

LEIDRAAD WETTELIJK ADVIES

Octrooicentrum Nederland/RVO

november 2018

versie 1.2

Colofon

Contact Octrooicentrum Nederland/RVO
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
octrooicentrum@rvo.nl

Inhoud

Deel I	Algemene opmerkingen	5
1.	Inleiding	5
1.1.	Doel van de adviesprocedure	5
1.2.	Wettelijke bepalingen adviesprocedure	6
1.3.	Verplicht voor instellen gerechtelijke vernietigingsprocedure	6
1.4.	Optioneel in kort geding	7
1.5.	Zeefwerking	8
1.6.	Gerechtelijke procedure is geen voorwaarde	8
1.7.	Geen rechtsgevolg	8
2.	Enkele beginselen van de adviesprocedure	8
2.1.	Procedure op tegenspraak	8
2.2.	Partijautonomie	9
2.3.	Toevoeging bezwaren op basis van het onderzoeksrapport	9
2.4.	Onafhankelijkheid Octrooicentrum Nederland	9
3.	Openbaarheid van de adviesprocedure	10
Deel II	Het verzoek om advies	11
1.	Schriftelijk indienen	11
2.	Administratieve gegevens en betaling	11
3.	Bevoegdheid indienen adviesverzoek	11
3.1.	Actio popularis	11
3.2.	Verzoek van een stroman	12
3.3.	Verzoek van de octrooihouder	12
3.4.	Tweede verzoek	12
4.	Gemotiveerde aanduiding van nietigheidsbezwaren	13
5.	Vertegenwoordiging partijen	13
Deel III	Procedure tot aan de hoorzitting	14
1.	Ontvangst adviesverzoek	14
2.	Planning van de hoorzitting	14
3.	Het verweerschrift	14
3.1.	Akte van gedeeltelijke afstand	15
3.2.	Hulpverzoek	15
3.3.	Tezamen met het verweer	16
4.	Aanvulling nietigheidsbezwaren en verweer	16

5. Toevoeging bezwaren door Octrooicentrum Nederland.....	16
6. Aanvullende stukken.....	17
7. Termijnen.....	17
8. Getuigenverklaringen.....	18
Deel IV De hoorzitting	19
1. Doel hoorzitting	19
2. Gang van zaken ter zitting.....	19
2.1. Openbaarheid van de zitting.....	19
2.2. Opening zitting en pleidooien van partijen.....	19
2.3. Voeren van het woord	19
2.4. Vragen van de commissie	20
2.5. Schorsen van de zitting	20
2.6. Afsluiting zitting	20
2.7. Verslag.....	20
3. Nieuwe bezwaren of verweren eerst ter zitting aangebracht.....	20
4. Faciliteiten ter zitting	20
4.1. Simultaanvertaling	20
4.2. Audiovisuele middelen.....	20
4.3. Tonen inrichtingen	21
Deel V Beoordeling nietigheidsbezwaren	22
1. Inleiding.....	22
2. Te behandelen conclusies	22
3. Welke bezwaren	22
3.1. Alleen nietigheidsbezwaren.....	22
3.2. Alleen de aangevoerde bezwaren worden beoordeeld	23
3.3. Alleen gemotiveerde bezwaren worden beoordeeld.....	23
3.4. Ongedateerde stand van de techniek en getuigenverklaringen.....	23
Deel VI Opstellen en uitbrengen advies.....	25
1. Motivering.....	25
2. Termijn voor uitbrengen advies.....	25
3. Uitbrengen advies.....	25
Deel VII Voortijdige beëindiging adviesprocedure	26
1. Intrekken adviesverzoek	26
2. Volledige afstand door octrooihouder.....	26
3. Wel advies na verval van het octrooi.....	26
Deel VIII Advies op verzoek van de rechter.....	28

Deel I Algemene opmerkingen

1. Inleiding

1.1. Doel van de adviesprocedure

Het doel van de adviesprocedure is om een snelle, eenvoudige en goedkope weg te bieden waarlangs inzicht kan worden verkregen in de rechtsgeldigheid van een door Octrooi Centrum Nederland verleend octrooi.

Een Nederlands octrooi wordt voor verlening niet inhoudelijk beoordeeld. Na een inhoudelijk onderzoek naar de stand van de techniek van de octrooiaanvraag (search) en een schriftelijke opinie over de geclaimde uitvinding (written opinion) van de examiner van Octrooi Centrum Nederland of het Europees Octrooibureau, wordt altijd automatisch octrooi verleend. Dus ongeacht de tijdens het onderzoek gevonden relevante documenten en ongeacht de opinie van de examiner. De octrooiverleningsprocedure is hierdoor laagdrempelig, eenvoudig en goedkoop.

Deze procedure voor het verkrijgen van een octrooi in Nederland leidt bij derden echter wel tot onzekerheid over de geldigheid van de verleende conclusies van het octrooi. Bovendien kunnen de onderzochte conclusies voor verlening zijn gewijzigd (art. 28 lid 2 Row 1995) en na verlening zijn beperkt (art. 63 lid 1 Row 1995), waardoor mogelijk de zaken anders zijn komen te liggen. Bij derden kan hierdoor ook rechtsonzekerheid zijn ontstaan over de geldigheid of (gedeeltelijke) ongeldigheid van het van kracht zijnde octrooi.

De adviesprocedure beoogt derden de mogelijkheid te geven om snel, eenvoudig en goedkoop inzicht te geven in de geldigheid van een Nederlands octrooi als hij daarom verzoekt. De adviesprocedure komt daarmee tegemoet aan de rechtsonzekerheid die bij partijen ontstaat door het ontbreken van een inhoudelijke toetsing.

Het advies is verplicht indien een gerechtelijke nietigheidsprocedure wordt gestart. Het advies is hier ook bedoeld om de rechter sneller inzicht te geven in octrooirechtelijke vragen die tijdens een octrooigeschil kunnen rijzen. Daarnaast kan het advies, doordat het al in een voorfase van een nietigheidsprocedure meer inzicht in de eventuele nietigheid van een octrooi geeft, er toe leiden dat een voorgenomen rechtszaak niet wordt doorgezet, omdat partijen een beter inzicht hebben in hun kansen om te winnen of te verliezen. Kosten van advocaten en van gerechtelijke procedure

kunnen via deze extra schakel nog eens extra worden meegenomen in de overweging om wel of niet een proces te starten.¹

1.2. Wettelijke bepalingen adviesprocedure

De adviesprocedure is geregeld in art. 84 t/m 86 Row 1995.² Deze artikelen luiden:

Artikel 84 Row 1995

1. Een ieder kan het bureau schriftelijk verzoeken een advies uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden op een krachtens deze rijkswet verleend octrooi.
2. Het verzoek bevat een gemotiveerde aanduiding van de aan artikel 75, eerste lid, ontleende bezwaren tegen het verleende octrooi waaromtrent een advies wordt verlangd.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden regels gesteld met betrekking tot de voor het advies verschuldigde vergoeding.

Artikel 85 Row 1995

1. Het bureau stelt de in artikel 84 bedoelde verzoeker in de gelegenheid de geopperde bezwaren toe te lichten. Het bureau kan nietigheidsgronden die het baseert op het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 34, vierde lid, als bezwaren toevoegen. De houder van het desbetreffende octrooi wordt ten minste eenmaal in de gelegenheid gesteld op de bezwaren te reageren.
2. Het bureau is bevoegd voor de inbreng van verzoeker en octrooihouder termijnen te stellen.
3. Het in artikel 84 bedoelde advies wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat het bureau kennis heeft genomen van het standpunt van de verzoeker en de octrooihouder of, indien toepassing is gegeven aan het vorige lid, binnen twee maanden nadat de gestelde termijn is verstreken.

Artikel 86 Row 1995

Het in artikel 84 bedoelde advies bestaat uit een gemotiveerde beoordeling van de in artikel 85, eerste lid, genoemde bezwaren.

1.3. Verplicht voor instellen gerechtelijke vernietigingsprocedure

In art. 76 lid 1 Row 1995 is bepaald dat degene die een vordering instelt tot vernietiging door de rechter, zonder een nietigheidsadvies van Octrooicentrum Nederland niet ontvankelijk wordt verklaard. Artikel 76 lid 1 Row 1995 luidt:

¹ Zie ook de mondelinge behandeling van de Rijsoctrooiwet in de Tweede Kamer op 15 maart 1994 (p. 61-4511).

² Zie ook Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 19.

Artikel 76 lid 1 Row 1995

Degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 tot vernietiging van een krachtens deze rijkswet verleend octrooi instelt, is in die vordering niet ontvankelijk als hij niet als bijlage bij dagvaarding dan wel bij conclusie van eis in reconventie het resultaat van een door het bureau uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgrounden overlegt.

Indien een derde een door Octrooi Centrum Nederland verleend octrooi door de rechter wil laten vernietigen, moet dus eerst de adviesprocedure ex art. 84 Row 1995 zijn doorlopen. De verplichting is van toepassing op twee situaties,³ te weten:

- a. de directe vordering tot nietigverklaring van een octrooi;
- b. de vordering tot vernietiging van een octrooi als tegenvordering in een door de octrooihouder ingestelde inbreukprocedure.

Het advies dient in beide situaties als ondersteuning voor en versnelling van de oordeelsvorming door de rechter.⁴

1.4. Optioneel in kort geding

In kort geding kan de voorzieningenrechter degene die zich verweert met het argument dat een door Octrooi Centrum Nederland verleend octrooi vernietigd behoort te worden, opdragen een advies van Octrooi Centrum Nederland omtrent de toepasselijkheid van de aangevoerde nietigheidsgrounden over te leggen. Dit is geregeld in art. 76 lid 2 Row 1995:

Artikel 76 lid 2 Row 1995

In kort geding kan de voorzieningenrechter bedoeld in artikel 80, tweede lid, degene die stelt dat een krachtens deze rijkswet verleend octrooi vernietigd behoort te worden, opdragen een advies van het bureau omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgrounden over te leggen.

Aangezien een kort geding gericht is op een snelle afwikkeling met betrekking tot het verbod op inbreuk, is een verplichting om een op nietigheid gebaseerd verweer te ondersteunen met een advies van Octrooi Centrum Nederland niet in alle gevallen gewenst. Het kan soms zijn dat het door de gedaagde gevoerde verweer zo weinig kans van slagen heeft, dat de voorzieningenrechter oordeelt dat in dat geval de toegevoegde waarde van het advies niet opweegt tegen de gewenste snelheid van afwikkeling in een kort geding. In art. 76 lid 2 Row 1995 is daarom volstaan met het opnemen van de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om de partij die stelt dat het octrooi vernietigd behoort te worden, op te dragen een advies over te leggen.⁵

³ Zie ook Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 18.

⁴ Zie ook de mondelinge behandeling van de Rijsoctrooiwet in de Tweede Kamer op 15 maart 1994 (p. 61-4511).

⁵ Zie ook Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 18.

1.5. Zeefwerking

Doordat partijen aan de hand van een uitgebracht advies een goed inzicht kunnen krijgen in de geldigheid van een octrooi, dus ook in hun kansen om een rechterlijke procedure te winnen of te verliezen, kunnen ze op basis van het advies besluiten buiten de rechter om hun geschil op te lossen. Op die manier wordt bereikt dat niet alle geschillen over de geldigheid van een Nederlands octrooi aan de rechter voorgelegd zullen worden. De adviesprocedure heeft daarmee een zogenaamde 'zeefwerking'.

1.6. Gerechterlijke procedure is geen voorwaarde

Een (beoogde) rechterlijke procedure is geen voorwaarde voor het vragen of uitbrengen van advies. Op basis van art. 84 lid 1 Row 1995 kan iedere derde Octrooicentrum Nederland advies vragen om inzicht te krijgen in de geldigheid van een Nederlands octrooi (zie ook Deel II, paragraaf 3).

1.7. Geen rechtsgevolg

In art. 75 lid 1 Row 1995 is bepaald dat alleen de rechter een octrooi geheel of gedeeltelijk kan vernietigen. Een uitgebracht advies heeft dan ook geen rechtsgevolg. Dit betekent dat een advies geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is en tegen het uitgebrachte advies geen bezwaar bij Octrooicentrum Nederland of beroep bij de bestuursrechter openstaat.⁶ Ook in het geval dat Octrooicentrum Nederland tot het oordeel komt dat één of meerdere nietigheidsgronden van toepassing zijn, blijft het octrooi volledig van kracht.

Wel heeft de octrooihouder de mogelijkheid om naar aanleiding van een negatief advies geheel of gedeeltelijk afstand te doen van zijn octrooi (zie art. 63 lid 1 Row 1995), dan wel het octrooi op termijn te laten vervallen door niet langer de jaarlijks verschuldigde instandhoudingsstaks te betalen.

2. Enkele beginselen van de adviesprocedure

2.1. Procedure op tegenspraak

In art. 85 lid 1 Row 1995 is bepaald dat Octrooicentrum Nederland de verzoeker in de gelegenheid stelt de geopperde bezwaren toe te lichten en dat de octrooihouder ten minste eenmaal in de gelegenheid wordt gesteld op de bezwaren te reageren. Aan beide partijen komt dan ook het recht toe om in gelijke mate door Octrooicentrum Nederland te worden gehoord. Het principe van hoor en wederhoor brengt met zich mee dat Octrooicentrum Nederland slechts advies kan uitbrengen op basis van informatie waarvan beide partijen in de procedure kennis hebben kunnen nemen en waarover zij zich beiden hebben kunnen uitlaten.

⁶ Rb Den Haag 27 november 2003 (Algen Magneet Nederland/Bureau voor de Industriële Eigendom), BIE 2004, nr. 10.

De adviesprocedure is dus een procedure op tegenspraak. Dit betekent echter niet dat bezwaren die door de octrooihouder niet zijn weersproken door Octrooiencentrum Nederland om die reden als gegrond moeten worden beschouwd, dan wel dat verweer dat door verzoeker niet wordt weerlegd om die reden als doeltreffend moet worden beschouwd. Octrooiencentrum Nederland moet immers een gemotiveerd oordeel geven over de aangevoerde bezwaren.⁷

2.2. Partijautonomie

In art. 86 Row 1995 is bepaald dat het door Octrooiencentrum Nederland uitgebrachte advies bestaat uit – en zich dus beperkt tot – een gemotiveerde beoordeling van de naar voren gebrachte bezwaren. Octrooiencentrum Nederland mag niet zelfstandig een volledig onderzoek instellen naar de waarde van het verleende octrooi,⁸ maar moet een oordeel geven over wat door partijen over en weer is aangevoerd.

2.3. Toevoeging bezwaren op basis van het onderzoeksrapport

Uitzondering op het hiervoor genoemde principe van partijautonomie vormt de bevoegdheid van Octrooiencentrum Nederland om aan de reeds door verzoeker geopperde bezwaren op grond van art. 85 lid 1 Row 1995 ambtshalve nietigheidsgrounden die het baseert op het resultaat van het reeds voor verlening uitgevoerde onderzoek naar de stand van de techniek ('search' en 'written opinion') als bezwaren toe te voegen. Ook hier wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast.

Het doel van deze uitzondering op de partijautonomie is het verhogen van de kwaliteit van de uitgebrachte adviezen.⁹ In de praktijk blijkt het soms voor te komen, dat een verzoeker met weinig tot geen ervaring in het octrooirecht, het bij het octrooi behorende onderzoeksrapport waarin bezwarende documenten genoemd kunnen zijn, over het hoofd ziet bij het opstellen van een verzoek om advies. Het ongewenste gevolg hiervan in de situatie dat het advies beperkt zou zijn tot de door verzoeker ingebrachte bezwaren, kan zijn dat het advies een andere – en kennelijk onjuiste – indruk van de geldigheid van het octrooi geeft dan op grond van het onderzoeksrapport kon worden verwacht. Dit wordt met de bevoegdheid van Octrooiencentrum Nederland om bezwaren toe te voegen voorkomen.

2.4. Onafhankelijkheid Octrooiencentrum Nederland

Octrooiencentrum Nederland brengt het advies zelfstandig en onafhankelijk uit. Octrooiencentrum Nederland richt zich in beginsel bij haar oordeelsvorming naar de jurisprudentie van de Nederlandse rechter. Ook de jurisprudentie van de Afdelingen van Beroep (Boards of Appeal) van

⁷ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL 2005520 van 7 september 2017 (Polyplastic BV/Estem BV), BIE 2017, nr. 13.

⁸ Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 19; zie bijvoorbeeld het advies inzake NL1035206 van 27 mei 2010 (Squeeze Bicycles VOF/Ming Cycle Industrial Co).

⁹ Kamerstukken II 2006/2007, 30 975 (R 1821), nr. 3, p. 5.

het Europees Octrooibureau wordt in de regel gevolgd.¹⁰ Dit betekent echter niet dat een eerdere beslissing van het Europees Octrooibureau inzake een overeenkomstig Europees octrooi of overeenkomstige Europese octrooiaanvraag voor Octrooicentrum Nederland bindend is.

3. Openbaarheid van de adviesprocedure

De behandeling van een adviesverzoek is openbaar. Ingevolge art. 5 lid 1(b) en 5 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995 wordt het verzoek om advies in het octrooiregister aangetekend. Alle stukken die partijen indienen, zijn openbaar en kunnen door derden worden ingezien. Ook de hoorzitting is in beginsel openbaar toegankelijk. Indien het advies is uitgebracht, wordt het advies eveneens in het octrooiregister aangetekend, op de website van Octrooicentrum Nederland aan het overzicht van uitgebrachte adviezen toegevoegd en vaak ook in het Bijblad gepubliceerd.

¹⁰ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL 2005520 van 7 september 2017 (Polyplastic BV/Estem BV), BIE 2017, nr. 13, en het advies inzake NL 1023977 van 21 oktober 2015 (Millets Place BV en Bakels Senior NV/Acientgrain BV), BIE 2015, nr. 13.

Deel II Het verzoek om advies

1. Schriftelijk indienen

Het verzoek om advies moet op grond van art. 84 lid 1 Row 1995 schriftelijk worden ingediend bij Octrooicentrum Nederland. Indienen van het verzoek kan eveneens via online filing. Het verzoek om advies omvat doorgaans naast het adviesverzoek één of meerdere bijlagen met documenten ter ondersteuning van de door verzoeker aangevoerde nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren.

2. Administratieve gegevens en betaling

Het adviesverzoek dient de navolgende administratieve gegevens te vermelden:

- het nummer en de korte aanduiding van het Nederlandse octrooi waarover advies wordt gevraagd;
- de naam van de octrooihouder;
- de naam en het adres van de verzoeker(s); en
- (in voorkomend geval) de naam van de octrooigemachtigde die het verzoek heeft ingediend.

Voor het in behandeling nemen van het advies dient een vergoeding van € 340,00 te worden betaald, zie art. 84 lid 3 Row 1995 j^o art. 6 lid 9 Uitvoeringsbesluit Row 1995. Octrooicentrum Nederland neemt het verzoek om advies niet in behandeling voordat de verschuldigde vergoeding is ontvangen.

Het verzoek kan slechts betrekking hebben op één octrooi. Indien advies is gewenst m.b.t. meerdere octrooien moeten evenzoveel verzoeken worden ingediend, ook wanneer ieder octrooi dezelfde octrooihouder heeft.

3. Bevoegdheid indienen adviesverzoek

3.1. Actio popularis

Op grond van art. 84 lid 1 Row 1995 kan *een ieder* Octrooicentrum Nederland schriftelijk verzoeken een advies uit te brengen. De verzoeker kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Het verzoek om advies betreft een zogenaamde '*actio popularis*', waarbij de verzoeker geen specifiek belang hoeft te hebben om het verzoek te doen en dus een eigen belang ook niet hoeft aan te tonen. Een adviesverzoek kan ook door meerdere verzoekers tezamen worden ingediend.

3.2. Verzoek van een stroman

Een belang bij het advies is niet vereist en derhalve kan iedere derde, ook als deze wellicht een stroman is, een advies verkrijgen. Een adviesverzoek van een stroman wordt daarom, hoewel niet gewenst, in behandeling genomen. In de praktijk komt het voor dat de verzoeker een octrooigemachtigdenkantoor of een octrooigemachtigde is.¹¹ Octrooicentrum Nederland vereist niet dat de gemachtigde bekend maak wie zijn opdrachtgever is. Octrooicentrum Nederland neemt in de procedure aan dat het betreffende octrooigemachtigdenkantoor of de betreffende octrooigemachtigde het verzoek heeft ingediend.

3.3. Verzoek van de octrooihouder

Een uitzondering op uitgangspunt dat een ieder een adviesverzoek mag indienen, is de octrooihouder. Een adviesverzoek van de octrooihouder zelf wordt niet in behandeling genomen.

Dat de adviesprocedure niet bedoeld is om de octrooihouder inzicht te verschaffen in de geldigheid van zijn octrooi, volgt uit het gegeven dat de adviesprocedure een procedure op tegenspraak is (zie Deel I, paragraaf 2.1).¹² Aan dit uitgangspunt wordt niet voldaan indien de octrooihouder zelf het verzoek zou kunnen indienen. Dat de octrooihouder niet zelf om een advies kan verzoeken volgt ook uit het feit dat de wetgever het advies heeft ingevoerd om degenen die overwegen een nietigheidsprocedure bij de rechter te starten, inzicht in de geldigheid van een octrooi te verschaffen. De octrooihouder behoort niet tot die doelgroep.

Een ander argument om een verzoek van de octrooihouder niet in behandeling te nemen is erin gelegen dat de octrooihouder middels een dergelijk verzoek alsnog een getoetst octrooi zou kunnen verkrijgen, simpelweg door de in het onderzoeksrapport en de schriftelijke opinie genoemde nieuwheids- en inventiviteitsbezwarende documenten in de adviesprocedure in te brengen. Dat is in strijd met de basisgedachte achter de Row 1995, namelijk de invoering van een onderzocht, maar verder ongetoetst octrooi.¹³

3.4. Tweede verzoek

Nadat inzake een octrooi een advies is uitgebracht, kan in verband met ditzelfde octrooi nogmaals een verzoek om advies worden ingediend, hetzij door dezelfde verzoeker als bij het eerste verzoek, hetzij door een andere derde. De reden om nogmaals een verzoek in verband met hetzelfde octrooi in te dienen, kan erin gelegen zijn dat nieuwe, doeltreffendere

¹¹ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL 1018754 van het 8 juni 2004 (Griebing/Pfizer Ltd), het advies inzake NL 1004386 van 10 juni 2008 (Blokland/Sara Lee DE NV) en het advies inzake NL1040228 van 6 november 2017 (Vereenigde Octrooibureaux NV/Precision Makers BV).

¹² Tweede Kamer, vergaderjaar 1993–1994, 22604 (R 1435), nr. 19.

¹³ Zie de niet-ontvankelijkheidsverklaring van het verzoek om advies inzake NL 1022213 van 4 december 2006 (afkomstig van de octrooihouders zelf), BIE 2007, nr. 65.

nietigheidsbezwaren aan het licht zijn gekomen die niet in de eerdere procedure mee genomen zijn.¹⁴

4. Gemotiveerde aanduiding van nietigheidsbezwaren

Het verzoek om advies dient op grond van art. 84 lid 2 Row 1995 aan art. 75 lid 1 Row 1995 ontleende nietigheidsbezwaren tegen het octrooi te bevatten. Artikel 75 lid 1 Row 1995 bevat kort gezegd de navolgende nietigheidsbezwaren:¹⁵

- de geclaimde uitvinding is niet vatbaar voor octrooi, niet nieuw, niet inventief of niet industrieel toepasbaar (sub a);
- de beschrijving van de uitvinding is niet nawerkbaar (sub b);
- het octrooi bevat toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende octrooiaanvraag (sub c);
- na verlening is uitbreiding van de beschermingsomvang opgetreden (sub d); en
- de houder van het octrooi heeft geen aanspraak op het octrooi (sub e).

De nietigheidsbezwaren in het verzoekschrift moeten zijn gemotiveerd en waar mogelijk onderbouwd met documenten.¹⁶ Degene die om advies vraagt moet dus zelf de nietigheidsbezwaren aanvoeren en uitwerken.

Indien een adviesverzoek niet een gemotiveerde aanduiding van nietigheidsbezwaren bevat, wordt het niet in behandeling genomen.

5. Vertegenwoordiging partijen

Op grond van art. 23b lid 1 Row 1995 kunnen alleen Nederlandse octrooigemachtigden en advocaten een verzoeker of octrooihouder vertegenwoordigen in een adviesprocedure. Verzoeken of verweren ingediend door een andere vertegenwoordiger (dus geen Nederlandse octrooigemachtigde of advocaat) worden niet in behandeling genomen en niet opgenomen in de stukken van het advies.

Partijen zijn niet verplicht zich te laten vertegenwoordigen. Een ieder kan zelfstandig een adviesverzoek indienen en de octrooihouder kan zelfstandig zijn octrooi verdedigen.¹⁷

¹⁴ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL 1004503 van 10 november 1998 (Van Kester/Twisteringer RBM Dränfilter GmbH & Co) en het advies inzake hetzelfde octrooi tussen dezelfde partijen van 13 april 2000. En voorts het advies inzake NL 1004659 van 11 november 1998 (Abemec BV, Hoopman Machines BV en Hollanda BV/Roelfs en Van Kuijk) en het advies inzake hetzelfde octrooi tussen dezelfde partijen van 4 mei 1999.

¹⁵ De nietigheidsgronden uit art. 75 lid 1 Row 1995 stemmen overeen met de nietigheidsgronden uit art. 138 lid 1 EOv en omvatten de gronden voor oppositie genoemd in artikel 100 EOv.

¹⁶ Zie het advies inzake NL 1039817 van 28 november 2016 (Sweepdig BV/Jean Heybroek BV), BIE 2017, nr. 1.

¹⁷ Zie het advies inzake NL 2008919 van 15 maart 2016 (BAM Infra Techniek BV/Sweepdig BV), BIE 2016, nr.11.

Deel III Procedure tot aan de hoorzitting

1. Ontvangst adviesverzoek

Na ontvangst van het verzoek om een advies wordt door Octrooi Centrum Nederland gecontroleerd of de verschuldigde vergoeding is voldaan.

Aan de hand van het verzoekschrift wordt vervolgens beoordeeld of het verzoek ontvankelijk is. Het verzoek moet op het eerste gezicht een gemotiveerde aanduiding van een nietigheidsbezwaar tegen een octrooi bevatten, waarbij dit bezwaar herleidbaar dient te zijn naar een nietigheidsgrond genoemd in art. 75 lid 1 Row 1995.

Indien het verzoek ontvankelijk blijkt, wordt een afschrift van het verzoekschrift aan de octrooihouder gestuurd.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek om advies wordt een adviescommissie van Octrooi Centrum Nederland samengesteld.

2. Planning van de hoorzitting

In overleg met beide partijen wordt vervolgens een hoorzitting gepland. De hoorzitting vindt zo spoedig mogelijk plaats. De periode tussen het indienen van het verzoekschrift en de hoorzitting is ongeveer 3 maanden zodat voldoende gelegenheid bestaat om op elkaars standpunten te kunnen reageren.

In de regel wordt de hoorzitting na vaststelling niet meer verdaagd. Ook al zijn beide partijen het erover eens dat de zitting uitgesteld zou moeten worden, dan nog werkt Octrooi Centrum Nederland daar in beginsel niet aan mee omdat de wetgever heeft bepaald dat het advies zo snel mogelijk moet worden uitgebracht (zie art. 85 lid 3 Row 1995). Het staat verzoeker echter vrij het verzoek in te trekken en later opnieuw in te dienen (zie Deel II, paragraaf 3.4, en Deel VII, paragraaf 1).

3. Het verweerschrift

Op grond van art. 85 lid 1 Row 1995 moet de octrooihouder ten minste eenmaal in de gelegenheid worden gesteld om op de bezwaren te reageren. De octrooihouder is niet verplicht om een verweerschrift in te dienen.¹⁸ In het verweerschrift worden de door de verzoeker aangevoerde nietigheidsbezwaren besproken.

¹⁸ Zie bijvoorbeeld het advies NL2005520 van 7 september 2017 (Polyplastic BV/Estem BV), BIE 2017, nr. 13.

Het verweerschrift kan vergezeld gaan van een hulpverzoek en/of de indiening van een akte van gedeeltelijke afstand.

3.1. Akte van gedeeltelijke afstand

Op grond van art. 63 lid 1 Row 1995 kan de octrooihouder geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn octrooi. Het doen van (gedeeltelijke) afstand biedt aan de octrooihouder de mogelijkheid om aan een nietigheidsprocedure te ontkomen. De (gedeeltelijke) afstand heeft terugwerkende kracht, d.w.z., het octrooi wordt geacht van de aanvang af de gewijzigde vorm te hebben gehad.

De aanleiding om gedeeltelijke afstand te doen is doorgaans gelegen in de omstandigheid dat de octrooihouder middels het verzoek om advies kennis heeft genomen van nieuwheids- of inventiviteitsbezwarende documenten die hij nog niet kende. De octrooihouder kan op grond daarvan tot het inzicht zijn gekomen dat zijn octrooi slechts gedeeltelijk geldig is. De akte van gedeeltelijke afstand bevat de nieuwe conclusies van het octrooi en mogelijk een gewijzigde beschrijving en tekeningen van de uitvinding.¹⁹

Indien voor of met het verweerschrift door de octrooihouder gedeeltelijke afstand is gedaan, zal het advies slechts betrekking hebben op het gewijzigde octrooi.²⁰

3.2. Hulpverzoek

De octrooihouder heeft de mogelijkheid om bij het verweerschrift ook een hulpverzoek in te dienen.²¹ Instemming van de verzoeker is hiervoor niet vereist.²² Een hulpverzoek betreft een set met gewijzigde conclusies waarop de octrooihouder zich zou willen terugtrekken indien mocht blijken dat het geldende octrooi niet in stand kan blijven. De mogelijkheid om een hulpverzoek in te kunnen dienen is met name van belang indien de octrooihouder geen gedeeltelijke afstand kan doen omdat hij ingevolge art. 63 lid 2 Row 1995 daar geen toestemming voor heeft.

De mogelijkheid om een hulpverzoek in te dienen is nadrukkelijk beperkt tot één hulpverzoek gedurende de adviesprocedure.²³ Indien een hulpverzoek is ingediend, zullen zowel de geldende conclusies, als de conclusies volgens het hulpverzoek in het advies worden betrokken. De geldende conclusies en de conclusies van het hulpverzoek worden langsgelopen in het licht van de aangevoerde nietigheidsbezwaren. Hierbij worden in beginsel eerst alle geldende conclusies één voor één behandeld, en daarna worden – indien daar aanleiding toe is – van het hulpverzoek

¹⁹ Zie paragraaf 19 'Afstand van octrooi' van de Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister.

²⁰ Indien de octrooihouder volledig afstand van zijn octrooi doet, wordt daarmee de adviesprocedure voortijdig beëindigd. Octrooiencentrum Nederland zal in dat geval geen advies uitbrengen (zie ook hierna Deel VII, paragraaf 2).

²¹ Hof Den Haag 30 maart 2010, BIE 2010/12 (Bébécar/Maxi Miliaan). Tijdens een rechterlijke nietigheidsprocedure is het ook de houder van een Nederlands octrooi, analoog aan wat in art. 138 lid 3 EOV is bepaald voor Europese octrooien, toegestaan om een zogenaamd hulpverzoek in te dienen.

²² Zie het advies inzake NL 1012484 van 23 oktober 2009 (Mbrands/Kubus), BIE 2010, nr. 11.

²³ Zie het advies inzake NL 1023977 van 21 oktober 2015 (Millets Place BV en Bakels Senior NV/Acientgrain BV), BIE 2015, nr. 13.

eveneens alle conclusies doorlopen.²⁴ Het hulpverzoek biedt op die manier extra terugvalmogelijkheden voor de octrooihouder ten opzichte van de geldende conclusies, bijvoorbeeld door een beperktere onafhankelijke conclusie of door het toevoegen van enkele afhankelijke conclusies.²⁵

3.3. Tezamen met het verweer

Een eventuele akte van gedeeltelijke afstand moet zijn ingediend voor inschrijving in het octrooiregister vooraf of tegelijkertijd met het indienen van het verweerschrift. Een na het verweerschrift ingediende akte van gedeeltelijke afstand wordt in de adviesprocedure niet meer meegenomen. Ook het hulpverzoek wordt uiterlijk tezamen met het verweerschrift ingediend. Dit betekent dat na indiening van het verweerschrift vastligt op welke conclusies en, in voorkomende gevallen, op welk hulpverzoek het advies betrekking zal hebben. Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen in de procedure.

4. Aanvulling nietigheidsbezwaren en verweer

Indien de octrooihouder zijn octrooi heeft beperkt middels een akte van gedeeltelijke afstand en/of een hulpverzoek heeft ingediend, kan, afhankelijk van de situatie, de verzoeker in de gelegenheid worden gesteld om zijn nietigheidsbezwaren schriftelijk aan te vullen. De aanvullende nietigheidsbezwaren dienen gericht te zijn op de wijzigingen in de geldende conclusies en/of het ingediende hulpverzoek.

Na aanvulling van de nietigheidsbezwaren kan vervolgens ook de octrooihouder de gelegenheid krijgen om zijn verweer aan te vullen.

5. Toevoeging bezwaren door Octrooicentrum Nederland

Op grond van art. 85 lid 1 Row 1995 is Octrooicentrum Nederland bevoegd om nietigheidsbezwaren toe te voegen die het ontleent aan het – reeds bij octrooihouder bekende – resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in art. 34 lid 4 Row 1995 (zie hierboven ook Deel I, paragraaf 2.3). Hieronder vallen niet de onderzoeksresultaten met betrekking tot overeenkomstige buitenlandse octrooiaanvragen.

In het geval dat Octrooicentrum Nederland van deze bevoegdheid gebruik maakt, worden octrooihouder en verzoeker in de gelegenheid gesteld om te reageren op de toegevoegde bezwaren.

²⁴ Dit in tegenstelling tot de oppositieprocedure van het EOB, waar overgestapt wordt op het hulpverzoek zodra op een niet octrooieerbare conclusie gestuit wordt.

²⁵ Zie het advies inzake NL 2001922 van 13 januari 2016 (Optimus Sorter Technology BV/EuroSort BV), BIE 2016, nr. 1.

6. Aanvullende stukken

Voorafgaand aan de hoorzitting geldt dat partijen binnen zekere grenzen bevoegd zijn om in aanvulling op hun (aanvullend) verzoekschrift of (aanvullend) verweerschrift stukken in te dienen (zie voor het indienen van een akte van gedeeltelijke afstand of een hulpverzoek paragraaf 3.3 hierboven). Voorwaarde om aanvullende stukken in de behandeling van het adviesverzoek te kunnen betrekken, is dat zowel de wederpartij als de adviescommissie voorafgaand aan de hoorzitting voldoende gelegenheid hebben om kennis te nemen van de aanvullende stukken. De goede procesorde staat hier centraal.

Ter zitting kunnen in de regel geen stukken meer worden ingediend.

7. Termijnen

Op grond van art. 85 lid 2 Row 1995 is Octrooiencentrum Nederland bevoegd om voor de inbreng van verzoeker en octrooihouder termijnen te stellen.

De octrooihouder wordt, gerekend vanaf het moment van toezending van de kopie van het verzoekschrift, een termijn van zes weken gegund voor het indienen van een verweer op het verzoekschrift en, indien gewenst, een akte van gedeeltelijke afstand en/of een hulpverzoek (zie paragraaf 3).

In het geval dat de octrooihouder een hulpverzoek of een akte van gedeeltelijke afstand heeft ingediend, wordt afhankelijk van de situatie, de verzoeker een termijn gegund om zijn bezwaren aan te vullen.

De octrooihouder wordt aansluitend op de termijn voor verzoeker een termijn gegund voor het indienen van een verweer op de aanvullende bezwaren, e.e.a. ter beoordeling van de adviescommissie.

Daarnaast geldt overeenkomstig art. 7:4 lid 1 Awb als uitgangspunt dat tot tien dagen voor de hoorzitting nog aanvullende stukken kunnen worden ingediend (zie paragraaf 6 hierboven). Voor aanvullende stukken geldt echter, dat voor stukken die veel tijd vergen om te bestuderen, tien dagen te weinig kan zijn, terwijl voor kleine aanvullingen bij uitzondering een kortere periode dan tien dagen kan worden toegestaan. E.e.a. is ter beoordeling van de adviescommissie waarbij erop wordt gelet dat zowel de wederpartij als de adviescommissie voorafgaande aan de hoorzitting voldoende gelegenheid hebben om kennis te nemen van de aanvullende stukken.²⁸ De goede procesorde staat hier centraal.

²⁸ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL1035516 van 20 augustus 2010 (Van Looijengoed/Dronrijp), BIE 2010, nr. 19, en het advies inzake NL1040904 van 11 mei 2017 (VG Colours BV/Hanson UitgeversBV), BIE 2017, nr.3.

8. Getuigenverklaringen

Octrooicentrum Nederland is uiterst terughoudend met getuigenverklaringen, bijvoorbeeld over openbaar voorgebruik van de geoctrooieerde uitvinding.²⁹ Anders dan de Rijksoctrooiwet (1910) kent de Rijksoctrooiwet 1995 geen bepalingen die zien op het onder ede afleggen van een getuigenis.

²⁹ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL 1031590 van 4 december 2017 (Graafstra Appelscha BV/Konstruktie- en Machinebouw Van Dijke Zeeland BV), BIE 2018, nr. 4.

Deel IV De hoorzitting

1. Doel hoorzitting

Voordat de adviescommissie haar advies uitbrengt, worden partijen in de gelegenheid gesteld om de geopperde bezwaren en het verweer daartegen toe te lichten. Dit is gebaseerd op art. 85 lid 1 Row 1995. Deze gelegenheid wordt geboden tijdens een hoorzitting. Partijen kunnen tijdens de hoorzitting in bijzijn van elkaar hun standpunten nader toelichten en verduidelijken. Bovendien kunnen partijen vragen van de adviescommissie beantwoorden.

Partijen zijn niet verplicht om op de hoorzitting te verschijnen. Indien geen van partijen prijs stelt op een hoorzitting, zal deze niet plaatsvinden en zal Octrooicentrum Nederland het advies op basis van de ingediende stukken opstellen.

2. Gang van zaken ter zitting

2.1. Openbaarheid van de zitting

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De voorzitter van de adviescommissie kan echter in uitzonderingsgevallen een toehoorder de toegang tot de hoorzitting weigeren, indien hij dit in verband met een goede procesorde noodzakelijk acht.

2.2. Opening zitting en pleidooien van partijen

De voorzitter van de adviescommissie leidt de hoorzitting. Na opening van de hoorzitting geeft de voorzitter in het kort het verloop van de adviesprocedure tot aan de zitting weer. De voorzitter licht tevens toe hoe de zitting zal verlopen. Hierna wordt aan partijen het woord gegeven om hun standpunten nader toe te lichten, waarbij het beginsel van hoor en wederhoor wordt toegepast. In de regel wordt als eerste het woord gegeven aan de verzoeker om advies. Daarna krijgt de octrooihouder de gelegenheid te reageren. Het gebruik van een pleitnota wordt aanbevolen (omdat dan nauwkeurig vastligt wat er is aangevoerd en dit later door de adviescommissie kan worden herlezen), maar een pleitnota is niet verplicht. De pleitnota mag geen nieuwe bezwaren bevatten.

Afhankelijk van hetgeen is bepleit besluit de voorzitter of partijen nogmaals het woord krijgen (repliek en dupliek) of dat direct wordt overgegaan op de vragen van de adviescommissie.

2.3. Voeren van het woord

Partijen zonder vertegenwoordiger mogen zelf het woord voeren ter zitting. Indien een partij een rechtspersoon is, kan een bestuurder of een werknemer het woord voeren. Mocht een partij door een octrooigemachtigde of advocaat worden vertegenwoordigd, dan voert deze in beginsel het

woord namens die partij. Deskundigen of uitvinders krijgen in de regel ter zitting de gelegenheid technische aspecten nader toe te lichten.

2.4. Vragen van de commissie

Nadat partijen hun standpunten nader hebben toegelicht, heeft de adviescommissie de gelegenheid om vragen te stellen.

2.5. Schorsen van de zitting

De voorzitter kan de hoorzitting, al dan niet op verzoek van een van de partijen, schorsen.

2.6. Afsluiting zitting

Nadat partijen nog een laatste gelegenheid is geboden om eventueel onderbelichte punten nader toe te lichten, wordt de zitting door de voorzitter gesloten.

2.7. Verslag

Octrooicentrum Nederland zorgt voor een kort verslag van de zitting, welk verslag openbaar is en door derden kan worden ingezien.

3. Nieuwe bezwaren of verweren eerst ter zitting aangebracht

Nietigheidsbezwaren en verweren die eerst ter zitting naar voren worden gebracht, worden in de regel als niet tijdig beschouwd en in de procedure niet meer meegenomen, een en ander ter beoordeling door de adviescommissie.³⁰ Ook nieuwe documenten die eerst ter zitting worden aangebracht worden in beginsel niet aanvaard.³¹ Immers, noch de wederpartij noch de adviescommissie heeft hierover kunnen nadenken en zich hierop kunnen voorbereiden. De verzoeker heeft overigens altijd de mogelijkheid om een nieuw adviesverzoek in te dienen met daarin de nieuwe nietigheidsbezwaren (zie Deel II, paragraaf 3.4).

4. Faciliteiten ter zitting

4.1. Simultaanvertaling

Indien gewenst kunnen door een partijen tolken voor simultaanvertaling worden ingezet. De kosten van de tolken worden door de betreffende partij gedragen.

4.2. Audiovisuele middelen

Partijen kunnen verzoeken om audiovisuele middelen in te mogen zetten om de betrokken technologie te verduidelijken. Voorbeelden van dergelijke middelen zijn videofilms, computeranimaties, etc. De voorzitter van de adviescommissie zal dit in de regel toestaan. Bij het

³⁰ Zie advies inzake NL 1039817 van 28 november 2016 (Sweepdig BV/Jean Heybroek BV), BIE 2017, nr. 1.

³¹ Zie ook het advies inzake NL 1001132 van 1 december 1998 (Stichting Behartiging Octrooibelangen Coöperatieve Zuivelindustrie/Food Creations BV) , BIE 1999, p. 28.

verlenen van toestemming wordt gelet op het nut dat de inzet kan hebben op de kwaliteit van het advies.

4.3. Tonen inrichtingen

Ter verduidelijking van de werking van een technologie wordt het toegestaan een inrichting volgens de uitvinding, dan wel een mogelijk voor het octrooi bezwarende inrichting te tonen ter zitting. Indien een partij dit wenst, moet (bij vooral grotere inrichtingen) vooraf aangekondigd worden welke inrichting getoond gaat worden en om welke reden.

Deel V Beoordeling nietigheidsbezwaren

1. Inleiding

Na de hoorzitting zijn alle argumenten van verzoeker en octrooihouder bekend bij de adviescommissie en worden de nietigheidsbezwaren door de adviescommissie beoordeeld. Niet het octrooi zelf, maar de gegrondheid van de naar voren gebrachte nietigheidsbezwaren staat in het advies centraal (zie art. 86 Row 1995). Derhalve moeten alle aangevoerde bezwaren in beginsel worden beoordeeld.

2. Te behandelen conclusies

Het advies van Octrooi Centrum Nederland heeft in beginsel betrekking op het octrooi zoals geldig op het moment van indiening van het verzoek om advies. Een uitzondering hierop kan zich voordoen indien de octrooihouder voor of met het verweerschrift gedeeltelijke afstand van zijn octrooi heeft gedaan en/of een hulpverzoek heeft ingediend. Dan zullen de conclusie zoals deze luiden na de akte van afstand worden beoordeeld, alsmede voor zover nodig de conclusies van het hulpverzoek.

Het advies heeft in beginsel alleen betrekking op conclusies in verband waarmee het verzoek een gemotiveerde aanduiding van een bezwaar bevat. Indien geen gemotiveerd aangeduid bezwaar is aangevoerd tegen een volgconclusie, zal bij gebreke aan bezwaren de volgconclusie niet in het advies worden betrokken.

3. Welke bezwaren

3.1. Alleen nietigheidsbezwaren

De aangevoerde nietigheidsbezwaren dienen hun grond te vinden in art. 75 lid 1 Row 1995.³² Bezwaren tegen het octrooi die niet ontleend zijn aan art. 75 lid 1 Row 1995 worden in een advies niet beoordeeld. Voorbeelden van dergelijke bezwaren zijn:

- dat het octrooi in strijd met artikel 27 Row 1995 betrekking heeft op meerdere uitvindingen,³³ of
- dat de conclusies niet nauwkeurig zijn geformuleerd.

In het geval een dergelijk bezwaar door verzoeker is aangedragen, wordt in een advies kort aangegeven waarom Octrooi Centrum Nederland het bezwaar niet behandelt.

³² Deze gronden stemmen overeen met de nietigheidsgronden uit art. 138 lid 1 EOv en omvatten de gronden voor oppositie genoemd in artikel 100 EOv.

³³ Zie bijv. het advies inzake NL 1007134 van 21 oktober 2002 (A.H. Jansen Engineering BV/Pol en Bruins) of het advies inzake NL 1012511 van 8 juni 2006 (Böckman Fahrzeugwerke GmbH/Jathé).

Een bezwaar tegen de geldigheid van een ingeroepen recht van voorrang wordt slechts behandeld indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van een nieuwheids- of inventiviteitsbezwaar.

3.2. Alleen de aangevoerde bezwaren worden beoordeeld

In beginsel zullen in het advies alleen aangevoerde nietigheidsbezwaren worden beoordeeld. Als bijvoorbeeld in het adviesverzoek tegen een conclusie alleen een bezwaar ten aanzien van toegevoegde materie wordt aangevoerd, dan zal dus de nieuwheid en de inventiviteit (art. 75 lid 1(a) Row 1995) van de conclusie niet beoordeeld worden in het advies. Dit betekent ook dat in het kader van een adviesprocedure Octrooicentrum Nederland niet ambtshalve toetst of de wijzigingen die middels gedeeltelijke afstand in het octrooi zijn aangebracht ertoe leiden dat de in art. 75 lid 1(c) en (d) Row 1995 genoemde nietigheidsgronden van toepassing zijn. Het is aan de verzoeker om eventuele bezwaren die aan deze bepalingen kunnen worden ontleend naar voren te brengen.

3.3. Alleen gemotiveerde bezwaren worden beoordeeld

De nietigheidsbezwaren moeten zijn gemotiveerd alvorens tot beoordeling kan worden overgegaan.

Als naar documenten wordt verwezen, moet dat duidelijk zijn gebeurd. Documenten waarnaar in het verzoekschrift niet of slechts in zeer algemene zin wordt verwezen, worden in beginsel door Octrooicentrum Nederland niet bij de behandeling van het verzoek betrokken.

De motivatieplicht voor verzoeker ten aanzien van afhankelijke volgconclusies is vaak minder strikt. Als in de beschrijving geen voordelen te vinden zijn van een maatregel van een volgconclusie, kan de enkele stelling dat een maatregel triviaal is meestal volstaan om de volgconclusie door de commissie behandeld te laten worden.

3.4. Ongedateerde stand van de techniek en getuigenverklaringen

Soms wordt in een adviesprocedure door partijen relevante stand van de techniek ingebracht die blijkt uit ongedateerde documenten, getuigenverklaringen of een inrichting van onbekende datum.³⁴ Als de tijdigheid daarvan niet wordt betwist wordt het advies opgesteld, ervan uitgaande dat het product of de werkwijze tot de stand van de techniek behoort van het te beoordelen octrooi. Als de tijdigheid wel wordt betwist kan in een adviesprocedure geen definitief uitsluitel worden gegeven over de tijdigheid, omdat onder meer de mogelijkheid van het horen van getuigen onder ede niet mogelijk is. Dan worden beide situaties in het advies besproken, namelijk het geval dat het product of de werkwijze tot de stand van de techniek van het octrooi behoort en

³⁴ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL1035206 van 27 mei 2010 (Squeeze Bicycles VOF/Ming Cycle Industrial Co) en het advies inzake NL1040904 van 11 mei 2017 (VG Colours BV/Hanson Uitgevers BV), BIE 2017, nr. 9.

het geval dat het product of de werkwijze daar niet toe behoort.³⁵ Later, in een gerechtelijke procedure, kan de rechter getuigen onder ede horen en vaststellen of het product of de werkwijze al dan niet tot de stand van de techniek behoort.

³⁵ Zie bijvoorbeeld het advies inzake NL 1022779 van 18 mei 2005 (Estrad BV/Schultink) en het advies inzake NL 1031590 van 4 december 2017 (Graafstra Appelscha BV/Konstruktie- en Machinebouw Van Dijke Zeeland BV), BIE 2018, nr. 4.

Deel VI Opstellen en uitbrengen advies

1. Motivering

Het advies bestaat uit een gemotiveerde beoordeling van de aangevoerde nietigheidsbezwaren. Dit is bepaald in art. 86 Row 1995. De motivering is de kern van het advies en essentieel om tot een gedegen advies te komen. De motivering moet partijen inzicht geven hoe Octrooiencentrum Nederland tot zijn advies is gekomen.

Het advies kan door verzoeker later worden ingebracht bij de rechtbank in het kader van een nietigheidsprocedure. Een heldere motivering is daarom ook van belang voor de rechter, opdat hij het advies kan gebruiken bij de behandeling van de nietigheidsvordering.

Ook kan de motivering soms van belang zijn voor de rechtsontwikkeling, omdat in de motivering duidelijk wordt gemaakt hoe met nieuwe octrooirechtelijke problemen wordt omgegaan.

2. Termijn voor uitbrengen advies

Het advies wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat Octrooiencentrum Nederland kennis heeft genomen van het standpunt van de verzoeker en de octrooihouder (zie art. 85 lid 3 Row 1995). Indien een hoorzitting is gehouden, wordt het advies binnen twee maanden na de hoorzitting uitgebracht.

Is in een vroeg stadium van de procedure duidelijk geworden dat octrooihouder zich niet zal verweren en voorts dat ook verzoeker geen prijs stelt op een hoorzitting, dan zal de termijn van twee maanden ingaan op het moment dat duidelijk is geworden dat geen zitting wordt gehouden.

3. Uitbrengen advies

Het advies wordt per post naar beide partijen verstuurd en verschijnt de eerstvolgende dag in het octrooieregister. Indien partijen onder hoge tijdsdruk staan, bijvoorbeeld doordat de rechtbank aan partijen termijnen heeft opgelegd die dicht bij de uiterlijke datum van uitbrengen van het advies liggen, wordt het advies ook digitaal (als PDF-bestand) naar partijen gestuurd. Enige tijd later zal het advies ook in het overzicht van alle uitgebrachte adviezen op de website van Octrooiencentrum Nederland worden gepubliceerd en mogelijk in het Bijblad.

Deel VII Voortijdige beëindiging adviesprocedure

1. Intrekken adviesverzoek

De verzoeker kan tot de dag van het uitbrengen van het advies het adviesverzoek intrekken. Dit intrekken dient schriftelijk te gebeuren. Vanwege het principe van partijautonomie zal na intrekking geen advies worden uitgebracht. Een kopie van de intrekking wordt naar de octrooihouder gestuurd met de mededeling dat het verzoek is ingetrokken en Octrooiencentrum Nederland geen advies zal uitbrengen. Ook verzoeker krijgt een bevestiging van ontvangst van zijn brief met daaraan toegevoegd de mededeling dat geen advies zal worden uitgebracht.

Het staat de verzoeker echter vrij om later alsnog hetzelfde adviesverzoek opnieuw in te dienen. De wet bevat geen beperking in dit opzicht.

2. Volledige afstand door octrooihouder

De octrooihouder kan op grond van art. 63 lid 1 Row 1995 geheel afstand doen van zijn octrooi. De afstand is pas geschied na inschrijving van de akte van afstand door Octrooiencentrum Nederland in het octrooieregister.

Door inschrijving van een akte van volledige afstand wordt het octrooi geacht met terugwerkende kracht nooit te hebben bestaan. Omdat het octrooi geacht wordt nooit te hebben bestaan, is een advies uitbrengen niet langer mogelijk. Aan beide partijen zal in een dergelijk geval worden bericht dat geen advies meer zal worden uitgebracht.

Een akte van afstand wordt niet ingeschreven zolang er personen zijn die krachtens in het octrooieregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsoverdrachten het octrooi betreffende, hebben ingesteld en deze personen tot de afstand geen toestemming hebben verleend (zie art. 63 lid 2 Row 1995). Een nietigheidsoverdracht is een dergelijke rechtsoverdracht.³⁶ In dergelijke gevallen wordt dus wel advies uitgebracht over het geldende octrooi. De octrooihouder kan eventueel nog wel een hulpverzoek indienen.

3. Wel advies na verval van het octrooi

Indien het octrooi is vervallen wegens niet-betaling van de verschuldigde instandhoudingskosten (zie art. 61 en 62 Row 1995) of door verstrijken van de maximale geldigheidsduur van het octrooi (zie art. 36 lid 6 Row 1995), is er geen sprake van terugwerkende kracht. Omdat het verval geen

³⁶ Zie de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 februari 2008 (Hollandse Beton Groep NV en Gebroeders Kessel BV/Octrooiencentrum Nederland), BIE 2008, nr. 17.

terugwerkende kracht heeft en er dus een octrooi heeft bestaan dat mogelijk nietig kan blijken te zijn, zal Octrooicentrum Nederland ondanks het verval advies uitbrengen. Indien verzoeker na verval niet langer prijs stelt op het advies, staat het verzoeker vrij om het adviesverzoek in te trekken.

Deel VIII Advies op verzoek van de rechter

De adviesprocedure op verzoek van een partij ingevolge art. 84 Row 1995 moet onderscheiden worden van het geven van een advies op verzoek van de rechter. Op grond van art. 87 Row 1995 is Octrooi Centrum Nederland ook verplicht adviezen aan de rechter te verstrekken. Met deze procedure kan de rechter snel inzicht krijgen in octrooirechtelijke vragen die tijdens een octrooigeschil kunnen rijzen. In de praktijk komt het voor dat over vragen die in conflicten tussen werkgevers en werknemers spelen, bijvoorbeeld over de aanspraak op octrooi (geschillen die op grond van art. 83 Row 1995 overigens voor iedere rechtbank kunnen spelen) adviezen worden gevraagd aan Octrooi Centrum Nederland. Ook nietigheidsvragen over Europese octrooien kunnen door de rechtbank Den Haag aan Octrooi Centrum Nederland worden voorgelegd. De rechter formuleert in een tussenvonnis de vragen waarover Octrooi Centrum Nederland advies moet geven. Het advies aan de rechter wordt alleen aan de rechter en aan partijen verstuurd en verder niet openbaar gemaakt door Octrooi Centrum Nederland. Ook de hoorzitting van Octrooi Centrum Nederland is niet openbaar.

De procedure ingevolge art. 87 Row 1995 komt in hoofdlijnen overeen met de adviesprocedure op grond van art. 84 Row 1995.