



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

Octrooien als professie

>> Als het gaat om octrooien



Octrooien als professie

Toon Huydecoper & Constant van Nispen

Octrooirecht en de rechtspraak



Octrooien en rechtspraak – een ongemakkelijk paar. Octrooimensen zijn – vaak – technici. Zij hebben qua aanleg en opleiding niet zo veel affiniteit met rechtspraak, en dat steken ze ook vaak niet onder stoelen of banken. En ze hebben in ten minste één opzicht een punt: voor verreweg de meeste octrooien betekent rechtspraak niets. Ga maar na: op zo'n 100.000 in Nederland geldige octrooien vinden er per jaar ca. 50 procedures in eerste aanleg plaats – en die gaan dan nog vaak over hetzelfde octrooi. De kans dat een octrooi dat de volle 20 jaar 'uitdient' met de rechtspraak te maken krijgt, is dus bijna verwaarloosbaar: een promille of minder. Wie de octrooipraktijk 40 jaar lang beoefent, heeft een meer dan sportieve kans dat hij nooit met een rechtszaak te maken krijgt (of hij moet het ernaar maken, bijvoorbeeld door advocaat te worden).

En toch – wij steken onze nek uit – het octrooirecht kan niet zonder rechtspraak. Het is erdoor gevormd, het ontleent er uiteindelijk zijn tanden aan, en het kan niet (goed) beoefend worden zonder dat men weet wat die rechtspraak inhoudt en wat die vermag (en ook: wat je daar juist niet mee kunt bereiken). Een paar dat misschien een beetje ongemakkelijk is, maar wél een paar: ze kunnen niet zonder elkaar, en alleen mét elkaar kunnen ze datgene waar het allemaal om begonnen was: een effectieve en rechtvaardige bescherming van uitvindingen.

Eens was er alleen de – kersverse – wet: de Octrooiwet 1910 (het Rijk moest toen nog uitgevonden worden). Het was alsof de aarde nog woest en ledig was: een wet vol regels en goede bedoelingen, naast een lege kast zonder octrooien of octrooigeschillen. Wat zou het worden? Dat heeft de rechtspraak in belangrijke mate bepaald. En dan bedoelen wij natuurlijk zowel de 'echte' rechtspraak van de civiele rechter (de bijdrage van de strafrechter is, dat moet worden toegegeven, verwaarloosbaar geweest), als de zeer wezenlijke rechtspraak van de octrooiverlenende instanties: eerst de Octrooiraad, later ook het EOB. Die hebben de woeste en ledige aarde verlicht, bevolkt en vruchtbaar gemaakt. In deze bijdrage zullen wij zeven onderwerpen eruit pikken waaraan dit goed te zien is.

De octrooieerbare uitvinding

Het begin kenmerkt zich door voorzichtigheid – trouwens, die is ook vandaag de dag nog volop zichtbaar. Het moest vooral niet buitensporig worden, en octrooimonopolies mochten 'de mensen' niet afhouden van wat nodig was of op z'n minst liever bereik-

baar werd gehouden. Aan de hand van dit soort voorzichtigheid kwamen wetgevers er in het begin toe, allerlei als 'principiële' geziene uitzonderingen op de octrooieerbare materie voor te schrijven: (chemische) stoffen in onze Nederlandse wet, maar elders ook voedings- of geneesmiddelen. Dat was geen verstandige keuze. De praktijk ging dan ook meteen op zoek naar wegen om het effect van deze beperkingen tegen te gaan. In onze eigen wet van 1910 was die weg al een stukje ingeslagen: stoffen konden dan wel niet voor octrooibescherming in aanmerking komen, maar werkwijzen ter bereiding van stoffen wel; en de rechtstreeks uit die werkwijzen verkregen voortbrengsels ook. Dat hielp wat; maar het hielp niet zoveel. Want de wetgever bedoelde met de omschrijving 'rechtstreeks verkregen' een wezenlijke beperking, en zo is de wet in de rechtspraak ook altijd toegepast. Nog in HR 10 juni 1983, NJ 1984, 32 (Pfizer/Centrafarm) wees de Hoge Raad een poging van de hand om de bescherming voor de werkwijze voor een tussenstap in de synthese van een antibioticum, zich te laten uitstrekken tot latere stappen in de synthese: de door die stappen verkregen voortbrengsels mochten niet worden aangemerkt als 'rechtstreeks verkregen' uit de werkwijze die de eerste tussenstap opleverde, en ook de hierna te bespreken leer van 'het wezen' van de uitvinding kon hier geen uitkomst bieden.

Bescherming van stoffen, en dan vooral chemische en farmaceutische stoffen werd hierdoor zeer bemoeilijkt. Een octrooi voor de werkwijze ter verkrijging daarvan strekte zich dan wel uit tot de stof zelf – het rechtstreeks verkregen voortbrengsel – maar niet tot iets wat weer van, of met behulp van de stof in kwestie gemaakt was. Verfstoffen konden van de 'werkwijzebescherming' profiteren, maar geleverde eindproducten niet. In combinatie met de beperkingen van het territorialiteitsprincipe – zie twee 'kopjes' verder – vielen deze werkwijzeoctrooien vaak makkelijk te ontduiken: men maakte buiten Nederland iets van de beschermde stof – een voortbrengsel dat dus niet meer 'rechtstreeks verkregen' was – en men kon dat voortbrengsel vrijelijk importeren en verhandelen.

'De uitvinder van de "preparaat-conclusie" verdient bepaald een pluim als uitvinder'

Althans wat geneesmiddelen betreft is daar op een gegeven moment verandering in gekomen door de ‘preparaatconclusie’. En nu we het toch over uitvindingen hebben: de inventiviteit die in het bedenken van octrooi-conclusies en octrooiën tot uiting komt is vaak niet minder dan die van de uitvinding zelf – en ook wel eens méér. De uitvinder van de ‘preparaatconclusie’ verdient bepaald een pluim als zodanig – als uitvinder. Maar hij heeft geen octrooi voor die conclusie op zijn naam kunnen krijgen, en dus zal zijn naam niet voortleven. Er blijft nog het nodige te verbeteren.

‘Preparaatconclusies’ hadden ongeveer deze vorm: ‘werkwijze voor het bereiden van een geneesmiddel X, bestaande in het brengen van de geneeskrachtige stof Y (of gelijkwaardig...) in een voor therapeutische doelen geschikte toedieningsvorm.’

Deze conclusie betrof stellig een werkwijze, al had die dan niets om het lijf: ‘brengen in een geschikte toedieningsvorm’ was natuurlijk op zichzelf noch nieuw noch inventief – het nieuwe en inventieve zat hem alleen in de toegepaste werkzame stof. Maar daarin zag de Hoge Raad geen beletsel voor het toelaten van deze conclusies: HR 15 april 1966, NJ 1966, 439 (Hoechst/Nogepha). Hoewel het hier natuurlijk een ‘truc’ betrof om het verbod van stofbescherming vergaand uit te hollen, weigerde de Hoge Raad te aanvaarden dat hier ‘in wezen’ in strijd met het verbod van stofbescherming werd gehandeld. Het met deze werkwijzen verkregen voortbrengsel was dan: ieder effectief farmaceutisch preparaat met de desbetreffende werkzame stof. Er viel geen zinnige omweg te bedenken die een voortbrengsel opleverde dat wél heilzaam was voor patiënten, maar dat niet viel aan te merken als ‘rechtstreeks verkregen’ uit de werkwijze waarmee het preparaat was gemaakt. (Strikt genomen maakte de ‘hulpverlener’ die een volgens zo’n octrooi gemaakt tablet in een glas water oploste, nog eventjes inbreuk op het octrooi).

Hierna lagen natuurlijk conclusies voor de hand op het stramien: ‘werkwijze voor het verven van voorwerpen met het kenmerk dat men verfstof X op daartoe geëigende wijzen op de betreffende voorwerpen aanbrengt’ (en voor smeermiddelen,

voedingssupplementen enzovoort kan men ook zulke voorbeelden bedenken) – maar dat heeft nooit een grote vlucht genomen. De preparaatconclusie heeft zijn triomftocht in zeer overwegende mate beleefd op het terrein van de farmaceutische preparaten.

Indirecte inbreuk

Daarmee was overigens nog niet opgelost het probleem van de uitvinding die zich leent voor ‘particuliere’ toepassing. (In de debatten vóór het Hoechts/Nogepha-arrest was hierover uitgebreid gesproken: de mogelijkheid om de patiënt een werkzame stof te verschaffen, met instructies over hoe hij die moest innemen (opgelost in water, bijvoorbeeld) zou wél gedekt worden door de ‘klassieke’ werkwijzeconclusie voor het maken van de werkzame stof – die stof



Bron: de Nationale Beeldbank / Ad Vermeulen

‘In het verkeer brengen vereist dat over het goed wordt “beschikt”’

wordt dan immers verkocht/afgeleverd – maar niet door de preparaatconclusie.) Van dergelijke uitvindingen zijn er niet zo veel, maar ze bestaan wel. De werkwijze waar het om gaat wordt dan in de particuliere sfeer toegepast en is om die reden niet beschermbaar; en de toeleveranciers die de particuliere gebruikers bevoorraden maken geen inbreuk omdat zij de werkwijze niet toepassen.

Om dit probleem (zij het dat het niet om particuliere maar om bedrijfsmatige toepassing ging), ging het in het arrest HR 18 februari 1949, *NJ* 1949, 357 (‘Bonda non-stolzout’). Men herinnert zich het geval: geoctrooieerd was een werkwijze om met een anticoagulans voor fibrine vleeswaren te bereiden. Dat gebeurde op grote schaal in kleine slagerijen, maar dat viel niet effectief vast te stellen en te bestrijden. Dus probeerde men de leverancier van het desbetreffende anticoagulans wegens ‘indirecte inbreuk’ aan te spreken.

Dat leverde een pyrrusoverwinning op: het afwijzende oordeel van de lagere rechter werd vernietigd, maar: de handelwijze in kwestie is (alleen dan) onrechtmatig als de betrokkene bepaaldelijk wéét dat met het door hem geleverde inbreuk zal worden gemaakt. Dat valt, naar men begrijpt, moeilijk aan te tonen (en makkelijk te ontkennen). De indirecte inbreuk leidde dus een sluimerend bestaan tot de wetgever in 1987 art. 44A ROW-1910, inmiddels art. 73 ROW 1995, in het leven riep. Die bepaling ziet op levering van een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, voor toepassing van de uitvinding. Het hoeft dus niet toepassing in

het kader van beroep of bedrijf te zijn – ook toelevering voor ‘particuliere’ toepassing valt onder de bepaling. Maar sedert de invoering regent het nu niet bepaald zaken waarin de bepaling ook effect blijkt te hebben (laat staan: effect ten opzichte van niet-bedrijfsmatige toepassing van de uitvinding). Mooi dus, maar achteraf bezien misschien niet zo zinvol als wij ooit dachten.

Territorialiteit

Het kwam al even ter sprake: de werking van de Octrooiwet (in zijn achtereenvolgende reïncarnaties) is territoriaal beperkt. Handelingen buiten Nederland kunnen geen inbreuk opleveren – tenzij ... De inbreukmakende handelingen zijn bovendien beperkt tot een als limitatief bedoelde opsomming, vroeger in art. 30 lid 1 onder a en b Octrooiwet/ROW-1910, nu (in een iets ruimere formulering) in art. 53 lid 1 onder a en b ROW-1995. Daardoor is het mogelijk een in Nederland geoctrooieerde werkwijze elders toe te passen en de daaruit rechtstreeks verkregen voortbrengsels te verwerken tot andere voortbrengsels, en om dan dat resultaat buiten het bereik van het Nederlandse octrooisysteem in Nederland aan de man te brengen. De eerste handeling die de aangehaalde artikelen (allemaal) binnen het bereik van de octrooibescherming brengen is: het in het verkeer brengen. Bij ‘cross-border’-transacties stuit men allicht op de vraag wanneer er ‘in het verkeer brengen’ plaatsvindt – een vraag die in de laatste jaren, zij het onder de gelding van andere wettelijke

regels, in EG-verband veel aandacht heeft gekregen (zie o.a. HJEG 9 november 2006, *IER* 2007, 30 (Diesel/Montex)).

In de Nederlandse rechtspraak is, om te beginnen, geoordeeld dat louter transitovervoer van reeds aan een buitenlandse afnemer verkochte goederen (ook al is de verkoper een Nederlander) geen ‘in het verkeer brengen’ oplevert, HR 9 juli 1933, *NJ* 1933 p. 1357 – geheel in de lijn van het Diesel/Montex-arrest van 79 jaar later.

Maar dan komen de verfijningen

Aflevering door een loutere houder aan degene voor wie hij het afgeleverde onder zich heeft, is geen ‘in het verkeer brengen’, HR 15 mei 1941, *NJ* 1941, 830. In het verkeer brengen vereist namelijk, dat over het goed in kwestie wordt ‘beschikt’, en daarvan is in zo’n geval geen sprake. De ‘bloot vervoerder’ die zaken over de grens brengt en aan zijn eigen opdrachtgever aflevert, brengt dus niet in het verkeer. (Waarschijnlijk geldt voor een ‘bloot vervoerder’ die hetzelfde doet in opdracht van een ander óók, dat die vervoerder niet ‘in het verkeer brengt’; want ook het handelen van deze vervoerder levert geen ‘beschikken’ op – maar in dat geval geldt voor de afzender wel, dat die ‘in het verkeer brengt’, zie de volgende zaak). De buitenlandse importeur die aan een in Nederland ontvangende afnemer levert, brengt wel in het verkeer (hoe zou het anders kunnen, denkt men – maar hierover is toch tot de Hoge Raad geprocedeerd, HR 16 november 1962, *NJ* 1965, 117). Het maakt daarvoor geen verschil of de afnemer de eigendom al verkreeg vóór de goederen de grens over kwamen, en ook niet of de goederen voor rekening en risico van de afnemer reisden, HR 1 mei 1964, *NJ* 1964, 494. Doorredenerend: wanneer de afnemer de goederen in het buitenland afneemt (dus: feitelijk ontvangt en ook eigenaar wordt), en deze afnemer de goederen door een door hem ingeschakelde vervoerder naar Nederland laat brengen is er geen ‘in het verkeer brengen’ aan de kant van de leverancier. Ook nogal voor de hand liggend, maar toch ... Ook de afnemer heeft in dit geval (nog) niet in het verkeer gebracht – dat gebeurt pas als hij, binnen het territorium, de goederen weer aan een ander doorlevert. Of hij ‘voor een of ander ... in voorraad (heeft)’ hangt ervan af wat hij ver-

der van plan is. Gaat hij de goederen weer uitvoeren zonder daar in Nederland over te 'beschikken' dan zijn de goederen wel in Nederland (geweest), maar niet in Nederland in het verkeer gebracht, en dus ook niet daarvoor (of voor enige andere in art. 53 ROW-1995 aangewezen handeling) in voorraad gehouden.

Vrijstellingen

De octrooiwetgeving beperkt de reikwijdte van het octrooi al tot een in het huidige art. 53 lid 1 ROW-1995 opgesomde reeks 'commercieel' getinte handelingen; maar voor de zekerheid geeft de wet ook aan dat de niet daaronder begrepen handelingen – en een aantal 'grensgevallen' – van de beoogde bescherming zijn uitgezonderd. De meest omstredene van zulke 'vrijstellingen' is wel de zogenoemde onderzoeks-exceptie, nu neergelegd in art. 53 lid 3 en lid 4 ROW-1995, maar vroeger beperkter omschreven in art. 30 lid 3 ROW-1910 (de bepaling dankt zijn ontstaan aan de wetswijziging-1977. In de Octrooiwet die in deze bundel herdacht wordt, kwam die aanvankelijk niet voor).

Zuiver wetenschappelijk onderzoek van de materie van een octrooi door een non-profit instelling (zoals een universitair instituut) gold intussen van de aanvang af als 'vrijgesteld'. In de opvatting van de wetgever van 1910 voldeed zulk onderzoek niet aan de parameter 'in of voor zijn bedrijf' van art. 30 lid 1 onder a en b Octrooiwet/ROW-1910, zie Telders-Croon, *Nederlandsch Octrooirecht*, 1946, nr. 290.

De wetswijziging van 1977 was er (dus) vooral op gericht ook researchwerk van commerciële instellingen buiten het bereik van de octrooibescherming te plaatsen; want van dergelijk werk was altijd omstreden geweest of dat nu wel of niet als inbreuk had te gelden; en de wetgever wilde die twijfel in het voordeel van de vrijstelling opheffen.

Men kan betwijfelen of die opzet geslaagd is. Al ten tijde van de totstandkoming van de nieuwe wet in 1977 was in de praktijk gebleken dat vooral de research betreffende nieuwe geneesmiddelen een probleemgeval opleverde; en dit mede daarom, dat de



Bron: de Nationale Beeldbank / Kim Karminski

introductie van een nieuw geneesmiddel een uitgebreid programma van veldonderzoek ('clinical trials') vereist. Een dergelijk programma is maar voor een beperkt deel gericht op wetenschappelijke beproeving van het voorwerp van onderzoek – het gaat er voor een groot deel om, er zekerheid over te krijgen dat het beoogde middel wél (altijd) de daarvan verwachte positieve werking heeft en dat het geen onverwachte negatieve bijwerkingen heeft. Niet zozeer onderzoek óf het werkt, dus, alswel demonstreren dát het werkt en ook in de praktijk voldoende veilig is. Als dit wel onder de 'onderzoeksvrijstelling' zou vallen

Boven Containeroverslaghaven Rotterdam

zou daarmee een lange periode van noodzakelijk onderzoek na het eindigen van een octrooi kunnen worden geanticipeerd – en vice versa. In HR 23 juni 1995, *NJ* 1996, 463 (Organon/ARS) en HR 18 december 1992, *NJ* 1993, 735 (Medicopharma/ICI) koos de Hoge Raad voor de optie ‘vice versa’: alleen onderzoek dat uitsluitend van wetenschappelijke aard is, dan wel gericht is op enig de strekking van de Octrooiwet verwezenlijkend doel, valt binnen de vrijstelling (en voor ‘clinical trials’ en levering van monsters aan de autoriteiten die over toelating van geneesmiddelen mogen beslissen, is noch het een noch het ander het geval). Bij die uitleg blijkt de ‘onderzoeksexceptie’ niet veel verder te reiken dan wat, ook bij ruime uitleg, al vóór de wetswijziging van 1977 placht te worden aangenomen.

Intussen is, als uitvloeisel van een EG-richtlijn, in 2007 in lid 4 van art. 53 ROW-1995 expliciet voorzien in een vrijstelling voor ‘clinical trials’. Daarbij heeft kennelijk een rol gespeeld dat de bescherming voor geheel nieuwe farmaceutische preparaten juist met het oog op de lange tijd die met ‘clinical trials’ gemoeid pleegt te zijn, aanzienlijk is verruimd. Dat is gebeurd door de mogelijkheid te openen van aanvullende beschermingscertificaten op de voet van art.

90 e.v. ROW-1995 (ook een uitvloeisel van EG-regelgeving). De regel die nu in art. 53 lid 4 ROW-1995 vastligt, kan men zien als de pendant waarmee een billijk tegenwicht wordt geboden tegen wat anders, in de vorm van aanvullende beschermingscertificaten, een onredelijk voordeel zou kunnen betekenen.

Blijft gelden – en dan vooral als het om andere producten gaat dan geneesmiddelen – dat de uitleg die in de rechtspraak aan de in 1977 ingevoerde ‘onderzoeksvrijstelling’ is gegeven, slechts een bescheiden verruiming ten opzichte van het daarvoor al geldende recht kan opleveren. Het ging er immers om, buiten twijfel te stellen dat ook research door commerciële organisaties buiten de bescherming van octrooien zou vallen. Aangezien research door deze instellingen naar zijn aard altijd op (enig) commercieel resultaat gericht is, zal het maar bij hoge uitzondering zo zijn dat hier van onderzoek van uitsluitend wetenschappelijke aard kan worden gesproken. Wat de Hoge Raad daarnaast als mogelijkheid heeft aangegeven – onderzoek ‘enkel gericht ... op enig de strekking van de Octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals het verder ontwikkelen der techniek’ – lijkt naar de letter genomen (heel wat) meer ruimte te bieden. Onmiddellijk vóór de zojuist aangehaalde

passage overweegt de Hoge Raad echter dat de uitzondering van art. 30 lid 3 ROW (nu dus art. 53 lid 3 ROW-1995) om restrictieve uitleg vraagt. Met dat gegeven voor ogen is duidelijk dat de ruimte voor research met commercieel motief, (zeer) beperkt is gebleven. Als niet ontwikkeling van de techniek op de voorgrond staat maar ontwikkeling van de instelling die de research uitvoert – en als gezegd is een commercieel motief natuurlijk altijd aanwezig – moet men al gauw aannemen dat de uitzondering niet geldt.

Het wezen van de uitvinding

De uitleg van octrooien en de daarmee direct verbonden vraag van de aan een octrooi toekomende beschermingsomvang behoren tot de lastigste onderwerpen van het octrooirecht. Tegelijkertijd gaat het om twee van de belangrijkste problemen uit het octrooirecht.

Zowel voor de octrooihouder als voor derden die met het octrooi geconfronteerd worden, is van eminent belang hoe ver het aan het octrooi verbonden verbodsrecht zich uitstrekt, en welk gebied de derde dus moet ontzien.

De verleningsprocedure-met-vooronderzoek (zoals wij die tot de ROW 1995 hebben gekend en nog kennen bij het EOB) verlangt van de verlenende instantie niet dat die zich in volle omvang rekenschap geeft van het effect van de uitvinding aan de zijde waar de uitvinding niet grenst aan de stand van de techniek maar juist nieuw, ongebaand terrein betreedt. Octrooiverlenende instanties behoeven niet maximaal nauwkeurig aan te geven hoe ver de uitvinding zich in het nog onbekende gebied uitstrekt. Zij kunnen dat vaak ook niet: een uitvinding legt, naar haar aard, een nieuw terrein, van grotere of kleinere omvang open. Noch de aanvrager noch de verlenende instantie kan in alle diepte voorzien welke toekomstige mogelijkheden het door de uitvinding geopende perspectief zal blijken te bieden.

De verleningsbeschikking kan wel een scherpe afbakening beogen ten opzichte van de stand van de techniek maar niet naar de ‘onbekende’ zijde.

‘Zowel voor octrooihouder als voor derden is het van eminent belang te weten hoe ver het verbodsrecht zich uitstrekt’



‘De Hoge Raad heeft de leer van het wezen gedegradeerd van “uitgangspunt” tot “een gezichtspunt”’

De Hoge Raad heeft al in zijn arrest van 20 juni 1930, *NJ* 1930, 1217 (Philips/Tasseron) de gedachte verworpen dat ‘uitsluitend met den letterlijken tekst van het octrooischrift te rade mag worden gegaan’ en geoordeeld dat het ‘aankomt op dat, waarin naar het wezen der zaak de geöctrooieerde uitvinding bestaat.’ Die leer van het wezen heeft in elk geval de 65 jaar daarna de rechtspraktijk diepgaand beïnvloed. In inbreukprocedures werd niet zozeer de (hoofd)conclusie van het ingeroepen octrooi per element geanalyseerd en getoetst maar werd veeleer gezocht naar ‘het wezen’ van de uitvinding. In dit opzicht sloot de Nederlandse rechtsopvatting zich aan bij de Duitse, waarin naar de ‘allgemeine Erfindungsgedanke’ werd gezocht. Bij de totstandkoming van het EOV werd – in navolging van het Verdrag van Straatsburg (1963) – in art. 69 voor de bepaling van de beschermingsomvang aansluiting gezocht bij de conclusies, te interpreteren in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

In het Protocol bij art. 69 EOV wordt dan uiteengezet dat dit artikel niet in die zin mag worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europese octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om eventuele onduidelijkheden in de conclusies op te heffen (de zogenoemde Engelse interpretatiemethode). Vervolgens zegt het Protocol dat art. 69 EOV evenmin

mag worden uitgelegd in die zin als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen, en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder naar het oordeel van de vakman die de beschrijving bestudeert, heeft willen beschermen (de zgn. Duitse interpretatiemethode). De uitleg zou het midden moeten houden tussen de twee genoemde uitersten, ‘waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden’. Aanvankelijk meenden wij in ons land dat dit precies verwoordde wat wij altijd al hadden gedaan. Pas in 1988 stelde A.P. Pieroen in zijn Leidse dissertatie ‘Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland’ dat dit niet klopte. Deze nieuwlichterij vond niet direct navolging. In zijn arrest van 27 januari 1989, *NJ* 1989, 506 besliste de Hoge Raad dat er geen aanleiding was tot bijstelling van de leer van het wezen van de geöctrooieerde uitvinding zoals die tot dan toe in Nederland was aanvaard. In zijn arrest van 13 januari 1995, *NJ* 1995, 391 wordt het accent verlegd: de leer van het wezen van de geöctrooieerde uitvinding moest nog steeds bij de uitleg van een octrooi uitgangspunt zijn; de rechter moest evenwel mede in zijn oordeel betrekken dat bij dit uitgangspunt de redelijke rechtszekerheid ten opzichte van derden voldoende tot zijn recht kan komen. Ten slotte heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 29 maart 2002¹, de leer van het wezen gedegradeerd van ‘uitgangspunt’ tot ‘een

gezichtspunt’. De lagere rechtspraak had hierop al geanticipeerd: beschouwingen over het wezen van de uitvinding zijn allengs verdrongen door analyses van de conclusies en toetsing aan de diverse elementen daarvan.

Tweedeling tussen inbreuk- en nietigheidsacties opgeheven

In de ROW 1910 had de wetgever gekozen voor het Duitse systeem waarbij inbreuk- en nietigheidsactie niet konden worden gecombineerd. Een inbreukactie kan voor elke rechtbank worden geëntameerd: een nietigheidsactie enkel voor de Haagse rechtbank. In Duitsland geldt nog steeds dit stelsel dat tegenwoordig internationaal wordt aangeduid als ‘bifurcation’: de inbreukactie wordt aangebracht bij een Landgericht, de nietigheidsactie bij het Bundespatentgericht. Een evident bezwaar van dit stelsel is dat het faciliteert dat de octrooihouder in de nietigheidsactie aan zijn octrooi een andere (engere) duiding probeert te geven dan in de inbreukactie.

Het is dan ook in overeenstemming met het groeiende internationale inzicht dat de wetgever per 1 december 1987 dit bezwaar heeft ondervangen door alle octrooioprocedures te concentreren bij de Haagse rechtbank (en dus in hoger beroep bij het Haagse hof) en in inbreukprocedures ook nietigheidsverweren en/of reconventionele acties tot nietigverklaring mogelijk te maken. Deze wetswijziging heeft er ook toe geleid dat de octrooirechtspraak in Nederland in handen is geraakt van gespecialiseerde rechters, zoals dat ook in Engeland en Duitsland het geval is. Dit heeft de internationale reputatie van de Nederlandse octrooirechtspraak stellig vergroot; ook omdat de octrooikamer van de Haagse rechtbank begin jaren negentig voor de octrooiinbreukprocedure een versneld regiem heeft ontwikkeld dat erop gericht is in eerste instantie binnen een jaar vonnis te doen wijzen.

Cross-border injunction

De zelfverzekerdheid van de gespecialiseerde Haagse octrooirechtshandhavingers uitte zich medio jaren negentig van de vorige eeuw in de bereidheid om grensoverschrijdende, EU-brede of nog omvattender, inbreukverboden uit te vaardigen.

Daarbij werd enerzijds aangeknoopt bij het arrest van de Hoge Raad van 24 november 1989, *NJ* 1992, 404 inzake *Interlas/Lincoln*. Hierin leerde de Hoge Raad dat in het algemeen er geen reden is om aan te nemen dat er voor een veroordeling tot een geven, doen of nalaten geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting – eventueel een verplichting naar buitenlands recht – die buiten Nederland moet worden nagekomen. Hieruit werd de conclusie getrokken dat de Nederlandse rechter inbreuk op buitenlandse octrooien zou kunnen verbieden.

Om hem daartoe ook bevoegd te maken werd anderzijds een creatieve uitleg gegeven aan art. 6 EEX-Verdrag (nu: EEX-Verordening). De eiser dagvaardde als gedaagde sub 1 de Nederlandse dochter of afnemer en reeg de buitenlandse dochters of afnemers en het Europese hoofdkantoor als medegedaagden daaraan vast.

Vervolgens eiste hij een verbod van inbreuk op zijn Europese octrooi en/of parallelle nationale octrooien. Voor niet in de EU zetelende (rechts)personen werd een even creatief gebruik gemaakt van nationale bevoegdheidsregels. Dat deze vlieger uiteindelijk niet zou opgaan, was wel duidelijk. Wat zouden wij gezegd hebben als de rechter op Sicilië zich eenzelfde bevoegdheid tot grensoverschrijdend recht doen in octrooizaken had aangematigd? Dat deed deze overigens niet, wel ontwikkelde de Italiaanse jurist Mario Franzosi de ‘Italian torpedo’: een actie tot verklaring voor recht dat eiser geen inbreuk maakt op het Europese octrooi van degene wiens aanval hij vreest, welke actie aanhangig moest worden gemaakt bij een Italiaanse rechtbank waar deze de eerste tien jaren zou blijven rusten; de aanhangigheid ervan moest grensoverschrijdende inbreukacties in Nederland of elders verlammen.

De praktijk van ‘cross-border injunctions’ bezorgde de Haagse rechtbank en de Nederlandse octrooiadvocatuur handenvol werk. Het is vanuit dat oogpunt te betreuren dat het Haagse hof in april 1998 een beperking aanbracht door te verlangen dat de Nederlandse gedaagde de ‘spin-in-het-web’ was, wilde een grensoverschrijdende inbreukactie toelaatbaar zijn. Deze ontwikkeling was ook niet gunstig voor ondernemingen die in Nederland hun hoofdkantoor hielden. Ten slotte heeft het Hof van Justitie EG in zijn arresten van 13 juli 2006 inzake *Roche/Primus* en *GAT/LUK* nagenoeg een eind gemaakt aan de mogelijkheid van grensoverschrijdende inbreukverboden. Door een nietigheidsverweer ten aanzien van de ingeroepen buitenlandse octrooien (en daaronder vallen ook de niet-Nederlandse delen van een Europees octrooi) op te werpen kan gedaagde de voortgang van de inbreukprocedure wat de situatie over de grens betreft, blokkeren.

De Nederlandse praktijk van ‘cross-border injunctions’ was evenwel een krachtig signaal dat het in wezen niet aanvaardbaar is dat een octrooihouder die wordt geconfronteerd met een inbreuk op de internationale markt, genoopt is in elke jurisdictie een inbreukprocedure te entameren om de inbreukmaker overal te doen stoppen. Op de een of andere wijze – hetzij via een Gemeenschapsoctrooiwetgeving hetzij via een verdrag over een Europese rechtspraak in octrooi geschillen – zou daaraan een einde moeten komen.

¹ *NJ* 2002,530, *BIE* 2003,p.99

Wim van der Eijk

Een octrooigerecht voor Europa

Tijdens zijn vergadering van 4 december 2009 bereikte de Raad voor Concurrentievermogen van de EU overeenstemming over een aantal belangrijke elementen van het toekomstige Europese octrooisysteem. Enerzijds werden de ministers het eens over een ontwerpverordening betreffende het EU-octrooi.¹ Anderzijds namen ze een aantal conclusies aan over een verbeterd octrooisysteem in Europa, met onder meer de kenmerken van het beoogde 'unified patent litigation system'.² In feite heeft meer dan de helft van die conclusies betrekking op dit toekomstige systeem voor octrooigeschillenbeslechting, waarmee het belang van dit project wordt onderstreept. Voordat we de belangrijkste elementen van het gerechtssysteem uiteenzetten, is het van belang een korte toelichting te geven op de achtergrond van de inspanningen die moeten resulteren in een gemeenschappelijk Europees octrooigerecht.

Inleiding

Op 1 oktober 1977 trad het Europees Octrooiverdrag (EOV) in werking in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.³ Het begin van een succesverhaal dat niemand had kunnen voorstellen: in juli 2009 trad San Marino als 36^e lidstaat tot de Europese Octrooiorganisatie⁴ toe, en rond diezelfde tijd had het Europese Octrooibureau (EPO) meer dan twee miljoen octrooiaanvragen ontvangen, sinds de eerste aanvragen in 1978 waren ingediend. Maar hoewel het Europese octrooisysteem over het algemeen als efficiënt en dynamisch wordt bestempeld, is het toch een onvolledig model.⁵ Met het EOV werd een autonoom rechtssysteem opgezet voor het verlenen van Europese octrooien in één procedure en op grond van een uniforme octrooiwet.⁶ De taak van het verlenen van Europese octrooien die in de verdragsluitende staten van kracht zijn, wordt verricht door het Europees Octrooibureau (Art. 3, lid 3, EOV). Verder worden Europese octrooien door drie zogenoemde uitbreidingsstaten voor hun grondgebied erkend.⁷ Zodra een Europees octrooi verleend is, wordt het een bundel octrooien elk met het

effect van een nationaal octrooi in de staten waarvoor het verleend is, voor zover het EOV niet anders bepaalt (art. 2, lid 2, EOV). Daarom wordt elke inbreuk op een Europees octrooi beoordeeld overeenkomstig het nationale recht (art. 64, lid 3, EOV). Bovendien hebben nationale gerechten de *exclusieve* bevoegdheid de herroeping in behandeling te nemen van een Europees octrooi dat op hun grondgebied van kracht wordt zodra de periode van negen maanden voor het instellen van oppositie bij het EPO verstreken is. Dit leidt bijna onvermijdelijk tot gelijktijdige procedures in verschillende landen, indien er in meerdere landen een geschil bestaat over een Europees octrooi. Dat is niet alleen duur, maar brengt ook het risico met zich mee van afwijkende uitspraken ten aanzien van hetzelfde Europese octrooi.⁸ Bovendien leiden de nationale verschillen in procedures, de kwalificatie en ervaring van de rechters, en de verschillen in jurisprudentie tot ‘forumshopping’, hetgeen de rechtszekerheid op het spel zet en vanuit juridisch en politiek perspectief bezwaarlijk is.⁹ Dit alles leidt tot een ongewenste fragmentering van de Europese markt. Het is immers onmogelijk ervoor te zorgen dat een Europees octrooi in alle staten eenzelfde beschermingsniveau oplevert. Doordat er nog geen gemeenschappelijk octrooigerecht bestaat, zijn deze problemen tot op heden niet opgelost.

Eerdere pogingen om een octrooigerecht voor Europa op te richten

a) Het Gemeenschapsoctrooiverdrag van 1989 en het bijbehorende Geschillenprotocol¹⁰ hadden moeten resulteren in de oprichting van een gemeenschappelijk octrooigerecht voor de EG voor de behandeling van gemeenschapsoctrooigeschillen, en hadden een uniforme interpretatie van de Europese Octrooiwet binnen de EG moeten waarborgen. De jurisprudentie van het gerecht zou ongetwijfeld ook een positieve invloed hebben gehad op de gerechten van EOVLidstaten die geen lid zijn van de EU. Het Gemeenschapsoctrooiverdrag is echter nooit in werking getreden.

¹ Zie voor meer informatie: www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/community-patent.html#info.

² Conclusies inzake een verbeterd octrooisysteem in Europa, Raad van de Europese Unie, in te zien op: www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/nl/intm/112373.doc.

³ Van Benthem (1978), *Der Start des Europäischen Patentamts, seine Planung und Entwicklung*. GRUR Int., 427.

⁴ Alle lidstaten van de Europese Unie, plus Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, de Voormalige Republiek Macedonië, en Turkije. Met ingang van 1 mei 2010 is Albanië als 37^e lidstaat toegetreden.

⁵ Zie *Assessment of the impact of the European Patent Litigation Agreement (EPLA) on litigation of European patents*, in te zien op www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epla.html.

⁶ Brinkhof (2009), *On enforcement of European Patents and the ‘Desire for Harmonisation’ Factor*. In: Osterrieth/Köhler/Haft (eds.), *Patentrecht Festschrift für Thomas Reimann*, Carl Heymanns Verlag, 25-35, 29; Hoyng, *Transborder enforcement of patent rights in Europe*, *ibid.*, 197-211, 203-204.

⁷ Albanië, Bosnië-Herzegovina en Servië (zie OJ EPO 1996, 82; OJ EPO 2004, 619; OJ EPO 2004, 563 en OJ EPO 2007, 406).

⁸ Brinkhof, zie noot 6 hierboven, 30-32.

⁹ Luginbühl, *Uniform interpretation of European Patent Law with a special view on the creation of a common patent court*, *Dissertation Utrecht University*, 150, in te zien op: <http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0901-200115/UUindex.html>.

¹⁰ Pb EG, L 401, 30 december 1989, 1.



Bron: de Nationale Beeldbank / Erik Smits

b) In 1999 gaf de intergouvernementele conferentie van de EOV-lidstaten een zogenoemde Working Party on Litigation (WPL) het mandaat een overeenkomst op te stellen voor het instellen van een Europees systeem voor octrooigeschillenbeslechting, met inbegrip van een gemeenschappelijk octrooigerecht.¹¹ Tijdens de daaropvolgende intergouvernementele conferentie op 16 en 17 oktober 2000 in Londen werd besloten een subgroep samen te stellen, bestaande uit de staten die geïnteresseerd waren in de eventuele aanneming van een toekomstig octrooigeschillenprotocol, die een ontwerpovereenkomst zouden opstellen en aan de WPL zouden voorleggen. Deze subgroep,¹² waarvan ik voorzitter was, benoemde *Jan Willems*, voormalig vice-president van de rechtbank in Den Haag en lid van de Raad van Beroep van het Europees Octrooibureau, tot hoofdeskundige voor het opstellen van de basisvoorstellen, voordat die werden vertaald naar verdragsteksten. In november 2003 kwam de subgroep van de WPL met een ontwerpovereenkomst inzake een systeem voor de beslechting van Europese

octrooigeschillen (EPLA), en een ontwerpstatuut voor een Europees Octrooigerecht¹³, die zij voorlegde aan de WPL. De Nederlandse invloed is sterk zichtbaar in de ontwerpen, niet in het minst in termen van voorlopige en bewarende maatregelen. De voorstellen werden op grote schaal aanvaard door gebruikers, rechters en andere belanghebbenden. Door de gelijktijdige ontwikkelingen binnen de EU ten aanzien van het instellen van een EU-octrooi¹⁴, met zijn eigen regelingen voor de rechtspraak, werd het project echter opgeschort. De reden daarvoor was helder: gezien de overeenstemming van de Raad voor Concurrentievermogen over de gemeenschappelijke politieke benadering inzake het Gemeenschapsoctrooi van maart 2003¹⁵, had het geen zin twee rechtssystemen voor Europese en EU-octrooien in te stellen, terwijl er een EU-octrooisysteem, inclusief een rechtssysteem, op het punt stond gerealiseerd te worden.

In december 2003 publiceerde de Europese Commissie twee voorstellen voor besluiten

van de Raad op basis van artikel 225 A en 229 A van het EG-Verdrag. Het eerste besluit had betrekking op de oprichting van een Gemeenschapsoctrooigerecht en beroepen bij het Gerecht van eerste aanleg¹⁶ en het tweede besluit kende het Hof van Justitie de bevoegdheid toe uitspraak te doen in geschillen betreffende het Gemeenschapsoctrooi.¹⁷ Deze voorstellen werden echter nooit officieel besproken, omdat de toekomstige taalregelingen en het juridische effect van vertalingen centraal bleven staan in de discussies over het EU-octrooi, wat uiteindelijk opnieuw tot een impasse leidde.

Gedurende een paar jaar werden er weinig vorderingen geboekt met het instellen van een uniform octrooirechtssysteem, totdat de Europese Commissie in 2007 een Mededeling publiceerde over de verbetering van het octrooisysteem in Europa¹⁸, met daarin voorstellen voor een EU-octrooibeleid. Hierin stond onder meer dat op basis van een raadpleging van de belanghebbenden in 2006 het huidige systeem voor de beslechting van octrooigeschillen in Europa verbeterd moest worden en dat er één octrooigerecht moest worden opgericht. De Commissie kwam met een compromisvoorstel dat een combinatie van kenmerken van de EPLA en een EU-rechtspraak zou bevatten. Dit kon gerealiseerd worden door een Unified Patent Litigation System (UPLS) op te zetten voor Europese en toekomstige EU-octrooigeschillen, dat in hoge mate geïnspireerd zou zijn door de concept-EPLA.¹⁹ Op die basis werd voorgesteld een systeem voor geschillenbeslechting in te stellen dat ook toegankelijk is voor EOV-lidstaten die geen lid zijn van de EU, zoals Kroatië, Noorwegen, Zwitserland of Turkije. Daarom had men het idee dat een internationale overeenkomst de meest geschikte basis zou zijn voor de oprichting van het UPLS, en niet de besluiten van de Raad als bedoeld in artikel 225 A en 229 A van het EG-Verdrag. Sinds het voorjaar van 2007 heeft de verantwoordelijke Raadswerkgroep Intellectuele Eigendom (Octrooien) van de Raad intensief aan dit dossier gewerkt, en een 'ontwerpovereenkomst betreffende het Gerecht voor het Europees en het Gemeenschapsoctrooi en ontwerpstatuut'²⁰ opgesteld.

Belangrijkste elementen van het voorgestelde Unified Patent Litigation System (UPLS)

Conform het voorstel van de Europese Commissie, is de ontwerpovereenkomst betreffende het Gerecht voor het Europees en het Gemeenschapsoctrooi (ECPCA) grotendeels gebaseerd op de ontwerp-EPLA. Met deze overeenkomst zal een centraal octrooigerecht worden opgericht met exclusieve rechtsmacht op het gebied van inbreuk of herroeping van Europese en EU-octrooien, voorlopige en bewarende maatregelen, alsmede dwanglicenties met betrekking tot EU-octrooien op het grondgebied van de contracterende staten (art. 15

ECPCA). Het 'Gerecht voor het Europees en het EU-octrooi', zoals het inmiddels wordt genoemd, zal rechtspersoonlijkheid bezitten (art. 3 bis, lid 1, ECPCA) en bestaan uit het Gerecht van eerste aanleg, het Hof van Beroep en een Griffie (art. 4, lid 1, ECPCA). Het Gerecht van eerste aanleg bestaat uit een centrale afdeling, alsmede lokale en regionale afdelingen²¹ in de contracterende staten (art. 5, ECPCA). Door deze benadering is men verzekerd van de lokale aanwezigheid van het gerecht, één van de kernverzoeken van belanghebbenden, vooral van het MKB.

Om de vereiste kwaliteit van de verschillende afdelingen te kunnen garanderen, is voorgesteld dat, gedurende een overgangperiode van zeven jaar, lokale afdelingen waar gedurende drie jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst



Bron: de Nationale Beeldbank / B. Houweling

¹¹ OJ EPO 1999, 548.

¹² Eerste leden van de subgroep waren Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Tijdens de 8^e bijeenkomst van de subgroep sloten de Tsjechische Republiek, Hongarije, Roemenië en Turkije zich aan. De Europese Commissie, epi en UNICE waren toehoorder bij de vergaderingen.

¹³ *Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system* en *Draft Statute of the European Patent Court* van 16 februari 2004, beide in te zien op: www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epla.html.

¹⁴ Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 wordt het 'Gemeenschapsoctrooi' 'EU-octrooi' genoemd.

¹⁵ Gemeenschapsoctrooi – Gemeenschappelijke politieke benadering, Raad van de Europese Unie, doc. 7159/03.

¹⁶ Voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Gemeenschapsoctrooigerecht en betreffende beroepen bij het Gerecht van eerste aanleg van 23 december 2003, COM(2003) 828 definitief.

¹⁷ Voorstel voor een besluit van de Raad houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het Gemeenschapsoctrooi van 23 december 2003, COM(2003) 827 definitief.

¹⁸ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – Verbetering van het octrooisysteem in Europa van 3 april 2007, COM(2007) 165 definitief.

¹⁹ Mededeling over de verbetering van het octrooisysteem in Europa, zie noot 2 hierboven, p. 11.

²⁰ Zie ontwerpovereenkomst betreffende het Gerecht voor het Europees en het Gemeenschapsoctrooi (ECPC) en ontwerpstatuut, werkdocument 7928/09 van de Raad van 23 maart 2009.

²¹ Regionale afdelingen zijn afdelingen van het gerecht die voor twee of meer contracterende staten zijn opgericht (art. 5, lid 5, ECPC), zie noot 20 hierboven).

minder dan vijftig zaken per kalenderjaar zijn ingeleid, ofwel:

- kamers instellen die bestaan uit twee rechters uit een Europese *pool* van rechters die geen onderdeel van de betrokken contracterende staat zijn, of
- zich aansluiten bij een regionale afdeling met een kritische massa van ten minste vijftig zaken per jaar (art. 58, lid 3, ECPCA).

De kamers van de lokale afdelingen met meer dan vijftig zaken per jaar hoeven slechts minimaal één buitenlandse rechter te bevatten (art. 6, lid 1 en lid 2, ECPCA). In tegenstelling tot de centrale afdeling, hoeven er in de kamer van een lokale of regionale afdeling niet per se technisch gekwalificeerde rechters te zetelen (art. 6, lid 6 en lid 5, ECPCA). In de praktijk zullen er gewoonlijk wel technisch gekwalificeerde rechters in de kamer zetelen, in elk geval wel in een afdeling in Nederland: art. 15 bis, lid 2, ECPCA bepaalt dat in geval van een reconventionele vordering tot herroeping van een octrooi in een inbreukprocedure de lokale afdeling die de inbreuk behandelt de keuze heeft om:

- a) zowel de vordering wegens inbreuk als de reconventionele vordering tot herroeping te behandelen en de president van het Gerecht van eerste aanleg te verzoeken om uit de *pool* van rechters een technisch gekwalificeerde rechter met kwalificaties en ervaring op het betrokken technologisch gebied toe te wijzen;
- b) de reconventionele vordering voor een beslissing naar de centrale afdeling door te verwijzen en de inbreukprocedure te behandelen of op te schorten; of
- c) met goedvinden van de partijen de zaak voor een beslissing naar de centrale afdeling door te verwijzen.

Dit houdt in wezen in dat de contracterende partijen van de ECPCA de keuze hebben hetzij een technisch gekwalificeerde rechter te accepteren in de kamer van de lokale afdeling waarvan zij de gaststaat zijn, hetzij de procedure te scheiden, zodat inbreuk en herroeping door afzonderlijke afdelingen in behandeling worden genomen. Omdat in Nederland inbreuk en geldigheid in eenzelfde procedure door dezelfde rechtbank behandeld worden, valt het te verwachten dat de toekomstige lokale of regionale afdeling voor het Nederlands grondgebied met het oog op praktische aspecten, efficiency en rechtszekerheid eerder een technisch gekwalificeerde rechter in de kamer zal toelaten dan dat zij de procedure zal scheiden en de zaak geheel of gedeeltelijk zal overdragen aan de centrale afdeling, in geval van een reconventionele vordering in de inbreukprocedure. Het lijkt er echter op dat het gerecht in dat geval met vier rechters zetelt: drie juridisch gekwalificeerde en een technisch gekwalificeerde.²²

Niettemin zou de eis van een technisch gekwalificeerde rechter in de kamer een verandering in de organisatie van de procedures voor octrooigeschillen in Nederland betekenen, omdat er momenteel alleen juridisch gekwalificeerde rechters in de kamers van de rechtbank in Den Haag zetelen. Maar zelfs tijdens de onderhandelingen over een EPLA waren de betrokken delegaties het erover eens dat er voor een Europees octrooigerecht technisch gekwalificeerde rechters moeten worden benoemd. De succesvolle samenwerking tussen technisch en juridisch gekwalificeerde rechters in de kamer en de positieve effecten op kwaliteit, snelheid en efficiency van de procedures in de staten met een systeem van juristen en

technici bij octrooigeschillen, hebben de overige delegaties overtuigd.

De kamers van het Hof van Beroep zouden altijd zetelen in een samenstelling van vijf rechters: drie juridisch gekwalificeerden en twee technisch gekwalificeerden (art. 7, lid 1, ECPCA). Op dit moment wordt het overgrote deel van de zaken die verband houden met Europese octrooien behandeld in slechts vier landen: Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.²³ Om de beschikbare deskundigheid inzake octrooigeschillen te verbeteren en om deze kennis en ervaring over een groot geografisch gebied te spreiden, wordt voorgesteld een opleidingsprogramma voor rechters op te zetten (art. 14, ECPCA). Zo'n programma behelst met name stages in nationale octrooigerechten of afdelingen van het Gerecht van eerste aanleg waarin een aanzienlijk aantal zaken in verband met octrooigeschillen wordt behandeld, verbetering van de taalvaardigheid van de rechters, technische aspecten van het octrooigerecht, de verspreiding van kennis en ervaring op het gebied van civielrechtelijke procedures voor technisch gekwalificeerde rechters en de voorbereiding van kandidaat-rechters. Er zullen regelmatig bijeenkomsten van alle rechters in het EEUPC worden gehouden om ontwikkelingen in het octrooirecht te bespreken en te zorgen voor samenhang in de rechtspraak.

In het huidige voorstel is de proceduretaal bij de lokale en regionale afdelingen in het algemeen de taal of talen van de contracterende staat of staten die gaststaat van de betrokken afdeling zijn. Contracterende staten mogen echter een of meer officiële talen van de Europese Octrooiorganisatie als proceduretaal van hun lokale of regionale afdeling aanduiden (art. 29, lid 1 en 2, ECPCA). De proceduretaal bij de centrale afdeling is de taal waarin het octrooi is verleend, en de proceduretaal voor het Hof van Beroep is dezelfde als die voor het Gerecht van eerste aanleg (art. 29, lid 5, ECPCA en art. 30, lid 1, ECPCA). Dit zou in theorie betekenen dat het Hof van Beroep procedures zou voeren in alle 23 talen van de EU. Uit praktisch en financieel oogpunt lijkt dit een nogal omslachtige aanpak. Het staat nog ter discussie of de partijen de

‘Voor een Europees octrooigerecht moeten technisch gekwalificeerde rechters worden benoemd’

kans moeten krijgen in te stemmen met het gebruik van de taal waarin het octrooi is verleend, of dat de bevoegde afdeling dat om praktische redenen en billijkheidshalve mag besluiten, bijvoorbeeld indien een van de partijen een MKB of particuliere partij is.

Het EEUPC werkt met zijn eigen reglement voor de procesvoering, dat wordt vastgesteld door het Gemengd comité op voorstel van de Europese Commissie (art. 22, lid 2, ECPCA). Het Gemengd comité is een orgaan dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke contracterende partij (art. 57, ECPCA) en heeft ook tot belangrijke taak de rechters te benoemen. De Europese Commissie stelt een voorstel op voor het reglement voor de procesvoering, op basis van breed overleg met de belanghebbenden en na een advies van het Gerecht te hebben ontvangen.

In feite is de Europese Commissie al begonnen met het opstellen van een reglement voor de procesvoering, en de eerste voorstellen zijn al besproken in de Raadswerkgroep Intellectuele Eigendom (Octrooien) van de Raad.

Het EEUPC heeft onder meer de bevoegdheid rechterlijke bevelen uit te vaardigen (art. 37 bis, ECPCA) en beslissingen tot bevestiging (art. 35 ter, ECPCA), overlegging van bewijsmateriaal te gelasten (art. 35, ECPCA), bescherming van bewijsmateriaal en huiszoeking te gelasten (art. 35 bis, ECPCA) en schadevergoedingen toe te kennen (art. 41, ECPCA). Over het algemeen kan binnen twee maanden tegen een beslissing van het Gerecht van eerste aanleg beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep, door elke partij waarvan de conclusies geheel of voor een deel zijn

²² Zie *Conclusies inzake een verbeterd octrooisysteem in Europa*, zie noot 2 hierboven, punt 17, waarin wordt bepaald dat 'Alle kamers van de lokale en regionale afdelingen dienen een bijkomende technische rechter te bevatten in geval van een reconventionele vordering tot herroeping ...'.

²³ Zie *Assessment of the impact of the EPLA on litigation of European patents*, zie noot 5 hierboven, Annex 1, punt 2, en de *Mededeling over de verbetering van het octrooisysteem in Europa*, zie noot 18 hierboven, p. 7.

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie



‘Het belangrijkste obstakel voor een efficiënt octrooisysteem in Europa is het gebrek aan een uniforme geschillenbeslechting’

afgewezen (art. 45, lid 1 en 2, ECPCA). Een beroep kan worden ingesteld op juridische en feitelijke gronden (art. 45, lid 3, ECPCA). Alleen een beroep tegen een beslissing inzake vorderingen of reconventionele vorderingen tot herroeping heeft automatisch een schorsende werking (art. 46, lid 1 en 2, ECPCA). Bij uitzondering kan een verzoek tot nieuwe behandeling na een in kracht van gewijsde gegane beslissing bij het Hof van Beroep worden ingediend (art. 55, lid 1, ECPCA). Zo'n verzoek is alleen mogelijk als er sprake was van een fundamentele procedurele fout of van een feit dat bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing als strafbaar is aangemerkt en derhalve wordt beschouwd als een buitengewoon rechtsmiddel.

Om de suprematie van het Europese Hof van Justitie inzake het Gemeenschapsrecht te waarborgen, wordt voorgesteld dat het Gerecht van eerste aanleg, indien het zulks nodig acht voor het wijzen van een beslissing, het Europese Hof van Justitie kan verzoeken om een bindende beslissing te nemen over een vraag over de uitlegging van het EG-Verdrag of de geldigheid en uitleg van de besluiten van de EG-instellingen. Indien een dergelijke vraag voor het Hof van Beroep wordt opgeworpen, is het verzoek aan het Europese Hof van Justitie verplicht (art. 48, ECPCA).

Beslissingen van het Gerecht worden behandeld als een beslissing van een nationaal gerecht en zijn uitvoerbaar in iedere contracterende staat zonder dat een uitvoerbaarverklaring vereist is (art. 56, lid 1 en 3, ECPCA).

Conclusie

Het voorstel om door middel van een internationaal verdrag een gerecht op te richten voor de beslechting van geschillen over Europese en toekomstige EU-octrooien staat ter discussie. Verschillende juridische vragen zijn nog onbeantwoord gebleven. Ten eerste is het niet duidelijk of het EG-Verdrag een wettelijke grondslag biedt die het mogelijk zou maken buiten het kader van de EU te voorzien in een internationaal gerecht met de exclusieve bevoegdheid vorderingen wegens inbreuk op en tot herroeping van EU-octrooien in behandeling te nemen. Ook zijn er twijfels geuit over de vraag of een gerechtstructuur waarbij het Hof van Justitie niet optreedt als derde aanleg voor juridische kwesties niet in strijd is met het EG-Verdrag. Het voorstel het Hof van Justitie te laten fungeren als ‘cassatie’-instantie is in eerste instantie besproken maar later van de hand gewezen, omdat er in het EG-Verdrag geen rechtsgrond zou zijn om het Hof van Justitie de

taak te geven geschillen over Europese octrooien te behandelen. Daarom diende de Europese Raad begin juli 2009 bij het Europese Hof van Justitie een verzoek om advies in over de verenigbaarheid van de beoogde Overeenkomst betreffende het Gerecht voor het Europees en het Gemeenschapsoctrooi met het EG-Verdrag.²⁴

Ondertussen gaan de onderhandelingen over het ontwerpreglement en de Verordening betreffende een EU-octrooi gewoon door. Het besluit de discussies over het EU-octrooi te hervatten werd in november 2007 genomen door de Raad voor Concurrentievermogen, omdat sommige lidstaten van mening waren dat het niet mogelijk was binnen de EU een octrooigerecht op te richten zonder tegelijkertijd ook een EU-octrooi in te stellen. Daarom vormen het EU-octrooi en het octrooigerecht één pakket. Met andere woorden: zo lang het EU-octrooi niet is aangenomen, en daarvoor is unanimitéit onder de 27 EU-lidstaten nodig, komt er geen gemeenschappelijk octrooigerecht in Europa. Dit is heel betreurenswaardig, want het verleden van bijna vijftig jaar vergeefse onderhandelingen over een Gemeenschaps- en inmiddels een EU-octrooi, heeft ons geleerd dat het uitermate moeilijk is om tot overeenstemming te komen.

Echt urgent in het Europese octrooisysteem is een oplossing voor de één miljoen Europese octrooien die al verleend en op de markt zijn, en voor de Europese octrooien die in de toekomst nog zullen worden verleend. Als een overeenkomst over het EU-octrooi niet in de nabije toekomst mogelijk is, moet worden overwogen de oprichting van een centraal Europees Octrooigerecht te scheiden van de onderhandelingen over het EU-octrooi en eerst een geschillenbeslechtingsstelsel voor Europese octrooien in te stellen. Uit een raadpleging over het toekomstige octrooibeleid in Europa die in 2006 onder belanghebbenden is gehouden, blijkt duidelijk dat zij het gebrek aan een uniforme geschillenbeslechting voor Europese octrooien als belangrijkste obstakel beschouwen voor een efficiënt octrooisysteem in Europa.²⁵ Het werk aan de EPLA ligt nu al zes jaar stil,

als gevolg van de onderhandelingen over een EU-octrooi en een octrooigerecht. Toch is er nog hoop dat de EU in een tijd van de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog haar krachten bundelt en een gemeenschappelijk en kostenefficiënt EU-octrooi instelt dat rechtszekerheid biedt, met inbegrip van een gemeenschappelijk octrooigerecht voor Europa dat aan de behoeften van de gebruikers tegemoetkomt. Met de aanname van de ontwerpverordening betreffende het EU-octrooi en de conclusies inzake een verbeterd octrooisysteem in Europa door de Europese Raad op 4 december 2009, is een eerste belangrijke stap gezet. Maar het is wel noodzakelijk dat er binnenkort verdere stappen worden gezet, in het bijzonder met betrekking tot de vertaalregelingen die niet in de ontwerpverordening betreffende het EU-octrooi

zijn opgenomen en de nog openstaande kwesties in verband met het gemeenschappelijke geschillenbeslechtingsysteem.

Ik dank Stefan Luginbühl voor zijn steun bij het opstellen van dit artikel.

²⁴ Advies 1/09.

²⁵ *Future Patent Policy in Europe, Public hearing – 12 juli 2006, Consultation on future patent policy in Europe – preliminary findings: issues for debate*, p. 17, in te zien op: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.



Arie Blokland & Frank Reijnen

De octrooigemachtigde

Van nationale groei naar mondiale uitdaging

De octrooigemachtigde treedt op namens een opdrachtgever en is dus 'gemachtigd' om handelingen te verrichten in naam van die opdrachtgever. Was de opdrachtgever voorheen slechts actief binnen de landsgrenzen, vandaag de dag is er sprake van een global market. Een dergelijke verandering van horizon stelt andere eisen aan het beroep van octrooigemachtigde. Dit artikel beoogt de veranderende rol van de octrooigemachtigde in de toekomst te schetsen.

Régulateur à Tourbillon

Aan het einde van de achttiende eeuw werd door Abraham Louis Breguet een bijzondere complicatie voor zakhorloges uitgevonden. Op 23 december 1800 zond hij een brief naar de Franse minister van Binnenlandse Zaken met de volgende inhoud: 'Ik heb de eer u een mémoire toe te zenden met de beschrijving van een uitvinding die op tijdinstrumenten is toe te passen en die ik "Régulateur à Tourbillon" zou willen noemen, samen met het verzoek om het recht om dergelijke régulateurs tien jaar lang als enige te mogen maken.' Zijn Régulateur à Tourbillon zou in staat zijn door compensatie de anomalieën, die voortkomen uit de verschillende posities van het zwaartepunt van het regelmechanisme, op te heffen. Op 26 juni 1801, oftewel 7 messidor van het jaar IX van de Republiek, verkreeg Breguet het patent. Het eerste horloge met een Régulateur à Tourbillon werd in 1805 verkocht. Het zouden er tijdens zijn leven in totaal slechts 35 worden.

Bijzonder én uniek

Het Tourbillon-horloge wordt nog steeds gemaakt door een beperkt aantal fabrikanten

van exclusieve horloges en is veelal het meest kostbare in hun productengamma. Dat geldt ook voor de firma Montres Breguet, die in zijn collectie 'Grandes Complications' nog steeds Tourbillon-horloges aanbiedt. Het verhaal maakt geen melding van een octrooigemachtigde. In de eerste Franse Republiek bestond daaraan blijkbaar nog geen behoefte. Zulks ondanks het feit dat de Régulateur à Tourbillon nog steeds gezien wordt als een uiterst ingenieus en gecompliceerd mechaniek. Dat is mede af te leiden uit de prijzen die voor dit soort horloges worden betaald. Voor hetzelfde geld koop je een Aston Martin sportwagen of een behoorlijk zeiljacht. Blijkbaar had Breguet weinig moeite om aan de Franse minister in zijn verzoek uit te leggen wat er zo bijzonder, zo uniek was aan zijn uitvinding dat hem een uitsluitend recht zou moeten toekomen.

Boven Tourbillon horloge



Octrooigemachtigde doet intrede

Zijn uitvinding was een hoogtepunt van een ontwikkeling van enkele decennia. Vooral in het zeevarende Engeland werd de ontwikkeling van nauwkeurige scheepschronografen in de achttiende eeuw gestimuleerd. In 1773 verwierf de Engelse horlogemaker John Harrison hiervoor een prijs van 20.000 pond. Vanaf dat moment ging de technische ontwikkeling met rappe schreden vooruit. Het is dus niet met zekerheid te zeggen of je mag spreken van een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze in de zakhorloges van Breguet, gemeten aan de stand van techniek op 23 december 1800. Of de betref-

fende minister van Justitie daaraan heeft getoetst, vertelt het verhaal uiteraard evenmin.

Om over de eis van 'Industriële toepasbaarheid' nog maar te zwijgen. De Industriële Revolutie van de achttiende en negentiende eeuw heeft het aanzien van de wereld danig veranderd. Ook daarna, en nog steeds is het zo dat een uitvinder zelf zijn octrooi kan aanvragen, maar in de twintigste eeuw werden zijn kansen op een nationaal monopolie op de exploitatie van zijn uitvinding aanzienlijk groter door inschakeling van een octrooigemachtigde. Voor internationale octrooiaanvragen is de gemachtigde ook formeel onontbeerlijk.

Onmisbaar en professioneel adviseur

Het vak van octrooigemachtigde heeft zich sterk ontwikkeld. Hoewel de eisen waaraan een octrooieerbare vinding moet voldoen in feite vanaf de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet niet wezenlijk zijn veranderd, worden aan de gemachtigden en hun medewerkers steeds verdere eisen gesteld. De aanvraag moet immers aan zwaarwegende feitelijke eisen voldoen met betrekking tot inventiviteit en nieuwigheid, welke eisen in principe op nationaal niveau worden getoetst. Aldus kan bijvoorbeeld het begrip 'uitvindingshoogte' door een Europese *examiner* anders worden uitgelegd dan door zijn Amerikaanse collega. Kennis van de stand van techniek, bestaande aanpalende octrooien, maar ook nationale wetgeving op mondiale schaal en deskundigheid om nou net dát naar boven te halen, dát deskundig te beschrijven dat het succesvol kan worden verdedigd in de octrooiverleningsprocedure is onmisbaar geworden. De aanvrager kan niet meer zonder de deskundige beoordeling van de octrooigemachtigde om te kunnen bepalen of hij de investeringen in de octrooi-procedures met voldoende kans op succes kan gaan doen. Echter, het staat de aanvrager geheel vrij een octrooigemachtigde in te schakelen. Immers, de Rijksoctrooiwet verplicht de aanvrager niet om een octrooigemachtigde de octrooiaanvraag te laten opstellen en indienen. Maar, gezien het technische en juridische karakter van een octrooiaanvraag is het wenselijk dat de uitvinder zich door een deskundige laat bijstaan.

De economische ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben ertoe geleid dat de octrooiportefeuille steeds meer een mondiaal karakter zal krijgen. De innovatieve producten en processen vormen de basis van de internationale handel die, vanwege snelle, betrouwbare en goedkope transport- en communicatiemogelijkheden, geen natuurlijke grenzen (meer) kent. Dat betekent dat de octrooigemachtigde al in een vroeg stadium bij de totstandkoming van het beoogde uitsluitende recht, dus reeds bij het formuleren van de octrooiaanvraag, in het bijzonder de



Bron: Brevet d'Invention, établi par la Loi du 7 Janvier 1791

conclusies daarvan, rekening moet houden met de landen waarin de aanvrager zijn vinding wenst te beschermen. De octrooigemachtigde moet derhalve kennis hebben van de (on)mogelijkheden die de internationale octrooiwetgeving hem verschaft. Op dat terrein heeft de gespecialiseerde octrooigemachtigde zich ontwikkeld tot een onmisbaar professionele adviseur.

Trends in de beroepsgroep

Het beroep heeft niet voor niets een officiële erkenning van de overheid en slechts gekwalificeerde en erkende octrooigemachtigden mogen dan ook als zodanig optreden. De rechten en plichten van de octrooigemachtigden zijn wettelijk in de Rijsoctrooiwet geregeld, waarbij de beroepsgroep als Orde van Octrooigemachtigden tevens een eigen zelfstandig opererende Raad van Toezicht kent. De beroepsgroep beschikt ook over gedragsregels die voor de Europese beroepsgroep (epi) als uitgangspunt voor de European Code of Conduct hebben gefungeerd. De Orde van Octrooigemachtigden bezit zelfs de wettelijke mogelijkheid om voor de beroepsgroep verordeningen op te stellen. Een voorbeeld daarvan is de Verordening Permanente Educatie die de beroepsgroep verplicht de vakkennis op peil te brengen en te houden via het volgen van opleidingen en cursussen. Bovendien kent de Orde van Octrooigemachtigden voor haar leden een professionele en onafhankelijke opleiding tot octrooigemachtigden. Verder bestaat er de mogelijkheid tot het afsluiten van een convenant met de overheid. In 2006 sloot de Orde van Octrooigemachtigden met Economische Zaken een convenant getiteld 'Versterking gebruik octrooisysteem' waarvan een van de doelstellingen het vergroten van de bekendheid van het octrooisysteem en de beroepsgroep was. Dankzij voornoemde maatregelen waarborgt de Orde van Octrooigemachtigden de kwaliteit van de beroepsgroep.

De beroepsgroep als zodanig kent al vanaf haar oprichting een toenemend aantal leden (zie fig. 1.). Echter, het

Fig. 1. Aantal leden

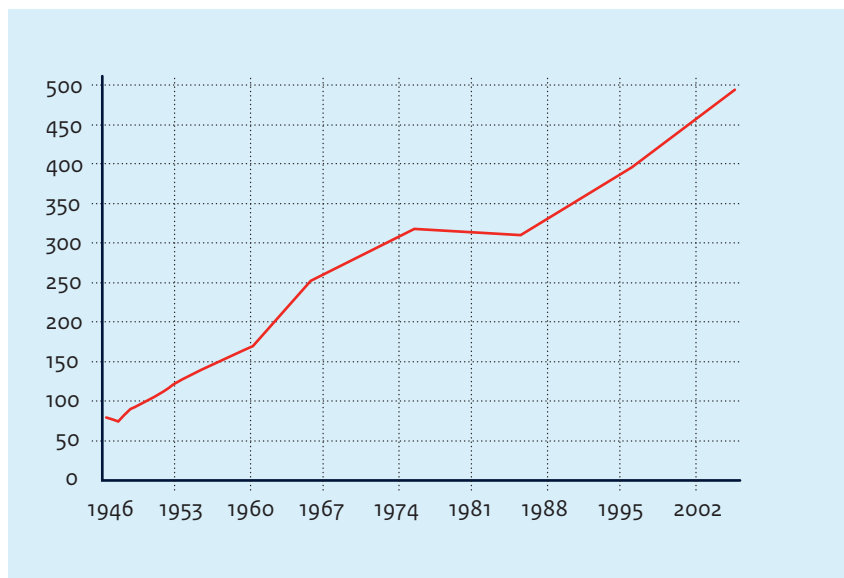
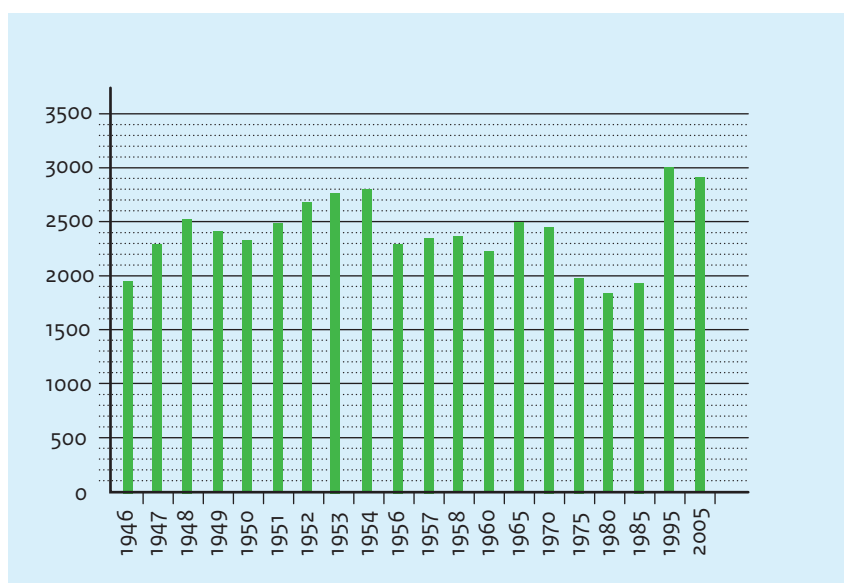


Fig. 2. Aantal ingediende aanvragen



aantal octrooiaanvragen ingediend bij de Nederlandse overheid (voorheen Bureau voor de Industriële Eigendom, nu NL Octrooi Centrum) laat over de weergegeven periode (1946-2005) een ander beeld zien. Het aantal ingediende aanvragen nam toe van ongeveer 2.000 (1946) naar zo'n 2.800 (1954) om vervolgens rond die waarde te blijven schommelen (zie fig. 2.). Echter, het aantal gemachtigden kende over

diezelfde periode een verdubbeling, waarbij het ledenaantal opnieuw een verdubbeling halverwege de jaren zeventig liet zien.

Uit deze getalsmatige ontwikkeling is duidelijk te zien dat de activiteiten van de Nederlandse octrooigemachtigden zich niet louter manifesteren in het *aantal* in Nederland ingediende octrooiaanvragen. De wederopbouwperiode van Nederland na de Tweede Wereldoorlog, de verregaande industrialisatie van Nederland, de inwerkingtreding van het Europees Octrooi-verdrag, de aanwezigheid van het Europees Octrooibureau in Den Haag, de (steeds meer) internationaal georiënteerde ondernemer, de afnemende belangstelling voor een eerste indiening in Nederland zijn slechts enkele verklaringen voor deze tendens. Maar bovenal laat de grafiek zien dat de beroepsgroep als zodanig zich in een groeicurve bevindt, waarbij de activiteiten van de gemachtigden steeds meer buiten Nederland (lees mondiaal, in het bijzonder Europees) zullen plaatsvinden.

Naast de Nederlandse kwalificatie vormt ook het verkrijgen van de Europese kwalificatie, waarmee de gemachtigde ook voor het Europees Octrooibureau zelfstandig kan optreden, een belangrijk aspect van de gemachtigde. Het inwerkingtreden van het Europees Octrooi-overdrag eind jaren zeventig van de vorige eeuw verschaft de toenmalig Nederlandse gemachtigden automatisch de titel Europees gemachtigde. Deze groep gemachtigden, ook wel 'grandfathers' genoemd, is binnen de Nederlandse beroepsgroep in de loop der tijd ingehaald door gemachtigden die aan de eisen van het Europees octrooigemachtigdenexamen hebben voldaan. Dankzij de goede opleidingsstructuur in Nederland kent Nederland als Europese lidstaat het hoogste percentage gemachtigden dat zich via het examen Europees gemachtigde mag noemen. Voor Nederland geldt dat bijna 80% van de gemachtigden die kwalificatie bezit, in vergelijking met Spanje waar slechts 20% het Europees examen heeft gehaald (peildatum: januari 2009, bron epi).

Administratieve rol

Zo gemakkelijk als Breguet de Franse minister van Justitie kon aanschrijven, zo moeilijk is de administratieve regelgeving geworden. Termijnen, vormvereisten, taksbetalingen, apostilles, volmachten, overdrachten, licenties, enzovoort, enzovoort. De aanvrager wil een monopolie tot stand brengen in het voor hem relevante technische gebied. En zo veel landen, zo veel administratieve regels. Ook daar heeft de octrooigemachtigde bewezen hem bij uitstek te kunnen helpen. De octrooigemachtigde heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om ervoor te zorgen dat al die formele handelingen, die noodzakelijk zijn in het internationale oerwoud van regelgeving, correct en tijdig worden uitgevoerd. En die regelgeving is steeds aan verandering onderhevig. Er moet een goed administratief systeem worden opgezet, en er dient gebruik te worden gemaakt van een netwerk van agenten in het buitenland. Die verantwoordelijkheid, de vereiste administratieve aandacht en internationale relaties met agenten hebben altijd een belangrijk element gevormd van het beroep octrooigemachtigde en het karakter en de sfeer mede bepaald. Overeenkomsten met het notariaat en de advocatuur zijn niet toevallig. Echter, zoals het notariaat en de advocatuur thans sterk veranderen zijn er ook op dit onderdeel van de dienstverlening van de octrooigemachtigde veranderingen aan de orde.

Verantwoordelijkheid en kwaliteit

Nationale regelingen zullen minder belangrijk worden door internationale ontwikkelingen. Europa speelt daarbij een belangrijke rol. Het toenemende belang van het Europees octrooi, de mogelijke inwerkingtreding van het Gemeenschapsoctrooi, de te verwachten oprichting van een Europese octrooirechtbank en de totstandkoming van het London *agreement* (afschaffen vertaalplicht) zouden weleens tot verschuivingen binnen Europa kunnen leiden, mogelijk tot samenwerking van (advocaat-/octrooi) kantoren over de eigen landsgrenzen heen

of zelfs het wegvallen van kantoren.

Internationaal zakendoen wordt door de komst van moderne communicatiemiddelen toegankelijker. Bovendien zijn de exclusief in de Rijksoctrooiwet aan een Nederlandse octrooigemachtigde toegekende rechten in de loop van de tijd afgenomen. De toegang tot een agentennetwerk is niet meer een exclusief domein voor de specialist. Informatie over octrooi-verleningsprocedures en bijbehorende kosten wordt toegankelijker. De kostprijs van de administratieve dienstverlening komt onder druk te staan en er komen meer partijen die deze activiteit als *core business* aanbieden. Denk hierbij aldus aan commerciële marktpartijen die bijvoorbeeld slechts een enkele activiteit van het proces, zoals het verrichten van taksbetalingen uitvoeren, waarbij kostenverlaging, snelheid en efficiency een dominante rol spelen. De octrooigemachtigde zal in zijn organisatie wél verantwoordelijk blijven voor deze administratieve processen, maar daar zelf in de toekomst in veel mindere mate bij betrokken zijn. Dergelijke activiteiten zullen mogelijk via *outsourcing* door derden tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Gespecialiseerde medewerkers op het gebied van administratieve processen hebben inmiddels een Nederlandse beroepsvereniging opgericht (*Formalities Officers*) en dit vak zal zich verder ontwikkelen. En voor de aanvrager is het uiteindelijk niet relevant wie voor hem die werkzaamheden uitvoert. Of de octrooigemachtigde dit toevertrouwt aan zijn eigen *Formality Officer* of *paralegal*, of dat hij het werk uitbesteedt aan een derde. Als hij maar zorgt dat het goed en accuraat gebeurt en niet meer (tijd en geld) kost dan nodig is.

Samen met de klant

Dat woord valt hier voor het eerst. De aanvrager is vooral klant. Niet zozeer opdrachtgever of een andere aanduiding van een persoon op zoek naar een specifieke dienstverlening, waarvoor hij overgeleverd is aan de onbegrijpelijke professionele wandelingen van een met mystiek omgeven beroepsgroep. De aanvrager is te beschouwen als een klant die uniek is. Uniek in zijn verhaal, zijn doelstelling, zijn missie, zijn

ambities en aspiraties. Een klant met een specifieke behoefte, vertaald in een al dan niet gespecificeerde vraag. Die slechts goed geholpen kan worden, als de gemachtigden goed naar hem luisteren, samen met hem bepalen wat op zijn gebied voor hem van belang is. Wat voor hem mogelijk is en wat prioriteit heeft. En er zijn koks die koken naar alle monden. De klant en de gemachtigden moeten elkaar verstaan, het samen kunnen doen. Dat geldt voor vak-specialismen, maar ook voor zakelijke en persoonlijke affiniteit. Als de octrooigemachtigde er in slaagt om aansluiting te vinden bij die klanten die bij hem passen, waar hij een inhoudelijke relatie mee kan opbouwen, wordt hij consultant, een belangrijke, vertrouwde adviseur. Natuurlijk zorgt hij voor uitstekende octrooiaanvragen en wat dies meer zij. Uiteraard neemt hij de verantwoordelijkheid voor de administratieve procedures en worden de formele rechten van de klant waar ter wereld dan ook gewaarborgd. Maar vooral helpt hij de klant bij de ontwikkeling van zijn portefeuille van intellectuele eigendom op een dusdanige wijze dat de klant zijn ondernemingsdoelstellingen zal kunnen realiseren. De octrooigemachtigde wordt dan niet primair betaald om octrooiaanvragen te schrijven, laat staan dat hij octrooien 'verkoopt'. De gemachtigde zet al zijn deskundigheid en specifieke kennis van zijn eigen onderneming in voor die van de klant om aldus een geïntegreerde bescherming tot stand te brengen. In een dergelijke constructie wordt een optimaal gebruik gemaakt van een samenhang van het volledige Intellectual Property-spectrum, te weten octrooien, merken, modellen, licenties, knowhowbescherming, overeenkomsten met andere partijen en dergelijke.

De nieuwe eeuw

Een tijdperk van 100 jaar Rijksoctrooiwet betekent dat de octrooigemachtigde een nieuwe eeuw ingaat. Een eeuw die gekenmerkt lijkt te gaan worden door de verdere ontwikkelingen in de informatietechnologie. Vrijwel alle informatie wordt voor iedereen overal en altijd toegankelijk. Dat betekent het einde van de klassieke 'conspiracy of science'. De toekomst vraagt



de gemachtigden samen met de klant de weg te banen in deze 'informatiejungle' en kennis met hem te delen. De nieuwe generatie octrooigemachtigden zal dat zeker net zo goed kunnen als de vorige dat kon met de traditionele middelen. De technische vaardigheden en kunde van de octrooigemachtigde worden voorondersteld door de klant, daar mag hij op vertrouwen en dat is terecht. De samenwerking met de klant, 'customer intimacy' vraagt echter wel nieuwe vaardigheden. De octrooigemachtigde zal niet alleen specialist op zijn eigen terrein moeten zijn, maar ook de onderneming en de organisatie van zijn klant moeten kunnen begrijpen en zich daarin kunnen inleven. De octrooigemachtigde moet de taal spreken van die ondernemers en begrijpen hoe zij hun 'bottom line' realiseren. Wie daar in slaagt, oefent een fantastisch vak uit, want hij mag ondernemers helpen hun ambities te realiseren. Tourbillon betekent wervelwind. Daaruit spreekt ambitie en visie. Dat gold voor ondernemers in de achttiende eeuw en vandaag en morgen zeker niet minder.

Frank Barendregt

Tuchtrecht voor de octrooigemachtigde 1910-2010

Met het verschijnen van een reglement voor het optreden als gemachtigde voor de Octrooiraad in 1912 wordt door het instellen van een Raad van Toezicht ook het tuchtrecht geregeld. Een analyse van de gegeven beschikkingen maakt duidelijk dat er in de opeenvolgende decennia van de vorige eeuw zeer verschillend gedacht werd over wat een octrooigemachtigde geacht werd te doen of na te laten.

Totstandkoming

In de eerste druk van de Rijksoctrooiwet, verzorgd door Schuurman & Jordens, van 1911 luidt artikel 20 lid 1: 'De aanvraag om octrooi moet den naam en de woonplaats van de aanvrager vermelden en door dezen of diens gemachtigde ondertekend zijn'.

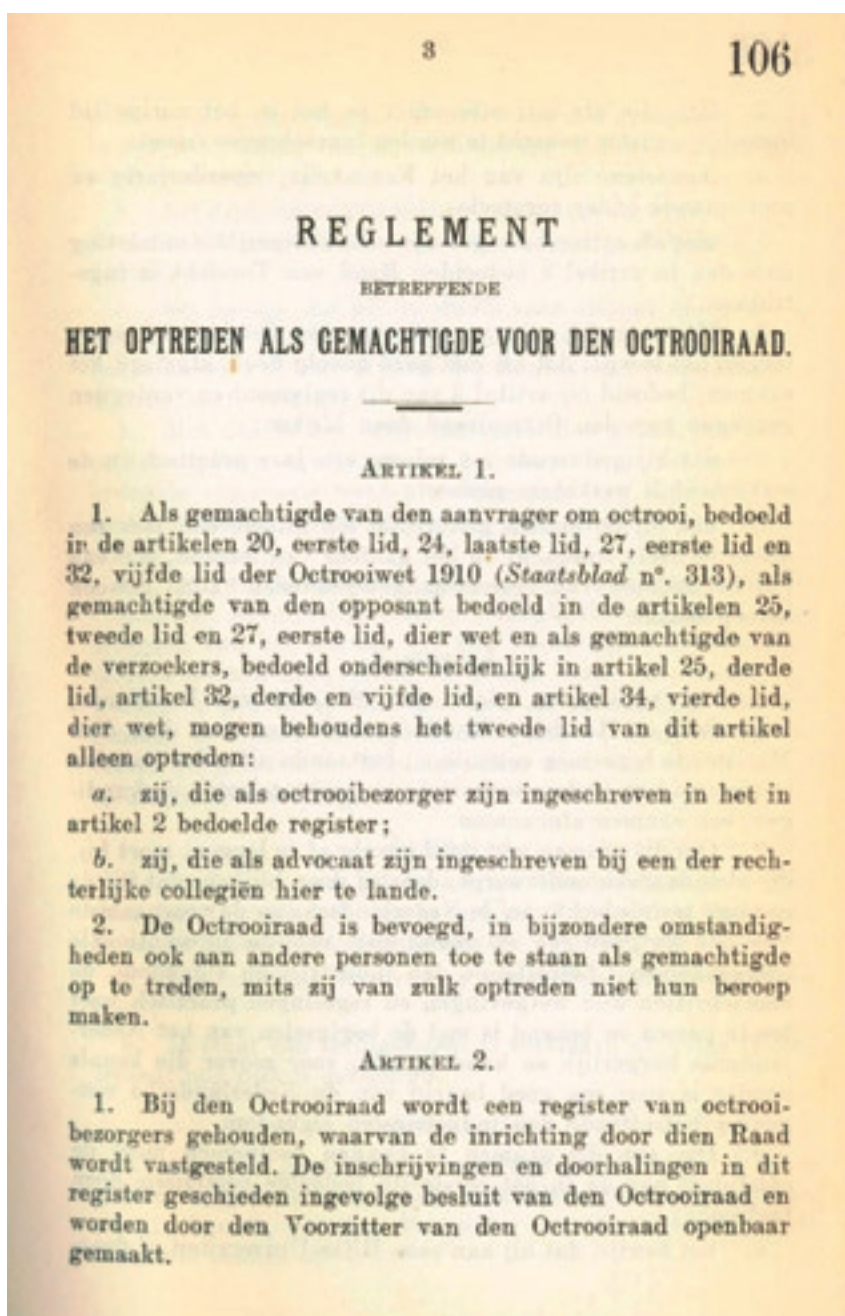
In Staatsblad 106 van 13 april 1912 is het 'Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor den Octrooiraad' gepubliceerd; aangegeven wordt (artikel 1.1a) dat als gemachtigde van een aanvrager om octrooi onder andere kunnen optreden 'zij, die als octrooibezorger zijn ingeschreven in het in artikel 2 bedoelde register'.

Artikel 8.1 van hetzelfde Staatsblad 106 geeft aan, dat de in eerdergenoemd register ingeschrevenen '... wat betreft hunne werkzaamheden als zoodanig, onder toezicht [staan] van een Raad van Toezicht voor de gemachtigden in octrooiaangelegenheden ...'.

Niet gevonden werd een systeem van regels op grond waarvan die Raad van Toezicht tot een oordeel over handelen of nalaten daarvan van de gemachtigde kon komen; maar ongetwijfeld zal dat er geweest zijn. In het Bijblad bij de Industriële Eigendom

(BIE) van 15 augustus 1936 wordt het houden van een installatievergadering van de Orde van Octrooigemachtigden op 17 juli 1936 beschreven; deze was mogelijk na het inwerkingtreden van het nieuwe Octrooigemachtigdenreglement op 15 juli 1936.

In het BIE van 15 december 1936 wordt een vergadering van de Orde beschreven waarin een Bestuur werd gekozen met onder anderen ir. D.H. Stigter als voorzitter en



ir. C.M.R. Davidson als secretaris/penningmeester; bedoeld Bestuur zou tevens optreden als Raad van Toezicht. In dezelfde vergadering werd besloten gedragsregels voor de octrooigemachtigde op te stellen; in verband daarmee werd een commissie benoemd. Het werk van de commissie leidde tot de Ereregelen die in de ledenvergadering van de Orde van 26 oktober 1937 werden vastgesteld.

Tijdsinvloed

De Ereregelen van 1937 en de gedragsregels van heden vergelijkend zijn er opvallende verschillen:

1937: 'In strijd met de waardigheid van het beroep wordt geacht het maken van reclame' (Bijzonder voorschrift 8).

Heden: 'Het maken van reclame is in het algemeen toegestaan op voorwaarde dat de inhoud ervan waarheidsgetrouw is en in overeenstemming is met de grondbeginselen zoals integriteit en naleving van het beroepsgeheim.' (regel 2.a) Kortom: op het gebied van maken van reclame, in 1937 'not done', is grote verandering gekomen.

Op een ander vlak:

1937: 'De octrooigemachtigde late zich bij het bepalen van zijn honorarium leiden door het, door de Raad van Toezicht aanvaarde, minimum tarief en is verplicht, wanneer hij, in uitzonderingsgevallen, lagere tarieven mocht berekenen, daarvan binnen veertien dagen kennis te geven aan de Raad van Toezicht, onder mededeling van de motieven, die hem ertoe geleid

hebben.' (Bijzonder voorschrift 16).

Heden: Over honoraria wordt in de gedragsregels niet meer gesproken. In 2001 had men het nog over: 'een honorarium dat naar eer en geweten is vastgesteld'; in de huidige regels is elke verwijzing naar hoogte van het honorarium verdwenen.

Waar dus in 1937 het voorschrijven, door de Raad van Toezicht, van minimumtarieven nog volstrekt acceptabel was, wordt in deze tijd een dergelijk minimumtarief als een prijsafpraak gezien die op grond van de mededingingsregels onacceptabel is. We zien dus dat ook deze regels met hun tijd zijn meegegaan. Toen en nu was men het er over eens dat de octrooigemachtigde 'een raadsman in de beste zin des woords' (1937) resp. een 'betrouwbaar en deskundig adviseur' (heden) moet zijn.

Effecten van de gedragsregels

Hoe werkten de gedragsregels nu uit in de praktijk? Twee gevallen waarin het maken van reclame en het hanteren van tarieven lager dan het minimum aan de orde waren.

1974: In een door de Raad ambtshalve behandelde zaak beschikte deze: 'Het is in strijd met de waardigheid van het beroep om aan anderen dan cliënten brieven te zenden waarin regelrecht reclame wordt gemaakt'.

1950: In een door een octrooigemachtigde aangespannen proefprocedure spreekt de Raad afkeuring uit over het feit dat de betrokken gemachtigde een nota heeft uitgeschreven die lager is dan het minimum tarief van de orde.

Het aantal beschikkingen van de Raad sinds 1937 bedraagt ongeveer 250. Dit aantal door de Raad behandelde zaken (3 à 4 per jaar) lijkt aan te geven dat de beroepsgroep zich redelijk gedraagt. Het merendeel van de behandelde zaken betreft klachten van cliënten ten aanzien van het handelen van een octrooigemachtigde; een veel kleiner deel betreft conflicten tussen octrooigemachtigden onderling. Binnen het kader van dit korte stukje zou bespreking van



Bron: BIE 1936, nr. 12

welke specifieke beschikking dan ook onrecht doen aan het zorgvuldig afgewogen karakter ervan. Er zijn wel enige indicaties te geven over wat een octrooigemachtigde zeker niet moet doen:

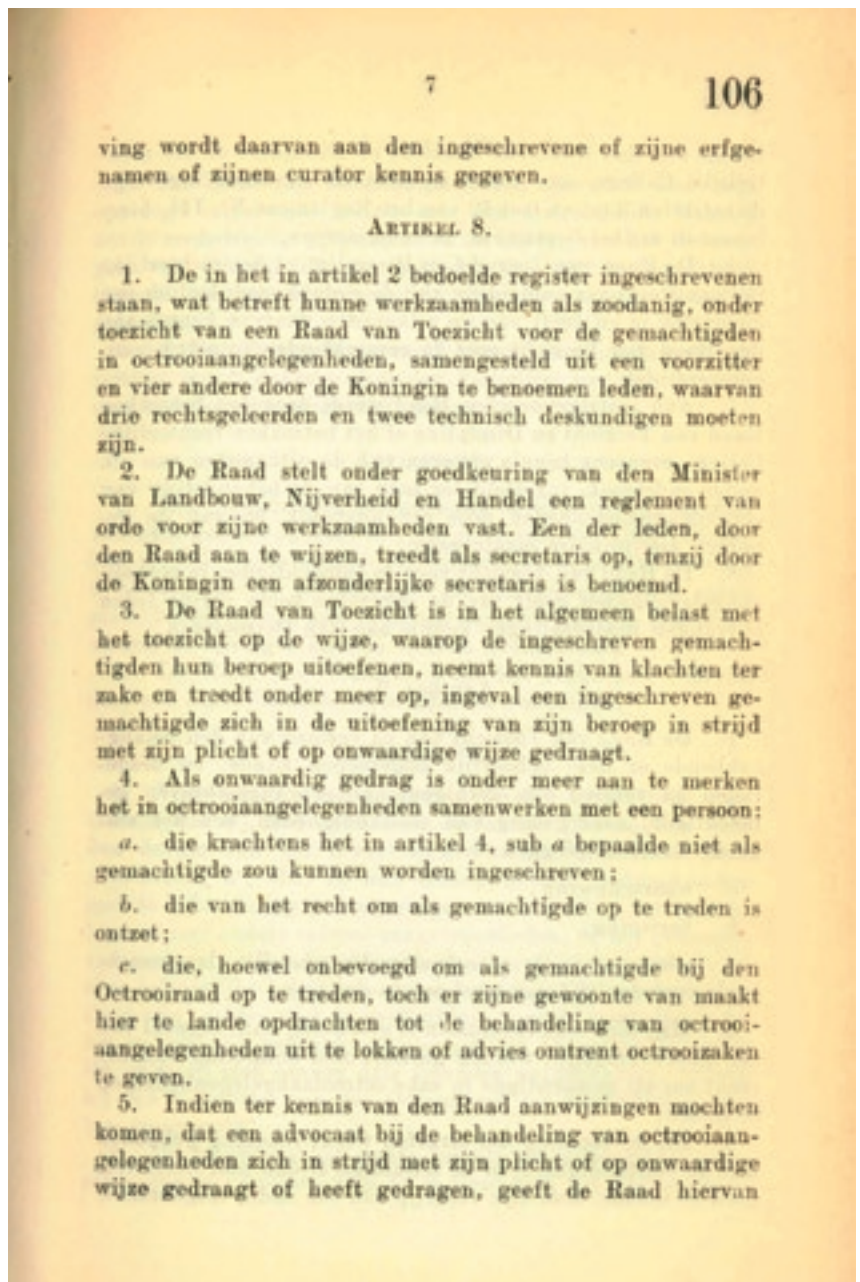
- Opstellen van stukken die een misleidend karakter hebben.
- Een ambtenaar dreigen 'te zullen aanspreken voor volledige schadeloosstelling' in geval van niet-verlening.
- Aangeven naar een lid van de Octrooiraad dat 'uw schrijven de indruk maakt dat de octrooiraad, in haar streven om toch vooral maar bezwaren te kunnen maken, elke objectiviteit blijkbaar heeft verloren'.

Anderszins ziet men ook de Raad steunend optreden in gevallen dat een octrooigemachtigde valselijk beschuldigd wordt van laakbaar gedrag jegens een cliënt.

De Raad gaf bijvoorbeeld in een zaak waarin een gemachtigde werd beschuldigd van meened, na zeer uitgebreid onderzoek en getuigenverhoor, een voor de gemachtigde volledig ontlastende beschikking en gaf deze voorts toestemming de uitspraak in zijn geheel te publiceren.

Conclusie

Samenvattend kan gesteld worden dat het tuchtrecht een uitstekend instrument is gebleken om – soms door corrigerende maatregelen, maar vaak ook door spiegelen – de octrooigemachtigde op het juiste pad te houden en dat, in voorkomende gevallen, het tuchtcollege ook de gemachtigde met zijn uitspraak steunt wanneer deze onrecht wordt beschuldigd van falend handelen. Het tuchtrecht is voorts in zijn ontwikkeling met de tijd meegegaan.



Henk Tomas

Octrooiliteratuur- onderzoek, saai ... hoezo!

*In een kort bestek wordt de geschiedenis van het octrooiliteratuur-
onderzoek beschreven vanaf de jaren vijftig. Door samen te werken in
de verschillende organisaties zoals PDG, WON, PIUG kan men de
ontwikkelingen bijhouden en synergie bereiken. Het vak van octrooi-
literatuuronderzoeker is uitermate boeiend en verdient het om een
stoffig imago van zich af te gooien.*



Iedereen wordt in zijn leven meerdere keren gevraagd 'wat doe je in jouw dagelijks werk?' Bij het horen van het vak literatuuronderzoeker en met name octrooi- en merkenliteratuuronderzoeker kijkt men nogal verbaasd. Iets van deze verwondering gaat over wanneer men een verklaring geeft. Uitlegt, dat als men een uitvinding gedaan denkt te hebben men een octrooi kan aanvragen. De Octrooiraad gaat dan kijken of de vinding voldoet aan de criteria om een octrooi te verkrijgen. Twee van deze criteria zijn: het moet nieuw zijn, elders niet beschreven zijn in de literatuur en het moet inventief zijn, niet voor de hand hebben gelegen voor de vakman. Een octrooi-literatuuronderzoeker gaat in de literatuur na of hij literatuur kan vinden die zo dicht mogelijk bij de uitvinding komt. Hij bestudeert de overeenkomsten en verschillen met de bestaande gegevens. De uiteindelijke afweging of een octrooischrift aangevraagd kan worden, wordt gemaakt door de octrooi-jurist, de octrooigemachtigde. Soms wordt ook het voorbeeld gegeven dat wanneer een bedrijf een product op de markt wil brengen, onderzocht wordt of men geen inbreuk maakt op rechten van derden. Mocht dit namelijk wel het geval zijn, dan kan men een verbod krijgen om dit product te maken en op de markt te

brengen en dit kan gepaard gaan met grote financiële afschrijvingen en mogelijk met zware boetes.

Na het luisteren naar het bovenstaande begrijpt men meestal goed waar het om gaat. Maar als je dan vertelt dat zo'n literatuuronderzoeker tijdens dat werk veel aan het lezen is, slaan de twijfels opnieuw toe en wordt het beroep weggezet als saai en niets voor mij.

De baan van een octrooiliteratuuronderzoeker is daarentegen vaak zeer veelzijdig. Hij of zij is vaak de vraagbaak van de researchmensen in een bedrijf om octrooi en wetenschappelijke nieuwe ontwikkelingen zichtbaar te maken en heeft dus veelvuldig contact met deze mensen. Voor het management maakt hij trends in de technische ontwikkelingen van derden of van nieuwe technologische gebieden inzichtelijk. Tevens is hij de contactpersoon van de octrooigemachtigde waarvoor hij werkt. Daarnaast veranderen de middelen waarmee hij werkt voortdurend en heeft hij veel contact met collega's van andere ondernemingen. Voor degenen die dit lezen, noem ik mijn wereldje een voorbeeld van hoe we ondanks onze verschillen, ondanks dat we met elkaar concurreren, samen kunnen wer-

Boven Computerschermen

‘Samenwerking om synergie te bereiken belangrijker dan concurrentie’

ken om tot betere oplossingen te komen. Een kijkje in de wereld van deze literatuuronderzoekers zal menigeen verbazen.

In de vijftiger jaren, dus kort na de Tweede Wereldoorlog, was er een explosieve toename van de hoeveelheid literatuur over chemie. Men sprak zelfs van ‘The Information Revolution’. Chemical Abstract Services (CAS), onderdeel van de Chemical American Society, zocht net zoals vele anderen naar nieuwe mogelijkheden om de stroom aan nieuwe gegevens te verwerken en aan haar klanten aan te bieden. Van 1907 tot 1957 had men meer dan twee miljoen *abstracts* gemaakt. Van 1955 tot 1976 steeg het aantal documenten waarvan men een *abstract* maakte van 10.000 naar 135.000 per jaar.

De heer Monty Hayms zag mogelijkheden om voor zichzelf te beginnen en midden vijftiger jaren begon hij *abstracts* te maken van Belgische octrooischriften en die te verkopen aan geïnteresseerde firma’s. In die tijd was België het land waar octrooischriften het snelst gepubliceerd werden en wel na drie maanden. Voor de research was en is het van belang om zo snel mogelijk te weten wat concurrenten aan het doen zijn. Uiteindelijk groeide uit dit initiatief de octrooi-informatieleverancier Derwent, die lange tijd de grootste speler op dit gebied was. Thans is deze firma onderdeel van Thomson Reuters. Ook een aantal multinationals in Europa werd geconfronteerd met de geweldige expansie in de chemische literatuur en met het aantal octrooischriften dat op dat technologisch gebied toenam. Men vond de toename zo groot en de werkdruk voor de afdelingen van literatuuronderzoekers zo sterk toenemen dat men besloot met elkaar te gaan samenwerken. In 1957 kwamen een dertiental Europese chemische en olie-firma’s in Den Haag bij elkaar om de Patent

Documentation Group (PDG) op te richten. De belangrijkste taak voor deze groep was uittreksels te maken en familieleden van octrooischriften bijeen te brengen. Voor eenzelfde vinding kan immers in diverse landen een octrooischrift verkregen worden en men wilde die octrooischriften (familieleden) met elkaar bundelen.

In die beginjaren vonden deze firma’s de octrooiuittreksels van de bestaande commerciële organisaties zoals CAS, Derwent en Chemisches Zentralblatt onvoldoende. Ondanks dat men met elkaar concurreerde, vond men de samenwerking met het doel synergie te bereiken, belangrijker. Tegen het eind van 1966 had men 51.000 octrooischriften bekeken en van 28.000 schriften *abstracts* gemaakt. Naarmate de tijd verstreek, groeide het vertrouwen in de Derwent *abstracts* en stopte men met het zelf maken hiervan. De PDG richtte zich vervolgens via werkgroepen meer op computernetwerken en op online informatievoorziening, microfiches en de nationale en internationale octrooiwetgeving. Kennissen ervaringsuitwisseling onder literatuuronderzoekers kreeg daarbij een prominente plaats. Nadat Derwent in 1976 zijn octrooi-informatie (World Patent Index WPI) geladen had op de *host* SDC werd door de PDG een speciale werkgroep ‘Networks en Online Retrieval’ in het leven geroepen. Later werd de World Patent Index ook op de *host* Dialog gezet. *Host* organisaties bieden aan gebruikers via hun poort een toegang aan tot tientallen tot honderden databases met octrooi- en of andere wetenschappelijke literatuur en gegevens. Het Franse Telecom richtte de *host* Questel op en STN volgde in 1984 door een samenwerking van Chemical Abstracts en twee Duitse organisaties. Bij de start van deze ontwikkeling moet beslist nog niet gedacht worden aan de moderne wijze van het raadplegen van online databestanden. Met behulp van

stomme toetsenborden werd via de telefoon contact gezocht met een database. Men stelde een vraag op, de database werd afgezocht en het antwoord kwam pas na vele minuten. Een uittreksel van de gegevens op papier kwam soms pas een dag later. Personal computers (pc’s) zoals we die vandaag kennen, waren er niet. De eerste pc’s in de bedrijven verschenen pas midden jaren tachtig.

Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON)

De initiatieven die opgepakt waren door de PDG kregen ook een vertaling in Nederland. In 1977 werd de WON opgericht met het doel een plaats te creëren waar octrooiliteratuuronderzoekers elkaar konden ontmoeten en ervaringen en kennis zouden kunnen uitwisselen. Gestart werd met een twintigtal bedrijven en individuen als deelnemer. Wederom, ondanks de verschillen en de concurrentie, weet men elkaar te vinden en synergie te bereiken ter meerwaarde van ieder individu uit de groep. De WON, net zoals de PDG, spande zich in om beschikbaarheid en toegankelijkheid van octrooi- en wetenschappelijke informatie te vergroten. Een aantal jaren later werd in de Verenigde Staten van Amerika de Patent Information User Group (PIUG) opgericht om samenwerking en ervaringsuitwisseling tussen octrooiliteratuuronderzoekers te bereiken. Een speciale WON-brochure werd samengesteld waarin de basiskennis over het octrooisysteem werd uitgelegd en werd verteld hoe men het beste naar deze octrooi-informatie kan zoeken.

Octrooiraden

Zagen we tot nu toe de samenwerking tussen bedrijven en hun literatuuronderzoekers, deze samenwerking kwam ook tot stand tussen octrooiraden van diverse landen en tussen octrooiraden en nationale overheden. In 1972 werd in Oostenrijk het samenwerkingsverband INPADOC (International Patent Documentation Centre) opgericht tussen de Oostenrijkse overheid en de World Intellectual Property

Organization (WIPO). INPADOC verzamelt de octrooigegevens van een groot aantal octrooiraden van de diverse landen. Deze gegevens werden op ponskaarten, magnetische tapes of microfiches uitgebracht ten behoeve van de nationale octrooiraden en bedrijven. Het belangrijkste was dat niet iedere nationale octrooiraad met het verzamelen van dezelfde gegevens geconfronteerd zou worden. In 1977 besloten de overheden van een zevental Europese staten samen te werken om de Europese Octrooiraad op te richten en voortaan ook Europese octrooien uit te geven en te erkennen. In 1978 verschenen eveneens de eerste PCT octrooischriften van de WIPO. Waar men kan, zie je samenwerking tot stand komen ondanks de verschillen in individuele belangen. In 1980 werden de eerste Europese octrooien verleend.

Hoe werd nu eind zeventiger jaren tegen het belang van octrooien aangekeken? In het artikel *The present and future use of patent literature* (Starkloff et al., 1979) wordt het resultaat beschreven van een studie van het Batelle Instituut in Duitsland, Frankrijk en Ierland. De bevindingen waren:

- het gebruik van octrooiliteratuur als een bron van technische informatie lijkt op het moment nogal beperkt;
- de huidige gebruikers van octrooiliteratuur zijn een min of meer gesloten groep mensen;
- de potentiële gebruikers zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden, hebben niet genoeg scholing om met octrooien te werken, vinden andere wegen meer efficiënt om aan dezelfde informatie te komen en werken niet in een omgeving die het gebruik van de octrooiliteratuur stimuleert.



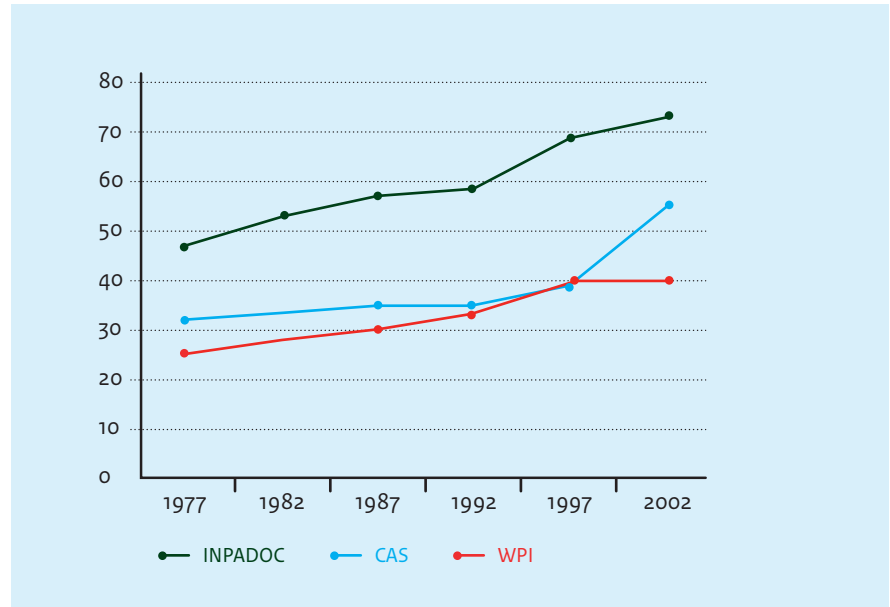
Technische ontwikkelingen

De eerste schreden op het gebied van octrooiliteratuuronderzoek werden door mij gezet in 1979 in de octrooiafdeling van de AKU, later Akzo en Akzo Nobel. De octrooischriften die voor de firma belangrijk waren, werden geselecteerd uit de bulletins van de diverse landen en uit de abstracts van Derwent. Via knippen en plakken werden hier de attenderingsprofielen gemaakt voor de afdeling research en het management. Was het octrooischrift belangrijk voor de kernactiviteiten van de AKU dan werd het besteld en werd het papieren exemplaar voorzien van een zelf ontworpen indeling.

Microfiches met daarop de bibliografische gegevens van octrooien uit diverse landen werden van INPADOC ontvangen, naast microfilms van Derwent waarop de volledige tekst stond van het eerst gepubliceerde schrift uit een octrooifamilie. Moesten we bijvoorbeeld een octrooischrift uit Zuid-Afrika bestellen dan kon het rustig een half jaar duren voordat men het op zijn bureau had liggen. Kopieën van de microfilms werden gemaakt via een natprocedé waarbij zilvernitraat op het papier werd gespoten.

Vanaf het midden van de jaren tachtig werd de pc geïntroduceerd. In het begin werd een pc door een groep mensen gebruikt. Een pc (IBM XT 2x10 MB geheugen) kostte immers in 1985 nog 10.000 gulden.

Fig. 1. De groei van aantal octrooiraden dat opgenomen is in de verschillende databases



Rond 1990 produceerde de Europese octrooiraad de eerste Espace-cd waarop de volledige tekst van Europese octrooischriften digitaal was opgeslagen. Via een nieuwkomer in de octrooiwereld Micropatent kregen we de Amerikaanse octrooischriften op cd. Later volgden ook andere nationale octrooiraden. De interessante octrooischriften kon men dan later op papier afdrukken. Al gauw hadden we enige duizenden cd's maar kon er ook al afscheid genomen worden van de eerste papieren exemplaren uit de archieven. Bij verhuizingen van de octrooiafdeling moest tot dan

toe altijd rekening gehouden worden met het gewicht van het papieren materiaal. Ruim honderdduizend octrooischriften werden bewaard op honderden vierkante meters.

Kwam in het begin slechts de volledige tekst van de lopende jaren op cd, na een paar jaar werden alle jaargangen tegen betaling aangeboden en werd steeds meer afscheid genomen van het papier. Deze tendens werd nog eens verder versterkt door de komst van internet. Micropatent begon al in 1995 met het tegen betaling aanbieden van de volledige tekst van octrooischriften via internet. In 1997/1998 volgden IBM, USPTO en de Europese octrooiraden met het op deze manier aanbieden van octrooigegevens.

Door de groei van (OCR)internet en de grote belangstelling van velen in dit medium zagen sommige bedrijven nieuwe kansen. Micropatent, Delphion en het Nederlandse bedrijf Univention begonnen de tekst van volledige octrooischriften in databases op te slaan en die via internet raadpleegbaar en afzoekbaar te maken. Het afzoeken van octrooi-informatie werd nu mede door de lage prijsstelling voor een grotere groep mensen mogelijk en nieuwe producten werden ontwikkeld voor met name de niet-professionals, de eindgebruikers, de men-

'Het afzoekbaar maken van digitale octrooigeschriften heeft een prominente plaats gekregen'

sen in de research. (zie fig. 1.)

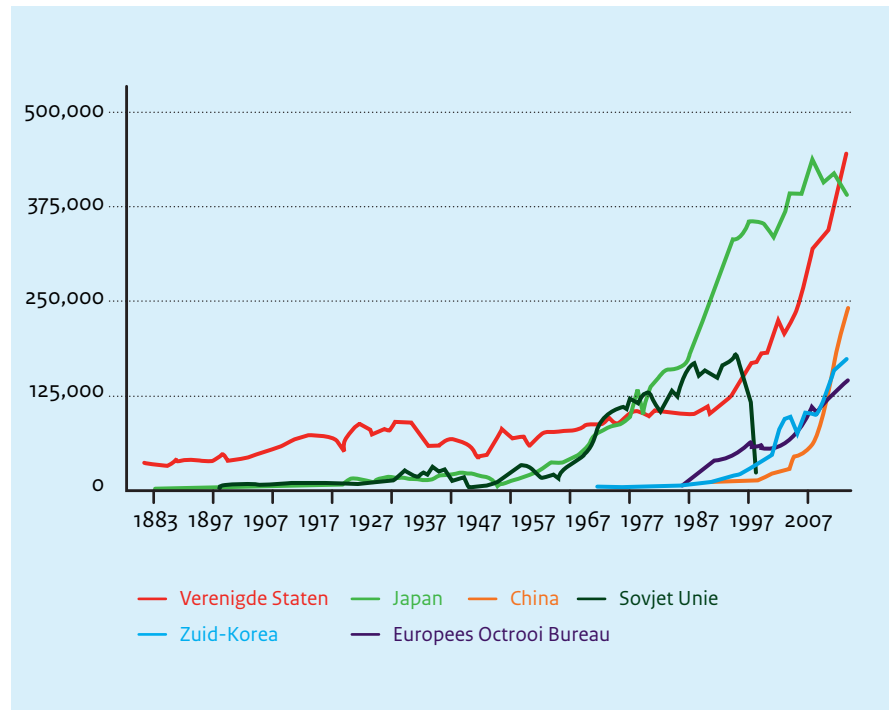
De laatste jaren is mede dankzij de globalisering, de wereldwijde concurrentie, het belang van octrooien alleen maar toegenomen. Dit komt vooral doordat:

- het octrooisysteem deel uitmaakt van een breed gedragen en geharmoniseerd juridisch systeem. We kunnen dit zien aan de groei van het aantal deelnemers dat meedoet aan het Europese octrooisysteem. In 1977 waren er 7 leden en in 2007 32 leden. Hetzelfde geldt voor de WIPO. Hier groeide het aantal leden van 20 in 1978 tot 138 in 2007;
- het octrooisysteem een monopoliepositie aan bedrijven geeft (dit blijft wel beperkt in tijd en geografische dekking). Het is tevens een zakelijk instrument om investeringen in R&D te beschermen, de concurrentiepositie op de wereldmarkt te versterken en te zorgen voor groei en winstgevendheid van de onderneming. Voor de mensen in de research is het een eerste klas informatiebron. Immers 70 tot 80% van de technische informatie in octrooischriften wordt niet elders gepubliceerd. Het laat ontwikkelingen zien bij concurrenten, het helpt de vooruitgang in de verschillende technologische gebieden te analyseren en het voorkomt dat mensen het wiel opnieuw uitvinden.

De laatste jaren is de groei van het aantal octrooischriften enorm. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de globalisering en de toenemende wereldwijde concurrentie en in de sterke opkomst van vooral de Aziatische landen zoals Korea en China op het gebied van technologie. (zie fig. 2.)

Deze enorme groei brengt natuurlijk een aantal problemen met zich mee. Voor de nationale octrooiraden, de Europese Octrooiraad, de WIPO is het bijna ondoenlijk deze stroom van octrooien in goede banen te leiden. Samenwerking is ook hier de boodschap. Een eerste resultaat is het op elkaar afstemmen van de indeling van de octrooischriften op basis van de International Patent Classification, de IPC. Ook het erkennen van elkaars zoekresultaat zou een stap in de goede richting kunnen zijn. Voor de literatuuronderzoeker en ook de examinatoren bij de octrooiraden gelden

Fig. 2. De groei van het aantal octrooischriften van een aantal landen



andere problemen. Door de toename van het belang van met name China en andere Aziatische landen worden we in het Westen geconfronteerd met talen die we niet beheersen. Vertalingen in het Engels worden dringend gewenst.

Naast het verstrekken van digitale versies van octrooischriften heeft het afzoekbaar maken van deze informatie een prominente plaats gekregen. Door de mindere kwaliteit van de Optical Character Recognition software (OCR-software) van een tiental jaren terug zijn bijvoorbeeld de gegevens uit tabellen, grafieken, tekeningen niet afzoekbaar en vaak ook niet aanwezig. Chemische formules worden niet juist weergegeven en het aantal foutjes in individuele cijfers en letters is talrijk waardoor het vinden van de juiste literatuur een enorme opgave wordt. Dit wordt nog eens versterkt door de enorme toename van het aantal (octrooi) databestanden dat ter beschikking staat en iedere databank heeft weer zijn eigen inhoud en specifieke punten waarmee rekening gehouden moet worden. Trends in het octrooisysteem zelf zorgen eveneens voor moeilijkheden om de juiste informatie nog

te vinden. Er zijn niet alleen meer documenten maar deze zijn ook nog eens gecompliceerder van technische aard, het aantal pagina's per octrooi is aanzienlijk toegenomen, net zoals het aantal claims. De bereidheid van octrooiraden om claims toe te staan waarin duizenden verbindingen geclaimd worden zonder dat men goed weet of die bijvoorbeeld allemaal eenzelfde effect hebben of zelfs gemaakt kunnen worden, is legio. Dit maakt het zoeken naar de juiste informatie alleen nog maar gecompliceerder voor de gemiddelde leek. Ook een instrument als Google draagt daartoe bij. Tegenwoordig hoor je wel: op Google kun je alles vinden, dus als men via een oppervlakkige Google-search iets niet vindt, dan denkt men dat het niet bestaat. In het IDC rapport 'The high costs of not finding information' constateerden Susan Feldman en Chris Sherman na onderzoek dat kennis-

werkers 15% van hun tijd besteden naar het zoeken van relevante informatie. Zij concludeerden dat 50% van die onderzoeken geen succes hadden en dat daardoor per kennismedewerker 6.000 dollar jaarlijks verspild werd. Al eerder had de Europese Octooraad aangetoond dat door gebrek aan octrooionderzoek miljarden verspild werden aan onderzoek dat in feite al gedaan was.

Voor octrooiliteratuuronderzoekers geldt ook dat door de toenemende complexiteit van databases, zoektaken, octrooischriften en talenkennis de druk om de juiste informatie te vinden toeneemt. Meer en meer zit men te zoeken naar de speld in de hooiberg. Men weet echter niet of die speld aanwezig is. Een antwoord hierop is natuurlijk een goede scholing. Enerzijds wordt dit opgepakt door de literatuuronderzoekers zelf.

Bijeenkomsten van de WON worden uitstekend bezocht en dit kan als voorbeeld dienen voor veel andere landengroepen van octrooi-informatiespecialisten. Het probleem van scholing werd eveneens onderkend. Al vele jaren organiseert de WON in samenwerking met de GO-opleiding de post-HBO-cursus speciaal bedoeld voor octrooi-informatieonderzoekers. Naast vele Nederlandse mensen werden ook uit het buitenland zoals Duitsland, India, Scandinavië mensen in het vak opgeleid en staat deze cursus in veel landen als voorbeeld. Inmiddels zijn er al meer dan tien cursussen gegeven en zijn er meer dan 100 mensen geslaagd. Voor de meer ervaren mensen worden regelmatig studiedagen georganiseerd over diverse onderwerpen die met het vak te maken hebben. Regelmatig wordt ook de kennis van de octrooiwetgeving geactualiseerd. Samen met andere

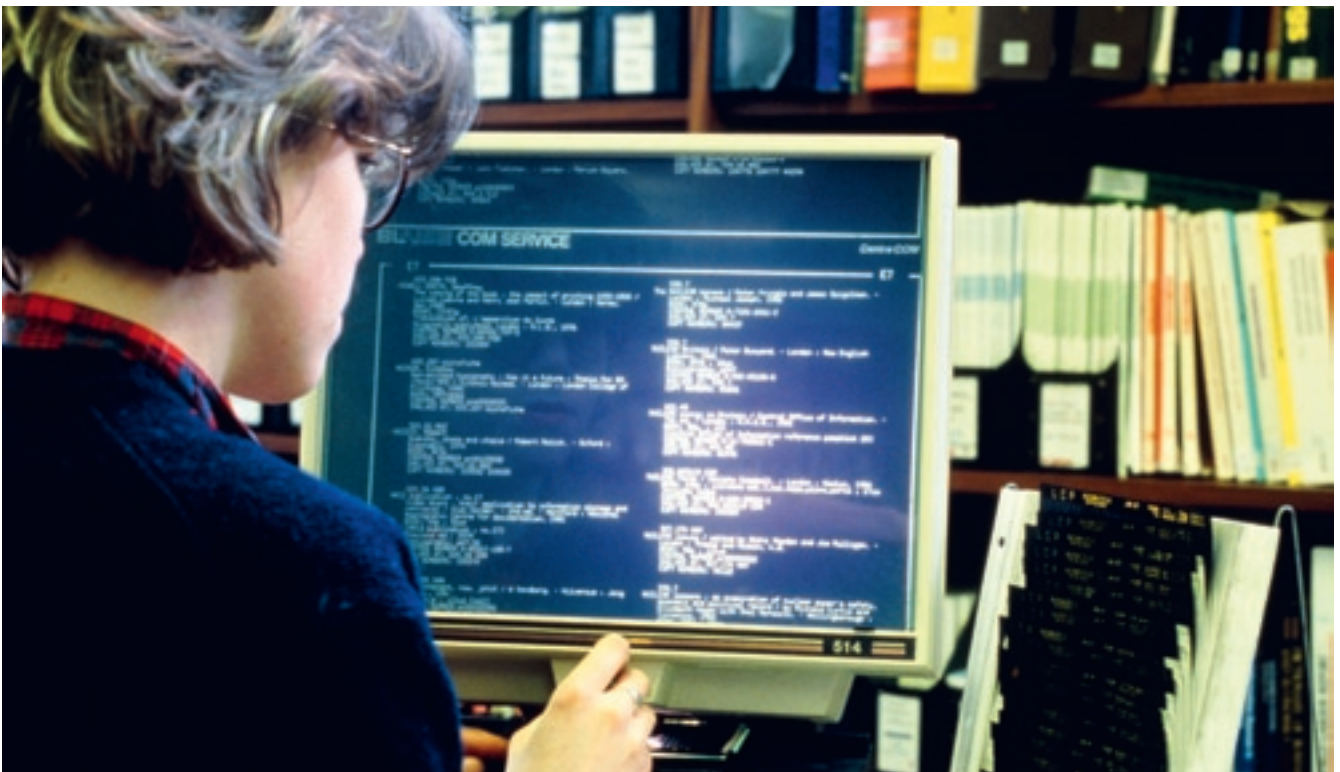
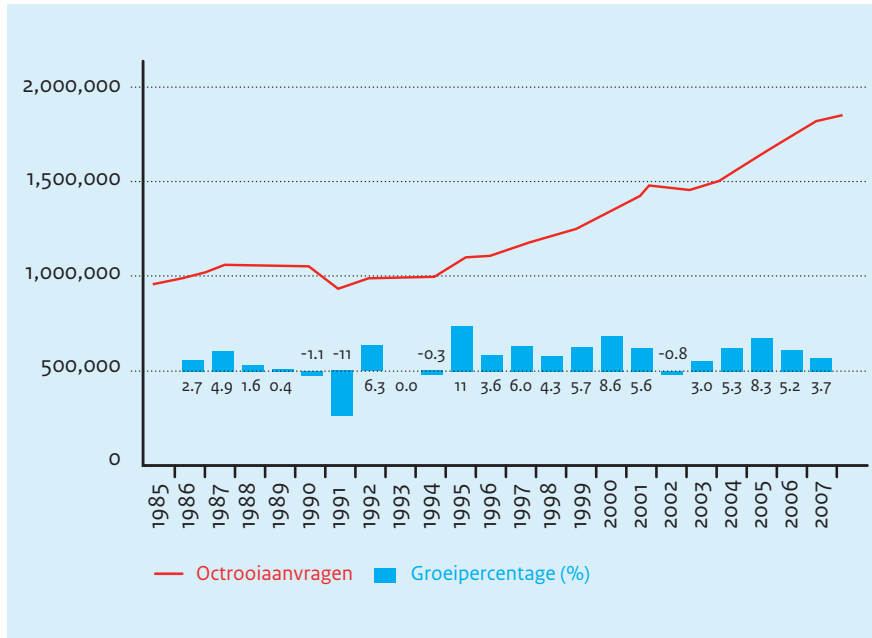


Fig. 3. Trends in totaal aantal octrooiaanvragen



partijen heeft de WON het initiatief genomen om te komen tot een Europese organisatie van octrooiliteratuuronderzoekers naar voorbeeld van de PIUG in de US maar daaraan tevens te koppelen een scholing met bijpassende certificering.

Het aantal ingediende octrooiaanvragen beliep in 2008 rond de 1,8 miljoen en het totaal aantal octrooischriften in de WIPO-database is opgelopen tot 63 miljoen. Met dit aantal octrooischriften hebben we nieuwe methodieken nodig om onze *speld in de hooiberg* te vinden. Moeten we af van de fouten en tekortkomingen bij het scannen en moeten stoffen en eigenschappen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Een simpele vraag stellen aan een database met trefwoorden levert al gauw een resultaat op van honderden tot duizenden hits en het kost veel tijd die allemaal na te kijken. Intelligentere zoekmethodieken moeten ontwikkeld worden. (zie fig. 3.)

Een van de organisaties die daarmee bezig is, staat bekend onder de naam Information Retrieval Facility (IRF). Zij probeert de mensen uit de universiteiten die werken op het gebied van het zoeken naar en terugvinden van informatie samen te brengen met ervaren octrooi-informatiespecialisten

zodat ze gezamenlijk kunnen zoeken naar oplossingen voor de hedendaagse problemen. De IRF wordt hierbij financieel ondersteund door de Oostenrijkse firma Matrixware die eveneens nieuwe zoekmethodieken aan het ontwikkelen is. Op hun website staan de projecten waarmee ze bezig zijn, zoals de machinevertaling van Chinees naar het Engels, het verbeteren van de OCR-kwaliteit, het taalkundig verrijken en semantisch annoteren van de tekst in een octrooischrift. Kortom voldoende nieuwigheden en uitdagingen om het beroep van octrooiliteratuuronderzoeker spannend te houden.

Literatuur

- Adams, A. (2007) *Magister Ltd, 30 years of change; congratulations to the WON*. ALV.
- Feldman, S. (2004) Content, Document and Knowledge Management. IDC, *KMWorld*, 13(3).
- Fröhling, W. (2007) *User's perspectives on patent searching*. Den Haag, EPO Seminar, 10-11.
- Jong, B. de (2007) *WON 30 years, past, present and future*. ALV.
- Starkloff, B., W. Hesse & I. Paul (1979) *Batelle Institut, The present and future use of patent literature*.
- Tomas, H.P.L. (2007) *IP Search Services – Tomas, 50 million patents further on, and we are still searching the way we did 28 years ago*. Wenen, IRF Symposium.
- Vijvers, W.G. (1992) *WON, the Dutch Information Users Group*. *World patent Information*, 14(3) 173-174.

Links

- www.matrixware.com/
- www.ir-facility.org/
- www.won-nl.org/2008/public/nl/home.shtml
- www.piug.org/
- www.wipo.int/ipstats/en/statistics/

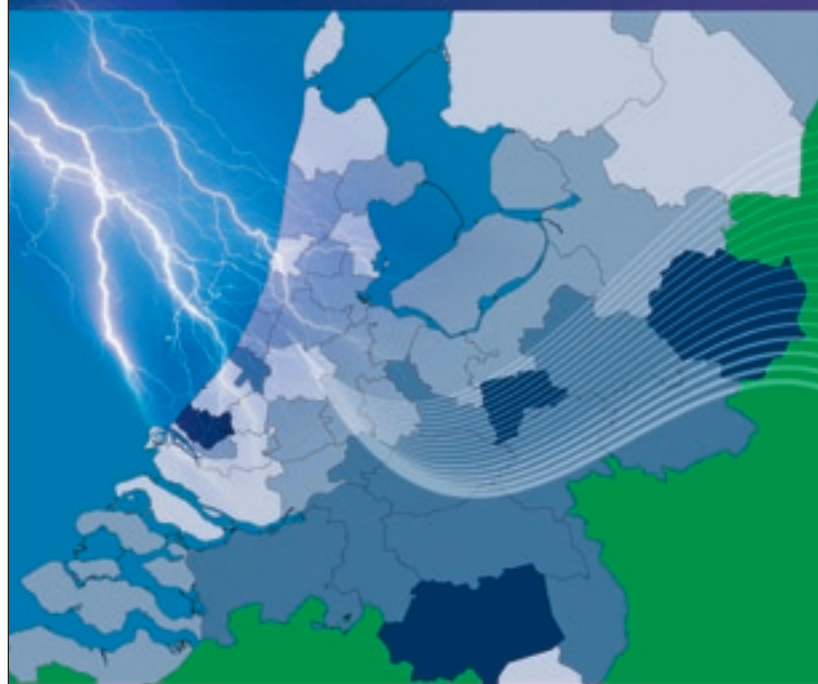
Gerard van der Ligt

Octrooien als analyse-instrument voor bedrijvigheid

Zoals bekend is, en voortreffelijk beschreven in H.P.L. Tomas, 'Octrooi-literatuuronderzoek, saai ... hoezo!', zijn octrooien een belangrijke bron van technische kennis. Daarnaast echter kunnen octrooien ook uitstekend dienen als informatiebron voor economische bedrijvigheid, zowel van bedrijven, van bedrijfstakken als in technische ontwikkelingen. Inzicht in wie welke octrooien indient en waar, wie welke octrooien bezit, hoe lang deze octrooien in stand worden gehouden, hoe sterk deze octrooien zijn, welke octrooien ze citeren en door wie ze geciteerd worden, wie de belangrijke uitvinders zijn, enzovoort, is van cruciaal belang voor het nemen van een breed scala aan managementbeslissingen.

Octrooien in Nederland

Analyse van de innovatiekracht in regio's, sectoren en grootteklassen



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken



Deze beslissingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op investeren in een nieuwe technologie of markt, het al dan niet starten van een researchprogramma, welke octrooiaanvragen waar worden ingediend, het aankopen van octrooien of bedrijven, het starten van een licentie- of standaardisatieprogramma en het bepalen van risico's.

Evolutie van octrooioverzichten

De behoefte aan dit soort informatie is uiteraard niet nieuw. Ook vóór de komst van geautomatiseerde gegevensbestanden werden overzichten gemaakt. Omdat dit geheel handmatig moest gebeuren waren de mogelijkheden vrij beperkt. Het bij elkaar zoeken van de octrooien over een bepaald onderwerp was met behulp van de toen reeds bestaande classificatiesystemen nog wel te doen, de portefeuille van een bedrijf tonen was al veel lastiger. Iets zeggen over de status (geldigheid of familieverbanden) van grotere hoeveelheden octrooien was praktisch ondoenlijk, citatenanalyse in feite onmogelijk. Wellicht nog sterker dan in het traditionele literatuuronderzoek bood de

opkomst van de computer hier ongekende mogelijkheden. Enerzijds werden de gegevens aangeboden als elektronische bestanden, anderzijds was er de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie te verwerken, te combineren en te analyseren.

Analyseren en visualiseren

Deze nieuwe mogelijkheden hadden zoals zo vaak ook een keerzijde: hoe groter de hoeveelheid beschikbare gegevens, hoe

Boven Voorblad onderzoeksrapport
Octrooien in Nederland

lastiger het is om hier zinvolle informatie uit te putten. Zowel de informatie-industrie als de wetenschappelijke wereld onderkenden deze uitdaging en begonnen oplossingen te zoeken. Een bekend voorbeeld hiervan was Aurigin Systems dat eind jaren negentig hun product 'ThemeScape' lanceerde. Hier werd de gangbare term 'patent landscape' als metafoor voor een octrooiënoverzicht letterlijk genomen, door een set octrooiën te tonen als een berglandschap. Bergen werden gevormd door groepjes octrooiën over hetzelfde onderwerp, bepaald met behulp van automatische tekstanalyse. Dit product wordt nog steeds aangeboden, tegenwoordig door Thomson Reuters. Soortgelijke functionaliteit om een octrooiportefeuille te visualiseren, meestal in combinatie met een intelligent zoekstelsel is te vinden bij producten als AnaVist van STN, Luxid van Temis en KMX Patent Analytics van Trepapel.¹

Een andere methode, bekend uit de econometrie, om grote hoeveelheden gegevens verteerbaar te maken, is het berekenen van indicatoren. Het idee is dat de bibliografische gegevens van octrooiën, zoals aantallen citaten, grootte van de familie, leeftijd, aantal conclusies, enzovoort, een aanwijzing zijn voor het belang, de waarde of de invloed van een octrooi(familie) of portefeuille. Deze theorie is en wordt uitgebreid onderzocht met als resultaat een inmiddels respectabele hoeveelheid literatuur.²

Een grote uitdaging bij al dit onderzoek is het toetsen van de theorie aan de hand van octrooiën waarvan de waarde bekend is. In de praktijk blijkt dat bijna niemand enerzijds de echte waarde kan geven omdat die door zo veel factoren beïnvloed wordt, of die anderzijds niet wil geven vanwege zakelijke overwegingen. Desondanks vindt deze zogenaamde statistische waardebeoordeling op vrij grote schaal ingang, simpelweg omdat er geen alternatief is als het gaat om grote hoeveelheden octrooiën. Vooral in de Verenigde Staten zijn er vele toepassingen, mede doordat het uitsluitend beschouwen van Amerikaanse octrooiën de zaak behoorlijk vereenvoudigt. Financiële instellingen, die gewend zijn aan dit soort indicatoren, maken er veelvuldig gebruik van. Ook het feit dat zij eerder kijken naar complete portefeuilles van bedrijven in plaats van

naar individuele octrooiën maakt deze statistische benadering uiteraard nauwkeuriger. Inmiddels worden er diverse diensten en softwaretoepassingen aangeboden die gebruikmaken van genoemde indicatoren. Voorbeelden zijn 'PatentCafé', 'Ocean Tomo' en 'Innography'. Daarnaast is bekend dat de octrooi afdeling van Philips hiervoor een zelfgebouwde toepassing gebruikt.

Octrooi overzichten en de markt

Hoewel het maken van overzichten en alle bijkomende analyses en bewerkingen, zoals hierboven beschreven, vaak nog een van de vele taken van de literatuuronderzoekers binnen een octrooi afdeling is, zien we

steeds vaker dat deze activiteit een eigen specialisme wordt.³ Door dit vervolgens te combineren met economisch-financieel onderzoek van markten en bedrijven ('Market Intelligence') kan uit de samenwerking van de technisch geschoolde octrooi specialisten en de marktanalisten met hun economische achtergrond een mooie synergie ontstaan. Zaken als kennis van bedrijfsstructuren, marktgegevens, omzetcijfers, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, kunnen gecombineerd met octrooi-informatie wezenlijk bijdragen aan inzicht in de economische bedrijvigheid en daarmee aan de juiste management-beslissingen.



Octrooioverzichten in de toekomst

Voortdurende samenwerking met disciplines zoals de economie en de informatica, zullen onder andere de statistische waarde-bepaling van octrooien op een hoger plan brengen. Deze samenwerking zal ongetwijfeld ook leiden tot verdere ontwikkeling van intelligente zoeksystemen om verbanden in een set octrooien te vinden en geavanceerde visualisatietechnieken om die verbanden interactief te tonen. Wordt daarmee de vak-kennis van de octrooiliteratuuronderzoeker minder belangrijk? Zeker niet. De meest geavanceerde analyse of de mooiste visualisatie heeft alleen zin als de te analyseren set octrooien relevant is voor het te onderzoeken onderwerp of bedrijf. Om uit de overweldigende hoeveelheid octrooien een relevante set te selecteren blijven de traditionele peilers van het vak van octrooi-informatiespecialist uiterst noodzakelijk: technische kennis, kennis van databanken en zoeksystemen, en kennis van octrooi-informatie. Daarnaast zullen inzicht in economische en bedrijfsprocessen van toenemend belang blijken te zijn. Uiteindelijk zal elke succesvolle managementbeslissing ondersteund worden door een gedegen analyse van het octrooienlandschap.

- ¹ Yang, Y.Y, L., Akers, T. Klose & C. Barcelon Yang (2008) Text mining and visualization tools – Impressions of emerging capabilities, *World Patent Information* 30(4), p. 280-293.
- ² Gambardella A., D. Harhoff & B. Verspagen (2008) The value of European patents, *European Management Review* 5, 69-84. Link at publisher/ DOI.
- ³ Ligt, G. van der, (2008) Establishing a search department in Bangalore India, *World Patent Information* 30, 132-134.

‘Verdere ontwikkeling van intelligente zoeksystemen door interdisciplinaire samenwerking’

Jos Driessen

Examens voor octrooigemachtigden

Hoe het ooit was en nu is

In den beginne ...

Reeds in het voorstel dat heeft geleid tot de Octrooiwet van 1910 was de inschakeling van 'octrooibezorgers', tussenpersonen tussen aanvragers en Octrooiraad, voorzien. Ook vóór 1912 waren in Nederland al octrooibezorgers werkzaam (een eerste kennelijk al sinds 1888). Zij adviseerden en bemiddelden bij de indiening van octrooiaanvragen buiten Nederland. In de octrooiwet was ook al bepaald dat er een octrooigemachtigdenreglement moest komen; bij Besluit van 18 maart 1912 is het 'Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor den Octrooiraad' vastgesteld. Volgens dit besluit konden als gemachtigde voor de Octrooiraad optreden in het register ingeschreven octrooibezorgers én advocaten! Octrooigemachtigde werd daarmee een beschermd beroep.

Om als octrooibezorger te kunnen worden ingeschreven moest betrokkene onder meer overleggen: een *examenbewijs*, een stageverklaring (één jaar octrooiervaring) en een bewijs van praktische ervaring in de nijverheid! Het examen werd afgenomen door een commissie benoemd door de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.

Exameneisen: niets nieuws onder de zon

Opvallend is dat de exameneisen in de loop van 100 jaar onveranderd zijn gebleven: ook volgens het eerste gemachtigdenreglement moest de kandidaat al doen blijken dat hij *'de noodige kennis bezit van de Nederlandsche en de voornaamste vreemde wetgevingen en regelingen van de internationale overeenkomsten betreffende den industrieelen eigendom, de voorschriften dier wetgevingen en regelingen practisch weet toe te passen en bekend is met de beginselen van het Nederlandsche burgerlijk en handelsrecht, voor zover die kennis noodig is voor een goed begrip van de Nederlandsche wetgeving betreffende den industrieelen eigendom.'*

De huidige Rijksoctrooiwet stelt nog (bijna letterlijk) dezelfde eisen aan de octrooigemachtigde.

Om direct bij inwerkingtreding van de octrooiwet in de behoefte aan octrooigemachtigden te voorzien, was bepaald dat een 'octrooibezorger' ook zonder examen in het register kon worden ingeschreven op grond van zijn ervaring met behandeling van octrooiaanvragen in het buitenland gedurende ten minste 12 maanden vóór 1 juni 1912. Uit mededelingen in *'De Industriele Eigendom'* blijkt dat in juni 1912 reeds 20 octrooibezorgers in het register waren ingeschreven. Van hen werd wel verlangd dat zij aan het eerstvolgende examen zouden meedoen, tenzij de Octrooiraad ook daarvan vrijstelling verleende op grond van een vijfjarige ervaring



Boven: Omslag Register van Octrooigemachtigden

én het bezit van een academische opleiding. Bij wetswijziging van mei 1914 is voorts bepaald dat ook juristen van deze laatste vrijstelling gebruik konden maken en dus als octrooibezorger konden worden ingeschreven.

Eerste examen in mei 1913

In mei 1913 is voor het eerst examen afgenomen; een commissie van 9 leden was samengesteld uit (gewone en buitengewone) leden van de Octrooiraad, een lid van de Hoge Raad, en een tweetal advocaten. Van de 17 deelnemers slaagden 16; 13 van hen waren reeds in 1912 ingeschreven op grond van de vrijstellingsregeling.

Het examen bestond uit een schriftelijk deel, waarbij op basis van een aantal 'brieven van uitvinders aan eenen octrooigemachtigde' een octrooiaanvraag moest worden opgesteld die aan de wet voldeed, en een mondeling examen van een uur. De commissie geeft in haar verslag (*De Industriële Eigendom* 1913, blz. 53/5) aan dat bij de beoordeling rekening was gehouden én met de aanwezige praktische ervaring én met de leeftijd van de kandidaten en tevens '[het feit ook, dat den [...] kandidaten uit de aard der zaak in het afgelopen jaar [...] slechts weinig tijd zal zijn overgebleven voor eigen examen-studie, heeft mede aanleiding gegeven tot een zeer milde beoordeling.]' Zonder deze bijzondere omstandigheden zou het resultaat van althans het mondeling aanzienlijk ongunstiger zijn geweest. De commissie besluit met de waarschuwing dat uit deze resultaten geen verkeerde gevolgtrekkingen

mogen worden gemaakt omtrent de kennis die wordt vereist 'voor de verkrijging van het radicaal van octrooibezorger'. Uit het verslag van de examencommissie van 1914 blijkt echter 'tot het leedwezen' van de commissie dat deze waarschuwing niet voldoende ter harte is genomen: slechts twee van de zes kandidaten had een voldoende examen afgelegd. Tot en met 1935 is bijna elk jaar een examen afgenomen, waarvoor gemiddeld 2 à 3 kandidaten slaagden; 68 octrooigemachtigden zijn dan in het register ingeschreven.

Octrooigemachtigdenreglement 1936 en latere wijzigingen

In 1936 trad het nieuwe Octrooigemachtigdenreglement in werking; een belangrijk gevolg was de instelling van de Orde van Octrooigemachtigden, waarvan alle ingeschreven gemachtigden automatisch lid werden en aldus een eenheid van octrooigemachtigden ontstond met eigen tuchtrechtspraak. Voor het gemachtigdenexamen bracht het nieuwe reglement de niet onbelangrijke wijziging mee dat van de examencommissie voortaan, naast leden van de Octrooiraad en andere technische en rechtsgeleerde deskundigen, ook een of meer octrooigemachtigden deel uitmaakten; de praktische ervaring van de octrooigemachtigde ging daarmee bij de beoordeling van het examen een rol spelen. De examenstof bleef, zoals gezegd, gelijk, maar uit de toelatingseisen blijkt dat juristen als zodanig voortaan van het examen en dus van het octrooigemachtigdenchap waren uitgesloten. Daarentegen werden technische leden

van de Octrooiraad en vooronderzoekers met drie jaar ervaring die octrooigemachtigde wilden worden, vrijgesteld van de eis van praktische ervaring in de nijverheid en de stage-eis van een jaar.

In 1959 werd het reglement gewijzigd, ook ten aanzien van het examen: leden van de Octrooiraad werden geheel vrijgesteld van het examen en de zogenaamde *escapeclausule* werd opgenomen: tot het examen konden ook bij uitzondering personen worden toegelaten die naar *het oordeel van de commissie en de Raad van Toezicht ... bijzondere bekwaamheden bezitten, welke hen bij uitstek geschikt maken voor het optreden als octrooigemachtigde*. Deze laatste groep betrof diegenen die niet het vereiste technische opleidingsniveau hadden, maar van wie wel al de geschiktheid 'bij uitstek' voor het gemachtigdenberoep was gebleken. In 1979 werd deze eis enerzijds aangescherpt tot '*bijzondere bekwaamheden ..., verkregen door langjarige werkzaamheden ten kantore van een octrooigemachtigde, welke hen geschikt maken voor het optreden al octrooigemachtigde.*'; in de praktijk bleek het slechts te gaan om technici (HTS-ers) die op een octrooigemachtigdenkantoor werkzaam waren. Anderzijds vervielen de woorden *bij uitstek*; er werden aan hen geen hogere eisen gesteld, dan aan gemachtigden met een academische opleiding. Ook in de jaren na de Tweede Wereldoorlog bleek (in ieder geval uit een opmerking van de examencommissie van 1948, zie *BIE* 1948, p. 81) dat de kandidaten onvoldoende waren voorbereid op het schriftelijke deel van het examen.

Wellicht heeft deze verzuchting van de examencommissie er mede toe geleid dat, voor zover thans nog kan worden nagegaan, sinds de jaren vijftig de nieuwe octrooigemachtigden veelal werden voorbereid op het examen door technische en juridische leden van de Octrooiraad. Het is niet te achterhalen wanneer men met deze opleiding is begonnen: de opleiders gaven de *cursus* doorgaans in eigen tijd, buiten de officiële werkzaamheden en werktijden om. In publicaties is hierover niets terug te vinden.

Deze aanpak had in ieder geval het voordeel dat de opleiders dicht bij de examen-

'Bij eerste examen in 1913 werden de kandidaten zeer mild beoordeeld'

commissie opereerden, waardoor goed kon worden afgestemd op de exameneisen. Het schriftelijk bleef echter een groot struikelblok: gemiddeld moesten twee van de drie deelnemers het schriftelijk examen meer dan één keer afleggen.

Ontwikkelingen in de wijze van examinering

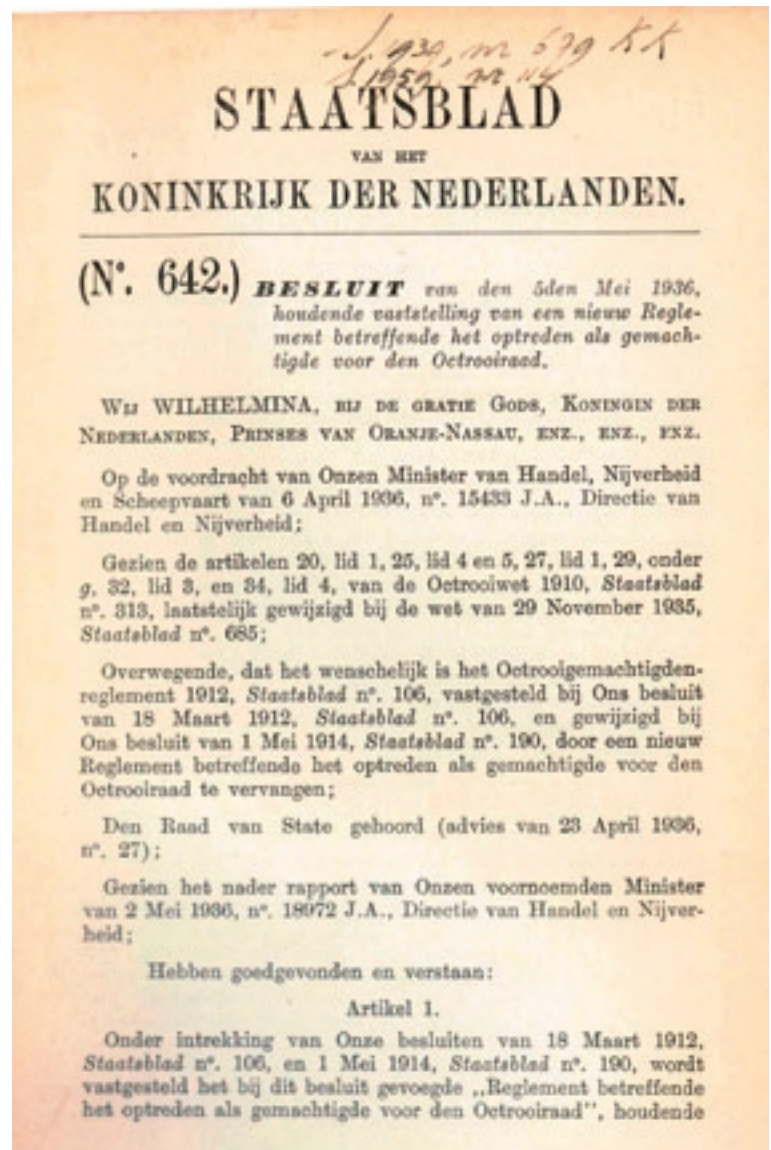
De examenregeling heeft in de loop van de naoorlogse jaren een aantal wijzigingen ondergaan: moest vóór 1974 in één examenronde voor alle onderdelen een voldoende worden behaald (met een herkansingsmogelijkheid in datzelfde jaar), vanaf 1974 werd vanwege het groeiend aantal kandidaten tweemaal per jaar examens afgenomen, een voldoende resultaat bleef tot en met het derde daaropvolgende examen geldig, maar de herkansingsmogelijkheid verviel. In 1976 werd bepaald dat niet langer voor de twee schriftelijke onderdelen bij één examen-gelegenheid een voldoende moest worden behaald. In 1982 en 1983 werd nog maar eenmaal per jaar examens afgenomen; voldoende resultaten bleven twee jaar staan. Vanaf 1984 werd het mondeling examen weer tweemaal per jaar afgenomen. In 1998 werd het voor het eerst mogelijk het schriftelijk examen op een tekstverwerker te maken.

ROW 1995

In 1995 trad de nieuwe Rijksoctrooiwet in werking; daarin bepaalde artikel 22 dat *'Allen die op grond van het Octrooigemachtigdenreglement bevoegd zijn voor de Octrooiraad als gemachtigde op te treden hebben deze bevoegdheid ook ten overstaan van het bureau. Zij zijn uit hoofde van hun inschrijving in het register voor octrooigemachtigden onderworpen aan de regels van het Octrooigemachtigdenreglement.'* In de Memorie van Toelichting werd opgemerkt dat deze bepaling zou moeten worden gewijzigd op het moment dat de Rijksoctrooiwet (van 1910, de 'oude Octrooiwet') wordt ingetrokken. *'Alsdan zal in het licht van de dan bestaande situatie worden bezien op welke wijze de regeling van het beroep van octrooigemachtigde in de nieuwe wet vorm dient te krijgen'* zo werd opgemerkt.

De wetgever heeft niet gewacht op de intrekking van de 'oude wet', maar al in 1999 een wetsvoorstel ingediend om de bestaande regeling te vervangen. In de Toelichting bij dit wetsvoorstel werd gesteld dat *'De eisen ten aanzien van de vakopleiding en de beëdiging zullen worden gehandhaafd. Ook de eisen die worden gesteld om een examen... met goed gevolg af te leggen, worden materieel voortgezet, al is sprake van verduidelijking en aanscherping van de wettelijke normen. Deze eisen vormen immers de basis voor de nagestreefde deskundigheid.'*

Ten aanzien van de examencommissie werd bepaald dat de leden van de examencommissie op voordracht van het bestuur



Boven: Eerste pagina nieuw Gemachtigdenreglement

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN



OCTROOIGEMACHTIGDEN-EXAMEN

De Commissie, ingevolge besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken
...d.d. 3 maart 1970, No. 01032 Centrale Personeelsafdeling
in het jaar 1970... belast met het afnemen van het examen, bedoeld in artikel 4 van
het Octrooigemachtigden-reglement 1936 Sbl. nr. 642, verklaart, dat dit examen met
goed gevolg is afgelegd door:

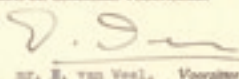
Johan Jozef Hubert Van den

geboren 10 mei 1941

Scheikundig ingenieur

GRAVENHAGE, 31 augustus 1970

NAMENS DE COMMISSIE VOORNOEMD


Mr. E. van Veen, Voorzitter


Mr. V. Zeervoort, Secretaris

Bron: privé-bezit

46

van de Orde van Octrooigemachtigden worden benoemd door de minister van Economische Zaken, en 'Omdat het gewenst is dat de examens vanuit een veelzijdig perspectief worden afgenomen, wordt in het wetsvoorstel voorgeschreven dat een derde van de leden van de examencommissie uit de kring van de medewerkers van het bureau (voor de Industriële Eigendom) en een derde uit de kring van overige deskundigen afkomstig moet zijn.' Daarmee zou er een eind komen aan de bemoeienis van de Octrooiraad met de organisatie van het examen.

Een nieuwe examencommissie en nieuwe wijze van examineren

De Orde van Octrooigemachtigden, op de hoogte van de op stapel staande voorstellen, had inmiddels het initiatief genomen om een nieuwe opleiding voor toekomstige octrooigemachtigden op te zetten. De wetgever heeft daarop aangehaakt door (in het voorstel) te bepalen 'dat docenten van de opleiding voor nieuwe octrooigemachtigden deel kunnen

uitmaken van de examencommissie. Om de onafhankelijkheid van de examencommissie ten opzichte van de opleiding te garanderen is echter ook in het wetsvoorstel vastgelegd dat tenminste de helft van de leden van de examencommissie niet tevens docent van de opleiding mag zijn.'

In de nieuw opgezette opleiding was voorzien in examinering door middel van deeltentamens tijdens de opleiding. Deze deeltentamens werden en worden geheel schriftelijk afgenomen en betreffen de juridische onderdelen *Recht algemeen; Octrooirecht, en Overige IE-rechten en Europees mededingingsrecht*, naast twee onderdelen *Praktische Vaardigheden*. Daarmee werd in feite vooruitgelopen op de totstandkoming van de nieuwe wetgeving zoals voorgesteld. Er werd van uitgegaan dat de te zijner tijd te benoemen *examencommissie-nieuwe-stijl* met deze wijze van examinering zou instemmen.

Een ander aspect van de nieuwe wijze van examineren betrof de kosten: toen de examens nog onder de hoede van de Octrooiraad vielen, was het examengeld dat de kandidaten voor deelneming moesten betalen een (bijna symbolisch) laag bedrag; de kosten kwamen grotendeels voor rekening van de Octrooiraad. De nieuwe wijze van examineren door een commissie die op voordracht van de Orde werd benoemd, en een organisatie door het CPO, dat ook de organisatie van de opleiding in handen heeft, bracht mee dat er kostendekkend moet worden gewerkt. De kosten voor deelname zijn daardoor verveelvoudigd én de examencommissie kent – naast een voorzitter, hoewel de wet daarover niet rept – ook een penningmeester, die in overleg met het CPO de examenkosten begroot. Daarna bepaalt de minister van Economische Zaken de hoogte van de bedragen, die voor deelname aan de verschillende tentamens moeten worden betaald.

Overgangsperikelen

Helaas bleek de nieuwe regelgeving langer op zich te laten wachten dan voorzien en gehoopt. Eerst op 1 mei 2003 werd deze van kracht. Intussen had wel een aantal gemachtigden in spe de in 2000 gestarte (tweejarige) opleiding voltooid én de bijbehorende deeltentamens afgelegd,

echter niet ten overstaan van een door de minister benoemde commissie. De voor 2001 nog benoemde *examencommissie oude stijl* was niet toegerust om de nieuwe wijze van examinering via deeltentamens over te nemen en heeft nog slechts de 'oude' kandidaten kunnen examineren (het betrof veelal herkansingen). Een *examencommissie nieuwe stijl* kon (formeel) nog niet worden benoemd en dus geen examens afnemen.

Wat te doen?

Om uit deze impasse te geraken is besloten een examencommissie *ad interim* samen te stellen die wel al voldeed aan de voorwaarden gesteld in het wetsvoorstel. Deze commissie, bestaande uit zes leden – prof. mr. W.A. Hoyng, drs. P.C. Schalkwijk, mr. ir. F.A. Dietz, prof. mr. ir. A.A.A. Louët Feisser, mr. ir. R.A. Grootoek, en mr. J.L. Driessen, waarvan de drie laatstgenoemden ook al deel uitmaakten van de 'oude' examencommissie – heeft de tentamenresultaten van de deelnemers aan de nieuwe cursus in 2000 en 2001 beoordeeld en voorlopige uitslagen vastgesteld; die resultaten zouden vervolgens worden bevestigd zodra de commissie in dezelfde samenstelling formeel werd benoemd. De formele benoeming, wel nog op grond van het 'oude octrooigemachtigdenreglement', volgde voor het examenjaar 2002 en werd herhaald voor 2003. Na inwerkingtreding van de wetswijziging op 1 mei 2003 werd een examencommissie – nog altijd in dezelfde samenstelling – voor twee jaar benoemd volgens de nieuwe wettelijke regeling. Sindsdien maken de examens deel uit van de nieuwe gemachtigdenopleiding en worden deze, zoals al vermeld, georganiseerd door het CPO te Nijmegen. De kinderziektes waarmee deze nieuwe wijze van examineren de eerste jaren op organisatorisch vlak gepaard gingen, zijn inmiddels overwonnen. Overigens blijkt ook met de nieuwe opleiding het praktische deel van het examen, vergelijkbaar met het 'oude' schriftelijke examen, nog altijd het grootste struikelblok.

Auteursrecht voorbehouden
16^{de} JAARGANG, NR 6 15 JUNI 1948 Blz. 81

BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIELE EIGENDOM

Redactie: Mr F. J. A. HJINK, Mr J. E. VAN DER MEULEN, Mr J. W. VAN DER ZANDEN.
Adres der Redactie: Bureau voor de Industriële Eigendom,
Willem Witteveenplein 6, 's-Gravenhage. Tel. nr K 1700: 774520.

Medewerkers: Mr C. CROON, Ir C. M. R. DAVIDSON, Dr WALTER J. DEBENBERG,
Dr KAJ FÜRST, Prof. Dr MARIO GHERON, Dr G. VAN HECKE, Ir E. HJLMANS,
Dr L. JATON, Mr M. OFFENHEIMER, Prof. Dr ROBERT PLAISANT.

Verspreijng de 1ste van iedere maand. Prijs (afzonderlijk) f 6,50 per jaar (voor abonnee's op het Merkblad f 4,50), voor het Merkblad f 1,00; afzonderlijke nummers f 1,00.
Administratie-adres: Bureau voor de Industriële Eigendom, Willem Witteveenplein 6, 's-Gravenhage. Tel. nr K 1700: 774520.
Postvergelyng nr 17308.

INHOUD VAN DIT NUMMER: Officiële Mededelingen. Mr J. G. BUDDINGH DE VOOGT rechter. — Vacantie. — Personeel. — Octrooigemachtigdenexamen. — Inzending op octrooirecht gehorende de Japanse bevestiging.
Arbeids. Dr H. P. TAVENNER, Over verpakkingsproblemen en enkele octrooitechnische letters oplossingen (Mr. KBR).
Jurisprudentie.
a. Rechtelijke beslechting.
I. Octrooirecht.
Nr 41. Ede. 's-Gravenhage, 20 Jan. 1948, Radiom/Staat der Nederlanden (geschil betreffende de nietigverklaring of opheffing van een octrooi in geen geschil in de zin van art. 56 lid 3 Octrooiwet).
Nr 42. Ede. Rotterdam, 28 Maart 1947, Inboerinstichting/Donda (schied op octrooi door openstelling verstreken van middelen, wettende dat met behulp van de daartoe bevestigde stof de geïmporteerde werkjeen toegestaan zal worden).
II. Merkenrecht.
Nr 43. Ede. 's-Gravenhage, 19 Maart 1948, Borden/Magie („Klimop“ stemt niet overeen met „Klim“).
Mededeling. Certificatie van gepatenteerd eigendom. — Mr C. CROON rechter-glv. — Promotie C. G. D. MAANSHAL.
Literatuur.
Verlofing.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Mr J. G. Buddingh de Voogt rechter.

Mr J. G. BUDDINGH DE VOOGT, lid van de Octrooi-raad, is bij Koninklijk Besluit van 8 April 1948, nr 26 benoemd tot rechter in de arrondissementrechtbank te 's-Gravenhage.
Nef. Staatscourant 19 April 1948, nr 75, Ma. I.

Vacantie.

De Centrale Afdeling van de Octrooi-raad maakt bekend, dat, in verband met het vacatieverlof van de ambtenaren bij het vooronderzoek, van 1 t/m 31 Augustus 1948 geen vergaderingen van de Afdelingen van Beroep en van de Aanvraagafdelingen van de Octrooi-raad zullen worden gehouden.

Personeel.

Aan de heer J. SLAYBOEKER, referendaris bij de Octrooi-raad, is met ingang van 1 Juli 1948 in verband met het overstapen van de pensioengerechtigde leeftijd op zijn verzoek ontslag uit zijn functie verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 10 Mei 1948, nr 64346 Kabinet, Afdeling Personeel).

Octrooigemachtigdenexamen.

Na gehouden examen is het diploma van octrooigemachtigde uitgereikt aan: Ir H. BARKER te Delft, Dr J. S. BEY te Eindhoven, Dr J. F. M. CAURE te 's-Gravenhage, Dr Ir F. HEKKER te Delft, Dr P. J. VAN DER LAAN te 's-Gravenhage, Dipl. Ing. E. MANN te Eindhoven, Ir L. A. J. MONTÉ te Eindhoven, Ir S. T. STAF te Eindhoven en Dr D. A. WAS te Gelsen.

Vier kandidaten zijn afgewen; drie kandidaten zullen in de gelegenheid worden gesteld over enige maanden herexamen te doen, van wie twee voor wat het schriftelijke gedeelte betreft en één kandidaat voor het mondelinge gedeelte.

De Commissie besluit met het afnemen van het examen heeft opgemerkt, dat het resultaat van het schriftelijke werk van de kandidaten haar de indruk heeft gegeven, dat de kandidaten over het algemeen t.a.v. dit gedeelte van het examen overdoelende waren voorbereid.

Digt. Industr. Eigendom (D. I. E.) 16de Jaargang. Nr 6. Ede. 81—82. 's-Gravenhage, 15 Juni 1948.

Links Bewijs Octrooigemachtigden-examen

Boven Officiële Mededelingen. Octrooigemachtigden-examen

Ton Hulsebos

Honderd jaar octrooiwetgeving en octrooigemachtigden

Opleiding tot octrooigemachtigde – van
knus en onder elkaar tot open en intensief

Veel van onze collega's die in de vorige eeuw als octrooigemachtigde werden ingeschreven, zullen zich met plezier de lessen herinneren die door medewerkers van de Octrooiraad en, vanaf 1995, het Bureau voor de Industriële Eigendom werden verzorgd.



De lessen leidden ons op voor het gemachtigdenexamen. Tijdens dat examen moesten wij ten eerste laten zien dat wij de nodige kennis bezaten van de Nederlandse en de voornaamste vreemde wetgevingen en van de voornaamste internationale regelingen betreffende de industriële eigendom, en dat wij bekend waren met de beginselen van het Nederlandse burgerlijk en handelsrecht. De juridische lessen werden gegeven aan een grote tafel waar, afhankelijk van het aantal examenkandidaten, 4 tot wel 18 octrooigemachtigden in opleiding aandachtig zaten te luisteren naar de docent die de les bracht. Voor mij waren dat mr. W. Neervoort voor burgerlijk en handelsrecht, mevrouw mr. C. Eskes voor octrooirecht en mr. H.R. Furstner voor de overige rechten van de industriële eigendom.

Het juridische deel van het examen was een ouderwets mondeling staatsexamen afgenomen door een door de minister benoemde examencommissie, die bestond uit leden van de Octrooiraad, octrooigemachtigden en rechtsgeleerde deskundigen. De examencommissie ondervroeg de examenkandidaat twee keer een half uur, waarbij bijna elke vraag begon met de woorden 'mijnheer vertelt u eens ...'.

De examencommissie was op zoek naar wat de examenkandidaat wist en niet naar wat hij niet wist.

Daarnaast moest de octrooigemachtigde in opleiding laten zien dat hij de voorschriften van regelingen betreffende de industriële eigendom kon toepassen. Dit gebeurde in twee schriftelijke examens die elk uit twee delen bestonden, een ochtenddeel waarin conclusies ter bescherming van een uitvinding moesten worden opgesteld op basis van een beschrijving van de uitvinding, en een middagdeel waarin de conclusies moesten worden aangepast naar aanleiding van literatuur en waarbij een beschrijvingsinleiding moest worden opgesteld met daarin een verdediging van de conclusies. Het eerste schriftelijk examen betrof een algemene opgave, en het tweede een vakgerichte opgave. Voor deze examenonderdelen werd geoefend met oude examenopgaven waarvan de uitwerking met een technisch lid van de Octrooiraad werd besproken.

De voorbereiding voor het examen was gedegen. De octrooigemachtigde leerde

Boven Diploma-uitreiking met leden van Bestuur SBO en Examencommissie. Eerste cursusjaar CPO (2000 - 2002)

hoe de Octrooiraad graag zag dat hij zou optreden en hoe een aanvraag de meeste kans van slagen had. De kneepjes van het vak leerde hij daarnaast bij zijn werkgever in de drie jaar dat hij onder de hoede van een octrooigemachtigde verplicht stage liep vóór zijn inschrijving in het register.

In de jaren negentig van de vorige eeuw raakte het vak sterk in beweging, octrooirechten waren niet meer slechts een middel om uitvindingen te beschermen, maar werden steeds meer gezien als onderdeel van een ondernemingsstrategie. Het bedrijfsleven vroeg zich af of de traditionele octrooigemachtigde nog wel paste in deze nieuwe situatie. Het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden legde meer en meer nadruk op een bekwame en meer hoogwaardige beroepsuitoefening. Daardoor kwam de bestaande wijze van opleiden onder druk te staan.

Daarnaast was in 1995 de nieuwe Rijks-octrooiwet in werking getreden waarbij het onderzoek naar de octrooieerbaarheid kwam te vervallen. Hierdoor viel de traditionele samenspraak tussen Octrooiraad en gemachtigde weg en moest een gemachtigde voortaan zonder toetsing optimale aanvragen opstellen, die in die vorm als octrooi verdedigbaar moesten zijn.

Ook werd van Octrooiraadzijde aangegeven dat het in de toekomst moeilijker zou worden om docenten te leveren voor de mondelinge en schriftelijke onderdelen van het examen. Kortom er was behoefte aan een nieuw type octrooigemachtigde en een nieuwe opleiding.

Hoe te komen tot de nieuwe octrooigemachtigde?

De traditionele octrooigemachtigde werd gevormd door de Octrooiraad, later het Bureau voor de Industriële Eigendom, en door een ervaren octrooigemachtigde op zijn werk. De vraag was dus hoe men een octrooigemachtigde die aan de nieuwe eisen voldeed kon opleiden.

Drie initiatieven werden ontplooid. Allereerst waren er enkele bedrijven met een eigen octrooi afdeling, die gezamenlijk de opleiding wilden uitbesteden aan een uitzendbureau. Het uitzendbureau zou trainees voor de verschillende bedrijven in dienst nemen en hen opleiden. Voor de opleiding zou het uitzendbureau dan gebruikmaken van werk dat die bedrijven over zouden laten aan de trainees. Echter dit initiatief strandde, onder meer op het

probleem van geheimhouding. Een tweede initiatief ging uit van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom, de Commissie IE van VNO-NCW en de Octrooiraad. De initiatiefnemers onderzochten de mogelijkheid een Engelstalige postdoctorale opleiding in de intellectuele eigendom op te zetten en kwam met de TU Delft in contact. Dergelijke opleidingen waren bekend uit het buitenland. Het derde initiatief kwam van het Ordebestuur en beoogde het opzetten van een eigen beroepsopleiding voor de octrooigemachtigde. In 1997 wees de voorzitter van de Orde, dr. ir. H.W.A.M. Hanneman, op de noodzaak van een goed gestructureerde beroepsopleiding. Om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren namen dr. ir. H.W.A.M. Hanneman en bestuurslid ir. A. Hulsebos in 1998 contact op met het Centrum Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) in Nijmegen. Het CPO werd gekozen omdat dit centrum al beroepsopleidingen voor de advocatuur en het notariaat verzorgde. Het CPO stelde vervolgens een eerste opzet voor de opleiding op.

Ondertussen lieten de initiatiefnemers, die een postdoctorale opleiding wilden opzetten weten dat zij naast de postdoctorale opleiding ook een opleiding voor de Nederlandse octrooigemachtigden zouden willen organiseren. Het Ordebestuur was echter van mening dat een Nederlandse opleiding onder zijn verantwoordelijkheid moest vallen en bracht dit standpunt aan de groep in Delft over. Er werd afgesproken dat een werkgroep zou worden ingesteld waarin alle geledingen van de Nederlandse IE-wereld waren vertegenwoordigd. Deze werkgroep zou een onderwijsplan maken en zou nagaan in hoeverre de voorgestelde opleidingen van Delft en Nijmegen in elkaar geschoven zouden kunnen worden.

De werkgroep besloot om een curriculum op te stellen. Dit zou dan worden voorgelegd aan de geïnteresseerde kringen in de Orde. Na goedkeuring ervan zou dit curriculum worden voorgelegd aan de TU Delft en aan het CPO om hen in staat te stellen een onderwijsplan op te stellen en om een kostenberekening te geven. Het bestuur van

‘Past traditionele octrooigemachtigde nog wel in nieuwe situatie waarin octrooirechten steeds meer worden gezien als onderdeel ondernemersstrategie?’

de Orde zou dan beslissen bij welk van de twee instituten de beroepsopleiding ondergebracht zou worden.

De beroepsopleiding

In enkele middagen stelde de werkgroep het curriculum op. Bij het opstellen ervan werd ook gelet op opleidingen die in het buitenland worden gegeven. Een belangrijk uitgangspunt was dat er werd gezocht naar een opleiding die niet gekoppeld was aan één universiteit. Door de opleiding niet aan een enkele universiteit te koppelen kon worden bereikt dat hoogleraren van verschillende universiteiten konden worden benaderd om aan een kwalitatief goede opleiding mee te werken, en konden het tweede en derde initiatief makkelijk samengevoegd worden. Het curriculum van de beroepsopleiding

omvatte een parttime tweejarige cursus van 300 lessen. Gekozen werd voor een opzet waarbij de deelnemer voorafgaand aan een bijeenkomst het lesmateriaal zou bestuderen door middel van huiswerkopdrachten. Het aantal uren huiswerk werd geschat op 700 tot 1.000.

Eind 1998 werd het curriculum voorgelegd aan de TU Delft en aan het CPO met het verzoek om met gedetailleerde voorstellen en kostenberekeningen te komen. Op grond van de reacties van beide instituten besloot het Ordebestuur niet met de TU in zee te gaan, maar de beroepsopleiding onder te brengen bij het CPO. De eerste cursus zou in september 1999 van start kunnen gaan. Helaas bleek dat iets te hoog gegrepen; de eerste cursus kon eerst in januari 2000 van start gaan.



Bron privé-bezit CPO

Boven Cursisten die de eerste cursus hebben afgerond.
Eerste cursusjaar CPO (2000 - 2002)

Om de beroepsopleiding onafhankelijk van de Orde te maken, richtte het Ordebestuur een stichting op, de Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden (SBO). In het bestuur van deze stichting waren alle geledingen in de Nederlandse octrooiwereld vertegenwoordigd. Het eerste bestuur van de SBO bestond uit ir. A. Hulsebos (voorzitter, namens de Orde), ir. J.J.H. Van kan (penningmeester, namens de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden), mr. J.L. Driessen (secretaris, namens het Bureau voor de Industriële Eigendom), mr. ir. F.A. Dietz (namens de Orde), dr. ir. H.W.A.M. Hanneman (namens de Vereniging voor Intellectuele Eigendom) en drs. P.C. Schalkwijk (namens de Commissie IE van VNO-NCW).

Een werkgroep onder leiding van drs. Schalkwijk ging op zoek naar docenten. De bedoeling was om voor elk onderdeel van de cursus de beste docent aan de beroepsopleiding te binden. En om deze te kiezen uit octrooigemachtigden, en, om de blik naar buiten te richten, uit de academische wereld en de advocatuur. Hoewel het aantrekken van docenten aanvankelijk als een zorgpunt werd beschouwd, merkte drs. Schalkwijk al snel dat men graag wilde deelnemen: benaderd worden voor een docentschap werd als prettig ervaren en gaf het gevoel dat men erbij hoorde en onderdeel kon worden van een vernieuwende ontwikkeling.

De cursus zou bestaan uit vier onderdelen, waarbij de docenten van elk onderdeel onder leiding stonden van een hoofd-docent. De onderdelen met hun eerste hoofddocenten waren:

1. recht algemeen (mr. dr. H. Wammes), 18 dagdelen;
2. octrooirecht (prof. mr. J.J. Brinkhof en prof. mr. W.A. Hoyng), 24 dagdelen;
3. overige IE-rechten en Europees recht (prof. mr. Ch. Gielen en mr. R. Ludding), 14 dagdelen;

4. praktische vaardigheden, met twee onderdelen, te weten het opstellen van een octrooiaanvraag, 5 dagdelen en het opstellen van een advies, 6 dagdelen (dr. ir. H.W. Prins, ir. H.J.H.M. Schrijnemaekers en dr. J.H.J. den Hartog).

Daarnaast omvatte de opleiding 6 dagdelen communicatieve vaardigheden, 8 dagdelen beroepspraktijk en 2 dagdelen pleiten. In het totaal ongeveer 100 dagdelen.

De verscheidenheid van docenten maakte het wel nodig om de aanpak op elkaar af te stemmen om overlappings van de verschillende onderdelen te voorkomen. Hiertoe werd een onderwijswerkgroep opgezet bestaande uit drs. Schalkwijk, mr. ir. J.H.F. de Vries, mr. H.W. Raven, prof. mr. F.W. Grosheide, en mevrouw mr. J.C.W.J. Edixhoven-Majoor van het CPO.

Mevrouw drs. M.A.J. Verkaart, opleidingsmanager van het CPO, werkte het curriculum om naar een allesomvattend programma. Daarnaast stelde het CPO in overleg met het Ordebestuur en de SBO een aanvraag op voor subsidie van het ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkelingskosten van de beroepsopleiding. Het CPO had immers een groot financieel risico genomen door de cursus te ontwikkelen zonder dat vaststond of de kosten voor de ontwikkeling gedekt zouden worden. De subsidie van 210.000 gulden werd pas na enige aarzeling in het begin van de eerste cursus toegekend.

Voor de eerste cursus in januari 2000 meldden zich 24 deelnemers aan. De opleiding bleek een groot succes, al waren er ook punten van kritiek. Het maken van huiswerk werd als bezwarend ervaren en ook vonden dat er te veel literatuur ter bestudering werd opgegeven. Maar uiteindelijk bleken cursisten en hun werkgevers zeer enthousiast.

De animo voor deelname aan de cursus was zelfs zo groot dat in 2001 er een dubbele cursus werd gehouden met 45 deelnemers. Dat dit gelukt is, is te danken aan de grote inzet van het CPO en aan het enthousiasme van de docenten.

In de jaren daarna begonnen gemiddeld 20-25 cursisten per jaar aan de beroepsopleiding. Er zijn nu zo ongeveer 200 octrooigemachtigden die de nieuwe beroepsopleiding hebben doorlopen, en ongeveer 50 die nu (in 2009) in opleiding zijn.

Hoewel lastig, veelomvattend, en meer dan vroeger naar buiten gericht, staat de beroepsopleiding. Het is een waardevolle en gewaardeerde start van de loopbaan van de *nieuwe* octrooigemachtigde.

Over de auteurs

Toon Huydecoper was van ongeveer 1972 tot 2001 werkzaam als advocaat in de IE-sectie van wat inmiddels het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek is. Sinds 2001 werkt hij als advocaat-generaal bij de civiele sectie van het Parket bij de Hoge Raad. Hij is co-auteur van de serie “Industriële Eigendom” (voortzetting van het ooit door Dorhout Mees begonnen, en later door Van Nieuwenhoven Helbach bewerkte “Nederlands Handels- en Faillissementsrecht”).

Constant van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Van 1977 tot 2009 was hij advocaat bij De Brauw, gespecialiseerd in de industriële eigendom. Co-auteur van het handboek *Industriële Eigendom* en redacteur van *BIE* sinds 1987.

Mr. I. W. (Wim) van der Eijk is zijn loopbaan begonnen bij het ministerie van Economische Zaken. In 1996 maakte hij de overstap naar de Octrooiraad, als juridisch lid. Sinds 2005 is hij Principal Director International Legal Affairs and patent Law bij het EOB, waar hij sinds 2009 ook optreedt als Vice-President for International and Legal Affairs.

Wim van der Eijk was voorzitter van de werkgroep die de European Patent Litigation Agreement (EPLA) heeft opgesteld.

Arie Blokland is hoofd van de afdeling chemie en partner bij Algemeen Octrooi- en Merkenbureau te Eindhoven. Na zijn studie Scheikundige Technologie in Delft is hij enige tijd werkzaam geweest als wetenschapsjournalist. Hij is Europees en Nederlands octrooigemachtigde en maakt als secretaris deel uit van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden.

Frank Reijnen is directeur organisatie bij Algemeen Octrooi- en Merkenbureau te Eindhoven. Daarvoor heeft hij met name gewerkt in schadeverzekeringen en -expertise en als consultant. Naast AOMB is hij partner in een e-commercebedrijf.

Drs. F. Barendregt is voormalig secretaris bestuur Orde van Octrooigemachtigden en voormalig secretaris Raad van Toezicht van de OvO.

H.P.L. Tomas is in september 1968 gaan werken bij de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) een voorloper van wat nu Akzo Nobel is. In 1979 is hij overgestapt naar de octrooi-afdeling van Akzo Nobel en daar begonnen als octrooiliteratuuronderzoeker. In 1994 heeft hij de leiding gekregen over de groep literatuuronderzoekers. Actief lid van de WON (werkgemeenschap octrooiinformatie Nederland) en bestuurslid en vice-president van de PDG (Patent Documentation Group). In oktober 2007 is hij met prepensioen gegaan en daarna gestart met een eigen bedrijf op het gebied van octrooi- en merkenonderzoek.

Gerard van der Ligt studeerde Werktuigbouwkunde in de tweede helft van de 70-er jaren en begon in 1981 bij Philips Lighting als production engineer. Hij stapte over naar Philips Intellectual Property & Standards (IP&S) in 1996 als octrooiinformatiespecialist en werd manager van de afdeling Patent Information in 2002. Na een succesvolle overheveling van een groot deel van deze activiteit naar Bangalore, India, werd hij in 2006 manager van de nieuw opgerichte Business Intelligence afdeling van IP&S, waar IP informatie en marktkennis werden samengevoegd in een serieuze Competitive Intelligence functie. Gerard is lid van de ‘kwaliteitscommissie’ van de WON/GO cursus ‘Octrooiinformatiespecialist’.

Mr. J.L. Driessen was lid van de Octrooiraad. Jos Driessen was lid van de redactie van het *Bijblad bij De Industriële Eigendom*, en is thans lid van de redactie van het *Bulletin Industriële Eigendom* en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.

Ton Hulsebos is Octrooigemachtigde bij Stichting Public Private Partnership Dutch Separation Technology Institute.



Bron: de Nationale Beeldbank / Julia Cirkel

Octrooirecht en de rechtspraak	3
Een octrooigerecht voor Europa	12
De octrooigemachtigde <i>Van nationale groei naar mondiale uitdaging</i>	20
Tuchtrecht voor de octrooigemachtigde 1910-2010	26
Octrooiliteratuuronderzoek, saai... hoezo!	30
Octrooien als analyse-instrument voor bedrijvigheid	38
Examens voor octrooigemachtigden <i>Hoe het ooit was en nu is</i>	42
Honderd jaar octrooiwetgeving en octrooigemachtigden <i>Opleiding tot octrooigemachtigde – van knus en onder elkaar tot open en intensief</i>	48
Over de auteurs	53