstuk 2.13 hebben we al besproken dat zo'n datum nogal wat later kan liggen dan de publicatie van de uitvinding in de octrooiaanvraag. En als ondertussen iemand er met de uitvinding vandoor gaat, kan de aanvrager niet veel anders doen dan de mededinger desbewust maken van de lopende octrooiaanvraag. Zelfs na verlening kan de afdwingbaarheid van het octrooi problematisch zijn ingeval tegen het octrooi wordt geopponeerd (Hoofdstuk 3.9). Als de oppositie kans van slagen heeft, kan de rechter terughoudend zijn om volledige handhaving van het octrooi toe te staan.

## Onderzoeksvrijstelling

### 3.4

Artikel 53 van de Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995, waarin de omvang van het exclusieve recht van de octrooihouder wordt gedefinieerd, introduceert tevens de volgende belangrijke beperking, t.w.:

“Het exclusieve recht strekt zich niet uit over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel”.

Deze bepaling, internationaal bekend als **onderzoeksvrijstelling**, (research exemption) betekent dat wetenschappelijk werk kan worden uitgevoerd aan materiaal dat is geoctrooieerd door anderen, zonder dat dit wordt gezien als octrooi-inbreuk. Deze vrijstelling, die in het octrooirecht over de hele wereld bestaat, zorgt regelmatig voor geschillen over de juiste interpretatie ervan. De vrijstelling wordt soms gezien als “veilige haven” voor wetenschappelijk werk: Wetenschappelijk onderzoek kan nooit inbreuk maken op private octrooirechten. Dat is zeker niet de huidige opvatting van de rechtspraak, die een veel beperkter interpretatie geeft.

Een andere vraag: Is de vrijstelling bedoeld voor alleen onderzoek **van** geoctrooieerde materie, of valt daaronder ook onderzoek **met** geoctrooieerde materie? De laatste uitleg wordt geaccepteerd in België, maar voorzover bekend nergens anders.

Een welbekend probleem is het geval van een farmaceutisch product dat wordt gedekt door een octrooi, dat binnen niet al te lange tijd zal vervallen. Concurrenten die als tweede de markt op willen met dat product zodra het octrooi vervalt, komen in de verleiding tijd te winnen door al stappen te nemen voor de toelating van hun product tot de markt terwijl het octrooi nog van kracht is. Voor dat doel echter moeten klinische en andere wetenschappelijke gegevens over het product worden verzameld en aan de autoriteiten worden overgelegd. Vaak wordt dan betoogd dat dergelijk wetenschappelijk werk valt onder de onderzoeksvrijstelling en dus geen inbreuk maakt op het octrooi op het onderhavige farmaceutische product. Immers als het wel inbreuk zou zijn, zou een concurrent zijn productregistratie pas kunnen opstarten na expiratie van het octrooi. Die productregistratie duurt enige tijd en het effect zou zijn dat de octrooihouder gedurende die periode nog een feitelijk marktmonopolie zou genieten, alsof zijn octrooi eigenlijk verlengd wordt, wat niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest. Wat de waarde van een dergelijk betoog ook mag zijn, de rechtspraak is er nooit door overtuigd. Het is vaste rechtspraak dat onderzoek van de geoctrooieerde materie uitgevoerd met het oog op het bereiden van een concurrerend product voor de markt, niet valt onder de onderzoeksvrijstelling en dus niet toelaatbaar is. Maar dat is rechtspraak. In sommige landen heeft de wetgever ingegrepen om de situatie te

veranderen. Het eerste land was de Verenigde Staten: De Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (de Waxmann/Hatch Act) stelt nadrukkelijk, dat het verzamelen van gegevens in voorbereiding op registratie geen octrooi-inbreuk oplevert. Een soortgelijke “veilige haven” voorziening komt binnenkort ook in de Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995.

## *Beperkingen die voortkomen uit handelingen van de octrooihouder*

### 3.5

Een octrooi is een wettelijk recht, geen plicht. De octrooihouder mag het recht gebruiken als hij wil. Hij kan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen beslissen zijn recht niet uit te oefenen. Misschien omdat de kosten van de te nemen maatregelen te hoog zijn, of omdat hij de kans van slagen te laag acht. Onder dergelijke omstandigheden kan een octrooihouder er de voorkeur aan geven een bepaalde inbreuk op zijn octrooi te tolereren, in plaats van er tegen op te treden.

Over het algemeen zal dit geen afbreuk doen aan het verdere bestaansrecht van zijn octrooi. De octrooihouder houdt nog steeds een afdwingbaar exclusief recht (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de houder van een merkenrecht in vergelijkbare omstandigheden). In principe kan hij zijn beslissing op elk moment herroepen, en zijn octrooirecht afdwingen.

Anderzijds kan een octrooihouder beslissen zijn octrooi over te dragen aan iemand anders, waarbij dus ook het exclusieve recht op basis van het octrooi met het octrooi wordt overgedragen, en daarmee verloren gaat voor de oorspronkelijke octrooihouder. Ook kan hij geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn recht, waardoor het in gelijke mate wordt verloren of beperkt.

Het is tamelijk gebruikelijk op deze wijze met octrooien om te gaan. De octrooihouder doet afstand van zijn recht voor specifieke geoctrooieerde materie ten gunste van één of meer specifieke partners, en wordt in ruil daarvoor financieel of anderszins beloond. Dit is wat er gebeurt als hij een **licentie** verleent. De licentiehouder mag de specifieke geoctrooieerde materie produceren, gebruiken en/of verkopen, waarbij de voorwaarden daarvoor gewoonlijk worden geregeld in een contract. Buiten de gestelde grenzen biedt de licentie geen bescherming, en kan de octrooihouder zijn octrooi laten gelden zelfs tegen de licentiehouder.

Tenslotte kan een octrooihouder zijn rechten in bepaalde andere gevallen verwerken, hoewel dat wellicht niet zo bedoeld is. Als bijvoorbeeld een geoctrooieerd product **rechtmatig in het verkeer**, is gebracht, pleegt de koper of de opvolgende verkrijger geen inbreuk als hij zo'n product doorverkoopt of anderszins van de hand doet. We spreken dan over uitputting van het octrooi met betrekking tot elke afzonderlijke eenheid van het geoctrooieerde product dat rechtmatig in het verkeer is gebracht (d.w.z. door of namens de octrooihouder, of met diens instemming). Als het gaat om een octrooi dat betrekking heeft op een stof, geldt deze regel voor elke hoeveelheid van die stof die aldus in het verkeer wordt gebracht.

Maar welk octrooi raakt nu uitgeput, en wat verstaan we onder “het verkeer” in dit verband? De basisregel is nationale uitputting. Octrooien worden altijd verleend voor een begrensd geografisch gebied, en tot op heden is dat altijd het territorium van een nationale staat. Er zijn dus Nederlandse octrooien, Belgische octrooien, Duitse octrooien enz. Als dus een product is beschermd door een Nederlands octrooi, en het wordt rechtmatig op de Nederlandse markt gebracht, valt het verder buiten het bereik van dat Nederlandse octrooi. Dat is wat we nationale uitputting noemen.

Maar uitvinders beschermen hun uitvindingen regelmatig internationaal door een reeks overeenkomstige octrooien in diverse landen, de zgn. **parallele octrooien**. Als dus het voornoemde product dat in Nederland in het verkeer is, wordt geïmporteerd in België, heeft de houder van het uitgeputte Nederlandse octrooi dan nog steeds het recht tegen de import in België op te treden op basis van zijn parallele Belgische octrooi, of is ook dat Belgische octrooi uitgeput? Onder de regel van nationale uitputting is alleen het Nederlandse octrooi uitgeput. Het parallele Belgische octrooi is nog volledig van kracht en effectief, en dientengevolge kan de octrooihouder import van het geoctrooierde product in België verbieden.

Maar in dit deel van de wereld bestaat de regel van nationale uitputting niet langer. Binnen de Europese Unie geldt nu de vaste rechtspraak dat een product dat in één van de landen van de EU in het verkeer is gebracht door of namens de octrooihouder, of met zijn toestemming, wordt geacht rechtmatig in het communautaire verkeer te zijn gebracht en daarom vrij mag circuleren in de gehele EU.

Met andere woorden: In overeenstemming met de basisgedachte dat de Europese Unie één geïntegreerde markt is, is het beginsel van nationaal verkeer vervangen door communautair verkeer, en is nationale uitputting vervangen door **communautaire uitputting**. Zodra dus een product dat is geoctrooierd in een land van de EU rechtmatig op de Europese markt is gebracht, is het buiten bereik van dat octrooi en van alle parallele octrooien die gelden in andere landen van de Europese Unie.

## Voorgebruik

### 3.6

Iemand kan iets uitvinden en het gebruiken binnen zijn eigen bedrijf, zonder zich druk te maken over het octrooieren ervan. Als het wordt gepubliceerd, wordt het deel van de stand der techniek en kan niemand er ooit nog octrooi op krijgen. Maar als de uitvinding geheim wordt gehouden bestaat altijd de kans dat iemand anders – onafhankelijk – op dezelfde gedachte komt, en wel een octrooi aanvraagt. In zo’n geval heeft de eerste uitvinder het **recht van voorgebruik**. Hij heeft het recht door te gaan met wat hij in het verleden deed (d.w.z. de uitvinding toepassen in zijn bedrijf) zonder zich enige verplichting op de hals te halen jegens de octrooihouder. Zijn positie is echter geen sterke: Zijn immuniteit blijft beperkt tot die plaatsen waar de geoctrooierde materie werd vervaardigd of toegepast vóór de prioriteitsdatum van het octrooi. Voorgebruik ontstaat niet simpelweg door het verhandelen van producten die de uitvinding bevatten. De voorgebruiker kan een ander niet het gebruik

beletten, of anderen een licentie verlenen. Anderzijds is de voorgebruiker niet gebonden aan de omvang van zijn gebruik voorafgaand aan de prioriteitsdatum van het octrooi. Hij mag de productie verhogen, en hij mag elke onder het octrooi vallende variant toepassen.

## Dwanglicentie

### 3.7

Er zijn gevallen waarin de octrooihouder niet vrij is om te kiezen of en aan wie hij licenties met betrekking tot de geoctrooieerde uitvinding zou willen verlenen. Dwanglicenties zijn over het algemeen onnodig, als de octrooihouder bereid is vrijwillige licenties te verlenen. Maar als de octrooihouder helemaal geen licenties wil verlenen of afkerig staat tegenover licenties aan bepaalde partijen, zijn er omstandigheden waarin het mogelijk is een beroep te doen op de overheid om hem een dergelijk licentie op te leggen.

Dwanglicentie wordt nauwelijks toegepast. Op zich is het bestaan van deze wettelijke optie voldoende om de betrokken partijen aan te sporen hun zaken vrijwillig te regelen. Dwanglicenties zijn voor geen van de betrokken partijen bijzonder aantrekkelijk. Er zijn drie typen dwanglicenties:

#### 1 Licenties in het algemeen belang

De uitdrukking “algemeen belang” komt her en der in de wetgeving voor, en er is altijd discussie over de exacte betekenis ervan.

De Rijksoctrooiwet legt het definitieve oordeel hierover bij de minister van Economische Zaken. Die bepaalt wat in het algemeen belang is, en is bevoegd te bepalen welke partij licentie moet krijgen. De technologie waarover het hier gaat, heeft meestal betrekking op defensie, transport en communicatie, volksgezondheid enz. Dit soort licenties worden dus opgelegd door de minister van Economische Zaken, en op zijn initiatief.

#### 2 Licenties wegens het niet toepassen van de geoctrooieerde uitvinding

Dit soort dwanglicenties staan bekend als de “non usus” licenties. Hoewel ze in ons land over het algemeen worden beschouwd als een dode letter, zijn dergelijke licenties in ontwikkelingseconomieën niet onbelangrijk. In feite beschermt het octrooisysteem in dergelijke landen vooral buitenlandse uitvindingen. Tegenover de bereidheid van deze landen om zo’n bescherming te verlenen, verwachten ze dat de uitvinder/octrooihouder als tegenprestatie zal willen bijdragen aan de economische activiteit binnen hun grenzen door de uitvinding daar te exploiteren. Als dat niet het geval is, en iemand anders bereid is dat wel te doen, dan kan die andere partij een dwanglicentie verkrijgen om de uitvinding te exploiteren. In Nederland worden dit soort licenties verleend door de rechter, op initiatief van de belanghebbende partij.

#### 3 Licenties wegens afhankelijkheid

Dit soort licentie is van toepassing in gevallen waar iemand een octrooi heeft, en iemand anders vervolgens een gerelateerde uitvinding doet. De tweede uitvinding is nieuw en inventief en komt daarmee in aanmerking voor een octrooi, maar wordt niettemin gedekt door de claims van het eerste octrooi. De uitvinding uit het tweede octrooi kan

niet worden toegepast zonder inbreuk te maken op het eerste octrooi (vaak het “heersende octrooi” genoemd, hoewel deze uitdrukking geen officiële grondslag heeft). Het zo ontstane probleem kan worden opgelost met een dwanglicentie onder het heersende octrooi aan de houder van het afhankelijke octrooi. In Nederland worden dit soort licenties verleend door de rechter, op initiatief van de belanghebbende, doorgaans de houder van het afhankelijke octrooi.

Dergelijke licenties riepen destijds veel weerstand op bij de gevestigde farmaceutische industrie, die bang was dat dit soort licenties konden worden misbruikt om inbreuk te maken op haar stofoctrooien, waarvoor de wettelijke ruimte pas in 1977 na zware politieke strijd geopend was. De Rijksoctrooiwet 1995 introduceerde daarom een systeem, waarbij afhankelijke octrooien alleen voor dwanglicentie in aanmerking komen als de uitvinding een “aanzienlijke vooruitgang” inhoudt (d.w.z. een belangrijke technische vooruitgang met een aanzienlijk economisch belang). Voor de rechtszekerheid kan dat gevaarlijk zijn. Wat zijn precies de criteria voor het vaststellen van een belangrijke technische vooruitgang met een aanzienlijk economisch belang? Is de rechter toegerust voor een dergelijke vaststelling? Tenslotte: Een ander specifiek kenmerk van dwanglicentie wegens afhankelijkheid is, dat de houder van het afhankelijke octrooi verplicht is een kruislicentie onder het afhankelijke octrooi te verlenen aan de houder van het heersende octrooi.

## Mededingingsrecht

### 3.8

Tenslotte kan de positie van een octrooihouder nog worden beïnvloed door andere rechtsgebieden, in het bijzonder het mededingingsrecht dat de strekking heeft een gezonde concurrentie op de markt zeker te stellen. Per definitie is een octrooi een concurrentiebeperking. Waar octrooien als zodanig als een legaal instrument geaccepteerd worden (het zou vreemd zijn als dat niet zo was!), is het vooral de manier waarop octrooien kunnen worden gebruikt in de verdeling van markten die onderwerp voor kritische beschouwing kan zijn voor de mededingingsautoriteiten. In Europa bereikte het conflict tussen de twee systemen een hoogtepunt in de periode toen de Europese Commissie zichzelf sterk positioneerde als verdediger van de (toekomstige) gemeenschappelijke markt. Centraal in de discussies stonden de artikelen 28 en 30 van het Verdrag van Rome. Artikel 28 benadrukt het vrije verkeer van goederen en diensten door de gehele gemeenschappelijke markt, terwijl artikel 30 voorziet in een reeks uitzonderingen, waaronder de bescherming van de industriële eigendom! Rondom deze artikelen is een aanzienlijke jurisprudentie ontstaan, in hoofdzaak met betrekking tot het effect van parallelle octrooien (en merkenrechten!) op de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt. Op deze wijze is voldoende duidelijkheid ontstaan over de opvattingen van de Europese Commissie op het gebied van de te volgen spelregels op dit gebied.

## Procedurele middelen: Oppositie en nietigheid

### 3.9

In dit hoofdstuk over grenzen en beperkingen van het octrooirecht zullen we ook enige aandacht besteden aan deze procedurele middelen, waarmee substantiële beperkingen kunnen worden opgelegd en die zelfs kunnen leiden tot een volledige intrekking of vernietiging van het octrooi.

Oppositie is een typisch middel van de Europese procedure (Hoofdstuk 4.6). Als een Europees octrooi wordt verleend, is er een periode van negen maanden waarin iedereen oppositie kan aantekenen tegen het verleende octrooi.

De oppositieprocedure wordt behandeld door een Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau, met in tweede instantie een Afdeling van Beroep, en zelfs een Meervoudige Afdeling van Beroep als hoogste orgaan voor de behandeling van specifieke rechtsvragen. Gronden voor oppositie zijn hoofdzakelijk dat het octrooi niet voldoet aan (één van) de wettelijke vereisten voor octrooiverlening, t.w.:

- dat de gepretendeerde uitvinding geen octrooieerbare uitvinding is,
- dat de gepretendeerde uitvinding niet nieuw is,
- dat de gepretendeerde uitvinding helemaal geen uitvinding is,
- dat de gepretendeerde uitvinding niet werkt,
- dat de uitvinding onvoldoende wordt geopenbaard,
- dat de uitvinding niet strookt met de openbare orde en/of de goede zeden, en/ of
- dat het geoctrooieerde meer omvat dan de geopenbaarde inhoud van de aanvraag.

De octrooihouder mag terugvechten, niet alleen door de stellingen van de opponent te weerleggen, maar ook door het octrooi aan de opgeworpen bezwaren aan te passen, in het bijzonder door de claims te wijzigen. Dat kan de beste manier zijn om het octrooi nog te redden. Het resultaat van de oppositie is dan, dat het octrooi overleeft met gewijzigde claims, vaak met een meer beperkte strekking dan de oorspronkelijke.

Een vergelijkbaar middel is de nietigheidsactie: Een rechtsmiddel met het doel het octrooi ongeldig te doen verklaren. Niet zelden wordt de nietigheidsactie gebruikt als tegenaanval ingeval van een beweerde octrooi-inbreuk ("Zelfs al zou ik inbreuk maken op uw octrooi, dan nog kunt u me niet beletten mijn zaken op deze manier te doen, want uw octrooi is nietig en bestaat dus juridisch niet"). Een nietigheidsactie moet zijn gegrond op hoegenaamd dezelfde redenen als een oppositie. In die zin lijkt het op een oppositie. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen, te weten:

- De oppositie ligt in het verlengde van de verleningsprocedure, en wordt daarom uitgeprocedeerd bij het (Europees) Octrooibureau. Een nietigheidsactie is een procedure die ingesteld en afgedaan wordt bij een nationale rechtbank.
- Zo kan de oppositie ook alleen worden ingesteld binnen een korte tijdsperiode (negen maanden) na verlening van het octrooi. Een nietigheidsactie kan op elk moment tijdens de levensduur van een octrooi worden gestart.

- In een oppositie kan een octrooi, vooral de claims daarvan, worden gewijzigd en aangepast. Een rechter moet over de (on)geldigheid beslissen van het octrooi zoals het daar ligt, zoals het is verleend.
- Oppositie loopt altijd tegen een Europees octrooi. Als het octrooi wordt gewijzigd of verworpen, heeft dat effect in alle aangewezen landen (Hoofdstuk 4.6). Een nietigheidsactie echter is slechts een actie in één nationale rechtbank tegen één nationaal geldend octrooi. Als het octrooi ongeldig wordt verklaard, heeft dat alleen effect op dat specifieke octrooi en heeft het als zodanig geen directe consequenties voor eventuele parallelle octrooien in andere landen.





# 4

## Octrooien als een wereldwijd beschermings-systeem

### *Octrooien als een wereldwijd beschermings-systeem*

#### 4.1

Kennis kent geen geografische grenzen. Men kan proberen kennis als geheime informatie binnen een zekere groep te houden, maar dat is de uitzondering op de regel dat kennis die eenmaal is doorgegevens en gedeeld, niet kan worden teruggeroepen, en zich vroeger of later overal zal verspreiden.

Octrooirecht, bedoeld om kennis te beschermen, is daarentegen volstrekt aan geografische grenzen gebonden. Recht kan alleen bestaan binnen het gebied waar de autoriteit die het scheidt, het ook daadwerkelijk kan handhaven. Daarom wordt octrooirecht in principe alleen door nationale wetgeving gevestigd, en zijn octrooien slechts geldig in het land waar zij

onder die specifieke nationale wetgeving verleend zijn. Blijkbaar is er dus een spanningsveld tussen kennis en de bescherming daarvan. Als bijvoorbeeld iemand iets uitvindt in Nederland en dat alleen heeft geöctrooieerd in Nederland, zou al snel duidelijk kunnen worden dat iedereen de uitvinding elders kan toepassen zonder dat de uitvinder in staat is daartegen iets te doen.

Als dus een uitvinder een werkelijk deugdelijke bescherming wil hebben, moet hij ook in het buitenland octrooien aanvragen. Maar “buitenland” is een tamelijk rekbaar begrip. Voor sommige mensen betekent het de Benelux, voor sommigen Europa, en voor sommigen de hele wereld. Iedereen moet natuurlijk de kosten en inspanningen die spelen bij het verkrijgen van de noodzakelijke nationale parallele octrooien afwegen tegen de baten. Uiteraard hangt de uitslag in hoge mate af van de aard van de uitvinding, de potentiële markt(en) voor de geöctrooieerde materie enz. Maar of er nu tien landen worden geselecteerd of vijftig, de nationale octrooisystemen zouden geen bruikbare oplossing bieden. Het is eenvoudigweg niet haalbaar om in alle landen eenzelfde octrooi aan te vragen, alle nationale verleningsprocedures te doorlopen in alle nationale talen, op een voldoende gecoördineerde wijze om hiaten in de bescherming en andere eventuele complicaties te voorkomen, en de aanzienlijke kosten die daarmee gepaard gaan te dragen. Het kan dus geen verbazing wekken dat pogingen om een wereldwijd beschermingssysteem te scheppen door het ontwerpen en stroomlijnen van internationale procedures, al teruggaan tot in de negentiende eeuw!

#### 4.2

In Hoofdstuk 4.1 zagen we dat recht in beginsel nationaal recht is. Maar wat is dan internationaal recht?

Internationaal toepasbare regels voor privaatrecht (waaronder octrooirecht valt) kunnen op drie manieren tot stand komen: Als **supranationaal recht**, door **diplomatieke verdragen** of door **harmonisatie**.

**Supranationaal recht** wordt gemaakt door supranationaal gezag, d.w.z. een gezag dat althans functioneel boven de nationale overheden staat. Supranationaal recht komt weinig voor, omdat een dergelijk gezag zeer zeldzaam is. Het belangrijkste voorbeeld ligt echter dichtbij, te weten de Europese Unie. In die gebieden waarin de lidstaten (delen van) hun macht hebben gedelegeerd in het Unieverdrag (economie, arbeidsrecht, milieu), heeft de Europese wetgever een gezag dat superieur is aan dat van de nationale regeringen van de lidstaten. Een Europese Verordening is direct bindend voor alle EU-burgers, alsof het één van de wetten uit hun eigen land betrof. En ingeval van een conflict heeft het voorrang boven die nationale wetten.

Een tweede bron van internationaal toepasbaar privaatrecht wordt gevonden in **diplomatieke verdragen**. Dergelijke verdragen zijn overeenkomsten tussen onafhankelijke staten, die wederzijds een verplichting accepteren om de in het verdrag beschreven doelstellingen te realiseren. Verdragen zijn bedoeld om instellingen, voorzieningen, procedures te creëren. Alle belangrijke verdragen op het gebied van octrooirecht bevatten dergelijke doelstellingen.

Tenslotte kennen we **harmonisatie**. We spreken van harmonisatie als twee of meer staten overeenkomen te zorgen voor uniforme spelregels met betrekking tot een specifiek onderwerp binnen hun afzonderlijke nationale rechtssystemen. Harmonisatie is een veelvuldig voorkomend beleid binnen de EU. Naast *Verordeningen* (wetten die rechtstreeks bindend zijn voor alle EU-burgers), kennen we *Richtlijnen*, instructies voor de regeringen van de lidstaten, om zekere stelsels van regels te implementeren in hun nationale recht. Dat is dus harmonisatie! Alle lidstaten zijn verplicht dezelfde reeks voorschriften te implementeren, waardoor wordt gezorgd voor een uniform, of tenminste zo goed als uniform, wettelijk systeem door de hele EU. Sommige belangrijke stukken materieel octrooirecht zijn geïntroduceerd via richtlijnen.

### 4.3

Tot zo ver de instrumenten van internationaal recht, met inbegrip van internationaal octrooirecht. Om de opbouw van internationaal octrooirecht te begrijpen, is het nodig een ogenblik bij haar doelstellingen stil te staan.

Internationaal recht heeft altijd de bedoeling interactie tussen nationale staten en gebieden en verkeer over nationale grenzen en scheidslijnen te openen, te stroomlijnen en te faciliteren. In Hoofdstuk 4.1 zagen we al, dat – voor elke afzonderlijke uitvinding – de noodzaak om een volledige verleningsprocedure in elk land afzonderlijk te volgen, een enorme last is, een verspilling van tijd en geld en een groot obstakel voor het verkrijgen van een goede en betaalbare internationale bescherming voor een uitvinding. Waarom zou het niet mogelijk zijn de verlening in slechts één land uit te voeren, met een eenvoudige erkenning en acceptatie van de uitslag in alle andere landen? Dat is precies wat de diverse verdragen op het gebied van internationaal octrooirecht proberen te bereiken!

Ruwweg omvat de octrooiverleningsprocedure, de weg van octrooiaanvraag naar verleend octrooi, twee fasen.

*De eerste fase is het **onderzoek naar de stand van de techniek**: Het officiële onderzoek om te bepalen of de beweerde uitvinding werkelijk nieuw is. Gewoonlijk wordt deze fase afgesloten vlak voordat de octrooiaanvraag wordt gepubliceerd (achttien maanden na de eerste indiening).*

*De volgende fase is de **beoordeling** (examination), de dialoog met de vooronderzoeker, de ambtenaar voor de officiële beoordeling van de (vereisten voor) octrooieerbaarheid (Hoofdstuk 2.3), de omvang en de inhoud van de beschrijving en, in dit verband, de toelaatbaarheid van de claims.*

Het resultaat van de beoordeling is de beslissing om ofwel de gehele aanvraag af te wijzen, of het octrooi te verlenen zoals in de aanvraag wordt gevraagd of in gewijzigde vorm. Men kan tegen de beslissing van de vooronderzoeker in beroep gaan, en in Hoofdstuk 3.9 bespraken we al de oppositie.

In een notendop is dit het raamwerk voor octrooiverleningsprocedures in nagenoeg alle landen. Dus de eerste doelstelling voor internationaal recht is uiteraard de vraag: Waarom zouden we de verschillende onderzoeken naar de stand van de techniek niet tenminste gelijkschakelen?

Nieuwheid is een internationaal gedefinieerd begrip. Een als we uitgaan van de *prioriteitsdatum* (Hoofdstuk 4.4), is “nieuw” in Nederland ook nieuw in Duitsland, en nieuw in Frankrijk enz. Waarom dus hetzelfde begrip in elk afzonderlijk land steeds weer onderzoeken? Eén keer zou voor iedereen genoeg moeten zijn!

## Het Unieverdrag van Parijs van 1883

### 4.4

Het eerste grote internationale verdrag over industriële eigendom (inclusief merkenrecht) was het Unieverdrag van Parijs, oorspronkelijk gesloten in 1883, maar sindsdien herhaaldelijk gewijzigd. In de loop van de tijd is de gehele “beschaafde wereld” tot de conventie toegetreden. Het verdrag introduceerde twee belangrijke uitgangspunten, t.w.:

#### 1 Reciprociteit

Ontertekenaars van de conventie komen overeen, elkaars burgers als hun eigen burgers te behandelen. Van een buitenlandse octrooiaanvrager mogen dus geen aanvullende of strengere criteria worden verlangd dan waaraan eigen aanvragers moeten voldoen. Tegenwoordig lijkt dit logisch, maar toentertijd was het een grote stap voorwaarts.

#### 2 De prioriteitsdatum

Dit uitgangspunt heeft een diepgaande invloed gehad op de octrooi-praktijk over de hele wereld!

In Hoofdstuk 2.3 zagen we al dat nieuwheid en inventiviteit moeten worden beoordeeld in relatie tot de heersende omstandigheden op de dag waarop de octrooiaanvraag wordt ingediend. De reden is dat de maatstaf voor het beoordelen van de octrooieerbaarheid, de stand der techniek, alles omvat dat publiekelijk toegankelijk is geworden tot op de dag voorafgaand aan de indieningsdatum. De indieningsdatum is dus het referentiepunt voor nieuwheid en inventiviteit. Het begrip prioriteitsdatum betekent nu, dat als een reeks parallele aanvragen (d.w.z. aanvragen voor dezelfde uitvinding in verschillende landen) wordt ingediend, de indieningsdatum van de allereerste aanvraag ook als referentiepunt voor nieuwheid en inventiviteit dient bij alle andere aanvragen uit dezelfde reeks, mits dergelijke aanvragen worden ingediend binnen één jaar na de indieningsdatum van de allereerste aanvraag.

Dit uitgangspunt is standaard geworden: Liever dan zijn uitvinding zo snel mogelijk te beschermen in zoveel mogelijk landen als nodig, kan de uitvinder nu volstaan met het indienen van één octrooiaanvraag in één land. Deze aanvraag, bekend als premier depot (eerste indiening), bepaalt de prioriteitsdatum. Het is ook de start van het prioriteitsjaar, waarbinnen de uitvinding kan worden geperfectioneerd, wellicht verdere voorbeelden kunnen worden uitgewerkt enz. en waarbinnen de uitvinder/aanvrager een zorgvuldig doordachte beslissing kan nemen met betrekking tot het geografische gebied waarin hij de uitvinding eventueel geoctrooieerd zou willen hebben. In de gekozen landen dient de aanvrager dan parallele buitenlandse aanvragen in vóór het einde van het prioriteitsjaar. Dit patroon – van eerste indiening tot internationale indiening – is standaardprocedure geworden.

## Octrooisamenwerkingsverdrag: PCT

### 4.5

Het Octrooisamenwerkingsverdrag (Patent Cooperation Treaty) van Washington van 1970, bekend als de **PCT**, betekent een werkelijk grote stap voorwaarts naar internationaal octrooirecht. Meer dan 130 landen hebben nu het verdrag ondertekend. Het omvat een reeks regels voor een wereldwijde octrooiaanvraagprocedure. PCT-aanvragen zijn altijd direct te herkennen aan hun speciale opmaak, nummering enz. Het PCT-systeem en de uitvoerende organisatie wordt centraal bewaakt en bestuurd door de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève.

Een belangrijk kenmerk van het PCT-systeem is, dat het voorziet in een *gecentraliseerd onderzoek naar de stand van de techniek*. Hier wordt voor de eerste keer werkelijk tegemoet gekomen aan de problemen die we hebben besproken in Hoofdstuk 3.3. Een PCT-aanvraag kan worden ingediend bij elke nationale octrooiraad (fungerend als “Receiving Office”), maar elke verdere fase van de PCT-procedure is voorbehouden aan een klein aantal speciaal aangewezen instellingen (fungerend als **ISA: International Search Authority**, en **IPEA: International Preliminary Examining Authority**), hoofdzakelijk de grotere octrooiraden in de wereld (bijv. het Europees Octrooibureau en de octrooiraden in Washington, Moskou en Tokyo). Dus: De PCT heeft een gecentraliseerd onderzoek naar de stand van de techniek, hetgeen betekent dat de resultaten van een onderzoek uitgevoerd in één van de speciaal aangewezen instellingen bindend is voor het gehele PCT-gebied. Niet langer meer dan 130 aparte nationale onderzoek naar de stand van de techniek, maar één (!) internationaal onderzoek naar de stand van de techniek. Het behoeft geen betoog welke besparing in moeite en kosten dat betekent voor de aanvrager!

Het PCT-systeem bestaat in twee modificaties, namelijk de zogenaamde *Chapter 1* procedure en de *Chapter 2* procedure.

*Chapter 1* is de oorspronkelijke uitvoering, en wordt tegenwoordig nauwelijks meer toegepast. Het is in feite niet meer dan het gecentraliseerde onderzoek naar de stand van de techniek. Deze procedure moet afgesloten zijn binnen 30 maanden vanaf de prioriteitsdatum. Dan moet de aanvrager “nationaal gaan”, d.w.z. zijn aanvraag met de PCT-gegevens opnieuw indienen in elk van de (in de aanvraag al) geselecteerde landen waar hij uiteindelijk zijn verleende octrooi wil hebben. Daarna wordt de verleningsprocedure vervolgd op nationaal niveau, en dat moet dan uiteindelijk tot een reeks parallelle nationale octrooien leiden.

Men kan zich terecht afvragen waarom de internationale fase, de PCT-fase, beperkt zou moeten blijven tot alleen het onderzoek naar de stand van de techniek. Waarom niet óók de beoordeling (Examination, Hoofdstuk 3.3) centraliseren? Deze gedachte bleek een politiek obstakel. Veel nationale regeringen hebben moeite met de acceptatie van het vooronderzoek van een aangewezen internationale instelling als bindend voor haar eigen nationale territorium. De uitweg die de PCT hiervoor biedt, is dat er toch een internationale beoordeling plaats vindt, maar dat is geen bindend oordeel, maar slechts een aanbeveling aan de nationale octrooiraad, die de uiteindelijke beslissing over de gevraagde octrooiering moet geven. ;Een zeer elegante oplossing van deze politieke gevoeligheid, en effectief

bovendien, omdat de aanbeveling van de PCT door de nationale octrooiraad doorgaans gewoon gevolgd wordt.

Daarmee komen we bij [Chapter 2](#) terecht. Hierbij is de eerste fase zoals gewoonlijk het gecentraliseerde onderzoek naar de stand van de techniek resulterend in het “internationaal onderzoek naar de stand van de techniek”, en de tweede fase resulterend in het zogenaamde International Preliminary Examination Report (IPER) met een beoordeling van de toelaatbaarheid en octrooieerbaarheid van de aanvraag. De nationale octrooiraad is volkomen vrij de IPER te volgen of niet. Zoals gezegd: Gewoonlijk doet men dat, wat inhoudt dat de [Chapter 2](#) procedure dichtbij een volledig gecentraliseerde wereldwijde octrooiverleningsprocedure komt, te meer omdat tegenwoordig [Chapter 2](#) de standaard route is voor alle PCT-aanvragen.

Er is nog een voordeel: [Chapter 2](#) moet afgesloten zijn binnen 30 maanden (twee en een half jaar!) vanaf de prioriteitsdatum. Pas dan moet de aanvrager nationaal gaan. Dat maakt PCT [Chapter 2](#) zeer aantrekkelijk voor bijvoorbeeld starters en universitaire onderzoekers. Men heeft een uitvinding gedaan, maar men heeft nog niet bepaald hoe belangrijk de uitvinding is. Misschien is het een topper, misschien een flop! Men weet alleen één ding: Men heeft niet veel geld te besteden! Maak dan gebruik van PCT [Chapter 2](#): Slechts één octrooiaanvraag, en alle opties zijn voorlopig beschermd voor twee en een half jaar. Het levert een onderzoek naar de stand van de techniek op dat veel kan vertellen over de kans van slagen van de aanvraag. Het levert een IPER op dat zelfs nog meer kan vertellen over de kansen. Het geeft twee en een half jaar de tijd voor verdere ontwikkeling van de uitvinding, technisch en commercieel. Tijdens die periode kan men geld besparen en naar een weloverwogen beslissing groeien over hoe men verder kan gaan op nationaal niveau, in welke landen enz. En al die tijd weten de concurrenten al dat er een octrooiaanvraag loopt (*patent pending*)!

## Europees Octrooiverdrag: EPC

### 4.6

Door het Verdrag van München van 1973 ontstond Europees octrooirecht (niet te verwarren met EU-octrooirecht). Het verdrag bracht een *centrale, gebundelde Europese verleningsprocedure inclusief zowel onderzoek naar de stand van de techniek als beoordeling* tot stand en een *Europees octrooi*. Om het systeem uit te voeren werd een nieuwe instantie opgericht: Het Europees Octrooibureau (EPO: European Patent Office), met een hoofdkantoor in München en bijkantoren in Rijswijk, Wenen en Berlijn.

Meer dan dertig landen hebben nu het Verdrag van München (EOV: [Europees Octrooiverdrag](#) of EPC, European Patent Convention) ondertekend, namelijk: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. Vijf andere landen hebben de status van “Aanvullend land” (d.w.z. men past de EOV-wet al toe, en verwacht in de toekomst volwaardig lid te worden), namelijk: Albanië, Bosnië-Herzegowina, Kroatië, Macedonië en Servië.

Alle EU-landen dus, en een aantal niet-EU-landen. Alweer een bewijs, dat het Europees Octrooiverdrag een apart diplomatiek verdrag is, dat niet tot stand is gebracht door of namens een wetgevend orgaan uit Brussel en dus volledig onafhankelijk is van de EU, ondanks het feit dat er af en toe politieke pogingen worden ondernomen door de EU om het Europees Octrooiverdrag, en meer in het bijzonder het Bestuurscollege ervan en het EPO, onder EU-gezag te plaatsen.

Zoals we zagen brengt het EOV *een centrale, gebundelde Europese verlenings-procedure inclusief zowel onderzoek naar de stand van de techniek als beoordeling* tot stand. Vergeleken met de PCT betekent het EOV een belangrijke stap verder op weg naar een internationaal, gebundeld octrooisysteem. Hier is voor het eerst de beoordeling volledig gecentraliseerd en geïnternationaliseerd. PCT Chapter 2 biedt alleen een voorlopige beoordeling, als het advies van een expert, terwijl de uiteindelijke beslissing om te verlenen of af te wijzen aan de nationale autoriteiten wordt gelaten. EOV biedt een volledig ontwikkelde beoordeling, en de uiteindelijke beslissing om te verlenen of af te wijzen wordt genomen door de gecentraliseerde, internationale organisatie, d.w.z. het Europees Octrooibureau. De procedure wordt niet uitbesteed aan aangewezen nationale organen, maar wordt direct afgehandeld door de eigen organisatie die ontstaan is uit het Europees Octrooiverdrag, d.w.z. het Europees Octrooibureau.

Wie een uitvinding heeft gedaan en een Europees octrooi wil, moet een Europees octrooi aanvragen indienen in één van de ontvangstkantoren van het Europees Octrooibureau. Als een aanvraag samen met de benodigde administratieve formaliteiten in orde is, komt het terecht in de vooronderzoeksprocedure. Ten eerste is er het officiële onderzoek naar de stand van de techniek, resulterend in een onderzoeksrapport. De normale volgende stap is dat de aanvraag wordt gepubliceerd (altijd 18 maanden na de eerste prioriteitsdatum). Dat is een beslispunt: De aanvrager moet beslissen of hij wil doorgaan. Als hij niets doet, zal de aanvraag automatisch vervallen. Als hij verder wil gaan, moet hij om een beoordeling (examination) vragen. De beoordeling vergt nogal wat tijd. Daarna kan de aanvraag doorgaan voor verlening, of worden afgewezen. Men kan in beroep gaan tegen de beslissing. Bovendien kan na verlening oppositie worden gevoerd door derden (Hoofdstuk 3.9).

Het verleende octrooi is een Europees octrooi. De naam is wat verwarrend, omdat het **géén** octrooi is dat door heel Europa geldig is! Een Europees octrooi is een document waarmee de octrooihouder nationale bescherming kan krijgen in geselecteerde lidstaten. Die selectie moet al in de octrooi-aanvraag zijn gemaakt. Het verleende Europese octrooi is een document dat door middel van een eenvoudige formaliteit (en helaas een vertaling in de relevante nationale taal!) kan worden geregistreerd in elk van de aangewezen landen. In elk van deze landen wordt het geregistreerde Europese octrooi *behandeld alsof het gaat om een nationaal, ter plaatse verleend octrooi*. In dat verband lijkt een Europees octrooi op een bundel nationale octrooien die alle verkregen zijn via één gebundelde, centrale procedure. De EPO-route is de enige route waarlangs octrooien kunnen worden verkregen in mogelijksterwijs 36 landen (in feite zoveel lidstaten als door de aanvrager zijn geselecteerd, maar men kan alle 36 EOY-lidstaten selecteren als men wil!). Zodra lokaal geregistreerd, gaat het Europese octrooi verder als een aldaar geldend nationaal octrooi (wat betekent, dat wat er na

registratie mee kan gebeuren, aanzienlijk kan verschillen van land tot land). Er is geen verplichting om een volledige dekking in alle EOVLanden via parallelle octrooien tot stand te brengen. Zoals we zagen heeft de aanvrager het recht om elk gewenst aantal landen uit te kiezen, maar deze zogenaamde “aangewezen landen” (designated countries) moeten worden vermeld in de aanvraag.

Het Europees octrooisysteem is een enorm succes geworden. Daar waar de nationale Nederlandse octrooiraad (tegenwoordig officieel “NL Octrooi Centrum” genaamd) elk jaar ongeveer 3000 nieuwe aanvragen verwerkt, krijgt het Europees Octrooibureau jaarlijks te maken met ongeveer 200.000 nieuwe aanvragen, een aantal dat nog steeds stijgt. Dus ergens is het Europees Octrooibureau een geduchte concurrent geworden van de nationale octrooiraden.

Natuurlijk is het in alle landen nog steeds mogelijk een apart nationaal octrooi te krijgen onder de nationale octrooiwet bij de nationale octrooiraad. In dat opzicht is een Europees octrooi slechts een extra optie voor de aanvrager. Maar over het algemeen heeft het Europees octrooi de voorkeur. De Europese procedure is transparant, goed aangestuurd en geregeld tot in het laatste detail. De kosten zijn niet uitzonderlijk, en de klanten krijgen een uitstekende dienstverlening. Bovendien biedt het een reusachtig voordeel boven de traditionele nationale systemen door de mogelijkheid een aantal landen te dekken via één aanvraag en één verleningsroute.

## *Het Verdrag van Luxemburg 1989: GOV*

### **4.7**

Los van het Europees octrooisysteem (Hoofdstuk 4.6) bestaat er een hardnekkig politiek ideaal van een echt Europees octrooi, d.w.z. een octrooi dat automatisch geldig is in de hele Europese Unie, en niet alleen in een aantal geselecteerde landen. Basis van dit ideaal is het Verdrag van Luxemburg, 1989, de zo genaamde **Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV)**. (Community Patent Convention: CPC) Dit verdrag werd nooit geëffectueerd en raakte verstrikt in politieke complicaties. . Na de eeuwwisseling werd de zaak in EU-verband opnieuw opgerakeld, deze keer als een concept Verordening van de Europese Commissie. Maar naar het lijkt, raakte de zaak weer in een impasse met in hoofdzaak dezelfde politieke problemen.

Over aspecten als octrooieerbaarheid, vooronderzoek, beroep en oppositie is men het wel eens. Het zal geen verbazing wekken, dat dergelijke zaken de bestaande EOVLregels volgen. De politieke meningsverschillen gaan over de wettelijke aspecten ná verlening, dingen die in het bestaande EOVLsysteem worden overgelaten aan de nationale wetgeving. Belangrijke obstakels nu zijn het taalprobleem (vertaling van elk octrooi in de ongeveer 25 talen van de EU zouden deze octrooien onbetaalbaar duur maken), en de geschillenbeslechting (nationale rechtbanken, speciale internationale octrooirechtbanken, rechtbanken van de Europese Gemeenschap?).



## Handelsgerelateerde Intellectuele Eigendom (TRIPS)

### 4.8

De pogingen om een wereldwijde economie op te zetten en te besturen, zijn tegenwoordig geconcentreerd in de **Wereld Handels Organisatie (WTO)**. De WTO komt voort uit de **Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel** (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade). In aansluiting op de WTO werd een nieuwe overeenkomst gemaakt over **Handelsgerelateerde aspecten van Intellectuele Eigendomsrechten** (TRIPS: Trade-related aspects of Intellectual Property Rights), in Nederland in werking sinds 1 januari 1996. Dit is niet alleen octrooirecht, maar het gaat over alle belangrijke intellectuele eigendomssystemen. Voor elk van die systemen vermeldt de overeenkomst een reeks grondbeginselen en voorwaarden, met enige nadruk op de handhaving. Op deze wijze wil de overeenkomst nieuwe standaardmodellen aanreiken voor elk gebied van IE-recht, geschikt om als zodanig op te nemen in nationale rechtssystemen. Het kan een belangrijke stap voorwaarts zijn naar wereldwijde harmonisatie van IE-recht.

## EU-wetgeving

### 4.9

IE-recht, dat zeer verweven is met waardecreatie en economie, moet wel een duidelijk aandachtsgebied zijn voor de EU-autoriteiten. Verdere verdieping van dat onderwerp ligt buiten het bestek van deze cursus. Daarom slechts een paar opmerkingen.

Voor octrooirecht was allereerst de ontwikkeling van de gedachte van communautaire uitputting (Hoofdstuk 3.5) in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, in de negentiger jaren van de vorige eeuw, van belang.

Uiteraard was dat jurisprudentie, rechtersrecht. Maar ook de rechtstreekse wetgeving op octrooigebied kwam pas op gang in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Enige voorbeelden:

*a Herstel van de octrooiduur:* In Hoofdstuk 3.3 hebben we al besproken, dat geoctrooierde producten die onderworpen zijn aan een goedkeuringsregime voor toelating tot de markt, niet op de markt mogen worden gebracht voordat zo'n toelating is verkregen. Omdat dit wel een paar jaar kan duren, kan hierdoor de termijn waarbinnen het product op de markt kan profiteren van de octrooibeschermt aanzienlijk worden verkort. Twee EU Verordeningen richten zich op dit probleem om het tijdverlies door de toelatingsprocedures na verlening van het octrooi goed te maken. De compensatie is echter gemaximaliseerd (beperkt tot vijf jaar), en tijdverlies ten gevolge van gebrek aan redelijke zorg van de kant van de octrooihouder wordt helemaal niet gecompenseerd. Anders dan de wetgeving in de Verenigde Staten, wordt de levensduur van het octrooi als zodanig niet hersteld. De compensatie beperkt zich tot specifieke producten binnen de beschermingsomvang van het octrooi, en al op de markt op het moment van de expiratie daarvan, wat betekent dat onbenut potentieel van het octrooi verloren gaat. Het instrument dat wordt

uitgegeven voor zo'n specifiek product, is het zo genaamde **Aanvullende Beschermingscertificaat (ABC)**. (Special Protection Certificate, SPC). Het geeft een beperkt exclusief recht, alleen voor dat specifieke product.

*Twee EU Verordeningen:*

- (EEC) 1768/92, gedateerd 18 juni 1992, in werking 1 januari 1993, voor farmaceutische en veterinaire producten.
- (EC) 1610/96, gedateerd 23 juli 1996, in werking 8 februari 1997, voor gewasbeschermingsmiddelen.

*ABC's worden verleend en afgegeven door de nationale octrooiraden.*

*b Biotechnologie:* De EU-autoriteiten hebben geprobeerd het octrooieren van levende materie te harmoniseren. Voor dat doel werd in 1988 de ontwerprichtlijn voor de bescherming van biologische uitvindingen geïntroduceerd. Het project raakte herhaaldelijk verstrikt in politieke en ethische meningsverschillen, maar werd uiteindelijk aangenomen in 1998 (d.w.z. na tien jaar!). Het duurde vervolgens nog acht jaar voordat de richtlijn was geïmplementeerd in de nationale octrooirechtssystemen binnen de hele EU.

Zoals te verwachten behandelt de richtlijn in hoofdzaak een reeks grondbeginselen inzake de octrooieerbaarheid van levend materiaal, en de beschermingsomvang van octrooien op het gebied van biotechnologie. Het meeste was in de praktijk van octrooiraden en rechtbanken al vaste jurisprudentie. Richtlijn 98/44/EG, in Nederland geïmplementeerd in de Rijksoctrooiwet 1995, implementatiewet in werking 10 november 2004

*c* In Hoofdstuk 4.7 noemden we al de pogingen van de EU-autoriteiten om te komen tot het Gemeenschapsoctrooi.

*Tenslotte is er uitgebreide wetgeving op het gebied van mededingingsrecht, een belangrijk onderwerp in de EU, dat ook invloed heeft op zaken als handhaving en licentiering van octrooien.*



# 5

## Registratie- octrooien en de Nederlandse Rijksoctrooiwet

### *Registratieoctrooien*

#### 5.1

Nadat een octrooiaanvraag is ingediend, wordt er een eerste controle uitgevoerd, de formele controle, door de “formalities officer”. Hij controleert of het ingediende document in orde is: Of aan alle formele vereisten wordt voldaan, of de verplichte administratieve gegevens aanwezig zijn enz. Daarna doorloopt het document de volgende controle: Het onderzoek naar de stand van de techniek. De volgende stap is dat de aanvraag wordt gepubliceerd na achttien maanden (vanaf de prioriteitsdatum), en als om examination wordt verzocht doorloopt het document de beoordeling, en tenslotte, vaak na tenminste twee jaren, komt er een verleningsbeslissing.

Dat is, in een notendop, octrooiverlening met vooronderzoek, resulterend in een octrooi dat al deze controles heeft doorlopen, een vooronderzocht octrooi. Dat is wat er gewoonlijk gebeurt. Maar er is een andere variant, voorkomend in een klein aantal landen, waaronder Frankrijk, België en ...Nederland! In die variant doorloopt het document alleen de formele controle. Als het document in orde is, wordt het gepubliceerd na achttien maanden als **een verleend octrooi!** Als is vastgesteld dat het document een echte octrooiaanvraag betreft, met een gepretendeerde en onderbouwde uitvinding, met serieuze claims, dan is het document klaar voor verlening. *Er is geen beoordeling van de materiële inhoud, geen beoordeling van de nieuwheid of inventiviteit of industriële toepasbaarheid.* Wat de materiële inhoud betreft, wordt uitgegaan van de aanvraag zoals die is ingediend. We noemen dergelijke octrooien **registratieoctrooien**. Het lijkt op een merk: Registratie is genoeg om een gevestigd recht te krijgen.

Bij registratieoctrooien bestaan geen zaken als vooronderzoek of oppositie. Registratieoctrooien kunnen alleen worden aangevochten bij de rechter.

## De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1910

### 5.2

In de negentiende eeuw bestond er geen octrooirecht in Nederland. Octrooien werden gezien als een belemmering van de vrije handel. Maar de toenemende industrialisatie in West-Europa riep om bescherming van investeringen en innovatie. In navolging van de omliggende landen introduceerde Nederland in 1910 eindelijk haar eerste moderne octrooiwet. De wet is vele keren gewijzigd, daarmee in de pas lopend met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van octrooirecht. Een belangrijke wijziging in 1977 bevestigde de nationale status van Europese octrooien.

Het Nederlandse systeem van 1910 kan worden gezien als een voorloper van het EOVS-systeem (Hoofdstuk 4.6): onderzoek naar de stand van de techniek, publicatie, beoordeling die speciaal moet worden aangevraagd, zo niet: Volledige stopzetting, zo ja: Volledige beoordeling. Het verleningsbeleid had de reputatie streng en beperkend te zijn.

*De Rijsoctrooiwet 1910 is (sinds 2004) volledig vervangen door de Rijsoctrooiwet 1995.*

## Europese octrooien

### 5.3

In de Hoofdstukken 4.6 en 5.2 hebben we de nationale aspecten van Europese octrooien al kort aangeduid. Eigenlijk is elk Europees octrooi een bundel nationale octrooien gericht op de landen die in de octrooiaanvraag als zodanig zijn geselecteerd. Dus als Nederland werd aangewezen, kan zo'n Europees octrooi hier bij de nationale octrooiraad worden geregistreerd, en vanaf dat moment wordt het behandeld als een nationaal Nederlands octrooi.

Men moet zich er dus van bewust zijn, dat in dit land, net zoals in elk ander Europees land, twee soorten octrooien bestaan, t.w.: nationaal geregistreerde Europese octrooien en originele, nationaal verleende octrooien.

De genationaliseerde Europese octrooien werden verleend in het EOV-systeem en doorliepen een volledig vooronderzoek. Hun voldoen aan de vereisten voor octrooieerbaarheid is volledig onderzocht en in orde bevonden. Dergelijke octrooien zijn altijd vooronderzochte octrooien. De originele, nationaal verleende Nederlandse octrooien daarentegen werden verleend in het nieuwe Nederlandse systeem (Hoofdstuk 5.5) en zijn slechts registratieoctrooien. Hun voldoen aan de vereisten voor octrooieerbaarheid is automatisch geaccepteerd en moet eventueel nog worden getoetst door de rechter.

Vanuit de andere kant bezien: Een uitvinder die zijn uitvinding wil beschermen in Nederland, heeft twee mogelijkheden: Of wel hij kan gaan voor een Nederlands nationaal octrooi, goedkoop, makkelijk te krijgen, maar wellicht onbetrouwbaar bij aanvechting, of hij kan gaan voor de Europese route, duurder, veel meer tijd in beslag nemend, maar uiteindelijk een octrooi van betere kwaliteit opleverend. Als de uitvinder, naast Nederland, ook in een aantal andere landen octrooien wil hebben, is de Europese route de voor de hand liggende keuze.

## *De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995: Achtergrond*

### **5.4**

In Hoofdstuk 4.6 zagen we al dat het Europese systeem met het Europees Octrooibureau een geduchte concurrent werd van de nationale octrooiraden. Het aantal octrooiaanvragen bij (wat nu heet) NL Octrooicentrum daalde aanzienlijk, en rechtvaardigde de vraag of er nog wel voldoende grond zou zijn voor het in stand houden van een nationale octrooiraad en nationaal octrooirecht naast het Europees Octrooibureau en Europees octrooirecht. Voor de industrie in het algemeen mag dat relevant zijn, voor particuliere uitvinders en het MKB (het midden- en kleinbedrijf) bestaat een duidelijke behoefte aan een snel, goedkoop, eenvoudig verkrijgbaar octrooi, dat in die vorm niet wordt verschaft door het Europese systeem. De nieuwe Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995, als vervanger van de voormalige wet van 1910, is een poging dit probleem aan te pakken en, in aanvulling op het Europese systeem, te voorzien in een snel, goedkoop, makkelijk verkrijgbaar plaatselijk Nederlands octrooi, d.w.z. een **registratieoctrooi**.

## *De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995: Systeem*

### **5.5**

Het nieuwe Nederlandse systeem kan worden gekarakteriseerd als: Registratieoctrooi met enige trekjes van vooronderzoek!

Tot dusver bood het twee varianten, te weten: het zesjarige en het twintigjarige octrooi. Het zesjarige octrooi is een registratieoctrooi in de zuiverste vorm (Hoofdstuk 5.1). Maar de aanvrager kan besluiten een onderzoek naar de stand van de techniek te vragen. Als een onderzoek naar de stand van de techniek beschikbaar is, wordt het octrooi verleend voor een (maximale) periode van twintig jaren, dus in zo'n geval krijgt het octrooi een levensduur die gelijk is aan de levensduur van een Europees octrooi. Er is geen oppositie, maar derden kunnen ook een onderzoek naar de stand van

de techniek uitlokken en de autoriteiten anticiperende of andere relevante informatie verschaffen. Wat betreft de octrooihouder: Als hij zijn octrooi-recht wil afdwingen, is hij in ieder geval verplicht een geldig onderzoek naar de stand van de techniek over te leggen. .

In feite is een onderzoek naar de stand van de techniek een element dat vreemd is voor het Registratiesysteem. De uitslag van het onderzoek, hoe ongunstig ook, heeft dan ook geen invloed op de octrooieerbaarheid van de aanvraag. Maar het is openbare informatie op basis waarvan derden kunnen nagaan of het octrooi werkelijk rechtsgeldig is qua inhoud. Een ander aspect, dat ook niet echt hoort bij een zuiver registratie systeem is de mogelijkheid, die voor iedere belanghebbende open staat, om een oordeel van het (wat nu heet) NL Octrooiencentrum uit te lokken over de toepasselijkheid van de wettelijke nietigheidsgronden op een bepaald nationaal octrooi. Grosso modo zijn dat weer de gronden die we genoemd hebben in 3.9 en de vraag of het betreffende octrooi op een of meer van die gronden nietig is vergt een inhoudelijke analyse van dat octrooi. NL Octrooiencentrum moet de octrooihouder in staat stellen op het verzoek te reageren en haar beslissing binnen uiterlijk twee maanden geven.

Omdat mag worden verwacht dat een rechtbank de beslissing van NL Octrooiencentrum gewoon zal volgen, is het een effectief instrument voor het vernietigen van octrooien die op basis van de inhoud niet hadden mogen worden verleend.

## *De Nederlandse Rijsoctrooiwet 1995: Laatste ontwikkelingen*

### **5.6**

Uit eerdere evaluatie van de wet bleek dat het huidige nationale systeem voor octrooihouders een waardevolle aanvulling blijft vormen op het Europese octrooisysteem. De beoogde wijzigingen in het Nederlandse systeem houden vooral in dat per 5 juni 2008 het zesjarig octrooi is komen te vervallen en dat u voortaan in het Engels mag indienen. Daarnaast wijzigen enkele taksen ingrijpend.

Het wetsvoorstel (met nummer 30 975) is op 3 juli 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 november 2007 als hamerstuk afgedaan. De wet is opgenomen in Staatsblad 479 van 11 december 2007. De artikelen van deze Rijkswet treden in werking bij Koninklijk Besluit op 5 juni 2008 (zie Staatsblad 106 van 10 april 2008).

Een zesjarig octrooi werd in de regel zonder voorafgaand onderzoek verleend. Omdat dit type octrooi naar oordeel van de gebruikers teveel rechtsonzekerheid opleverde, is het afgeschaft. Dit betekent dat octrooi-aanvragers nu binnen dertien maanden een onderzoek naar de stand van de techniek zullen moeten aanvragen. Iedere aanvrager krijgt een twintigjarig octrooi verleend, voorzien van een onderzoeksrapport, inclusief de written opinion (schriftelijke opinie). Hierdoor kan zowel de aanvrager als een derde beter de waarde van het verleende octrooi inschatten.

De beschrijving van een octrooiaanvraag mag nu ook in het Engels worden ingediend. De conclusies van de octrooiaanvraag moeten echter nog wel in het Nederlands worden ingediend. De Nederlandstalige conclusies zijn ervoor bedoeld om het kennisnemen van de inhoud van de octrooien makkelijker te maken. Een uitvinder die na een jaar zijn octrooiaanvraag in een internationale, Engelstalige octrooiprocedure voortzet, realiseert hiermee een belangrijke besparing op de vertaalkosten. Hij hoeft immers niet langer zijn gehele aanvraag uit het Nederlands in het Engels te laten vertalen.



Agentschap NL  
NL Octrooicentrum  
Patentlaan 2 | 2288 EE Rijswijk  
Postbus 5820 | 2280 HV Rijswijk  
T +31 (0) 88 602 6000  
F +31 (0) 88 602 9024  
E [nl octrooicentrum@agentschapnl.nl](mailto:nl octrooicentrum@agentschapnl.nl)  
I [www.agentschapnl.nl/octrooicentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooicentrum)

© Agentschap NL | februari 2011

door: mr. H.W. Raven  
editie augustus 2007  
© mr. H.W. Raven

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Octrooicentrum is dé octrooiverlener voor Nederland, geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.