



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 3 - juli 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
 - Periodiek Administratief Overleg [\[lees meer\]](#)
 - Benelux Patent Platform Release 1.11 [\[lees meer\]](#)
 - Ondertekening brieven en beschikkingen [\[lees meer\]](#)
 - Uitbreiding MyPage [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen Octrooikennis en -voorlichting
 - Jaarbericht 2018 [\[lees meer\]](#)
 - IP Smart scan en subsidie voor octrooiaanvragers [\[lees meer\]](#)
 - Octrooi- en evenementenkalender [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Overeenkomst tussen verantwoordelijken [\[lees meer\]](#)
- Commissie van Acht [\[lees meer\]](#)
- Nieuw erkennings- en executie verdrag [\[lees meer\]](#)
- Vragen Vaste Kamercommissie EZK over wetsvoorstel aanpassing Row 1995 aan Rechtspraakverdrag en unitair octrooi [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

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

- **Mondiaal**
 - Standing Committee on the Law of Patents [lees meer]
 - Patent Cooperation Treaty Working Group (PCT-WG) [lees meer]
- **Europees**
 - Administrative Council [lees meer]
 - Inventor of the Year Award [lees meer]
 - Export waiver [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.

- **Overig**
 - BIE 2019, nr. 9, Hoge Raad, 19 april 2019, HP / Digital Revolution [lees meer]
 - BIE 2019, nr. 10, Hof Den Haag, 28 mei 2019, MSS / TWT [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 5 juni 2019 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer ir. P. van Ginneken
- de heer dr. M. Moreels
- de heer T.A.N. Remmerswaal MSc.
- de heer R.A. Rienksma MSc.

Op 1 mei 2019 is op eigen verzoek mevrouw dr. S.R. Burema uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister.

Op 21 mei 2019 is op eigen verzoek de heer dr. ir. F. Pei uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Periodiek Administratief Overleg

Onder leiding van Octrooi Centrum Nederland (OCNL) is er op dinsdag 9 juli 2019 opnieuw een bijeenkomst geweest van het zogeheten Periodiek Administratief Overleg (PAO). Dit PAO is voor OCNL belangrijk als platform om ontwikkelingen en eventuele knelpunten direct met de klant te kunnen bespreken. Tegelijkertijd biedt het PAO voor klanten van OCNL de gelegenheid om feedback te geven en om ook zelf (nieuwe) ontwikkelingen te delen. Met 21 deelnemers (met name octrooigemachtigden, hoofden van de administratie van gemachtigdenkantoren, *formality officers*) die 11 verschillende kantoren vertegenwoordigden, werd de bijeenkomst goed bezocht.

De agenda was goed gevuld met onder meer een presentatie over de aanpassingen die OCNL heeft doorgevoerd om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het vinden van een goede balans tussen bescherming van persoonsgegevens enerzijds en de instandhouding van het octrooisysteem overeenkomstig de Rijksoctrooiwet 1995 anderzijds. Zo zijn er onder meer maatregelen doorgevoerd op het gebied van het octrooigemachtigdenregister en het online dossier.

Verder werd er een presentatie gegeven over de uitbreiding van de functionaliteiten in MyPage, die op 1 oktober 2019 in productie komt. Binnenkort krijgen klanten van OCNL een e-mail met het verzoek of zij deze nieuwe versie van MyPage willen testen. Voor geïnteresseerden wordt op 5 september 2019 ter voorbereiding op het testen een workshop georganiseerd.

Daarnaast heeft OCNL aangegeven dat de werkvoorraden inmiddels op orde zijn als gevolg van een capaciteitsuitbreiding in de afgelopen maanden. Hierdoor is OCNL nu beter in staat om mogelijke pieken in de instroom (of uitval van capaciteit) beter op te vangen. Hiermee wordt ook een aanmerkelijke verbeterde continuïteit van de dienstverlening aan de klant beoogd (en verwacht).

Tenslotte is besproken dat de *online filing* formulieren voor de Nederlandse aanvraag en de Nederlandse vervolgpast in samenwerking met het Europees Octrooibureau zijn verbeterd. De verwachte oplevering van de nieuwe formulieren volgt in de eerste helft van 2020. De belangrijkste aanpassingen zijn:

- de mogelijkheid om een DAS code toe te voegen,
- de mogelijkheid om een document met Engelstalige conclusies toe te voegen,
- de mogelijkheid om een taks te betalen indien gekozen wordt voor een VNO-gratis traject, en,
- verbeteringen rond de invoer van uitvinders.

Voor het volgende PAO (medio november 2019) staat onder andere 'MyPage in de praktijk' (en hoe verder) en het indienen van octrooi(aanvragen) per kantoor (*Association*) op de rol. Voor het PAO kan men zich aanmelden bij Lydia de Vlieger (lydia.devlieger@rvo.nl).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Benelux Patent Platform Release 1.11

Release 1.11 staat nagenoeg volledig in het teken van MyPage. Naast de implementatie van de nieuwe MyPage functionaliteiten (zie elders in dit Bijblad) wordt het mogelijk om de notificatie voor het gebruik maken van de *export waiver* te publiceren. (Voor meer informatie over de *export waiver* zie de bespreking in de rubriek 'Internationale ontwikkelingen / Europees' in dit Bijblad)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Ondertekening brieven en beschikkingen

Per 1 oktober 2019 worden brieven en beschikkingen van Octrooicentrum Nederland niet meer voorzien van een 'natte' handtekening. Automatisch gegenereerde brieven en beschikkingen zullen worden voorzien van de tekst "Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening." Niet automatisch gegenereerde brieven en beschikkingen worden voorzien van een gewone (derhalve geen gekwalificeerde) elektronische handtekening.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Uitbreiding MyPage

Octrooiencentrum Nederland (OCNL) gebruikt voor digitale communicatie met de klant MyPage. De webmodule 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;
- het inzien van de eigen portfolio en eigen niet publieke taksen (nota bene: deze functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar voor maximaal 1 smartcard per kantoor).

OCNL werkt momenteel aan een uitbreiding van de functionaliteiten van MyPage.

In september worden de nieuwe functionaliteiten in samenwerking met de klanten en het Belgische kantoor getest. Aanmelden voor het testen van MyPage kan per e-mail via MyPage@rvo.nl

In de vernieuwde versie van MyPage wordt een module geïmplementeerd waarmee autorisaties binnen een kantoor verdeeld kunnen worden over meerdere medewerkers. Geautoriseerde medewerkers krijgen hierdoor via de portfolio-functie toegang tot het octrooidossier. Het beheer van rechten van medewerkers wordt uitgevoerd door de hoofdgebruiker van het kantoor. Bij OCNL hoeft per kantoor maar één kaart geregistreerd te worden.

Door OCNL verzonden brieven en rapporten kunnen via de portfolio-functie direct worden ingezien en geprint. Ook is het mogelijk om op verzoek correspondentie voortaan uitsluitend digitaal via MyPage te ontvangen. De wijzigingen zijn vanaf 30 september 2019 beschikbaar. Meer informatie over de wijzigingen volgt in het volgende Bijblad en de nieuwsbrief Octrooiregistratie.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Jaarbericht 2018

In april is het jaarbericht 2018 van Octrooicentrum Nederland (OCNL) verschenen. In dit (digitale) jaarbericht staat onder andere informatie over het aantal Nederlandse octrooiaanvragen, welke activiteiten OCNL heeft ondernomen in 2018 en wat de ambities zijn voor de toekomst. Als kenniscentrum op het gebied van Intellectueel Eigendom en in het bijzonder van octrooien beschikt OCNL over veel informatie die via verschillende kanalen wordt verspreid. Bijvoorbeeld via het Bijblad, de Nieuwsbrief Octrooiregistratie en via de website www.rvo.nl/octrooien. De laatste jaren heeft het echter ontbroken aan een integraal overzicht van de activiteiten van OCNL en statistische informatie over octrooien. Het jaarbericht 2018 vult deze lacune op. Daarnaast is OCNL voornemens om weer jaarlijks een jaarbericht uit te geven. Voor het jaarbericht zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

IP Smart Scan en subsidie voor octrooiaanvragers vanuit Europa

De Europese Commissie wil het gebruik van Intellectueel Eigendom (IE) door het Midden- en klein bedrijf (MKB) stimuleren en heeft middels het "*Action plan on IPRs and SMEs: supporting innovation*" een aantal ondersteunende maatregelen beschikbaar gesteld waaronder:

1. IP Smart Scan (in Brussel beter bekend als IP Pre-diagnosis);
2. 50% subsidie op de kosten van de octrooigemachtigde voor het verkrijgen van een Europees octrooi, tot een maximum van € 2.000,- per aanvraag;
3. 75% subsidie op de Europese taksen, tot een maximum van € 2.500,- per aanvraag.

Deze maatregelen zijn beschikbaar voor ondernemers 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*. Voor meer informatie over de *Seal of Excellence* zie [hier](#).

De IP Smart Scan wordt uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland en is een eerste analyse van het intellectueel eigendom van een bedrijf. De scan is ontworpen voor MKB-ondernemers die een inschatting willen maken van hun IE-potentieel, 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 kan 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 onderdeel van een tweejarige pilot die na evaluatie mogelijk ook breder wordt aangeboden. De eerste sluitingsdatum was 7 juni 2019. Hierop kwamen 7 verzoeken vanuit Nederland. De volgende sluitingsdata zijn in september en december 2019. Voor meer informatie zie [hier](#). Voor de *Guide for applicants* zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Octrooi-evenementenkalender

- Kijk voor de exacte tijdstippen en locaties op www.rvo.nl/octrooiagenda
- Vrijdag 9 augustus: IE-spreekuur, Eindhoven
- Vrijdag 23 augustus: IE-spreekuur, Eindhoven
- Donderdag 5 september: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Apeldoorn
- Donderdag 5 september: Bijeenkomst Protect your idea, Venture Café, Rotterdam
- Maandag 9 september: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Leeuwarden
- Vrijdag 13 september: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Arnhem
- Donderdag 19 september: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Assen
- Maandag 23 september: Workshop: Intellectueel eigendom strategie voor mkb, Apeldoorn
- Dinsdag 24 september: Workshop: Masterclass Octrooien, Venlo
- Donderdag 26 september: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Rotterdam
- Maandag 7 oktober: Workshop: Intellectueel eigendom strategie voor mkb, Leeuwarden
- Dinsdag 8 oktober: Bijeenkomst Durf te vragen, bescherm uw idee, Rotterdam
- Woensdag 9 oktober: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Maastricht
- Donderdag 10 oktober: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Eindhoven
- Donderdag 17 oktober: Bijeenkomst Durf te vragen, bescherm uw idee, Groningen
- Donderdag 24 oktober: Bijeenkomst Durf te vragen, bescherm uw idee, Eindhoven
- Vrijdag 25 oktober: Workshop: Intellectueel eigendom strategie voor mkb, Eindhoven
- Donderdag 31 oktober: Workshop: Masterclass Octrooien, Rotterdam

[terug naar nieuwsbrief](#)

“Overeenkomst tussen verantwoordelijken” (OCNL – Orde)

Op 23 mei 2019 hebben de directeur van Octrooicentrum Nederland (Derk-Jan de Groot) en de voorzitter van de Orde van Octrooigemachtigden (Eva van Wanrooij) hun handtekening gezet onder de ‘Overeenkomst tussen verantwoordelijken’. Deze overeenkomst richt zich op afspraken die tussen partijen zijn gemaakt over het uitwisselen van persoonsgegevens voor het up-to-date houden van het octrooigemachtigdenregister. Met de overeenkomst worden de verplichtingen geïmplementeerd die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voortvloeien, in het bijzonder ten aanzien van de wijze waarop onderling persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld. Partijen staan er over en weer voor in dat zij op grond van en in overeenstemming met de AVG, inclusief alle aanvullend geldende (nationale) privacy-gerelateerde regelgeving, de door hen verstrekte persoonsgegevens mogen verwerken en aan elkaar mogen verstrekken.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Commissie van Acht (octrooien) – overleg met stakeholders

Dinsdagmiddag 18 juni jl. werd er bij Octrooicentrum Nederland (OCNL) weer overlegd met stakeholders. Op de agenda van dit kwartaaloverleg stonden onder meer nationale onderwerpen zoals de concept-indicatietarieven in octrooizaken.

- *Nationaal*

De Rechtbank Den Haag, het Hof Den Haag en de Hoge Raad overwogen de invoering van indicatietarieven in octrooizaken. De Commissie van Acht was door de Rechtbank uitgenodigd om op de voorstellen te reageren. Onder de leden van de Commissie blijken uiteenlopende opvattingen te bestaan over de invoering van de indicatietarieven, waarbij onder de achterban van enkele leden soms ook uiteenlopende meningen blijken te bestaan. VNO-NCW stond instemmend tegenover de invoering. Leden met een achtergrond in de advocatuur geven aan dat onder octrooiadvocaten verdeeldheid bestaat. Advocaten die geregeld voor de eisende partij optreden zijn veelal tegen de invoering van indicatietarieven, terwijl advocaten die regelmatig voor gedaagden optreden er vaak positief tegenover staan. Onder de octrooigemachtigden bestaan geen heel uitgesproken opvattingen; beide vergoedingssystemen (het huidige en het voorgenomen) kennen voor- en nadelen. OCNL zou overigens graag een eenvoudige aanvulling willen voor de adviesprocedure (art. 84–86 Row 1995). Begin juli heeft de Commissie haar reactie aan de Rechtbank gestuurd.

Daarnaast werd de Kamerbrief inzake studies van aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen kort besproken. Voor de brief, zie [hier](#).

Verder werd de stand van zaken besproken van de implementatie van de aanbevelingen van de IE-beleidsevaluatie uit 2018, werd stilgestaan bij het voorgenomen “Memorandum van overeenstemming tussen de Orde van octrooigemachtigden en OCNL, kwam ook kort de aanstaande Europese aanbesteding voor de verdere ontwikkeling van het Benelux Patent Platform (BPP 2.0) aan de orde, en werd er enige aandacht besteed aan het (digitale) [Jaarbericht 2018](#) van OCNL.

- *Europees Octrooibureau (EOB)*

Mondeling werd verslag gedaan van de bijeenkomst van de *Administrative Council* in maart 2019 (zie het verslag in het Bijblad van eind april); ook werd vooruitgeblikt naar de eerstvolgende Council in juni. Het ‘*Strategic Plan 2023*’ (SP-2023) van het EOB heeft in het eerste halfjaar van 2019 veel tijd en aandacht gevraagd. In de Commissie van Acht werd ingegaan op het voornemen van het EOB om ‘*freedom to operate*’-studies uit te gaan voeren (een tussen landen gevoelig onderwerp dat naderhand uit het SP-2023 geschrapt werd); ook de in het SP-2013 opgenomen (en nadien daarin wél gehandhaafde) ‘*prefiling searches*’ vielen de Commissie van Acht op, in het licht van de Nederlandse spelregels Markt & Overheid. In de juni-vergadering ligt het nieuwe procesreglement van de Kamers van Beroep voor ter goedkeuring (zie daarvoor het AC-verslag elders in dit Bijblad).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Nieuw erkennings- en executieverdrag

De “*Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*” is vorige maand in Den Haag tot stand gekomen. Onder dit verdrag kunnen buitenlandse beslissingen in burgerlijke en handelszaken in de verdragsluitende staten worden erkend en/of ten uitvoer worden gelegd.

Het verdrag is tot stand gekomen binnen de HCCH; de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Anders dan het EEX-verdrag uit 1968 (thans verordening (EU) Nr. 1215/2012, ook aangeduid als de (herschikte) EEX-Verordening of de Brussel I-bis verordening) en het Verdrag van Lugano (het ‘parallel-verdrag’) staat het nieuwe verdrag open voor alle landen ter wereld. Het verdrag is op 2 juli 2019 getekend door Uruguay.

- *Geen bevoegdheidsbepalingen*

Belangrijke verschil met voornoemde Europese regelingen is dat het verdrag geen bevoegdheidsbepalingen heeft. Om voor erkenning en/of tenuitvoerlegging in aanmerking te komen, dient de beslissing te komen van een rechter die (kort gezegd) ‘op goed gronden bevoegd was’. De gronden staan opgesomd in artikel 5. Enkele (algemeen aanvaarde) bevoegdheidsgronden zijn:

- ‘forum rei’ (de rechter van de woonplaats van de gedaagde, zie sub a);
- uitdrukkelijk erkenning bevoegdheid van de rechter door de gedaagde (sub e);
- stilzwijgende forumkeuze door de bevoegdheid van de rechter niet te betwisten (sub f)¹; of
- rechter van de plaats van de ligging van de onroerende zaak (niet in artikel 5 maar in artikel 6).

Maar ook:

- de veroordeelde had de procedure zelf als eisende partij ingesteld (zie artikel 5, sub c).

- *Niet van toepassing op IE*

Het verdrag zal niet van toepassing zijn op intellectueel eigendom (IE). In de aanloop naar het verdrag bestonden hier zeer uiteenlopende opvattingen over. Naast volledige toepassing op IE, bestonden ook voorstellen voor beperkte toepassing (wel auteursrecht en merkenrecht, maar niet octrooirecht). Een voorstel was om in geval van inbreuk wel schadevergoeding ten uitvoer te kunnen leggen, maar niet inbreukverboden of de vernietiging van inbreukmakende voorwerpen. Uiteindelijk is het gehele terrein van IE-recht uitgesloten.²

- *Overig*

Ook slechts een deel van een beslissing kan in aanmerking komen voor erkenning en tenuitvoerlegging (zie artikel 9). Uitgesloten zijn voorts schadevergoedingen die verder gaan dan de geleden schade en bijv. een straffende element bevatten (*‘punative damages’*, zie artikel 10). De procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing uit een andere verdragsluitende staat is geregeld in de artikelen 12 en 13. Dat Brussel I-bis en het Verdrag van Lugano voor gaan volgt uit artikel 23.

Voor het verdrag, zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

¹ Voor (gewone) forumkeuze, zie het Haags Forumkeuzeverdrag (‘Verdrag inzake bedingen van forumkeuze; ‘s-Gravenhage, 30 juni 2005’; *Trb.* 2009, 31 en *Trb.* 2015, 101).

² In het Haags Forumkeuzeverdrag is in artikel 2, lid 2, sub n en o, IE slechts beperkt uitgesloten.

Vragen Vaste Kamercommissie EZK over wetsvoorstel aanpassing Row 1995 aan Rechtspraakverdrag en unitair octrooi

Het wetsvoorstel 'Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012' is in april 2019 bij de Tweede Kamer ingediend (zie ook, Bijblad 2019, nr. 2). De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft het wetsvoorstel besproken en haar Verslag met vragen (Kamerstuk 35187-(R2124) nr. 5) aan de Minister EZK opgesteld.

De Kamercommissie informeert onder meer naar de positie van Aruba (vraag 1), alsmede van EOV-lidstaten, niet zijnde EU-lidstaten (zoals Noorwegen en Zwitserland; vraag 2), en de positie van Spanje, Polen en Kroatië (vraag 4). Voorts wordt geïnformeerd naar de sociale situatie bij het Europees Octrooibureau (vraag 3), de vergoeding van de vertaalkosten (vraag 5), de decompilatievrijstelling in het Rechtspraakverdrag (vraag 6), de apothekersvrijstelling (vraag 7) en de vermogensrechtelijke regeling van het unitair octrooi (vraag 8).

De Minister van EZK heeft op 19 juni jl. de Kamervragen beantwoord in de Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 35187-(R2124) nr. 6). De Tweede Kamer heeft de voorbereidingen inmiddels afgerond. Stemming over het wetsvoorstel wordt na het zomerreces verwacht.

Voor het Verslag met vragen zie [hier](#).

Voor de Nota naar aanleiding van het verslag zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

30^e sessie van de Standing Committee on the Law of Patents (SCP)

Van 24-27 juni 2019 vond in Genève de 30^e sessie van de *Standing Committee on the Law of Patents* (SCP) van de WIPO plaats. Octrooiencentrum Nederland volgde de SCP op afstand. De agenda bestond uit het gebruikelijke uitwisselen van informatie over de volgende onderwerpen:

- (i) *exceptions and limitations to patent rights;*
- (ii) *quality of patents, including opposition systems;*
- (iii) *patents and health;*
- (iv) *the confidentiality of communications between clients and their patent advisors;*
- (v) *transfer of technology.*

Onder deze thema's worden over deelonderwerpen '*sharing sessions*' georganiseerd en inventarisaties gehouden, zodat via de WIPO toegankelijk wordt hoe in diverse landen een en ander geregeld is.

Onder de kop '*Exceptions and Limitations to patent rights*' werd gesproken over een inventarisatie op het gebied van dwanglicenties. Discussie over deze inventarisatie zal tijdens de 31^e sessie worden voortgezet. Voor de 32^e sessie is een inventarisatie afgesproken over '*prior use*'.

Een *sharing session* vond plaats binnen het thema '*quality of patents*' over de vraag hoe octrooiverlenende instanties de kwaliteit in het verleningsproces kunnen waarborgen. Focus lag daarbij op het opbouwen van kennis en expertise van *examiners* en octrooibureaus.

Met betrekking tot '*Patents and health*' waren er presentaties van specialisten op het gebied van licentie-onderhandelingen. Daarnaast werd verder gediscussieerd over publiek toegankelijke databanken met octrooi-statusinformatie aangaande medicijnen en vaccins.

Ten aanzien van de andere thema's waren er geen in het oog springende activiteiten tijdens de 30^e SCP.

Aan het slot werd overeenstemming bereikt over het '*future work*' van de SCP. Het programma van de 31^e en van de 32^e sessie zal voortborduren op de ingeslagen weg. De 31^e SCP staat gepland van 2 tot 5 december 2019. Voor de agenda en bijbehorende documenten bij de 30^e sessie van de SCP zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Patent Cooperation Treaty Working Group (PCT-WG), 11-14 juni 2019

Van 11-14 juni kwam de *Patent Cooperation Treaty Working Group* bijeen, onder voorzitterschap van Victor Portelli (Australië). Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijke zaken die besproken zijn. Voor alle werkgroep documenten en een uitgebreider verslag zie [hier](#).

Meeting of International Authorities under the PCT (MIA-PCT)

De PCT-WG nam kennis van het verslag van de MIA-PCT. Verwelkomd werd de (voortgezette) discussie in de *Quality Subgroup* van de MIA als bijdrage aan verhoging van de *patent quality*. Ook het delen van informatie en van *best practices in quality management* zijn van groot belang. Het Britse UKIPO maakte melding van een '*small-scale pilot*' met de *offices* in Australië en Canada om als '*designated office*' feedback te krijgen op de *international search reports*. Het UKIPO zal de PCT-WG later informeren over de resultaten van de pilot.

PCT Online Services

In de PCT-WG werd waardering uitgesproken voor de functionaliteiten die voor aanvragers en *offices* beschikbaar zijn via WIPO, daaronder in het bijzonder ePCT, eSearchCopy, DAS en CASE. Opgemerkt is dat betrouwbaarheid van de online services en bruikbare *safeguards* (in het geval de online services onverhoopt niet beschikbaar zijn) cruciaal zijn voor aanvragers. Hoewel niet alle landen het daarmee eens zijn, is het de bedoeling dat ePCT leidt tot buitengebruikstelling van de PCT-SAFE software (waar nog verschillende landen mee werken).

Het aantal *offices* dat deelneemt aan de *Digital Access Service* voor *priority documents* (DAS) stijgt. In 2018 hebben zich India, Israël, Portugal en het EOB bij de groep van DAS-landen gevoegd. Daarbij worden *offices* ook aangemoedigd om het WIPO CASE system te gaan gebruiken ("*at least as providing Offices*"), om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te maken voor *search* en *examination*. Veel delegaties bepleiten voorts het gebruik van het eSearchCopy system, waarmee zowel *Receiving Offices* (ROs) als aanvragers geholpen zijn. Overigens gaf het EOB aan dat het de bedoeling is dat alle '*receiving offices*' waarvoor het EOB de '*International Searching Authority*' is, worden gemigreerd naar het eSearchCopy system, voor het eind van 2020.

Fee Reductions for University Applicants

Vooraf Westerse landen hebben zorgen geuit over introductie van fee reducties voor universiteiten. Hun zorg betreft de eerlijke toekenning van reducties, de administratiekosten en de administratieve lasten voor WIPO en '*Receiving Offices*' alsmede het tegengaan van mogelijk misbruik. Misschien zijn andere maatregelen geschikter om het gebruik van het octrooisysteem aan te moedigen. Daaronder het *pro bono Inventor Assistance Program* (IAP), teneinde voor universiteiten de grootste uitgaven in het octrooiproces te beperken. Ook waren er landen die niet begripen waarom het MKB niet en universiteiten wel een speciale behandeling zouden verdienen. Bovendien zijn er voor het al dan niet octrooieren door universiteiten vaak hele andere factoren in het spel dan de hoogte van de *fees*. Andere delegaties, vooral afkomstig uit Latijns-Amerika en Azië, hebben een geheel andere visie in dit verband. Er wordt door hen ook op gewezen dat de bedoelde reducties voor universiteiten worden ingeschat op slechts 0.4 % van de PCT *fee* opbrengsten. Andere landen merken op dat fee reducties beter kunnen worden ingezet als een universiteit kan aantonen dat een verleend octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt. Nadat de Voorzitter van de PCT-WG nog een alternatief voorstel had gelanceerd ("*a refund mechanism, whereby universities would pay the full international filing fee at the time of filing, but be able to claim a refund from the International Bureau of 50 per cent of the fee for up to five international applications per year at the end of the year, irrespective of the country in which the university was based*") dat ook weer tot zeer gemengde reacties leidde, kon in de PCT-WG slechts worden geconcludeerd dat er in de discussie weliswaar voortgang geboekt werd maar dat consensus er op dit moment niet in zit.

Criteria for Fee Reductions to Certain Applicants from Certain Countries, Notably Developing and Least Developed Countries

Het voorstel van de PCT-WG aan de PCT Assembly is om de bestaande criteria in de '*Schedule of Fees*' te behouden en deze over vijf jaar opnieuw tegen het licht te houden. Vier landen zijn op basis van hun economische groei in een hogere categorie van de *Schedule* terecht gekomen, waarbij de suggestie is het octrooisysteem daaraan heeft bijgedragen. Ook hier kwam de vraag op

of de *fee* reducties inderdaad invloed hebben gehad op het gedrag van (potentiële) aanvragers of dat er andere factoren een rol speelden.

Inventor Assistance Program

WIPO hield een presentatie over het '*Inventor Assistance Program*' (IAP). Dit IAP is gericht op het "matchen" van uitvinders en *local patent attorneys* en het helpen bij de eerste *national filing*. Indien de octrooiaanvraag later resulteert in een PCT *application* en in *national phase entries* bij USPTO of het EOB, dan zal de betrokken *local attorney* 'gematched' worden met een *pro bono patent attorney* die daarbij assisteert. In de discussie kwam het idee op van vroegtijdige "*pairing*" van de *local patent attorney* met de *pro bono attorney*, al in de fase van de *drafting* van de aanvraag, om een leereffect te bewerkstelligen.

Training of Examiners

De PCT-WG stemde in met een voorstel voor een '*survey on patent examiner training*' waarbij wordt nagegaan of en hoe IP offices gebruik maken van *e-learning resources*. De PCT-WG nam ook kennis van de voortgang bij de ontwikkeling van een '*competency framework for substantive patent examiners*' en een '*learning management system*'.

Safeguards in Case of Outages Affecting Offices

Door het EOB werd een document geïntroduceerd waarmee het belang wordt onderstreept dat octrooibureaus octrooiaanvragers een '*safeguard*' kunnen bieden in het geval hun e-systemen onverhoopt niet beschikbaar zijn, zonder dat een al te zware procedure nodig is. In de discussie kwam een tekstvoorstel voor aanpassing van Rule 82quater.1 tot stand:

"(a) Any national Office or intergovernmental organization may provide that, where a time limit fixed in the Regulations for performing an action before that Office or organization is not met due to the unavailability of any of the permitted electronic means of communication at that Office or organization, delay in meeting that time limit shall be excused, provided that the respective action was performed on the next working day on which the said electronic means of communication were available. The Office or organization concerned shall publish information on any such unavailability including the period of the unavailability, and notify the International Bureau accordingly."

Het gaat hier om een optionele, "*may*" bepaling. Offices kunnen zelf bepalen wat een '*outage*' precies is. Het tekstvoorstel voor Rule 82quater.2 gaat naar de PCT Assembly.

Proposal with Respect to the Availability of the File Held by the International Preliminary Examining Authority (IPEA)

Achtergrond van het voorstel is het belang van transparantie voor alle betrokkenen. Bij implementatie ervan zullen er de nodige IT-voorzieningen moeten komen. Er tekent zich op aandragen van het EOB en WIPO een mogelijke oplossing af met gebruikmaking van (hyperlinks naar documenten in) het European Patent Register, waarbij ook WIPO CASE en het One Portal Dossier het mogelijk kunnen maken dat documenten beschikbaar komen via PATENTSCOPE. Daar zal verder aan gewerkt moeten worden, zowel door WIPO (ter aanpassing van de *Administrative Instructions*) als door de MIA-PCT.

Appointment as an International Searching and Preliminary Examining Authority (ISA/IPEA) and Declaration by Receiving Offices as Competent ISA/IPEA

Onder het huidige arrangement voor benoeming van een ISA/IPEA wordt door de '*Receiving Offices* (ROs) gespecificeerd welke ISA/IPEA competent is voor de search en examination van de bij hen ingediende internationale aanvragen. Aanvragers kunnen alleen terecht bij de ISAs and IPEAs die competent zijn verklaard door de RO in hun eigen land (qua nationaliteit of qua vestiging). Dit systeem beperkt hun keuzemogelijkheden. Niet alle ISAs/IPEAs verlenen dezelfde diensten. India stelt nu voor dat aanvragers vrij zouden moeten zijn bij de keuze van een ISA/IPEA; dit zou geregeld kunnen worden als de ROs alle ISAs/IPEAs als competent aan zouden wijzen; natuurlijk zijn er wel technische voorzieningen nodig voor de afdracht van search fees en voor het versturen van *search copies* aan de ISAs/IPEAs; bijvoorbeeld het systeem van WIPO's eSearch Copy is immers niet overal beschikbaar. Lang niet alle landen zijn blij met het voorstel. Zo

zijn er gevolgen voor de ROs die te maken krijgen met (veel) meer ISAs/IPEAs, allicht resulterend in hogere *processing costs* en dus in hogere *transmittal fees*. Daarnaast bestaat er enige vrees voor prijsconcurrentie tussen ISAs/IPEAs. Europese (EPC-)landen geven aan dat hun ROs verplichtingen hebben onder het '*EPC Protocol on Centralisation*'. Wijziging van dat Protocol gaat niet zo maar. Gebruikers zijn overwegend positief over het voorstel maar hadden ook begrip voor de juridische en technische implementatieproblemen. Ook het borgen van de kwaliteit van *international searches* onder zo'n systeem met keuzemogelijkheden is een aandachtspunt. De PCT-WG heeft India verzocht een document voor te bereiden voor een discussie in de MIA-PCT, met inachtneming van de in de werkgroep gemaakte opmerkingen en na consultatie van de landen met een ISA/IPEA.

PCT Collaborative Search and Examination: Status Report

Gerapporteerd werd over de voortgang bij de (derde) pilot inzake '*collaborative search and examination*' ("CS&E") van de IP5 Offices (EOB, JPO, KIPO, CNIPA en USPTO). Aan de basis van de pilots staat een aanbeveling uit 2010 over "*trials of arrangements whereby examiners in International Authorities with complementary skills work together to establish a report*". De eerste twee CS&E pilots kenden een positieve uitkomst voor zowel de betrokken offices als aanvragers. In 2016 werd de basis gelegd voor een derde pilot, met als belangrijkste kenmerken dat de aanvrager de aanvragen kiest die voorwerp zijn van CS&E en dat de *workload* voor de IP5 offices zo wordt verdeeld dat elk office in principe 100 *international applications* doet in zijn rol als "*main International Searching Authority*" plus nog eens ongeveer 400 *international applications* als "*peer International Searching Authority*". Ook de uitkomst van de derde pilot is overwegend positief. Wel moet nog worden afgewacht hoe het staat met de precieze impact als de aanvragen de nationale en/of regionale fase ingaan.

Tot slot

De PCT-WG heeft het voornemen uitgesproken dat de eerstvolgende bijeenkomst zal worden gehouden in mei/juni 2020.

[terug naar nieuwsbrief](#)

EOB / Kort verslag 160^e Administrative Council (AC)

De 160^e Administrative Council (AC) van het Europees Octrooibureau (EOB) kwam laatstelijk bijeen in München, op 26 en 27 juni 2019, onder voorzitterschap van Josef Kratochvíl (CZ). EOB-President Antonio Campinos rapporteerde mondeling over de stand van zaken bij het EOB. Het EOB blijft goed scoren in termen van productie en '*timeliness*'. Verwacht wordt nu dat het totaal aantal in 2019 verleende octrooien uitkomt op 138.000 stuks, zo'n 10% boven het eerder verwachte aantal. De werkdruk staat bij de *examination* nemen voortdurend af. Uit een oogpunt van *quality management* weet het EOB hoge percentages *compliance levels* te bereiken: voor oppositieprocedures 87,7 %, voor andere procedures en producten wordt ca. 95% gescoord. Nieuw is het plan om een '*quality dialogue*' te starten tussen DG 1 (waar de *core business* van het EOB huist) en de *Boards of Appeal* (waar recht wordt gesproken) om zo tot onderlinge feedback te komen.

Campinos ging ook in op de sociale dialoog; deze ontwikkelt zich volgens hem positief: een aanvankelijk geplande staking in mei werd afgewend nadat het management van het EOB had overlegd met het *Central staff committee* alsook SUEPO (de grootste vakbond binnen het EOB) en daar de nodige zaken had verduidelijkt. Belangrijke graadmeter voor de stand van zaken op het sociale front is het aantal schikkingen in disciplinaire procedures (daterend uit het tijdperk van voormalig president Battistelli) dat kon worden overeengekomen met personeelsleden; op dit moment kon in 57% van het aantal gevallen inderdaad een schikking worden getroffen. Daarmee is volgens Campinos duidelijk dat er in dit moeilijke traject voortgang wordt geboekt.

Verder maakte de president melding van de nieuwe organisatorische structuur bij DG4 (*Corporate Services*) waar op IT-gebied de komende jaren heel veel en urgent het nodige moet gebeuren. Ambitueus is verder het nader in de AC te bespreken Building program (dat ziet op de vestigingsplaatsen München, Rijswijk, Berlijn en Wenen) waarvoor de *New Main* in Rijswijk (dat inmiddels een prijs heeft gewonnen als '*Best tall building*') inmiddels de standaard geeft gezet, zeker ook uit een oogpunt van duurzaamheid.

Tot slot memoreerde Campinos de *Inventor of the Year Award ceremony* die een week eerder in Wenen werd gehouden; circa 400 personeelsleden van het EOB hebben dit event (als beloning voor door hen verrichte prestaties) mogen bijwonen.

De werknemersvertegenwoordigers binnen het EOB laten in reactie op de rapportage van Campinos op onderdelen een ander geluid horen. Met de sociale dialoog is het minder goed gesteld dan de president zegt. De werving van nieuwe personeelsleden blijft achter. De werkdruk loopt verder op. Ook de kwaliteit van Europese octrooien levert een gemengd beeld op; die kwaliteit wordt nu te veel afgemeten aan *timeliness*. Daarnaast is er het signaal dat personeelsleden bij het EOB op steeds jongere leeftijd met pensioen gaan.

Uitgebreid werd gesproken over het *Strategic Plan* voor de jaren 2019-2023. In het debat daarover gingen de delegaties in op onderwerpen als de kwaliteit van octrooiverlening, de sociale situatie, IT-projecten, de financiële stabiliteit op lange termijn, de samenwerking met de nationale bureaus, de *governance* van de hele organisatie en (daaraan gerelateerd) de positie en rol van het secretariaat van de AC. Het *Strategic Plan 2019-2023* is hierna unaniem aangenomen. Alle aandacht gaat nu uit naar de komende concrete initiatieven en voorstellen die dienen tot implementatie hiervan. Deze zullen alle ter goedkeuring in de AC worden besproken.

De AC gaf voorts zijn unanieme goedkeuring aan de herziene '*Rules of procedure*' van de *Boards of Appeal*. Deze herziening kent een driedelig doel: (i) efficiency, (ii) voorspelbaarheid voor partijen en (iii) harmonisatie. De amendementen omvatten in de eerste plaats verbeteringen van het management van de '*overall case load*' van de *Boards of Appeal* en van het management van individuele gevallen. In de tweede plaats is verduidelijkt dat het bij een *appeal* procedure gaat om de "*decision under appeal in a judicial manner*"; naarmate de *appeal* procedure vordert, nemen de mogelijkheden voor partijen om hun dossier te wijzigen en uit te breiden steeds verder af. Voor de *Rules of Procedure* (die per 1 januari 2020 van kracht worden) zie [hier](#).

Verder besliste de AC over de benoeming, respectievelijk herbenoeming van leden van het *Boards of Appeal Committee* (BOAC). Het BOAC adviseert en assisteert de AC bij zijn toezichhoudende taken ten opzichte van de *Boards of Appeal*; in het bijzonder ziet het BOAC toe op het onafhankelijk en efficiënt functioneren van de Boards. Herbenoemd werden de (externe) leden Colin Birss (UK), Klaus Bacher (DE) en Are Stenvik (NO), allen afkomstig uit de rechterlijke macht. Benoemd als lid (uit de kring van de AC) werd Derk-Jan de Groot (NL); de huidige voorzitter van het BOAC, tevens erevoorzitter van de AC, Roland Grossenbacher (CH), besloot al eerder dat hij geen nieuw mandaat wenste.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Inventor of the Year Award 2019

Europese prijs voor Nederlandse uitvinder Rik Breur

Tijdens een groots opgezette ceremonie in de *Stadthalle* van Wenen op 20 juni werden de winnaars bekend gemaakt van de '*European Inventor Award 2019*'. Het gaat om de uitreiking van de Awards aan de zes winnaars in de categorieën *research, industry, Smaller and Medium-Sized Enterprises (SMEs), non-European countries, popular prize en life-time achievement*. De winnaars in 2019 bleken afkomstig uit vijf landen: Oostenrijk, Frankrijk, Japan, Nederland en Spanje. Zij worden gekozen door een onafhankelijke internationale jury. Dit jaar werden er in totaal meer dan 500 gegadigden voor een Award voorgedragen.

In de categorie SMEs ging de Nederlander Rik Breur er met de trofee vandoor. Zijn "*anti-fouling fibre wrap*", geïnspireerd door het stekelige oppervlak van zee-egels, gaat de groei van bijvoorbeeld algen en mosselen op bootrompen tegen en vermindert het brandstofverbruik zeer aanzienlijk. Breurs uitvinding is vrij van vervuilende chemicaliën en daarmee het milieuvriendelijke alternatief voor de traditionele *anti-fouling*-verven die giftig zijn en zware metalen bevatten. Het gepatenteerde materiaal van Breur bestaat uit nylon microvezels aan de ene kant en een zelfklevende folie aan de andere zijde. De *anti-fouling fibre wrap* kan zowel op schepen als op andere maritieme constructies (olieplatforms, offshore windturbines) worden toegepast.

De op zich overigens al zeer eervolle nominatie in de categorie Industrie van het Nederlandse duo Alexander van der Lely en Karel van den Berg met hun melkrobot ("Lely Astronaut") voor koeien bleek uiteindelijk niet prijswinnend. Het door hen ontworpen geautomatiseerde systeem stelt koeien in staat om zelf te beslissen wanneer het tijd is om te worden gemolken, het is goed voor hun welzijn en gezondheid, het verhoogt de melkproductie en het voorziet boeren van diagnostische hulpmiddelen om efficiënter te werken. De eerste twee desbetreffende octrooiaanvragen werden door de Lely Group te Maassluis al ingediend in 1986; de uitvinding werd in 1994 op de markt gebracht.

Blijkens informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is voor de ontwikkeling van zowel de *anti-fouling fibre wrap* als de melkrobot gebruik gemaakt van de Nederlandse regeling Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO).

Voor meer informatie over de *European Inventor Award 2019* zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Export waiver

Per 1 juli 2019 is de Verordening (EU) 2019/933 van kracht waarmee de Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen wordt gewijzigd.

Dit maakt het mogelijk gedurende de looptijd van het ABC het geneesmiddel toch te vervaardigen, mits het bestemd is voor een land buiten de EU waar het niet wordt beschermd. Ook wordt het mogelijk gedurende de laatste 6 maanden van het ABC het product te vervaardigen en op te slaan om het na afloop van het ABC onmiddellijk te kunnen introduceren op de Europese markt. De achterliggende gedachte is het stimuleren van de Europese generieke industrie die nu op een achterstand staat ten opzichte van de concurrentie van buiten de EU.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet de vervaardiger het nationale octrooibureau tijdig een notificatie sturen middels een standaardformulier.

Voor de Verordening, inclusief het notificatie formulier zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Nieuwheid

Uitgangspunt (i) is dat conclusie 1 behoort tot het type '*means plus function*' op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma's en (ii) dat voor de beoordeling van de nieuwheid van de daarin geclaimde geheugeneenheid de door het hof geformuleerde uitlegmaatstaf geldt. (..) De maatstaf houdt in dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Conclusies van het type '*means plus function*' op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma's moeten daarbij zo worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer 'aangepast' ('*adapted for*') moet zijn – en niet alleen 'geschikt' – om de relevante stappen en functies uit te voeren (..). Een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer is nieuwheidsschadelijk als deze is 'aangepast' – dat wil zeggen: geconfigureerd – om de geclaimde functie uit te voeren.

De klacht van het onderdeel komt erop neer dat een in een octrooi onder bescherming gestelde geheugeneenheid die is geconfigureerd om een eveneens in dat octrooi onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, nieuw is indien (en omdat) die werkwijze nieuw is, aangezien een uit de stand van de techniek bekende geheugeneenheid nooit kan zijn 'aangepast' aan een werkwijze die eerder nog niet bekend was. Dit betoog gaat niet op. (..)

Het oordeel van het hof dat niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Naar volgt uit deze uitgangspunten kan immers elke volgens conclusie 1 geconfigureerde ('aangepaste') geheugeneenheid (dus ook die van Paulsen, indien deze aldus is geconfigureerd) de onder bescherming gestelde werkwijze uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, althans een *template*, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Daaruit volgt tevens dat niet relevant is dat Paulsen zelf een andere werkwijze openbaart.

Toetsing artikel 84 EOV

De nationale rechter aan wie in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek wordt voorgelegd, dient te beoordelen of het octrooi, dat zonder de in het hulpverzoek voorgestelde beperking nietig is, door de voorgestelde beperking geldigheid verkrijgt. Aldus vervult de rechter in zoverre de rol van de verlenende instantie. In dat verband is van belang dat een eerder verleend octrooi door een hulpverzoek als bedoeld in art. 138 lid 3 EOV wordt gewijzigd, zonder dat die wijziging in de verleningsfase aan de daarvoor geldende voorwaarden is getoetst. Daarmee ligt voor de hand dat de rechter aan wie het hulpverzoek wordt voorgelegd, de daarin voorgestelde beperking aan die voorwaarden dient te toetsen. Een andere uitleg zou ertoe kunnen leiden dat een volgens een hulpverzoek gewijzigd octrooi geldig wordt geoordeeld zonder dat is voldaan aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV.

Naast het voorgaande is van belang dat een octrooi ook in een oppositieprocedure voor het EOB kan worden beperkt. Voor dat geval heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB art. 101 lid 3, aanhef en onder a, EOV aldus uitgelegd dat een in een oppositieprocedure gewijzigde conclusie aan art. 84 EOV kan worden getoetst, zij het alleen wanneer en voor zover de wijziging zelf tot strijd met art. 84 EOV kan leiden (zaak G 3/14, ..). Nu deze situatie vergelijkbaar is met die waarin in een nietigheidsprocedure een wijziging wordt voorgesteld, biedt dit steun voor de opvatting dat ook de rechter in een nietigheidsprocedure tot zodanige toetsing bevoegd is. Ten slotte is van belang dat ook in andere verdragslanden wordt aangenomen dat de nationale rechter aan wie in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek wordt voorgelegd, bevoegd is de daarin voorgestelde wijziging aan art. 84 EOV of een daarmee overeenstemmende nationale bepaling te toetsen (..).

Gelet op het voorgaande heeft het hof zich terecht bevoegd geacht de hulpverzoeken aan het bepaalde in art. 84 EOV te toetsen.

Indirecte inbreuk

Digital Revolution heeft gesteld dat HP door de verkoop en het in het verkeer brengen van een HP printer waarmee de werkwijze van conclusie 7 wordt toegepast, aan de verkrijger van die printer en diens rechtsopvolgers een licentie verleent voor het gebruik van de software van die printer, waarbij Digital Revolution heeft verwezen naar de algemene voorwaarden van HP. HP heeft daartegen ingebracht dat de werkwijze volgens conclusie 7 zich met name afspeelt in de cartridge en dat de licentie zich niet uitstrekt tot inbreukmakende cartridge. Uit hetgeen het hof (..) heeft overwogen (..) volgt dat het hof de stelling van HP dat de werkwijze volgens conclusie 7 zich met name afspeelt in de cartridge, heeft verworpen. Daartegen komt HP in cassatie niet op. HP bestrijdt voorts niet dat de in haar algemene voorwaarden verleende licentie betrekking heeft op het gebruik van de software van de printer, die het mogelijk maakt te communiceren met cartridges die voldoen aan de kenmerken van conclusie 1. Bij het uitgangspunt dat de cartridges van Digital Revolution geen inbreuk maken op – de immers vernietigde – conclusie 1, geeft het oordeel van het hof dat Digital Revolution door het aanbieden of leveren van dergelijke cartridges evenmin indirect inbreuk maakt op conclusie 7, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, noch is dat oordeel onbegrijpelijk. Anders dan het onderdeel aanvoert, is van ontneming van eigendom geen sprake, nu het de software van de printer is die het gebruik van de cartridges van Digital Revolution mogelijk maakt en voor het gebruik van die software een licentie is verleend.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE, 2019, nr. 10
Hof Den Haag (Kort geding)
28 mei 2019
Mobile Sanitary Solutions B.V vs TWT Verhuur B.V.

Inventiviteit

Het Hof stelt voorop dat de PSA een hulpmiddel is voor de beoordeling van de inventiviteit van een octrooi, maar dat toepassing ervan niet verplicht is. Uit de navolgende overwegingen, waarin het hof de PSA zal toepassen, zal blijken dat dit niet tot een ander oordeel dan dat van de voorzieningenrechter leidt.

Veronderstellenderwijs zal het Hof ervan uitgaan, zoals Mobile Sanitary Solutions (MSS) heeft betoogd, dat de zogenaamde “bestaande inrichting” in dit geval als de meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt: de op de prioriteitsdatum bekende mobiele sanitaire inrichting met drie toiletten.

(..) De verschilmaatregelen betreffen – kort gezegd – het verkleiningsmechanisme, waardoor de inrichting inklapbaar is en deze minder ruimte inneemt en het vervoer en opslag goedkoper worden (..) Het hof zal (..) de probleemstelling als volgt definiëren: hoe kan een mobiele sanitaire inrichting met drie toiletten tegen lagere kosten worden getransporteerd en opgeslagen?

(..) Het hof is van oordeel dat de vakman, gegeven de probleemstelling, bestaat uit een team van personen met kennis en ervaring op het gebied van vervoer, opslag en installatie van mobiele sanitaire voorzieningen en voorts een constructeur. Gelet op de probleemstelling ligt het immers in de rede dat aanpassing van de bestaande inrichting als (onderdeel van een) mogelijke oplossing van dat probleem wordt onderzocht en derhalve om bij het team een constructeur te betrekken.

De vakman zou zonder meer inzien dat de bestaande inrichting voor ongeveer twee-derde bestaat uit loze ruimte. Aangezien hij op grond van zijn algemene vakkennis weet dat de kosten van opslag en transport in belangrijke mate worden bepaald door het volume, zal de vakman onderzoeken of de inrichting verkleinbaar kan worden gemaakt. DE 263 betreft een samenklapbare doosvormige constructie voor gebruik als woon-, werk- of opslagruimte. De beschrijving vermeldt (de verwerking in één van de zijwanden van alle noodzakelijke apparatuur voor) een toiletruimte. (..)

MSS stelt zich op het standpunt dat de vakman, uitgaande van de bestaande, niet inklapbare, inrichting en kennis nemend van DE 263, niet zonder inventieve denkwerk tot de oplossing volgens het octrooi zou zijn gekomen. De argumenten die MSS hiervoor aanvoert falen reeds omdat zij bij deze stellingname uitgaat van de verkeerde vakman, namelijk een installatietechnicus of althans een team deskundigen zonder constructeur.

(..)

MSS voert tot slot nog een aantal omstandigheden (secundaire indicia) aan die volgens haar wijzen op de inventiviteit van haar conclusie(s): de uitvinding is niet eenvoudig tot stand gekomen, het duurde lange tijd voordat MSS tot de uitvinding kwam (terwijl de behoefte er al die tijd wel was), en de uitvinding heeft commercieel succes en ondervindt navolging. Toegegeven dat dergelijke omstandigheden in algemene zin kunnen bijdragen aan het oordeel dat een octrooi-conclusie inventief kan worden genoemd, naar het voorshands oordeel van het hof kunnen de gestelde omstandigheden het octrooi in het onderhavige geval geen inventiviteit verlenen.

Het voorgaande betekent dat in elk geval conclusie 1 van het octrooi voorshands nietig moet worden geoordeeld door gebrek aan inventiviteit.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)