



EPC2000 in detail

Johan de Wittlaan 7

Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon 070 416 67 11
Telefax 070 416 67 99

e-mail patent@vereenigde.nl
trademark@vereenigde.nl
legal@vereenigde.nl

www.vereenigde.nl

Inleiding

Het nieuwe Europese Octrooi Verdrag (EOV) zal op 13 december 2007 in werking treden. Op dit moment ziet het er naar uit dat alle huidige verdragsstaten op tijd het nieuwe verdrag zullen ratificeren, hoewel dat voor sommige landen maar net op het nippertje zal zijn.

Hieronder vindt u, in meer detail dan wij in onze nieuwsbrieven hebben kunnen publiceren, welke wijzigingen worden doorgevoerd en wat die wijzigingen precies inhouden.

Een groot aantal veranderingen in het EOV is veroorzaakt door aanpassingen van het verdrag aan het Patent Law Treaty (PLT), waarvan de Europese Octrooi organisatie sinds 2001 lid is en dat op 13 december door de Europese Octrooi organisatie zal worden geratificeerd.

De meest in het oog springende aanpassingen betreffende de vereisten voor het verkrijgen van een indieningsdatum en herstel mogelijkheden van prioriteit.

A. Indiening

Art. 5 PLT vereist dat een aanvraag een indieningsdatum kan krijgen als er aan drie voorwaarden voldaan is. Deze voorwaarden zijn nu gespecificeerd in Regel 40 van het EOV als:

- een indicatie dat om verlening van een Europees octrooi wordt verzocht;
- informatie die de identiteit van de aanvrager geeft of mogelijk maakt contact met deze op te nemen; en
- een beschrijving of een referentie naar een eerder ingediende aanvraag.

Het bovenstaande houdt ook in dat Europese octrooiaanvragen in elke taal kunnen worden ingediend (Art. 14(2) EOV). Uiteraard moet nadien een vertaling in een officiële EOV-taal (Engels, Frans of Duits) worden ingediend, en wel binnen twee maanden na indiening (Regel 6(2) EOV). De origineel ingediende tekst blijft echter de authentieke tekst, hetgeen betekent dat fouten in de vertaling achteraf nog kunnen worden gecorrigeerd. Ook blijft de regel bestaan dat indieners die indienen in een officiële taal van een van de lidstaten (en niet Engels, Duits of Frans) 20% reductie kunnen krijgen op de indieningstakse.

Het EOV geeft geen definitie van 'taal' en het wordt dus aangenomen dat indienen in elke taal mogelijk zou zijn. Echter, het Europees Octrooi Bureau (EOB) geeft toe dat zij niet alle talen kunnen ondersteunen en doet een beroep op aanvragers die de aanvraag

in een buitenissige taal indienen, om zo spoedig mogelijk een vertaling in te sturen. Als de aanvrager geen vertaling indient, zal het EOB een uitnodiging daartoe sturen.

Als niet alleen de beschrijving, maar ook de andere informatie in een voor het EOB vreemde taal wordt ingediend, zal het EOB proberen contact op te nemen met de aanvrager. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan het EOB niets anders doen dan wachten tot de aanvrager zelf contact opneemt.

Uit de bovengenoemde Regel 40 volgt ook dat het niet langer nodig is conclusies (claims) bij de aanvraag in te dienen om een datum te krijgen. Als geen conclusies worden ingediend zal de EOB de aanvrager uitnodigen dit alsnog te doen en wel binnen twee maanden (Regel 58 EOV). Er moet op gewezen worden dat het later indienen van conclusies twee nadelen heeft. Ten eerste dienen later ingediende conclusies altijd te worden ingediend in de - inmiddels door het eventueel indienen van een vertaling gekozen - officiële taal. Ten tweede mogen later toegevoegde conclusies geen extra materie bevatten die uitgaat boven de beschrijving (Art. 123(2) EOV). Het wordt verwacht dat de Europese Examiners zeer kritisch zijn voor wat betreft dit laatste vereiste, omdat het verbod op toevoegen van extra materie zeer belangrijk wordt gevonden in de jurisprudentie.

Regel 40 maakt het nu ook mogelijk in te dienen per referentie naar een eerdere aanvraag. Om een indieningsdatum te verkrijgen moeten dan tevens de indieningsdatum en het nummer en het land van deze eerdere indiening vermeld worden. Ook moet aangegeven worden dat de gerefereerde aanvraag in de plaats komt van de beschrijving en dat eventueel ook de conclusies moeten worden overgenomen. Als dit laatste niet wordt aangegeven, dan wordt aangenomen dat de conclusies later worden ingediend, met het voormelde risico op overtreding van Art. 123(2) EOV.

Het indienen per referentie is beperkt tot het vermelden van slechts één enkele aanvraag als referentie. Het zal daarom niet mogelijk zijn om twee eerdere aanvragen te combineren, of om een gerefereerde aanvraag te combineren met een nieuwe beschrijving. Enkel het indienen van een aanvraag per referentie met het gelijktijdig indienen van nieuwe conclusies is toegestaan.

Indienen per referentie kan nuttig zijn als de aanvrager geen tijd of mogelijkheid heeft om een beschrijving en tekeningen op papier aan te leveren (en als uiteraard de in te dienen aanvraag tekstueel gelijk mag zijn aan de eerdere aanvraag). Zo'n situatie kan wellicht nog het meest voorkomen bij het indienen van een afgesplitste aanvraag.

Alhoewel de mogelijkheden voor het indienen van aanvragen onder het nieuwe EOV sterk zijn uitgebreid, verdient het vanwege de hierboven beschreven risico's de voorkeur om de reeds bestaande indieningsstrategie te handhaven.

B. Ontbrekende gedeelten

Het komt wel eens voor dat er bij het indienen van een aanvraag wat mis gaat, bv. bladzijden die zijn overgeslagen bij printen, kopiëren of faxen of tekeningen die niet meegestuurd worden. Op dit moment is er wel de mogelijkheid om deze ontbrekende gedeeltes alsnog in te dienen, maar men verkrijgt dan wel een nieuwe indieningsdatum.

Onder het nieuwe EOV bestaat er de mogelijkheid deze fout te herstellen met behoud

van indieningsdatum door stukken uit een eerdere aanvraag (bv. prioriteitsaanvraag) te halen. Hiervoor moet de aanvrager binnen twee maanden na indiening – of binnen twee maanden na op ontbrekende gedeeltes te zijn geweest door het EOB– een verzoek indienen en aangeven welke stukken uit de eerdere aanvraag precies in de nieuwe aanvraag dienen te worden overgenomen. Men dient er daarbij wel op toe te zien dat dit exact gekopieerd wordt, zelfs bv. verwijzingstekens in figuren moeten hetzelfde blijven.

C. Prioriteit

Een van de uitbreidingen bij het doen van een beroep op prioriteit is dat het EOV nu ook een beroep erkent op prioriteit van aanvragen gedaan in lidstaten van de World Trade Organisation (WTO), waar dit eerder beperkt was tot lidstaten van het Verdrag van Parijs (Art. 87(1) EOV). Dit betekent met name dat prioriteit kan worden ingeroepen van een aanvraag in Taiwan, maar ook van landen als Angola, Brunei, Fiji, Koeweit, Maldiven, Myanmar, Solomon en Thailand.

Tevens wordt het mogelijk om een claim op prioriteit te herstellen. Dat wil zeggen dat een prioriteit niet meteen bij indiening hoeft te worden ingeroepen, dat mag nog tot 16 maanden na de vroegste prioriteitsdatum. Ook kan men prioriteiten laten vervallen.

Het meest in het oog springend is echter dat het prioriteitsjaar van exact 12 maanden niet meer heilig is. Het is mogelijk om zelfs na het verstrijken van de 12-maandstermijn nog een prioriteit in te roepen, maar hiervoor dient dan wel ‘re-establishment of rights’ aangevraagd te worden, een herstelprocedure waarbij herstel alleen maar mogelijk is als het gaat om een geïsoleerde fout in een overigens goed werkend systeem. Deze mogelijkheid bestaat slechts gedurende twee maanden na het missen van de 12-maandstermijn, dus van 12-14 maanden na prioriteit.

D. Designaties

Een Europese octrooiaanvraag wordt geacht vanaf het begin voor alle landen van het EOV te zijn ingediend. Dit is met name van belang wanneer de nieuwheid van een aanvraag ten opzichte van nog niet gepubliceerde, eerder ingediende aanvragen wordt bekeken. Waar onder het oude EOV een eerder ingediende aanvraag alleen nieuwheidsschadelijk was voor aanvragen die dezelfde landen hadden gedesigneerd, is onder het nieuwe EOV deze schadelijk voor alle EOV landen, ongeacht of die landen al of niet in de aanvraag gedesigneerd zijn.

Niet als gevolg van het nieuwe EOV, maar wel ongeveer gelijktijdig (nl. vanaf 1 januari 2008) treden Noorwegen en Kroatië toe tot het EOV. Vanaf die datum is het dan ook mogelijk die landen te designeren (en Kroatië heeft dan ook niet meer de status van extensieland).

E. Limitation en Revocation

Een nieuw fenomeen in het Europese octrooirecht is de mogelijkheid om centraal het verleende octrooi te beperken (limitation) of zelfs helemaal te herroepen (revocation). Dit maakt omslachtige beperkingsacties per land overbodig.

Beperking van het verleende Europese octrooi kan nodig zijn om het octrooi weer geldig te maken ten opzichte van nieuwe stand der techniek die pas na de



verleningsprocedure boven tafel is gekomen. Tevens is het mogelijk om conclusies te wijzigen of zelfs nieuwe conclusies toe te voegen, maar het octrooi moet uiteindelijk wel beperkter worden qua beschermingsomvang dan het oorspronkelijk verleende octrooi.

Beperking kan worden gevraagd op elk moment gedurende de looptijd van het octrooi en zelfs als het octrooi al is vervallen. Hiertoe dient een verzoek aan het EOB te worden gedaan, welk verzoek moet bevatten:

- Naam en adres van de octrooihouder. Indien dit niet de oorspronkelijke octrooihouder is, dient aangetoond te worden dat de verzoeker de rechtmatige eigenaar is. Als er meerdere octrooihouders zijn, dan dient de verzoeker aan te tonen dat hij met instemming van de andere octrooihouders handelt.
- Octrooinummer plus de lijst van landen waarin het octrooi is gevalideerd, zelfs landen waar het octrooi inmiddels vervallen is.
- Geamendeerde conclusies en eventueel amenderingen in de tekst en tekeningen.
- Gegevens van de gemachtigde, indien aanwezig.

Bij het verzoek dient ook een takse betaald te worden. Deze is op dit moment €1000,-. Een motivering waarom om beperking wordt verzocht is niet nodig.

Als het verzoek aan alle formaliteiten voldoet zal het inhoudelijk door de Onderzoeksafdeling van het EOB worden getoetst. Bekeken wordt dan of de conclusies inderdaad beperkt zijn ten opzichte van de oorspronkelijk verleende conclusies en of de nieuwe conclusies niet indruisen tegen de vereisten van Art. 123(2), 123(3) en Art. 84 EO. Als dit niet het geval is krijgt de verzoeker de mogelijkheid verdere amenderingen door te voeren; er kan zelfs een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Als de nieuwe set conclusies aan alle vereisten voldoet zal het EOB de beperking goedkeuren. Deze wordt pas van kracht als de beslissing in het Bulletin wordt gepubliceerd. De beperking geldt voor alle landen en heeft terugwerkende kracht: het octrooi wordt verondersteld van begin af aan in de beperkte vorm te zijn verleend.

Bij deze beperking dient dan ook weer een verleningstakse te worden betaald en moeten de conclusies vertaald worden in de andere twee officiële EOB-talen. Dan zal het beperkte octrooi worden gepubliceerd (zgn. B3-publicatie) en dient het beperkte octrooi te worden gevalideerd in alle verdragsstaten waar het octrooi geldig moet zijn. Deze procedure is identiek aan de procedure bij een normale Europese verlening. Dat betekent dus ook dat een land kan eisen dat er een vertaling in de landstaal wordt ingediend en een takse wordt betaald.

De beperkingsprocedure is enkel tussen de eigenaar van het octrooi en het EOB. Andere partijen kunnen zich er dus niet in mengen. Wel kan een derde zgn. 'third party observations' insturen (Art. 115 EO). De beperkingsprocedure kan niet samen lopen met een oppositieprocedure. Als een oppositie loopt dan is een verzoek om beperking derhalve niet ontvankelijk. Als een verzoek om beperking loopt en oppositie wordt ingesteld, dan wordt de beperkingsprocedure beëindigd en krijgt de verzoeker om beperking de betaalde takse terug.

Er is wel samenloop mogelijk met nationale beperkingsprocedures.



Dezelfde procedure kan ook worden gevolgd voor een algemene herroeping van het octrooi. Er vindt dan alleen een onderzoek plaats of aan alle formaliteiten voldaan is, waarna de beslissing tot herroeping volgt. De takse voor herroeping is €450,-.

F. Petition to review

Ook nieuw is de mogelijkheid om herziening te vragen van beslissingen die door de Kamers van Beroep van het EOB worden genomen. Deze tot nu toe onherroepelijke beslissingen kunnen echter slechts in speciale gevallen worden herzien: als er een ernstige procedurele fout is opgetreden of als de beslissing (mede) is gebaseerd op (informatie verkregen door) een misdrijf. Misdrijven waaraan in dit verband gedacht kan worden zijn valsheid in geschrifte en meened. Slechts in deze omstandigheden is herziening van zo'n beslissing mogelijk. Deze herziening zal dan uitgevoerd worden door de Grote Kamer van Beroep.

Herziening is dus niet te vergelijken met hoger beroep en/of cassatie: er wordt niet inhoudelijk naar de beslissing gekeken.

Een ernstige procedurele fout wordt bijvoorbeeld aangenomen als de samenstelling van de Kamer van Beroep niet correct was of als er geen mondelinge behandeling werd gehouden, terwijl daar wel om verzocht was. De termijn van het indienen van een verzoek om herziening is binnen twee maanden na de betreffende beslissing van de Kamer van Beroep.

Herziening op grond van een misdrijf kan slechts plaatsvinden als een nationale rechter heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een misdrijf. Een veroordeling is hierbij niet noodzakelijk. De termijn voor het indienen van een verzoek tot herziening is dan binnen twee maanden na vaststelling door de nationale rechter, welk tijdstip niet later mag liggen dan vijf jaar na de datum van de beslissing waarvan herziening wordt gevraagd.

In eerste instantie zal een panel van drie leden van de Grote Kamer van Beroep bekijken of het verzoek tot herziening sowieso kans van slagen heeft. Als dat het geval is wordt het verzoek beoordeeld door een panel van vijf leden van de Grote Kamer van Beroep. Als het verzoek wordt ingewilligd, zal de Grote Kamer van Beroep de zaak terug verwijzen naar de Kamer van Beroep die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen (waarbij kan worden aangegeven dat sommige leden niet meer deel mogen uitmaken van de Raad van Beroep), die dan een nieuwe beslissing moet uitvaardigen.

G. Niet-eenheid bij Euro-PCT

In de huidige situatie krijgt een aanvrager zowel tijdens de internationale (PCT-)fase als tijdens de daaropvolgende Europese fase de gelegenheid om extra search fees te betalen voor meer nieuwheidsonderzoeken indien niet-eenheid van uitvinding wordt geconstateerd. Onder het nieuwe EOV vervalt de mogelijkheid om dit nog in de Europese fase te doen als hiertoe al de mogelijkheid is geboden in de PCT-fase en als het internationale nieuwheidsonderzoek is uitgevoerd door het EOB. In dat geval is de aanvrager van de Europese octrooiaanvraag verplicht om alleen met de onderzochte uitvinding verder te gaan. Als men eventueel de niet onderzochte uitvindingen wil octrooieren zullen afsplitsingen moeten worden ingediend.



Tevens verandert de protestprocedure met betrekking tot de beslissing van niet-eenheid tijdens de PCT- procedure (als die procedure tenminste via het EOB loopt). Waar in het verleden een gemotiveerd protest tegen zo'n beslissing nog uiteindelijk door de Kamer van Beroep werd genomen, is nu alleen nog een interne 'review'-procedure van toepassing, waarbij collega-examiners de beslissing in het licht van de motivering van het protest nog eens onder de loep nemen. De uiteindelijke beslissing is dan ook weer definitief.

© VEREENIGDE, december 2007

Het bovenstaande is met uiterste zorg samengesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.