



Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 2 - april 2019 – jaargang 87

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

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

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

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vijf categorieën:

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

Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [[lees meer](#)]
- Octrooigemachtigdenregister [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooiregister
 - Uitbreiding MyPage [[lees meer](#)]
 - Indienen vertaling van een voorrangsdocument [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooikennis en -voorlichting
 - World IP Day [[lees meer](#)]
 - Basisworkshop octrooien verrijkt met nieuwe filmpjes [[lees meer](#)]
 - Evaluatie octrooiworkshops [[lees meer](#)]
 - IP Smart Scan [[lees meer](#)]
 - Octrooi- en evenementenkalender [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Aanpassing Rijksoctrooiwet 1995 [[lees meer](#)]
- Commissie van Acht [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

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

- **Europees**

- Administrative Council [lees meer]
- Laatste ronde publieke consultatie Strategic Plan 2023 EOB [lees meer]
- Committee on Patent Law [lees meer]
- Vragen van de President aan de Grote Kamer van Beroep over octrooierbaarheid van planten [lees meer]
- Franse wetgever kiest voor sterkere octrooien [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

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

- **Aanvullende beschermingscertificaten**

BIE 2019, nr. 5, Hof van Justitie EU, 21 maart 2019, Abraxis / Comptroller General of Patents [lees meer]

- **Adviezen ex artikel 84 Row 1995 en aanverwante zaken**

BIE 2019, nr. 6, Advies Octrooiencentrum Nederland, 1 februari 2019, Renson Ventilation / Vero Duco [lees meer]

- **Overig**

BIE 2019, nr. 7, Rechtbank Den Haag, 23 januari 2019, Accord / RCT [lees meer]

BIE 2019, nr. 8, Rechtbank Den Haag, 8 februari 2019, Fast & Fluid / Santint [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:

mw. L.C.J.P. de Vlieger

lydia.devlieger@rvo.nl

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

Sluitingsdata 2019

Octrooicentrum Nederland is in 2019 op de volgende dagen gesloten:

dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
maandag 22 april (Tweede Paasdag)
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)
woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)
donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Inschrijvingen en doorhalingen in het Octrooigemachtigdenregister

Op 20 maart 2019 zijn ingeschreven en beëdigd:

- Mw. S.M. Schildkamp MSc.
- Dhr. E. Özcan MSc.
- Dhr. dr. D. Vanderschaeghe

Op 21 maart 2019 is op eigen verzoek de heer T.J. Klasen MSc. uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Uitbreiding MyPage

Octrooicentrum Nederland gebruikt voor digitale communicatie met de klant de webmodule MyPage. MyPage is sinds november 2016 online en te gebruiken voor o.a.

- het online betalen van publieke taksen voor octrooien,
- het inzien van mutaties en saldi op de eigen depotrekeningen,
- het verrichten van bulkbetalingen, en,
- het inzien van de eigen portfolio en eigen niet publieke taksen (deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor maximaal 1 smart card per kantoor).

Octrooicentrum Nederland werkt momenteel aan een uitbreiding van de functionaliteiten van MyPage. De implementatie van de onderhavige wijzigingen vindt in het najaar van 2019 plaats.

Autorisaties binnen een kantoor kunnen vanaf dat moment verdeeld worden over meerdere medewerkers. Geautoriseerde medewerkers krijgen hierdoor via de portfolio functie toegang tot het octrooidossier. Door Octrooicentrum Nederland verzonden brieven en rapporten kunnen via de portfolio functie direct worden ingezien en geprint. Het beheer van rechten van medewerkers wordt uitgevoerd door de hoofdgebruiker van het kantoor.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Indienen vertaling van een voorrangsdocument

Artikel 9 lid 8 Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) vereist dat voor het invoeren van voorrang een vertaling van de aanvraag aan het bureau verstrekt moet worden als het afschrift van de voorrangsaanvraag niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal is gesteld.

In gevallen waarin niets gewijzigd is in de Nederlandse aanvraag ten opzichte van de voorrangsaanvraag, leidt dit er in de praktijk toe dat tweemaal hetzelfde bestand moet worden ingediend.

Het Europees Octrooibureau accepteert in plaats van een vertaling een verklaring dat de ingediende aanvraag een volledige vertaling is van de eerdere aanvraag, zie Rule 53 lid 3 bij het Europees Octrooiverdrag. In navolging hiervan zal Octrooicentrum Nederland met ingang van het verschijnen van dit Bijblad eveneens een verklaring accepteren dat de ingediende aanvraag een volledige vertaling is van de voorrangsaanvraag. Dit zal echter alleen geaccepteerd worden van een in Nederland ingeschreven octrooigemachtigde of advocaat. Het indienen van een separate vertaling blijft mogelijk.

Opgemerkt wordt dat volgens artikel 9 lid 9 Row 1995, verval van het recht van voorrang van rechtswege (zonder besluit van Octrooicentrum Nederland) intreedt als niet aan de vereiste formaliteiten is voldaan. Het blijft immers de verantwoordelijkheid van de aanvrager en diens gemachtigde om alle stukken tijdig in te dienen. Indien wordt gekozen voor een verklaring in plaats van een vertaling zal de verklaring dus tijdig moeten zijn ingediend.

[terug naar nieuwsbrief](#)

World IP Day

Jaarlijks besteedt Octrooiencentrum Nederland aandacht aan World Intellectual Property Day (26 april 2019). Het thema dit jaar is: 'Going for gold: *IP and sports*'. In samenwerking met het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) zijn vier verschillende infographics ontworpen waarin informatie te vinden is over Intellectueel Eigendom en waarbij de volgende vier sporten centraal staan: wielrennen, dansen, formule 1 en voetbal. De infographics zijn zo ontworpen dat ze het hele jaar inzetbaar zijn voor PR-doeleinden. De partners van het IE-Platform (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, BOIP, Octrooiencentrum Nederland, Raad voor plantenrassen en Kamer van Koophandel) verspreiden de infographics via hun eigen kanalen. Daarnaast is er een speciale campagnepagina over World IP Day 2019, zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Basisworkshop octrooien verrijkt met nieuwe filmpjes

Octrooicentrum Nederland (OCNL) zet regelmatig educatieve filmpjes in om ondernemers kennis bij te brengen over het beschermen van ideeën. De nieuwste aanwinst is een reeks korte filmpjes voor de veel gegeven workshop 'De basis van Intellectueel Eigendom'. De bekende Nederlandse portemonneefabrikant Secrid en startup Total Cup (drinkbeker met slokdosering) vertellen over hun ervaringen met ideebescherming. Hoe hebben ze hun producten beschermd en hoe pakken ze namaak aan? Op deze manier maakt OCNL de theorie praktijkgericht toegankelijk voor de ondernemer.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Evaluatie octrooiworkshops

Octrooi centrum Nederland (OCNL) heeft de octrooiworkshops geëvalueerd die onze octrooiadviseurs in 2018 verspreid door het land hebben gegeven. In 41 van de 57 gegeven workshops zijn de deelnemers naar hun mening gevraagd via een korte enquête met 4 vragen: *(1) Op welke wijze is deze workshop u bekend geworden? (2) Sloot de informatie in de workshop aan op uw vragen en werkzaamheden? (3) Welke tips heeft u voor OCNL om de workshops te verbeteren? (4) Hoe waardeert u de workshop op een schaal van 1-10?*

De waardering van de octrooiworkshop is (net als in 2017) erg hoog, een 8,4. Over het geheel genomen hebben 143 van de in totaal 375 workshopdeelnemers de evaluatie ingevuld, een respons van 38%. Verder kwam naar voren dat ongeveer 60% van de deelnemers via de RVO website en/of nieuwsbrief op de hoogte was van de octrooiworkshops. Ongeveer een kwart wordt door iemand anders op de octrooiworkshops gewezen. Via de Kamer van Koophandel wordt nog eens 13% van de deelnemers op de octrooiworkshops geattendeerd.

[terug naar nieuwsbrief](#)

IP Smart Scan

Octrooicentrum Nederland start in juni met de IP Smart Scan. Deze tool maakt deel uit van het beleid dat de Europese Commissie ontwikkelt ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf (MKB). De IP Smart Scan (in Brussel beter bekend als IP Pre-diagnosis, onderdeel van het "Action plan on IPRs and SMEs: supporting innovation") komt beschikbaar voor bedrijven die bij hun aanvraag voor een Europese subsidie (SME Instrument) een (Europese) Seal of Excellence hebben behaald. Aanvragers die een aanvraag van hoge kwaliteit hebben ingediend, krijgen zo'n Seal of Excellence. De IP Smart Scan is een eerste analyse van het intellectueel eigendom van een bedrijf. De scan is ontworpen voor MKB-bedrijven die een inschatting willen maken van hun IE-potentieel of die IE willen gebruiken voor verdere ontwikkeling of die willen voorkomen dat hun uitvindingen worden nagemaakt. Op basis van een eerste scan in de registers en een interview met de ondernemer laat de scan zien welke eerste stappen een MKB-ondernemer zou kunnen nemen om een IE-strategie te ontwikkelen die aansluit bij de bedrijfsstrategie. In de scan komen vraagstukken aan de orde zoals het op de hoogte blijven van rechten van derden via de openbare registers, het beschermen van eigen innovaties en het belang van IE voor het bedrijf. De IP Smart Scan is een tweejarige pilot die na evaluatie mogelijk ook breder wordt aangeboden.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Octrooi-evenementenkalender

Kijk voor de exacte tijdstippen en locaties op www.rvo.nl/octrooiagenda

Donderdag 9 mei: Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Groningen

Vrijdag 10 mei: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Apeldoorn

Maandag 13 mei: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Rotterdam

Vrijdag 17 mei: Workshop: Masterclass Octrooien, Eindhoven

Maandag 20 mei: Workshop: Zelf op zoek in octrooidatabanken, Assen

Dinsdag 28 mei: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Amsterdam

Dinsdag 4 juni: Workshop: Masterclass Octrooien, Leeuwarden

Donderdag 6 juni: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Eindhoven

Donderdag 13 juni: Bijeenkomst Durf te vragen, bescherm uw idee, Amsterdam

Donderdag 13 juni: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Roermond

Donderdag 20 juni: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Groningen

Dinsdag 25 juni: Workshop: Masterclass Octrooien, Arnhem

Dinsdag 27 juni: Workshop: Zelf op zoek in octrooidatabanken, Amsterdam

[terug naar nieuwsbrief](#)

Aanpassing Rijsoctrooiwet 1995 aan Rechtspraakverdrag en unitair octrooiwetgeving

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het wetsvoorstel 'Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012' bij de Tweede Kamer ingediend. Voor het wetsvoorstel zie [hier](#) en voor de memorie van toelichting zie [hier](#).

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Rechtspraakverdrag (ook wel het UPC Agreement genoemd) in september 2016 geratificeerd voor het Europese deel van Nederland ([zie Stb. 2016, 314](#)). Ook neemt Nederland deel aan de versterkte samenwerking in de verordeningen voor het unitair octrooi (zie de verordeningen (EU) 1257/2012 en (EU) 1260/2012).

Harmonisering met inbreukbepalingen Rechtspraakverdrag

Met dit wetsvoorstel worden de inbreukbepalingen van de Rijsoctrooiwet 1995 (Row 1995) redactioneel (woordelijk) geharmoniseerd met het Rechtspraakverdrag (zie ook de memorie van toelichting, p. 14 e.v.). Omdat de bepalingen uit het Rechtspraakverdrag terugvoeren op de Gemeenschapsoctrooiwetgevingen van 1975 en 1989, waarmee ook de Rijsoctrooiwet in het verleden reeds was geharmoniseerd, levert de redactionele harmonisatie nauwelijks inhoudelijke wijzigingen op. Voor de woordelijke harmonisatie bestond echter een aantal argumenten. Ten eerste, tijdens de zevenjarige overgangperiode na de start van het gerecht (deze periode kan bovendien verlengd worden), kunnen inbreuken op gewone ('klassieke') Europese octrooien zowel voor het Eengemaakt Octrooigerecht worden gehandhaafd, alsook nog bij de nationale rechter. De octrooihouder heeft in beginsel de keuze. De voorgestane redactionele harmonisatie heeft tot doel dat gebruikers straks te maken hebben met één tekst, ongeacht voor welk gerecht de zaak aanhangig wordt gemaakt, omdat dan de bepalingen in de Row 1995 overeenstemmen met die in het Rechtspraakverdrag. Ook het vergelijken (of volgen) van de verschillende rechterlijke uitspraken wordt eenvoudiger. De huidige artikelen 53, 53a, 53b, 53c en 54 van de Row 1995 worden volgens het wetsvoorstel dan ook vervangen door kort gezegd de vertaling van de artikelen 25 tot en met 30 van het Rechtspraakverdrag. Voor de vraag of er sprake van inbreuk is op een Europees octrooi, maakt het in beginsel geen verschil of de inbreukzaak aanhangig wordt gemaakt bij de Rechtbank Den Haag (waarbij de Row 1995 wordt toegepast) of bij de Haagse divisie van het Eengemaakte Octrooigerecht (waarbij het Rechtspraakverdrag wordt toegepast). De redactionele harmonisatie verhoogt in de praktijk voor alle betrokkenen de rechtszekerheid. Voorbeeld van een redactionele aanpassing is dat de woorden '*in of voor zijn bedrijf*' in het huidige artikel 53 lid 1 van de Row 1995 verhuizen naar de uitzondering in artikel 54c (nieuw), onderdeel a, met de woorden '*in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden*' wat overeenstemt met artikel 27, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag.

Implementatie verordening unitair octrooi

Ter implementatie van artikel 4 lid 2 van Verordening (EU) 1257/2012, wordt een nieuw artikel 51a voorgesteld, inhoudende dat als eenheidswerking is geregistreerd bij het Europees Octrooibureau (EOB) een Europees octrooi (in het Europese deel van Nederland) van de aanvang af geen rechtsgevolgen heeft gehad.

De implementatie van artikel 4 lid 2 van de verordening was verre van eenvoudig. Een Europees octrooi biedt immers ook bescherming in Curaçao en Sint Maarten (landen in het Koninkrijk) alsmede in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (bijzondere gemeenten van het land Nederland). Deze gebiedsdelen van het Koninkrijk behoren echter niet tot het territorium van de Europese Unie; alleen het Europese deel van Nederland behoort tot de EU. Indien dus eenheidswerking op grond van Verordening (EU) 1257/2012 wordt geregistreerd bij het EOB, geldt de eenheidswerking van de verordening alleen in het Europese deel van Nederland en niet voor de bescherming in het niet-Europese deel van het Koninkrijk (zie ook de memorie van toelichting, p. 13 en p. 76).

Artikel 51a onder Artikel II van het wetsvoorstel bewerkstelligt dat de bescherming in deze gebieden wordt gekoppeld aan het unitair octrooi. Dit gebeurt door de verordeningen van overeenkomstige toepassing te verklaren. Voorwaarde is echter dat voor deze gebieden het Rechtspraakverdrag ook wordt geratificeerd. Het Koninkrijk der Nederlanden (partij bij het verdrag) zal dan ook voor Curaçao en Sint Maarten het verdrag ratificeren indien zij daartoe hebben besloten. Ook dan zal Nederland het Rechtspraakverdrag voor Bonaire, Sint Eustatius en

Saba ratificeren. Echter, zolang dat nog niet gebeurd is, treedt eerst artikel 51a onder Artikel I van het wetsvoorstel in werking. Op grond daarvan is er na registratie van eenheidswerking nog sprake van een Europees octrooi dat territoriaal beperkt is tot het Caribische deel van het Koninkrijk, waarop de Row 1995 van toepassing is als ware het een gewoon Europees octrooi dat echter alleen gehandhaafd kan worden voor de Rechtbank Den Haag (zie ook de memorie van toelichting, p. 28 e.v.).

Ook wordt een vangnetbepaling in artikel 52a van het wetsvoorstel voorgesteld voor het geval er onverhoopt iets mis zou zijn gegaan met het verzoek om registratie van eenheidswerking bij het EOB dan wel bij het Eengemaakt Octrooigerecht. Binnen twee maanden na afwijzing van het verzoek om eenheidswerking kan het betreffende Europese octrooi nog onder de Rijsoctrooiwet worden gevalideerd (zie blz. 32 van de memorie van toelichting).

Artikel 80 lid 2 onderdeel c (nieuw)

Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een omissie bij de implementatie van de Richtlijn Handhaving IE-rechten (Richtlijn 2004/48/EG) te herstellen. Voorgesteld wordt om aan artikel 80 lid 2 van de Rijsoctrooiwet een nieuw onderdeel c toe te voegen. Hiermee kunnen vorderingen en verzoeken als bedoeld in de artikelen 843a, 1019b, 1019e en 1019f van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die verband houden met de handhaving van een octrooi, uitsluitend voor de Rechtbank Den Haag (of diens Voorzieningenrechter) worden gebracht. Voor de beoordeling hiervan is immers specialistische octrooikennis vereist.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Commissie van Acht (octrooien) – overleg met stakeholders

Dinsdagmiddag 19 maart 2019 werd er bij Octrooicentrum Nederland (OCNL) weer overlegd met stakeholders. Op de agenda van dit kwartaaloverleg stonden onder meer enkele nationale onderwerpen zoals de follow-up van de IE-beleidsvaluatie en de apothekersvrijstelling, de EOB-agenda voor de komende Administrative Council (AC) en enkele EU onderwerpen.

Nationaal

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de evaluatie van het IE-beleid (het rapport gemaakt door Technopolis) naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanbevelingen en vervolgcacties zijn verschillend van aard. Er kunnen vier lijnen worden onderscheiden: ten eerste zal worden gewerkt aan een sterker OCNL; ten tweede zal de Rijksoctrooiwet worden gemoderniseerd; ten derde zal de kennisverspreiding en voorlichting worden verbeterd en tot slot zullen technology assessments worden uitgevoerd om te onderzoeken of het huidige IE-instrumentarium voldoende toekomstbestendig is.

Met de modernisering van de wet wordt bekeken hoe het nationale octrooi aantrekkelijker kan worden gemaakt voor het MKB, en deze laagdrempelig meer rechtszekerheid kan krijgen. Diverse opties om het nationale octrooisysteem te verbeteren voor het MKB zullen nader worden bekeken:

- de invoering van een provisionele octrooiaanvraag (een aanvraag zonder dat op het moment van indiening al meteen aan alle vormvereisten voldaan wordt) op grond waarvan een voorlopig octrooionderzoek kan worden verricht en tegelijk een recht van voorrang ontstaat;
- de invoering van de afslag "PCT-NL" op de PCT-route, waardoor de aanvraag nationaal, bij OCNL, kan worden voortgezet en de aanvrager langs die weg octrooibeschermt op de Nederlandse markt verkrijgt. Op die manier kan de aanvrager waarvoor het volgen van de Europese octrooiverleningsprocedure te zwaar of te duur blijkt, zijn prioriteitsrecht behouden en zijn gedane investering alsnog rendement geven;
- om aanvragers laagdrempelig meer rechtszekerheid te bieden, wordt gedacht aan inhoudelijke toetsing op verzoek. Ook voor het zoeken van financiering of verhandelen van de uitvinding (licentiëren van het octrooi) kan dit bevorderlijk zijn. Alternatief is de mogelijkheid om een nieuwe opinie te kunnen vragen na wijziging van de conclusies van de aanvraag. Een schriftelijke opinie met nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren wordt nu immers niet meer herzien, ook als bijvoorbeeld de conclusies zijn beperkt; het verleende octrooi omvat dan een schriftelijke opinie die nog ziet op de onderzochte, oude ruimere conclusies;
- om derden laagdrempelig meer rechtszekerheid te bieden, wordt gedacht aan oppositie zodat in een administratieve procedure een octrooi kan worden herroepen;
- de mogelijkheid van het afschaffen van de verplichte vertalingen voor de validatie van een Europees octrooi zal worden bekeken;
- het geven van procesbevoegdheid aan de houder van een exclusieve licentie, zodat deze zelfstandig kan optreden tegen inbreukmakers en dus een licentie waardevoller kan worden;
- de handhaving van octrooien door het MKB zal worden bekeken. De kosten van een onverhoopt verloren gerechtelijke procedure zijn dermate hoog dat een MKB-er al snel afziet van handhaving van zijn octrooi. Kamerlid Veldman heeft hierover een vraag gesteld aan de Minister van EZK. Bekeken moet worden hoe octrooihandhaving weer bereikbaar wordt voor het MKB.

Daarnaast zijn er ook vele andere verbeteringen van de Rijksoctrooiwet 1995, deels aangedragen door de Orde van Octrooigemachtigden, die zullen worden bekeken. Inmiddels bestaat een lange lijst met suggesties. Gedacht wordt onder meer aan de uniformering van de regelingen rond de diverse vormvereisten of het invoeren van een 'client attorney privilege' voor octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet.

Verder wordt melding gemaakt van de invoering van de apothekersvrijstelling in artikel 53 lid 3 Row 1995 op 1 februari jl. (Stb. 218, 469) en de nieuwe Leidraad wettelijk advies ex art. 84 Row 1995. Voor de Leidraad zie [hier](#).

Ook recente negatieve berichtgeving over octrooizaken wordt kort besproken, zie bijvoorbeeld Trouw: 'Ethiopië eist het patent op oergraan teff met succes terug van Drentenaren' van 10 februari jl. Voor het artikel zie hier.

Beter dan het attenderen op alle onjuistheden in een reeds verschenen artikel, is het om positieve octrooizaken bij de pers onder de aandacht te brengen.

Europees Octrooibureau

Verslag is gedaan van de bijeenkomst van de Administrative Council in december 2018 alsmede van het Committee on Patent Law in februari 2019 (zie de verslagen elders in dit Bijblad). De beslissing T 1063/18 van de Kamer van Beroep inzake het octrooieren van planten en dieren (zie ook elders in dit Bijblad) kreeg ook de nodige aandacht.

Europese Unie

Voorts kwamen de ontwikkelingen op het gebied van de standaard essentiële octrooien aan bod. De Commissie wil hier nader onderzoek naar laten doen. Ook de voortgang op het gebied van de 'SPC export waiver' werd besproken.

HCCH Executieverdrag

Van 18 juni tot 2 juli 2019 zal een diplomatie conferentie worden gehouden om de 'HCCH Judgements Convention' te kunnen aannemen. Vonnissen inzake intellectuele eigendomsrechten zullen waarschijnlijk de nodige aandacht vragen tijdens de conferentie. Voor meer informatie zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

EOB / Kort verslag 159^e Administrative Council (AC)

De 159^e Administrative Council (AC) van het Europees Octrooibureau (EOB) kwam laatstelijk bijeen in München, op 27 en 28 maart 2019.

Na de nodige personeelwisselingen per 1 januari 2019 bij zowel het EOB als aan de kant van de AC ziet het plaatje er op hoofdlijnen nu als volgt uit. Bij het EOB zijn na de eerdere komst van President Antonio Campinos ook Stephen Rowan (Vice President Patent Granting Process), Nellie Simon (Vice President Corporate Services) en Christoph Ernst (Vice President Legal/International Affairs) met hun werkzaamheden begonnen. Aan de kant van de AC is de in december gekozen Josef Kratochvíl (Tsjechië) officieel als AC Chair van start gegaan. Vacant was nog de functie van Vice Chair van de AC. Voor deze functie is tijdens de AC meeting Borghildur Erlingsdóttir (IJsland) verkozen. Het mandaat van Kratochvíl en Erlingsdóttir belooft drie jaar.

EOB-President Antonio Campinos rapporteerde over het consultatieproces dat moet leiden tot een Strategic Plan voor het EOB voor de jaren 2019-2023 ('SP2023'). Een voorstel daarvoor wil hij ter goedkeuring voorleggen aan de AC in juni 2019. Het SP2023 zal op hoofdlijnen bestaan uit de volgende "Goals":

- Goal 1: Build an engaged, knowledgeable and collaborative organization;
- Goal 2: Increase the Organisation's effectiveness, transparency and financial sustainability;
- Goal 3: Simplification and modernisation of EPO IT systems;
- Goal 4: Deliver high quality products and services in an efficient manner;
- Goal 5: Build a European patent system and network with a global impact.

De voorbereiding van het SP2023 kent half april een tussenstap in de vorm van de publicatie van een [ontwerp-SP2013](#) (met de belangrijkste bestanddelen). De AC gaat het concept-SP2013 in zijn volgende meeting op 26-27 juni bespreken en (zo mogelijk) goedkeuren.

Uit de input voor het SP2013 van de lidstaten komen niet zelden dezelfde onderwerpen naar voren, daaronder met name de kwaliteit van octrooiverlening, de sociale situatie, de IT-systemen en -projecten, de financiële stabiliteit op lange-termijn, de samenwerking met de nationale bureaus (bilateraal alsook in het kader van het European Patent Network), de governance van de hele organisatie en (daaraan gerelateerd) de positie en rol van het AC-secretariaat. EOB-President Campinos heeft overigens uitdrukkelijk aangegeven dat goedkeuring van het SP2013 in juni niet betekent dat de landen daarmee voor alle aangelegenheden een blanco cheque zouden hebben afgegeven. Het SP2013 zal worden omgezet in verschillende voorstellen die vervolgens alle ter goedkeuring in de AC zullen worden besproken.

Intussen blijft het EOB goed scoren in termen van productie en 'timeliness'. Zo nam de voor een search gemiddeld benodigde tijd af van 4,8 maanden (2017) tot 4,4 maanden in 2018.

Oppositiezaken werden afgedaan in gemiddeld 18,6 maanden, tegenover 22,4 maanden in 2017. Alleen examination vergde in 2018 iets meer tijd: 22,2 maanden tegenover 22,0 maanden in 2017. Uit het 'User Satisfaction Research Programme' blijkt ook dat de 'user satisfaction' over de periode 2016-2018 in verband met de onderdelen Search, Examination, Opposition en Formalities op een stabiel, hoog niveau ligt.

Verder zijn in de AC expliciete zorgen uitgesproken over de juridische onzekerheid als gevolg van het recente Besluit T 1063/18 van een Technische Kamer van Beroep. De Technische Kamer in kwestie bleek het oneens te zijn met de examining division om – onder verwijzing naar de onder invloed van 'Brussel' geamendeerde Rule 28(2) bij het Europees Octrooi Verdrag (EOV) (teneinde producten van wezenlijk biologische processen niet octrooieerbaar te achten) – een octrooiaanvraag inzake kleuring van paprika's af te wijzen. De Technical Board oordeelde dat Rule 28(2) EOV conflicteert met Artikel 53(b) EOV en dat in dat geval Artikel 53(b) - overeenkomstig Artikel 164 (2) EOV - prevaleert boven de door de AC onder invloed van 'Brussel' gewijzigde Rule 28(2).

In de gegeven situatie zijn het EOB en de AC het erover eens dat het de voorkeur verdient dat de President van het EOB gauw een interpretatieve vraag voorlegt aan de Grote Kamer van Beroep, wegens 'recent legal developments' (update: op 5 april is de vraag inderdaad voorgelegd aan de Enlarged Board – redactie). Deze legal developments bestaan ten minste uit de in de EU (Raad en Europees Parlement) breed gedragen en gezaghebbende interpretatieve verklaring van de Europese Commissie ten aanzien van de Richtlijn biotechnologische uitvindingen, de (dienovereenkomstige) ontwikkelingen in de lidstaten om hun wetgeving daaraan aan te passen alsook de gebleken wil van de EPC-lidstaten om het wettelijk EPC-kader in lijn met de interpretatieve verklaring te brengen door wijziging van Rule 28(2). Natuurlijk blijft het de vraag hoe de Grote Kamer van Beroep met de 'referral' om zal gaan. Een uitspraak van de Grote Kamer vergt overigens gemiddeld genomen 12 à 21 maanden. Het EOB heeft de lidstaten uitdrukkelijk uitgenodigd om via amicus curiae te interveniëren bij de Grote Kamer.

In de AC passeerde ter informatie ook het management report van de President van de Boards of Appeal, Carl Josefsson. Josefsson gaf aan dat de in gang gezette reform per 2017 gaandeweg de nodige vruchten afwerpt. In vergelijking met de jaren ervoor is de productie in de jaren 2017-2018 met 22,6 % gestegen. De productiviteit nam in die periode toe met 18%. De huidige backlog omvatte ultimo 2018 overigens nog 9196 cases. Het is het de bedoeling van Josefsson dat de backlog in de jaren 2022-2023 zal zijn teruggebracht tot minder dan 7000 cases. Daarvoor is een forse productiviteitsstijging nodig, gecombineerd met onder andere een verbeterde planning van het werk. Josefsson beklemtoonde dat scheiding der machten binnen de Europese octrooiorganisatie essentieel is voor de onafhankelijkheid en het navenant functioneren van de Boards of Appeal. In dat verband dient de AC met name ook bij de benoeming en herbenoeming van Board members uiterst behoedzaam te zijn; alleen de President van de Boards of Appeal is verantwoordelijk voor de performance evaluation van individuele Board members. Belangrijk is verder dat de Rules of Procedure voor de Boards of Appeal gereed zijn voor vaststelling in de eerstvolgende AC, in juni. Daaraan ging in 2018 vooraf met name een online user consultation, met 120 individuele respondenten en meer dan 20 organisaties van gebruikers die commentaar hebben geleverd.

Tot slot: het EOB heeft slechte ervaringen met aangetekende octrooi post met ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging komt uit sommige landen namelijk bijna niet terug. Voorstel van het EOB is om de ontvangstbevestiging af te schaffen en daartoe Rule 126(1) EPC aan te passen. De AC heeft het voorstel goedgekeurd. Het besluit zal op 1 november 2019 van kracht worden.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Laatste ronde publieke consultatie Strategic Plan 2023 (EOB)

Op 18 april 2019 heeft het Europees Octrooibureau (EOB) zijn [draft Strategic Plan 2023 \(SP2013\)](#) gepubliceerd.

Het EOB nodigt alle stakeholders uit om met hun (nadere) commentaar op dit ontwerp te komen. Deze laatste ronde van de publieke consultatie loopt tot **10 mei** 2019.

Het ontwerp voor het SP2023 bestaat uit de volgende "Goals":

- Goal 1: Build an engaged, knowledgeable and collaborative organization;
- Goal 2: Simplify and modernize EPO IT systems;
- Goal 3: Deliver high quality products and services efficiently;
- Goal 4: Build a European patent system and network with a global impact;
- Goal 5: Secure long-term sustainability

Onder verwijzing naar het ook in dit Bijblad opgenomen verslag van de laatstelijk gehouden meeting van de Administrative Council (AC) zal de AC op 26-27 juni een definitief ontwerp voorgelegd krijgen.

Stakeholders kunnen voor hun (al dan niet aanvullende, nadere) feedback gebruik maken van een template die eenvoudigweg gevonden kan worden op de website van het EOB. Het commentaar kan vervolgens worden opgestuurd naar het e-mailadres [**consultationSP2023@epo.org**](mailto:consultationSP2023@epo.org)

In de eerste consultatieronde kreeg het EOB 47 reacties. Daarvan zijn er 32 met instemming van de auteurs publiekelijk beschikbaar gemaakt via dezelfde EOB-website.

[terug naar nieuwsbrief](#)

EOB / Verslag Committee on Patent Law

Op 19 en 20 februari jl. werd in München de 50^e bijeenkomst van het Committee on Patent Law gehouden. Het Committee is een orgaan van de Administrative Council van het Europees Octrooibureau (EOB). Op de agenda stonden diverse onderwerpen zoals octrooieerbaarheid van planten en dieren, flexibiliseren van de start van substantive examination, octrooieering van kunstmatige intelligentie, verzending van aangetekende octrooipost, de voortgang van Substantive Patent Law Harmonisation en enkele PCT ontwikkelingen.

Octrooiering planten en dieren

Eind 2018 is er veel beroering ontstaan doordat een Technische Kamer van Beroep van het EOB in zaak [T_1063/18](#) heeft besloten dat de in 2017 geamendeerde (uitvoeringsregel bij het Europees Octrooiverdrag (EOV)) Rule 28(2) EO, waarin is bepaald dat producten verkregen middels een werkwijze van wezenlijk biologische aard uitgesloten zijn van octrooieerbaarheid, niet geldig is. De Technische Kamer heeft hiermee expliciet afstand genomen van de interpretatieve verklaring van de Europese Commissie ([2016/C 411/03](#)) die ten grondslag ligt aan de in 2017 geamendeerde Rule 28 van het EO ([CA/56/17](#) en [CA/D 6/17](#)). Rule 28(2) EO is in juli 2017 op verzoek van Administrative Council (AC) van het EOB geamendeerd nadat de Europese Commissie met haar interpretatieve verklaring heeft verduidelijkt dat het de bedoeling van de EU-wetgever was om producten die verkregen zijn door middel van wezenlijk biologische werkwijzen, uit te sluiten van octrooieerbaarheid.

Alle landen gaven tijdens de bijeenkomst aan ongelukkig te zijn met de uitspraak, ook Nederland. De interpretatieve verklaring van de Europese Commissie werd immers gedeeld door de Raad en het Europees Parlement (wetgevende organen). Er werden diverse opties besproken. Er bestond een grote voorkeur voor een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar helaas moet daar eerst een rechtszaak aanhangig voor zijn. Verder werd de mogelijkheid gezien van het stellen van een vraag aan de Grote Kamer van Beroep door de President van het EOB (art. 112(1)(b) EO). Als derde mogelijkheid werd aanpassing van het EO door de AC gesuggereerd (art. 33(1)(b) EO). Tot slot werd als laatste mogelijkheid een verdragswijziging geopperd via een diplomatieke conferentie van ministers. Gezien de ervaringen met EPC2000 is dit een zeer zware weg. Nadeel is ook dat de verdragswijziging geen terugwerkende kracht kan hebben. Op moment van de bijeenkomst leek een vraag van de President van het EPO aan de Grote Kamer van Beroep het meest voor de hand liggend. Dit zou dan ook in de komende AC van maart 2019 aan de orde worden gesteld. (Update: op 5 april is de vraag inderdaad voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep – redactie)

Mogelijkheid van uitstel van de substantive examination

Het EOB heeft een 'user consultation' gehouden onder de gebruikers over de mogelijkheid van uitstel. De respons was ongekend hoog. De gebruikers waren vrijwel gelijk verdeeld: 50% voor, 50% tegen. Vele organisaties hadden ook aangegeven helemaal niets in te kunnen sturen, omdat hun leden gewoonweg onderling te verdeeld waren. Vrijwel alle landen gaven in de bijeenkomst aan tegen de mogelijkheid van uitstel te zijn. Consequent gaf men als reden de toenemende rechtsonzekerheid die door uitstel zou ontstaan. Alleen Nederland was (wederom) gematigd positief, mits rekening wordt gehouden met de belangen van derden (bijvoorbeeld maximaal 3 jaar uitstel, niet voor afsplitsingen, een derde moet examination kunnen opstarten).

Octrooiering en kunstmatige intelligentie (KI)

Het EOB heeft een studie verricht naar mogelijke octrooirechtelijke problemen rond KI-technologie. Daarnaast was onder de lidstaten een questionnaire uitgezet over KI-octrooiering. Brede uitkomst was dat de huidige octrooireggeving ook deze technologische ontwikkeling kan verwerken. KI-systemen zelf worden in beginsel behandeld als een Computer Implemented Invention. Het ontwikkelen van nieuwe producten met KI, maakt het KI-systeem nog niet tot uitvinder. Het gaat immers om *'the intellectual domination over the creative process'*, wat altijd bij een mens ligt. KI is een extra tool voor de vakman. Bij beoordeling van de inventiviteit gaat het om de vakman die over dergelijke tools beschikt. De bestaande concepten blijven hetzelfde.

Verzending octrooi post

Het EOB heeft slechte ervaringen met de aangetekende octrooi post met ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging komt uit sommige landen namelijk bijna niet terug. Voorstel is de ontvangstbevestiging af te schaffen en dus Rule 126(1) EOVI aan te passen. Aandachtspunt is dat Rule 126(2) EOVI niet wordt aangepast en dus op het EOB de bewijslast blijft rusten dat de betreffende octrooi post is aangekomen.

Voortgang Substantive Patent Law Harmonisation

Het EOB gaf een presentatie over de voortgang van de onderhandelingen over Substantive Patent Law Harmonisation (SPLH), dat onder meer ook in de B+ Group in Genève wordt besproken en marge van de WIPO General Assembly. De te harmoniseren onderwerpen zijn i) prior art, ii) grace period ('termijn van respijt'), iii) prior user rights ('voorgebruik') en iv) conflicting applications ('collisie'). Volgens het EOB hangt veel af van de voortgang in de Industrie Trilateral (IT3). In april 2019 zal aan de B+ groep worden gevraagd hoe voort te gaan. Grootste probleem is de 'grace period'. Als deze wereldwijd zou worden ingevoerd, zou er geen enkele reden meer zijn om niet direct te publiceren en pas daarna een octrooi aan te vragen (nu moet dat andersom om geen rechten te verspelen).

PCT ontwikkelingen

De twee belangrijkste vragen waren hier hoe om te gaan met 'erroneously' filed elements' en met 'outages affecting offices'. Wat betreft de 'erroneously' filed elements en de vraag of die naderhand mochten worden vervangen door 'the equivalent correct version' uit de voorrangs aanvraag, toont het EOB de bekende strengheid. Met 'outages affecting offices' wordt bedoeld dat bijv. de server van het betreffende bureau plat ligt (cyberaanval of gewoon een storing) en aanvrager dus niet hun aanvraag kunnen indienen. Hierdoor kunnen aanvragers fatale termijnen missen (bijv. het voorrangsjaar). Op een case-by-case basis kan onder Rule 82^{quater}.1 PCT de termijn worden hersteld. Voorstel was om de termijn automatisch te verlengen tot de eerst volgende werkdag waarop de servers het weer doen. Het EOB blijkt zelf Rule 134(1) EOVI toe te passen, ook voor PCT-aanvragen (art. 150(2) EOVI). Voorstel is een nieuwe Rule 82^{quater}.2 PCT op grond waarvan iedereen automatisch gebruik kan maken van de termijnverlenging. Met enkele voorbehouden werd het voorstel redelijk positief ontvangen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Vragen van de President aan de Grote Kamer van Beroep over octrooieerbaarheid van planten

In zowel het Committee on Patent Law van 19 februari 2019, als in de vergadering van de Administrative Council (AC) van het EOB van 27-28 maart 2019 is gesproken over de ontstane situatie na de uitspraak van de Technische Kamer van beroep van het EOB in zaak [T 1063/18](#). Een groot deel van de delegaties gaf aan ongelukkig te zijn met de hierdoor ontstane rechtsonzekerheid omtrent de octrooieerbaarheid van biologisch materiaal verkregen via een werkwijze van wezenlijke biologische aard.

In de zaak T 1063/18 besloot de Technische Kamer dat de in 2017 gewijzigde uitvoeringsregel bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) Rule 28 (2) in strijd is met Artikel 53 (b) EOV zoals geïnterpreteerd door de Grote Kamer van Beroep in zaak G 2/12 en zaak G 2/13 en dat overeenkomstig artikel 164 (2) van het EOV de bepalingen van het EOV voorrang hebben boven de uitvoeringsregels. Terwijl Rule 28 (2) juist werd gewijzigd op verzoek van de AC na de 'interpretatieve verklaring' van de Europese Commissie in haar 'Mededeling inzake bepaalde artikelen van [Richtlijn 98/44/EG](#) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen ([2016/C 411/03](#))' waarin werd verduidelijkt dat het de bedoeling van de EU-wetgever was om producten die verkregen zijn door middel van wezenlijk biologische werkwijzen, uit te sluiten van octrooieerbaarheid. Deze interpretatie van de Biotech Richtlijn werd bovendien ondersteund door de Europese Raad van Concurrentievermogen en het Europees Parlement.

Tijdens de vergadering van de AC erkende de President van het EOB de noodzaak voor het voorleggen van rechtsvragen op basis van Artikel 112 (1)(b) EOV aan de Grote Kamer van Beroep. Met als gevolg dat op 5 april 2019 de president de volgende twee vragen heeft voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep ([G 3/19](#)):

1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?
2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?

De president heeft zijn vragen voorzien van een uitgebreide ondersteunende argumentatie inzake ontvankelijkheid van de rechtsvragen alsmede een inhoudelijke overweging aangaande de beantwoording van de vragen. Als gevolg van deze verwijzing naar de Grote Kamer van Beroep zijn de lopende zaken bij de beoordeling- en oppositie afdelingen van het EOB, waarin het gaat om de octrooieerbaarheid van producten verkregen middels een werkwijze van wezenlijke biologische aard, opgeschort tot na de uitspraak van de Grote Kamer van Beroep in deze kwestie. Voor de kennisgeving hierover zien [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Franse wetgever kiest voor sterkere octrooien

Belangrijke wijzigingen in de Franse octrooiwetgeving zijn onderweg om de kwaliteit van Franse octrooien sterk te verhogen. Er komen twee fundamentele wijzigingen aan. Ten eerste de invoering van oppositie na verlening. Ten tweede integrale toetsing van iedere Franse octrooiaanvraag. Daarnaast wordt de beschermingsduur van Franse gebruiksmodellen verlengd van 6 naar 10 jaar.

Kaderwet 'Pacte'

De wijzigingen zijn onderdeel van het veelomvattende wetsvoorstel 'Pacte'. Pacte heeft als doel de groei en doorgroei van het Franse bedrijfsleven te stimuleren. Het wetsvoorstel heet dan ook 'Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises'. Het wetsvoorstel kan het beste worden gezien als een kaderwet. Ook op vele andere terreinen worden verbeteringen voor het bedrijfsleven voorgesteld. Het wetsvoorstel is in twee rondes door het Franse parlement behandeld. De laatste stand van zaken van Pacte kan worden bekeken op [Legifrance](#):

Oppositie

In artikel 42 van het wetsvoorstel Pacte wordt de invoering van oppositie voorgesteld. In de toelichting staat dat zeer vele andere octrooibureaus een oppositieprocedure kennen, terwijl in Frankrijk een nationaal octrooi na verlening alleen door de rechter in een civiele procedure kan worden vernietigd. Oppositie biedt een derde de mogelijkheid Franse octrooien ook op inventiviteit te laten toetsen door het Franse octrooibureau (INPI). De oppositieprocedure moet eenvoudig, snel en goedkoop worden en voor partijen kostbare gerechtelijke nietigheidsprocedures voorkomen. De oppositieprocedure verhoogt volgens de toelichting onder meer de rechtszekerheid voor derden alsook voor de octrooihouder als hij later zijn octrooi wil handhaven tegen inbreukmakers.

Artikel 42 geeft de regering de opdracht oppositie in te voeren 'par ordonnance' om daarmee de derde een bestuursrechtelijke weg te geven om een nationaal octrooi te kunnen laten herroepen. De regeling dient voorts een beroepsmogelijkheid te hebben, zonder dat de bepaling al aangeeft hoe deze eruit moet gaan zien. De bepaling is dus beknopt en op hoofdlijnen en de regering dient aan oppositie invulling te gaan geven. Het INPI, heeft dan ook reeds in 2018 een verkennende consultatie onder gebruikers gehouden. Voor de consultatie zie [hier](#).

Invoering volledige toetsing

Tijdens de eerste lezing van het wetsvoorstel Pacte in de Assemblée nationale (de Franse Tweede Kamer) is bij amendement een geheel nieuw artikel 42bis toegevoegd. Het nieuwe artikel houdt in dat het INPI octrooiaanvragen voortaan niet alleen toetst op ('manifeste') nieuwheid, maar ook op inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Invoering van inhoudelijke toetsing van octrooiaanvragen zou een breuk zijn met de twee eeuwen oude Franse octrooitraditie van verlening van ongetoetste octrooien. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat de Sénat (de Franse Eerste Kamer) het nieuwe artikel enkele maanden later weer schraptte. Echter, in de procedure die volgde werden twee amendement ingediend om alsnog de inhoudelijke toetsing in te voeren, zie amendement [No 748](#) en amendement [No 859](#). (Beide amendementen kennen hetzelfde artikelvoorstel, maar hebben een net iets andere motivering.) In de nieuwe lezing van Pacte door de Assemblée nationale op 15 maart 2019 werd het nieuwe artikel aangenomen. Vervolgens heeft op 11 april 2019 de Sénat het wetsvoorstel Pacte – met daarin artikel 42bis – aangenomen.

Dit betekent dat het INPI op afzienbare termijn octrooiaanvragen ook zal toetsen op inventiviteit en industriële toepasbaarheid (volledige toetsing). Het INPI zal de search en written opinion van het Europees Octrooibureau gebruiken als basis voor de inhoudelijke toetsing. De verleningsduur zou volgens de indieners van het amendement nauwelijks langer worden, moeilijke uitzonderingsgevallen die aanleiding voor discussie geven daargelaten.

Het doel volgens de beide amendementen is de kwaliteit van de Franse octrooien te versterken. Franse octrooien worden door de Parijse rechtbank in 43% van de zaken vernietigd tegen 23% voor Europese octrooien (*'le dispositif français n'est pas efficace'*). De inventiviteit van Franse octrooien wordt immers pas door de rechter (*a posteriori*) getoetst. Met name het Franse MKB

heeft last van dit verschil, omdat zij nationale octrooien aanvragen in plaats van de duurdere Europese, aldus de toelichting. Inhoudelijke toetsing verhoogt de rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Bovendien verhogen getoetste octrooien bij financiers het vertrouwen om te investeren in geoctrooieerde innovaties. Bijkomend voordeel is dat ongeldige octrooien niet langer de Franse markt blokkeren. Toetsing op inventiviteit voor verlening (*a priori*) zou dus met name goed zijn voor het innovatieve Franse MKB. De bezwaren van grote bedrijven – zij waren tegen invoering van toetsing – werden door de Franse regering niet gehonoreerd.

Gebruiksmodellen

Tot slot is vermeldenswaardig dat de beschermingsduur van Franse gebruiksmodellen van 6 naar 10 jaar wordt verlengd, zie artikel 40 van Pacte. Tevens is in hetzelfde artikel bepaald dat de aanvrager van een gebruiksmodel binnen een nog nader te bepalen termijn zijn aanvraag voor een gebruiksmodel kan omzetten in een octrooiaanvraag.

Slotsom

In het kader van het wetsvoorstel Pacte om het Franse bedrijfsleven competitiever te maken, vinden er op afzienbare termijn in Parijs verrassende (revolutionaire) veranderingen plaats in de verlening van Franse octrooien. Om de rechtszekerheid van Franse octrooien te verhogen, wordt het octrooiverleningssysteem versterkt met inhoudelijke toetsing en het openstellen van oppositie. Dit alles om het Franse MKB betaalbare toegang te geven tot getoetste, sterkere octrooien.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2019, nr. 5
Hof van Justitie van de Europese Unie
21 maart 2019
Abraxis Bioscience LLC vs Comptroller General of Patents

Art. 1(b) Verordening 469/2009

Een drager die geen eigen therapeutisch effect heeft, kan niet worden beschouwd als een werkzame stof in de zin van artikel 1, onder b), van Verordening nr. 469/2009, ook al wordt het therapeutisch effect van deze werkzame stof dankzij de drager waar deze een verbinding mee vormt, doeltreffender. Derhalve kan een dergelijke drager, zelfs in combinatie met een andere stof die zelf wél therapeutische effecten heeft, dus geen „samenstelling van werkzame stoffen“ in de zin van deze bepaling opleveren.

Art. 3(d) Verordening 469/2009

De overwegingen bij de Verordening en het voorstel van de Raad uit 1990 (COM(90) 101 def.), pleiten voor een restrictieve (letterlijke) uitleg van artikel 3(d): Een vergunning voor het in de handel brengen van een product als geneesmiddel kan alleen als de eerste vergunning in de zin van artikel 3(d) worden aangemerkt als deze vergunning betrekking heeft op het eerste op de markt gebrachte geneesmiddel bevattende het betrokken product dat aan de definitie van artikel 1, onder b), van deze verordening voldoet. De wetgever heeft met de instelling van de ABC-regeling niet beoogd om bescherming te bieden aan elk farmaceutisch onderzoek dat tot de afgifte van een octrooi en het in de handel brengen van een nieuw geneesmiddel leidt, maar wel aan onderzoek waardoor een werkzame stof of een samenstelling van werkzame stoffen voor het eerst als geneesmiddel in de handel wordt gebracht.

De rechtspraak die is ontwikkeld in het arrest van 19 juli 2012, Neurim Pharmaceuticals (1991) (C- 130/11), doet niet af aan die uitlegging. In dit arrest heeft het Hof verklaard dat de artikelen 3 en 4 van Verordening nr. 469/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat, in een geval zoals hetwelk tot dat arrest heeft geleid, het enkele feit dat voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik reeds eerder een VHB is verkregen, er niet aan in de weg staat dat een ABC wordt afgegeven voor een andere toepassing van hetzelfde product waarvoor een VHB is afgegeven, mits deze toepassing binnen de beschermingsomvang valt van het basisoctrooi op basis waarvan de ABC-aanvraag is ingediend. Aldus kan een vergunning die betrekking heeft op een nieuwe formulering van een bestaande werkzame stof, niet kan worden beschouwd als de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het betrokken product als geneesmiddel wanneer voor deze werkzame stof als zodanig al eerder een dergelijke vergunning is afgegeven.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2019, nr. 6

Advies ex artikel 84 Row 1995 Octrooi Centrum Nederland

1 februari 2019

Renson Ventilation N.V. vs Vero Duco N.V.

Inventiviteit (artikel 6 Row 1995): Ten opzichte van D3 resteren in conclusie 1 de kenmerken dat:

- de kopzijde van elk eindstuk een ten opzichte van de kopzijde uitstekende aanslagrand omvat; en dat,
- de aanslagranden van het ventilatorhuis en de eindstukken aan een naar de gevel te keren zijde voorzien zijn van een sleuf voor opname van een afdichtrand ter afdichting ten opzichte van de gevelopening.

In het octrooi wordt van het verschil-kenmerk betreffende de sleuf geen effect genoemd. Het effect dat met het verschilkenmerk wel gegarandeerd wordt is een alternatieve wijze om een afdichting te bevestigen. Het probleem waarvoor de vakman zich, uitgaande van de ventilatie-inrichting volgens D3, gesteld ziet is dus, hoe een alternatieve wijze te verkrijgen voor het bevestigen van de afdichting. Aan de hand van D1, D2, D3 en D5 is aannemelijk gemaakt dat het ten tijde van de aanvraag voor het octrooi tot de algemene kennis van de vakman op het vakgebied van ventilatie-inrichtingen behoorde dat een afdichtingsrand in een sleuf bevestigd kon worden. De genoemde documenten dienen wat de daarin getoonde sleuven betreft niet beschouwd te worden als secundaire stand van de techniek, waaruit de vakman aanwijzingen kan verkrijgen om tot een oplossing voor het probleem te komen, maar als documenten die het niveau van de algemene kennis van de vakman op het vakgebied van ventilatie-inrichtingen aantonen. Deze vakman is goed op de hoogte van de wijze waarop ventilatie-inrichtingen gemaakt worden, maar ook van de wijze waarop kozijnen gemaakt worden omdat sommige ventilatie-inrichtingen ingebouwd worden tussen een kozijn en een begrenzing van een gevelopening. Daarom kan informatie uit D1, D2, D3 en D5, ongeacht of deze informatie betrekking heeft op een ventilatie-inrichting of op een kozijn, gebruikt worden om aan te tonen dat het tot zijn algemene kennis behoort dat een van de mogelijke wijzen om een afdichtingsprofiel te bevestigen het aanbrengen in een sleuf is. Wanneer hij bij de inrichting volgens D3 de 'elastische lippen' op een alternatieve wijze wil bevestigen, zal hij daarom louter gebruikmakend van zijn algemene kennis op de in conclusie 1 van het octrooi voorgestelde oplossing met een sleuf komen. Het kenmerk van conclusie 1 betreffende de sleuf is daarom niet inventief ten opzichte van de combinatie van D3 met de algemene kennis van de vakman.

De inrichting volgens conclusie 1 verschilt voorts van die volgens D3 door het kenmerk dat elk eindstuk een ten opzichte van de kopzijde uitstekende aanslagrand omvat. Het effect van dit kenmerk is in ieder geval dat de ventilatie-inrichting beter aansluit op een bepaald type kozijn, namelijk een kozijn waarvan de verticale stijlen elk een uitstekende aanslagrand omvatten. De ventilatie-inrichting volgens D3 is daartoe niet ingericht, maar ingericht op aansluiting op een kozijn waarbij een aanslagrand via koppelmiddelen in de vorm van een klikverbinding aan een verticale stijl is gekoppeld. Tevens wordt met het kenmerk van conclusie 1 een vermindering van het aantal onderdelen, dus een vereenvoudiging van de ventilatie-inrichting bereikt. Er is immers geen aanslagrand apart van het eindstuk meer nodig. Het probleem waarvoor de vakman zich gesteld ziet is daarmee hoe de uit D3 bekende ventilatie-inrichting zo te modificeren dat deze beter aansluit op een type kozijn, waarbij de verticale stijlen elk een uitstekende aanslagrand omvatten, en zo dat tevens een vermindering van het aantal onderdelen wordt gerealiseerd. In de in het geding gebrachte documenten vindt de vakman geen oplossing voor dit probleem. Bij de beoordeling of de vakman gebruik makend van zijn algemene vakkennis dit probleem zal oplossen en daarbij uit zal komen op een inrichting met de kenmerken van conclusie 1 dient het volgende te worden overwogen. Bij de ontwikkeling van ventilatie-inrichtingen bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen vakmensen op het gebied van ventilatie-inrichtingen en vakmensen op het naburige gebied van de kozijnbouw. Door dit samenwerkingsverband wordt de vakman op het vakgebied van ventilatie-inrichtingen eens in de zoveel tijd geconfronteerd met een nieuw type kozijn, waarop hij een nieuwe inbouw ventilatie-inrichting afstemt. Een voorbeeld van zo'n nieuw type kozijn is een kozijn voorzien van verticale stijlen met geïntegreerde uitstekende aanslagranden, welk type ten tijde van de indieningsdatum van het octrooi bekend was. Om met een ventilatie-inrichting een goede aansluiting op dit nieuwe type kozijn te bewerkstelligen moeten

de aanslagranden van de ventilatie-inrichting worden aangepast aan de aanslagranden van het nieuwe type kozijn. De vakman weet dit uit ervaringen opgedaan met andere typen kozijnen. Met andere woorden: de vakman op het gebied van ventilatie-inrichtingen wordt door het nieuwe type kozijn als het ware ertoe aangezet om de met de verticale stijlen geïntegreerde aanslagranden van het kozijn voort te zetten in zijn ontwerp van het eindstuk en de van de kopzijde daarvan uitstekende aanslagrand van de ventilatie-inrichting. Daarom zal hij deze aanslagrand integreren met het eindstuk. Het eindstuk omvat daarmee de aanslagrand. Zo komt hij zonder inventieve arbeid tot een ventilatie-inrichting volgens conclusie 1. Daarmee realiseert de vakman tevens een vermindering van het aantal onderdelen. Omdat de stand van de techniek de vakman hiervan op het spoor zet, kan een dergelijke vereenvoudiging in dit geval niet gezien worden als een indicatie voor inventiviteit.

Op grond van het voorgaande is het verschil-kenmerk betreffende de in het eindstuk geïntegreerde aanslagrand en het verschil-kenmerk betreffende de sleuf voor de vakman voor de hand liggend. De inventiviteit van de combinatie van deze twee kenmerken wordt evenmin ingezien, omdat deze combinatie geen synergetisch effect sorteert. Het effect van de combinatie is louter een optelsom van de afzonderlijke effecten van de twee kenmerken. Conclusie 1 is derhalve niet inventief ten opzichte van D3 gecombineerd met de algemene kennis van de vakman.

[\[Volledige advies\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE, 2019, nr. 7

Rechtbank Den Haag

23 januari 2019

Accord Healthcare Ltd vs Research Corporation Technologies Inc

Stand van de techniek

In het licht van de bewijslastverdeling en de onderbouwing van RCT, volstaat het enkele beroep van Accord op de datum van de verdediging van het proefschrift van Choi niet. (...) Het gevolg is dat Choi 1995 niet tot de stand van de techniek op de (ingeroepen) prioriteitsdatum gerekend kan worden.

Prioriteit

(...) De slotsom is dat Accord haar subsidiaire stelling dat de ingeroepen prioriteit ongeldig is omdat de prioriteitsrechten (deels) bij de UoH berustten, zodat Kohn deze niet heeft kunnen overdragen aan RCT, in het licht van de betwisting door RCT onvoldoende heeft onderbouwd met bewijsstukken. (...) Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het beroep van Accord op het ontbreken van prioriteit van US 522 niet zal honoreren.

Inventiviteit – Problem and Solution

De rechtbank stelt voorop dat het bij de beoordeling van inventiviteit gaat om de vraag of de uitvinding op de prioriteitsdatum voor de vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeide uit de stand van de techniek. Bij de beantwoording van die vraag kan de PSA als hulpmiddel worden gehanteerd, maar zij vormt niet de toets zelf. (...)

Inventiviteit – uitgangspunt

Volgens Accord zou de vakman, uitgaande van Le Gall, routinematig de enantiomeren van verbinding 107e onderzoeken en zonder inventieve arbeid tot de materie van EP 289 komen. (...) In de onderhavige zaak schuift de rechtbank de analyse van Accord aan de hand van de PSA terzijde, omdat de door Accord geselecteerde *closest prior art*, gezien in de context van de gehele stand van de techniek, geen reëel uitgangspunt is.

De vakman was op de prioriteitsdatum bekend met een heel scala aan onderzoeksrichtingen voor de ontwikkeling van een verbeterd anti-epilepticum. Het onderzoek naar FAA's werd in het vakgebied niet beschouwd als een belangrijke onderzoeksrichting. (...) De vakman die op de prioriteitsdatum Le Gall in ogenschouw neemt, zal dat artikel plaatsen in de context van de andere publicaties van de onderzoeksgroep van Kohn. (...) Wanneer de vakman op de prioriteitsdatum Le Gall in deze context leest, zal zien dat er van 107e geen onderzoeksresultaten bekend zijn met farmacologische informatie over de activiteit van deze verbinding. De vakman weet dus heel weinig over deze stof.

Accord heeft voorts betoogd dat de vakman die Le Gall zou lezen, gemotiveerd zou zijn om 107e nader te onderzoeken, omdat hij structurele overeenkomsten zou herkennen tussen 107e en de furanverbinding 69a, zodat hij betere resultaten dan die van 86b zou verwachten. (...). Dat die vakman 107e een goede activiteit zou toeschrijven omdat hij structurele overeenkomsten met 69a zou herkennen, is dan ook onvoldoende onderbouwd.

Van belang voor de context is voorts dat Le Gall een masters-scriptie betreft, geen dissertatie of een publicatie van een gerenommeerd wetenschapper. Omdat het een masters-scriptie is die niet *peer reviewed* was, kon Le Gall ook gemakkelijker speculeren over positieve verwachtingen van 107e, zonder daaraan overigens duidelijke conclusies te verbinden.

Gelet op deze omstandigheden vormde de openbaarmaking van de stof 107e in Le Gall geen uitgangspunt dat de vakman op de prioriteitsdatum als een reëel vertrekpunt zou hebben genomen om tot de uitvinding te komen. Reeds daarop stuit de redenering van Accord aan de hand van de PSA dat EP 289 niet inventief is ten opzichte van Le Gall af.

Inventiviteit – secundaire indicia

Er zijn bovendien secundaire indicia die er op duiden dat het octrooi inventief is: Kohn en zijn collega's waren bij uitstek deskundig op het gebied van de ontwikkeling van anti-epileptica en zij waren bekend met Le Gall. Toch hebben zij jarenlang niet ingezien dat 107e een interessante stof was om nader te onderzoeken.

EP 289 is dan ook inventief ten opzichte van Le Gall.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE, 2019, nr. 8
Rechtbank Den Haag (Kort geding)
8 februari 2019
Fast & Fluid Management B.V. vs Santint B.V.

Inventiviteit

Naar voorlopig oordeel is EP 970 niet inventief, althans is er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi in een daartoe strekkende bodemprocedure op die grond voor nietig wordt gehouden.

Vooropgesteld wordt dat inventiviteit ontbreekt als de gemiddelde vakman, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek, het probleem zou (would) - en niet slechts kon (could) - hebben opgelost op de wijze geclaimd in het octrooi.

Volgens Fast & Fluid is de gemiddelde vakman in het relevante vakgebied degene die werkzaam is op het gebied van drukloze verfdispensers. Zoals Santint c.s. terecht heeft opgemerkt, is EP 970 echter niet beperkt tot verfdispensers maar ziet het op klepsamenstellen gebruikt in of geschikt voor dispensers (in meer algemene zin).(..)

Als meest nabije stand van de techniek dient te worden aangemerkt het document dat het geschiktste uitgangspunt vormt om tot de uitvinding te komen. Dat zal als regel het document zijn dat zich bezighoudt met hetzelfde probleem en de meeste met de uitvinding overeenstemmende kenmerken openbaart. Dat laat onverlet dat een octrooi(conclusie) (nieuw en) inventief behoort te zijn ten opzichte van elke openbaarmaking die onderdeel vormt van de stand van de techniek en als een reëel uitgangspunt voor de PSA kan dienen.

Tussen partijen is niet langer in geschil dat US 248 (Bender) in het kader van de inventiviteitsvraag kan worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. In elk geval is het een reëel uitgangspunt. De voorzieningenrechter zal dan ook van Bender uit gaan.

In Bender wordt een klepsamenstel geopenbaard waarmee verfkleurstoffen snel en relatief nauwkeurig worden afgemeten en afgegeven. De verschilmaatregel is dat in plaats van één (radiaal) uitlaatkanaal voor het (snel) afgeven van vloeistof, in het klepsamenstel van het octrooi meerdere (radiale) uitlaatkanalen aanwezig zijn met verschillende diameters. Het technisch effect is dat met het klepsamenstel van het octrooi precisiedosering (op druppelniveau) mogelijk wordt naast snelle dosering. (..)

Naar voorlopig oordeel dient het (objectieve) probleem als volgt te worden geformuleerd: "Het verschaffen van een dispenser die in staat is tot enerzijds precisiedosering (op druppelniveau) en anderzijds tot snelle dosering van grotere volumes".

Met Santint c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de gekozen oplossing in het octrooi, gezien de algemene vakkennis en de stand van de techniek, een voor de hand liggende oplossing betreft. (..) De gemiddelde vakman weet dat er een aantal factoren zijn die de stroomsnelheid bepalen. Dit zijn de viscositeit van de vloeistof, de lengte van het kanaal en de diameter van het kanaal. Volgens de formule waarmee deze stroomsnelheid wordt bepaald, is het effect van het aanpassen van de diameter van het kanaal verreweg het grootst (een factor tot de macht 4). Dat betekent dat de vakman bij het zoeken naar de oplossing van het probleem voor precisieafgifte naar voorlopig oordeel op basis van zijn algemene vakkennis zou beginnen bij het aanpassen van de diameter van het kanaal. In de wetenschap dat evenwel ook nog steeds snelle afgifte mogelijk moet blijven, weet de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis dat hij in twee kanalen moet voorzien: één voor de hoge stroomsnelheid en één voor de lage stroomsnelheid met precisieafgifte.

De voorzieningenrechter acht het (..) voldoende aannemelijk dat het voorzien in een draaibare klep met kanalen van verschillende grootte naar gelang de af te geven hoeveelheid behoort tot de algemene vakkennis. Een dergelijke klep met meerdere kanalen van verschillende diameter vindt de gemiddelde vakman overigens ook al terug in US 292, AU 478, EP 092 en GB 029. Niet alleen zijn algemene vakkennis maar ook deze documenten zouden de vakman op het spoor zetten van het versmallen van een tweede (of meerdere) uitlaatkanalen, waarmee de vakman tot de geclaimde oplossing zou komen.

Proceskosten

De voorzieningenrechter vindt aanleiding het door Santint c.s. opgevoerde bedrag te matigen. Te begrijpen is dat de kosten enigszins hoger zijn dan die van Fast & Fluid (die ook al hoog zijn, de hele zaak overziende) omdat het onder meer een buitenlandse partij betreft. Dat betekent dat de proceskosten worden begroot op in totaal € 190.000,-, (exclusief BTW en verschotten) te vermeerderen met de onweersproken gebleven wettelijke rente.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)