



mr. J.L. Driessen, voorzitter
mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg
mw. mr. C. Witteman

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1022213

Verzoekers, tevens octrooihouders: P.W.J. van den Dungen en
J.A.T.H. Bos beiden te Amsterdam
Gemachtigde: mr.ir. F.A.T. van Looijengoed

Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon (070) 398 66 55
Telefax (070) 390 01 90
info@octrooicentrum.nl
www.octrooicentrum.nl
Rabobank
Taksen, depotrekeningen
1923.24.160
Overige betalingen
1923.24.179

DATUM
4 december 2006

ONS KENMERK
ORE/advies/1022213

UW KENMERK
21 augustus 2006
NL 5122-Lg/vw

PAGINA
1/5

1. Het geding

Verzoekers hebben op 21 augustus 2006 een verzoekschrift met bijlagen ingediend met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1022213. De inhoud van het verzoekschrift dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. De feiten

Nederlands octrooi 1022213 voor een "Werkwijze en systeem voor het verhandelen van optiecontracten", is met dagtekening 22 juni 2004 voor de duur van twintig jaren verleend op een aanvraag ingediend op 19 december 2002. Verzoekers vragen als rechthebbenden op het octrooi een advies van Octrooicentrum Nederland omtrent de toepasselijkheid van de genoemde nietigheidsgronden op hun Nederlandse octrooi. Zij hebben daartoe een aantal argumenten met bijbehorende publicaties aangedragen.

3. Ontvankelijkheid van verzoekers

3.1 Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat de octrooihouders niet ontvankelijk zijn in hun verzoek om een advies. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is de adviesprocedure volgens artikel 84 t/m 86 van de ROW 1995 een procedure op tegenspraak. Het indienen van een verzoek is daarom voorbehouden aan derden/niet-octrooihouders.



Octrooiencentrum Nederland leidt dit oordeel af uit de tekst van artikelen 84 en 85 ROW 1995, de Toelichting bij de artikelen 84 t/m 86 ROW 1995 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 604 (R 1435), nr. 19) en het verslag van de mondelinge behandeling d.d. 15 maart 1994 van het wetsvoorstel dat tot de ROW 1995 heeft geleid (TK 61, 61-4503 – 4520 en 4529 – 4547).

Daarbij overweegt Octrooiencentrum Nederland het volgende.

3.1.1 Tekst van artikelen 84 en 85 ROW 1995 en de Toelichting

Uit de artikelen 84 en 85 in samenhang met de Toelichting daarbij en het verslag van de parlementaire behandeling blijkt duidelijk dat de adviesprocedure een procedure op tegenspraak is, tussen een verzoeker en de octrooihouder. Niet alleen bepaalt artikel 84 in lid 2 dat de verzoeker zijn bezwaren motiveert en artikel 85 in lid 1 dat de octrooihouder de gelegenheid heeft daarop te reageren, maar ook de Toelichting geeft dat aan. Daarin wordt vermeld: “Het Bureau ...beperkt zich tot een beoordeling van hetgeen door verzoeker naar voren is gebracht. *Zowel de verzoeker als de octrooihouder* worden in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten.” Het belang van de stellingname door beide partijen (verzoeker en octrooihouder) geeft de Toelichting vervolgens ook aan: “Een en ander leidt ertoe dat het Bureau niet zelfstandig een volledig onderzoek naar de waarde van het verleende octrooi instelt maar zich baseert op hetgeen *door partijen* wordt aangevoerd.” Het gevolg is dan blijkens de toelichting dat het Bureau met de – naar verwachting – afgenomen octrooi-technische kennis toch een beredeneerd standpunt kan innemen over de voorgelegde octrooi-technische vragen. Uit wetstekst en Toelichting blijkt derhalve dat de inbreng van verzoeker en de weerlegging door de octrooihouder de absolute voorwaarde is waaronder het Bureau (Octrooiencentrum Nederland) een advies kan uitbrengen. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan indien de octrooihouder zelf het verzoek zou kunnen indienen, omdat daarmee slechts een eenzijdige – en van de octrooihouder zelf afkomstige – visie op de geldigheid van het octrooi wordt gegeven.

3.1.2. Mondelinge behandeling wetsvoorstel d.d. 15 maart 1994 (TK 61, 61-4503 – 4520 en 4529 – 4547)

De opvatting dat het verzoek om een nietigheidsadvies niet door de octrooihouder zelf kan worden ingediend wordt verder ondersteund door hetgeen aan de orde is gekomen bij de mondelinge behandeling d.d. 15 maart 1994 van het wetsvoorstel en met name van de bij amendement voorgestelde artikelen 84 en 85. Op blz. 61-4511 (middelste en rechter kolom) en 61-4512 (linker kolom) stelt een van de indieners van het amendement, dat de adviesprocedure verplicht is voor “degenen die overwegen een nietigheidsprocedure te starten”; “Het Bureau geeft slechts advies over het door partijen aangedragen materiaal” en “dat het hier slechts gaat om het beoordelen van kennis die wordt ingebracht door partijen” een en ander tegen de achtergrond van de verwachte vermindering van de expertise bij het Bureau door het op termijn wegvallen van de Octrooiraad. Verder heeft (zie blz. 61-4530, rechter kolom) de staatssecretaris aangevoerd dat het advies een dubbele doelstelling heeft: enerzijds “de doelstelling om voor partijen snel duidelijkheid te creëren”, anderzijds de “waardevolle functie (...) bij het ontlasten van de rechterlijke macht”. Het creëren van duidelijkheid aan partijen (meervoud) benadrukt nogmaals dat er bij de adviesprocedure sprake is van meer dan één partij. Het ontlasten van de rechterlijke macht duidt op hetzelfde, omdat de rechterlijke macht geen taak heeft wanneer er sprake is van een procedure van één partij. Vervolgens stelt de staatssecretaris wederom vast dat het er bij de adviestaak om gaat “de argumenten zoals die door de partijen op tafel zijn gelegd te beoordelen” en dat

“Het oogmerk van het amendement is juist versnelling, vereenvoudiging en het voorkomen dat partijen onnodig procedures aangaan.”

Duidelijk is dat de wetgever als uitgangspunt heeft gehanteerd dat het advies van artikel 84 ingevoerd diende te worden om strijd tussen partijen snel op te lossen, eventueel zelfs al voor de gang naar de rechter. ‘Snel’ door voorafgaand aan de gang naar de rechter al duidelijkheid te geven over de kans die partijen zouden hebben in een gerechtelijke procedure, en door de rechter met het advies een handvat te geven aan de hand waarvan hij ‘snel’ zijn beslissing kan nemen. Nu de bedoeling van de wetgever duidelijk is, is er geen ruimte voor de gedachte dat de adviesprocedure gebruikt zou moeten kunnen worden voor het verkrijgen van inzicht in de geldigheid van het eigen octrooi.

Daarnaast blijkt ook verder uit het verslag van de mondelinge behandeling overduidelijk dat een advies alleen door een derde kan worden gevraagd. Zie de vraag van de heer Van Erp (blz. 61-4541, middelste kolom): “Zou het in de praktijk niet mogelijk zijn dat een octrooihouder een stroman gebruikt om een goedkoop advies bij het Bureau voor de Industriële eigendom los te krijgen?” Daarop luidt het antwoord van mevrouw Witteveen-Hevinga (mede-indiener van het amendement): “Kijk, het oneigenlijke gebruik van mooie wettelijke regels is geen onbekend verschijnsel in Nederland. Uiteraard moeten wij mazen in de wet zoveel mogelijk tegengaan.” De strekking van de vraag is naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland duidelijk, namelijk de onwenselijkheid dat een octrooihouder, *die zelf geen advies kan aanvragen*, dit tóch doet via een stroman. Ook het antwoord wijst in die richting: als een octrooihouder een advies voor zijn eigen octrooi aanvraagt (via een stroman), is dat oneigenlijk gebruik van (een maas in) de wet.

Artikel 84 is dus niet bedoeld voor de octrooihouder.

3.2 Conclusie

Het totaal van het vorenstaande overziend, kan Octrooiencentrum Nederland niet anders dan concluderen dat een nietigheidsadvies slechts door een derde en niet door de octrooihouder zelf kan worden gevraagd.

4 Argumenten verzoekers/octrooihouders

Verzoekers hebben bij de indiening van het verzoek kennelijk al voorzien dat het verzoek mogelijk niet-ontvankelijk zou worden verklaard. Zij hebben in het verzoekschrift al argumenten aangevoerd, op grond waarvan zij menen dat een verzoek van de octrooihouder(s) wel ontvankelijk zou zijn. Voor zover deze argumenten niet al hiervoor zijn weerlegd, merkt Octrooiencentrum Nederland daarover nog het volgende op.

4.1 Een ieder

Verzoekers hebben gesteld dat in artikel 84 staat dat *een ieder* een schriftelijk verzoek om advies kan indienen. Noch de ROW 1995 noch het Uitvoeringsbesluit of de Uitvoeringsregeling stellen volgens verzoekers eisen aan de hoedanigheid van de verzoeker.

Deze opvatting acht Octrooiencentrum Nederland in het voorgaande al afdoende weerlegd.

Verzoekers hebben nog getracht hun opvatting kracht bij te zetten door te verwijzen naar andere bepalingen in de ROW 1995 waarin wordt gesproken van *een ieder*, waarmee in die gevallen ook mede de octrooihouder zou zijn bedoeld. Verzoekers wijzen op artikel 19 leden 2 en 4, artikel 21 lid 1, artikel 23a leden 2 en 3, artikel 37 lid 1, artikel 38 lid 1 en artikel 52 lid 8.

Voor de onderbouwing van dit argument volstaan zij echter met een bespreking van de artikelen 21 lid 1, 37 lid 1, en 38 lid 1. Deze onderbouwing acht Octrooiencentrum Nederland onvoldoende om de algemene stelling te dragen dat *een ieder* in de ROW 1995 betekent: elke derde inclusief de octrooiaanvrager, c.q. –houder. Artikel 21, lid 1
5 betreft de kennisneming door een ieder van in het register van op een aanvraag betrekking hebbende stukken. Vanzelfsprekend is, zoals verzoekers aangeven, de aanvrager/octrooihouder hieronder begrepen. Artikel 37 lid 1 betreft de mogelijkheid om een onderzoek naar de stand van de techniek te vragen voor een door het Bureau (Octrooiencentrum Nederland) verleend octrooi. Zoals verzoekers zelf al aangeven blijkt uit
10 de wet (artikel 70, lid 2) dat hiermee ook de octrooihouder van een 6-jarig octrooi wordt geduid. Ook voor artikel 38 lid 1 geldt dat uit de wet zelf volgt dat onder een ieder ook de aanvrager of octrooihouder wordt begrepen.

Verzoekers concluderen vervolgens dat waar in de ROW 1995 refereert aan ‘een ieder’ waarin de verhouding van Octrooiencentrum Nederland tot derden aan de orde is, telkens
15 mede wordt bedoeld op de aanvrager/houder van een octrooi en dat dús in artikel 84 ROW 1995 een ieder ook de octrooihouder omvat.

Octrooiencentrum Nederland acht deze voorbeelden onvoldoende om aan te nemen dat dus – zonder nadere onderbouwing – met *een ieder* in artikel 84 de octrooihouder ook mede wordt omvat. Zoals aangetoond wijzen wet en Toelichting anders uit.

20 4.2 *Stroman*

De stelling van verzoekers dat de hiervoor aangehaalde opmerking van de heer Van Erp over de stroman tijdens de mondelinge behandeling, alleen gericht zou zijn op de wens het voor Octrooiencentrum Nederland duidelijk te maken wie hij voor zich heeft, omdat Octrooiencentrum Nederland geen verkeerde voorstelling van zaken mag krijgen over de
25 belangen die “partijen vertegenwoordigen, vindt geen grondslag in de stukken. Zoals hiervoor aangegeven valt hier veeleer uit af te leiden dat de octrooihouder geen advies kan vragen.

4.3 *Logica*

Verzoekers hebben verder nog aangevoerd dat een octrooihouder tijdens de
30 verleningsprocedure geen mogelijkheid heeft een inhoudelijk oordeel van Octrooiencentrum Nederland te ontvangen ten aanzien van de octrooieerbaarheid van zijn uitvinding. Het zou daarom onlogisch zijn als hij die mogelijkheid na verlening nog steeds niet heeft, terwijl derden daar op dat moment wel om kunnen verzoeken. Derden worden met een advies aan de octrooihouder ook niet geschaad, maar kunnen volgens
35 verzoekers er juist hun voordeel mee doen. Daarnaast zou een octrooihouder, alvorens hij een inbreukmaker aanspreekt, de mogelijkheid moeten hebben om een inhoudelijk oordeel over zijn octrooi te krijgen, te meer nu hij in de kosten veroordeeld kan worden als hij een derde ten onrechte als inbreukmaker aanspreekt.

Ook dit argument overtuigt niet, nog afgezien van het gegeven dat de adviesprocedure
40 daar niet voor in het leven is geroepen, zoals hiervoor aangetoond. Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland biedt het nieuwheidsrapport voldoende houvast voor de octrooihouder om te bezien wat de waarde van zijn octrooi is alvorens hij een derde aanspreekt wegens inbreuk. De houder van een 20-jarig octrooi heeft gedurende de verleningsprocedure een nieuwheidsrapport gekregen en de houder van een 6-jarig
45 octrooi kan op grond van artikel 37 lid 1 ROW 1995 zodanig onderzoek te allen tijde aanvragen. Wanneer de octrooihouder van oordeel is dat het nieuwheidsrapport onvoldoende duidelijk is ten aanzien van de nieuwigheid dan wel de inventiviteit van zijn in het octrooi beschreven uitvinding, kan een octrooigemachtigde daarin uitkomst bieden;

deze is immers bij uitstek geschikt en in staat om een octrooihouder te adviseren. Nergens blijkt dat de wetgever heeft beoogd Octrooiencentrum Nederland via de adviesprocedure deze duidelijkheid te laten verschaffen.

4.4 Literatuur

- 5 De door verzoekers aangehaalde voetnoot 396 in *Industriële Eigendom*, deel 1, Van Nieuwenhoven Helbach, Bescherming van technische innovatie, (Kluwer, 2002), waarin Huydecoper en Van Nispen stellen dat een octrooihouder wel gebruik mag maken van artikel 84 ROW 1995, overtuigt evenmin. Schrijvers motiveren hun stelling niet. Octrooiencentrum Nederland ziet in die uitlating geen reden om zijn opvatting te herzien.
- 10 Octrooiencentrum Nederland ziet zijn opvatting overigens wel bevestigd in het artikel Quo vadis advies?, *BIE* 2000, blz. 164. Daarin worden twee argumenten gegeven voor de opvatting dat de adviesprocedure niet open staat voor de octrooihouder zelf: wanneer de octrooihouder wel een advies had mogen vragen zou dat een afwijking van het
- 15 registratiesysteem hebben ingehouden, waar men dan zeker expliciet aandacht aan zou hebben gegeven, en daarnaast geeft artikel 85 ROW 1995 ten aanzien van het horen en het toezenden van het advies aan dat de verzoeker en de octrooihouder twee partijen zijn.

4.4 Horen verzoekers

- Verzoekers hebben in het verzoekschrift expliciet aangegeven gehoord te willen worden, indien Octrooiencentrum Nederland het verzoek niet ontvankelijk verklaart. Octrooiencentrum Nederland gaat op dit verzoek niet in. Gezien de uitvoerige stellingname van verzoekers en de vorenstaande weerlegging daarvan acht Octrooiencentrum Nederland een nadere toelichting overbodig.

25 5. Oordeel van Octrooiencentrum Nederland

Op grond van het vorenstaande stelt Octrooiencentrum Nederland vast dat verzoekers/octrooihouders niet ontvankelijk in hun verzoek om een nietigheidsadvies ex artikel 84 ROW 1995.

- 30 Aldus gedaan op 4 december 2006 door J.L. Driessen, M.W.D. van der Burg en C. Witteman

- 35 w.g. J.L. Driessen, voorzitter