

Vergaderjaar 2018–2019

30 635

Octrooibeleid

Nr. 6

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2019

Bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2018 werd door het lid Veldman gevraagd naar een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een *grace period* in het octrooirecht. Met verontschuldiging voor de vertraagde beantwoording, bied ik u deze hierbij aan. Ik verwijs daarbij naar de bijlage bij deze brief.

Hierin bespreek ik eerst de plaats van de *grace period* in het octrooirecht en ga ik ook in op de Nederlandse en Europese inzet in de internationale context. Alles afwegende, ben ik van mening dat aan de introductie van een *grace period* in het octrooirecht zowel voor- als nadelen zijn verbonden, maar dat de voordelen daarvan op dit moment niet opwegen tegen de nadelen. Daarbij speelt het belang van rechtszekerheid dat in het Europese octrooistelsel altijd zwaar wordt gewogen.

De vraag van het lid Veldman naar de wenselijkheid van een eventuele *grace period* is gesteld tegen de achtergrond van de wens om de snelheid van het innovatieproces niet te verstoren en samenwerking tussen verschillende partijen in dat proces te bevorderen. Dat is een niet te onderschatten belang, wat door het juridisch stelsel zo veel mogelijk zou moeten worden gefaciliteerd.

Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is de betere bescherming van bedrijfsgeheimen in Europa, die in Nederland is vormgegeven in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden. Dat stelt bedrijven immers in staat om, in de fase voorafgaand aan een octrooiaanvraag, afspraken te maken over de uitwisseling van vertrouwelijke kennis zonder dat dit de nieuwheid van een latere octrooiaanvraag schaadt. Dat bevordert de onderlinge samenwerking tussen bedrijven en kan ook behulpzaam zijn bij publiek-private samenwerking in het kader van het missiegedreven innovatiebeleid. Gebruik zou kunnen worden gemaakt van een (geheim) i-depot. Dat creëert weliswaar

geen prioriteit voor een latere octrooiaanvraag, maar daarmee kan wel de status van de uitwisseling van informatie worden vastgelegd. Voorts wil ik in het kader van de vereenvoudiging van de Rijksoctrooiwet 1995 zo veel mogelijk administratieve belemmeringen wegnemen, opdat het starten van de octrooiaanvraag zo eenvoudig mogelijk is. Dat scheelt de ondernemer tijd en kosten. In dit verband verwijs ik naar de conclusies en aanbevelingen in de Beleidsevaluatie van het Nederlandse intellectueel eigendomsbeleid, die ik u met mijn brief van 9 november 2018 (Kamerstuk 30 635, nr. 5) heb aangeboden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

In deze notitie wordt ingegaan op de opportuniteit van de introductie van een *grace period* in het nationale of Europese octrooirecht. Gestart wordt met een introductie over het nieuwheidsvereiste in het octrooirecht, de functie hiervan en de problemen die octrooiaanvragers hiermee kunnen ondervinden. Vervolgens zal worden beschreven welke modaliteiten er internationaal van de *grace period* bestaan, hoe vaak hierop een beroep wordt gedaan en welke de voor- en nadelen zijn. In het kader van internationale besprekingen over harmonisatie van octrooirecht speelt de *grace period* ook een rol. Geschetst wordt welke de samenhang is met andere onderwerpen van deze besprekingen en wat de Nederlandse inzet is.

Nieuwheid in het octrooirecht

Een octrooi kan worden verleend voor een uitvinding die nieuw is, voldoende uitvindingshoogte heeft en industrieel toepasbaar is. Voor dit onderwerp is het nieuwheidsvereiste van belang: de uitvinding mag op de dag van aanvraag (of de prioriteitsdatum) nog niet bekend zijn. Een uitvinding kan bekend zijn uit een eerdere octrooiaanvraag, wetenschappelijke publicaties, presentaties, of iedere andere voor het publiek toegankelijke mededeling, waar en door wie dan ook gedaan. Ook een bekendmaking door de uitvinder zelf kan dus nieuwheidsschadelijk zijn.

Wordt niet voldaan aan het nieuwheidsvereiste, dan zijn de gevolgen doorgaans drastisch en onherstelbaar: een octrooiaanvraag wordt afgewezen en een reeds verleend octrooi dat achteraf blijkt toch niet nieuw te zijn geweest, kan worden vernietigd.

De nadelige gevolgen van een te vroege bekendmaking van de uitvinding kunnen dus zeer groot zijn en een enorme financiële impact hebben voor de rechthebbende. Dat pleit voor een behoedzame aanpak, waarbij een octrooiaanvraag liever te vroeg dan te laat wordt ingediend. *Better safe than sorry*.

Aan de ander kant brengen octrooiaanvragen grote kosten met zich mee, zeker wanneer deze in meerdere landen of regio's worden ingediend. De octrooiaanvrager zal deze kosten zo beperkt mogelijk willen houden en zo lang mogelijk voor zich uit willen schuiven. Daarbij speelt een rol dat op het moment van de octrooiaanvraag de technische en/of commerciële haalbaarheid van de uitvinding veelal nog niet duidelijk is. Mogelijk blijkt in een latere fase dat de uitvinding veel minder waardevol is dan aanvankelijk werd gedacht en dat kosten verbonden aan de octrooiaanvraag (waaronder ook de kosten van octrooigemachtigden en andere adviseurs) beter vermeden hadden kunnen worden. Dat pleit ervoor de octrooiaanvraag zo lang mogelijk uit te stellen.

Ook kan het zijn dat er binnen een onderzoekinstelling, onderneming of samenwerkingsverband een druk bestaat om de uitvinding snel te publiceren of om onderhandelingen te openen over de exploitatie van de uitvinding.

Dit is het spanningsveld van conflicterende belangen waarin de octrooiaanvrager zich niet zelden bevindt.

Achtergrond van de strenge nieuwheidsvereisten is dat in het octrooirecht beoogd wordt om alleen een beloning in de vorm van een uitsluitend recht toe te kennen voor een uitvinding die iets toevoegt aan wat al bekend is. Daarnaast is van belang dat derden er vanuit mogen gaan dat techniek die reeds bekend is en niet is geoctrooieerd, vrij te gebruiken is. Dit wordt ook wel aangeduid als de *freedom to operate*. Voor bedrijven

die belangrijke investeringsbeslissingen moeten nemen is duidelijkheid hieromtrent essentieel.

Modaliteiten van de *grace period*

Door de wetgever wordt in een aantal gevallen de consequentie van een nieuwheid schendende openbaarmaking onrechtvaardig geoordeeld en zijn voorzieningen getroffen waarmee gedurende een bepaalde periode de octrooiaanvrager dit kan herstellen. Dit wordt verstaan onder de *grace period*. Internationaal bestaan daarvoor verschillende modaliteiten, die in drie categorieën kunnen worden onderverdeeld.

Beperkte grace period

In het Europese en het Nederlandse octrooisysteem kennen we een beperkte *grace period*. Zo is in artikel 5 van de Rijksoctrooiwet 1995 bepaald dat als de openbaarmaking van de uitvinding het gevolg is van een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger deze niet nieuwheidsschadelijk is indien binnen zes maanden alsnog een aanvraag wordt ingediend.

Ook is niet nieuwheidsschadelijk de openbaarmaking op een erkende tentoonstelling¹, mits binnen zes maanden alsnog een octrooiaanvraag wordt ingediend en daarbij melding wordt gemaakt van de desbetreffende openbaarmaking.

Artikel 55 van het Europees Octrooiverdrag bevat een gelijklopende bepaling.

Deze twee in de Europese en nationale wetgeving opgenomen uitzonderingen zou men een *beperkte grace period* kunnen noemen. Een dergelijke restrictieve uitleg past in het Europese octrooisysteem dat strikt is georganiseerd en waarin rechtszekerheid en de bescherming van de rechten van derden een relatief belangrijke rol spelen.

Het Chinese octrooisysteem is vergelijkbaar streng en kent slechts beperkte mogelijkheden om een beroep te doen op de *grace period*.

Safety net

In andere jurisdicties kent de octrooiwetgeving een ruimere regeling van de *grace period*.

In landen als Korea en Japan kent men een *grace period* die als *safety net* fungeert. Uitgangspunt blijft dat de aanvrager zijn eigen uitvinding niet mag hebben geopenbaard voor de aanvraagdatum, maar een fout op dit punt tot op zekere hoogte kan herstellen. Essentieel in deze systematiek is dat derden, die te goeder trouw erop vertrouwden dat geopenbaarde kennis niet het voorwerp was van een octrooiaanvraag worden beschermd tegen een latere octrooiaanvrager die een beroep doet op de *grace period* (de zogeheten *prior user rights*). In deze systematiek kan de aanvrager zijn aanvraag alsnog veilig stellen, maar zal hij moeten dulden dat hij het octrooi niet jegens derden te goeder trouw kan invoeren. Een onafhankelijke openbaarmaking door een derde (m.a.w. de derde publiceerde de uitvinding zonder de openbaarmaking van de aanvrager te kennen) is in deze variant nog steeds nieuwheidsschadelijk. Ook zal de aanvrager bij zijn aanvraag moeten aangeven dat hij een beroep doet op de *grace period* (*mandatory declaration*).

¹ Het betreft hier een beperkt aantal tentoonstellingen in de zin van het Verdrag inzake internationale tentoonstellingen (Parijs, 1928)

Ruimhartige grace period

De meest ruimhartige variant van de *grace period* wordt aangetroffen in Canada, Australië en (het meest extreem) de VS. In deze jurisdicties kan de aanvrager die met succes een beroep doet op de *grace period* ook optreden tegen derden die volledig te goeder trouw er vanuit gingen dat de geopenbaarde kennis tot het publieke domein behoorde. Ook kan de latere aanvrager zich in een aantal gevallen met succes verzetten tegen onafhankelijk gepubliceerde openbaarmakingen van derden gedurende de *grace period*, waardoor de nieuwheid van de aanvraag niet wordt geschaad.

Gebruik van de *grace period*

Er zijn in beperkte mate gegevens beschikbaar over de mate waarin aanvragers gebruik maken van de *grace period*, met name in landen waarin een beroep op de *grace period* alleen succesvol is als er een declaratie wordt gedaan². In Japan werd in 2014 in 1% van de aanvragen een beroep gedaan op de *grace period* en in Korea in ca 2,8% van de aanvragen. Van de overige jurisdicties is geen cijfermateriaal beschikbaar. Aangenomen wordt dat het gebruik, ook in jurisdicties die een ruimhartige *grace period* kennen relatief beperkt is. Een belangrijke reden daarvoor is dat, ook al kan een octrooiaanvraag met gebruikmaking van de *grace period* worden veiliggesteld in bijvoorbeeld de VS, de aanvrager zijn aanvraag elders zal zien stranden op de strengere toepassing van de nieuwheidscriteria. Met name het internationaal opererend bedrijfsleven zal dit risico niet willen nemen en de *grace period* voornamelijk gebruiken als *safety net*, met andere woorden: om de gevolgen van een voortijdige openbaarmaking te repareren. Het is aannemelijk dat de introductie van een *grace period* in Europa en China wereldwijd tot een groter gebruik ervan zou leiden, maar in welke mate is lastig te voorspellen³.

De indruk is dat het gebruik van de *grace period* het grootst is binnen universiteiten en kennisinstellingen. Redenen daarvoor zijn dat de het spanningsveld tussen publiceren en beschermen binnen deze organisaties het grootst is, IE-afdelingen relatief klein zijn en de cultuur binnen de organisatie meer is gericht op wetenschappelijke discussie en het delen van kennis dan op het beschermen en benutten van kennis. Met name in grotere technologiebedrijven prevaleert het zekerstellen van de mogelijkheid om uitvindingen te beschermen en de daarin vervatte kennis te exploiteren. Gespecialiseerde IE-afdelingen zijn belast met de uitvoering hiervan. Daarnaast wordt actief geïnvesteerd in de bewustmaking van medewerkers omtrent de gewenste omgang met vertrouwelijke en eventueel octrooieerbare kennis die binnen het bedrijf aanwezig is.

Voor- en nadelen van de *grace period*

Een *grace period* heeft onmiskenbaar voordelen voor degene die een octrooi wil aanvragen of dat overweegt. De beslissing om al dan niet te octrooieren kan langer worden uitgesteld en daarmee kan in veel gevallen een meer gefundeerde beslissing worden genomen, bijvoorbeeld in verband met de commerciële of technische haalbaarheid van een uitvinding. Kosten voor een octrooiaanvraag die achteraf toch minder zinvol blijkt, kunnen worden vermeden. Ook kan met een beroep op de

² Cijfers ontleend aan: «Cornerstones for patent law harmonisation: a B+ Sub-Group/Industry symposium, background document», te raadplegen op <https://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation/group-b-plus.html>.

³ In deze zin ook: Patent Harmonisation: US & UK study on *grace periods*, UKIPO 2015

grace period een octrooiaanvraag worden gerepareerd wanneer door een vroegtijdige publicatie van de uitvinding de nieuwheid van de uitvinding is geschaad.

Tegenover deze voordelen voor de aanvrager staan nadelen voor de overige marktdeelnemers. Wie gaat investeren in technologie en dat wil commercialiseren, zal zich er eerst rekenschap van moeten geven of daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Daartoe zal hij in octrooiregisters nagaan welke octrooien voor die technologie zijn verleend of aangevraagd om zodoende te bepalen welke ruimte hij zelf nog heeft. Dat is een arbeidsintensief proces, waarvoor technologiebedrijven vaak gespecialiseerde afdelingen in dienst hebben. Voor mkb bedrijven is dat lastiger te realiseren. Introductie van een *grace period* zal ertoe leiden dat dit proces verder wordt bemoeilijkt doordat pas achteraf blijkt welke octrooiaanspraken er zijn. Dit leidt tot rechtsonzekerheid.

Ook is het mogelijk dat er door verschillende partijen octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding worden gedaan en zal de datum van aanvraag bepalend zijn voor het antwoord op de vraag wie rechthebbende is. Doordat met de introductie van de *grace period* achteraf octrooiaanspraken kunnen opduiken kan dit leiden tot onduidelijkheid en is dit instrument potentieel conflictopwekkend.

Het is vanwege de geschetste nadelen dat in het Europese octrooisysteem een zeer beperkte *grace period* geldt (zie hierboven) of in het Japanse en Koreaanse octrooisysteem voorzieningen zijn getroffen om de rechten van derden te beschermen (prior user rights) en een regeling is getroffen voor conflicterende octrooiaanvragen. Daarmee zijn de geschetste voordelen evenwel weer ingeperkt.

Internationale harmonisatie

Zoals geschetst, bestaan er mondiaal grote verschillen in visie op en invulling van het fenomeen van de *grace period*. Dat is voor zowel voorstanders als tegenstanders van de *grace period* een weinig bevredigende situatie. Voorstanders van de *grace period* zien zich geconfronteerd met de strenge nieuwheidsvereisten in Europa en China, waardoor effectiviteit van een *grace period* in de jurisdicties waar deze wel bestaat in de praktijk beperkt is. Immers, als een aanvrager van een octrooi wel een *grace period* heeft in de VS, maar niet in Europa, kunnen concurrenten in Europa de gepatenteerde techniek vrij gebruiken. Bij Europese bedrijven die willen investeren in bijvoorbeeld de VS kan onzekerheid bestaan over «verborgen» octrooien die hun activiteiten kunnen belemmeren.

Het is mede om deze reden dat het onderwerp *grace period* een prominente rol speelt in internationale besprekingen over harmonisatie van octrooirecht. Voor Nederland wegen, zoals hierboven aangegeven, de nadelen zwaarder dan de voordelen. Echter, indien een beperkte vorm van een *grace period* onderdeel uitmaakt van een pakket met andere wenselijke maatregelen, is dit voor Nederland (en Europa) niet onbespreekbaar. Aanvullende maatregelen in een pakket zouden zich moeten richten op de rechten van derden (prior user rights). Van belang is dat ook een regeling voor conflicterende octrooiaanvragen moet worden getroffen en dat voor andere onderwerpen waarvoor in de verschillende octrooijurisdicties verschillende regelingen bestaan (zoals de vraag aan wie de aanspraak op een octrooi toekomt), een bevredigende oplossing wordt gevonden.