

Vergaderjaar 2019–2020

35 449 (R2147)

Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN DEEL

1. Doel en aanleiding

De impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven wordt ook gevoeld bij ondernemers met een octrooi of die een octrooi hebben aangevraagd. Ook deze ondernemers zien opdrachten wegvallen, hebben het werk stil moeten leggen, of worden als gevolg van de afwezigheid op kantoor beperkt in de afronding van administratieve processen die noodzakelijk zijn voor het in stand houden of het aanvragen van een octrooi. Met het voorliggend wetsvoorstel is beoogd te voorkomen dat als gevolg van deze impact octrooien of octrooiaanvragen van rechtswege komen te vervallen.

Daartoe wordt voorgesteld de verschuldigde toeslag bij te late betalingen van instandhoudingstaksen op nihil te stellen en een bevoegdheid te creëren voor de directeur van Octrooi Centrum Nederland om bij of krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) gestelde termijnen voor een bepaalde duur op te schorten. De bevoegdheid is bedoeld voor termijnen die voor octrooihouders, aanvragers of octrooigemachtigden knellend zijn. Een besluit tot opschorting zal algemene strekking hebben. De ROW 1995 kent ook termijnen waar Octrooi Centrum Nederland zelf aan moet voldoen. Indien deze termijnen voor Octrooi Centrum Nederland knellend zijn, kan dat vooralsnog opgelost worden met de mogelijkheden die artikel 4:15, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht biedt.

Deze tijdelijke voorzieningen zijn ook van toepassing op Curaçao en Sint Maarten. Met deze landen van het Koninkrijk heeft afstemming plaatsgevonden.

2. De Rijksoctrooiwet 1995 en het verval van octrooi of octrooiaanvraag

Het aanvragen of in stand houden van een octrooi brengt diverse gereguleerde processen met zich, die bij of krachtens de ROW 1995 zijn verankerd. Zo is ingevolge artikel 52, eerste lid, van de ROW 1995 degene aan wie een Europees octrooi voor Nederland is verleend, verplicht om ingevolge artikel 23, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit ROW 1995 binnen drie maanden een vertaling in te dienen bij Octrooi centrum Nederland. Met betrekking tot het indienen van een octrooiaanvraag is voorts in artikel 30, tweede lid, van de ROW 1995 bepaald dat als door Octrooi centrum Nederland gebreken zijn geconstateerd in de aanvragen, deze binnen drie maanden moeten worden hersteld.

Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de in dat kader wereldwijd getroffen maatregelen is het voor octrooihouders of octrooiaanvragers niet altijd mogelijk om aan deze termijnen te voldoen. Zo beschikken zij op dit moment mogelijk niet over de financiële ruimte om tijdig de verschuldigde taksen of toeslagen te voldoen. Daarnaast is van belang dat de processen veel administratieve werkzaamheden en nauwkeurige afstemming tussen diverse actoren vergen. Aangezien octrooihouders, aanvragers of hun octrooigemachtigden nu veelal niet op kantoor aanwezig zijn, worden zij belemmerd in het tijdig indienen van de noodzakelijke stukken. Daarbij werken octrooihouders ook veelvuldig met gespecialiseerde betalingskantoren in het buitenland om aan de in de ROW 1995 vastgelegde betaaltermijnen te voldoen.

Ten aanzien van de meeste bij of krachtens de ROW 1995 gestelde termijnen is bepaald dat het overschrijden daarvan leidt tot verval van een octrooi. Het gaat dan dus om verval van rechtswege zoals bijvoorbeeld in artikel 52, vierde lid, van de ROW 1995 is bepaald. Daar waar het een termijn betreft waaraan een aanvrager van een octrooi is gehouden, leidt het overschrijden van de termijn er veelal van rechtswege toe dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen, zoals bijvoorbeeld in artikel 32, derde lid, van de ROW 1995. Het gevolg daarvan is dat de aanvraag vervalt. Beide situaties kunnen grote impact hebben op de betrokken ondernemer. Het verval van een octrooi leidt er immers toe dat de betrokken uitvinding niet langer beschermd is. Concurrenten kunnen daar alsdan vrijelijk gebruik van maken, zonder bijvoorbeeld aan de octrooihouder een licentie te hoeven betalen of een inbreukverbod te hoeven vrezen. Het verval van een octrooi kan dan ook grote impact hebben op de inkomstenbronnen en positie van een octrooihouder of aanvrager op de markt waarbinnen hij opereert. Ook een gebrek in een aanvraag leidt ertoe dat de uitvinding waarvoor de aanvraag bescherming vraagt, vrijelijk beschikbaar komt. In geval van het niet tijdig opheffen van een gebrek in de aanvraag, vervalt in de regel de aanvraag en daarmee ook de beoogde bescherming.

3. Bevoegdheid tot opschorting van termijnen

Teneinde te voorkomen dat de crisis rond COVID-19 tot deze onbillijke effecten leidt, is het noodzakelijk dat octrooihouders en -aanvragers meer tijd wordt geboden om hun rechten veilig te stellen en te behouden. Een opschorting van de wettelijke termijnen geeft betrokkenen ruimte om, zonder verlies van recht, de processen pas af te ronden zodra dit weer op kantoor en in het internationale verkeer mogelijk is. Ook geeft het hen ruimte om in geval van beperkte financiële middelen aan andere dringende financiële verplichtingen te voldoen zonder te hoeven vrezen voor het verval van hun octrooi(aanvraag) en de daarmee gepaard gaande impact op hun positie in de markt.

Of het noodzakelijk is om een termijn op te schorten en, zo ja, voor welke duur, zal per termijn kunnen verschillen. Sommige termijnen blijken misschien met veel kunst- en vliegwerk nog gehaald te kunnen worden. Andere termijnen zijn eerder knellend. Bovendien bouwen de termijnen in de ROW 1995 en de daarop gebaseerde regelgeving op elkaar voort. De opschorting van de ene termijn heeft dan ook soms gevolgen voor andere termijnen.

Octrooicentrum Nederland, het bureau dat krachtens artikel 15 van de ROW 1995 belast is met de uitvoering van die wet en andere bij of krachtens die wet of bindende internationale verplichtingen opgelegde taken, is de instantie waar de noodzaak en mogelijkheid van opschorting het beste kan worden ingeschat. Het is aan Octrooicentrum Nederland om in de gaten te houden dat de termijnen niet worden overschreden en dat de rechtsgevolgen van een eventuele overschrijding worden bijgehouden in het octrooiregister. Ook speelt Octrooicentrum Nederland een belangrijke rol in de beoordeling van de stukken voor het aanvragen en de instandhouding van octrooien. Aldus weet Octrooicentrum Nederland als geen ander welke termijnen in welke fase knellend kunnen zijn. Zij staan hierover ook in nauw contact met de Orde van Octrooigemachtigden.

Daar komt bij dat Octrooicentrum Nederland verantwoordelijk is voor de diverse geautomatiseerde processen. Een eventuele opschorting van een termijn zal in deze software van Octrooicentrum Nederland verwerkt moeten worden. Dit is complex van aard. Er wordt nu hard gewerkt aan het onderzoeken en voorbereiden van mogelijke opschortingen. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de opschorting van de ene wettelijke termijn sneller in de systemen kan worden verwerkt dan de opschorting van een andere termijn.

Gelet op de benodigde flexibiliteit en armslag in het opschorten van de termijnen als ook gelet op de kennis van Octrooicentrum Nederland, is ervoor gekozen de directeur van Octrooicentrum Nederland de bevoegdheid tot het opschorten van termijnen te geven. Deze bevoegdheid is alleen aan de orde indien opschorting naar het oordeel van de directeur noodzakelijk is in verband met het door octrooihouders of aanvragers van een octrooi niet kunnen voldoen aan die termijn als gevolg van maatregelen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van COVID-19. Bij het besluit zal telkens moeten worden gemotiveerd waarom de opschorting in dit kader noodzakelijk is.

Een besluit tot opschorting geldt voor alle betrokkenen en is aldus aan te merken als een besluit van algemene strekking. Voorafgaand aan het nemen van het besluit zullen alle bij het besluit betrokken belangen afgewogen moeten worden en zal hierop in de motivering van het besluit moeten worden ingegaan. Verder is het besluit vatbaar voor bezwaar en beroep. Aangezien het octrooirecht mede wordt bepaald door de op de staat rustende verplichtingen uit het Europees Octrooiverdrag (EOV) zal bij de totstandkoming van een besluit vanzelfsprekend moeten worden getoetst aan deze verdragsrechtelijke verplichtingen.

Met betrekking tot deze Europese kaders, wordt voorts opgemerkt dat een voorziening inzake het opschorten van termijnen, zoals met dit voorstel van rijkswet wordt voorgesteld, in Europa niet uitzonderlijk is. In de octrooieregeling van andere landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, bestaat reeds de mogelijkheid voor de directeur van het octroobureau om wettelijke termijnen te verlengen in geval van calamiteiten. Spanje en Oostenrijk hebben als gevolg van COVID-19 eveneens voorzieningen tot opschorting van termijnen getroffen.

4. Toeslag tijdelijk op nihil

In aanvulling op de mogelijke opschorting van termijnen wordt met het voorliggend wetsvoorstel eveneens een voorziening getroffen voor de verschuldigde toeslag, bedoeld in artikel 61, derde lid, van de ROW 1995.

Uit artikel 61, eerste en tweede lid, volgt dat voor de instandhouding van een octrooi onderscheidenlijk Europees octrooi jaarlijks een bedrag is verschuldigd, de instandhoudingstaks. Deze is telkens verschuldigd op de laatste dag van de maand waarin de aanvraag die tot octrooi heeft geleid is ingediend, of ingevolge artikel 28, eerste lid, van de ROW 1995 wordt aangemerkt te zijn ingediend. Indien bijvoorbeeld voor een octrooi destijds op 15 april 2013 een aanvraag is ingediend, is na verlening telkens uiterlijk 30 april de jaarlijkse instandhoudingstaks verschuldigd. Uit artikel 62 van de ROW 1995 volgt dat een octrooi van rechtswege vervalt, indien de instandhoudingstaks niet binnen zes kalendermaanden na de vervaldag (in het voorbeeld dus zes kalendermaanden na 30 april: 31 oktober) zijn betaald. Uit artikel 61, derde lid, van de ROW 1995 volgt dat bij betaling na de vervaldatum een toeslag is verschuldigd. De ruimte om de termijn voor het voldoen van de instandhoudingstaks te overschrijden is er dus wel, maar dat kost extra geld, namelijk – ingevolge artikel 6, achtste lid, van het Uitvoeringbesluit ROW 1995 – 50% van de verschuldigde instandhoudingstaks.

Ingeval de termijn voor het betalen van de instandhoudingstaks, de vervaldag, zou worden opgeschort, zou dit octrooihouders ruimte geven en zal geen toeslag zijn verschuldigd. Gebleken is dat de opschorting van deze termijnen softwarematig zeer complex is. Niet alleen het opschorten zelf, maar vooral ook het – aan het eind van de opschorting – weer terugdraaien van deze vervaldag die jaarlijks van belang is. Daarnaast zou het opschorten van deze termijn ook aan de kant van de kantoren die de betaling van instandhoudingstaksen voor grote aantallen octrooihouders verzorgen, de noodzakelijke ingrepen met zich brengen.

Met het op nihil stellen van de toeslag wordt de facto ook een opschorting van de termijn gerealiseerd. De octrooihouder wordt immers zes maanden extra gegeven voor de betaling, zonder dat hem dit extra geld kost. De octrooihouder krijgt daardoor ruimte voor op dat moment dringendere betalingsverplichtingen.

De verlaging van de toeslag is van toepassing op octrooien waarvoor de vervaldag is gelegen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020. Daarmee wordt aan octrooihouders die in deze zes maanden een instandhoudingstaks verschuldigd zouden zijn, telkens zes kalendermaanden gegund om, daar waar als gevolg van de crisis rond COVID-19 de liquide middelen ontbreken, deze taks alsnog te betalen.

Voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020 is gekozen omdat de inschatting is dat de directe impact van de uitbraak van COVID-19 en de in dat kader getroffen maatregelen de komende vier maanden het meest direct gevoeld worden bij de octrooihouders. Daarbij is de regering zich bewust van de economische impact die de huidige crisis ook daarna nog zal hebben. Alsdan zal opnieuw moeten worden bezien in hoeverre dit noopt tot aanvullend uitstel. Voorliggend voorstel betreft een voorziening voor de op korte termijn gevoelde impact.

5. Regeldruk en afstemming

Het voorstel is na de toezending aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk met het verzoek om spoedadvies, ter kennis gebracht van de Adviescommissie toetsing regeldruk. Daarbij is opgemerkt dat de processen waar aan moet worden voldaan teneinde een octrooi te behouden of aan te vragen gelijk blijven. De octrooihouders of -aanvragers wordt met de voorzieningen meer financiële ruimte of tijd geboden om deze processen af te ronden. Voor zover de voorzieningen in het kader van de ROW 1995 effecten voor de regeldruk met zich brengen zijn deze dan ook gunstig. Een berekening van deze gunstige effecten is op voorhand lastig te maken. Dit houdt verband met de omstandigheid dat de procedures waar de termijnen betrekking op hebben divers van aard zijn. Voorts is het afhankelijk van nadere besluitvorming door de directeur van Octrooi Centrum Nederland welke termijnen voor welke periode worden opgeschort. Wel kan worden opgemerkt dat bij het besluit van de directeur tot opschorting van de termijn alle belangen afgewogen worden en waar nodig ook deze effecten zullen worden betrokken.

Voorts wordt opgemerkt dat daar waar sprake is van effecten voor de regeldruk, deze tijdelijk van aard zijn. De voorzieningen worden getroffen om een onevenredige impact van de uitbraak van COVID-19 te verkleinen of weg te nemen. Het betreft derhalve geen beleidswijzigingen die voor de lange termijn worden doorgevoerd.

Gelet op het spoedeisende karakter van dit wetsvoorstel hebben internetconsultatie en formele consultaties niet plaatsgevonden. De voorzieningen voor de ROW 1995 zijn door Octrooi Centrum Nederland besproken met de Orde van Octrooigemachtigden. Aangezien deze voorzieningen ook van toepassing zijn op Curaçao en Sint Maarten heeft eveneens afstemming plaatsgevonden met de aldaar gevestigde Bureaus voor Intellectuele Eigendom.

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 (bevoegdheid opschorting termijnen Rijsoctrooiwet 1995)

Dit artikel creëert de bevoegdheid voor de directeur van Octrooi Centrum Nederland om bij of krachtens de Rijsoctrooiwet 1995 gestelde termijnen op te schorten. Deze bevoegdheid is alleen van toepassing indien opschorting naar zijn oordeel noodzakelijk is in verband met het door een octrooihouder, of aanvrager van een octrooi (of in diens plaats diens octrooigemachtigde), niet kunnen voldoen aan die termijn als gevolg van de maatregelen die verband houden met de uitbraak van COVID-19. Gelet op deze clausulering van de bevoegdheid, zal deze noodzaak bij elk besluit moeten worden gemotiveerd. Ook zal telkens bij het besluit tot opschorting moeten worden bepaald voor welke duur de termijn wordt opgeschort. Indien later blijkt dat een langere duur noodzakelijk is, zal dit bij een nieuw besluit tot opschorting moeten worden vormgegeven, uiteraard wederom voorzien van een motivering van de noodzaak daarvan.

De termijnen, bedoeld in de artikelen 61, eerste en tweede lid, en 62 van de ROW 1995 zijn uitgezonderd van de bevoegdheid van de directeur. De in artikel 2 van dit wetsvoorstel opgenomen voorziening brengt de facto al een opschorting van deze termijnen met zich.

Daar waar in de ROW 1995 of de daarop gebaseerde regelgeving wordt verwezen naar de op te schorten termijn of deze termijn van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, werkt het besluit van de directeur door

naar die bepalingen, zodat alle mogelijke onevenredige rechtsgevolgen van het overschrijden van de betrokken termijn worden voorkomen.

Ten behoeve van de kenbaarheid zal een besluit tot opschorting telkens worden gepubliceerd in het Bijblad bij De Industriële Eigendom, bedoeld in artikel 27 van het Uitvoeringsbesluit ROW 1995. Dit is het blad dat periodiek door Octrooiencentrum Nederland wordt uitgegeven en waarin, met het oog op een zo doeltreffend mogelijke voorlichting aan het publiek, gegevens omtrent onderwerpen betreffende de octrooiverlening bekend worden gemaakt. Aangezien in het besluit telkens ook de duur van de opschorting wordt vermeld is het niet noodzakelijk dat het einde van het besluit ook in het Bijblad wordt gemeld. Indien dit voor de kenbaarheid toch gewenst wordt, staat het Octrooiencentrum Nederland vrij om dit te doen.

Daar waar blijkt dat het opschorten van bij of krachtens de Rijsoctrooiwet 1995 gestelde termijnen ook terugwerkende kracht vergt, is in artikel 1, derde lid, de mogelijkheid gecreëerd dat de directeur van Octrooiencentrum Nederland aan zijn besluit deze terugwerkende kracht verleent. De directeur kan bij dat besluit bepalen of dat inderdaad voor de betrokken termijn noodzakelijk is en of dat voor de betrokken termijn, gelet op de aanpassingen in de software, ook mogelijk is. Deze afweging zal per op te schorten termijn gemaakt moeten worden.

Ingevolge artikel 81 van de ROW 1995 is in afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht de rechtbank Den Haag bevoegd voor beroepen ingesteld tegen besluiten op grond van de ROW 1995. Dit artikel 81 van de ROW 1995 wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op door de directeur genomen besluiten tot opschorting van termijnen. Daarmee wordt geborgd dat bij eventuele procedures over die besluiten de bij de rechtbank Den Haag beschikbare specifieke kennis over besluitvorming in het kader van de ROW 1995 kan worden betrokken.

Artikel 2 (toeslag artikel 61, derde lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 op nihil)

Met dit artikel wordt de toeslag die ingevolge artikel 61, derde lid, Rijsoctrooiwet 1995 verschuldigd is bij het niet tijdig betalen van de instandhoudingstaks op nihil gesteld. Zoals in paragraaf 2.3 is toegelicht wordt daarmee de facto voor de geldende termijn voor het betalen van de taks voor instandhouding van een octrooi een opschorting gerealiseerd.

De verlaging van de toeslag is van toepassing op octrooien waarvoor de vervalddag is gelegen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020. Een octrooihouder die, vanwege de vervalddag van zijn octrooi, uiterlijk 30 juni de taks verschuldigd zou zijn, kan deze taks nog tot en met 31 december 2020 betalen, zonder een toeslag verschuldigd te zijn. Indien de vervalddag 31 juli is, kan de instandhoudingstaks nog tot en met 31 januari 2021 zonder toeslag worden betaald, en een instandhoudingstaks die uiterlijk 31 augustus verschuldigd zou zijn, kan nog tot en met 28 februari 2021 zonder een toeslag worden betaald.

Indien de zes kalendermaanden na de vervalddag zijn verstreken moet de instandhoudingstaks wel betaald zijn. Van een verder uitstel is dan geen sprake. De termijnen voor betaling van de octrooitaks die voortvloeien uit de ROW 1995 worden immers gehandhaafd. In september 2020 treedt weer het gewone betaalregime in werking. Een octrooihouder die, vanwege de vervalddag, uiterlijk 30 september de taks verschuldigd zou zijn, kan deze taks nog tot en met 31 maart 2021 betalen, met een toeslag van 50 procent zoals gebruikelijk.

Artikel 3 (inwerkingtreding en vervallen)

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het is de bedoeling dat dit koninklijk besluit tegelijk met de publicatie van de wet in het Staatsblad wordt gepubliceerd en dat de wet zo spoedig mogelijk in werking treedt. Vanwege de omstandigheid dat de voorzieningen voor de Rijsoctrooiwet 1995 ook zullen gelden in Curaçao en Sint Maarten, is er niet voor gekozen om de wet in werking te laten treden direct na publicatie van de wet in het Staatsblad.

Met het tweede lid wordt het tijdelijke karakter van de regeling tot uitdrukking gebracht. Omdat op dit moment nog niet kan worden voorspeld wanneer de getroffen maatregelen niet langer noodzakelijk zijn en dus kunnen vervallen of worden afgebouwd, in welk tempo dat zal gebeuren en wat de gevolgen voor het kunnen voldoen aan de termijnen van de Rijsoctrooiwet 1995 zullen zijn, is gekozen voor verval «op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip». Vanwege het verschil in aard tussen de voorzieningen in artikel 1 en artikel 2, is ervoor gekozen de mogelijkheid te creëren het tijdstip van het verval van deze artikelen te differentiëren.

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