

**Ontwerp van wet ter uitvoering
van het Verdrag inzake Octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag
inzake de verlening van Europese octrooien (Europees octrooverdrag), alsook
tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien**

Verslag van de voorzitter van de werkgroep

1. Vergaderingen van de ad hoc werkgroep « Herziening van de wet op de uitvindingsoctrooien »

Oprichting en opdracht van de werkgroep

Tijdens haar vergadering van 1 maart 2007 heeft de Sectie "Industriële eigendom" van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, met toepassing van artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom, een *ad hoc* werkgroep opgericht.

Deze werkgroep werd belast met het onderzoek van het voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien. Dit voorontwerp van wet heeft de aanpassing van het Belgische octrooirecht tot doel om het in overeenstemming te brengen met het Verdrag inzake octrooirecht (PLT) en het nieuwe Europese octrooverdrag dat op 13 december 2007 in werking is getreden. Het voorontwerp van wet wijzigt de wet eveneens om het elektronisch indienen en beheren van octrooiaanvragen en octrooien mogelijk te maken.

De werkgroep is tussen mei 2007 en maart 2009, 23 keer samengekomen.

Behandelde thema's

Het wetsontwerp ter herziening van de wet op de uitvindingsoctrooien (BOW), alsook de memorie van toelichting en de commentaar bij de artikelen, werden door de werkgroep onderzocht. In totaal werden drie lezingen van de tekst van het wetsontwerp verricht.

Los van de oefening tot "omzetting" van het PLT en van het EO 2000, heeft de werkgroep ook specifieke onderwerpen besproken, onder meer:

- de automatische publicatie van octrooiaanvragen;
- de controle van eenheid van uitvinding en het indienen van afgesplitste aanvragen;
- de voorwaarden voor herstel in de rechte (*restitutio in integrum*) ;
- de definitie van de stand van de techniek;
- de vermelding van de uitvinder in het verleende octrooi;
- Het toekennen van een redelijke vergoeding op basis van de bescherming verleend door de octrooiaanvraag;
- de behandeling van geheimgehouden octrooiaanvragen;
- de herziening van de samenstelling van de Commissie voor de gedwongen licenties;

- de controlevoorwaarden door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de echtheid van de documenten die hem werden overgemaakt;
- het systeem van vertegenwoordiging voor de DIE;
- de hervorming van de procedures van afstand en van nietigheid van de octrooien, evenals de invoering in Belgisch recht van een procedure van gehele of gedeeltelijke herroeping van octrooien uitgevoerd door de houder van het recht, hetzij bij de DIE, hetzij naar aanleiding van een geschilprocedure;
- de vermelding in het octrooiregister van de rechterlijke beslissingen;
- de beroepen tegen de beslissingen van de DIE;
- de overgangsbepalingen.

Omvang van de herziening

Het wetsontwerp wijzigt 34 artikelen van de wet van 28 maart 1984 en heft 4 artikelen ervan op. Bovendien worden 6 nieuwe artikelen in de BOW ingelast. Het betreft dus een grondige herziening van de wet.

Voorwerp van dit verslag

Tijdens onze vergadering van 17 december 2007 heb ik u een verslag van de stand van voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep voorgelegd. Ik heb het genoegen u vandaag het eindverslag van de werkzaamheden samen met het wetsontwerp en de memorie van toelichting ervan voor advies voor te leggen. Ik vestig uw aandacht op het feit dat deze documenten nog op sommige punten zullen kunnen worden gewijzigd - bijvoorbeeld de overgangsbepalingen en de vermelding van de rechterlijke beslissingen in het register van de octrooien - waarvoor de gedachtewisseling binnen de DIE nog niet is afgerond.

Bovendien maakt het probleem van de beroepen tegen de beslissingen van de DIE het voorwerp uit van een afzonderlijke informatienota. Het probleem is in dat stadium niet opgenomen in de tekst van het voorontwerp van wet.

Kalender

Het dossier van het wetsontwerp zou voor half juli moeten worden doorgestuurd naar de Minister voor Ondernemen en Administratieve Vereenvoudiging. De parlementaire procedure zal waarschijnlijk beginnen in de loop van het tweede semester van het jaar 2009.

2. Algemene voorstelling van het wetsontwerp

Wijzigingen aangebracht aan de BOW bij toepassing van de PLT en het EOV 2000

Het wetsontwerp heeft hoofdzakelijk als doel om wijzigingen aan de BOW aan te brengen, die door het Verdrag inzake octrooirecht (PLT) en van het nieuwe Europese octrooiverdrag (EOV 2000) vereist zijn. Voorts worden nog andere wijzigingen

voorgesteld om het elektronisch indienen en het elektronische beheer van octrooiaanvragen en van octrooien mogelijk te maken.

Wat het PLT betreft, beogen de aanpassingen aan de wet hoofdzakelijk:

- **de minimumvoorwaarden voor de toekenning van een indieningsdatum.** Artikel 16 BOW wordt gewijzigd (met toepassing van artikel 5 PLT) om te bepalen dat een indieningsdatum wordt toegekend zodra de DIE i) een expliciete of impliciete aanduiding ontvangt dat de delen als aanvraag zijn bedoeld, ii) aanwijzingen krijgt waarbij de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld en die de DIE in staat stelt om in contact te treden met de aanvrager, alsmede iii) de aanvraag een gedeelte bevat dat op het eerste zicht een beschrijving lijkt te zijn. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de beschrijving voortaan in gelijk welke taal kan worden ingediend, in overeenstemming met wat is bepaald in artikel 5.2 PLT;
- **de bekendmaking door de DIE van een onregelmatigheid die gevolgen heeft voor de octrooiaanvraag, evenals de aanduiding van de termijn om deze onregelmatigheid te regulariseren en om opmerkingen voor te leggen.** De aanvrager kan zijn aanvraag regulariseren binnen een termijn die door het koninklijk besluit moet worden bepaald. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de niet-geregulariseerde aanvraag geacht te zijn ingetrokken (ontworpen artikel 20, § 1, BOW). De aanvrager kan het initiatief nemen om zijn aanvraag te regulariseren zonder dat de DIE hem hiertoe vooraf verzocht heeft (ontworpen artikel 20, § 2, BOW). Deze wijzigingen worden aangebracht in overeenstemming met de artikelen 5.3 en 6.7 PLT. Een gelijkaardige bepaling, die regularisatie van een handeling gesteld in het kader van de toepassing van de artikelen 55 en 56 BOW betreffende de vertegenwoordiging voor de DIE mogelijk maakt, wordt in het ontworpen artikel 58 BOW ingevoerd (met toepassing van artikel 7.5 en 7.6 PLT);
- **de mogelijkheid voor de aanvrager om in de loop van de procedure een beroep op voorrang te verbeteren of toe te voegen.** Deze mogelijkheid is voorzien in het ontworpen artikel 19, § 7, BOW, met toepassing van artikel 13.1 PLT. De wet voorziet in artikel 19, § 8, in het herstel van het voorrangrecht als er een latere aanvraag wordt ingediend na het verstrijken van de voorrangstermijn, ondanks het feit dat de vereiste zorgvuldigheid aan de dag werd gelegd. Ook hier biedt de wet de mogelijkheid voor de octrooiaanvrager om opmerkingen te doen gelden in geval van beoogde weigering van een verzoek om herstel van het voorrangrecht (artikel 19, § 9, BOW);
- **de invoering van een systeem van herstel van rechten, waaronder het criterium « due diligence », beoogd in artikel 13.2 PLT, is een toepassingsvoorwaarde,** in geval dat de aanvrager of de houder van een octrooi een termijn, vastgesteld voor de verrichting van een handeling in een procedure voor de DIE, niet in acht heeft genomen. De bepaling betreffende herstel in rechten is voorzien in het nieuwe artikel 70bis van de wet aangezien

ze in principe van toepassing is op alle termijnen voorzien door de wet waarvan de niet-naleving het verlies van rechten tot direct gevolg heeft.

- **de versoepeling van de voorwaarde van vertegenwoordiging voor de DIE voor bepaalde handelingen** zoals het indienen van een aanvraag ten behoeve van het toekennen van een indieningsdatum, de betaling van een taks, het indienen van een kopie van een eerdere aanvraag en het afleveren van een ontvangstbewijs of van een kennisgeving van de DIE in het kader van één van de voornoemde procedures. Artikel 55 BOW wordt in die zin gewijzigd om rekening te houden met artikel 7.2 PLT.

De invoering in het nationaal recht van bepaalde elementen van het EOV 2000 heeft het noodzakelijk gemaakt dat de BOW voornamelijk in het licht van de volgende aspecten werd gewijzigd:

- **de aanpassing van het begrip uitvinding** door de vermelding in artikel 2 BOW dat de octrooien kunnen worden afgeleverd voor elke uitvinding, product of werkwijze, « op alle gebieden van de technologie »;
- **de aanpassing van het begrip nieuwheid**, door de invoering in artikel 5 BOW van een bepaling die de bescherming van het tweede gebruik (en van de volgende gebruiken) van een stof of van een samenstelling die al begrepen is in de stand van de techniek, waarborgt, in het kader van een chirurgische, medische of diagnostische methode. Bovendien wijzigt het wetsontwerp artikel 5, § 3, BOW waarbij de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de nog niet gepubliceerde vroegere aanvragen deel kunnen uitmaken van de stand van de techniek, teneinde de vereiste van aanduiding van België in de Europese aanvragen op te heffen;
- **de uitdrukkelijke uitsluiting van de octrooieerbaarheid van de chirurgische of diagnostische methoden en de opheffing van de juridische fictie van het gebrek aan industriële toepasbaarheid die tot nu toe voor deze methoden van toepassing was.** Dit wordt uitgevoerd door artikel 5, §4, BOW te verplaatsen naar artikel 4, §5, BOW, dat handelt over de uitzonderingen op de octrooieerbaarheid;
- **de bevestiging van de equivalentieleer** bij toepassing van artikel 2 van het interpretatief protocol bij artikel 69 EOv. Het ontworpen artikel 26 BOW wordt gewijzigd om de toepassing van de equivalentieleer voor het bepalen van de draagwijdte van de door het octrooi verleende bescherming uitdrukkelijk in de wet te bekrachtigen. Zo kan de octrooihouder er zich tegen verzetten dat een derde een uitvinding exploiteert waarin hij de elementen die in het octrooi worden beschreven, vervangt door andere middelen dan de elementen van het octrooi, die echter wel dezelfde technische functie vervullen en hetzelfde resultaat geven als deze elementen;

- **de invoering van een vrijwillige procedure van gehele of gedeeltelijke herroeping van Belgische octrooien met terugwerkende kracht.** Deze procedure wordt geregeld door het nieuwe artikel 48ter en heeft retroactieve werking (*ex tunc*). Indien de herroeping gedeeltelijk is, resulteert ze in een wijziging – een beperking in de zin van artikel 105bis EOV – van de octrooiconclusies. De term « herroeping » wordt gebruikt om te wijzen op de beperking van het octrooi, en wordt vrijwillig verricht door de houder van het octrooi of *in tempore non suspecto*, of in het kader van een geschilprocedure. Deze terminologie werd verkozen boven de term « beperking » die gebruikt wordt in het Europese octrooiverdrag. Maar de gedeeltelijke herroeping of de gedeeltelijke nietigheid geven aanleiding tot een beperking van de octrooiconclusies. De herroeping kan worden verricht in het kader van een geschilprocedure betreffende de geldigheid van het octrooi. Artikel 138(3) EOV legt aan de Lidstaten op om in hun nationaal recht in de mogelijkheid voor de octrooihouder te voorzien om een gewijzigde versie van de conclusies voor te leggen, die volgens hem beantwoordt aan de bezwaren geuit tegen de geldigheid van het octrooi. De aldus beperkte versie van het octrooi dient als basis voor het vervolg van de procedure. Indien de rechtbank waar de zaak aanhangig is van oordeel is dat de beperking door de octrooihouder niet voldoende is, kan zij het octrooi nog meer beperken of volledig nietig verklaren;
- **de toevoeging van een aantal preciseringen in artikel 49 BOW, voor wat de nietigverklaring van de octrooien betreft.** Enerzijds wordt in overeenstemming met artikel 138(2) EOV aangegeven dat de gedeeltelijke nietigverklaring wordt uitgevoerd door een beperking van de octrooiconclusies. Anderzijds herinnert de wet aan het principe dat het octrooi niet zodanig door een nietigverklaring mag worden gewijzigd dat het onderwerp van het octrooi niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend. Het mag evenmin zo worden gewijzigd dat de bescherming die het verleent bij toepassing van de laatste geldende versie van het octrooi wordt uitgebreid.

Andere wijzigingen

Andere aanpassingen werden aangebracht aan de BOW, hetzij om de wettekst te verduidelijken, hetzij om de administratieve praktijken van de DIE getrouwer weer te geven. In dat opzicht is te vermelden:

- de wijziging van artikel 12 BOW om te bepalen dat de **uitvinder**, behoudens tegengesteld en uitdrukkelijk verzoek van zijn kant, **vermeld wordt in het octrooi**;
- de wijziging van artikel 14 BOW om aan te geven dat het indienen van een octrooiaanvraag kan worden gedaan in persoon, door verzending met de post, of «op gelijk welke manier vastgesteld door de Koning». Deze formulering maakt het mogelijk om **het elektronisch indienen van aanvragen** te viseren;

- de wijziging van artikel 16 BOW om de **vermelding van de indiening van octrooiaanvragen in het register op te heffen**. Het huidige systeem leidt er immers vaak toe dat het register titels van octrooiaanvragen vermeldt in termen die vaag, weinig informatief en soms zelfs misleidend zijn;
- de wijziging van artikel 17 BOW om te preciseren dat **de controle van de uittreksels door de DIE** facultatief is. In de praktijk is deze controle marginaal omdat de DIE geen onderzoekscapaciteit voor octrooiaanvragen heeft ontwikkeld, en het opstellen van de onderzoeksverslagen en van de schriftelijke opinies betreffende nationale aanvragen aan het Europees Octrooibureau toevertrouwt.
- de wijziging van artikel 18 BOW, betreffende de **afgesplitste octrooiaanvragen**, om de aanvrager de mogelijkheid te bieden zijn aanvraag te splitsen of ze te beperken tot één enkele uitvinding of algemeen inventief concept in geval dat er een bezwaar ivm een gebrek aan eenheid wordt opgeworpen. Het voorontwerp van wet voorziet voortaan ook op expliciete wijze in de mogelijkheid van een vrijwillige splitsing van de aanvraag tot aan de verlening van het octrooi. Overigens maakt de verplichting die aan de DIE wordt opgelegd om de aanvragen die niet voldoen aan het principe van eenheid van uitvinding te verwerpen, plaats voor een marginale controle door de DIE om redenen die in het vorige punt werden aangegeven;
- de wijziging van artikel 19 BOW om de aanvrager die een voorrang opeist de mogelijkheid te bieden om te verwijzen naar een databank aangeduid door de Koning. Deze wijziging maakt het mogelijk om te anticiperen op de oprichting van **digitale bibliotheken** van octrooiaanvragen en verleende octrooien;
- de invoeging in het nieuw artikel 21, § 1^{er}, BOW van een bepaling die het algemeen principe invoert ingevolge hetwelke **de octrooiaanvraag in de loop van de procedure voor de DIE of voor de rechtbanken kan worden gewijzigd**, in overeenstemming met de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan. De octrooiaanvraag mag echter niet zodanig worden gewijzigd dat het onderwerp ervan niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die ingediend is;
- de invoeging van een nieuw artikel 22, § 2bis, waarbij gepreciseerd wordt dat de DIE de octrooiaanvragen toegankelijk maakt voor het publiek bij het verstrijken van een termijn van 18 maanden na de indieningsdatum of, in voorkomend geval de voorrangdatum. De **automatische publicatie van de octrooiaanvragen** is een maatregel om de juridische zekerheid te vergroten;
- de wijziging van artikel 23 BOW om uitdrukkelijk aan te geven dat **het dossier van het verleende octrooi alle informatie en documenten bevat die betrekking hebben op de procedure van octrooiverlening en die nuttig zijn ter informatie van het publiek**, met uitzondering van de door de Koning bepaalde stukken die niet voor openbaar toezicht in aanmerking komen

teneinde de wettige belangen van natuurlijke personen of rechtspersonen veilig te stellen;

- de vermelding in artikel 25 BOW van de mogelijkheid voor de gebruikers van het octrooisysteem om de **Verzameling van octrooien op de internetsite van de FOD Economie** gratis te raadplegen
- de wijziging van artikel 29 BOW om te preciseren dat de omvang van de **voorlopige bescherming die de octrooiaanvraag verleent**, bepaald wordt door de conclusies die achttien maanden na de octrooiaanvraag werden gepubliceerd of, in voorkomend geval, door de meest recente conclusies ingediend bij de DIE die, naargelang het geval, ter beschikking worden gesteld van het publiek of zijn omvat in de kopie die werd overgelegd aan een derde die de uitvinding die het voorwerp van de octrooiaanvraag is, geëxploiteerd heeft;
- de vervanging van artikel 35 BOW door een nieuwe bepaling betreffende de **Commissie voor de gedwongen licenties**, opgericht bij de FOD Economie. Deze Commissie neemt haar adviezen bij consensus aan;
- de vereenvoudiging van het systeem van de **betaling van jaartaksen**, bedoeld in artikel 40 BOW. De bijkomende taks bedoeld in deze bepaling zou verschuldigd zijn voor elke betaling die verricht wordt binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de vervaldatum;
- de opheffing in de artikelen 44 en 47 BOW, van de vereiste om aan de DIE een **eensluitend verklaard afschrift** over te leggen, voor respectievelijk de mededeling van een overgang van rechten en van een beslag op een octrooiaanvraag of op een octrooi. De opheffing van de vereiste van het eensluitend verklaard afschrift, opgelegd door de programmawet van 22 december 2003, vereist de invoering van een nieuw artikel 72bis, waardoor de DIE, in geval van gewettigde twijfel over de echtheid van een document dat hem werd overlegd, de persoon die het originele document heeft afgeleverd, direct kan ondervragen;
- de wijziging van **het systeem van gehele of gedeeltelijke afstand van het octrooi**, dat voortaan is opgenomen in het nieuwe artikel 48bis BOW. Dit systeem behoudt zijn niet-retroactieve werking (*ex nunc*) doch er worden verschillende preciseringen aangebracht. Eerst en vooral kan de afstand beperkt zijn tot één of meer conclusies of tot een gedeelte van een conclusie. Bovendien is uitdrukkelijk aangegeven dat het octrooi niet zodanig via een afstand mag worden gewijzigd dat het voorwerp ervan niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend of zodanig dat de bescherming die het biedt bij toepassing van de laatste versie van het octrooi die van kracht is, wordt uitgebreid. Daarenboven moet de octrooihouder aan de DIE, ter ondersteuning van zijn verklaring van afstand, de conclusie(s) waarvan afstand wordt gedaan, meedelen. Hij moet in voorkomend geval ook de tekst van de gewijzigde conclusies die hij wenst te behouden, alsook de eventueel

gewijzigde beschrijving en tekeningen meedelen aan de DIE. Tot slot mag de verklaring van afstand slechts op één enkel octrooi van toepassing zijn;

- de correctie van een terminologische fout in artikel 51 BOW, betreffende de **tegenstelbaarheid aan derden van beslissingen tot nietigverklaring**;
- **de aanpassing van het systeem van vertegenwoordiging voor de DIE**, geregeld door artikel 55 BOW. Het principe volgens hetwelk niemand ertoe verplicht is zich in een procedure voor de DIE te laten vertegenwoordigen blijft onveranderd, evenals de verplichting om zich te laten vertegenwoordigen door een erkende gemachtigde in geval dat natuurlijke personen of rechtspersonen door tussenkomst van een derde wensen op te treden. Deze laatste verplichting wordt in sommige gevallen echter versoepeld voor natuurlijke personen en rechtspersonen die woonplaats noch werkelijke vestiging in een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen hebben. Voortaan wordt ook gepreciseerd dat de jaartaksen door iedereen kunnen worden betaald. Bovendien wordt de leeftijdsvoorwaarde in artikel 60 BOW opgeheven;
- de wijziging van artikel 74 BOW om te preciseren dat een kopie van de op grond van deze wet gewezen rechterlijke en scheidsrechterlijke vonnissen gratis moet worden meegedeeld aan de DIE binnen een termijn van één maand na de datum waarop het arrest of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan of na de datum waarop in hoger beroep is gegaan of verzet werd aangetekend. De griffies van de hoven en rechtbanken moeten aangeven of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan of dat er beroep of verzet tegen aangetekend werd.

Er dient te worden genoteerd dat de wet werd gewijzigd om de DIE in staat te stellen om in de toekomst de verschillende etappes van de procedure van verlening en beheer van octrooien via elektronische weg te kunnen behandelen. De modaliteiten volgens dewelke burgers en ondernemingen langs elektronische weg met de DIE in contact kunnen treden en hem elektronisch documenten en akten kunnen doorsturen, zullen bij koninklijk besluit worden bepaald. De BOW bevat hiertoe definities voor de begrippen « handtekening » en « schriftelijk ». Bovendien werden alle bepalingen van de wet waarin de termen « ter post aangetekende brief » voorkomen, gewijzigd om voortaan de termen « aangetekende zending » te gebruiken.

Tot slot wordt de referentie aan de wet van 4 augustus 1955 betreffende de veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie door het voorontwerp van wet geschrapt. Deze wetgeving werd immers opgeheven door een wet van 2 april 2003.

3. Besluiten

Adviesaanvraag

De ad hoc werkgroep « Herziening van de octrooiwet » heeft, zo lijkt me, de opdracht die haar door uw afdeling werd toevertrouwd, volbracht. Nu wordt van u gevraagd om nota van haar werkzaamheden te nemen, en een advies over het wetsontwerp en de memorie van toelichting uit te brengen.

Dankbetuigingen

Ik eindig dit verslag met woorden van dank aan de leden van de werkgroep omdat zij hun deskundigheid, hun tijd en hun energie ter beschikking van de DIE hebben gesteld om hem te helpen bij dit werk van lange adem, alsook aan de Administratie voor haar opmerkelijk werk.
