

INTERNE LEIDRAAD OCTROOIVERLENING

Octrooicentrum Nederland

DATUM	juni 2019
KENMERK	LeidraadOV_V0.09.01
VERSIE	0.09.01

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
DEEL ALG – ALGEMENE INFORMATIE	13
Voorwoord	14
Lijst van gebruikte afkortingen.....	15
Betekenis van enkele begrippen	16
DEEL A - RICHTLIJNEN VOOR CLASSIFICATIE	17
I Inleiding	18
II Algemene richtlijn	19
III Toelichting en aanvulling op de richtlijnen zoals gedefinieerd in de WIPO IPC Guide	20
1 Inleiding	20
2 Hiërarchische structuur	20
3 Weergave van het classificatie systeem	21
3.1 Titels	21
3.2 Verwijzingen (references).....	21
3.3 Aanwijzingen (Notes)	22
4 Gebruikersinformatie.....	22
4.1 Nieuwe versies van de IPC	22
4.2 Extra toelichting	22
4.3 Presentatie van IPC symbolen	23
4.3.1 op het voorblad van een octrooidocument	23
4.3.2 in de elektronische databestanden EPODOC en WPI	23
5 Beginselen van het classificeren.....	23
5.1 Algemeen	23
5.2 Uitvindingsinformatie en additionele informatie.....	23
5.3 Functie georiënteerde en toepassing georiënteerde ingangen.....	24
5.4 Ingangen passend bij een bepaalde conclusie categorie.	24
6 Meervoudige classificatie.....	24
7 Verplichte en niet-verplichte classificatie	25
8 Het selecteren van classificatie plaatsen.....	25
8.1 Methode voor het selecteren van classificatie plaatsen.....	25
8.2 ‘Common rule’	26
8.3 ‘First place priority rule’	27
8.4 ‘Last place priority rule’	27
8.5 Speciale classificatieregels	28
9 Classificatie van onderwerpen die niet goed zijn te plaatsen in de IPC	28
IV Procedurele aspecten bij het classificatieproces.....	29
1 Inleiding	29
2 Classificatie direct na indienen van een octrooiaanvraag	29
2.1 Indelerslijst.....	29
2.2 Model 1400.....	29
2.3 Welke onderwerpen klasseren	29
2.4 Normtijd	30
2.5 Tijdstip van indelen.....	30
2.5.1 De status “SPOED”.....	30
3 Classificatie bij het uitvoeren van het onderzoek.....	30
4 Herclassificatie t.g.v. aanpassingen in de IPC.....	31

DEEL B – RICHTLIJNEN VOOR HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK	32
I Inleiding	33
1 Onderzoek naar de stand van de techniek	33
2 Rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek.....	33
II Beoordeling van een overgelegd resultaat van een eerder onderzoek.....	34
1 Inleiding.....	34
2 Procedure.....	34
3 Beoordeling	35
3.1 Overeenkomstig onderzoek	35
3.2 Overeenkomstige aanvraag	35
3.2.1 Verschillende onderwerpen	35
3.3 Verschil in effectieve datum	36
III Kenmerken van het onderzoek.....	37
1 Doel van het onderzoek.....	37
2 Reikwijdte van het onderzoek	37
2.1 Volledigheid.....	37
2.2 Effectiviteit en efficiëntie.....	37
2.3 Raadplegen van specifieke collecties	38
2.4 Onderzoek in andere vakgebieden	38
2.4.1 Niet gevonden verschilmaatregelen	38
2.4.2 De kans om relevante documenten in nabijgelegen of algemene technische vakgebieden te vinden.....	39
2.5 Onderzoek op het internet.....	40
3 Onderwerp van het onderzoek.....	40
3.1 Uitgangspunt voor het onderzoek	40
3.2 Interpretatie van de conclusies.....	40
3.3 Gewijzigde conclusies	41
3.4 Anticiperen op wijzigingen in de conclusies	41
3.5 Brede conclusies	41
3.6 Onafhankelijke en afhankelijke conclusies.....	42
3.7 Onderzoek naar afhankelijke conclusies.....	42
3.8 Combinatie van kenmerken in een conclusie.....	43
3.9 Verschillende categorieën conclusies	43
3.10 Technologische achtergrond.....	43
IV Onderzoeksprocedure en –strategie.....	44
1 Procedure voorafgaand aan het onderzoek	44
1.1 Termijnen.....	44
1.2 Vormgebreken.....	44
1.3 Verzoek om een tweede onderzoek.....	44
2 Procedure tijdens het onderzoek	44
2.1 Procedure aan het begin van het onderzoek	45
2.1.1 Analyse van de aanvraag	45
2.1.2 In de aanvraag genoemde publicaties	45
2.1.3 Uittreksel, titel, classificatie, publicatie	45
2.1.4 Onderzoek niet uitvoerbaar	46
2.2 Termijnen.....	46
2.2.1 Aanvraag is premier depot	46
2.2.2 Aanvrager beroept zich op prioriteitsrecht.....	47
2.2.3 Spoedverzoek.....	47
2.2.4 Afsplitsing	47
2.3 Zoekstrategie.....	48
2.3.1 Zoekopdracht.....	48
2.3.1.1 Algemeen	48
2.3.1.2 Opstellen van de formulering van de zoekopdracht.....	48

2.3.2	Zoekstrategie	49
2.3.3	Uitvoeren van het onderzoek; categorieën van publicaties	50
2.3.4	Meest nabijgelegen stand der techniek en zijn invloed op het onderzoek	51
2.3.5	Einde van het onderzoek	51
3	Procedure na het onderzoek	51
3.1	Vorbereiden van het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek	51
3.2	Publicaties gevonden na het voltooiën van het onderzoek	52
3.3	Fouten in het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek	52
V	Classificatie van octrooiaanvragen	53
1	Inleiding	53
2	Classificatie direct na het indienen van de octrooiaanvraag	53
3	Classificatie bij het onderzoek naar de stand van de techniek	53
VI	Stand van de Techniek	54
1	Algemeen	54
2	Datum van openbare toegankelijkheid	54
3	Stand van de techniek – mondelinge openbaarmaking	55
4	Vorrang	55
4.1	Twijfel ten aanzien van de geldigheid van de ingeroepen voorrang;	55
5	Fictieve stand van de techniek	56
6	Keuze tussen even relevante documenten	56
7	Documenten gepubliceerd na de indieningsdatum	57
8	Niet schadelijke openbaarmakingen	57
9	Inhoud van documenten	57
9.1	Algemene opmerking	57
9.2	Citeren van documenten die corresponderen met documenten die niet beschikbaar zijn of niet gepubliceerd zijn in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal	57
10	Openbaarmakingen via het internet	58
10.1	Datum van openbare toegankelijkheid van een internetpublicatie	58
10.2	Internetpublicaties met een publicatiedatumaanduiding	59
10.2.1	Online technische tijdschriften en manuscripten	59
10.2.2	Andere “papier equivalente” online publicaties	59
10.2.3	Niet-traditionele online publicaties	59
10.3	Internetpublicaties zonder een publicatiedatumaanduiding	60
10.4	Problematische gevallen, technische details en algemene opmerkingen	61
VII	Eenheid van uitvinding	62
1	Algemene opmerkingen	62
1.1	Rapport betreffende het gedeeltelijk onderzoek naar de stand van de techniek	62
1.2	Documenten die relevant zijn voor de overige uitvindingen	62
2	Procedures in het geval van niet-eenheid	62
2.1	Afsplitsing	62
2.2	Bezwaar tegen niet-eenheid	63
2.3	Volledig onderzoek ondanks niet-eenheid	63
VIII	Materie die wel en materie die niet uitgesloten dient te worden bij het onderzoek	64
1	Algemene opmerkingen	64
2	Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam	64
3	Geen zinvol onderzoek mogelijk	64
IX	Interne nota	67
1	Doel van de interne nota	67
2	Vorm van de interne nota	67
X	Rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek	69
1	Algemene opmerkingen	69

2	Vorm van het rapport	69
3	Classificatie van de octrooiaanvraag	69
4	Onderzochte gebieden van de techniek	70
5	Geraadpleegde computerbestanden	70
6	Omvang van het onderzoek en niet onderzochte conclusies	70
7	Vermelding van literatuur	71
7.1	Identificatie van documenten in het rapport	71
7.1.1	Bibliografische elementen	71
7.1.2	Overeenkomstige documenten.....	74
7.1.3	Opgehaald op en opgehaald van	77
7.1.4	Taal van de geciteerde documenten	77
7.2	Categorieën documenten	77
7.3	Relatie tussen documenten en conclusies.....	80
7.4	Volgorde van documenten	81
7.5	Notatie	81
8	Datum en onderzoeker	81
9	Kopieën die bij het rapport worden gevoegd	81
9.1	Algemene opmerkingen	81
9.2	Elektronische versie van geciteerde documenten.....	81
9.3	Octrooifamilie; het ‘&’ teken.....	82
9.4	Geschriften of boeken	82
9.5	Samenvattingen	82
9.6	Internet citaties	82
	DEEL C - RICHTLIJNEN VOOR DE SCHRIFTELIJKE OPINIE	84
I	Algemeen	85
1	Het doel van de schriftelijke opinie	85
2	De schriftelijke opinie is onderdeel van het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek	85
3	Achtergrond informatie.....	85
4	Wanneer schriftelijke opinie opstellen	85
5	Schrijfstijl	86
6	Aspecten die in de schriftelijke opinie aan de orde worden gesteld.....	86
7	Doen van voorstellen	86
8	Niet gepubliceerde octrooiaanvragen	87
II	Het opstellen van de schriftelijke opinie	88
1	Onderdeel I Basis van de schriftelijke opinie	88
1.1	Welke conclusies bespreken.....	88
1.2	Uitbreidingen t.o.v. de oorspronkelijke aanvraag	88
1.3	Nucleotide en aminozuur sequenties	88
2	Onderdeel II Voorrang	89
2.1	Voorrang wordt in principe niet gecontroleerd	89
2.2	Bij “E”- en “P” documenten.....	89
3	Onderdeel III Vaststelling nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid niet mogelijk	90
3.1	Geen uitvinding op enig gebied van de technologie	91
3.2	Uitvinding niet vatbaar voor octrooi	91
3.3	Onduidelijke conclusies	92
3.4	Onvoldoende steun in de beschrijving	92
3.5	Geen onderzoek uitgevoerd	93
3.6	Sequenties niet beschikbaar	93
4	Onderdeel IV De aanvraag heeft betrekking op meer dan één uitvinding.....	93
5	Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.....	94
5.1	Algemeen	94
5.2	Verklaring	94

5.3	Literatuur en toelichting	96
5.3.1	Literatuur.....	96
5.3.2	Toelichting	96
5.3.2.1	Inhoud en opbouw	96
5.3.2.2	Onduidelijke conclusies.....	97
5.3.2.3	Beperking van het onderzoek.....	97
5.3.2.4	Documenten in de "E" en "P" categorie.....	97
5.3.2.5	Overige richtlijnen.....	98
6	Onderdeel VI Andere geciteerde documenten	98
6.1	Algemeen	98
6.2	Literatuur en toelichting	98
6.2.1	Documenten in de "E" en "P" categorie	99
6.2.2	L-Documenten geciteerd in verband met mogelijke dubbele octrooiering	99
7	Onderdeel VII Overige gebreken	99
8	Onderdeel VIII Overige opmerkingen	99
II-Annex Standaard clauses.....		101
II.1-Annex	Standaard clauses m.b.t. E- en P-documenten	101
II.2-Annex	Standaardclauses m.b.t. nieuwheid en inventiviteit.....	107
II.3-Annex	Standaardclauses m.b.t. dubbele octrooiering	107
DEEL D - RICHTLIJNEN VOOR HET WETTELIJK ADVIES		109
I	Algemene opmerkingen	110
1	Inleiding.....	110
1.1	Doel van de adviesprocedure.....	110
1.2	Wanneer kan om een advies worden verzocht	110
1.3	Zeefwerking	111
1.4	Geen rechtsgevolg	111
2	Enkele beginselen van de adviesprocedure	111
2.1	Procedure op tegenspraak	111
2.2	Partijautonomie	111
2.3	Toevoeging bezwaren op basis van onderzoeksrapport	112
2.4	Onafhankelijkheid Octrooiencentrum Nederland	112
3	Openbaarheid van adviesprocedure.....	112
II	Het verzoek om advies	114
1	Schriftelijk indienen	114
2	Betaling vergoeding	114
3	Bevoegdheid indienen adviesverzoek	114
3.1	Actio popularis.....	114
3.2	Verzoek van een stroman	114
3.3	Verzoek van de octrooihouder	114
3.4	Tweede verzoek	115
4	Gemotiveerde aanduiding van nietigheidsbezwaren	115
5	Vertegenwoordiging partijen	115
III	De adviescommissie.....	117
1	Samenstelling van de commissie.....	117
2	Verantwoordelijkheid leden van de commissie.....	117
3	Verantwoordelijkheid van de voorzitter	117
4	Verantwoordelijkheid van de secretaris	117
IV	Procedure tot aan de hoorzitting.....	119
1	Ontvangst adviesverzoek.....	119
2	Planning van de hoorzitting.....	119
3	Het verweerschrift.....	119
3.1	Akte van (gedeeltelijke) afstand	120

3.2	Hulpverzoek.....	120
3.3	Tezamen met het verweer.....	120
4	Aanvulling nietigheidsbezwaren en verweer.....	121
5	Toevoeging bezwaren door Octrooiencentrum Nederland.....	121
6	Aanvullende stukken.....	121
7	Termijnen tot aan de hoorzitting.....	122
8	Raadkamer voor de hoorzitting.....	123
V	De hoorzitting	124
1	Doel hoorzitting.....	124
2	Gang van zaken ter zitting.....	124
2.1	Openbaarheid van de zitting.....	124
2.2	Opening zitting en pleidooien van partijen.....	124
2.3	Voeren van het woord.....	124
2.4	Vragen van de commissie.....	125
2.5	Onpartijdigheid van de commissie.....	125
2.6	Opstelling en decorum.....	125
2.7	Schorsen van de zitting.....	125
2.8	Afsluiting zitting.....	125
3	Nieuwe bezwaren of verweren eerst ter zitting aangebracht.....	126
4	Notulen van de zitting.....	126
5	Horen van getuigen.....	126
6	Faciliteiten ter zitting.....	126
6.1	Simultaanvertaling.....	126
6.2	Audiovisuele middelen.....	127
6.3	Tonen inrichtingen.....	127
7	Raadkamer achteraf.....	127
VI	Beoordeling nietigheidsbezwaren.....	128
1	Inleiding.....	128
2	Omvang van het advies.....	128
2.1	Te behandelen conclusies.....	128
2.2	Welke bezwaren.....	128
2.2.1	Alleen nietigheidsbezwaren.....	128
2.2.2	Alleen de aangevoerde bezwaren worden beoordeeld.....	128
2.2.3	Alleen gemotiveerde bezwaren worden beoordeeld.....	129
2.3	Welke documenten.....	129
2.3.1	Documenten tegen nieuwheid en inventiviteit.....	129
3	Gronden voor nietigheid.....	131
4	Niet vatbaar voor octrooi ingevolge art. 2 t/m 7 Row 1995.....	131
4.1	Inleiding.....	131
4.2	Ongedateerde stand van de techniek.....	131
4.3	Stand van de techniek “door toepassing”.....	132
4.3.1	Soorten toepassing.....	132
4.3.2	Te volgen stappen door Octrooiencentrum Nederland.....	132
4.3.3	Wegen waarlangs openbaarmaking kan plaatsvinden.....	132
4.3.3.1	Algemene principes.....	132
4.3.3.2	Geheimhoudingsovereenkomst.....	133
4.3.3.3	Toepassing op een niet-publieke plaats.....	133
4.4	Stand van de techniek “door mondelinge beschrijving”.....	133
4.4.1	Gevallen van mondelinge beschrijving.....	133
4.4.2	Niet-schadelijke mondelinge beschrijving.....	133
4.4.3	Te volgen stappen door Octrooiencentrum Nederland.....	134
4.5	Stand van de techniek door schriftelijke beschrijving of op enige andere wijze.....	134
4.6	Kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager.....	134
5	Uitvinding niet nawerkbaar.....	134
5.1	Inleiding.....	134
5.2	Biologisch materiaal en gensequenties.....	135

5.3	Bewijslastverdeling	135
5.4	Uitvindingen deels nawerkbaar	135
5.5	Moeilijkheden bij de toepassing van de uitvinding	135
6	Onderwerp gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag	135
6.1	Afgesplitste aanvraag	136
6.2	Toegevoegde materie	136
6.3	Voorbeelden van toegevoegde materie	136
6.4	Verhelderen van een technisch effect	137
6.5	Toevoeging experimenten of uitvoeringsvoorbeelden	137
6.6	Documenten waarnaar gerefereerd wordt	137
6.7	Wijzigingen en verwijderingen van tekst	138
6.8	Vervanging of verwijdering van een maatregel uit een conclusie	138
6.9	Niet geopenbaarde disclaimers	138
6.10	Verbetering van fouten	139
7	Verruiming beschermingsomvang	140
7.1	Inleiding	140
7.2	Patstelling tussen art.75 lid 1 sub c en sub d	140
7.3	Wijziging conclusiesoort	141
8	Houder heeft geen aanspraak op het octrooi	141
8.1	Inleiding	141
8.2	Niet 'een ieder'	142
8.3	Bewijslastverdeling	142
8.4	Overige mogelijkheden voor de verzoeker	142
9	Bezwaren die niet aan art. 75 lid 1 Row 1995 zijn ontleend	142
9.1	Spiro/Flamco	142
9.2	Niet-eenheid	143
9.3	Geen geldig recht van voorrang	143
9.4	Te ruime of onduidelijke conclusies	143
VII	Opstellen en uitbrengen advies	144
1	Toelaatbaarheid van ingebrachte bezwaren en documenten na de zitting	144
2	Totstandkoming advies	144
2.1	Technisch verslag	144
2.2	Concept advies	144
3	Motivering	145
3.1	Algemeen	145
3.2	Specifiek	145
4	Termijn voor uitbrengen advies	145
5	Uitbrengen advies	146
VIII	Voortijdige beëindiging adviesprocedure	147
1	Intrekken adviesverzoek	147
2	Volledige afstand door octrooihouder of vernietiging door de rechter	147
3	Wel advies na verval van het octrooi	147
IX	Advies op verzoek van de rechter	149
DEEL E - RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE VATBAARHEID VOOR OCTROOI	150	
I	Inleiding	151
II	Inhoud van een Nederlandse octrooiaanvraag (anders dan conclusies)	152
1	Algemeen	152
2	Korte aanduiding	152
3	Beschrijving	152
3.1	Definitie	152
3.2	Duidelijk en volledig	152
3.3	Industriële toepasbaarheid	153
4	Uittreksel	153

5	De tekening	153
6	Uitvindingen met betrekking tot biologisch materiaal	154
III	Conclusies	155
1	Algemeen	155
2	Vorm en inhoud van conclusies	155
2.1	Kenmerken	155
2.2	Afbakening	155
2.3	Parameters, formules, figuren en tabellen	156
2.4	Soortaan duiding	156
3	Soorten conclusies	156
3.1	Categorieën	156
3.2	Onafhankelijke en afhankelijke conclusies	157
3.2.1	Aantal onafhankelijke conclusies; nevenconclusies	157
3.2.2	Kettingconclusies	157
3.3	Wanneer een aparte beoordeling van de octrooieerbaarheid van conclusies nodig is	158
3.4	Alternatieven in een conclusie	158
4	Duidelijkheid en interpretatie van conclusies	158
4.1	Duidelijkheid	158
4.2	Interpretatie	159
4.3	Tegenstrijdigheden tussen de conclusies en de beschrijving	159
4.4	Algemene opmerkingen in de beschrijving over de reikwijdte van de bescherming	160
4.5	Essentiële kenmerken	160
4.6	Relatieve termen	160
4.7	Termen als “ongeveer” en “bij benadering”	160
4.8	Merksnamen	161
4.9	Optionele kenmerken	161
4.10	Functionele kenmerken	161
4.10.1	Definitie door een functioneel kenmerk betreffende een toepassing	161
4.10.1.1	“Inrichting voor”, etc.	162
4.10.1.2	Werkwijze voor”, etc.	162
4.10.2	Functioneel kenmerk betreffende een gewenst effect	163
4.10.3	Functionele definitie van een pathologische conditie	164
4.11	Parameters	164
4.12	“Product-by-process” conclusie	164
4.13	Definitie door verwijzing naar een ander voortbrengsel	165
4.14	Het woord “in”	166
4.15	Gebruiksconclusies	166
4.16	Verwijzingen naar de beschrijving of naar de tekening	167
4.17	Verwijzingstekens; tekst tussen haakjes	167
4.18	Negatieve kenmerken (bijv. disclaimers)	168
4.19	“Omvattende” versus “bestaande uit”	168
4.20	Onjuiste afbakening	168
5	Beknoptheid, aantal conclusies	168
6	Steun in de beschrijving	168
6.1	Algemene opmerkingen	168
6.2	Gebrek aan steun versus niet-nawerkbaarheid	168
7.	Eenheid van uitvinding	170
7.1	Algemeen	170
7.2	Beoordeling van eenheid van uitvinding	170
7.2.1	Enkele algemene uitvindingsgedachte-methode	171
7.2.2	Speciale technische maatregelen-methode	172
7.3	Specifieke situaties	174
7.3.1	Tussen- en eindproducten	174
7.3.2	Alternatieven	175
7.3.2.1	Markush-groepen	175
7.3.3	Niet-samenhangende maatregelen in een conclusie	176

7.3.4	Afhankelijke conclusies	176
7.4	Niet-eenheid “a priori” en “a posteriori”	176
7.5	Benadering van de beoordelaar	177
IV	Vatbaarheid voor octrooi.....	178
1	Algemeen	178
1.1	Materiële vereisten	178
1.2	Verder vereiste	178
1.3	Technische vooruitgang, nuttig effect	178
2	Uitvindingen	178
2.1	Definitie.....	178
2.2	Beoordelingspraktijk	179
2.3	Lijst van uitzonderingen.....	180
2.3.1	Ontdekkingen.....	180
2.3.2	Natuurwetenschappelijke theorieën	180
2.3.3	Wiskundige methoden	181
2.3.4	Esthetische vormgevingen	181
2.3.5	Stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering.....	182
2.3.6	Computerprogramma's.....	182
2.3.7	Presentaties van gegevens	183
3	Biotechnologische uitvindingen.....	183
3.1	Algemene opmerkingen en definities	183
3.2	Octrooieerbare biotechnologische uitvindingen	184
4	Niet vatbaar voor octrooi.....	184
4.1	Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden	184
4.2	Gebruik wel en niet in strijd met de openbare orde	186
4.3	Het menselijk lichaam, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen.....	186
4.4	Planten- of dierenrassen	187
4.5	Werkwijzen van wezenlijk biologische aard alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen.....	187
4.6	Uitvindingen waardoor inbreuk wordt gemaakt op de artikelen 3, 8(j), 15(5), en 16(5) van het Biodiversiteitsverdrag.....	188
4.7	Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam	189
4.7.1.	Beperkingen aan de uitzondering onder art.3 lid 1 sub f Row 1995	190
5	Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid.....	191
5.1	Algemene opmerkingen	191
5.2	Uitvindingen die door art. 7 Row 1995 van octrooibescherming worden uitgesloten	191
5.3	Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid versus uitsluitingen onder art. 2 lid 2 Row 1995	192
5.4	Nijverheid in beschrijving en conclusies.....	192
5.5	Sequenties en partiële sequenties van genen	193
6	Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 2 Row 1995.....	193
6.1	Algemene opmerkingen	193
6.2	Dag van indiening van de octrooiaanvraag, effectieve datum	193
6.3	Nawerkbaarheid en openbare toegankelijkheid.....	194
6.4	Fouten in publicaties behorend tot de stand van de techniek.....	195
6.5	Verwijzingen	195
6.6	Ontrading.....	196
6.7	Disclaimers	196
6.8	Schriftelijke beschrijving	196
6.9	Mondelinge beschrijving.....	196
6.10	Toepassing (voorgebruik) of op enige andere wijze	196
6.11	Niet-schadelijke openbaarmakingen	197
6.11.1	Algemeen.....	197
6.11.2	Tijdgrens	197

6.11.3	Kennelijk misbruik.....	197
6.11.4	Internationale tentoonstelling.....	198
7	Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 3 en lid 4 Row 1995 - Collisie	198
7.1	Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 3 Row 1995	198
7.1.1	Vereisten.....	199
7.2	Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 4 Row 1995	199
7.2.1	Europese octrooiaanvragen	199
7.2.2	Internationale aanvragen voor Europese octrooien	200
7.3	Dubbele octrooiering	200
8	Nieuwheid	201
8.1	Algemeen	201
8.2	Impliciete kenmerken	201
8.3	Genus - species, species - genus	202
8.4	Collisie	202
8.5	Beoordelingspraktijk	202
8.6	Keuze uitvindingen	203
8.6.1	Keuze uit een verzameling	203
8.6.2	Keuze uit een bereik	203
8.6.3	Twee-lijsten principe	204
8.6.4	Overlappende verzamelingen of bereiken.....	204
8.7	Toevallige anticipaties	204
9	Inventiviteit	205
9.1	Algemeen	205
9.2	Stand van de techniek.....	205
9.3	De deskundige	205
9.3.1	Algemene vakkennis van de deskundige	206
9.4	Op een voor de hand liggende wijze	206
9.5	Problem-Solution methode.....	207
9.5.1	Bepaal de meest nabije stand van de techniek.....	207
9.5.2	Bepaal de effecten die met de te beoordelen uitvinding worden bereikt ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek.....	208
9.5.3	Definieer het probleem dat opgelost dient te worden	209
9.5.4	Beoordeel of een deskundige tot de te beoordelen uitvinding zou zijn gekomen	210
9.6	Combineren van items die tot de stand van de techniek behoren	211
9.7	Samenhang van maatregelen (combinatie versus aggregatie of juxtapositie)	212
9.8	Secundaire indicatoren.....	213
9.8.1	Verrassend effect.....	213
9.8.2	Lang gevoelde behoefte; Lang tijdsverloop.....	213
9.8.3	Commercieel succes	214
9.8.4	Vooroordeel	214
9.8.5	Eenvoud van oplossing	214
9.9	Keuze uitvindingen	214
9.10	Omkering en plaatsverwisseling.....	215
V	Voorrang	216
1	Het recht van voorrang	216
1.1	Algemeen	216
1.2	Indieningsdatum als effectieve datum.....	216
1.3	Voorrangsd(a)(um) als effectieve dat(a)(um).....	217
1.4	Intrekken van een recht van voorrang.....	217
2	Voorwaarden voor een geldig voorrangrecht.....	217
2.1	Toelichting voorwaarde (i)	218
2.2	Toelichting voorwaarde (ii)	218
2.3	Toelichting voorwaarde (iii)	218
2.4	Toelichting voorwaarde (iv)	218
2.4.1	Dezelfde uitvinding	219
2.5	Toelichting voorwaarde (v)	220

2.6	Toelichting voorwaarde (vi)	220
3	Meerdere voorrangsdOCUMENTEN.....	220
4	Enkele voorbeeldsituaties in verband met voorrang.....	221

DEEL ALG – ALGEMENE INFORMATIE

Voorwoord

De Interne Leidraad Octrooiverlening is opgesteld onder auspiciën van een daarvoor ingestelde redactiecommissie en goedgekeurd door het management van Octrooicentrum Nederland.

Met deze leidraad wordt beoogd het verschaffen van richtlijnen aan medewerkers van Octrooicentrum Nederland voor de behandeling van octrooiaanvragen volgens art. 24 van de Row 1995, en van verzoeken om een advies volgens art. 84 van de Row 1995.

De in deze leidraad gegeven richtlijnen hebben betrekking op classificatie, het onderzoek naar de stand van de techniek, de schriftelijke opinie, en het wettelijk advies. Een apart deel is gewijd aan de beoordeling van de vatbaarheid voor octrooi, die bij meerdere van deze activiteiten een rol speelt. De richtlijnen zijn niet uitputtend, maar bestrijken de kern van de genoemde activiteiten. Voor een juiste interpretatie van de tekst van deze leidraad dienen altijd de daarin genoemde bronnen geraadpleegd te worden.

De inhoud van de Interne Leidraad Octrooiverlening wordt periodiek bijgehouden door de redactiecommissie. De inhoud is bijgewerkt tot de datering die met een maand/jaar-aanduiding linksonder op elke bladzijde van de leidraad is aangegeven.

De redactiecommissie wijst er met nadruk op dat deze Leidraad bedoeld is voor intern gebruik door medewerkers van Octrooicentrum Nederland. De toepasbaarheid van de hierin opgenomen richtlijnen en de interpretatie daarvan voor elke afzonderlijke octrooiaanvraag dan wel voor elk octrooi is voorbehouden aan Octrooicentrum Nederland. De richtlijnen vormen derhalve geen door het bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels in de zin van art. 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het wordt op prijs gesteld, als medewerkers van Octrooicentrum Nederland, naar aanleiding van hun ervaringen met de Leidraad, voorstellen doen voor verbetering daarvan. Wijzigingen kunnen worden voorgesteld volgens de daarvoor vastgestelde [wijzigingsprocedure](#).

De redactiecommissie

Januari 2010

Lijst van gebruikte afkortingen

AA	Aanvraagafdeling van de Octrooiraad
art.	artikel
AvB	Afdeling van Beroep van de Octrooiraad
Awb	Algemene wet bestuursrecht
BIE	Bijblad Industriële Eigendom
cluster O	cluster Octrooien
cluster ORE	cluster Octrooi Registratie
ECLA	European Classification
EOB	Europees Octrooi Bureau
EOV	Europees Octrooi Verdrag
EPC	European Patent Convention
EPO	European Patent Office
G....../..	uitspraak van de Enlarged Board of Appeal van het EOB
Guidelines EOB	Guidelines for Examination in the European Patent Office
Hof	Gerechtshof
HR	Hoge Raad
INID	internationally agreed numbers for the identification of bibliographic data
IPC	International Patent Classification
J....../..	uitspraak van de Legal Board of Appeal van het EOB
MvT	Memorie van Toelichting
OJ	Official Journal of the European Patent Office
PCT	Patent Cooperation Treaty
Rb	Rechtbank
r.o.	rechtsoverweging
Row 1995	Rijksoctrooiwet 1995
SO	schriftelijke opinie
TA	technisch adviseur
T....../..	uitspraak van de Technical Board of Appeal van het EOB
Uitv. Reg. 2009	Uitvoeringsregeling 2009
Uitv. Regl.	Uitvoeringsreglement
Uitv. Besl.	Uitvoeringsbesluit
VNO	Verzoek Nationaal Onderzoek
WIPO	World Intellectual Property Organisation

Betekenis van enkele begrippen

Hieronder wordt uitgelegd wat in deze leidraad met de bepaalde begrippen wordt bedoeld, als die in relatie tot een octrooi(aanvraag) gebruikt worden. Begrippen in één en dezelfde tabel cel zijn synoniemen van elkaar.

Begrippen / synoniemen	definitie
- onderwerp - hoofdonderwerp	het geheel van o.a. kenmerken en bijbehorende effecten, doel, toepassingsmogelijkheden en gebruikswijze zoals dat door de deskundige begrepen zal worden uit het octrooi of de aanvraag; oftewel: Datgene waarvoor uitsluitende rechten worden gevraagd
- uitvinding - onderwerp van uitvinding	onderwerp met een technisch karakter
- doel	het bereiken van een bepaald effect of bepaalde effecten door middel van het verschaffen van een voortbrengsel of werkwijze
- uitvindingsgedachte	"het verhaal" of de gedachte achter een uitvinding uitgedrukt in essentiële kenmerken (zie E.III.4.5) en daarmee bereikte effecten
- materie van een conclusie	verzameling voortbrengsels of werkwijzen die door een conclusie gedefinieerd wordt
- uitvoeringsvorm	vorm waarin de uitvinding zich kan voordoen
- publicatiedatum - datum van inschrijving	datum van inschrijving in het octrooiregister
- dag van indiening (in de zin van art. 4 lid 2) - effectieve datum	gedefinieerd in E.IV.6.2
- datum van indiening - indieningsdatum	gedefinieerd in art. 29 lid 1 Row 1995
- inventiviteit - uitvinderswerkzaamheid	gedefinieerd in E.IV.9
- uitvindingshoogte	niet gebruiken omdat niet duidelijk is wat hier mee wordt bedoeld. Deze term suggereert dat er in meer of mindere mate sprake van een uitvinding zou kunnen zijn
- prioriteit - voorrang	gedefinieerd in art. 9 Row 1995
- beschrijving	het schriftelijke stuk van een octrooi(aanvraag) met uitzondering van de conclusies en van de eventueel aanwezige tekening (zie E.II.3)
- tekening	de verzameling figuren die deel uit maakt van een octrooi(aanvraag).
- klasseren - classificeren - indelen	Het toekennen van een classificatieplaats aan een aanvraag, zie A.II

DEEL A - RICHTLIJNEN VOOR CLASSIFICATIE

I Inleiding

Deel A betreft richtlijnen voor het classificeren (oftewel klasseren of indelen) van octrooidocumenten. Hoofdstuk II geeft de algemene richtlijn. In hoofdstuk III worden een aantal onderwerpen uit de WIPO IPC Guide besproken die enige toelichting behoeven, en worden enkele in de WIPO IPC Guide beschreven regels op de Nederlandse situatie toegespitst. In hoofdstuk IV worden procedurele aspecten van classificatie behandeld, voor zover deze betrekking hebben op de werkzaamheden van cluster O.

II Algemene richtlijn

[WIPO IPC Guide](#)

In Nederland worden octrooidocumenten alleen geclassificeerd volgens de “International Patent Classification” (IPC). Het gebruik van dit systeem is verplicht voor die landen die de [Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien](#) hebben onderschreven (zie ook [art. 3 sub d van het Uitvoeringsbesluit Row 1995](#)). Er bestaat een uitgebreide handleiding van de WIPO voor het gebruik van de IPC, de “[WIPO IPC Guide](#)”. Door Octrooiencentrum Nederland worden de regels voor classificeren zoals beschreven in de WIPO IPC Guide gevolgd.

Meer informatie over de IPC is te vinden op de [WIPO IPC website](#).

Op de WIPO websites kan verder nuttige informatie voor classificeren gevonden worden in de vorm van:

- (a) de [Catchword Index](#) voor de IPC;
- (b) de Revision Concordance List (RCL) die informatie geeft over hoe een onderwerp verplaatst is tussen verschillende plaatsen in de classificatie als gevolg van wijzigingen in de IPC;
- (c) andere, uiteenlopende verklarende teksten, zoals de “[Guidelines for Determining Subject Matter Appropriate for Obligatory and Non-Obligatory Classification](#)”, die als nuttige aanvulling op deel A van de Leidraad Octrooiverlening kunnen dienen.

Overigens bestaan er naast de IPC diverse andere classificatie systemen, bijvoorbeeld:

- het [Cooperative Patent Classification \(CPC\)](#);
- het [File Index classificatie systeem \(FI\)](#);
- het [FACET classificatie systeem \(F-terms\)](#);
- het [United States Patent Classification System \(UCLA\)](#).

Informatie over deze classificatie systemen is te vinden op het internet en valt buiten het kader van deze leidraad.

III Toelichting en aanvulling op de richtlijnen zoals gedefinieerd in de WIPO IPC Guide

[Guide I](#)

[International Patent Classification](#)

1 Inleiding

De officiële publicatie van de IPC is de internetversie, welke beschikbaar is op de [WIPO IPC website](#). Het bevat de volledige tekst van de classificatie in het Engels en het Frans, van de van kracht zijnde versie en van voorgaande versies.

De internetversie bevat, naast de volledige tekst van de classificatie, tabbladen met extra toelichtingen die de vorm kunnen hebben van bijvoorbeeld definities, chemische structuurformules of grafische illustraties (zie bijvoorbeeld de extra toelichting bij de hoofdgroepen C07D 499/00 en F23B 50/00).

De IPC kan afgedrukt worden door PDF bestanden op de [WIPO IPC website](#) te gebruiken, echter de extra toelichtingen ontbreken dan.

Zie voor voorbeelden m.b.t. IPC classificatie: [WIPO training examples](#)

[Guide II en III](#)

2 Hiërarchische structuur

De IPC is een hiërarchisch classificatiesysteem, en omvat een aantal niveaus. Elk niveau omvat meerdere technologische gebieden, ook wel classificatie 'plaatsen' of 'ingangen' genoemd. Bijvoorbeeld: het sectie niveau omvat als ingangen de secties A t/m H. De ingangen worden weergegeven door middel van een classificatie symbool en een titel. Een voorbeeld van enkele ingangen op verschillende niveaus binnen de sectie H:

niveau	symbool	titel
Sectie:	H	ELECTRICITY
Klasse:	H01	BASIC ELECTRIC ELEMENTS
Subklasse:	H01F	MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
Hoofdgroep:	H01F 1/00	Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
1-punt-subgroep:	H01F 1/01	. of inorganic materials
2-punt-subgroep:	H01F 1/03	. . characterised by their coercivity
3-punt-subgroep:	H01F 1/032	. . . of hard-magnetic materials
4-punt-subgroep:	H01F 1/04 metals or alloys
5-punt-subgroep:	H01F 1/047 Alloys characterised by their composition
6-punt-subgroep:	H01F 1/053 containing rare earth metals

De hiërarchie in de subgroepen wordt alleen bepaald door het aantal punten dat voorafgaat aan de titel van de subgroep, en niet door de toegepaste nummering van de subgroepen. De reikwijdte van een subgroep ligt binnen de reikwijdte van de subgroepen die in de hiërarchie boven die subgroep staan. De punten worden gebruikt om herhaling tegen te gaan van de titels van de hiërarchisch hogere subgroepen.

Een sectie kan een aantal subsecties omvatten. Dit zijn informatieve rubrieken, die geen classificatie symbool hebben. Een voorbeeld:

Sectie:	A	HUMAN NECESSITIES
Subsecties:		Agriculture Foodstuffs; Tobacco Personal or Domestic Articles Health; Amusement

Een subklasse kan een aantal 'guidance headings' omvatten. Dit zijn informatieve rubrieken, die geen classificatie symbool hebben. Een voorbeeld:

Subklasse:	A01B	SOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY;	PARTS, DETAILS OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR GENERAL
Guidance headings:		Ploughs Harrows Other Machines for working soil Parts, details or accessories of agricultural machines	or implements, in general

Lidstaten kunnen ervoor kiezen alleen in te delen op hoofdgroep niveau. Octrooiencentrum Nederland classificeert in subgroepen.

[Guide IV](#)

3 Weergave van het classificatie systeem

3.1 Titels

Een titel geeft een aanwijzing van de reikwijdte van een sectie, (sub)klasse, of (hoofd/sub)groep. De titel van een sectie moet als een zeer ruwe aanwijzing van de reikwijdte van de sectie worden beschouwd. De titel van een subgroep geeft zeer nauwkeurig aan wat de reikwijdte van de subgroep is.

Een titel kan uit twee of meerdere verschillende delen bestaan, gescheiden door een of meer puntkomma's. Elk deel van de titel moet dan als zelfstandig onderwerp worden opgevat. Een voorbeeld:

A01B 1/06 . Schoffels; Handploegen

3.2 Verwijzingen (references)

De titel van een (sub)klasse of een (sub/hoofd)groep kan een verwijzing bevatten die tussen haakjes is opgenomen, en die naar een andere plaats in de classificatie verwijst. Een verwijzing heeft één van de volgende functies:

(a) Beperking van de reikwijdte. Bijvoorbeeld:

A01B 1/00 Handgereedschap (kanten maaiers voor grasvelden A01G 3/06)

(b) Aanduiding van voorkeur (precedence). Bijvoorbeeld:

A01B 35/00 Other machines for working soil (A01B 37/00, A01B 39/00, A01B 77/00 take precedence)

Dit type verwijzingen wordt gebruikt wanneer een onderwerp op twee plaatsen classificeerbaar is, of wanneer verschillende aspecten van de te classificeren materie door verschillende plaatsen in de classificatie gedekt worden, en het wenselijk is dat het onderwerp op slechts een van die plaatsen wordt geklasseerd. Dit type verwijzingen komt het meest voor op subgroepniveau; in sommige gevallen, wanneer de aanduiding van voorkeur betrekking heeft op meerdere groepen, kan de verwijzing vervangen zijn door een 'note' op een hoger hiërarchisch niveau (zie bijvoorbeeld, Note (2) achter de titel van subklasse A61M). De aanduidingen van voorkeur beperken in feite ook de reikwijdte van de klasse of groep.

(c) Informatieve verwijzing. Bijvoorbeeld:

A61H 33/14 . Devices for gas baths with ozone, hydrogen, or the like
(production of ozone or hydrogen C01B, C25B 1/02)

Deze verwijzingen hebben tot doel een gebruiker te helpen bij het klasseren of het zoeken, door te wijzen op plaatsen met verwante inhoud.

3.3 Aanwijzingen (Notes)

Aanwijzingen kunnen betrekking hebben op een sectie, een (sub)klasse, een (sub/hoofd)groep of een informatieve rubriek (zie [A.III.2](#)). De aanwijzingen kunnen specifieke woorden of uitdrukkingen definiëren of verklaren. Ook kunnen ze de reikwijdte definiëren, of erop wijzen hoe onderwerpen geclassificeerd zijn. Bijvoorbeeld:

F42 AMMUNITION; BLASTING

Note(s)

This class covers also means for practice or training which may have aspects of simulation, although simulators are generally covered by class G09.

4 Gebruikersinformatie

[Guide V](#)

4.1 Nieuwe versies van de IPC

De IPC wordt regelmatig aangepast. Dit kan meerdere malen per jaar voorkomen. Nieuwe versies van de IPC komen beschikbaar op de WIPO website ten minste 3 maanden voordat zij van kracht worden. Veranderingen t.o.v. de voorgaande versie wordt cursief aangegeven. Om te achterhalen wat de veranderingen t.o.v. de voorgaande versie zijn kan ook de zgn. Revision Concordance List (RCL) worden geraadpleegd via een van de tabbladen van de elektronische versie van de [IPC](#). Achter sommige ingangen van de IPC is een indicator opgenomen die aangeeft wanneer de ingang is geïntroduceerd of voor de laatste keer is gewijzigd, bijvoorbeeld [4] of [2008.01].

4.2 Extra toelichting

De reikwijdte van een ingang kan worden bepaald aan de hand van de titel, samen met verwijzingen (references) en aanwijzingen (notes). De elektronische versie van de IPC biedt echter voor sommige subklassen en groepen nog een extra toelichting op die reikwijdte. Te onderscheiden zijn: classificatie definities, chemische structuurformules en grafische illustraties (zie bijv. F23B50/02).

4.3 Presentatie van IPC symbolen

[Guide XII](#)

4.3.1 op het voorblad van een octrooidocument

In de periode tot aan 2006 stonden de IPC symbolen naast elkaar op het voorblad van een octrooidocument onder INID code 51. Het eerste symbool was in de regel het belangrijkste IPC symbool.

Vanaf de invoering van IPC 2006 worden de IPC classificatiesymbolen in tabelvorm opgenomen. Indien er geklasseerd is volgens het uitgebreide niveau, dan zijn de classificatie symbolen cursief opgenomen en zijn deze voorzien van een versienummer. In het geval dat het kernniveau wordt gebruikt zijn de symbolen niet-cursief. Uitvindingsinformatie (zie [A.III.5.2](#)) wordt vet afgedrukt, additionele informatie wordt niet-vet afgedrukt.

4.3.2 in de elektronische databestanden EPODOC en WPI

In de elektronische databestanden van EPODOC en WPI staan de IPC classificatie symbolen in beginsel op alfabetische volgorde. De volgorde van de symbolen kan dus afwijken van de oorspronkelijke toegekende volgorde.

[Guide VIII](#)

5 Beginselen van het classificeren

5.1 Algemeen

Een onderwerp wordt - voor zover mogelijk - als geheel geclassificeerd en niet door alle samenstellende delen daarvan afzonderlijk te classificeren. De reden hiervan is dat het primaire doel van IPC het vergemakkelijken van het terugvinden van technische onderwerpen is. De IPC is zo ontworpen dat om het even welk technisch onderwerp - voor zo ver mogelijk - als geheel en niet door afzonderlijke classificatie van samenstellende delen kan worden geclassificeerd. Echter, als een systeem delen omvat die als zodanig nieuw en inventief zijn, dient zowel het systeem als die delen geclassificeerd te worden. Als bijvoorbeeld het onderwerp van een document een wielophanging van een voertuig met een bladveer is, dan wordt in ieder geval in de plaats voor het systeem geclassificeerd (B60G). Als het document ook een nieuwe en inventieve bladveer als zodanig betreft, moet ook geklasseerd worden in F16F.

Het is van groot belang om precies vast te stellen op welk technisch onderwerp de uitvinding betrekking heeft. Als een octrooidocument bijvoorbeeld een zuiger openbaart, moet er overwogen worden of het onderwerp de zuiger zelf is, of dat het onderwerp anders is, bijvoorbeeld een speciale aanpassing van de zuiger voor de toepassing in een bepaald apparaat.

Als er gebrek is aan eenheid van uitvinding, en er dus meerdere hoofdonderwerpen in een octrooidocument worden beschreven, dan wordt elk hoofdonderwerp apart geclassificeerd.

5.2 Uitvindingsinformatie en additionele informatie

Bij het bepalen van welke informatie van een octrooidocument geclassificeerd moet worden, worden twee soorten informatie onderscheiden: uitvindingsinformatie en additionele informatie. De definities hiervan worden gegeven in de [WIPO IPC Guide, VIII](#) en [IPC/CE/32/12 Annex 6](#). Uitvindingsinformatie moet geclassificeerd worden; additionele informatie mag geclassificeerd worden.

WIPO advanced level
[training examples](#)
categorie III

Om te kunnen bepalen welke informatie tot uitvindingsinformatie behoort en welke informatie tot additionele informatie, dient onderzocht of ingeschat te worden welke materie nieuw en inventief is. Bij Octrooiencentrum Nederland komt dit bij het indelen direct na de indiening van een octrooiaanvraag (zie [A.IV.2](#)) in praktijk vrijwel altijd neer op een inschatting.

Uitvindingsinformatie is alle nieuwe en niet voor de hand liggende materie in een document als geheel (bijv. beschrijving, tekening, conclusies). Uitvindingsinformatie is de informatie die iets toevoegt aan - oftewel het verschil maakt met - de stand van de techniek. Bij het bepalen van de uitvindingsinformatie moeten normaliter de conclusies als wegwijzer worden gebruikt.

Additionele informatie is niet triviale technische informatie die geen uitvindingsinformatie is maar die wel nuttige informatie voor een onderzoeker zou kunnen vormen. De additionele informatie vult de uitvindingsinformatie aan door het identificeren van, bijvoorbeeld, de constituenten van een samenstelling of een mengsel, of elementen of componenten van een proces of een structuur, of gebruik of toepassing van een werkwijze of inrichting.

5.3 Functie georiënteerde en toepassing georiënteerde ingangen

De IPC bevat zowel ingangen die georiënteerd zijn op de intrinsieke aard of functie van een inrichting of werkwijze, als ingangen die op de toepassing daarvan georiënteerd zijn. Sommige ingangen zijn deels functie georiënteerd, deels toepassing georiënteerd.

Als het onduidelijk is of een onderwerp in een functie georiënteerde of een toepassing georiënteerde plaats geklasseerd moet worden, gelden de volgende regels:

- (a) Als een bepaalde toepassing is genoemd, maar het document er geen bijzondere aandacht aan geeft, wordt er in een functie georiënteerde ingang ingedeeld, als die beschikbaar is. Dit is waarschijnlijk het geval als meerdere toepassingen in brede zin zijn genoemd.
- (b) Als de essentiële technische kenmerken van het onderwerp betrekking hebben op zowel de intrinsieke aard of functie van het onderwerp als een bepaalde toepassing daarvan, dan wordt er geklasseerd in zowel een functie georiënteerde als een toepassing georiënteerde ingang, voor zover die beschikbaar zijn.
- (c) Als de richtlijnen onder (a) en (b) niet kunnen worden toegepast, dan wordt er geklasseerd in zowel functie georiënteerde als toepassing georiënteerde ingangen, voor zover beschikbaar.

5.4 Ingangen passend bij een bepaalde conclusie categorie.

Een uitvinding kan door middel van twee categorieën conclusies beschreven worden (zie [E.III.3.1](#)): productconclusies en werkwijzeconclusies. Als, aan de hand van de titels van de diverse IPC-ingangen, voor een van deze categorieën geen aparte ingang kan worden gevonden, dan dient voor de classificatie van de betreffende uitvinding de meest geschikte ingang voor de andere categorie gebruikt te worden.

[Guide IX](#)

6 Meervoudige classificatie

Afhankelijk van de inhoud van een octrooidocument kan meer dan één plaats nodig zijn om het technische onderwerp van de uitvinding te

klasseren. De situaties beschreven onder [A.III.5.1](#), [A.III.5.3\(b\)](#) en [\(c\)](#) zijn voorbeelden hiervan.

Een speciaal type van meervoudige classificatie is de multi aspecten classificatie. De multi aspecten classificatie wordt toegepast op materie, die wat betreft zijn aard, wordt gekenmerkt door verschillende aspecten, zoals zijn intrinsieke structuur en zijn specifieke functie of toepassing. Het klasseren van dergelijke inhoud volgens slechts één aspect zou leiden tot onvolledige onderzoeksinformatie. De classificatie zou niet moeten worden beperkt tot de plaats of de plaatsen, die slechts één aspect van een onderwerp omvatten. Het verdient aanbeveling om waar mogelijk de andere niet triviale aspecten van dat onderwerp te klasseren. Plaatsen in de [IPC](#) waar multi aspecten classificatie bijzonder wenselijk is, zijn aangegeven door een aanwijzing (Note). Afhankelijk van de aard van de materie, schrijft zo'n aanwijzing verplichte classificatie van het onderwerp volgens bepaalde aspecten voor, of bevat het een aanbeveling voor multi aspecten classificatie, als dit voor het verhogen van de efficiency van het octrooionderzoek wenselijk is.

Andere situaties waarbij sprake is van meervoudige classificatie:

- wanneer additionele informatie wordt geclassificeerd;
- bij zogenaamde index classificatie, bijvoorbeeld C04B103/00 (zie [WIPO IPC Guide](#), IX, par. 108 - 114).

[Guide X](#)

7 Verplichte en niet-verplichte classificatie

Volgens art. 4 lid 3 van de [Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien](#), dient Octrooiencentrum Nederland ten minste één volledig classificatie symbool aan een octrooidocument toe te kennen, welk symbool de uitvindinginformatie representeert. In het geval dat degene die classificeert tot de conclusie komt dat er geen uitvindingsinformatie in het octrooidocument aanwezig is, dient toch ten minste één classificatieplaats te worden toegekend, gebaseerd op het deel van de materie dat het meest nuttig lijkt.

Alle overige classificatie, zoals classificatie van additionele informatie en index classificatie, zijn niet verplicht.

[Guide XI](#)

8 Het selecteren van classificatie plaatsen

8.1 Methode voor het selecteren van classificatie plaatsen

Aan de hand van de volgende methode worden classificatie plaatsen voor een octrooi(aanvraag) geselecteerd:

- Stel de hoofdonderwerpen vast die in de octrooi(aanvraag) beschreven worden.
- Bepaal voor elk hoofdonderwerp (en voor eventuele deelsystemen, zie [A.III.5.1](#)) de uitvindingsinformatie en (optioneel) de additionele informatie (zie [A.III.5.2](#)).
- Bepaal welke aspecten (zie [A.III.7](#)) van de uitvindingsinformatie (en optioneel de additionele informatie) geclassificeerd moeten worden; een aspect wordt hierna het te classificeren onderwerp genoemd.
- Selecteer voor elk te classificeren onderwerp een subklasse.

Aangezien IPC een hiërarchisch classificatiesysteem is, kan voor selectie van een subklasse een systematische benadering worden toegepast die gebruik maakt van de hiërarchische structuur. De relevante sectie kan eerst worden bepaald, waarna achtereenvolgens de subsectie, de klasse en de subklasse worden bepaald die het te classificeren onderwerp in kwestie geheel omvatten. Vanzelfsprekend kunnen er ook allerlei andere methoden gevolgd worden voor het selecteren van een subklasse, zoals statistische analyse.

(v) Bepaal of er slechts één groep (hoofdgroep of subgroep) het te classificeren onderwerp compleet omvat.

Zo ja, dan wordt het onderwerp daarin ingedeeld, en wordt doorgegaan met een volgend onderwerp, te beginnen bij stap (iv).

Zo nee, ga dan verder met stap (vi).

(vi) Bepaal welke algemene classificatieregel in de subklasse van toepassing is en bepaal of er speciale classificatieregels van toepassing zijn in delen van de subklasse.

(vii) Als de 'common rule' (zie [A.III.8.2](#)) geldt, selecteer de classificatieplaats(en) dan volgens de methode beschreven in paragraaf [A.III.8.2](#).

Als de 'first place priority rule' (zie [A.III.8.3](#)) geldt, selecteer de classificatieplaats(en) dan volgens de methode beschreven in paragraaf [A.III.8.3](#).

Als de 'last place priority rule' (zie [A.III.8.4](#)) geldt, selecteer de classificatieplaats(en) dan volgens de methode beschreven in paragraaf [A.III.8.4](#).

Als er een speciale classificatieregel geldt (zie [A.III.8.5](#)), selecteer de classificatieplaats(en) dan volgens die regel.

(viii) Ga door met een volgend onderwerp, te beginnen bij stap (iv), of stop als alle onderwerpen geïnclassificeerd zijn.

8.2 'Common rule'

De 'common rule' is de standaard algemene classificatieregel in de IPC. Deze wordt toegepast op alle gebieden van de IPC waar geen andere algemene classificatieregel wordt gespecificeerd. Indien de 'common rule' geldt worden de classificatieplaatsen als volgt bepaald:

(1) Begin op het hoofdgroep niveau.

(2) Bepaal hoeveel groepen op dat hiërarchisch niveau geschikt zijn als ingang voor het te classificeren onderwerp.

(3) Als geen groep geschikt is, dan

- is de plaats van het eerst hogere hiërarchisch niveau waar de beschouwde groepen onder vallen de classificatie plaats.

Als één groep geschikt is, dan:

- als er geen hiërarchisch lager niveau is, dan
 - is de geschikte groep de classificatie plaats;
- anders:
 - beschouw het eerst lagere hiërarchisch niveau;
 - ga terug naar (2)

Als meerdere groepen geschikt zijn, dan

- bepaal of er tussen deze groepen prioriteit bestaat op grond van de volgende twee regels:
 - Groepen die blijkens hun titel meer complexe materie omvatten hebben prioriteit boven groepen voor minder complexe onderwerpen.
 - Groepen voor meer gespecialiseerde onderwerpen hebben prioriteit boven groepen voor minder gespecialiseerde onderwerpen.
- als op grond van deze regels een of meerdere groepen prioriteit heeft, dan worden die groep of groepen geselecteerd, anders wordt elke geschikte groep geselecteerd;
- voor elke geselecteerde groep geldt dat
 - als er geen hiërarchisch lager niveau is, dan
 - is de geselecteerde groep de classificatie plaats;
 - anders:
 - beschouw het eerst lagere hiërarchisch niveau;
 - ga terug naar (2)

8.3 'First place priority rule'

Indien de 'first place priority rule' geldt, wordt dat door een aanwijzing (Note) gemarkeerd. De aanwijzing is geplaatst vóór de eerste plaats van het gebied waar de regel geldt, of op een hiërarchisch hogere plaats. Zie bijvoorbeeld de relevante aanwijzingen in C40B of F23B. Delen van de classificatie waar de 'first place priority rule' geldt, bevatten een bepaalde opeenvolging van groepen, waarbij van boven naar beneden de inhoud steeds minder complex of minder gespecialiseerd wordt. Indien de 'first place priority rule' geldt, worden de classificatie plaatsen als volgt bepaald:

WIPO advanced level
[training examples](#)
categorie 2b4

- (1) bepaal de eerste hoofdgroep in de subklasse die ten minste een deel van het te classificeren onderwerp omvat;
- (2) bepaal, onder deze hoofdgroep, de eerste 1-punt-subgroep die ten minste een deel van het te classificeren onderwerp omvat;
- (3) herhaal de procedure van de voorgaande stappen voor lagere subgroep niveaus, totdat de eerste subgroep op het laagste niveau die een deel van het te classificeren onderwerp omvat, is bepaald. Dit is de classificatie plaats.

8.4 'Last place priority rule'

Indien de 'last place priority rule' geldt wordt dat door een aanwijzing (Note) gemarkeerd. De aanwijzing is geplaatst vóór de eerste plaats van het gebied waar de regel geldt, of op een hiërarchisch hogere plaats. Zie bijvoorbeeld de relevante aanwijzingen in A61K, C07, C08G en C10M. In delen van de classificatie waar de 'last place priority rule' geldt, is de opeenvolging van groepen vaak zodanig dat van boven naar beneden de inhoud steeds complexer of gespecialiseerder wordt. Indien de 'last place priority rule' geldt worden de classificatie plaatsen als volgt bepaald:

WIPO advanced level
[training examples](#)
categorie 2b3

- (1) bepaal de laatste hoofdgroep in de subklasse die ten minste een deel van het te classificeren onderwerp omvat;
- (2) bepaal, onder deze hoofdgroep, de laatste 1-punt-subgroep die ten minste een deel van het te classificeren onderwerp omvat;
- (3) herhaal de procedure van de voorgaande stappen voor lagere subgroep niveaus, totdat de laatste subgroep op het laagste niveau die een deel van het te classificeren onderwerp omvat, is bepaald. Dit is de classificatie plaats.

8.5 Speciale classificatieregels

Speciale classificatieregels worden op een zeer beperkt aantal gebieden in de IPC gebruikt, bijv. C04B38/00, C08L of G05D. Ze zijn omschreven in aanwijzingen (Notes) op de plaats waar ze van toepassing zijn. Daar waar speciale classificatieregels van toepassing zijn, komen ze in de plaats van de algemene classificatieregels.

[Guide XIII](#)

9 Classificatie van onderwerpen die niet goed zijn te plaatsen in de IPC

Normaal gesproken worden onderwerpen van octrooidocumenten voldoende gedekt door één of meerdere classificatieplaatsen. Niettemin is het t.g.v. de ontwikkeling van technologie onvermijdelijk dat de bestaande classificatieplaatsen niet afdoende zijn voor alle nieuwe materie.

Voor het klasseren van onderwerpen die niet goed te plaatsen zijn, zijn speciale classificatieplaatsen gecreëerd met titels die geen technische beperkingen bevatten. Op deze classificatieplaatsen worden deze nieuwe onderwerpen verzameld, totdat de IPC wordt aangepast voor die onderwerpen.

Wanneer de uitvindingsinformatie in een octrooidocument niet adequaat wordt gedekt door een van de subklassen van de meest geschikte sectie, dan wordt de uitvindingsinformatie geclassificeerd in de speciale resthoofdgroep van die sectie. Iedere speciale resthoofdgroep wordt aangeduid met "99Z99/00", voorafgegaan door het classificatie symbool van de betreffende sectie

Bijvoorbeeld: de uitvindingsinformatie van niet goed te plaatsen onderwerpen in de sectie E wordt geklasseerd in de hoofdgroep E99Z99/00.

Wanneer de uitvindingsinformatie wordt gedekt door een subklasse, maar niet wordt gedekt door een van de groepen in de betreffende subklasse, dan wordt de uitvindingsinformatie geclassificeerd in een resthoofdgroep van die subklasse. Zulke resthoofdgroepen zijn, daar waar ze noodzakelijk zijn, geplaatst aan het einde van een subklasse. Ze worden, zover mogelijk, aangeduid met het algemene groepssymbool 99/00.

Onderwerpen gedekt door twee of meer hoofdgroepen, dienen niet in een resthoofdgroep te worden geclassificeerd, tenzij anders is aangegeven.

Indien voor specifieke uitvindingsinformatie geen resthoofdgroep bestaat in de relevante subklasse, dan dient de specifieke uitvindingsinformatie in de speciale resthoofdgroep van de relevante sectie te worden geclassificeerd.

IV Procedurele aspecten bij het classificatieproces

[Guidelines B.V.1](#)

1 Inleiding

Er zijn een aantal momenten waarop de classificatie aan een octrooidocument kan worden toegevoegd en/of aangepast:

- direct na het indienen van een octrooiaanvraag;
- bij het uitvoeren van het onderzoek naar de stand van de techniek; of
- doordat er een nieuwe versie van de IPC van kracht komt.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de procedurele aspecten van het classificeren (oftewel indelen, klasseren) in deze drie stadia, voor zover dit cluster O betreft.

[Guidelines B.V.2](#)

2 Classificatie direct na indienen van een octrooiaanvraag

2.1 Indelerslijst

De classificaties worden in beginsel toegekend door een TA. Aan iedere TA zijn een aantal subklassen van de IPC toegewezen. Een overzicht van de IPC subklassen met de daaraan gekoppelde TA is te vinden in de zgn. "[Indelerslijst](#)", die gepubliceerd is op het intranet.

2.2 Model 1400

Bij het indelen wordt gebruik gemaakt van het model 1400. Dit model is alleen op papier beschikbaar. Cluster ORE vult, rekening houdend met het onderwerp van de aanvraag, op het model 1400 een of meerdere namen van TA's in die de octrooiaanvraag zullen klasseren. Model 1400 circuleert vervolgens bij die TA's. Heeft een TA geclassificeerd, dan schrapt hij zijn naam door, zowel in het vak "Circuleert bij" als in het vak "Verder Circuleren bij:". Hij parafeert het formulier, waarna het verder in circulatie gaat.

Indien de indeler van oordeel is dat de octrooiaanvraag ook langs een andere TA moet circuleren, dan vermeldt hij dat op het model 1400 in het vak "Verder circuleren bij".

Uitvindingsinformatie wordt ingevuld in de vakken "Hoofdkl." en "Bijkl.". De classificatie plaats die het meest geschikt is wordt aangegeven in het vakje "Hoofdkl.". Andere ingangen voor uitvindingsinformatie worden opgenomen in "Bijkl.".

Bij "Infokl." kan, indien gewenst, additionele informatie worden ingevuld.

Bij "Opmerkingen" kunnen bijzonderheden worden aangegeven over de aanvraag, bijv. de nummers van gelijksoortige octrooiaanvragen of mogelijke interessante documenten. Deze informatie kan later van nut zijn bij de uitvoering van het onderzoek naar de stand van de techniek.

2.3 Welke onderwerpen klasseren

Een TA klasseert in beginsel alleen binnen zijn eigen subklassen, zie hiertoe de [Indelerslijst](#).

Indien niet zeker is of een onderwerp uitvindingsinformatie of additionele informatie betreft, dan dient het onderwerp als uitvindingsinformatie te worden geklasseerd.

2.4 Normtijd

Het indelen van een octrooiaanvraag wordt binnen een zodanige tijd uitgevoerd, dat de gemiddelde bestede tijd per indeling de afgesproken normtijd niet overschrijdt.

2.5 Tijdstip van indelen

Het indelen van octrooiaanvragen dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van het model 1400 te gebeuren. De doorlooptijd van het gehele indeelproces bedraagt drie maanden, gerekend vanaf de indieningsdatum van de aanvraag. Binnen die termijn moet elke technisch adviseur die op het model 1400 daarvoor is aangewezen in staat zijn gesteld de aanvraag te voorzien van een classificatie.

De termijn van drie maanden is van belang om zeker te kunnen stellen dat een aanvraag waarbij het onderzoek naar de stand van de techniek door het Europees Octrooibureau moet worden uitgevoerd tijdig naar het Europees Octrooibureau kan worden doorgestuurd. Dit laatste moet op grond van afspraken tussen Octrooicentrum Nederland en het Europees Octrooibureau uiterlijk 5 maanden na de indieningsdatum zijn gebeurd. Dit geldt overigens niet voor een aanvraag waarbij verzocht is om een onderzoek van het nationale type en die geen eerste indiening ('premier depot') is. Na afronding van het indelen worden de toegekende klassen door cluster ORE administratief verwerkt en wordt, in het geval dat om een onderzoek van het nationale type is verzocht, mede aan de hand van de werkvoorraad en de toegekende klassen bepaald of een aanvraag wordt doorgestuurd naar het Europees Octrooibureau. Ook dit moet binnen de eerder genoemde termijn van 5 maanden hebben plaatsgevonden.

Tijdig indelen is ook van belang om onderzoeken die Octrooicentrum Nederland zelf uitvoert in het geval van 'premier depots' binnen 8 maanden na de indieningsdatum te kunnen afronden.

2.5.1 De status "SPOED"

In een enkel geval heeft een indeling de status "SPOED". Dit is herkenbaar aan een aanduiding op het model 1400. Spoed wordt gevraagd met het oog op een vervroegde inschrijving van de octrooiaanvraag in het octrooiregister. Het is gebruikelijk om deze indelingen zeer snel af te werken, bij voorkeur op de dag van ontvangst.

[Guidelines B.V.4](#)

3 Classificatie bij het uitvoeren van het onderzoek

Bij het uitvoeren van het onderzoek naar de stand van de techniek is het goed mogelijk dat de oorspronkelijk geselecteerde IPC plaatsen minder van toepassing blijken te zijn op het onderwerp van de octrooiaanvraag dan gedacht. Op grond van het tijdens het onderzoek verkregen inzicht worden op het rapport van het onderzoek opnieuw de meest geschikte classificatie plaatsen voor de octrooiaanvraag door de TA aangegeven. Deze plaatsen kunnen afwijken van de in een eerder stadium toegekende ingangen. Op het gedrukte exemplaar van het octrooi, dat na het uitbrengen van het rapport bij verlening (zie [art. 36](#) Row 1995) wordt

gemaakt, worden de classificatieplaatsen die aangegeven staan op het rapport van het onderzoek, in overeenkomstige volgorde overgenomen.

Guidelines B.V.5

4 Herclassificatie t.g.v. aanpassingen in de IPC

Het kan voorkomen dat reeds toegekende IPC symbolen van een octrooiaanvraag moeten worden aangepast ten gevolge van aanpassingen in de IPC, de zgn. herclassificatie. Dit is het geval voor die octrooiaanvragen die al wel zijn geklasseerd in een oude versie van de IPC, maar die nog niet verleend zijn (d.w.z. octrooi zijn geworden), omdat er nog geen onderzoeksrapport is opgeleverd (zie [art. 36](#) Row 1995). De octrooiaanvragen kunnen wel reeds zijn ingeschreven in het register, bijv. door vervroegde inschrijving of doordat de 18 maanden termijn is verstreken (zie [art. 31](#) Row 1995).

Veranderingen in de IPC worden ten minste drie maanden voordat zij van kracht worden, gepubliceerd op de [WIPO IPC website](#). Cluster ORE stelt aan de hand van de informatie van de WIPO een lijst op van octrooidocumenten die in aanmerking komen voor de herclassificatie, waarna een speciaal formulier wordt gecirculeerd.

DEEL B – RICHTLIJNEN VOOR HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK

[Guidelines B.I.1](#)[art. 34 lid 1 Row 1995](#)[art. 34 lid 2 Row 1995](#)
[art. 15 lid 15 PCT](#)[Guidelines B.II.4.5](#)[Guidelines B.II.4](#)**I Inleiding****1 Onderzoek naar de stand van de techniek**

Deel B is van toepassing op het onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type als bedoeld in [art. 34 lid 1](#) Row 1995 (hierna verder aangeduid als “onderzoek”), voor zover het onderzoek door Octrooiencentrum Nederland wordt verricht. In voorkomende gevallen kan dit type onderzoek worden uitbesteed aan het Europees Octrooibureau dat het onderzoek behandelt volgens de ‘Particular Arrangements’ en de Guidelines. Indien de aanvrager verzoekt om een onderzoek van het internationale type (zie [art. 34 lid 2](#) Row 1995) wordt dit uitgevoerd door het Europees Octrooibureau volgens de [PCT International Search en Preliminary Examination Guidelines](#).

2 Rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek (hierna verder aangeduid als “rapport”). Dit rapport bevat verwijzingen naar de gevonden publicaties waarbij wordt aangegeven voor welke conclusies deze publicaties relevant zijn en hoe belangrijk de publicaties zijn. Indien een deel van de conclusies niet is onderzocht, wordt hiervan melding gemaakt. Het rapport omvat sinds de wijziging van de Row 1995 naar aanleiding van de evaluatie van de Row 1995 van 2006, tevens een schriftelijke opinie (zie hiervoor [deel C](#)) waarin een toelichting wordt gegeven op de resultaten van het onderzoek (zie [Kamerstukken II 2006/07, 30 975 \(R 1821\), nr. 3 \(MVT\), p. 3](#)).

II Beoordeling van een overgelegd resultaat van een eerder onderzoek

1 Inleiding

[art. 6 lid 4 en 5 Uitv. besl. Row 1995](#)

Op grond van [art. 6 lid 4 of lid 5 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995](#) kan de aanvrager van een octrooi verzoeken om een zogenaamd gratis onderzoek. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de aanvrager het resultaat te overleggen van eerder uitgevoerd overeenkomstig onderzoek naar de stand van de techniek op een overeenkomstige aanvraag. Een verzoek om een gratis onderzoek wordt beoordeeld door de onderzoeker die op grond van de [IPC indelerslijst](#) gekoppeld is aan het vakgebied van de betreffende aanvraag.

2 Procedure

Bij het indienen van een verzoek om een gratis onderzoek is de aanvrager gehouden aan dezelfde termijnen die van toepassing zijn op het indienen van een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek. Deze termijnen worden door het cluster ORE gecontroleerd. Indien het verzoek tijdig is gedaan, stuurt cluster ORE het verzoek samen met model 1610 ('VNO gratis' formulier) naar de desbetreffende onderzoeker.

Het oordeel van Octrooiencentrum Nederland over het verzoek om een gratis VNO is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb ([zie RvS 17-6-2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI8458](#)).

De onderzoeker beoordeelt binnen een redelijke termijn of er sprake is van een overeenkomstig onderzoek op een overeenkomstige aanvraag (zie [B.II.3](#)). Aangezien het gaat om een besluit in de zin van de Awb behoort binnen 8 weken gerekend vanaf de indiening van het verzoek een besluit genomen te worden. De aanvrager wordt in de ontvangstbevestiging van zijn verzoek gewezen op de stukken die benodigd zijn bij de beoordeling. Mochten de voor de beoordeling noodzakelijke stukken niet binnen zijn binnen deze termijn, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Aanvrager dient echter wel een termijn gekregen te hebben om de ontbrekende stukken aan te vullen. De onderzoeker brengt ORE op de hoogte van ontbrekende stukken die voor de beoordeling noodzakelijk zijn. ORE geeft de aanvrager een termijn voor het indienen van de benodigde stukken, waarbij rekening gehouden wordt met andere termijnen die voor dezelfde aanvraag lopen.

Het kan gaan om de volgende ontbrekende stukken:

- Nederlandstalige conclusies. Aanvrager heeft hiervoor reeds een vormgebrekenbrief ontvangen.
- De overeenkomstige aanvraag.
- Het overeenkomstige onderzoeksresultaat.

De resultaten van de beoordeling worden op het model 1610 geplaatst waarna dit formulier retour wordt gezonden aan cluster ORE dat de aanvrager vervolgens schriftelijk op de hoogte stelt van de toewijzing of de afwijzing van het verzoek. In het geval dat de onderzoeker het verzoek afwijst dient hij deze beslissing te motiveren. Bij toewijzing van het verzoek maakt de onderzoeker een tussenblad aan dat bij de verlening van het octrooi bij het overgelegde rapport wordt gepubliceerd.

Omdat het oordeel over het verzoek om een gratis onderzoek een besluit in de zin van de Awb is kan de aanvrager bezwaar maken op grond van de Awb. Een dergelijk bezwaar dient inhoudelijk te worden behandeld door een technisch adviseur anders dan degene die het primaire besluit heeft genomen in samenspraak met een juridisch adviseur. Voor de behandeling van een bezwaarzaak zijn de algemene regels en richtlijnen m.b.t. de behandeling van bezwaarzaken uit de Awb van toepassing. Indien de aanvrager hangende de bezwaarprocedure om een onderzoek verzoekt en de hiervoor verschuldigde taks betaalt zal de uitvoering van het onderzoek doorgaans aangehouden worden totdat in laatste instantie is beslist over het verzoek om een gratis onderzoek.

3 Beoordeling

3.1 Overeenkomstig onderzoek

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van het overgelegde onderzoeksresultaat dient de onderzoeker vast te stellen of er sprake is van een overeenkomstig onderzoek. Aan deze voorwaarde wordt voldaan als het eerdere onderzoek een onderzoek naar de stand van de techniek is dat is uitgevoerd door Octrooiencentrum Nederland, of het Europees Octrooibureau, op een ingediende octrooiaanvraag. Een onderzoek door Octrooiencentrum Nederland heeft altijd betrekking op een Nederlandse octrooiaanvraag. Een onderzoek uitgevoerd door het Europees Octrooibureau kan betrekking hebben op:

- een Europese aanvraag,
- een Internationale aanvraag ingediend onder het PCT-verdrag,
- een Nederlandse octrooiaanvraag,
- een nationale aanvraag ingediend in een ander land dat onderzoeken naar de stand van de techniek laat uitvoeren door het Europees Octrooibureau.

Als er geen sprake is van een overeenkomstig onderzoek dient het verzoek om deze reden te worden afgewezen.

3.2 Overeenkomstige aanvraag

Indien is vastgesteld dat er sprake is van een overeenkomstig onderzoek dient de onderzoeker te beoordelen of dit onderzoek heeft plaatsgevonden op een overeenkomstige aanvraag. Hiertoe wordt de onderhavige aanvraag vergeleken met de aanvraag waarop het eerdere overeenkomstige onderzoek heeft plaatsgevonden. Als er inhoudelijk geen verschillen zijn wordt het verzoek toegewezen (zie echter ook [B.II.3.3](#)).

Het verzoek wordt echter afgewezen als de materie van de conclusies met betrekking tot het eerstgenoemde onderwerp van de onderhavige aanvraag wel onderdeel uitmaakt van de materie van de conclusies van de overeenkomstige aanvraag maar bij het eerdere onderzoek niet onderzocht is omdat daar geconstateerd is dat niet voldaan is aan de eis van eenheid van uitvinding.

3.2.1 Verschillende onderwerpen

Als er sprake is van inhoudelijke verschillen tussen de onderhavige aanvraag en de aanvraag waarop het overeenkomstige onderzoek heeft plaatsgevonden stelt de onderzoeker vast wat deze verschillen zijn. Hierbij richt de aandacht zich met name op verschillen in de materie waarop de conclusies betrekking hebben, bijvoorbeeld:

- een of meer conclusies van de onderhavige aanvraag omvatten maatregelen die niet voorkomen in de conclusies van de aanvraag waarop het overeenkomstige onderzoek heeft plaatsgevonden,
- in een of meer conclusies van de onderhavige aanvraag ontbreken essentiële maatregelen die wel voorkomen in conclusies van de aanvraag waarop het overeenkomstige onderzoek heeft plaatsgevonden.

Als het onderwerp van de aanvraag verschilt wordt het verzoek afgewezen, tenzij het overeenkomstige onderzoek desondanks volstaat.

Om vast te stellen of het overeenkomstige onderzoek volstaat, maakt de onderzoeker een inschatting van de kans dat een nieuw onderzoek, met inachtneming van de geconstateerde verschillen, resultaten zal opleveren die beter aansluiten op het onderwerp waarop de onderhavige aanvraag betrekking heeft. Indien deze kans zeer klein wordt geacht, worden de resultaten van het overeenkomstige onderzoek voldoende geacht en wordt het verzoek alsnog toegewezen (zie echter ook [B.II.3.3](#)).

3.3 Verschil in effectieve datum

In veel gevallen zal de onderhavige aanvraag de voorrang inroepen van de aanvraag waarop het overeenkomstige onderzoek heeft plaatsgevonden of zullen beide aanvragen dezelfde voorrang inroepen. Een nieuw onderzoek kan in deze gevallen hooguit additionele fictieve stand van de techniek opleveren. Het nieuwe onderzoek wordt immers later uitgevoerd dan het overeenkomstige onderzoek. Dit is echter geen reden om het verzoek af te wijzen.

Als daarentegen de aanvragen niet dezelfde effectieve datum hebben is echter ook de stand van de techniek volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995 verschillend. Indien de onderzoeker van mening is dat hierdoor mogelijk bezwarende stand van de techniek volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995 wordt gemist, dient het verzoek om deze reden te worden afgewezen.

[Guidelines B.III.1](#)**III Kenmerken van het onderzoek****1 Doel van het onderzoek**

Het doel van het onderzoek is het opsporen van de stand van de techniek die relevant is voor de nieuwigheid en inventiviteit van het onderwerp waar de octrooiaanvraag betrekking op heeft. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Op basis van dit rapport, inclusief een schriftelijke opinie, kan de octrooihouder, maar ook een derde, zich een oordeel vormen over nieuwigheid en inventiviteit van de desbetreffende uitvinding. Daarom moet het onderzoek zo compleet en doeltreffend mogelijk zijn, binnen de grenzen die gesteld worden door het vereiste van eenheid van uitvinding (zie: [B.VII](#)) en overwegingen op basis waarvan materie uitgesloten dient te worden van het onderzoek (zie: [B.III.2](#) en [B.VIII](#)).

[art. 85 lid 1 Row 1995](#)[art. 70 lid 2 Row 1995](#)

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de aanvrager zijn aanvraag voor verlening wijzigen of splitsen. De resultaten van het onderzoek kunnen ook in een adviesprocedure volgens [art. 84](#) Row 1995 door de adviescommissie gebruikt worden. Deze commissie kan nietigheidsgronden die het baseert op het rapport toevoegen aan de bezwaren die zijn aangevoerd door degene die verzocht heeft om het advies. Het rapport dient tevens door de octrooihouder overgelegd te worden bij het instellen van een rechtsvordering tegen een derde die inbreuk zou maken op zijn octrooi.

2 Reikwijdte van het onderzoek[Guidelines B.III.2.1](#)**2.1 Volledigheid**

Het onderzoek kan nooit 100% volledig zijn ten gevolge van onvermijdelijke onvolkomenheden in de gebruikte informatiesystemen en ten gevolge van de beperkte tijd die beschikbaar is voor een onderzoek. Het onderzoek dient in de regel tenminste gericht te zijn op:

- Stand van de techniek die in de aanvraag genoemd is,
- relevante octrooiaanvragen die de aanvrager en uitvinders eerder hebben ingediend,
- de inhoud van de groepen volgens de ECLA en de IPC waar het onderwerp van de aanvraag op grond van de 'invention information' in ingedeeld zou moeten zijn,
- publicaties die worden geciteerd in de in het rapport vermelde documenten en publicaties waarin de in het rapport vermelde documenten worden geciteerd,
- corresponderende octrooiaanvragen waarvoor mogelijk een onderzoek is uitgevoerd.

Zie ook [B.III.2.4](#).

[Guidelines B.III.2.2](#)**2.2 Effectiviteit en efficiëntie**

Het onderzoek dient zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd zodat zoveel mogelijk van de meest relevante techniek onderzocht wordt binnen de gestelde normtijd. Enkele geaccepteerde methoden om de efficiëntie te verhogen worden hieronder beschreven.

- De onderzoeker dient die delen van de zoekdocumentatie uit te sluiten waarvan de kans verwaarloosbaar is dat deze relevante documenten bevatten, bijvoorbeeld door documenten uit te sluiten

- die dateren uit de periode die ligt voor het tijdstip waarop de betreffende technologie zich begon te ontwikkelen.
- Uit oogpunt van efficiëntie zal in de Viewer normaal gesproken slechts één lid van een octrooifamilie worden bekeken, tenzij er redenen zijn om in een specifiek geval aan te nemen dat er inhoudelijk substantiële verschillen zijn tussen de familieleden.
 - Wanneer de meest relevante classificatiegroepen (subgroepen en/of hoofdgroepen) te groot zijn kan de inhoud hiervan met behulp van trefwoorden worden beperkt zodat een selectie uit de aanwezige documenten geraadpleegd kan worden.

2.3 Raadplegen van specifieke collecties

Voor het onderzoek staan digitale databestanden ter beschikking. Deze betreffen zowel databestanden met octrooidocumenten als met “non-patent literature” (NPL). Het merendeel van deze [databestanden](#) is toegankelijk via de door het Europees Octrooibureau beschikbaar gestelde Epoque zoekmachine. In verband met het onderzoek naar de stand van de techniek dient tenminste de collectie te worden onderzocht die deel uitmaakt van de zogenaamde [PCT minimum documentatie](#) (zie [regel 34.1 sub b onder i en ii](#) van het Regelement bij het PCT-verdrag). Deze collectie is opgenomen in de via Epoque toegankelijke databestanden [Epodoc](#) en [WPI](#). Zie voor een volledig overzicht van de via Epoque beschikbare octrooicollecties het [National Office Centre](#) van het Europees Octrooibureau. Het is aan de onderzoeker om een weloverwogen keuze uit de beschikbare bestanden en collecties te maken.

[Guidelines B.III.2.3](#)

2.4 Onderzoek in andere vakgebieden

Het uitgangpunt bij het onderzoek wordt gevormd door de zoekopdracht zoals deze door de onderzoeker is opgesteld (zie hiervoor [B.IV.2.1](#)). Het onderzoek wordt in eerste instantie uitgevoerd in het technisch vakgebied dat direct relevant is voor de zoekopdracht.

Mogelijk dient het onderzoek uitgebreid te worden tot delen van de zoekdocumentatie die betrekking hebben op nabijgelegen vakgebieden of algemene technische vakgebieden (wat hieronder verstaan wordt, wordt besproken in [E.IV.9.3](#)). Ten aanzien van overwegingen die een rol spelen bij het uitbreiden van het onderzoek naar nabijgelegen of algemene technische vakgebieden wordt eveneens gewezen op [E.IV.9.6](#). De noodzaak voor een dergelijke uitbreiding moet per geval door de onderzoeker worden beoordeeld, rekening houdend met de resultaten van het onderzoek binnen de initieel geraadpleegde delen van de zoekdocumentatie. (zie ook: [E.III.4.2](#)).

Bij de beantwoording van de vraag welke andere vakgebieden in aanmerking komen en welke hiervan onderzocht moeten worden, spelen twee factoren een rol:

- (i) Wat zijn de maatregelen die niet gevonden zijn bij het onderzoek binnen de direct relevante vakgebieden? (zie [B.III.2.4.1](#))
- (ii) Wat is de kans om relevante documenten in nabijgelegen of algemene technische vakgebieden te vinden? (zie [B.III.2.4.2](#))

2.4.1 Niet gevonden verschilmaatregelen

De mogelijk te raadplegen andere vakgebieden dienen uitsluitend betrekking te hebben op de maatregelen die de geclaimde uitvinding

nieuwheid en inventiviteit kunnen verschaffen. Dit zijn de maatregelen van de zoekopdracht die niet gevonden zijn bij het onderzoek binnen het direct relevante vakgebied. Bijvoorbeeld:

Zoekopdracht: Een polymeriseerbare samenstelling bevattende monomeer A en monomeer B waarbij de samenstelling ook vrije radicalen vanger C en katalysator D bevat.

Het onderzoek in hetzelfde vakgebied als waarop de aanvraag betrekking heeft, heeft slechts het volgende document aan het licht gebracht:

Document A: Een polymeriseerbare samenstelling bevattende monomeer A, monomeer B, vrije radicalen vanger C en katalysator X.

Het bovenstaande betekent dat de onderzoeker in nabijgelegen of algemene technische vakgebieden dient te zoeken naar de maatregel betreffende katalysator D aangezien deze nog niet gevonden is. De onderzoeker kan overwegen om te zoeken naar katalysator D in een vakgebied dat betrekking heeft op vergelijkbare polymeriseerbare samenstellingen, waarvan bekend is dat gebruik gemaakt wordt van hetzelfde soort katalysatoren die toegepast worden in het vakgebied van de uitvinding. Hierbij hoeft de onderzoeker niet te zoeken naar vrije radicalen vanger C aangezien deze al bekend is uit document A, afkomstig uit hetzelfde vakgebied als waarop de aanvraag ligt.

2.4.2 De kans om relevante documenten in nabijgelegen of algemene technische vakgebieden te vinden

Het doorslaggevende principe bij de beslissing om het onderzoek uit te breiden naar andere vakgebieden is de mogelijkheid dat onderzoek in deze vakgebieden documenten oplevert waarop relevante bezwaren kunnen worden gebaseerd.

Bijvoorbeeld:

Zoekopdracht: Een hydraulische drukpers waarbij een hydraulische vloeistof op basis van siliconen in het hydraulische systeem aanwezig is.

In de beschrijving wordt aangegeven dat de gekozen hydraulische vloeistof het probleem van corrosie van de bewegende delen in het hydraulische systeem bestrijdt.

Onderzoek in hetzelfde vakgebied levert het volgende resultaat:

Document A: Een hydraulische drukpers met een hydraulische vloeistof op basis van water in het hydraulische systeem.

Als de onderzoeker documenten in een nabijgelegen of een algemeen technisch vakgebied wil vinden die inventiviteitsbezwaren voor de aanvraag kunnen opleveren kan hij zoeken naar documenten waaruit het gebruik van een hydraulische vloeistof op basis van siliconen ter bestrijding van corrosie, toegepast in een hydraulisch systeem (niet beperkt tot drukpersen), bekend is.

Een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd in:

- (i) een algemener vakgebied dan dat van de aanvraag, in dit geval hydraulische systemen in het algemeen
- (ii) een nabijgelegen specifiek vakgebied waarin eveneens hydraulische systemen worden toegepast (bijvoorbeeld schokbrekers of robots)

Onderzoek in een nabijgelegen vakgebied levert het volgende resultaat:
Document B: Een robotsysteem met een hydraulische vloeistof op basis van siliconen in het hydraulische systeem. Bovendien wordt in document B beschreven dat de hydraulische vloeistof op basis van siliconen corrosie van de bewegende delen in het systeem bestrijdt.

De inhoud van document B levert in combinatie met de inhoud van document A een levensvatbaar inventiviteitsbezwaar.

2.5 Onderzoek op het internet

[Guidelines B.III.2.4](#)

Tijdens het onderzoek kan ook gebruik gemaakt worden van het internet, zoals van online technische tijdschriften, online databases en andere websites. De mate waarin internet in het onderzoek wordt betrokken, is afhankelijk van het specifieke onderwerp, maar in sommige vakgebieden, zoals die van de informatie- en softwaretechnologie, is het vaak noodzakelijk om het internet op een systematische manier te raadplegen om de meest relevante stand van de techniek te vinden. Daarnaast kan op internet informatie teruggevonden worden die door de aanvrager/uitvinder zelf geplaatst is. Ook dit kan relevante stand van de techniek opleveren, die zelfs nieuwheids- of inventiviteitsschadelijk kan zijn (zie verder [B.VI.10](#)).

[Guidelines B.IV.2.4](#)

Indien de aanvraag nog niet gepubliceerd is, dient de onderzoeker er zorg voor te dragen dat bij het gebruik van het internet de uitvinding niet uit de gebruikte zoektermen te herleiden valt. Bij het zoeken op het internet bestaat namelijk het gevaar dat de zoektermen die gebruikt worden in onbeveiligde zoekmachines (bijvoorbeeld Google en Yahoo) zichtbaar worden voor derden. Hiermee kunnen technische details van de aanvraag geopenbaard worden. Veel internetsites registreren bijvoorbeeld met welke trefwoorden zij zijn gevonden.

[Guidelines B.III.3](#)

3 Onderwerp van het onderzoek

[Guidelines B.III.3.1](#)

3.1 Uitgangspunt voor het onderzoek

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden op basis van de zoekopdracht (zie [B.IV.2.1](#)). Dit betekent dat de onderzoeker het onderzoek in eerste instantie zal richten op de technische maatregelen (of hun equivalenten) die zijn opgenomen in de conclusies (zie echter ook [B.III.3.4](#)). De beschrijving en de figuren kunnen in voorkomende gevallen gebruikt worden om uitleg te geven over onduidelijkheden in de conclusies.

[Guidelines B.III.3.2](#)

3.2 Interpretatie van de conclusies

Het onderzoek dient enerzijds niet beperkt te worden tot de letterlijke bewoordingen van de conclusies maar dient anderzijds niet zodanig verbreed te worden dat alles wat een vakman af zou kunnen leiden uit de beschrijving en de conclusies erin betrokken wordt. Interpretatie van de conclusies is soms nodig om tot een duidelijke zoekopdracht (zie [B.IV.2.1](#)) te komen. Voor interpretatie van de conclusies zie [E.III.4.2](#). Hoe de conclusies worden geïnterpreteerd wordt vermeld in de schriftelijke opinie van het rapport. Opgemerkt wordt dat een conclusie die een expliciete verwijzing bevat naar een kenmerk dat verklaard wordt in de beschrijving, onderzocht dient te worden alsof dit technische kenmerk ondubbelzinnig gedefinieerd wordt in de conclusie.

[Guidelines B.III.3.2.1](#)

De inschatting van octrooieerbaarheid tijdens het onderzoek kan van invloed zijn op de uitvoering van het onderzoek, zie: [B.III.3.7](#), [B.III.2.4](#) en [B.IV.2.3.5](#).

[Guidelines B.III.3.3](#)

[art. 28 Row 1995](#)

3.3 Gewijzigde conclusies

De aanvrager kan de beschrijving, conclusies en tekeningen van zijn reeds ingediende aanvraag wijzigen. Het onderzoek wordt gebaseerd op de meest recente conclusies zoals deze door de aanvrager zijn ingediend voor aanvang van het onderzoek. De datum van de onderzochte conclusies wordt vermeld in het rapport. De meest recente conclusies zijn opgenomen in Madras. De onderzoeker hoeft niet te controleren of het onderwerp van deze conclusies gedekt wordt door de inhoud van de oorspronkelijk ingediende stukken.

Mocht het desondanks onder de aandacht van de onderzoeker zijn gekomen dat het onderwerp van de conclusies duidelijk niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag, dan kan de onderzoeker dit feit wel meenemen bij de uitvoering van zijn onderzoek. Naar de niet door de oorspronkelijke aanvraag gedekte materie van deze conclusies hoeft geen onderzoek plaats te vinden.

[Guidelines B.III.3.5](#)

3.4 Anticiperen op wijzigingen in de conclusies

In principe, en voor zover dit mogelijk en redelijk is, omvat het onderzoek de volledige materie waarop de conclusies betrekking hebben of waarop eventueel in later stadium gewijzigde conclusies naar verwachting betrekking zullen hebben (zie echter in geval van niet-eenheid [B.VII.1.2](#)). Als bijvoorbeeld een aanvraag betrekking heeft op een elektrische schakeling en een of meer conclusies bevat die uitsluitend betrekking hebben op de functie en de bediening, en de omschrijving en de tekeningen omvatten een voorbeeld met een gedetailleerde niet-triviale transistorschakeling, dient het onderzoek tevens deze schakeling te omvatten.

[Guidelines B.III.3.6](#)

3.5 Brede conclusies

Er is geen bijzondere zoekinspanning vereist voor het onderzoeken van een overmatig brede of speculatieve conclusie. Het onderzoek kan beperkt worden tot de reikwijdte van de conclusie voor zover deze betrekking heeft op materie die duidelijk en volledig is beschreven. Als bijvoorbeeld een aanvraag betrekking heeft op een automatische telefooncentrale die in detail beschreven wordt en de conclusies hebben betrekking op een automatische communicatie schakelcentrale dient het onderzoek niet uitgebreid te worden tot telegraafcentrales, data-schakelcentrales enz. louter vanwege de ruime bewoordingen in de conclusie. Een dergelijke uitbreiding is alleen dan zinvol als het waarschijnlijk is dat het beperkte onderzoek niet – maar het uitgebreide onderzoek wel een document kan opleveren waarop mogelijk een nieuwheids- of inventiviteitsbezwaar gebaseerd kan worden. Als in een vergelijkbaar voorbeeld een conclusie betrekking heeft op een proces voor het produceren van een “impedantie element”, maar de beschrijving en de tekeningen uitsluitend betrekking hebben op de productie van een weerstand en geen enkele aanwijzing bieden over hoe andere soorten impedantie elementen geproduceerd kunnen worden met het proces volgens de uitvinding, dan is het normaalgesproken niet gerechtvaardigd het onderzoek uit te breiden tot bijvoorbeeld de productie van condensatoren. In het geval dat de hoofdconclusie betrekking heeft op de chemische behandeling van een oppervlak, terwijl uit de beschrijving of

alle voorbeelden blijkt dat het opgeloste probleem zich slechts voordoet bij natuurlijk leer, is het duidelijk dat het onderzoek niet uitgebreid dient te worden tot kunststoffen, weefsels of glas. Als op vergelijkbare wijze de beschrijving en de tekeningen betrekking hebben op een slot met een veiligheidscilinder, terwijl de conclusies betrekking hebben op een inrichting voor het indexeren van een hoekverdraaiing van een eerste element ten opzichte van twee andere draaibare elementen, dient het onderzoek beperkt te worden tot sloten.

[Guidelines B.III.3.7](#)

3.6 Onafhankelijke en afhankelijke conclusies

Het onderzoek, uitgevoerd in delen van de zoekdocumentatie die relevant zijn voor de onafhankelijke conclusies, dient tevens alle afhankelijke conclusies te omvatten. Een afhankelijke conclusie is een beperking van de conclusie waarvan hij afhankelijk is (zie ook [E.III.3.2](#)). Als de materie van een onafhankelijke conclusie nieuw is, is de materie van de daarvan afhankelijke conclusies derhalve eveneens nieuw. Indien de vatbaarheid voor octrooi van de materie van een onafhankelijke conclusie op basis van het resultaat van het onderzoek niet betwist wordt, is het niet nodig verder te zoeken of documenten te citeren ten aanzien van de materie van de afhankelijke conclusies als zodanig. Als bijvoorbeeld, in een aanvraag die betrekking heeft op een kathodestraalbuis oscilloscoop de onafhankelijke conclusie gericht is op specifieke middelen aan de rand van de voorzijde van de buis voor de verlichting van het scherm, een afhankelijke conclusie gericht is op een specifiek verbindingsmiddel tussen de voorzijde en het hoofddeel van de buis, dient de onderzoeker, binnen de documentatie die hij raadpleegt voor het verlichtingsmiddel, eveneens te zoeken naar het verbindingsmiddel al dan niet in combinatie met het verlichtingsmiddel. Indien, na dit onderzoek, de vatbaarheid voor octrooi van het verlichtingsmiddel niet betwist wordt dient de onderzoeker het onderzoek naar het verbindingsmiddel niet uit te breiden naar andere delen van de documentatie die waarschijnlijk materiaal bevatten betrekking hebbend op, of specifiek zijn gericht op, dergelijke bevestigingsmiddelen. Als bij een aanvraag, die betrekking heeft op een farmaceutische samenstelling ter behandeling van nagelinfecties, op basis van het onderzoek de vatbaarheid voor octrooi van de materie van de onafhankelijke conclusie, die betrekking heeft op de werkzame stoffen, niet betwist wordt is het niet nodig om het onderzoek naar de afhankelijke conclusies, die betrekking hebben op het gebruik van specifieke vluchtige organische oplosmiddelen als drager van de samenstelling, voort te zetten.

[Guidelines B.III.3.8](#)

3.7 Onderzoek naar afhankelijke conclusies

Als echter de vatbaarheid voor octrooi van de materie van de onafhankelijke conclusie wel betwist wordt kan het nodig zijn om te bepalen of de materie van de afhankelijke conclusie als zodanig nieuw en inventief is door middel van een onderzoek in andere delen van de documentatie, bijvoorbeeld in een of meer aanvullende zoekgroepen. Een dergelijke uitbreiding van het onderzoek dient niet gedaan te worden voor maatregelen die triviaal zijn of algemeen bekend zijn in het vakgebied. Als echter snel een handboek of een ander document gevonden kan worden waaruit blijkt dat een maatregel algemeen bekend is, dient dit geciteerd te worden (zie: [E.IV.9.6](#)). Indien een afhankelijke conclusie een verdere maatregel toevoegt, dient deze afhankelijke conclusie in combinatie met de maatregelen van de onafhankelijke conclusie beschouwd te worden en als zodanig behandeld te worden (zie ook: [E.III.3.2](#)).

3.8 Combinatie van kenmerken in een conclusie

[Guidelines B.III.3.9](#)

Voor conclusies die gekarakteriseerd worden door een combinatie van maatregelen (bijvoorbeeld A, B en C) dient het onderzoek gericht te worden op deze combinatie. Bij het onderzoek in de zoekdocumentatie naar de combinatie van maatregelen dient echter tegelijkertijd ook gelet te worden op sub combinaties, inclusief de maatregelen op zichzelf (bijvoorbeeld A en B, B en C, B en C, en eveneens A, B en C afzonderlijk). Een onderzoek in aanvullende delen van de zoekdocumentatie naar sub combinaties of naar afzonderlijke maatregelen van de combinatie dient slechts dan uitgevoerd te worden als dit nog noodzakelijk is om vast te stellen of een individuele maatregel op zichzelf bekend is en om de inventiviteit van de combinatie te bepalen (zie ook: [B.III.2.4](#)).

[Guidelines B.III.3.10](#)

3.9 Verschillende categorieën conclusies

Als de aanvraag verschillende categorieën conclusies bevat dienen deze alle in het onderzoek opgenomen te worden. Indien een productconclusie overduidelijk nieuw en inventief lijkt hoeft de onderzoeker echter geen speciale inspanning te verrichten om conclusies te onderzoeken die betrekking hebben op een proces dat onvermijdelijk leidt tot de vervaardiging van het product of die betrekking hebben op het gebruik van het product (zie ook: [E.III.3.3](#)). Wanneer een aanvraag alleen conclusies uit één categorie bevat kan het wenselijk zijn om eveneens verwante materie buiten deze categorie in het onderzoek te betrekken. Bijvoorbeeld, bij een conclusie die betrekking heeft op een chemisch proces dient altijd gezocht te worden naar de eindproducten van het proces, tenzij deze klaarblijkelijk bekend zijn. Daarnaast hoeft er alleen gezocht te worden naar de tussenproducten van het proces indien de aanvraag daar aanleiding toe geeft. Het is immers nog mogelijk om voor verlening de conclusies te wijzigen en alsnog een conclusie te richten op het eindproduct en eventueel op de tussenproducten. Daarnaast wordt er met het zoeken naar het eindproduct en of de tussenproducten tegelijkertijd ook gezocht naar het betreffende chemische proces. In het algemeen kan worden aangenomen dat, tenzij de aanvraag aanwijzingen bevat die wijzen op het tegendeel, de uitgang producten onderdeel uitmaken van de stand van de techniek, waardoor deze uitgangsstoffen niet onderzocht hoeven te worden.

[Guidelines B.III.3.13](#)

3.10 Technologische achtergrond

In bepaalde omstandigheden kan het wenselijk zijn om het onderwerp van het onderzoek zodanig uit te breiden dat ook de technologische achtergrond van de uitvinding erin betrokken wordt (zie ook [B.IV.1](#)).

Dit kan betrekking hebben op:

- De aanhef van de eerste conclusie, dit is het deel dat voorafgaat aan de term 'met het kenmerk dat' of 'gekenmerkt door' (indien de conclusie in deze vorm is opgesteld);
- De stand van de techniek waarvan in de beschrijving van de aanvraag wordt gesteld dat deze bekend is maar die niet met citaten wordt onderbouwd;
- Algemene technologische achtergrond van de uitvinding.

IV Onderzoeksprocedure en –strategie

1 Procedure voorafgaand aan het onderzoek

1.1 Termijnen

[art. 32 Row 1995](#)

De aanvrager dient binnen 13 maanden na de eerste indieningsdatum te verzoeken om een onderzoek. Het verzoek wordt niet in behandeling genomen als de taks voor het verzoek niet is betaald. Indien het een aanvraag betreft waarvoor een beroep is gedaan op een recht van voorrang dient de aanvrager binnen 13 maanden na de voorrangsdatum te verzoeken om een onderzoek.

[art. 28 Row 1995](#)

Bij een afgesplitste aanvraag geldt eveneens een termijn van 13 maanden gerekend vanaf de indieningsdatum c.q. de voorrangsdatum van de oorspronkelijke aanvraag of een termijn van 2 maanden gerekend vanaf de indiening van de afsplitsing als de laatstgenoemde termijn langer is. Als de aanvrager heeft verzocht om een gratis onderzoek en dit verzoek is afgewezen wordt een termijn van 6 weken gehanteerd vanaf de afwijzing indien deze termijn later afloopt dan de termijn van 13 maanden gerekend vanaf de indieningsdatum c.q. de voorrangsdatum (Zie [B.II](#)). Indien niet aan de voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de octrooiaanvraag niet (verder) behandeld. Het cluster ORE controleert of aan deze voorwaarden is voldaan.

[art. 6 lid 5 Uitv. besl. Row 1995](#)

[Guidelines B.IV.1.2](#)

1.2 Vormgebreken

[art. 24 Row 1995](#)
[art. 29 Row 1995](#)
[Uitv. reg. 2009 Row 1995](#)

Door het cluster ORE wordt getoetst of de octrooiaanvraag voldoet aan de vormvereisten die worden gesteld in de Row 1995 en aan de vormvoorschriften die worden gesteld in de Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995. Deze toetsing vindt plaats voorafgaand aan de toewijzing van een octrooiaanvraag aan een onderzoeker. De onderzoeker controleert niet actief of de aanvraag voldoet aan voornoemde vereisten en vormvoorschriften.

Indien tijdens het bestuderen van een aanvraag door de onderzoeker een gebrek wordt geconstateerd dat het onderzoek deels belemmert, worden passende stappen genomen. Voorbeelden: Bij ontbrekende of kennelijk verkeerde figuren kan de aanvrager gevraagd worden de juiste informatie te leveren. Van foutief genummerde conclusies kan in het vak “omvang van het onderzoek” aangegeven worden hoe de conclusies zijn opgevat. In voorkomende gevallen is een (gedeeltelijk) onderzoek mogelijk. De geconstateerde gebreken kunnen in de schriftelijke opinie besproken worden. Hoe te handelen in gevallen waarin de aanvraag zo onduidelijk is dat het onderzoek niet uitvoerbaar is wordt beschreven in [B.IV.2.1.4](#).

1.3 Verzoek om een tweede onderzoek

Een verzoek van een aanvrager om een tweede onderzoek uit te voeren op een octrooiaanvraag waarvoor reeds een onderzoek van het nationale of internationale type is uitgevoerd wordt afgewezen. (Zie ook [RvS \(Afd. B. R.\) 18 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD5083](#)).

2 Procedure tijdens het onderzoek

[Guidelines B.IV.1](#)

2.1 Procedure aan het begin van het onderzoek

[Guidelines B.IV.1.1](#)

2.1.1 Analyse van de aanvraag

Aan het begin van het onderzoek bestudeert de onderzoeker de octrooiaanvraag om het onderwerp van het onderzoek vast te stellen, rekening houdend met de aanwijzingen uit [B.III.3](#). Met dit doel maakt hij een analyse van de conclusies in het licht van de beschrijving en de figuren. Hierbij worden de conclusies, de beschrijving en de figuren in zodanige mate bestudeerd dat duidelijk is wat de uitvindingsgedachte is. Daarbij overweegt hij bijvoorbeeld: wat de werking van de uitvinding is; welk effect met de uitvinding wordt bereikt; welke maatregelen in de conclusies essentieel zijn om het effect te bereiken; welke maatregelen zonder uitvinderswerkzaamheid vervangen kunnen worden door equivalenten of zelfs volledig weggelaten kunnen worden; en welke maatregelen niet aanwezig zijn in de conclusies maar volgens de beschrijving wel essentieel zijn voor het bereiken van het beoogde effect.

[Guidelines B.IV.1.3](#)

2.1.2 In de aanvraag genoemde publicaties

Een in de octrooiaanvraag geciteerd document wordt door de onderzoeker bestudeerd indien het geciteerd wordt als startpunt van de uitvinding, als stand van de techniek, als alternatieve oplossing voor het probleem dat met de uitvinding wordt opgelost of als deze noodzakelijk is voor een correct begrip van de aanvraag. Als een geciteerd document klaarblijkelijk slechts betrekking heeft op details die niet direct relevant zijn voor de uitvinding kan dit document genegeerd worden. In het geval dat een geciteerd document essentieel lijkt voor een correct begrip van de aanvraag doch niet toegankelijk is voor de onderzoeker kan de aanvrager worden verzocht dit document beschikbaar te stellen. Niet aanleveren van het betreffende document kan mogelijk leiden tot een onvolledig onderzoek of tot het niet uitvoeren van het onderzoek wanneer de aanvraag ten gevolge hiervan zodanig onduidelijk is dat het onderzoek (deels) onuitvoerbaar is. Er wordt geen aanvullend onderzoek uitgevoerd als documenten na afronding van het onvolledige onderzoek en het rapport beschikbaar komen.

[Guidelines B.X.7](#)

2.1.3 Uittreksel, titel, classificatie, publicatie

[art. 24 lid 2 Row 1995](#)

De octrooiaanvraag is door de aanvrager voorzien van een uittreksel dat alleen bedoeld is als technische informatie. Het dient niet voor het uitleggen van de omvang van de gevraagde bescherming. De onderzoeker controleert niet of het uittreksel een juiste samenvatting is van de aanvraag en gebruikt het uittreksel evenmin om het onderwerp van de geclaimde uitvinding vast te stellen. Het cluster ORE toetst of het uittreksel voldoet aan de vormvoorschriften die worden gesteld in [art. 10 van de Uitvoeringsregeling](#) Row 1995.

[art. 10 Uitv. reg. 2009 Row 1995](#)[art. 8 sub f Uitv. reg. 2009 Row 1995](#)

Door cluster ORE wordt getoetst of er aan het begin van de beschrijving een titel (oftewel een korte aanduiding) is vermeld. De onderzoeker toetst niet of de titel van de aanvraag geschikt is.

Voorafgaand aan de toewijzing aan een onderzoeker is de octrooiaanvraag door het cluster O ingedeeld volgens de International Patent Classification. Deze voorlopige IPC-klassen kunnen een bruikbare ingang vormen bij het onderzoek maar deze zijn niet bindend. De onderzoeker kan hier tijdens het onderzoek van afwijken.

2.1.4 Onderzoek niet uitvoerbaar

[art. 35 Row 1995](#)

Indien een aanvraag dermate onduidelijk is dat een onderzoek naar de stand van de techniek niet mogelijk is wordt de aanvrager op grond van [art. 35](#) Row 1995 hiervan in kennis gesteld. De aanvrager kan de geconstateerde gebreken binnen twee maanden na kennisgeving daarvan herstellen. Indien de aanvrager de gebreken niet binnen deze termijn heeft hersteld besluit Octrooiencentrum Nederland om de aanvraag niet te behandelen. In de praktijk is herstel van de gebreken vaak nauwelijks mogelijk. Herstel betekent immers wijziging van de aanvraag, wat na verlening van het octrooi kan leiden tot toepasbaarheid van [art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995.

Het kan wenselijk zijn om voorafgaand aan het versturen van de kennisgeving de aanvrager, in het bijzonder wanneer dit een particuliere aanvrager is, eerst uit te nodigen voor een gesprek waarin uitleg wordt gegeven over de procedure. Een dergelijk gesprek wordt in principe gevoerd door de behandelende onderzoeker, desgewenst samen met een juridisch adviseur.

De kennisgeving waarin wordt gemotiveerd waarom de aanvraag onduidelijk is, wordt opgesteld door de behandelende onderzoeker. Na verzending van de kennisgeving krijgt de aanvrager een termijn van twee maanden om de gebreken te herstellen. Deze termijn wordt door cluster ORE bewaakt. Indien de aanvrager niet tot herstel overgaat, m.a.w., de termijn ongebruikt laat verstrijken, wordt de procedure beëindigd met een beschikking waarin Octrooiencentrum Nederland besluit de aanvraag niet in behandeling te nemen. Deze beschikking wordt opgesteld door cluster ORE en ondertekend door een juridisch adviseur.

Indien de aanvrager zijn aanvraag wijzigt wordt door de behandelende onderzoeker beoordeeld of door deze wijzigingen de gebreken daadwerkelijk zijn opgeheven. Indien dat het geval is wordt het onderzoek zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Indien dat niet het geval is wordt een beschikking afgegeven waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. In deze beschikking dient te worden gemotiveerd welke gebreken niet zijn opgeheven. Deze beschikking wordt daarom door de behandelende onderzoeker in samenspraak met een juridisch adviseur opgesteld.

2.2 Termijnen

[art. 36 lid 1 Row 1995](#)
[art. 70 lid 1 Row 1995](#)

Ten aanzien van termijnen die de onderzoeker in acht moet nemen bij het bepalen van het tijdstip van het uitvoeren van het onderzoek zijn geen artikelen in de Row 1995 of het Uitvoeringsbesluit Row 1995 opgenomen. Hierbij wordt echter wel opgemerkt dat het octrooi pas wordt verleend nadat het rapport is verzonden aan de aanvrager. Eerst na verlening kan de octrooihouder zijn octrooi handhaven jegens een derde.

2.2.1 Aanvraag is premier depot

In het geval de aanvraag een zogenaamd premier depot is en de aanvrager direct of binnen een half jaar na indiening verzocht heeft om een onderzoek, is het streven het rapport binnen 9 maanden na de indieningsdatum naar de aanvrager te verzenden. Zodoende kan de aanvrager het resultaat van het onderzoek gebruiken bij de beslissing om overeenkomstige aanvragen in andere landen in te dienen onder gebruikmaking van het recht van voorrang. De onderzoeker bewaakt zelf deze termijn. In de praktijk levert de onderzoeker uiterlijk 8 maanden na indiening het rapport aan bij het cluster ORE. ORE zendt 9 maanden na

de indieningsdatum een rappel aan de onderzoeker, als het rapport nog niet aangeleverd is.

Omdat niet gegarandeerd kan worden dat de stand van de techniek overeenkomstig [art. 4 lid 2](#) Row 1995 binnen 6 maanden na de indieningsdatum al volledig in de gebruikte databestanden aanwezig is, wordt het onderzoek niet afgerond binnen deze 6 maanden, tenzij (a) spoed is aangevraagd (zie [B.IV.2.2.3](#)) of (b) na aanvang van het onderzoek reeds voldoende bezwarende literatuur is gevonden (zie [B.IV.2.3.5](#)).

2.2.2 Aanvrager beroept zich op prioriteitsrecht

Bij een aanvraag waarbij een beroep is gedaan op een recht van voorrang zal de aanvrager normaal gesproken de resultaten van het onderzoek niet gebruiken bij de beslissing om overeenkomstige aanvragen in andere landen in te dienen. Het onderzoek wordt dan afhankelijk van ruimte in de werkvoorraad van de onderzoeker ingepland tenzij de aanvrager verzocht heeft om spoed.

2.2.3 Spoedverzoek

Een verzoek om het onderzoek met spoed uit te voeren wordt waar mogelijk gehonoreerd. Dit betekent concreet dat het onderzoek binnen de in het spoedverzoek gevraagde termijn wordt afgerond indien hiervoor in de planning ruimte kan worden gevonden. Hiermee wordt bij de toewijzing van het onderzoek aan een onderzoeker rekening gehouden.

Indien de aanvraag een premier depot betreft en het verzoek om spoed wordt niet in de eerste 6 maanden, doch wel binnen een jaar, na indiening gedaan blijft het streven, indien redelijkerwijs mogelijk, het onderzoek voor het verstrijken van het prioriteitsjaar af te ronden.

Indien de onderzoeker van oordeel is dat het uitvoeren van het onderzoek binnen 6 maanden na de indieningsdatum van invloed is op het resultaat van het onderzoek (zie [B.IV.2.2.1](#)), dan dient (telefonische) afstemming met de aanvrager plaats te vinden om te verifiëren of dit echt gewenst wordt.

2.2.4 Afsplitsing

Bij een aanvraag die een afsplitsing is van een eerdere aanvraag (de moederaanvraag) zal de aanvrager normaal gesproken de resultaten van het onderzoek niet meer kunnen gebruiken bij de beslissing om overeenkomstige aanvragen in andere landen in te dienen. Over het algemeen worden afsplitsingen immers ingediend als gevolg van het stellen van niet-eenheid bij het onderzoek van de moederaanvraag. Normaal gesproken wordt het onderzoek naar een afsplitsing dan ook afhankelijk van de ruimte in de werkvoorraad van de onderzoeker ingepland, tenzij de aanvrager verzocht heeft om spoed.

Als de aanvrager echter een afsplitsing indient ruim voor het verstrijken van het prioriteitsjaar, kan de aanvrager het resultaat van het onderzoek nog wel gebruiken bij de beslissing om overeenkomstige aanvragen in andere landen in te dienen onder gebruikmaking van het recht van voorrang. De onderzoeker dient dan te proberen het onderzoek alsnog binnen het prioriteitsjaar af te ronden.

[Guidelines B.IV.2](#)
[Guidelines B.IV.2.1](#)

2.3 Zoekstrategie

2.3.1 Zoekopdracht

2.3.1.1 Algemeen

Na het vaststellen van het onderwerp van het onderzoek, zoals omschreven in [B.III.3](#) en [B.IV.2.1.1](#), stelt de onderzoeker een zoekopdracht op. De zoekopdracht wordt opgenomen in de interne nota (zie [B.IX](#) Interne nota).

Het doel van de zoekopdracht is het identificeren van de technische maatregelen die essentieel zijn voor de uitvinding in de breedste zin en die de basis vormen voor het onderzoek. De zoekopdracht is gewoonlijk breder dan de breedste conclusie en bevat geen niet-technische, triviale of niet-essentiële maatregelen. De zoekopdracht dient zodanig te zijn dat, indien hiervoor geen anticipatie wordt gevonden, geconcludeerd kan worden dat hetgeen geclaimd wordt zowel nieuw als inventief is. Voor alle duidelijkheid: het onderzoek heeft betrekking op zowel de nieuwheid als de inventiviteit van materie afgekaderd door de zoekopdracht.

2.3.1.2 Opstellen van de formulering van de zoekopdracht

Voorafgaand aan het onderzoek wordt een zoekopdracht opgesteld. Welke technische maatregelen essentieel zijn is niet slechts afhankelijk van de inhoud van de aanvraag en de conclusies, maar is ook afhankelijk van hoe ver de stand van de techniek al gevorderd blijkt te zijn. Daarom zal de onderzoeker de zoekopdracht zo nodig gedurende het onderzoek aanpassen en zal in sommige gevallen een voorbereidend onderzoek nodig zijn om de essentiële maatregelen te bepalen.

[Guidelines B.IV.2.4](#)

Een goed startpunt bij het opstellen van de zoekopdracht is de hoofdconclusie of de breedste conclusie. Dit is gewoonlijk de eerste conclusie. Hierbij stelt de onderzoeker zichzelf de volgende vragen:

- Wat zijn de technische maatregelen (maatregelen met een technisch karakter)?
- Zijn alle maatregelen in de hoofdconclusie essentieel?
- Kunnen de maatregelen vervangen worden door equivalenten?
- Zijn de maatregelen triviaal en kunnen ze volledig weggelaten worden?

Pas op voor het opstellen van een te nauwe formulering van de zoekopdracht op basis van de beschrijving van een specifieke uitvoeringsvorm. Mogelijk is er sprake van maatregelen die noodzakelijk lijken voor bijvoorbeeld de werking van deze uitvoeringsvorm of voor het bereiken van het beoogde doel van de uitvinding. Als deze maatregelen echter niet opgenomen zijn in de conclusie dient de zoekopdracht zodanig breed opgesteld te worden dat de volledige reikwijdte van de conclusie bestreken wordt. Het is immers de geldigheid van de conclusie die getoetst dient te worden in het licht van de stand van de techniek.

Het is ook mogelijk dat de beschrijving een aanwijzing bevat die met zich mee brengt dat het onderzoek breder moet worden uitgevoerd dan in de conclusies is aangeduid. Als een conclusie de aanwezigheid van een maatregel vereist maar de beschrijving uitvoeringsvoorbeelden openbaart zonder deze maatregel of met alternatieve maatregelen dient de zoekopdracht zodanig breed te zijn dat deze alle beschreven uitvoeringen omvat.

Technische maatregelen die niet aanwezig zijn in de conclusies maar volgens de beschrijving wel essentieel zijn voor het bereiken van het beoogde effect dienen eveneens bij het opstellen van de zoekopdracht betrokken te worden (Zie: [E.III.4.3](#)).

Bij meer dan een onafhankelijke conclusie die berusten op een enkele uitvindingsgedachte dient de zoekopdracht zodanig breed te zijn dat deze de reikwijdte van alle onafhankelijke conclusies bestrijkt. Het zodanig beperken van de zoekopdracht dat deze maatregelen bevat die slechts in een of enkele onafhankelijke conclusies voorkomen wekt de indruk dat niet alle onafhankelijke conclusies volledig zijn onderzocht en roept vragen op ten aanzien van eenheid van uitvinding. Een andere mogelijkheid is om meerdere zoekopdrachten samen te stellen.

Indien er sprake is van niet-eenheid dient de zoekopdracht betrekking te hebben op de uitvinding, of groep van uitvindingen, die als eerste in de conclusies wordt genoemd (zie [B.VII](#)). Als de onderzoeker er niet zeker van is of er sprake is van eenheid van uitvinding kan het onderzoek gebruikt worden om deze vraag te beantwoorden. In dit geval kan de onderzoeker een eerste zoekopdracht opstellen die de maatregelen bevat die de onafhankelijke conclusies gemeenschappelijk hebben. Als het onderzoek publicaties oplevert die voldoen aan deze eerste zoekopdracht is dit een goede aanwijzing dat er sprake is van niet-eenheid. Indien de onderzoeker vaststelt dat er sprake is van niet-eenheid wordt de zoekopdracht herzien waarbij de maatregelen die kenmerkend zijn voor de eerste uitvinding worden toegevoegd.

[Guidelines B.IV.2.2](#)

2.3.2 Zoekstrategie

Na het formuleren van de zoekopdracht wordt in een aantal stappen een zoekstrategie opgesteld die gebaseerd is op de zoekopdracht. De zoekstrategie bestaat uit meerdere deelstrategieën. Een deelstrategie betreft bijvoorbeeld het zoeken naar:

- corresponderende aanvragen,
- andere relevante aanvragen op naam van dezelfde aanvrager of uitvinder,
- de meest kansrijke ingangen (zie [A.III.2](#)), bijvoorbeeld door statistische analyse; of
- documenten met behulp van (combinaties van) trefwoorden; of
- documenten met behulp van (combinaties van) ingangen; of
- documenten met behulp van combinaties van ingangen en trefwoorden; of
- documenten die geciteerd worden in relevante gevonden publicaties of die genoemd worden in het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek van relevante gevonden octrooipublicaties; of
- documenten die een relevant gevonden document citeren.

Het zoekproces is iteratief in de zin dat de onderzoeker zijn zoekinstructies herformuleert afhankelijk van de bruikbaarheid van de gevonden informatie. De tussentijdse resultaten van het onderzoek of aanpassingen in zoekopdracht kunnen leiden tot een hernieuwde keuze voor ingangen die geraadpleegd worden of tot andere trefwoorden. Op basis van de tussentijdse resultaten van het onderzoek kan de onderzoeker besluiten om een andere deelstrategie te kiezen. Zo komt de zoekstrategie tijdens het onderzoek stap voor stap tot stand. Vaak zijn verschillende deelstrategieën mogelijk en kiest de onderzoeker op basis van zijn ervaring en kennis van de beschikbare zoekinstrumenten de

deelstrategie die het meest geschikt lijkt. Wat ten minste onderzocht dient te worden is gespecificeerd in [B.III.2.1](#).

Het onderzoek kan op basis van de tussentijdse resultaten ook uitgebreid worden naar documentatie die niet intern beschikbaar is. Bij het raadplegen van externe bronnen waarbij gebruik wordt gemaakt van onbeveiligde verbindingen, zoals via internet, is voorzichtigheid geboden om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie, zoals delen van ongepubliceerde aanvragen, openbaar wordt gemaakt.

[Guidelines B.IV.2.3](#)

2.3.3 Uitvoeren van het onderzoek; categorieën van publicaties

Bij het uitvoeren van het onderzoek gaat de aandacht vooral uit naar publicaties die relevant zijn voor de nieuwheid en de inventiviteit. Er wordt tevens gelet op publicaties die om andere redenen van belang kunnen zijn (zie ook [B.X.7.2](#)):

- (i) Colliderende aanvragen:
 - (a) Nederlandse aanvragen (Stand van de techniek overeenkomstig [art. 4 lid 3](#) Row 1995; zie [B.VI.5](#), [E.IV.7.1](#), en [E.IV.7.1.1](#))
 - (b) Europese aanvragen (Stand van de techniek overeenkomstig [art. 4 lid 4](#) Row 1995; zie [B.VI.5](#), [E.IV.7.2](#) en [E.IV.7.2.1](#))
 - (c) Internationale aanvragen (zie [B.VI.5](#) en [E.IV.7.2.2](#) Internationale aanvragen voor Europese octrooien)

Deze aanvragen worden in het rapport vermeld met een “P” als ze gepubliceerd zijn in de periode die ligt tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de te onderzoeken aanvraag.

Indien deze aanvragen gepubliceerd zijn na de indieningsdatum van de te onderzoeken aanvraag worden zij in het rapport vermeld met een “E”.

- (ii) Overige documenten die gepubliceerd zijn in de periode die ligt tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de te onderzoeken aanvraag en die mogelijk relevant zijn in het geval van niet geldige voorrangsanspraken (zie ook [B.VI.6](#)). Deze worden in het rapport vermeld met een “P”.
- (iii) Documenten die twijfel oproepen ten aanzien van de geldigheid van de ingeroepen voorrang van de te onderzoeken aanvraag. Deze worden in het rapport vermeld met een “L”. Zie [B.VI.4.1](#) voor voorbeelden van dergelijke documenten en zie [E.V.2.4](#) over het onderwerp voorrang.
- (iv) Documenten gepubliceerd na de effectieve datum van de te onderzoeken aanvragen die niet schadelijk zijn voor nieuwheid of inventiviteit maar die wel bijdragen aan een beter begrip van de geclaimde uitvinding. Deze worden in het rapport vermeld met een “T”.
- (v) Documenten die inzicht geven in de technologische achtergrond van de te onderzoeken aanvraag doch niet schadelijk zijn voor de nieuwheid of inventiviteit. Deze worden in het rapport vermeld met een “A”.

- (vi) Gepubliceerde Nederlandse aanvragen van dezelfde aanvrager met geheel of gedeeltelijk dezelfde inhoud en die dezelfde indieningsdatum of voorrangsdatum als de te onderzoeken aanvragen hebben (dit kan leiden tot al of niet geoorloofde dubbele octrooiering, zie [C.II.6.2.2](#) en [E.IV.7.3](#)). Deze worden in het rapport vermeld met een “L”.
- (vii) Documenten die de publicatiedatum van een ander in het rapport genoemd citaat aantonen, met name van internet publicaties (zie ook [B.VI.10](#)). Deze worden in het rapport vermeld met een “L”.
- (viii) Documenten verkregen via het internet waarvan geen publicatiedatum kan worden vastgesteld, maar waarvan de onderzoeker het toch waard vindt om deze te citeren (zie ook [B.VI.10](#)). Deze worden in het rapport vermeld met een “L”.

[Guidelines B.IV.2.5](#)

2.3.4 Meest nabijgelegen stand der techniek en zijn invloed op het onderzoek

Het kan voorkomen dat de onderzoeker geen documenten vindt die de nieuwheid of de inventiviteit van de uitvinding schaden. In dergelijke gevallen dient de onderzoeker in het rapport tenminste die stand van de techniek te citeren die het onderwerp van de aanvraag het dichtst benadert (zie [E.IV.9.5.1](#)). Deze stand van de techniek wordt in het rapport vermeld met een “A”.

Naast E- of P-documenten dient de onderzoeker in het rapport tenminste een tijdige publicatie te citeren.

Als het onderzoek slechts toevallige anticipaties (zie [E.IV.8.7](#)) heeft opgeleverd én het onderzoek geen andere documenten heeft opgeleverd waarop nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren gebaseerd kunnen worden, moet daarnaast tenminste de publicatie worden geciteerd, die het onderwerp van de aanvraag het meest nabij komt. Die publicatie wordt in het rapport vermeld met een “A”.

[Guidelines B.IV.2.6](#)

2.3.5 Einde van het onderzoek

Als de kans om andere relevante stand van de techniek te vinden erg klein wordt in relatie tot de benodigde inspanning beëindigt de onderzoeker het onderzoek op grond van economische overwegingen. Het onderzoek kan ook gestopt worden als er documenten gevonden zijn waaruit overduidelijk blijkt dat de volledige materie van de uitvinding niet nieuw en inventief is, afgezien van kenmerken die triviaal zijn of behoren tot de algemene kennis binnen het betreffende vakgebied en waarvan de toepassing geen inventieve stap met zich mee brengt.

[Guidelines B.IV.3](#)

3 Procedure na het onderzoek

[Guidelines B.IV.3.1](#)

3.1 Voorbereiden van het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek

Na het afronden van het onderzoek selecteert de onderzoeker de documenten die geciteerd moeten worden in het rapport (model 6). Deze selectie omvat altijd de meest relevante documenten. De geselecteerde documenten worden voorzien van een specifieke categori aanduiding (zie [B.X.7.2](#)). Minder relevante documenten worden slechts geselecteerd als zij betrekking hebben op aspecten of details van de uitvinding die niet bekend zijn uit de documenten die al geselecteerd zijn voor opname in

het rapport. In geval van twijfel of in grensgevallen met betrekking tot nieuwheid of inventiviteit dient de onderzoeker minder terughoudend te zijn met het opnemen van documenten in het rapport om de aanvrager en de derde meer materiaal te bieden zodat deze zich beter gefundeerd een mening kunnen vormen over de octrooieerbaarheid van de uitvinding (zie [B.III.1](#)).

Om onnodige kosten te vermijden dient de onderzoeker niet meer documenten te selecteren dan noodzakelijk. Daarom wordt, als er verschillende documenten zijn die als even relevant worden beschouwd, normaal gesproken slechts een van deze documenten in het rapport geciteerd. Uit een octrooifamilie wordt bij voorkeur een document in de Nederlandse of de Engelse taal gekozen (zie [B.X.7.1.4](#)).

Vervolgens stelt de onderzoeker het rapport op.

[Guidelines B.IV.3.2](#)

3.2 Publicaties gevonden na het voltooien van het onderzoek

In incidentiele gevallen kan de situatie zich voordoen dat de onderzoeker na afronding van het rapport stuit op nieuwe relevante documenten (bijvoorbeeld tijdens een later onderzoek bij een gerelateerde octrooiaanvraag). Als het rapport nog niet verzonden is kunnen deze documenten worden toegevoegd aan de reeds geciteerde publicaties. Als het rapport inmiddels is verzonden kan de onderzoeker overwegen de nieuw gevonden publicaties alsnog schriftelijk onder de aandacht van de aanvrager te brengen. Het begeleidend schrijven wordt dan in Madras opgenomen.

[Guidelines B.IV.3.3](#)

3.3 Fouten in het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek

Indien na verzending wordt geconstateerd dat het rapport een belangrijke fout bevat stelt de onderzoeker een nieuw rapport op dat aan de aanvrager wordt verzonden en dat in de plaats komt van het oude rapport. Het nieuwe rapport wordt in Madras opgenomen.

[Guidelines B.V](#)**V Classificatie van octrooiaanvragen****1 Inleiding**

Octrooiaanvragen worden door een technisch adviseur ingedeeld direct na het indienen van de octrooiaanvraag en tijdens het onderzoek naar de stand van de techniek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de "International Patent Classification" (IPC). Richtlijnen voor classificatie zijn opgenomen in Deel A van deze Leidraad.

2 Classificatie direct na het indienen van de octrooiaanvraag

Bij het indelen direct na het indienen worden de toegekende IPC plaatsen genoteerd op het Model 1400 dat wordt opgenomen in Madras. Deze toegekende IPC classificaties worden gebruikt bij het toewijzen van een octrooiaanvraag aan een onderzoeker. Indien de aanvraag vervroegd wordt ingeschreven en er nog geen onderzoek naar de stand van de techniek is uitgevoerd wordt de aanvraag gepubliceerd met de IPC classificaties die zijn vermeld op Model 1400.

3 Classificatie bij het onderzoek naar de stand van de techniek

Bij het bestuderen van de octrooiaanvraag in verband met het onderzoek naar de stand van de techniek is het ingevulde model 1400 beschikbaar voor de onderzoeker. De hierop vermelde IPC plaatsen vormen een eerste startpunt voor het onderzoek. Het staat de onderzoeker echter vrij om tijdens het onderzoek gebruik te maken van andere IPC plaatsen en ingangen via een ander classificatiesysteem. Het onderzoek dient echter ten minste gericht te zijn op de inhoud van de groepen volgens de ECLA en IPC waar het onderwerp van de aanvraag op grond van de 'invention information' in ingedeeld zou moeten zijn (zie ook [B.III.2.1](#)).

Na afloop van het onderzoek naar de stand van de techniek bepaalt de onderzoeker welke IPC plaatsen uiteindelijk aan de octrooiaanvraag toegekend dienen te worden. Deze kunnen afwijken van de oorspronkelijk toegekende classificaties. De onderzoeker vermeldt de uiteindelijk toegekende classificaties op het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek. De classificaties genoemd in het rapport worden door het cluster ORE overgenomen en worden vermeld op het gedrukte exemplaar van het octrooi.

[Guidelines B.VI.](#)[Guidelines B.VI.1](#)**VI Stand van de Techniek****1 Algemeen**

De algemene overwegingen ten aanzien van de stand van de techniek en octrooieerbaarheid, in het bijzonder ten aanzien van de bepaling van nieuwheid en inventiviteit, worden behandeld in [E.IV](#).

2 Datum van openbare toegankelijkheid[Guidelines B.VI.5.6](#)

Een in een document opgenomen expliciete vermelding van de datum van openbare toegankelijkheid zal in de meeste gevallen overgenomen kunnen worden (zie ook [B.VI.10.1](#) voor internetpublicaties). In sommige gevallen kan deze datum echter niet overgenomen worden, bijvoorbeeld als er een typefout in het jaartal zit, of als in het aangegeven jaar de betreffende techniek nog niet bestond.

In het geval dat de opgegeven datum niet vertrouwd wordt door de onderzoeker, dient een poging gedaan te worden om de correcte datum te achterhalen. De onderzoeker kan hiertoe bijvoorbeeld aanvullende documenten citeren die aanwijzingen geven omtrent de datum van openbare toegankelijkheid (zie [B.X.7.2\(viii\)](#)), contact opnemen met de uitgever, of de Infotheek van Octrooiencentrum Nederland inschakelen.

Twijfel over de precieze datum van openbare toegankelijkheid is geen reden om relevante documenten niet in het rapport op te nemen.

[Guidelines G.IV.7.5.1](#)

Ter volledigheid wordt opgemerkt dat in zijn algemeenheid het vaststellen van een datum van openbare toegankelijkheid twee aspecten kent. Er moet beoordeeld worden of de aangegeven datum correct is en of de inhoud van de publicatie daadwerkelijk publiek toegankelijk is geworden op die datum. Hierbij dient op basis van alle beschikbare gegevens de mogelijkheid dat de gevonden datum juist is, afgewogen te worden tegen de mogelijkheid dat de gevonden datum onjuist is (balance of probabilities).

[Guidelines G.IV.7.5.2](#)[Guidelines B.VI.5.6](#)

Ook twijfel over de precieze inhoud van een mondelinge openbaarmaking of tentoonstelling, enz. waarnaar een document verwijst is geen reden om deze documenten niet in het rapport op te nemen. De onderzoeker dient ook in dit geval te proberen deze twijfel weg te nemen bijvoorbeeld met de eerder aangegeven methoden.

Wanneer een publicatiedatum ontbreekt of niet nauwkeurig genoeg is (als bijvoorbeeld alleen de maand en het jaartal gegeven worden en de laatste mogelijkheid (de laatste dag van de maand) is te laat), dan dient de onderzoeker te proberen een (preciezer) publicatiedatum te achterhalen, bijvoorbeeld met de eerder aangegeven methoden.

[Guidelines G.IV.7.5.6](#)

Publicatiedata kunnen in verschillende formaten worden weergegeven, zoals mm/dd/yyyy (Amerikaans), dd/mm/yyyy (Europees), yyyy/mm/dd (ISO), wat bij de eerste 12 dagen van elke maand voor onduidelijkheid kan zorgen. De onderzoeker dient zich, indien nodig, ervan te vergewissen welk formaat er gebruikt wordt. In veel gevallen valt dit te herleiden uit de database door andere publicatiedatums te bestuderen of door de database-informatie (factsheets) te lezen. In andere gevallen kan overwogen worden om te kijken naar het formaat dat in het land van de publicist gebruikt wordt, of naar het standaard formaat dat in het land gebruikt wordt waar de publicatie op gericht is.

[Guidelines B.VI.2](#)**3 Stand van de techniek – mondelinge openbaarmaking**

Volgens [regel 33.1 sub a en sub b bij het PCT-verdrag](#) wordt mondelinge openbaarmaking, gebruik, tentoonstellen, etc. slechts erkend als stand van de techniek als dit onderbouwd kan worden met een schriftelijke openbaarmaking. In tegenstelling hiermee wordt volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995 al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze, tot de stand van de techniek gerekend. Bij het uitvoeren van een onderzoek van het nationale type dient de onderzoeker een mondelinge beschrijving etc. alleen te citeren als hij over een schriftelijke bevestiging beschikt of als hij er op andere wijze van overtuigd is dat de feiten aangetoond kunnen worden. Dergelijke verwijzingen naar een mondelinge openbaarmaking, openbaar eerder gebruik, openbaarmaking door verkoop etc. zijn meer gebruikelijk bij een wettelijk advies waarbij deze worden aangedragen en bewezen door de verzoekster (zie [D.VI.4.2](#) t/m [D.VI.4.6](#)).

[Guidelines B.VI.3](#)**4 Voorrang**

De geldigheid van een eventueel ingeroepen recht van voorrang wordt a priori niet gecontroleerd bij het onderzoek naar de stand van de techniek, tenzij de onderzoeker gerede twijfel heeft over de geldigheid van de ingeroepen voorrang. Hierdoor is het veelal bij aanvang van het onderzoek onzeker of de voorrangsaanspraken geldig zijn. Derhalve dient het onderzoek in die gevallen waarin de geldigheid van een eventueel ingeroepen recht van voorrang niet is gecontroleerd, zich uit te strekken tot alle publicaties met een effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) die ligt voor de indieningsdatum volgens [art. 29 lid 1](#) Row 1995 (niet de voorrangsdatum) van de onderzochte aanvraag. Alleen indien er tijdens het onderzoek een document van de categorie 'E' of 'P' wordt aangetroffen en dat in het rapport wordt geciteerd (zie ook [B.IV.2.3.3](#)), wordt in het kader van de schriftelijke opinie gecontroleerd of het beroep op voorrang rechtmatig is (zie [C.II.2](#)). Voor een meer uitgebreide bespreking van het recht van voorrang en voorwaarden voor een geldig voorrangrecht wordt verwezen naar [E.V.1](#) en [E.V.2](#).

[Guidelines B.VI.5.1](#)**4.1 Twijfel ten aanzien van de geldigheid van de ingeroepen voorrang; uitbreiding van het onderzoek**

In de gevallen dat in het onderzoeksrapport documenten van de categorie 'E' of 'P' worden geciteerd en de onderzoeker de geldigheid van de ingeroepen voorrang controleert (zie [E.V](#)) baseert hij zich op de gegevens die zijn opgenomen in Madras.

[Guidelines B.VI.5.3](#)

Er wordt om de geldigheid te controleren geen speciale zoekinspanning verricht, tenzij hiervoor een specifieke aanleiding is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een voorrangsaanvraag een 'continuation in part' van een eerdere aanvraag is, waarvan geen voorrang wordt ingeroepen (zie [E.V.4](#), voorbeeld 4). Een eerdere aanvraag of octrooi van dezelfde aanvrager, waaruit blijkt dat de aanvraag op grond waarvan de voorrang is ingeroepen mogelijk niet de eerste aanvraag is die betrekking heeft op hetzelfde onderwerp, kan namelijk een aanleiding vormen voor twijfel over de geldigheid van de voorrang. Indien het land van herkomst van de aanvrager afwijkt van het land waarin de voorrangsaanvraag is ingediend kan dit ook een aanwijzing zijn dat de voorrangsaanvraag niet de eerste aanvraag is die betrekking heeft op hetzelfde onderwerp. Dit kan een beperkte uitbreiding van het onderzoek rechtvaardigen.

Indien het onderzoek om deze reden wordt uitgebreid dient de uitbreiding gericht te zijn op gepubliceerde octrooidocumenten op naam van de aanvrager van de onderzochte aanvraag:

- (i) die eerder ingediend zijn dan de voorrangsdatum van de onderzochte aanvraag, bijvoorbeeld:

datum	aanvraag	onderwerp
01.03.98	GB1 ingediend	A
30.05.98	GB2 ingediend	A
30.05.99	NL1 ingediend	A
	(voorrang ingeroepen van GB2)	
10.09.99	GB1 gepubliceerd	A

Tijdens het onderzoek voor NL1 heeft de onderzoeker de gepubliceerde aanvraag GB1 gevonden. GB1 kan het ingeroepen recht van voorrang van NL1 schaden aangezien GB1 eerder is ingediend dan GB2. De gepubliceerde aanvraag GB1 dient daarom in het rapport opgenomen te worden als een “L”-document volgens [B.X.7.2 \(viii\)\(a\)](#); of

- (ii) die voorrang inroepen van een aanvraag die eerder is ingediend dan de voorrangsdatum van de onderzochte aanvraag, bijvoorbeeld:

datum	aanvraag	onderwerp
01.03.98	GB1 ingediend	A
30.05.98	GB2 ingediend	A
01.03.99	US1 ingediend	A
	(voorrang ingeroepen van GB1)	A
01.04.99	GB1 ingetrokken	A
30.05.99	NL1 ingediend	A
	(voorrang ingeroepen van GB2)	
15.04.00	US1 gepubliceerd	A

De publicatie US1 is gevonden tijdens het onderzoek voor NL1. GB1 kan het ingeroepen recht van voorrang van NL1 schaden aangezien GB1 eerder is ingediend dan GB2. Daarom dient US1 in het rapport opgenomen te worden als een “L”-document volgens [B.X.7.2 \(viii\)\(a\)](#).

[Guidelines B.VI.4](#)

[Guidelines B.VI.4.1](#)

[Guidelines B.VI.5.2](#)

5 Fictieve stand van de techniek

Indien het onderzoek wordt afgerond binnen 18 maanden na de indieningsdatum van de onderzochte aanvraag is het niet mogelijk een onderzoek te verrichten naar de complete fictieve stand van de techniek (zie ook [E.IV.7](#)). Een dergelijk onderzoek wordt niet in een later stadium aangevuld door de onderzoeker. In het rapport wordt deze situatie niet aangeduid als een onvolledig onderzoek.

6 Keuze tussen even relevante documenten

Bij de keuze van documenten die geciteerd worden in het rapport kiest de onderzoeker bij voorkeur documenten die gepubliceerd zijn voor de voorrangsdatum. Bijvoorbeeld: er liggen twee documenten voor die even relevant zijn, een gepubliceerd voor de voorrangsdatum en de ander gepubliceerd na de voorrangsdatum maar voor de indieningsdatum. In dit

geval wordt de eerstgenoemde gekozen (zie ook [B.IV.3.1](#), tweede alinea).

[Guidelines B.VI.5.4](#)

7 Documenten gepubliceerd na de indieningsdatum

Documenten die gepubliceerd zijn na de indieningsdatum van de aanvraag worden bij het onderzoek normaal gesproken niet in beschouwing genomen. Voor specifieke doeleinden wordt hierop echter een uitzondering gemaakt zoals blijkt uit [B.VI.3](#) – [B.VI.5](#).

Er kunnen zich andere situaties voordoen waarin een document dat gepubliceerd is na de indieningsdatum relevant is. Voorbeelden hiervan zijn: een later document dat het principe of de theorie die aan de uitvinding ten grondslag ligt bevat en dat nuttig kan zijn voor een beter begrip van de uitvinding of een later document waaruit blijkt dat de redenering of de feiten die aan de uitvinding ten grondslag liggen onjuist zijn (zie [E.III.6.2](#)). Het onderzoek dient niet uitgebreid te worden met het doel dergelijke documenten te vinden maar indien ze tijdens het onderzoek worden aangetroffen kunnen ze in het rapport worden vermeld met een “T” (zie [B.X.7.2\(v\)](#))

[Guidelines B.VI.5.5](#)

[art 5 lid 1 Row 1995](#)

8 Niet schadelijke openbaarmakingen

Openbaarmakingen van de uitvinding blijven buiten beschouwing als zij niet eerder dan 6 maanden voor de indieningsdatum plaatsvonden én als zij het gevolg waren van kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, óf als zij het gevolg waren van het feit dat de aanvrager of diens rechtsvoorganger de uitvinding heeft tentoongesteld op van overheidswege gehouden of erkende tentoonstellingen (zie [E.IV.6.11](#)).

Documenten die betrekking hebben op mogelijk niet schadelijke openbaarmakingen dienen in het rapport vermeld te worden indien het vermoeden bestaat dat ze in een van de categorieën vallen die genoemd worden in [B.X.7.2\(viii\)](#). Het beoordelen van kennelijk misbruik maakt geen onderdeel uit van het onderzoek naar de stand van de techniek maar kan wel een rol spelen bij het behandelen van een verzoek om wettelijk advies. Dit geldt eveneens voor openbaarmakingen op tentoonstellingen waar de mate van overeenstemming tussen de openbaarmaking en de in de aanvraag vastgelegde uitvinding een rol speelt.

[Guidelines B.VI.6](#)

[Guidelines B.VI.6.1](#)

9 Inhoud van documenten

9.1 Algemene opmerking

De onderzoeker citeert in de regel alleen documenten die aanwezig zijn in de zoekdocumentatie of op een andere wijze toegankelijk zijn. Zodoende bestaat er geen twijfel over de inhoud van de geciteerde documenten aangezien de onderzoeker deze documenten over het algemeen fysiek geraadpleegd heeft.

[Guidelines B.VI.6.2](#)

9.2 Citeren van documenten die corresponderen met documenten die niet beschikbaar zijn of niet gepubliceerd zijn in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal

Onder bepaalde omstandigheden kan een document geciteerd worden waarvan de inhoud niet is geverifieerd, op voorwaarde dat de aanname gerechtvaardigd is dat de inhoud overeenstemt met de inhoud van een ander document dat wel geraadpleegd is. Beide documenten dienen dan

vermeld te worden in het rapport zoals aangegeven aan het slot van [B.X.7.1.2](#). Bijvoorbeeld: In plaats van een document, dat gepubliceerd is voor de indieningsdatum en dat niet gesteld is in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal, heeft de onderzoeker een overeenkomstig document geraadpleegd dat wel is gesteld in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal en dat is gepubliceerd na de indieningsdatum. Dit overeenkomstige document kan bijvoorbeeld een ander lid van dezelfde octrooifamilie zijn of een vertaling van een artikel. In het geval van een samenvatting mag, in afwezigheid van expliciete aanwijzingen die op het tegendeel duiden, aangenomen worden dat de inhoud van het originele document de inhoud van de samenvatting bevat. Verder dient aangenomen te worden dat inhoud van een verslag van een mondelinge presentatie overeenstemt met de presentatie.

Alvorens een document te citeren in een taal waarmee hij niet vertrouwd is dient de onderzoeker zich ervan te overtuigen dat het document relevant is. Dit kan bijvoorbeeld door: een vertaling door een collega, een overeenkomstig document in een vertrouwde taal, een tekening van een structuurformule in het document of door het raadplegen van indexen van databestanden met betrekking tot de technische inhoud van het document (zie [B.X.7.1.4](#))

[Guidelines G.IV.7.5](#)

10 Openbaarmakingen via het internet

Openbaarmakingen op het internet maken deel uit van de stand van de techniek volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995. De informatie geopenbaard op het internet of in online databases worden geacht publiekelijk beschikbaar te zijn vanaf het moment dat het online is gezet. Internet websites bevatten regelmatig zeer relevante stand van de techniek, zoals handleidingen, brochures en vaktijdschriften. Het is daarom in sommige gevallen noodzakelijk om internetpublicaties te gebruiken bij het beoordelen van nieuwheid en inventiviteit van een octrooiaanvraag.

[Guidelines G.IV.7.5.1](#)

10.1 Datum van openbare toegankelijkheid van een internetpublicatie

De aard van het internet kan het lastig maken om de werkelijke datum vast te stellen waarop de informatie toegankelijk is geworden voor het publiek. Zo vermelden bijvoorbeeld niet alle webpagina's op welke datum zij op het internet gezet zijn. Daarnaast wordt informatie op het internet regelmatig verwijderd, aangepast of verplaatst naar een ander internetadres. Het ontbreken van een archief met eerder geplaatst materiaal en het ontbreken van een overzicht van aangebrachte wijzigingen heeft tot gevolg dat het soms moeilijk of zelfs helemaal niet mogelijk is om vast te stellen wat er op een bepaald moment gepubliceerd is.

[Guidelines G.IV.7.5.2](#)

Voor het vaststellen van een publicatiedatum van een internetpublicatie gelden dezelfde grondbeginselen als voor het vaststellen van een publicatiedatum van een papieren publicatie (zie [B.VI.2](#)).

[Guidelines G.IV.7.5.1](#)

Noch het beperken van de toegang tot een gelimiteerde groep mensen (bijvoorbeeld door een wachtwoord-beveiliging) zonder dat er sprake is van enige vorm van geheimhoudingsplicht (zie ook [D.VI.4.3.3.2](#)), noch het vragen van een betaling voor de toegang (analoog aan het kopen van een boek of het zich abonneren op een tijdschrift), kan voorkomen dat een internetpublicatie deel uit maakt van de stand van de techniek.

Ook al is het in theorie mogelijk om een internetpublicatiedatum of de inhoud van een internetpublicatie te manipuleren (net zoals dat mogelijk is met papieren documenten), hoeft hier bij het uitvoeren van het

onderzoek naar de stand van de techniek geen rekening mee gehouden te worden. Het wordt onwaarschijnlijk geacht, gezien de grote hoeveelheid internetpublicaties, dat er nu net met de door de onderzoeker gevonden openbaarmaking gemanipuleerd is,

[Guidelines G.IV.7.5.3](#)

10.2 Internetpublicaties met een publicatiedatumaanduiding

Normaal gesproken mag aangenomen worden dat de inhoud van een internetpublicatie daadwerkelijk op de aangegeven publicatiedatum publiekelijk toegankelijk is geworden, waarbij er natuurlijk verschillende gradaties van betrouwbaarheid zijn. Hierna wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van verschillende internetbronnen.

[Guidelines G.IV.7.5.3.1](#)

10.2.1 Online technische tijdschriften en manuscripten

De websites van de meeste technische tijdschriften vermelden duidelijk de publicatiedatum bij digitale publicaties. Deze datum wordt net zo betrouwbaar geacht als die van papieren tijdschriften. Als het tijdschrift zowel een papieren als een online versie uitgeeft kan het zijn dat de publicatiedata van deze versies verschillen.

Sommige tijdschriften (bijvoorbeeld “Geophysics”) publiceren voorafgaand aan de papieren of online versie van een gereviewd artikel de bijbehorende manuscripten op het internet. Hierbij kunnen er verschillen zijn tussen het manuscript en het gereviewde artikel. Dit kan betekenen dat er, als resultaat van een beoordeling door vakgenoten, technische informatie geschrapt en/of toegevoegd is, maar het kan ook betrekking hebben op het wegnemen van inconsistenties of fouten. Dientengevolge kan niet zondermeer aangenomen worden dat het manuscript dezelfde technische inhoud heeft als het gereviewde artikel. Deze dienen dan ook als twee verschillende publicaties te worden beschouwd, elk met een eigen publicatiedatum, en kunnen zo nodig beide in het rapport worden opgenomen.

In het geval een tijdschrift meerdere versies uitgeeft (zoals manuscripten, een online versie en/of een papieren versie) en de publicatiedatum van het door de onderzoeker bemachtigde exemplaar van een relevant artikel ligt vlak na of op de effectieve datum, dan dient de onderzoeker te controleren of een van de andere versies wel voor de effectieve datum is gepubliceerd.

[Guidelines G.IV.7.5.3.2](#)

10.2.2 Andere “papier equivalente” online publicaties

Veel andere internetbronnen worden doorgaans gezien als bronnen met betrouwbare publicatiedatums. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan webpagina's van kranten, tijdschriften, televisie of radio zenders, universiteiten, internationale organisaties (NASA, ESA), overheidsinstellingen (ministeries, overheidsonderzoeksinstituten (TNO)) en organisaties die normen of standaarden vaststellen.

Veel bedrijven, organisaties en particulieren gebruiken het internet om documenten te publiceren die voorheen alleen op papier gepubliceerd werden. Het betreft hier onder andere handleidingen, handboeken, catalogussen, prijslijsten en “white papers”. Ook deze publicaties worden over het algemeen gezien als bronnen met betrouwbare publicatiedatums, aangezien deze documenten duidelijk op het publiek gerichte publicaties zijn.

[Guidelines G.IV.7.5.3.3](#)

10.2.3 Niet-traditionele online publicaties

Het internet wordt ook gebruikt om informatie uit te wisselen en te publiceren op manieren die vroeger niet mogelijk waren. Het betreft hier bijvoorbeeld discussiegroepen, blogs, archieven van elektronische nieuwsbrieven en wikipagina's. Ook deze bronnen maken deel uit van de stand van de techniek, waarbij het echter lastiger kan zijn om hun publicatiedata te achterhalen en waarbij de betrouwbaarheid van deze data kan variëren.

Computer gegenereerde tijdstempels (vaak gebruikt in blogs, usenet of de geschiedenis van een wiki-pagina) worden als publicatiedatums betrouwbaar geacht. Ook een "last modified" datum van een webpagina kan, bij afwezigheid van indicaties dat dit niet zo is, beschouwd worden als een betrouwbare publicatiedatum (N.B. de "last modified" datum van bijvoorbeeld een PDF- of een DOC-document verwijst alleen naar de datum waarop dit specifieke document voor het laatst is gewijzigd, het betekent niet dat dit document ook op die datum online is gezet).

Guidelines G.IV.7.5.4

10.3 Internetpublicaties zonder een publicatiedatumaanduiding

Indien de internetpublicatie van belang is voor de nieuwheid of inventiviteit van de te behandelen aanvraag maar de publicatie vermeldt geen publicatiedatum, dient de onderzoeker te proberen enig bewijs voor een mogelijk publicatiedatum te verzamelen. Hierbij kan het volgende overwogen worden:

- a) Kijken of er aanwijzingen zijn in internetarchieven, zoals de "Wayback Machine" (www.archive.org). De datums waarop pagina's hierin gearchiveerd worden, worden betrouwbaar geacht. Van de betreffende gearchiveerde internetpagina mag dan ook aangenomen worden dat deze tenminste op de datum van archivering voor het publiek toegankelijk was. Let hierbij op dat de inhoud onder een link in een gearchiveerd document een andere archiveringsdatum kan hebben dan het gearchiveerde document zelf. Ook is het mogelijk dat de inhoud onder een link niet gearchiveerd is, maar dat de link in het gearchiveerde document linkt naar een actuele internetpagina (dus mogelijk met een publicatiedatum van de dag van het bezoek)
- b) Het bekijken van datum informatie die bij een wijzigingsgeschiedenis van een bestand of webpagina hoort, zoals bij de wijzigingsgeschiedenis van wiki-pagina's en bij versienummering van bestanden (zoals bij documenten en programma's vaak gebeurt). Deze wijzigingsgeschiedenis staat meestal op een andere locatie en kan zo nodig als afzonderlijke publicatie geciteerd worden.
- c) Het bekijken van de datums van de bestandsmappen (file directories) en de bestanden hierin die op de server van de betreffende internetpagina worden weergegeven. Deze geven een aanwijzing voor het tijdstip waarop de bijbehorende internetpagina voor het publiek toegankelijk is geworden. (Let op: Het kan echter zijn dat de map of het bestand op een bepaalde dag op de server is gezet, maar toch pas later voor het publiek toegankelijk is geworden.)
- d) Het bekijken van indexatie-datums, die door zoekmachines aan een internetpublicatie zijn gegeven (bijvoorbeeld de indexatie-datums bij de cache van Google of Gigablast). Deze indexatie-datums zullen later zijn dan de daadwerkelijke publicatiedatum van de openbaarmaking, want het duurt enige tijd voordat een zoekmachine een internetpublicatie heeft geïndexeerd. (Let op: de

- inhoud van de door de zoekmachine geïndexeerde pagina hoeft niet hetzelfde te zijn als de inhoud van de huidige pagina. Controleer daarom altijd de inhoud van de geïndexeerde pagina)
- e) Het zoeken naar datums opgenomen in de broncode van de betreffende internetpagina zelf. Vaak staat bijvoorbeeld in de html-broncode van een pagina een datum. Dit kan een aanwijzing geven voor de publicatie datum. (Let op: Het kan echter zijn dat de bron op een bepaalde dag is geschreven, maar pas later online is gezet.)
 - f) Het zoeken naar verwijzingen op andere internetpagina's naar de betreffende internet pagina.
 - g) Het nagaan of de betreffende internet pagina eerder geciteerd is in een onderzoeksrapport (d.m.v. in EPODOC zoeken naar <deel url>/ctl; al meer dan 140.000 URL's opgenomen in de citatievelden). De datum van dat rapport kan dan dienen als datum waarop het zeker is dat de betreffende URL bestond. Dit betekent echter nog niet dat de informatie op de pagina nog steeds hetzelfde is.

Daarnaast is het soms mogelijk om bij de eigenaar van de website navraag te doen wanneer een bepaalde pagina online is gezet.

De onderzoeker kan altijd met zekerheid vaststellen dat de op het internet gevonden informatie op de dag dat hij deze voor het eerst vond openbaar toegankelijk was. Aangezien dit altijd plaatsvindt na de indieningsdatum van de te onderzoeken aanvraag is deze informatie niet bruikbaar als stand van de techniek. Mocht de onderzoeker echter van mening zijn dat, ondanks de onzekere publicatiedatum, de informatie wel erg belangrijk voor de aanvrager of voor derden zou kunnen zijn, dan kan er gekozen worden om deze informatie te citeren als "L"-document met een toelichting in de schriftelijke opinie.

In het geval dat er een nieuwheidschadelijke of inventiviteitsschadelijke internetpublicatie gevonden wordt zonder of met een onzekere publicatiedatum, dient er verder gezocht te worden naar een relevante publicatie die wel een zekere publicatiedatum heeft.

10.4 Problematische gevallen, technische details en algemene opmerkingen

[Guidelines G.IV.7.5.5](#)

Webpagina's zijn soms verdeeld in verschillende frames, waarbij elk frame zijn eigen publicatiedatum kan hebben. Deze dienen zo nodig afzonderlijk bepaald te worden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het ene frame de relevante informatie bevat met een publicatiedatum uit het verleden, terwijl de andere frames reclame bevatten met de huidige datum als publicatiedatum. Het is zaak dat de onderzoeker ook in dit geval de juiste publicatiedatum gebruikt.

[Guidelines G.IV.7.5.6](#)

Als de publicatiedatum rond de effectieve datum ligt, dan kan de tijdzone waarin de publicatie gedaan is van belang zijn voor de interpretatie van de publicatiedatum (voor een internetpublicatie uit Japan met een (lokale) tijdstempel van 08:15 op 1 januari geldt dat deze in Nederland nog op 31 december gepubliceerd is).

[Guidelines B.VII](#)[Guidelines B.VII.1](#)[Guidelines B.VII.1.1](#)[art. 27 Row 1995](#)[art. 34 lid 3 Row 1995](#)[art. 34 lid 5 Row 1995](#)[Guidelines B.VII.1.3](#)[Guidelines B.VII.2](#)[art. 28 Row 1995](#)**VII Eenheid van uitvinding****1 Algemene opmerkingen****1.1 Rapport betreffende het gedeeltelijk onderzoek naar de stand van de techniek**

Volgens [art. 27](#) Row 1995 mag een aanvraag slechts op een enkele uitvinding betrekking hebben of op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn, dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten (zie [E.III.7](#)). Indien de onderzoeker constateert dat de aanvraag niet voldoet aan het vereiste van eenheid van uitvinding wordt het onderzoek uitgevoerd ten aanzien van die onderdelen van de aanvraag die betrekking hebben op de uitvinding of de groep van uitvindingen, die als eerste in de conclusies wordt genoemd. In het rapport wordt vermeld dat het onderzoek onvolledig is en welke uitvinding of groep van uitvindingen is onderzocht (zie [B.X.6](#)). Tevens beschrijft de onderzoeker in het rapport welke afzonderlijke uitvindingen hij in de conclusies heeft onderscheiden (zie [C.II.4](#)).

Bij het bepalen welke uitvinding of groep van uitvindingen als eerste wordt genoemd in de conclusies houdt de onderzoeker rekening met de inhoud van de afhankelijke conclusies waarbij triviale conclusies worden genegeerd (zie ook [B.III.3.7](#)).

De onderzoeker dient geen gebrek aan eenheid van uitvinding te stellen louter omdat de uitvindingen in de conclusies ingedeeld zijn in andere delen van de classificatie of louter met het doel het onderzoek te beperken tot bepaalde delen van de zoekdocumentatie.

1.2 Documenten die relevant zijn voor de overige uitvindingen

Gedurende het onderzoek ten aanzien van de eerstgenoemde uitvinding in de conclusies worden mogelijk ook documenten gevonden die relevant zijn voor de overige uitvindingen. Deze kunnen in het rapport worden opgenomen maar dit is niet noodzakelijk. Als deze documenten echter de basis vormen voor het stellen van gebrek aan eenheid a posteriori dient de onderzoeker deze documenten te citeren in het rapport (zie ook [E.III.7.4](#) en [E.III.7.3.4](#)).

2 Procedures in het geval van niet-eenheid**2.1 Afsplitsing**

De brief die tezamen met het rapport door het cluster ORE aan de aanvrager wordt gezonden vermeldt dat een gebrek aan eenheid is geconstateerd en dat het onderzoek is beperkt tot de eerstgenoemde uitvinding in de conclusies. Tevens vermeldt de brief dat er één of meer afgesplitste aanvragen kunnen worden ingediend. Een afsplitsing kan worden ingediend tot het tijdstip waarop de aanvraag in het octrooiregister moet worden ingeschreven, met dien verstande dat voor de afsplitsing een termijn van tenminste twee maanden na verzending van het rapport openstaat. Op verzoek van de aanvrager kan deze termijn tot vier maanden worden verlengd.

[art. 32 lid 2 Row 1995](#)

De aanvrager dient voor een afgesplitste aanvraag wederom te verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek. Dit verzoek moet gedaan worden binnen dertien maanden na de indieningsdatum of voorrangsdatum van de oorspronkelijke aanvraag of, indien dat later is, binnen twee maanden na indiening van de afgesplitste aanvraag.

2.2 Bezwaar tegen niet-eenheid

Indien de aanvrager bezwaar maakt tegen de mededeling van de onderzoeker dat de aanvraag betrekking heeft op meer dan een uitvinding, wordt dit bezwaar door een juridisch adviseur niet-ontvankelijk verklaard. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 8 november 2006 namelijk geoordeeld dat de mededeling van de onderzoeker inzake niet-eenheid niet kan worden aangemerkt als een rechtshandeling en om die reden dan ook geen besluit is als bedoeld in art. 1:3 van de Awb (zie [RvS 8-11-2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ1749](#)).

[Guidelines B.VII.2.2](#)

2.3 Volledig onderzoek ondanks niet-eenheid

In het geval van niet-eenheid, vooral bij niet-eenheid 'a posteriori', is het soms mogelijk met weinig extra werk en kosten een volledig onderzoek te verrichten en een rapport op te stellen voor alle uitvindingen. Deze situatie kan zich met name voordoen als de uitvindingen sterk aan elkaar gerelateerd zijn. Het onderzoek naar de overige uitvindingen wordt dan afgerond tezamen met het onderzoek naar de uitvinding die het eerst in de conclusies wordt genoemd. De resultaten worden samengevoegd in een enkel rapport waarin de onderzoeker het niet-eenheidsbezwaar vermeldt en de afzonderlijke uitvindingen beschrijft.

Guidelines B.VIII

Guidelines B.VIII.1

art. 2 Row 1995

art. 3 Row 1995

art. 7 Row 1995

Guidelines B.VIII.2.1

Guidelines B.VIII.3

VIII Materie die wel en materie die niet uitgesloten dient te worden bij het onderzoek

1 Algemene opmerkingen

Conclusies worden niet onderzocht voor zover deze betrekking hebben op materie:

- (i) die geen uitvinding betreft op enig gebied van de technologie (zie: [art. 2 lid 2 en 3](#) Row 1995), of
- (ii) die niet vatbaar is voor octrooi volgens [art. 3 lid 1 en 2](#) Row 1995 (Voor chirurgie, therapie en diagnostische werkwijzen zie [B.VIII.2](#)), of
- (iii) waarvoor geen zinvol onderzoek mogelijk is (zie: [B.VIII.3](#)), of
- (iv) die geen betrekking heeft op de uitvinding of de groep van uitvindingen, die als eerste in de conclusies wordt genoemd (zie [B.VII.1.1](#)).

Datgene wat niet onderzocht wordt kan betrekking hebben op een of enkele conclusies, of op delen van een of enkele conclusies.

Conclusies die niet om een van bovengenoemde redenen zijn uitgesloten bij het onderzoek maar die betrekking hebben op materie die niet vervaardigd of toegepast kan worden op het gebied van de nijverheid (zie: [art. 2 lid 1](#) Row 1995 en [art. 7](#) Row 1995) worden wel onderzocht.

2 Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam

Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam zijn niet vatbaar voor octrooi volgens [art. 3 lid 1 sub f](#) Row 1995. Derhalve is door Octrooiencentrum Nederland besloten dergelijke methoden bij het onderzoek uit te sluiten.

Indien er sprake is van een medische werkwijze waarin een verbinding/samenstelling wordt gebruikt, wordt het onderzoek gebaseerd op de verbinding/samenstelling met zijn vermeende effecten, voor zover deze effecten in de conclusie of in de beschrijving vermeld zijn (zie [E.IV.4.7](#)). Indien er sprake is van een medische werkwijze waarin een inrichting wordt gebruikt, wordt het onderzoek gebaseerd op de kenmerken van de inrichting, voor zover deze kenmerken in de conclusie of in de beschrijving vermeld zijn. Als er echter maatregelen specifiek gericht op de werkwijze opgenomen zijn in de conclusie (bijvoorbeeld een combinatie van farmaceutische behandeling en behandeling aan het menselijk lichaam) is een zinvol onderzoek wellicht niet mogelijk. In twijfelgevallen wordt het onderzoek uitgevoerd voor zover dit mogelijk is in de beschikbare documentatie.

3 Geen zinvol onderzoek mogelijk

Als de onderzoeker van mening is dat ten aanzien van een aantal conclusies of delen van conclusies geen zinvol onderzoek mogelijk is, wordt het onderzoek uitgevoerd voor zover dit wel mogelijk is. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin een onderzoek wegens onduidelijkheid van

de gehele aanvraag helemaal niet uitvoerbaar is wordt toepassing gegeven aan art. 35 van de Row 1995 (zie [B.IV.2.1.4](#)).

[art. 25 lid 1 Row 1995](#)

Bij het bepalen in hoeverre een zinvol onderzoek mogelijk is kan de onderzoeker de eisen zoals gesteld in [art. 25 lid 1](#) Row 1995 in overweging nemen. Deze eisen hebben betrekking op duidelijkheid en volledigheid van de beschrijving, nawerkbaarheid van de uitvinding aan de hand van de beschrijving en nauwkeurigheid van de conclusie(s). Hierbij wordt opgemerkt dat het niet voldoen aan de eisen van [art. 25 lid 1](#) Row 1995 op zichzelf geen basis kan vormen voor een bezwaar tegen een conclusie of delen van een conclusie (zie ook [C.I.6](#); [C.II.5.3.2.2](#); [C.II.8](#)).

De onderstaande opsomming van voorbeelden illustreert welke elementen een rol kunnen spelen bij het bepalen in hoeverre een zinvol onderzoek mogelijk is.

- (i) conclusies die geen steun vinden in de beschrijving; onvoldoende openbaring

Een voorbeeld hiervan is een brede of speculatieve conclusie die slechts voor een klein deel van de reikwijdte van de conclusie steun vindt in de beschrijving en de tekening van de aanvraag. Als de breedte van de conclusie zodanig is dat een zinvol onderzoek ten aanzien van de gehele conclusie onmogelijk is voert de onderzoeker het onderzoek uit ten aanzien van de meer beperkte uitvinding zoals geopenbaard in de beschrijving en de tekening. Dit kan betekenen dat specifieke uitvoeringsvoorbeelden of volgconclusies worden onderzocht. In dergelijke gevallen zal het vaak voorkomen dat een onderzoek gericht op de gehele conclusie feitelijk onmogelijk is (zie ook [B.III.3.5](#)).

In andere gevallen kan het voorkomen dat zelfs een onderzoek van een deel van een conclusie geen nuttig doel dient omdat de hele conclusie onverdedigbaar is. Een gebrek aan steun kan namelijk leiden tot niet nawerkbaarheid van de uitvinding (zie ook [E.III.6](#)).

- (ii) onvoldoende beknoptheid van conclusies

Een voorbeeld hiervan is als er zoveel conclusies zijn, of zoveel mogelijkheden binnen een conclusie, dat het ondoenlijk wordt om vast te stellen wat de materie is waarvoor beoogd wordt bescherming te verkrijgen. Een onderzoek naar alle (delen van) conclusies (of in uitzonderingsgevallen zelfs elk onderzoek) kan dan feitelijk onmogelijk zijn. In deze gevallen kan een beperkt onderzoek gepast zijn.

- (iii) onduidelijke conclusies

Een voorbeeld hiervan is als de aanvrager een parameter heeft gekozen om zijn uitvinding te definiëren die een zinvolle vergelijking met de stand van de techniek onmogelijk maakt, mogelijk omdat in de stand van de techniek dezelfde parameter niet wordt gehanteerd, of omdat in de stand van de techniek geen parameter wordt gehanteerd. In een dergelijk geval kan de parameter die de aanvrager heeft gekozen onduidelijk zijn (zie ook [E.III.4.11](#)). Het kan zijn dat de parameter zodanig onduidelijk is dat een zinvol onderzoek naar de conclusies, een conclusie of delen van een conclusie, onmogelijk is omdat de resultaten van een onderzoek betekenisloos zijn aangezien de gekozen parameter een doelmatige vergelijking met de stand van de techniek onmogelijk maakt. In deze gevallen kan een beperkt onderzoek gepast zijn waarbij dit onderzoek

beperkt kan worden tot de uitgewerkte voorbeelden, voor zover deze begrijpelijk zijn, of tot de manier waarop de gekozen parameter verkregen wordt.

Een ander voorbeeld van onduidelijke conclusies is als uit de conclusies niet de door de aanvrager gewenste beschermingsomvang te achterhalen is, bijvoorbeeld bij conclusies in de trant van: “De uitvinding heeft de volgende voordelen...”. De onderzoeker dient in een dergelijk geval de voornaamste aspecten van de aanvraag uit de beschrijving op te maken en een onderzoek uit te voeren naar die aspecten die hij belangrijk acht.

Guidelines B.V**IX Interne nota****1 Doel van de interne nota**

Na voltooiing van het onderzoek en het opstellen van het rapport worden de afgeronde dossiers steekproefsgewijs onderworpen aan een collegiale toetsing.

Om een collegiale toetsing mogelijk te maken dient alle relevante informatie die betrekking heeft op het uitgevoerde onderzoek vastgelegd te worden. Voor zover relevante informatie niet is vastgelegd in het rapport (inclusief de schriftelijke opinie) dient de onderzoeker deze te vermelden op de zogenaamde interne nota (model...).

De onderzoeker is verantwoordelijk voor het opstellen van de interne nota, die na voltooiing wordt opgeslagen op een hiervoor bestemd gedeelte van de netwerkschijf met als bestandsnaam "NL<aanvraagnummer> Interne Nota" (bijvoorbeeld: NL1012345 Interne Nota).

2 Vorm van de interne nota

In de interne nota dient de onderstaande informatie vastgelegd te worden:

- (i) Aanvraagnummer;
- (ii) Datum waarop Madras is geraadpleegd;
- (iii) Zoekopdracht;
- (iv) Onderzoek naar overeenkomstige aanvragen;
- (v) Onderzoek genoemde stand van de techniek;
- (vi) Overige relevante informatie;
- (vii) Zoekstrategie.

Ad (ii) Het onderzoek dient betrekking te hebben op de meest recente versie van de conclusies (zie ook [B.III.3.3](#)). Daarom wordt direct voorafgaand aan het onderzoek Madras geraadpleegd. Indien de datum van de meest recente conclusies afwijkt van de oorspronkelijke indieningsdatum van de aanvraag wordt de datum waarop de gewijzigde conclusies zijn ingediend vermeld op het rapport (zie ook [B.X.2](#)). De datum waarop Madras is geraadpleegd wordt altijd vermeld in de interne nota.

Ad (iii) Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de zoekopdracht zoals geformuleerd door de onderzoeker (zie [B.IV.2.3.1](#)). Deze zoekopdracht wordt vermeld in de interne nota. Indien de zoekopdracht tijdens het onderzoek op basis van gevonden documenten wordt aangepast, wordt de alternatieve zoekopdracht eveneens in de interne nota opgenomen.

Ad (iv) Indien de onderzochte aanvraag geen premier depot is wordt voorafgaand aan het onderzoek gecontroleerd of er overeenkomstige aanvragen gepubliceerd of anderszins beschikbaar zijn. In het geval dat de onderzochte aanvraag voorrang inroept van een niet gepubliceerde Nederlandse aanvraag is deze via Madras toegankelijk. Als er reeds een onderzoek heeft plaatsgevonden op een overeenkomstige aanvraag kan dit een bruikbaar startpunt zijn voor het onderzoek. De bevindingen die het onderzoek naar overeenkomstige aanvragen heeft opgeleverd worden

vastgelegd in de interne nota. Hierbij wordt ook vermeld of er via 'file inspection' resultaten van een onderzoek op een overeenkomstige aanvraag zijn geraadpleegd.

Ad (v) De beschrijving van de onderzochte aanvraag bevat veelal een weergave van de stand van de techniek zoals deze door de aanvrager bekend wordt verondersteld. Voor de toetsing relevante bijzonderheden ten aanzien hiervan worden in de interne nota vermeld. Voor zover dat niet uit de zoekstrategie blijkt wordt vermeld in hoeverre de in de aanvraag genoemde stand van de techniek is onderzocht (zie ook [B.IV.2.1.2](#)).

Ad (vi) In de interne nota is ruimte gereserveerd voor overige informatie die relevant is voor het onderzoek en die gebruikt kan worden bij de collegiale toetsing.

Ad (vii) Gedurende het onderzoek worden de verschillende stappen in de zoekstrategie geregistreerd. De zoekgeschiedenis met de gebruikte zoekcommando's wordt in de interne nota opgenomen. Van de zoekresultaten die zijn overgehaald naar de 'Viewer' worden de bijbehorende zoekcommando's gemarkeerd door middel van een afwijkende lay-out (vet). Wanneer een zoekresultaat gedeeltelijk is onderzocht wordt dit expliciet aangegeven. Uit de zoekstrategie blijkt duidelijk in welke computerbestanden de zoekcommando's zijn toegepast.

[Guidelines B.X](#)**X Rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek**[Guidelines B.X.1](#)**1 Algemene opmerkingen**

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek (hierna verder aangeduid als “rapport”). Indien er bij het onderzoek materie is uitgesloten wordt de reikwijdte van het rapport beperkt tot het onvolledige onderzoek (zie [B.VIII](#)). De beperkingen die bij het onderzoek zijn aangebracht worden in het rapport vermeld (zie [B.X.6](#)).

Het rapport omvat tevens een schriftelijke opinie (zie [deel C](#)) waarin een toelichting wordt gegeven op de resultaten van het onderzoek. De onderzoeker is verantwoordelijk voor het opstellen van het rapport dat na voltooiing wordt opgeslagen op een hiervoor bestemd gedeelte van het de netwerkschijf met als bestandsnaam “NL<aanvraagnummer> rapport” (bijvoorbeeld: NL1012345 rapport). Het rapport wordt direct na voltooiing door het cluster ORE aan de aanvrager gezonden en naderhand samen met het verleende octrooi gepubliceerd.

Met uitzondering van de schriftelijke opinie dient het rapport geen elementen (zoals meningen, redeneringen, argumenten of uitleg) te bevatten anders dan de informatie die vereist is op het te gebruiken formulier.

In het rapport worden niet-gepubliceerde octrooiaanvragen nooit geciteerd of op enige andere wijze genoemd (zie [C.I.8](#)). Er is wel de mogelijkheid om deze aanvragen na publicatie alsnog onder de aandacht van de aanvrager van de te onderzoeken aanvraag te brengen. Dit gebeurt zoals beschreven is in B.IV.3.2.

[Guidelines B.X.3.1](#)**2 Vorm van het rapport**

Het rapport wordt opgesteld door de onderzoeker en bevat een voorblad waarop de onderstaande kenmerken van het onderzoek worden vastgelegd:

- (i) Aanvraagnummer;
- (ii) Classificatie van de aanvraag;
- (iii) Onderzochte gebieden van de techniek;
- (iv) Geraadpleegde computerbestanden;
- (v) Omvang van het onderzoek en niet onderzochte conclusies;
- (vi) Indieningsdatum van gewijzigde conclusies;
- (vii) Van belang zijnde literatuur;
- (viii) Datum waarop het onderzoek werd voltooid;
- (ix) Naam van de onderzoeker;

Voor het rapport wordt gebruik gemaakt van een formulier dat als sjabloon beschikbaar is gesteld. Het rapport wordt opgesteld in de Nederlandse taal. Bij het vermelden van datums op het rapport wordt de Nederlandse datumnotatie in de vorm “dag maand (voluit) jaar” gehanteerd (bijvoorbeeld 16 december 2004).

[Guidelines B.X.5](#)**3 Classificatie van de octrooiaanvraag**

Op het voorblad van het rapport vermeldt de onderzoeker de IPC plaatsen die aan de octrooiaanvraag toegekend dienen te worden (zie ook [B.V.3](#) en [deel A](#)), waarbij de belangrijkste classificatie als eerste genoemd wordt. Deze classificaties worden door het cluster ORE overgenomen en komen terug op het voorblad van het verleende octrooi (C-publicatie).

Indien deze classificaties afwijken van de IPC plaatsen die de onderzoeker direct na indiening van de octrooiaanvraag heeft toegekend worden de later toegekende classificaties door het cluster ORE in het systeem 'Recht' geplaatst. In die gevallen waarbij de aanvraag reeds voorafgaand aan het onderzoek is gepubliceerd zullen de classificaties op de C-publicatie afwijken van de classificaties op de A-publicatie.

[Guidelines B.X.6](#)

4 Onderzochte gebieden van de techniek

De onderzoeker vermeldt op het voorblad eveneens de onderzochte vakgebieden van de techniek. Dit zijn de vakgebieden die tijdens het onderzoek daadwerkelijk geraadpleegd zijn. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van de IPC waarbij de onderzoeker de classificaties op subklasse niveau vermeldt, bijvoorbeeld A01B (zie ook [A.III.2](#)).

5 Geraadpleegde computerbestanden

De namen van de geraadpleegde computerbestanden worden conform de aanduiding in de [National Offices Centre](#) genoteerd: EPODOC, WPI, BIOSIS, INSPEC, etc. Van de geraadpleegde octrooidatabases worden in principe alleen EPODOC en WPI op het rapport vermeld.

[Guidelines B.X.8](#)

6 Omvang van het onderzoek en niet onderzochte conclusies

Op het rapport moet worden aangegeven of het onderzoek "volledig" of "onvolledig" is uitgevoerd. Er wordt alleen gesproken van een "onvolledig" onderzoek als ten minste een van de conclusies in zijn geheel niet is onderzocht (zie [B.VIII](#)). In alle andere gevallen wordt er gesproken van een "volledig" onderzoek.

Indien een onderzoek "volledig" is, wordt dit op het voorblad van het rapport aangegeven door onder 'Omvang van het onderzoek' de term "Volledig" te plaatsen.

Indien een onderzoek "onvolledig" is, wordt dit op het voorblad van het rapport aangegeven door onder 'Omvang van het onderzoek' de term 'Onvolledig' te plaatsen en door in het vak 'Niet onderzochte conclusies' te vermelden welke conclusies niet zijn onderzocht. Bij deze opsomming wordt tevens kort aangeduid waarom de betreffende conclusies niet zijn onderzocht. De mogelijke redenen dienen conform de onderstaande limitatieve opsomming te worden aangeduid.

- (i) Geen technisch karakter
- (ii) Niet vatbaar voor octrooi
- (iii) Geen steun in de beschrijving
- (iv) Toegevoegde materie
- (v) Onvoldoende beknoptheid
- (vi) Onduidelijkheid
- (vii) Niet-eenheid

Indien een onderzoek als gevolg van een spoedverzoek binnen 4 maanden is uitgevoerd, wordt hiervan geen melding gemaakt in het rapport (zie [B.IV.2.2.1](#) en [B.IV.2.2.3](#)).

Evenzo wordt een onderzoek niet “onvolledig” genoemd wanneer een onderzoek naar de volledige fictieve stand van de techniek nog niet heeft kunnen plaatsvinden. De aanvrager wordt in de bij het rapport gevoegde brief op de hoogte gesteld van het feit dat niet alle fictieve stand van de techniek kon worden meegenomen in het onderzoek.

Voorbeelden:

Bij een aanvraag met een zeer brede onafhankelijke conclusie heeft de onderzoeker het onderzoek beperkt tot dat gedeelte van de conclusies dat wel voldoende steun vindt in de aanvraag (zie [B.VIII.3\(i\)](#)). Het ondersteunde gedeelte van de hoofdconclusie is dan volledig onderzocht en het onderzoek wordt dan “volledig” genoemd. De brede onafhankelijke conclusie wordt niet genoemd in het veld “Niet onderzochte conclusies”.

Bij een conclusie gericht op een medische werkwijze, waarin alleen handelingen worden genoemd die de arts moet uitvoeren, is er door de onderzoeker niet gezocht (zie [B.VIII.2](#)). Het onderzoek wordt dan “onvolledig” genoemd. De niet-onderzochte conclusie wordt genoemd in het veld “Niet onderzochte conclusies” met reden “Niet vatbaar voor octrooi”.

Bij een conclusie gericht op een medische werkwijze waarin een chemische verbinding wordt gebruikt, heeft de onderzoeker weliswaar gezocht naar de octrooieerbare materie die uit deze niet toegestane medische werkwijze kan voortvloeien, maar niet naar de medische werkwijze zelf. Het onderzoek wordt in dit soort gevallen “onvolledig” genoemd. De medische werkwijze conclusie wordt genoemd in het veld “Niet onderzochte conclusies” met reden “Niet vatbaar voor octrooi”.

Bij een aanvraag met veel conclusies heeft de onderzoeker het onderzoek beperkt tot enkele conclusies (zie [B.VIII.3\(ii\)](#)). Aangezien een aantal conclusies dan niet onderzocht zijn, is er sprake van een “onvolledig” onderzoek. De niet onderzochte conclusies worden genoemd in het veld “Niet onderzochte conclusies” met reden “Onvoldoende beknoptheid”.

Bij een aanvraag met conclusies in de trant van: “De uitvinding heeft de volgende voordelen...” heeft slechts een onderzoek plaatsgevonden naar die aspecten uit de beschrijving die de onderzoeker belangrijk achtte (zie [B.VIII.3\(iii\)](#)). Het onderzoek wordt daarom “onvolledig” genoemd. De betreffende conclusies worden genoemd in het veld “Niet onderzochte conclusies” met reden “Onduidelijkheid”.

[Guidelines B.X.9](#)

[Guidelines B.X.9.1](#)

[Guidelines B.X.9.1.1](#)

7 Vermelding van literatuur

7.1 Identificatie van documenten in het rapport

7.1.1 Bibliografische elementen

Alle in het rapport geciteerde documenten moeten ondubbelzinnig geïdentificeerd worden door vermelding van de noodzakelijke bibliografische elementen. Alle citaten in het rapport dienen bij voorkeur te voldoen aan [WIPO Standard ST.14](#) (References cited in patent documents), [WIPO Standard ST.3](#) (Two-letter codes) en [WIPO Standard ST.16](#) (Identification of different kinds of patent documents). Indien het strikt volgen van de Standards aanzienlijke extra kosten en inspanningen

met zich mee brengt terwijl dit niet noodzakelijk is om een document duidelijk en eenvoudig te identificeren kan hiervan in specifieke gevallen worden afgeweken. Dit betekent dat er op de volgende wijze geciteerd wordt:

a) Octrooidocumenten

Van octrooidocumenten dient achtereenvolgens aangegeven te worden:

- landcode (NL, WO, EP, US), gevolgd door een spatie,
- publicatienummer zonder spaties of puntjes tussen de cijfers, maar met het eventueel in het nummer opgenomen koppelteken (JP, KR) of slash (US, WO), gevolgd door een spatie,
- kindcode (A, A1, B, B1, C), gevolgd door een spatie,
- eerstgenoemde aanvrager of, indien aanvrager niet op het voorblad van het document staat vermeld, uitvinder, eventueel afgekort of met toevoeging "et al.", opgenomen tussen haakjes en geschreven met hoofdletters, en
- publicatiedatum, waarbij de maand voluit geschreven wordt.

Over het algemeen komt de citatie overeen met de manier waarop op het voorblad van het octrooidocument het nummer wordt weergegeven, maar dan zonder spaties en punten. Het gebruik van de preparatie in Epoque levert bijna altijd de juiste notatie voor octrooidocumenten op.

In het rapport worden op de regel onder de citatie de meest relevante passages aangegeven tussen sterretjes. Hierbij wordt het Nederlands gebruikt (dus geen "page" maar "bladzijde").

Enkele voorbeelden zijn:

DE 2847641 A (AUDI NSU AUTO UNION AG) 30 april 1980
* figuren 1, 4; bladzijde 6, regels 17-18 *

DE 29809534 U (STELZ ALFRED) 11 februari 1999
* gehele document *

EP 1227285 A (ARALCO NV) 31 juli 2002
* samenvatting; alinea [0025]; conclusie 1 *

JP H01-273782 A (KOMORITANI KICHISABURO) 1 november 1989
* figuren 1-3 *

JP 2000-229596 A (YAMAHA MOTOR CO LTD) 22 augustus 2000
* figuren 1, 2 *

KR 10-0926522 B (AN SEONG DAL) 12 november 2009
* figuur 1 *

KR 10-2010-0026430 A (KIM JONG DUCK) 10 maart 2010
* figuur 1 *

US 2003/0116041 A (CAPITAL FORMATION INC) 26 juni 2003
* gehele document *

US 5251654 A (PALMER DAVID) 12 oktober 1993
* figuren 1-4; bladzijde 3, regels 7-14 *

WO 2009/102942 A (UNIV OHIO STATE) 20 augustus 2009

* samenvatting *

b) Tijdschriftartikelen

Hiervan dient achtereenvolgens genoemd te worden:

- eerste auteur in hoofdletters, zo nodig gevolgd door “et al.”,
- titel van het artikel tussen aanhalingstekens,
- titel van het tijdschrift,
- publicatiedatum, en
- locatie in het tijdschrift (volume, nummer, bladzijden).

In het rapport worden op de regel onder de citatie de meest relevante passages aangegeven tussen sterretjes.

Enkele voorbeelden zijn:

HYMAN, M.R. et al. “Acetylene Inhibition of Metalloenzymes”,
Analysical Biochemistry, 1988, vol. 173, blz. 207-220
* inleiding *

DROP, J. “Integrated Circuit Personalization at the Module Level”,
IBM tech. dis. bull., oktober 1974, vol. 17, nr. 5, blz. 1344-1345
* bladzijde 1344 *

c) Conferentieverslagen

Hiervan dient achtereenvolgens genoemd te worden:

- eerste auteur in hoofdletters, zo nodig gevolgd door “et al.”,
- titel van de bijdrage tussen aanhalingstekens,
- titel van het conferentieverslag en datum en plaats van de conferentie,
- uitgever met plaats van uitgifte
- publicatiedatum, en
- locatie in het verslag (volume, nummer, bladzijden).

In het rapport worden op de regel onder de citatie de meest relevante passages aangegeven tussen sterretjes.

Enkele voorbeelden zijn:

ROETS P. et al. “Stability and handling of Sasol semisynthetic jet fuel”, 6th International Conference on Stability and Handling of Liquid Fuels, 13-17 oktober 1997, Vancouver, B.C., Canada, National Technical Information Services, Springfield, Virginia, blz. 789-804
* bladzijde 800 *

SMITH R.W.M. et al. “Digital demodulator for electrical impedance imaging”, IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference, IEEE, New York 1989; vol. 6, blz. 1744-1745
* bladzijde 1745, 3e alinea *

d) Boeken

Hiervan dient achtereenvolgens genoemd te worden:

- eerste auteur, zo nodig gevolgd door “et al.”, of de redacteur (editor) in hoofdletters,
- titel van het boek tussen aanhalingstekens,
- druk,

- uitgever met plaats van uitgifte,
- publicatiedatum,
- ISBN- of ISSN-nummer, en
- locatie in het boek (volume, nummer, bladzijden).

In het rapport worden op de regel onder de citatie de meest relevante passages aangegeven tussen sterretjes.

Enkele voorbeelden zijn:

WALTON, H. "MicRowave Quantum Theory", Sweet and Maxwell, Londen, 1973, ISBN 5-1234-5678-9, vol. 2, blz. 138-192
* bladzijden 157-158 *

BURGER, J.F. "Cryogenic Microcooling: a micromachined cold stage operating wit a sorption compressor in a vapour compression cycle", PhD-thesis, University of Twente, Enschede, The Netherlands, 2001, ISBN 90-365-1536-X
* hoofdstuk 4; figuren 4.1 en 4.15; figuur 8.5 *

e) Internetpublicaties

Bij internetpublicaties wordt afhankelijk van het soort document dat op het internet gevonden is een van de onder a), b), c) of d) beschreven manieren van citeren gebruikt. Veder wordt aangegeven:

- de vermelding online tussen rechte haken
- datum waarop de publicatie opgehaald is van het internet tussen rechte haken, achter de publicatiedatum, en
- volledige URL tussen schuine haken (zie ook [B.X.9.6](#)), als laatste item van de citatie.

Enkele voorbeelden zijn:

"Speculaastaart 2", 2007, [online], [opgehaald op 2 februari 2012].
Opgehaald van het internet: <http://www.omawapsie.nl/sinterklaas/sinterklaas_recepten/speculaastaart2.html>
* ingrediëntenlijst *

APPLETON B. "Nasis 26th Annual Conference: Call for Discussion Groups" PACS-L (public-Access Computer System Forum), University of Houston Libraries, Houston, april 2011, [online], [opgehaald op 2 februari 2012]. Opgehaald van het internet: <<http://listserv.uh.edu/cgi-bin/wa?A2=ind1104a&L=pacs-I&T=0&P=63>>

[Guidelines B.X.9.1.2](#)

7.1.2 Overeenkomstige documenten

De onderzoeker zal vaak geconfronteerd worden met het bestaan van 'overeenkomstige' documenten (zie [B.VI.9.2](#)) die dezelfde of hoofdzakelijk dezelfde technische inhoud hebben. Deze vallen gewoonlijk in een van de volgende categorieën: octrooidocumenten binnen dezelfde octrooifamilie, samenvattingen of vertalingen.

(i) octrooidocumenten binnen dezelfde octrooifamilie

Dit zijn octrooidocumenten uit hetzelfde land of uit verschillende landen, die tenminste een ingeroepen voorrang delen.

Als een octrooidocument deel uitmaakt van een octrooifamilie, hoeft de onderzoeker niet alle leden van de familie te citeren die voor hem bekend of toegankelijk zijn, aangezien deze al genoemd worden in een bijlage bij het rapport. Hij kan echter een of meer familieleden noemen als aanvulling op het geciteerde octrooidocument (zie [B.IV.3.1](#)). Dergelijke documenten dienen geïdentificeerd te worden met de landcode, het nummer en de soortcode van het document, voorafgegaan door het en-teken (&). Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom de onderzoeker in het rapport de aandacht wil vestigen op meer dan een document uit dezelfde octrooifamilie, waaronder:

- (a) Een document uit de octrooifamilie is gepubliceerd voor de effectieve datum van de onderzochte aanvraag maar is niet gesteld in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal, terwijl een ander lid uit de octrooifamilie wel in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal is gesteld maar na de effectieve datum van de aanvraag is gepubliceerd.

Bijvoorbeeld:

De onderzochte Nederlandse aanvraag roept een voorrang in van 3 september 1999. Tijdens het onderzoek op deze aanvraag is een relevant document – WO 99/12395 A – gevonden. Dit document is gepubliceerd in het Japans op 11 maart 1999 en derhalve tijdig om onderdeel uit te maken van de stand van de techniek volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995. Er bestaat ook een Europees familielid in een Engelse vertaling die gepubliceerd is op 1 maart 2000 en derhalve niet tijdig om onderdeel uit te maken van de stand van de techniek volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995. Dit familielid wordt in het rapport geciteerd als ‘&’ document behorend bij de Japans-talige WO publicatie en wordt meegezonden aan de aanvrager. In het rapport worden deze documenten als volgt geciteerd (voor de vermelding van de conclusies waarvoor de geciteerde documenten van belang zijn, in dit geval conclusies 1-10, zie [B.X.7.3](#)):

X WO 99/12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI 1-10
 HIROSHI; SEIKO EPSON CORP) 11
 maart 1999
 * figuur 1 *
 & EP 0982974 (SEIKO EPSON CORP) 1
 maart 2000
 * figuur 1; conclusie 1 *

- (b) Verschillende documenten binnen dezelfde octrooifamilie bevatten relevante technische materie die niet aanwezig is bij de andere familieleden.

- (c) Een familielid is in de aanvraag genoemd als stand van de techniek maar is niet gesteld in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal én er bestaat een familielid dat wel is gesteld in een voor de onderzoeker begrijpelijke taal waarbij beide documenten zijn gepubliceerd voor de effectieve datum van de onderzochte aanvraag.

Bijvoorbeeld:

Y WO 90/01867 A (WIDEGREN LARS) 8 maart 1-10
 1990
 * conclusie 1 *

D,Y & SE 461824 B (WIDEGREN LARS) 2 april 1-10
1990

Ondanks het feit dat de aanvrager het Zweedse document al heeft genoemd in de aanvraag kan het voor een derde nuttig zijn om kennis te nemen van de overeenkomstige WO publicatie.

(ii) Samenvattingen van documenten

De onderzoeker kan er om een aantal redenen voor kiezen een samenvatting te citeren in combinatie met het oorspronkelijke document (zie [B.VI.9.2](#)). Een reden kan zijn dat het oorspronkelijke document niet eenvoudig beschikbaar is (bijvoorbeeld een proefschrift) of dat het oorspronkelijke document niet is gesteld in bijvoorbeeld het Nederlands of een officiële EOB taal en er geen overeenkomstig document in een van die talen bestaat (bijvoorbeeld een Japans octrooidocument zonder familieleden of een tijdschriftartikel gesteld in het Russisch).

Samenvattingen worden beschikbaar gesteld door een aantal aanbieders van databanken (bijvoorbeeld Chemical Abstracts, Derwent of Patent Abstracts of Japan en kunnen betrekking hebben op verschillende typen publicaties zoals octrooidocumenten, tijdschriftartikelen, proefschriften, boeken enz. De samenvatting biedt een kort overzicht van de belangrijkste aspecten van de technische inhoud van het oorspronkelijke document. De meeste geciteerde samenvattingen zijn gesteld in het Engels.

In alle gevallen waarin een samenvatting geciteerd wordt in het rapport dient ook het oorspronkelijke document waarop de samenvatting betrekking heeft vermeld te worden. Er zijn daarbij de volgende mogelijkheden:

(a) Het oorspronkelijke document is niet beschikbaar. Het oorspronkelijke document wordt in dat geval in het rapport vermeld na een en-teken (&). De aanvrager dient er dan in de schriftelijke opinie op gewezen te worden dat het oorspronkelijke document niet beschikbaar is.

Bijvoorbeeld:

Y PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 002, no 1-10
148 (C-030) 9 december 1978
& JP 53-113730 A (TOSHIBA CORP) 4 oktober
1978

(b) Het oorspronkelijke document is wel beschikbaar, maar niet in bijvoorbeeld het Nederlands of een officiële EOB taal. De samenvatting wordt in dat geval in het rapport vermeld na een en-teken (&). In deze gevallen worden zowel het oorspronkelijke octrooidocument als de samenvatting aan de aanvrager gezonden.

Bijvoorbeeld:

X SU 1511467 A BRYAN MECH 30 september 1989 1-4
* figuren *
& Samenvatting van SU 1511467 A (WPI)

(iii) Vertalingen van octrooidocumenten

Als er van een octrooidocument dat niet is gesteld in bijvoorbeeld het Nederlands of een officiële EOB taal een vertaling beschikbaar is kan de onderzoeker er voor kiezen om deze vertaling te citeren in het rapport (zie [B.VI.9.2](#)). In dit geval wordt altijd het oorspronkelijke document als eerste geciteerd en wordt de vertaling vermeld na een en-teken (&). Het oorspronkelijke document wordt altijd samen met de geciteerde vertaling aan de aanvrager gezonden.

Bijvoorbeeld:

X JP 2006-088795 A (SHOUYOU COMPANY) 6 april 1-7
2006
* figuren *
& Vertaling van JP 2006-088795 A (TXTJPT)
* alinea [0018] t/m [0022] *

7.1.3 Opgehaald op en opgehaald van

Als een vertaling of een andere publicatie niet afkomstig is uit een via Epoque toegankelijke database wordt vermeld wanneer en van welke locatie deze samenvatting of publicatie is opgehaald.

Bijvoorbeeld:

X JP 5-069874 A (TONEN CORP) 23 maart 1993 1-3, 5
* figuren *
& Automatische vertaling van JP 5-069874 A,
[online], [Opgehaald op 21 november 2007],
Opgehaald van het internet: <http://aipn1.ipdl.inpit.go.jp/aipn_call_transl.ipdl?N0000=7200&N0120=01&N2001=2&N3001=H05-069874>
* alinea [0004] t/m [0011] *

[Guidelines B.X.9.1.3](#)

7.1.4 Taal van de geciteerde documenten

Leden van dezelfde octrooifamilie worden vaak in een aantal verschillende talen gepubliceerd. De onderzoeker heeft dan een keuze ten aanzien van de taal van het document dat geciteerd wordt in het rapport. Als er geen verschillen zijn in de relevante technische inhoud van de familieleden en ze zijn allemaal gepubliceerd voor de effectieve datum van de onderzochte aanvraag, zijn alle familieleden even relevant voor de aanvraag. In deze gevallen dient de onderzoeker een document te kiezen op grond van de taal waarin het document is gesteld en wel volgens de rangorde in de onderstaande lijst:

- (1) Nederlands;
- (2) een officiële EOB-taal (Engels, Duits en Frans);
- (3) een officiële taal van een van de lidstaten van het EOB;
- (4) overige talen, anders dan hierboven genoemd.

In de gevallen (3) en (4) kan de onderzoeker overwegen een samenvatting of een vertaling te citeren die gesteld is in het Nederlands of een officiële EOB taal.

[Guidelines B.X.9.2](#)

7.2 Categorieën documenten

Alle in het rapport geciteerde documenten worden voorzien van een categorie aanduiding door middel van een specifieke letter in de linker

kolom van het onderdeel 'Van belang zijnde literatuur'. Indien nodig zijn combinaties van verschillende categorieën mogelijk. De onderstaande letters worden gebruikt:

[Guidelines B.X.9.2.1](#)

- (i) van bijzonder belang zijnde documenten

Als een document, waaronder o.a. ook een filmfragment wordt verstaan, in het rapport geciteerd wordt dat van bijzonder belang is, wordt dit aangeduid met de letter 'X' of 'Y'. Categorie 'X' is van toepassing als het document op zichzelf van zodanig belang is dat de materie van de betreffende conclusie of conclusies niet nieuw of niet inventief beschouwd wordt uitgaande van dit document.

Categorie 'Y' is van toepassing als een document van zodanig belang is dat de materie van de betreffende conclusie of conclusies niet inventief is wanneer dit document wordt gecombineerd met een of meer documenten uit dezelfde categorie en deze combinatie voor de vakman voor de hand ligt.

Echter, als een document (een zogenaamd 'primaair document') expliciet verwijst naar een ander document (een zogenaamd 'incorporated by reference' document) dat meer gedetailleerde informatie bevat over bepaalde kenmerken (zie [E.IV.6.5](#)) en de combinatie van deze documenten wordt van bijzonder belang geacht, wordt het primaire document aangeduid met 'X' en het document waarnaar verwezen wordt met een 'L'.

[Guidelines B.X.9.2.2](#)

- (ii) documenten die de stand van de techniek weergeven maar niet schadend zijn voor de nieuwheid of inventiviteit

Als een document in het rapport geciteerd wordt dat de stand van de techniek weergeeft, maar niet schadend is voor de nieuwheid of inventiviteit van de materie van de betreffende conclusie of conclusies, wordt dit aangeduid met de letter 'A'.

[Guidelines B.X.9.2.3](#)

- (iii) documenten die verwijzen naar niet op schrift gestelde de stand van de techniek

Als een document in het rapport geciteerd wordt dat verwijst naar niet op schrift gestelde stand van de techniek, wordt dit aangeduid met de letter 'O' (zie ook [B.VI.3](#)). Een voorbeeld hiervan is een verslag van een conferentie. Indien de niet op schrift gestelde openbaarmaking plaatsvond op een van overheidswege gehouden of erkende tentoonstelling volgens [art. 5 lid 1](#) Row 1995, zie [B.VI.8](#). Als een document wordt aangeduid met de categorie 'O' gaat deze aanduiding altijd vergezeld van een symbool volgens (i) of (ii) dat het belang van dit document aanduidt, bijvoorbeeld 'O, X', 'O, Y' of 'O, A'.

[Guidelines B.X.9.2.4](#)

- (iv) documenten die gepubliceerd zijn tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum

Documenten die gepubliceerd zijn in de periode die ligt tussen de eerste voorrangsdatum en de indieningsdatum (zie ook [B.VI.6](#) en [C.II.5.3.2.4](#)) van de onderzochte aanvraag worden in het rapport aangeduid met de letter 'P'. De letter 'P' wordt ook toegekend aan een document dat gepubliceerd is op de eerste voorrangsdatum van de onderzochte aanvraag. Als een document wordt aangeduid met de categorie 'P' gaat deze aanduiding altijd vergezeld van een

symbool volgens (i) of (ii) dat het belang van dit document aanduidt, bijvoorbeeld 'P, X', 'P, Y' of 'P, A'.

[Guidelines B.X.9.2.6](#)

- (v) octrooidocumenten met een effectieve datum voor en een publicatiedatum op of na de indieningsdatum

Octrooidocumenten die gepubliceerd zijn op of na de indieningsdatum van de onderzochte aanvraag en waarvan de indieningsdatum of de voorrangsdatum ligt voor de indieningsdatum van de onderzochte aanvraag worden in het rapport aangeduid met de letter 'E'.

Als een document wordt aangeduid met de categorie 'E' gaat deze aanduiding altijd vergezeld van een symbool volgens (i) of (ii) dat het belang van dit document aanduidt, bijvoorbeeld 'E, X', 'E, Y' of 'E, A'.

[Guidelines B.X.9.2.5](#)

- (vi) documenten over theorie of principe ten grondslag liggend aan de uitvinding

Als een document dat in het rapport geciteerd wordt niet tijdig is gepubliceerd maar wel nuttig is voor een beter begrip van het principe of de theorie die ten grondslag ligt aan de uitvinding, of wordt geciteerd om aan te tonen dat de redenering of de feiten die ten grondslag liggen aan de uitvinding onjuist zijn, wordt dit aangeduid met de letter 'T'.

[Guidelines B.X.9.2.7](#)

- (vii) in de aanvraag genoemde documenten

Als er in het rapport documenten worden geciteerd die eveneens door de aanvrager als stand van de techniek in de onderzochte aanvraag zijn genoemd, worden deze aangeduid met de letter 'D' (zie ook [B.IV.2.1.2](#)).

Als een document wordt aangeduid met de categorie 'D' gaat deze aanduiding altijd vergezeld van een symbool volgens (i) of (ii) dat het belang van dit document aanduidt, bijvoorbeeld 'D, X', 'D, Y' of 'D, A'.

[Guidelines B.X.9.2.8](#)

- (viii) documenten die om andere redenen vermeld worden

Als er in het rapport documenten worden geciteerd om andere redenen (in het bijzonder als bewijsmateriaal, zie [C.II.6](#)) dan genoemd in de bovenstaande paragrafen, worden deze aangeduid met een 'L'. Bijvoorbeeld:

- (a) een document dat twijfel oproept ten aanzien van de geldigheid van een ingeroepen recht van voorrang (zie [B.VI.4.1](#));
- (b) een document dat de publicatiedatum van een ander in het rapport genoemd citaat aan toont (zie ook [B.VI.10](#) en [C.II.6](#));
- (c) gepubliceerde Nederlandse, Europese of internationale aanvragen van dezelfde aanvrager met geheel of gedeeltelijk dezelfde inhoud en die dezelfde indieningsdatum of voorrangsdatum als de onderzochte aanvraag hebben (dit kan leiden tot al of niet geoorloofde dubbele octrooiering, zie [C.II.6.2.2](#) en [E.IV.7.3](#)).

De redenen waarom het betreffende document is geciteerd worden in de schriftelijke opinie vermeld. Het is niet noodzakelijk dat het geciteerde document wordt gerelateerd aan specifieke conclusies van de onderzochte aanvraag. Als het geciteerde document echter slechts bezwarend materiaal bevat ten aanzien van specifieke conclusies (bijvoorbeeld een 'L' document dat twijfel oproept ten aanzien van de ingeroepen voorrang voor enkele conclusies), dan dient dit document gerelateerd te worden aan deze conclusies op de manier zoals beschreven onder [B.X.7.3](#).

[Guidelines B.X.9.3](#)

7.3 Relatie tussen documenten en conclusies

Van elk in het rapport geciteerd 'X'- of 'Y'-document wordt aangegeven voor welke conclusies het van belang wordt geacht, behalve wanneer het geciteerde 'X'- of 'Y'-document van belang wordt geacht voor een niet-onderzochte conclusie. In een dergelijk geval wordt het document wel, maar de conclusie niet genoemd.

Indien een afhankelijke conclusie niet nieuw is bevonden in het licht van een bepaalde publicatie, is het niet meer noodzakelijk om aan te geven of deze conclusie niet inventief is in het licht van andere publicaties.

Indien een afhankelijke conclusie niet inventief is bevonden in het licht van een bepaalde publicatie (en de algemene vakkennis), is het niet meer noodzakelijk om aan te geven of deze conclusie niet inventief is in het licht van deze publicatie in combinatie met andere publicaties.

Voor een document aangeduid met een 'A' wordt per geval bekeken of het document van belang is voor specifieke conclusies of slechts een algemeen beeld van de stand van de techniek weergeeft. Indien het A-document slechts een algemeen beeld van de stand van de techniek weergeeft, wordt het teken '-' gebruikt voor de van belang zijnde conclusies.

Een geciteerd document kan aangeduid worden met verschillende categorieën waarbij voor elke categorie wordt aangegeven voor welke conclusies het document van belang wordt geacht.

Bijvoorbeeld:

X	WO 90/01867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
Y	8 Maart 1990	2-5
A	* samenvatting; kolom 3, regel 27 t/m 43; figuur 1 *	6-10

Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat het geciteerde document materie openbaart die:

- de nieuwheid of inventiviteit van conclusie 1 schaaft;
- in combinatie met een ander in het rapport geciteerd document de inventiviteit van conclusies 2 tot en met 5 schaaft;
- niet schadelijke stand van de techniek vormt voor conclusies 6 tot en met 10.

De genoemde passages of figuren zijn niet noodzakelijkerwijs van belang voor de conclusies die op dezelfde regel zijn geplaatst.

Voor elke onafhankelijke conclusie dient in het rapport tenminste een document genoemd te worden dat gepubliceerd is voor de effectieve datum van de onderzochte aanvraag (tenzij de betreffende onafhankelijke conclusie is uitgesloten bij het onderzoek, zie [B.X.6](#)).

7.4 Volgorde van documenten

In het rapport worden de documenten geciteerd in volgorde van belangrijkheid; te beginnen met de 'X' documenten, gevolgd door de 'Y' documenten en tot slot de 'A' documenten. Van de documenten binnen dezelfde categorie wordt eveneens de meest relevante (bijvoorbeeld het document dat van belang is voor de meeste conclusies) als eerste geciteerd. Als alle documenten even relevant zijn (bijvoorbeeld alle documenten vallen in de 'A' categorie) worden de Nederlandse octroipublicaties als eerste geciteerd, gevolgd door Europese octroipublicaties, WO publicaties, overige octroipublicaties en tot slot de overige publicaties.

7.5 Notatie

Relevante passages in documenten worden in het rapport tussen asteriskken (* *) geplaatst. De geciteerde documenten worden gescheiden met een regel voorzien van drie liggende streepjes (– – –) en na het laatste geciteerde document wordt een regel geplaatst met vijf liggende streepjes (– – – – –).

[Guidelines B.X.10](#)

8 Datum en onderzoeker

Op het voorblad van het rapport wordt de naam van de onderzoeker, vergezeld van tituluur, vermeld en de datum waarop het onderzoek werd afgerond. Dit is de datum waarop het onderzoeksrapport in eerste aanleg is afgerond door de onderzoeker. Deze datum is derhalve gelegen voor de start van de interne controle processen.

[Guidelines B.X.11](#)

9 Kopieën die bij het rapport worden gevoegd

[Guidelines B.X.11.1](#)

9.1 Algemene opmerkingen

Het rapport wordt door het cluster ORE verwerkt en naar de aanvrager gezonden. Als bijlage worden alle publicaties meegezonden die door de onderzoeker in het rapport zijn geciteerd. De onderzoeker dient ervoor te zorgen dat schone kopieën van alle geciteerde documenten in het dossier aanwezig zijn. Als er een digitale kopie van een geciteerd document in Madras opgenomen dient te worden dient de onderzoeker dit expliciet aan cluster ORE door te geven.

[Guidelines B.X.11.2](#)

9.2 Elektronische versie van geciteerde documenten

Zelfs als een octrooidocument zeer omvangrijk is wordt een volledige kopie naar de aanvrager gezonden.

In het geval dat een document of een deel van een document uitsluitend in digitale vorm beschikbaar is (zie [OJ 7/2000, 367](#)) wordt een digitale versie van het betreffende document of deel van het document naar de aanvrager gezonden. Hierbij dient de aanvrager altijd het volledige document te ontvangen; ofwel volledig in digitale vorm, ofwel in digitale vorm aangevuld met een papieren kopie.

In het geval een openbaarmaking filmbeelden, animaties of geluidsfragmenten in digitale vorm omvat, dan wordt het digitale bestand op een hiervoor bestemd gedeelte van de netwerkschijf geplaatst en bewaard onder een bestandsnaam beginnend met "NL<aanvraagnummer>" (bijvoorbeeld: NL1012345 youtube). Aangezien dit bestand meestal op het internet beschikbaar is, hoeft dit bestand niet naar de aanvrager opgestuurd te worden.

Daarnaast worden er van karakteristieke momenten van de film of animatiebeelden schermafdrucken gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van de “print screen” functie. Deze stilstaande beelden worden wel meegezonden naar de aanvrager.

Guidelines B.X.11.3

9.3 Octrooifamilie; het ‘&’ teken

Als er sprake is van een octrooifamilie wordt alleen een kopie van het geciteerde familielid naar de aanvrager gezonden. De overige familieleden worden ter informatie genoemd in een aanhangsel bij het rapport (zie [B.X.7.1.2](#)).

Onder bepaalde omstandigheden kunnen een of meer familieleden in het rapport genoemd worden na het ‘&’ teken (zie [B.X.7.1.2\(i\)](#)). De onderzoeker bepaalt door op deze wijze een familielid te noemen, dat het meegezonden wordt naar de aanvrager. Hij voegt deze dan toe aan het dossier voor het cluster ORE. In de schriftelijk opinie wordt toegelicht waarom het betreffende familielid in het rapport is opgenomen.

Guidelines B.X.11.4

9.4 Geschriften of boeken

Van boeken of andere geschriften wordt een kopie van het titelblad, eventueel een kopie van een bladzijde waarop de editie en uitgiftedatum is vermeld indien dit niet op het titelblad is weergegeven, en de relevante bladzijden naar de aanvrager gezonden.

Guidelines B.X.11.5

9.5 Samenvattingen

Als een samenvatting in het rapport is geciteerd dan wordt deze samen met het oorspronkelijke document bij het rapport gevoegd en naar de aanvrager gezonden. Een uitzondering hierop wordt gevormd door documenten die in het rapport zijn opgenomen na het ‘&’ teken en die niet beschikbaar waren voor de onderzoeker. Van deze documenten wordt slechts de geciteerde samenvatting meegezonden (zie [B.X.7.1.2\(ii\)](#)). Als om deze reden een document niet naar de aanvrager wordt gezonden dient dit door cluster ORE vermeld te worden in de begeleidende brief bij het rapport (nog niet afgesproken met ORE).

Van een referentie die gevonden is met een online onderzoek (bijvoorbeeld COMPDX, PAPERCHEM2 en NTIS) wordt een samenvatting uit het databestand geciteerd als noch het oorspronkelijke artikel noch een afdruk van het artikel uit het databestand beschikbaar zijn bij het afronden van het onderzoek. Een samenvatting uit het databestand mag ook worden geciteerd als er geen verschil is in technische inhoud tussen deze samenvatting en een eveneens beschikbare (niet geciteerde) gedrukte samenvatting. Een afdruk van de samenvatting uit het databestand wordt dan naar de aanvrager gezonden.

Guidelines G.IV.7.5.5

9.6 Internet citaties

Bij het citeren van internetpublicaties dient altijd het internetadres (de “URL”) aangegeven te worden. Bij het afdrucken van de internetpublicatie dient de onderzoeker er voor te zorgen dat op de afdrucken de publicatiedatum en de hele URL volledig worden vermeld.

Daarnaast kan het zijn dat de betreffende URL alleen bruikbaar is voor de betreffende sessie waardoor deze onbruikbaar is voor iemand die later de URL wil opzoeken. Deze sessie-URL's zijn te herkennen aan een op het oog willekeurige reeks cijfers en letters op het einde van de URL. In dit soort gevallen dient de onderzoeker in de schriftelijke opinie aan te geven

hoe hij op de betreffende pagina is terechtgekomen, bijvoorbeeld door aan te geven hoe er vanaf de hoofdpagina op de betreffende webpagina is uit te komen.

DEEL C - RICHTLIJNEN VOOR DE SCHRIFTELIJKE OPINIE

I Algemeen

[Guidelines B.XI.3](#)

[Brief van staatssecretaris van EZ van 28 juni 2006 aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2005/2006, 30635, nr. 1, p. 7 en Evaluatie 2006 Rijsoctrooiwet 1995, Kamerstukken II 2006/2007, 30975 \(R 1821\), nr. 3 \(MvT\), p. 3](#)

[Guidelines B.XI.1](#)

[Regel 62 EO](#)

[OJ 7/2005, 435](#)

[Regel 43bis PCT](#)

1 Het doel van de schriftelijke opinie

De schriftelijke opinie is per 1 juli 2006 ingevoerd. Het doel van de schriftelijke opinie is om te zorgen dat zowel de aanvrager en latere octrooihouder als derden gemakkelijker en met minder kosten de waarde van een aanvraag of een octrooi kunnen inschatten. Uit de schriftelijke opinie moet blijken welke bezwaren kunnen worden ontleend aan de in het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek geciteerde documenten. Met name moet duidelijk worden in hoeverre deze documenten de nieuwheid en inventiviteit van de betreffende uitvinding aantasten.

2 De schriftelijke opinie is onderdeel van het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek

De schriftelijke opinie maakt deel uit van het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek. Zij wordt dus 18 maanden na indiening van de betreffende aanvraag dan wel datum van eerste voorrang gepubliceerd.

De inhoud van de schriftelijke opinie moet consistent zijn met de overige inhoud van het rapport, zoals de aangegeven omvang van het onderzoek en de categorie aanduidingen voor de geciteerde documenten.

3 Achtergrond informatie

De invoering van de schriftelijke opinie sluit aan bij de internationale trend om bij de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek reeds meer duidelijkheid te verschaffen over de octrooieerbaarheid van de betreffende uitvinding.

In de Europese verleningsprocedure wordt sinds 1 juli 2005 een zogenaamde *opinion* bij het *search report* gevoegd ([regel 62 EO](#)). Uit het aldus gevormde *extended European search report* (EESR) moet blijken in hoeverre de betreffende Europese aanvraag voldoet aan de eisen van het Europees octrooiverdrag. De *opinion* heeft evenals de schriftelijke opinie tot doel om de duidelijkheid van het onderzoeksrapport te verhogen. Een ander doel van de *opinion* is om de verleningsprocedure te stroomlijnen en de aanvrager te stimuleren om alvast zijn conclusies aan te passen voordat de examination-procedure start. Omdat de *opinion* geen onderdeel uitmaakt van het *search report* wordt zij niet gepubliceerd. Wel is zij toegankelijk via *online file inspection*.

In de internationale (PCT) procedure wordt sinds 1 januari 2004 een *written opinion* bij het *search report* gevoegd ([regel 43bis PCT](#)). Deze *written opinion* heeft hetzelfde doel als de *opinion* in de Europese verleningsprocedure.

4 Wanneer schriftelijke opinie opstellen

In de volgende gevallen wordt aan een rapport naar aanleiding van een onderzoek naar de stand van de techniek een schriftelijke opinie toegevoegd:

- indien het onderzoek betrekking heeft op een aanvraag voor een 20-jarig octrooi, die op of na 1 juli 2006 is ingediend;
- indien het onderzoek betrekking heeft op een 6-jarig octrooi, ongeacht de indieningsdatum.

Indien het onderzoek betrekking heeft op een afgesplitste aanvraag is de daadwerkelijke datum waarop de afgesplitste aanvraag ontvangen is bepalend en niet de datum van indiening (van de moederaanvraag).

In het geval dat bij het verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek het resultaat is overgelegd van een reeds eerder door het Europees Octrooibureau of Octrooiencentrum Nederland op een overeenkomstige octrooiaanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek, geldt dat de schriftelijk opinie die deel uitmaakt van het overeenkomstige onderzoek ongewijzigd wordt overgenomen. Dit is ongeacht of de schriftelijke opinie in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal is opgesteld. Omdat met name de documenten genoemd in het overeenkomstig onderzoek van belang zijn, is het niet nodig dat de onderzoeker de schriftelijke opinie vertaalt.

Het overlegde rapport van het overeenkomstig onderzoek wordt dus als zodanig bij de aanvraag gepubliceerd.

De wijze waarop wordt beoordeeld of het overgelegde resultaat betrekking heeft op een op een overeenkomstige aanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek wordt in [B.II](#) behandeld.

5 Schrijfstijl

De schrijfstijl moet vooral gericht zijn op duidelijkheid en leesbaarheid. Hierbij moet worden bedacht dat de doelgroep, waaronder ook personen die niet thuis zijn in het octrooirecht, de schriftelijke opinie moeten kunnen begrijpen. Onnodig moeilijke woorden en zinsconstructies moeten worden vermeden. Octrooi-jargon valt soms echter niet te vermijden en kan in sommige gevallen zelfs de duidelijkheid vergroten.

Termen zoals "lijken", "misschien" of "zou kunnen" scheppen geen duidelijkheid en dienen vermeden te worden. Ook onnodige herhalingen uit de aanvraag dienen vermeden te worden. Conclusies hoeven in de schriftelijke opinie niet herhaald te worden.

6 Aspecten die in de schriftelijke opinie aan de orde worden gesteld

In de schriftelijke opinie wordt de vraag behandeld of het onderwerp van de aanvraag nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Opmerkingen over bijvoorbeeld de duidelijkheid van de aanvraag, kennelijke gebreken daarin, of de nawerkbaarheid horen daarin in principe niet thuis. Een eerste uitzondering daarop vormen opmerkingen die nodig zijn voor de leesbaarheid van de opinie over de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Zulke opmerkingen worden in onderdeel V van de schriftelijke opinie opgenomen. Een tweede uitzondering daarop vormen opmerkingen over resterende storende punten (zie [C.II.8](#)). Deze kunnen in onderdeel VIII opgenomen worden. Hier dient echter onder onderdeel VIII zeer terughoudend mee om gegaan te worden.

7 Doen van voorstellen

Er worden geen voorstellen gedaan voor aanpassing van de aanvraag, ook niet om aan te geven hoe bijvoorbeeld afgebakend zou moeten worden van de meest nabije stand van de techniek, of een nieuwheid of inventiviteit bezwaar kan worden opgeheven.

8 Niet gepubliceerde octrooiaanvragen

Er worden in de schriftelijke opinie geen mededelingen gedaan over Nederlandse octrooiaanvragen die nog in de geheime fase zitten en dus nog niet gepubliceerd zijn. Zelfs als deze zeer bezwarend zijn voor de te onderzoeken aanvraag. Opmerkingen hierover brengen namelijk de aanvrager op de hoogte van het bestaan van een aanvraag op hetzelfde vakgebied, wat hem eventueel kan beïnvloeden in de keuzes die hij voor zijn eigen octrooiaanvraag zal gaan maken.

Er is wel de mogelijkheid om, nadat de bezwarende octrooiaanvraag gepubliceerd is, deze onder de aandacht van de aanvrager van de te onderzoeken aanvraag te brengen. Dit gebeurt zoals beschreven is in [B.IV.3.2.](#)

II Het opstellen van de schriftelijke opinie

In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven voor het opstellen van de schriftelijke opinie.

Op de beginpagina worden indieningsdatum (bij afsplitsingen de indieningsdatum van de moeder), eventuele voorrangsdatum, IPC-classificatie(s) en aanvrager(s) aangegeven. Let op, in BPP wordt bij afsplitsingen niet altijd de juiste indieningsdatum genoemd! Ook wordt aangegeven welke onderdelen van de schriftelijke opinie aan bod zullen komen.

Deze onderdelen worden hierna één voor één behandeld.

[Guidelines B.XI.2](#)

1 Onderdeel I Basis van de schriftelijke opinie

1.1 Welke conclusies bespreken

De schriftelijke opinie wordt opgesteld op basis van de meest recente conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek naar de stand van de techniek. In het formulier voor de schriftelijke opinie staat hiervoor al een standaard tekst geselecteerd:

Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van de op <datum van de onderzochte conclusies> ingediende conclusies.

1.2 Uitbreidingen t.o.v. de oorspronkelijke aanvraag

Bij het opstellen van de schriftelijke opinie wordt in principe niet nagegaan of het onderwerp van de aanvraag in geval van wijzigingen die na indiening van de aanvraag zijn aangebracht, wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. Evenzo wordt in principe niet nagegaan of het onderwerp van een afgesplitste aanvraag wordt gedekt door de inhoud van de aanvraag waarvan deze is afgesplitst.

[art. 8 sub r Uitv. reg. 2009 Row 1995](#)

1.3 Nucleotide en aminozuur sequenties

Indien de aanvraag ligt op het gebied van de biotechnologie, waarbij een eiwit, DNA of RNA sequentie wordt gebruikt, dient het type materiaal, de vorm van het materiaal en het moment van indiening dan wel aanlevering op het formulier voor de schriftelijke opinie aangegeven te worden. Hiervoor worden de volgende standaardteksten gebruikt:

Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die genoemd worden in de aanvraag en relevant zijn voor de uitvinding zoals beschreven in de conclusies, is dit onderzoek gedaan op basis van:

a. type materiaal:

- ☐ sequentie opsomming
- ☐ tabel met betrekking tot de sequentie lijst

b. vorm van het materiaal:

- ☐ op papier
- ☐ in elektronische vorm

c. moment van indiening/aanlevering:

- ☐ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

- ☐ samen met de aanvraag elektronisch ingediend
☐ later aangeleverd voor het onderzoek

In geval er meer dan één versie of kopie van een sequentie opsomming of tabel met betrekking op een sequentie is ingediend of aangeleverd, zijn de benodigde verklaringen ingediend dat de informatie in de latere of additionele kopieën identiek is aan de aanvraag zoals ingediend of niet meer informatie bevatten dan de aanvraag zoals oorspronkelijk werd ingediend.

Onder (a) wordt 'sequentie opsomming' aangevinkt indien de beschrijving van de aanvraag een aparte gedetailleerde sequentieopsomming bevat. Indien de sequentie aangeleverd wordt in de vorm van een tabel wordt 'tabel met...' aangevinkt.

Onder (b) is de eerste optie, 'op papier', niet langer van toepassing. Het materiaal moet op grond van [art. 8 sub r Uitv. reg. 2009 Row 1995](#) in alle gevallen in elektronische vorm worden aangeleverd.

[Guidelines B.XI.4](#)

2 Onderdeel II Voorrang

2.1 Voorrang wordt in principe niet gecontroleerd

Controle van een ingeroepen recht van voorrang maakt in principe geen deel uit van het onderzoek naar de stand van de techniek. Dit wordt op het formulier voor de schriftelijke opinie door middel van een standaard tekst aangegeven:

Het controleren van de voorrang maakt geen deel uit van het reguliere onderzoek naar de stand van de techniek. Deze schriftelijke opinie is daarom opgesteld zonder dat onderzocht is of de ingeroepen voorrang geldig is, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Indien geen voorrang is ingeroepen dient onderdeel II niet te worden gebruikt, om niet de indruk te wekken dat er wel voorrang zou zijn ingeroepen.

2.2 Bij "E"- en "P" documenten

Indien bij het onderzoek naar de stand van de techniek documenten zijn gevonden van de categorie "E" of "P", dient de voorrang echter wel gecontroleerd te worden om te bepalen hoe deze documenten besproken dienen te worden. Zie hiervoor [C.II.5.3.2.4](#).

Als naar aanleiding van de controle wordt geoordeeld dat de voorrang voor de te onderzoeken conclusie(s) erkend kan worden, wordt dit onder de standaardtekst in onderdeel II aangegeven zo nodig met een toelichting. De volgende tekst kan dan toegevoegd worden.

Bij het onderzoek zijn "E"- en/of "P"-documenten gevonden, waardoor het controleren van de voorrang wel deel uit heeft gemaakt van het onderzoek. Bij deze controle is gebleken dat de voorrang erkend kan worden.

Als naar aanleiding van de controle wordt geoordeeld dat de voorrang voor de te onderzoeken conclusie(s) niet erkend kan worden, wordt dit onder de standaardtekst in onderdeel II aangegeven met een toelichting.

Indien de voorrang niet gecontroleerd kan worden omdat ten tijde van het onderzoek een afschrift van het voorrangsdocument in de Nederlandse,

Franse, Duitse of Engelse taal gesteld, of een vertaling van het voorrangsdocument in een van die talen nog niet beschikbaar is, wordt dit onder de standaardtekst vermeld. Het prioriteitsdocument mag immers nog tot de 16e maand na de prioriteitsdatum worden aangeleverd (zie [art. 9 lid 8](#) Row 1995). In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de voorrang geldig is. De volgende standaardtekst kan dan toegevoegd worden:

Bij het onderzoek zijn “E”- en/of “P”-documenten gevonden, waardoor het controleren van de voorrang wel deel uit zou moeten maken van het onderzoek. Echter, op de datum dat het onderzoek werd voltooid was (een vertaling van) het voorrangsdocument nog niet ingediend, zodat de voorrang niet gecontroleerd kon worden. In deze schriftelijke opinie is ervan uitgegaan dat de voorrang erkend kan worden.

3 Onderdeel III Vaststelling nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid niet mogelijk

In onderdeel III dient aangegeven te worden met betrekking tot welke conclusies of delen van conclusies in onderdeel V geen opinie wordt gegeven over de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Indien over een deel van een conclusie geen opinie wordt gegeven, wordt dit aangegeven door achter het conclusienummer de tekst “(gedeeltelijk)” te plaatsen. Vervolgens wordt aangegeven om welke van de volgende redenen geen opinie wordt gegeven, namelijk omdat:

☐ *deze aanvraag of deze conclusies betrekking hebben op materie die geen uitvinding betreft op enig gebied van de technologie en daarom niet vatbaar is voor octrooi.*

☐ *deze aanvraag of deze conclusies betrekking hebben op materie die niet vatbaar is voor octrooi ingevolge artikel 3 van de Rijksoctrooiwet 1995.*

☐ *de beschrijving, figuren of deze conclusies, zo onduidelijk zijn dat het niet zinvol is een schriftelijke opinie op te stellen.*

☐ *deze conclusies onvoldoende steun vinden in de beschrijving waardoor het niet zinvol is een schriftelijke opinie op te stellen.*

☐ *geen onderzoek naar de stand van de techniek is uitgevoerd voor deze conclusies.*

☐ *een zinvolle schriftelijke opinie niet opgesteld kon worden omdat de sequentie opsomming niet beschikbaar was in het juiste formaat, of in het geheel niet beschikbaar was (WIPO ST25).*

☐ *een zinvolle schriftelijke opinie niet opgesteld kon worden zonder de tabellen met betrekking tot de sequentie opsommingen; of deze tabellen waren niet beschikbaar in elektronische vorm.*

Wanneer over een deel van een conclusie geen opinie gegeven wordt, dan wordt in onderdeel III aangegeven over welk deel van de conclusie geen opinie wordt gegeven en om welke reden en in onderdeel V wordt vervolgens een opinie over de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van het resterende deel van de conclusie gegeven (zie [C.II.5.3.2.3](#)).

Wanneer in onderdeel III wordt aangegeven dat over bepaalde conclusies in onderdeel V geen opinie wordt gegeven, terwijl er wel een onderzoek is uitgevoerd, dan wordt in onderdeel III kort ingegaan op de betreffende

geciteerde documenten. Hierbij wordt aangegeven welke aspecten van de aanvraag hieruit bekend zijn. De termen nieuw en inventief dienen hierbij niet gebruikt te worden, aangezien reeds is aangegeven dat geen opinie over de nieuwheid en inventiviteit gegeven kan worden.

Als een onduidelijke conclusie na interpretatie wel duidelijk is dan wordt onderdeel III niet gebruikt en wordt in onderdeel V ingegaan op de nieuwheid en inventiviteit van de geïnterpreteerde conclusie.

3.1 Geen uitvinding op enig gebied van de technologie

[art. 2 lid 1 Row 1995](#)

Indien een of meerdere conclusies geen technisch karakter hebben in de zin van [art. 2](#) Row 1995 (zie [E.IV.2](#)), dient dit vermeld te worden bij dit onderdeel. Aan het begin van onderdeel III is ruimte om aan te geven of dit de gehele aanvraag betreft of welke conclusies het betreft. Aangezien een volgconclusie van een conclusie met een technisch karakter zelf ook een technisch karakter heeft, horen dit altijd onafhankelijke conclusies, of reeksen die beginnen met een onafhankelijke conclusie te zijn. In onderdeel III wordt alleen een bezwaar ten aanzien van een gebrek aan technisch karakter gemaakt met betrekking tot hele conclusies. Vervolgens moet de volgende box worden aangevinkt:

deze aanvraag of deze conclusies betrekking hebben op materie die geen uitvinding betreft op enig gebied van de technologie en daarom niet vatbaar is voor octrooi.

Aan het einde van onderdeel III dient vervolgens voor elk van de betreffende conclusies gemotiveerd te worden waarom deze geen betrekking hebben op een onderwerp met een technisch karakter. Een eventuele citatie waaruit de niet-technische vinding bekend blijkt, kan in onderdeel III genoemd worden.

Een conclusie die bestaat uit zowel technische als niet-technische maatregelen kan in zijn geheel beoordeeld worden op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid (zie [E.IV.2.2](#)). Een dergelijke conclusie wordt daarom niet in onderdeel III, maar in onderdeel V behandeld.

3.2 Uitvinding niet vatbaar voor octrooi

[art. 3 Row 1995](#)

In [art. 3](#) Row 1995 worden uitvindingen genoemd die niet vatbaar zijn voor octrooi (zie [E.IV.4](#)). Aan het begin van onderdeel III is er ruimte om aan te geven of de gehele aanvraag of enkele conclusies betrekking hebben op de uitzonderingen zoals genoemd in [art. 3](#) Row 1995. In de praktijk zal het niet vaak voorkomen dat over een deel van een conclusie geen opinie wordt opgesteld vanwege het feit dat een deel van een conclusie geen uitvinding betreft die vatbaar is voor octrooi. In het geval dat een deel van een conclusie niet vatbaar is voor octrooi is het veelal onmogelijk om nog een opinie over de conclusie te geven. Vervolgens moet de volgende box worden aangevinkt:

deze aanvraag of deze conclusies betrekking hebben op materie ingevolge artikel 3 van de Rijksoctrooiwet 1995.

Aan het einde van onderdeel III dient vervolgens voor elk van de betreffende conclusies gemotiveerd te worden waarom deze betrekking hebben op een uitvinding die op grond van [art. 3](#) van de Row 1995 niet vatbaar is voor octrooi.

[art. 3 lid 1 sub f Row 1995](#)

Methoden van behandeling van het menselijk of dierlijk lichaam ("medische werkwijzen") zijn op grond van [art. 3 lid 1 sub f Row 1995](#) niet vatbaar voor octrooi (zie [E.IV.4.7](#)). De nieuwheid en inventiviteit van zo'n werkwijze wordt dan ook niet behandeld in onderdeel V.

Aangezien medische werkwijze conclusies vaak gemakkelijk omgevormd kunnen worden tot productconclusies voor medisch gebruik, is het belangrijk om in de schriftelijke opinie wel in te gaan op de producten (verbindingen/samenstellingen/voorwerpen/apparaten) die in de werkwijze gebruikt worden.

Aan het einde van onderdeel III wordt aangegeven dat naar de werkwijze niet gezocht is, maar dat wel gezocht is naar de hierin gebruikte producten en in het geval dat de producten (chemische) stoffen of samenstellingen zijn ook naar hun medische effecten (zie [B.VIII.2](#)). Vervolgens wordt ook in onderdeel III vermeld in hoeverre deze materie bekend is uit de geciteerde literatuur. Dit hoeft echter alleen te gebeuren voor zover er in de conclusies niet reeds productconclusies of conclusies gericht op een eerste en/of tweede medisch gebruik zijn opgenomen.

3.3 Onduidelijke conclusies

[art. 35 Row 1995](#)

Het kan voorkomen dat conclusies zo onduidelijk zijn dat een onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot deze conclusies niet is uitgevoerd (zie [B.VIII.3\(iii\)](#)). Conclusies die te onduidelijk zijn, kunnen niet beoordeeld worden op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid en komen dus niet aan de orde in onderdeel V. Aan het begin van onderdeel III is ruimte om aan te geven welke conclusies het betreft.

Vervolgens moet de volgende box worden aangevinkt:

de beschrijving, figuren of deze conclusies, zo onduidelijk zijn dat het niet zinvol is een schriftelijke opinie op te stellen.

Aan het einde van onderdeel III dient vervolgens voor elk van de betreffende conclusies gemotiveerd te worden waarom deze onduidelijk zijn.

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om conclusies in de trant van: "De uitvinding heeft de volgende voordelen...". In onderdeel III wordt dan een motivatie opgenomen waarom de conclusies onduidelijk zijn. Daarna wordt aangegeven naar welke aspecten van de aanvraag het onderzoek heeft plaatsgevonden en wordt vervolgens kort aangegeven in hoeverre deze aspecten uit de geciteerde literatuur bekend zijn. De termen nieuw en inventief dienen hierbij niet gebruikt te worden, aangezien reeds is aangegeven dat er geen opinie over de nieuwheid en inventiviteit gegeven kan worden.

Indien een conclusie onduidelijkheden bevat maar in het licht van de beschrijving goed te interpreteren is en er op basis van deze interpretatie wel een onderzoek is uitgevoerd, wordt dit niet in onderdeel III vermeld, maar in onderdeel V.

Indien de aanvraag in zijn geheel onduidelijk is en daardoor niet onderzocht kon worden, wordt toepassing gegeven aan [art. 35 Row 1995](#) (zie [B.IV.2.1.4](#)). Er wordt dan geen rapport opgesteld en dus ook geen schriftelijke opinie.

3.4 Onvoldoende steun in de beschrijving

Voor die (delen van) conclusies waarvoor geldt dat er een gebrek aan steun in de beschrijving is, is het niet zinvol om de nieuwigheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid vast te stellen. Hiertoe wordt aan het begin van onderdeel III aangegeven op welke conclusies het bezwaar betrekking heeft en moet de volgende box worden aangevinkt.

deze conclusies onvoldoende steun vinden in de beschrijving waardoor het niet zinvol is een schriftelijke opinie op te stellen.

Aan het einde van onderdeel III dient vervolgens voor elk van de betreffende conclusies gemotiveerd te worden waarom er voor (een deel van) de conclusie onvoldoende steun in de aanvraag is (zie [B.VIII.3\(i\)](#)).

3.5 Geen onderzoek uitgevoerd

Indien de materie van een of meerdere (delen van) conclusies niet onderzocht is en het dientengevolge niet mogelijk is om een opinie over de betreffende (delen van) conclusies te schrijven, wordt aan het begin van onderdeel III aangegeven welke conclusies het betreft en wordt de volgende box aangevinkt.

geen onderzoek naar de stand van de techniek is uitgevoerd voor deze conclusies.

Aan het einde van onderdeel III dient vervolgens voor elk van de betreffende (delen van) conclusies gemotiveerd te worden waarom er geen onderzoek is uitgevoerd.

Van deze optie dient in ieder geval gebruik gemaakt te worden als er vanwege het ontbreken van eenheid van uitvinding een aantal conclusies of een deel van een conclusie niet onderzocht is. Niet-eenheid van uitvinding wordt verder in onderdeel IV behandeld.

Deze optie kan ook gebruikt worden als er sprake is van toegevoegde materie (zie [B.III.3.3](#)) of van onvoldoende beknoptheid van de conclusies (zie [B.VIII.3\(ii\)](#)).

3.6 Sequenties niet beschikbaar

Indien de uitvinding op een specifieke sequentie berust, maar deze niet meegeleverd is met de aanvraag, kunnen de betreffende conclusies niet worden onderzocht. Aan het begin van onderdeel III is ruimte om aan te geven welke conclusies het betreft. Vervolgens dient men een van de volgende boxen aan te vinken:

een zinvolle schriftelijke opinie niet opgesteld kon worden omdat de sequentie opsomming niet beschikbaar was in het juiste formaat, of in het geheel niet beschikbaar was (WIPO ST25).

Of

een zinvolle schriftelijke opinie niet opgesteld kon worden zonder de tabellen met betrekking tot de sequentie opsommingen; of deze tabellen waren niet beschikbaar in elektronische vorm.

Indien het onderzoek naar de stand van de techniek onvolledig is vanwege het ontbreken van eenheid van uitvinding (zie [B.VII](#)), wordt dit in onderdeel IV aangegeven en gemotiveerd. In principe hoeft alleen de uitvinding die als eerste is genoemd in de conclusies te worden onderzocht en besproken in de schriftelijke opinie.

Een gebrek aan eenheid kan direct duidelijk zijn *a priori*, dat wil zeggen voordat de conclusies worden beoordeeld ten opzichte van de gevonden relevante stand van de techniek. Een gebrek aan eenheid kan ook pas duidelijk worden *a posteriori*, dat wil zeggen nadat op basis van gevonden stand van de techniek een onafhankelijke conclusie niet nieuw of niet inventief wordt gevonden, waardoor twee of meer afhankelijke conclusies zonder enkele algemene uitvindingsgedachte overblijven.

Bij vaststellen van niet eenheid *a posteriori* dient eerst, onder verwijzing naar onderdeel V, aangegeven te worden welke conclusies of maatregelen niet nieuw of niet inventief zijn bevonden.

In beide gevallen dient gemotiveerd aangegeven te worden op welke van de te onderscheiden uitvindingsgedachten de verschillende conclusies betrekking hebben. Vervolgens wordt aangegeven tot welke conclusies het onderzoek naar de stand van de techniek zich heeft beperkt.

Voor meer details betreffende de vaststelling van niet-eenheid, zie [E.III.7](#).

5 Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid

5.1 Algemeen

In onderdeel V worden alleen die documenten behandeld die tot de stand van de techniek volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995 (zie [E.IV.6](#)) of tot de fictieve stand van de techniek volgens [art. 4 lid 3 en 4](#) Row 1995 (zie [E.IV.7](#)) behoren. Andere documenten, zoals WO-documenten die nog niet voldoen aan [art. 153 par. 3 - 5 EOV](#), dienen in onderdeel VI behandeld te worden.

5.2 Verklaring

In onderdeel V wordt allereerst een verklaring gegeven m.b.t. de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van de conclusies van de aanvraag, voor zover niet uitgesloten in onderdelen III en IV. Eventuele nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren voortkomend uit de in onderdeel VI behandelde documenten, worden niet in deze verklaring betrokken.

Voor elk van de conclusies van de aanvraag dient aangegeven te worden of deze al of niet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Indien een conclusie wordt aangemerkt als niet nieuw wordt echter geen verklaring meer afgegeven omtrent de inventiviteit van deze conclusie (zie voorbeeld 6 hieronder). Als wordt aangegeven dat een conclusie niet voldoet aan het vereiste van industriële toepasbaarheid, dan wordt, voor zover mogelijk, toch een verklaring gegeven m.b.t. de nieuwheid en de inventiviteit.

Voor zover conclusies afhankelijk zijn van een conclusie die als nieuw en inventief is aangemerkt, worden die conclusies hier ook als nieuw en inventief aangemerkt. Dit laatste laat onverlet dat in de toelichting op de verklaring bijvoorbeeld duidelijk kan worden gemaakt dat de maatregelen van bepaalde afhankelijke conclusies niets van doen hebben met de uitvindingsgedachte of anderszins niet bijzonder zijn.

De verklaring wordt ingevuld analoog aan de hieronder gegeven voorbeelden:

Voorbeeld 1 - Alle conclusies nieuw en alle conclusies inventief

Nieuwheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -
Inventiviteit	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -

Voorbeeld 2 - Alle conclusies nieuw en een deel van de conclusies inventief

Nieuwheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -
Inventiviteit	Ja: Conclusies 5, 6 Nee: Conclusies 1 - 4
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -

Voorbeeld 3 - Alle conclusies nieuw en geen conclusie inventief

Nieuwheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -
Inventiviteit	Ja: Conclusies - Nee: Conclusies 1 - 6
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -

Voorbeeld 4 - Een deel van de conclusies nieuw en een deel van de conclusies inventief

Nieuwheid	Ja: Conclusies 4 - 6 Nee: Conclusies 1 - 3
Inventiviteit	Ja: Conclusies 5, 6 Nee: Conclusies 4
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -

Voorbeeld 5 - Een deel van de conclusies nieuw en geen conclusie inventief

Nieuwheid	Ja: Conclusies 4 - 6 Nee: Conclusies 1 - 3
Inventiviteit	Ja: Conclusies - Nee: Conclusies 4 - 6
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -

Voorbeeld 6 - Geen conclusie nieuw en geen conclusie inventief

Nieuwheid	Ja: Conclusies - Nee: Conclusies 1 - 6
Inventiviteit	Ja: Conclusies - Nee: Conclusies -
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -

Voorbeeld 7 - Conclusies 1-4 niet nieuw t.o.v. D1 en conclusies 1-3 niet inventief uitgaande van D2

Nieuwheid	Ja: Conclusies 5, 6 Nee: Conclusies 1 - 4
Inventiviteit	Ja: Conclusies 5, 6 Nee: Conclusies -
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1 - 6 Nee: Conclusies -

5.3 Literatuur en toelichting

5.3.1 Literatuur

Aan het begin van de paragraaf 'Literatuur en toelichting' worden alle in het rapport van het onderzoek geciteerde documenten genoemd, uitgezonderd de documenten die in onderdeel VI besproken worden. Hierbij worden deze documenten van een verkorte aanduiding te voorzien (D1, D2, etc.).

5.3.2 Toelichting

5.3.2.1 Inhoud en opbouw

In de toelichting wordt, indien nodig, allereerst ingegaan op de gehanteerde interpretatie van de conclusies (zie verder [C.II.5.3.2.2](#)) en op de beperkingen van het onderzoek ten aanzien van conclusies die slechts gedeeltelijk zijn onderzocht (zie verder [C.II.5.3.2.3](#)). Vervolgens wordt op basis van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek een opinie gegeven over de nieuwheid en inventiviteit van alle conclusies van de aanvraag, voor zover deze conclusies niet zijn uitgesloten in onderdelen III en IV.

Wanneer conclusies op basis van onderdeel III zijn uitgesloten en het gewenst is om de hierbij behorende wel octrooieerbare technische materie, zoals die uit de beschrijving volgt, te bespreken dan gebeurt dit in onderdeel III.

Een opinie wordt niet alleen gegeven indien een conclusie niet voldoet aan de eisen van nieuwheid of inventiviteit, maar ook als een conclusie wel daaraan voldoet. Dit laatste gebeurt ook voor conclusies die afhankelijk zijn van een nieuw en inventief bevonden conclusie - zij het kort, bijvoorbeeld in een enkele zin.

Alle bezwaren die op grond van de onder "Literatuur" geciteerde documenten in de toelichting aan de orde komen dienen in overeenstemming te zijn met de in het rapport aangegeven categorie aanduidingen en de daaraan gerelateerde conclusienummers.

Een opinie met betrekking tot de industriële toepasbaarheid wordt slechts gegeven als niet aan het vereiste van industriële toepasbaarheid wordt voldaan (zie [E.IV.5](#)).

Indien een conclusie niet voldoet aan de eis van industriële toepasbaarheid, dan komen de nieuwheid en de inventiviteit daarvan voor zover mogelijk wel aan de orde.

Er behoort samenhang te bestaan tussen verschillende delen van de toelichting. Samenhang wordt bereikt door het consequent toepassen van een van de volgende manieren van bespreken:

- bespreken per conclusie;
- bespreken per bezwaarsoort; of
- bespreken per document.

Alle onder "Literatuur" geciteerde documenten worden besproken. Deze documenten hoeven echter niet allemaal uitgebreid besproken te worden. Er kan bijvoorbeeld eerst worden aangegeven wat de meest nabije stand van de techniek openbaart en welke gevolgen dit voor de nieuwheid en inventiviteit van elk van de conclusies heeft. Na de beoordeling op basis van de meest nabije stand van de techniek, worden dan kort de overige documenten besproken. Hierbij geldt dat als een afhankelijke conclusie reeds niet nieuw is bevonden in het licht van een eerder besproken publicatie, het niet meer nodig is om aan te geven of deze conclusie niet inventief is in het licht van andere publicaties. Het bespreken van de overige publicaties kan veelal in een enkele zin, zeker als bijvoorbeeld daarop gebaseerde bezwaren vergelijkbaar zijn met de reeds besproken bezwaren, of als een document tot de categorie A behorende stand van de techniek vormt.

Ook voor de conclusies geldt dat zij niet alle even uitgebreid hoeven te worden besproken. Zo wordt aan de breedste onafhankelijke conclusie wordt veel aandacht besteed, maar conclusies die afhankelijk zijn van een nieuwe en inventieve conclusie kunnen kort worden besproken.

Indien bij de uitvoering van het onderzoek naar de stand van de techniek geen nieuwheids- of inventiviteitsbezwarende documenten zijn gevonden, maar alleen zogenaamde "A-documenten" die de achtergrond van de stand van de techniek aangeven, worden de belangrijkste hiervan kort besproken waarbij wordt aangegeven welke maatregelen uit de hoofdconclusie hierin ontbreken. Overige "A-documenten" worden heel kort genoemd. Afhankelijk van de aanvraag kan één zin voldoende zijn, bijvoorbeeld: "Documenten D2 en D3 zijn genoemd omdat hieruit maatregel X bekend is."

5.3.2.2 Onduidelijke conclusies

Van onduidelijke conclusies die zijn uitgesloten in onderdeel III, en dus niet zijn onderzocht (zie ook [B.VIII.3](#)), wordt de nieuwheid en inventiviteit niet beoordeeld.

Van onduidelijke conclusies die niet zijn uitgesloten in onderdeel III, en dus zijn onderzocht, wordt de nieuwheid en inventiviteit wel beoordeeld. Daarbij wordt eerst aangegeven wat onduidelijk is en op welke wijze de betreffende conclusie is geïnterpreteerd.

5.3.2.3 Beperking van het onderzoek

Wanneer een onderzoek is beperkt tot een gedeelte van een conclusie, wordt aangegeven tot welke materie het onderzoek is beperkt onder verwijzing naar onderdeel III voor uitleg omtrent de achterliggende reden voor de beperking van het onderzoek. Vervolgens wordt de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid van de wel onderzochte materie beoordeeld.

5.3.2.4 Documenten in de "E" en "P" categorie

Indien dit zinvol is voor de beoordeling van nieuwigheid en inventiviteit dient, als de benodigde stukken eenvoudig beschikbaar zijn, de voorrangsdatum van de E- en P-documenten gecontroleerd te worden. Als de geldigheid van de voorrang van deze documenten niet vastgesteld kan worden, dan wordt ervan uitgegaan dat het ingeroepen recht van voorrang geldig is.

Aan de hand van de tabellen in de annex van dit hoofdstuk (zie [C.II.1-Annex](#)) wordt bepaald welke standaardclausules voor de bespreking van de betreffende E- en P-documenten gebruikt dienen te worden.

5.3.2.5 Overige richtlijnen

Indien gebruik wordt gemaakt van zogenaamde corresponderende documenten, d.w.z. documenten uit dezelfde octrooifamilie, of de (machine)vertaling van een document, dient steeds duidelijk aangegeven te worden welke informatie uit deze corresponderende documenten is gehaald, oftewel, niet uit de originele bron is gehaald.

Indien een conclusie van een nieuwe en inventieve conclusie afhankelijk is, wordt standaardclausule NL-1 uit [C.II.2-Annex](#) gebruikt.

6 Onderdeel VI Andere geciteerde documenten

6.1 Algemeen

In onderdeel VI worden documenten genoemd die niet in onderdeel V thuishoren (zie [C.II.5.1](#)), in het bijzonder documenten waarvan het nog onzeker is of deze tot de stand van de techniek behoren (uitgezonderd octrooiaanvragen die nog niet gepubliceerd zijn).

Met name betreft het hier:

- (a) WO-documenten die nog niet voldoen aan [art. 153 par. 3 - 5 EOV](#), maar dit nog wel kunnen gaan doen.
- (b) Documenten, gepubliceerd na de effectieve datum van de aanvraag, die verwijzen naar een voor de effectieve datum van de aanvraag gedane niet-schriftelijke openbaarmaking (zogenaamde "O-documenten").
- (c) Documenten waarvan de publicatiedatum voortsnog onzeker is.
- (d) Documenten over theorie of principe ten grondslag liggend aan de uitvinding, die niet tijdig gepubliceerd zijn (zogenaamde "T-documenten").
- (e) Documenten die om andere redenen genoemd worden (zogenaamde "L-documenten").

6.2 Literatuur en toelichting

Aan het begin van onderdeel VI worden alle in het rapport van het onderzoek geciteerde documenten, die bij onderdeel VI behandeld dienen te worden, genoemd. Hierbij worden deze documenten van een verkorte aanduiding voorzien.

Van deze bovengenoemde documenten wordt vervolgens beschreven wat ze openbaren. Van de documenten bedoeld onder (a) en (c) wordt aangegeven in hoeverre ze voor de beoordeling van de nieuwigheid en inventiviteit van belang zijn indien ze (alsnog) tot de stand van de techniek (gaan) behoren. Van de documenten bedoeld onder (b) wordt aangegeven in hoeverre de betreffende niet-schriftelijke openbaarmaking van belang is voor de nieuwigheid en inventiviteit. Dit gebeurt verder op dezelfde wijze als bij onderdeel V.

Van de documenten zoals bedoeld onder (d) en (e) wordt vermeld waarom ze genoemd zijn.

6.2.1 Documenten in de “E” en “P” categorie

Indien dit zinvol is voor de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit dient, als de benodigde stukken eenvoudig beschikbaar zijn, de voorrangsdatum van de E- en P-documenten gecontroleerd te worden. Als de geldigheid van de voorrang van deze documenten niet vastgesteld kan worden, dan wordt ervan uitgegaan dat het ingeroepen recht van voorrang geldig is.

Aan de hand van de tabellen in de annex van dit hoofdstuk (zie [C.II.1-Annex](#)) wordt bepaald welke standaardclausules voor de bespreking van de betreffende E- en P-documenten gebruikt dienen te worden.

6.2.2 L-Documenten geciteerd in verband met mogelijke dubbele octrooiering

Indien geconstateerd is dat er sprake is van mogelijke dubbele octrooiering en hiertoe in het rapport een L-document is geciteerd (zie [B.X.7.2\(viii\)\(c\)](#); [E.IV.7.3](#)), wordt in onderdeel VI op de eventuele gevolgen hiervan gewezen, hetzij onder verwijzing naar de expliciete bepalingen in de Row 1995 ([art. 10](#) of [art. 77](#)), hetzij door erop te wijzen dat dubbele octrooiering door de rechtbank beschouwd kan worden als strijdig met het octrooirechtstelsel (zie [Rb. 's-Gravenhage 31 maart 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT7693](#), [BIE 2005/59 \(Medinol/Cordis\)](#)). In de annex van dit hoofdstuk (zie [C.II.3-Annex](#)) zijn hiertoe voor de meest voorkomende gevallen standaardclausules opgenomen. Welke standaardclausule gebruikt dienen te worden, wordt aan de hand van de in C.II.3-Annex opgenomen tabel bepaald.

Let op: er mag niet op mogelijke dubbele octrooiering worden geattendeerd als het betreffende document nog niet is gepubliceerd.

7 Onderdeel VII Overige gebreken

Dit onderdeel wordt niet gebruikt.

8 Onderdeel VIII Overige opmerkingen

Dit onderdeel wordt gebruikt indien de onderzoeker van mening is dat in het belang van het doel van de schriftelijke opinie, opmerkingen dienen te worden gemaakt die niet in een van de eerdere onderdelen thuishoren.

De standaard tekst van onderdeel VIII wekt de indruk dat daarin allerlei opmerkingen horen te staan met betrekking tot de aanvraag. Hier dient echter onder onderdeel VIII zeer terughoudend mee om gegaan te worden. Voor zover opmerkingen aangaande bijvoorbeeld duidelijkheid en nawerkbaarheid nodig zijn voor de leesbaarheid van de opinie over nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid worden die in onderdeel V gemaakt. Alleen indien er daarna nog storende punten resteren, worden die in onderdeel VIII besproken. Het betreft bijvoorbeeld storende:

- inconsistenties in de aanvraag;
- onjuiste nummering van de conclusies of het ontbreken van een nummering;
- onjuiste verwijzingen in de conclusies;
- onduidelijkheden in de figuren;
- evidente niet-nawerkbaarheid;

- gewijzigde conclusies die evident geen steun vinden in de oorspronkelijk ingediende aanvraag (zie ook [D.VI.6](#));
- niet beperkende woorden (zoals “bij voorkeur” en “bijvoorbeeld”) in de conclusies.

II-Annex Standaard clausules

II.1-Annex Standaard clausules m.b.t. E- en P-documenten

Tabel 1 - Aanvraag zonder voorrang - E-documenten

Landcode van de Stand van de Techniek (SvT)	NL	EP of WO-EP die voldoet aan art. 153 par 3 -5 EOV	WO-EP die nog niet voldoet aan art. 153 par 3 -5 EOV
SvT bespreken als bedoeld in artikel	4 lid 3	4 lid 4	4 lid 4
Bespreken in onderdeel	V	V	VI
Toelichtende standaard clausule toevoegen	PE-01	PE-01	PE-02

Tabel 2 - Aanvraag met voorrang - E-documenten

Geldigheid van het beroep op voorrang van de aanvraag	Niet geldig (indieningsdatum is de effectieve datum)			Geldig (voorrangsdatum is de effectieve datum)						Kan nog niet vastgesteld worden (voorrangsdatum wordt als effectieve datum beschouwd)					
Landcode van de Stand van de Techniek (SvT)	NL	EP of WO-EP die voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv	WO-EP die nog niet voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv	NL	EP of WO-EP die voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv		WO-EP die nog niet voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv		NL	EP of WO-EP die voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv		WO-EP die nog niet voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv			
Effectieve datum van SvT ligt voor of na de effectieve datum van de aanvraag	v	v	v	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n
SvT bespreken als bedoeld in artikel	4 lid 3	4 lid 4	4 lid 4	4 lid 3	-	4 lid 4	-	4 lid 4	-	4 lid 3	-	4 lid 4	-	4 lid 4	-
Bespreken in onderdeel	V	V	VI	V	-	V	-	VI	-	V	VI	V	VI	VI	VI
Toelichtende standaard clausule toevoegen	PE-03	PE-03	PE-04	PE-05	-	PE-05	-	PE-06	-	PE-05	PE-07	PE-05	PE-07	PE-06	PE-08

Tabel 3 - Aanvraag met voorrang - P-documenten

Geldigheid van het beroep op voorrang van de aanvraag	Niet geldig (indieningsdatum is de effectieve datum)				Geldig (voorrangsdatum is de effectieve datum)								Kan nog niet vastgesteld worden (voorrangsdatum wordt als effectieve datum beschouwd)							
Landcode van de Stand van de Techniek (SvT)	NL	EP of WO-EP die voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv	WO-EP die nog niet voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv	ander	NL		EP of WO-EP die voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv		WO-EP die nog niet voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv		ander		NL		EP of WO-EP die voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv		WO-EP die nog niet voldoet aan art. 153 par 3-5 EOv		ander	
Effectieve datum van SvT ligt voor of na de effectieve datum van de aanvraag	v	v	v	v	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n
SvT bespreken als bedoeld in artikel	4(2)	4(2)	4(2)	4(2)	4(3)	-	4(4)	-	4(4)	-	-	-	4(3)	-	4(4)	-	4(4)	-	-	-
Bespreken in onderdeel	V	V	V	V	V	-	V	-	VI	-	-	-	V	VI	V	VI	VI	VI	VI	VI
Toelichtende standaard clausule toevoegen	PE-09	PE-09	PE-09	PE-09	PE-10	-	PE-10		PE-11	-	-	-	PE-12	PE-13	PE-12	PE-13	PE-14	PE-13	PE-15	PE-15

PE-01

D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de indieningsdatum van de huidige aanvraag. Daarom behoort D.. tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek bij de beoordeling van de huidige aanvraag. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-02

D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de indieningsdatum van de huidige aanvraag. D.. behoort op dit moment niet tot de stand van de techniek volgens artikel 4, lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995 aangezien het nog geen aanvraag is als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid van het Europees Octrooiverdrag. Er wordt op gewezen dat D.. in de toekomst tot deze zogenaamde fictieve stand van de techniek zou kunnen gaan behoren. Daarom wordt bij de beoordeling van de huidige aanvraag D.. besproken alsof deze publicatie tot de fictieve stand van de techniek behoort. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-03

Zoals hiervoor (zie onderdeel II) reeds is vermeld, is het ingeroepen recht van voorrang m.b.t. de conclusies van de huidige aanvraag niet geldig. D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de indieningsdatum van de huidige aanvraag. Op grond hiervan wordt bij de beoordeling van de conclusies van de huidige aanvraag D.. beschouwd als zogenaamde fictieve stand van de techniek. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-04

Zoals hiervoor (zie onderdeel II) reeds is vermeld, is het ingeroepen recht van voorrang m.b.t. de conclusies van de huidige aanvraag niet geldig. D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de indieningsdatum van de huidige aanvraag. D.. behoort op dit moment niet tot de stand van de techniek volgens artikel 4, lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995 aangezien het nog geen aanvraag is als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid van het Europees Octrooiverdrag. Er wordt op gewezen dat D.. in de toekomst tot deze zogenaamde fictieve stand van de techniek zou kunnen gaan behoren. Daarom wordt bij de beoordeling van de conclusies van de huidige aanvraag D.. besproken alsof deze publicatie tot de fictieve stand van de techniek behoort. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-05

D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de voorrangsdatum van de huidige aanvraag. Daarom behoort D.. tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek bij de beoordeling van de huidige aanvraag. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-06

D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de voorrangsdatum van de huidige aanvraag. D.. behoort op dit moment niet tot de stand van de techniek volgens artikel 4, lid 4 van de Rijsoctrooiwet 1995 aangezien het nog geen aanvraag is als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid van het Europees Octrooioverdrag. Er wordt op gewezen dat D.. in de toekomst tot deze zogenaamde fictieve stand van de techniek zou kunnen gaan behoren. Daarom wordt bij de beoordeling van de huidige aanvraag D.. besproken alsof deze publicatie tot de fictieve stand van de techniek behoort. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-07

D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag. De [voorrangsdatum/indieningsdatum] van D.. ligt na de voorrangsdatum van huidige aanvraag. Het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag kon echter ten tijde van het onderzoek nog niet gecontroleerd worden. Slechts indien het beroep op voorrang van de huidige aanvraag niet geldig zou blijken te zijn, zou D.. behoren tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek bij de beoordeling van de huidige aanvraag. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag. Vooralsnog wordt echter uitgegaan van een geldig beroep op voorrang van de huidige aanvraag waardoor D.. niet tot de fictieve stand van de techniek behoort.

PE-08

D.. is gepubliceerd na de indieningsdatum van de huidige aanvraag. De [voorrangsdatum/indieningsdatum] van D.. ligt na de voorrangsdatum van de huidige aanvraag. Het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag kon echter ten tijde van het onderzoek nog niet gecontroleerd worden. Slechts indien het beroep op voorrang van de huidige aanvraag niet geldig zou blijken te zijn en D.. bovendien een aanvraag wordt als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid van het Europees Octrooioverdrag, zou D.. relevant zijn voor de beoordeling van de huidige aanvraag als zogenaamde fictieve stand van de techniek. Fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag. Vooralsnog wordt echter uitgegaan van een geldig beroep op voorrang van de huidige aanvraag waardoor D.. niet tot de fictieve stand van de techniek behoort.

PE-09

Zoals hiervoor (zie onderdeel II) reeds is vermeld, is het ingeroepen recht van voorrang m.b.t. de conclusies van de huidige aanvraag niet geldig. D.. is gepubliceerd voor de indieningsdatum van de huidige aanvraag. Op grond hiervan wordt bij de beoordeling van de conclusies van de huidige aanvraag D.. beschouwd als stand van de techniek volgens artikel 4, lid 2 van de Rijsoctrooiwet 1995.

PE-10

D.. is gepubliceerd tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de voorrangsdatum van de huidige aanvraag. Daarom behoort D.. tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek bij de beoordeling van de huidige aanvraag. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-11

D.. is gepubliceerd tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de voorrangsdatum van de huidige aanvraag. D.. behoort op dit moment niet tot de stand van de techniek volgens artikel 4, lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995 aangezien het nog geen aanvraag is als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid van het Europees Octrooiverdrag. Er wordt op gewezen dat D.. in de toekomst tot deze zogenaamde fictieve stand van de techniek zou kunnen gaan behoren. Daarom wordt bij de beoordeling van de huidige aanvraag D.. besproken alsof deze publicatie tot de fictieve stand van de techniek behoort. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-12

D.. is gepubliceerd tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de voorrangsdatum van de huidige aanvraag. Het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag kon echter ten tijde van het onderzoek nog niet gecontroleerd worden. Indien het beroep op voorrang van de huidige aanvraag niet geldig zou blijken te zijn, zou D.. bij de beoordeling van de huidige aanvraag behoren tot de stand van de techniek, welke van belang is voor de nieuwheid en de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag. Vooralsnog wordt echter uitgegaan van een geldig beroep op het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag waardoor D.. slechts behoort tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek bij de beoordeling van de huidige aanvraag. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-13

D.. is gepubliceerd tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de huidige aanvraag. De [voorrangsdatum/indieningsdatum] van D.. ligt na de voorrangsdatum van de aanvraag. Het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag kon echter ten tijde van het onderzoek nog niet gecontroleerd worden. Slechts indien het beroep op voorrang van de huidige aanvraag niet geldig zou blijken te zijn, zou D.. bij de beoordeling van de huidige aanvraag behoren tot de stand van de techniek, welke van belang is voor de nieuwheid en de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag. Vooralsnog wordt echter uitgegaan van een geldig beroep op voorrang van de huidige aanvraag waardoor D.. niet tot de stand van de techniek behoort.

PE-14

D.. is gepubliceerd tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de huidige aanvraag, en heeft een [voorrangsdatum/indieningsdatum] die ligt voor de voorrangsdatum van de huidige aanvraag. Het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag kon echter ten tijde van het onderzoek nog niet gecontroleerd worden. Bovendien behoort D.. op dit moment niet tot de stand van de techniek volgens artikel 4, lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995 aangezien het nog geen aanvraag is als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid van het Europees Octrooiverdrag. Indien het beroep op voorrang van de huidige aanvraag niet geldig zou blijken te zijn, zou D.. bij de beoordeling van de huidige aanvraag behoren tot de stand van de techniek, welke van belang is voor de nieuwheid en de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag. Vooralsnog wordt echter uitgegaan van een geldig beroep op het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag waardoor D..

slechts tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek bij de beoordeling van de huidige aanvraag zal kunnen gaan behoren mits D.. een aanvraag wordt als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid van het Europees Octrooioverdrag. Daarom wordt bij de beoordeling van de huidige aanvraag D.. besproken alsof deze publicatie tot de fictieve stand van de techniek behoort. De fictieve stand van de techniek is van belang voor de nieuwheid, maar niet voor de inventiviteit van de conclusies van een octrooiaanvraag.

PE-15

D.. is gepubliceerd tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum van de huidige aanvraag. Het ingeroepen recht van voorrang van de huidige aanvraag kon echter ten tijde van het onderzoek nog niet gecontroleerd worden. Slechts indien het beroep op voorrang van de huidige aanvraag niet geldig zou blijken te zijn, zou D.. behoren tot de stand van de techniek bij de beoordeling van de huidige aanvraag. Vooralsnog wordt echter uitgegaan van een geldig beroep op voorrang van de huidige aanvraag waardoor D.. niet tot de stand van de techniek behoort.

II.2-Annex Standaardclausules m.b.t. nieuwheid en inventiviteit

NL-1

De conclusies zijn hierna, vanwege hun afhankelijkheid van conclusie .., eveneens nieuw en inventief. [*optioneel*: Opgemerkt wordt nog, dat de maatregelen volgens de conclusies / tot de algemene kennis van de vakman op het gebied van behoren / geen technisch karakter hebben /]

II.3-Annex Standaardclausules m.b.t. dubbele octrooiering

Toelichting tabel:

A = de te beoordelen aanvraag

B = de in het rapport geciteerde aanvraag

B is een	NL			EP	WO-EP
Onderling verband tussen A en B	voor B wordt voorrang ingeroepen van A	voor A wordt voorrang ingeroepen van B	afsplittingsingen	alle situaties	alle situaties
Toelichtende standaard clausule toevoegen	DO-01	DO-02	DO-03	DO-04	DO-05

DO-01

Er is geconstateerd dat voor het Nederlandse document NL .. de voorrang is ingeroepen van de huidige aanvraag. In art. 10 Row 1995 is bepaald dat in dit geval het op de huidige aanvraag te verlenen octrooi geen rechtsgevolgen zal hebben voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het op NL ..[te verlenen/verleende] octrooi.

DO-02

Er is geconstateerd dat voor de huidige aanvraag de voorrang is ingeroepen van het Nederlandse document NL ... In art. 10 Row 1995 is bepaald dat in dit geval het op NL .. [te verlenen/verleende] octrooi geen rechtsgevolgen zal hebben voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het op de huidige aanvraag te verlenen octrooi.

DO-03

Er is geconstateerd dat de huidige afgesplitste aanvraag [deels] betrekking heeft op hetzelfde onderwerp als het Nederlandse document NL... op naam van dezelfde aanvrager. Er wordt op gewezen dat dubbele octrooiering door de rechtbank beschouwd kan worden als strijdig met het octrooirechtstelsel.

DO-04

Er is geconstateerd dat de huidige aanvraag [deels] betrekking heeft op hetzelfde onderwerp als de Europese aanvraag gepubliceerd onder nummer EP .., op naam van dezelfde aanvrager, waarbij de dag van indiening of in voorkomend geval de voorrangsdatum van de beide aanvragen dezelfde is. In art. 77 Row 1995 is bepaald dat in dat geval het op de huidige aanvraag te verlenen octrooi, voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het Europese octrooi dat voort kan komen uit deze Europese aanvraag, geen rechtsgevolgen meer zal hebben vanaf het moment dat het Europese octrooi in Nederland van kracht is geworden en een eventuele oppositieprocedure is afgerond.

DO-05

Er is geconstateerd dat de huidige aanvraag [deels] betrekking heeft op hetzelfde onderwerp als de internationale aanvraag – met Europese designatie – gepubliceerd onder nummer WO .., op naam van dezelfde aanvrager, waarbij de dag van indiening of in voorkomend geval de voorrangsdatum van de beide aanvragen dezelfde is. In art. 77 Row 1995 is bepaald dat in dat geval het op de huidige aanvraag te verlenen octrooi, voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het Europese octrooi dat voort kan komen uit deze internationale aanvraag, geen rechtsgevolgen meer zal hebben vanaf het moment dat het Europese octrooi in Nederland van kracht is geworden en een eventuele oppositieprocedure is afgerond.

DEEL D - RICHTLIJNEN VOOR HET WETTELIJK ADVIES

[Guidelines D.I](#)[Guidelines D.I.1](#)**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.

Ongeacht de tijdens het onderzoek gevonden relevante documenten en de schriftelijke opinie van de onderzoeker, wordt een octrooi in Nederland altijd verleend, wat bij derden tot onzekerheid over de geldigheid van de verleende conclusies van het octrooi kan leiden. 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.

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.

[art. 84 t/m 86 Row 1995](#)

De adviesprocedure is geregeld in [art. 84 t/m 86](#) Row 1995. De adviesprocedure is op initiatief van de Tweede Kamer bij amendement toegevoegd aan het wetsvoorstel dat tot de Row 1995 heeft geleid (zie [Kamerstukken II 1993/1994, 22604 \(R 1435\)](#), nrs. [18](#), [19](#) en [20](#)).

1.2 Wanneer kan om een advies worden verzocht[art. 76 lid 1 Row 1995](#)

Het advies is verplicht indien een gerechtelijke nietigheidsprocedure wordt gestart. In [art. 76 lid 1](#) Row 1995 is namelijk bepaald dat degene die een vordering instelt tot vernietiging van een door Octrooi Centrum Nederland verleend octrooi door de rechter, zonder een nietigheidsadvies omtrent de toepasselijkheid van de in [art. 75 lid 1](#) Row 1995 genoemde nietigheidsgronden, niet ontvankelijk wordt verklaard.

[art. 75 lid 1 Row 1995](#)

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 doorlopen. De verplichting is van toepassing op twee situaties, 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.

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 nietigheidsgronden over te leggen. Dit is geregeld in [art. 76 lid 2 Row 1995](#).

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 Octrooiencentrum Nederland advies vragen om inzicht te krijgen in de geldigheid van een Nederlands octrooi (zie ook [D.II.3](#)).

1.3 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'.

1.4 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 Octrooiencentrum Nederland of beroep bij de bestuursrechter openstaat (zie ook [Rb. 's Gravenhage, 27 november 2003, BIE 2004/10](#)). Ook in het geval dat Octrooiencentrum 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 instandhoudingstaks te betalen.

[Rb. 's Gravenhage, 27 november 2003, BIE 2004/10](#)

2 Enkele beginselen van de adviesprocedure

2.1 Procedure op tegenspraak

[art 85 lid 1 Row 1995](#)

In [art. 85 lid 1](#) Row 1995 is bepaald dat Octrooiencentrum 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 Octrooiencentrum Nederland te worden gehoord. Het principe van hoor en wederhoor brengt met zich mee dat Octrooiencentrum 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.

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 (zie bijvoorbeeld [advies inzake NL 2005520](#)).

2.2 Partijautonomie

[art. 84 lid 2 Row 1995](#)
[art. 85 lid 1 Row 1995](#)

[art. 86 Row 1995](#)

Op grond van [art. 84 lid 2](#) Row 1995 dient de verzoeker zijn bezwaren te motiveren en op grond van [art. 85 lid 1](#) Row 1995 krijgt de octrooihouder de gelegenheid op de bezwaren te reageren.

In [art. 86](#) Row 1995 is verder bepaald dat het door Octrooiencentrum Nederland uitgebrachte advies bestaat uit – en zich dus beperkt tot – een

gemotiveerde beoordeling van de naar voren gebrachte bezwaren. Octrooicentrum Nederland mag niet, zo blijkt ook uit de hiervoor genoemde toelichting bij het amendement ([Kamerstukken II 1993/1994, 22604 \(R 1435\), nr. 19](#)), zelfstandig een volledig onderzoek instellen naar de waarde van het verleende octrooi (zie ook het [advies inzake NL 1035206](#)), maar moet een oordeel geven over wat door partijen over en weer is aangevoerd.

2.3 Toevoeging bezwaren op basis van onderzoeksrapport

[art. 85 lid 1 Row 1995](#)

Uitzondering op het hiervoor genoemde principe van partijautonomie vormt de bevoegdheid van Octrooicentrum Nederland om aan de reeds door verzoeker geopperde bezwaren op grond van [art. 85 lid 1 Row 1995](#) ambtshalve nietigheidsgronden 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. Deze uitzondering is ingevoerd bij de wetswijziging van 5 juni 2008 (zie [Stb. 2007, 479](#) en [Stb. 2008, 106](#)). 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 (zie [Kamerstukken II 2006/2007, 30 975 \(R 1821\), nr. 3, par. 2.4](#)). 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 Octrooicentrum Nederland om bezwaren toe te voegen voorkomen.

2.4 Onafhankelijkheid Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland brengt het advies zelfstandig en onafhankelijk uit. Octrooicentrum 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 het Europees Octrooibureau wordt in de regel gevolgd (zie bijvoorbeeld [advies inzake NL 2005520](#) en het [advies inzake NL 1023977](#)). 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.

[Guidelines D.I.8](#)

[art. 5 lid 1 sub b en art. 5 lid 2 Uitv. Besl. Row 1995](#)

3 Openbaarheid van adviesprocedure

De behandeling van een adviesverzoek is openbaar. Ingevolge [art. 5 lid 1 sub b en art. 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. 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.

Ook de hoorzitting is in beginsel openbaar toegankelijk. De voorzitter van de adviescommissie kan echter een toehoorder de toegang tot de hoorzitting weigeren, indien hij dit in verband met een goede procesorde wenselijk acht. Tijdens de hoorzitting kan een toehoorder die de behandeling ter zitting naar het oordeel van de voorzitter van de adviescommissie verstoort, op dit gedrag gewezen worden en zonodig verordonneerd worden de zittingsruimte te verlaten.

De raadkamer voorafgaande aan de hoorzitting en de raadkamer na afloop van de zitting maken geen onderdeel uit van de hoorzitting en zijn besloten.

Guidelines D.III

Guidelines D.III.3

[art. 84 lid 3 Row 1995](#)
[Uitv. besl. Row 1995, art. 6\(9\)](#)

Guidelines D.III.2

[art. 84 lid 1 Row 1995](#)
[art. 6 lid 9 Uitv. besl. Row 1995](#)

Guidelines D.I.4

[art. 84 lid 1 Row 1995](#)

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 Octrooiencentrum Nederland. Indienen van het verzoek kan eveneens via online filing. Het verzoek om advies omvat doorgaans één of meerdere bijlagen met documenten ter ondersteuning van de door verzoeker geopperde nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren. Afgezien van het vereiste dat het verzoek schriftelijk moet worden ingediend zijn er geen vormvereisten.

2 Betaling vergoeding

Voor het in behandeling nemen van het advies dient een vergoeding te worden betaald, zie [art. 84 lid 3 Row 1995](#) juncto [art. 6 lid 9 Uitvoeringsbesluit](#) Row 1995. Octrooiencentrum 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 octrooiën 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* Octrooiencentrum 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. Octrooiencentrum Nederland vereist niet dat de gemachtigde bekend maakt wie zijn opdrachtgever is. Octrooiencentrum Nederland neemt in de procedure aan dat het betreffende octrooigemachtigdenkantoor of de betreffende octrooigemachtigde het verzoek heeft ingediend. (zie bijvoorbeeld [advies inzake NL 1018754](#), het [advies inzake NL 1004386](#) en het [advies inzake NL1040228](#)).

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 [D.I.2.1; Kamerstukken II 1993/1994, 22604 \(R 1435\), nr. 19](#)). 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.

Zie de niet-ontvankelijkheidsverklaring van het verzoek om [advies inzake NL 1022213](#) (afkomstig van de octrooihouders zelf).

3.4 Tweede verzoek

Nadat inzake een octrooi een advies is uitgebracht, kan in verband met hetzelfde 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 nietigheidsbezwaren aan het licht zijn gekomen die niet in de eerdere procedure mee genomen zijn (zie bijvoorbeeld de [adviezen inzake NL 1004503 van 10 november 1998](#) en [van 13 april 2000](#) tussen dezelfde partijen en voorts de [adviezen inzake NL 1004659 van 11 november 1998](#) en [van 4 mei 1999](#) tussen dezelfde partijen).

[Guidelines D.III.6](#)

[art. 84 lid 2 Row 1995](#)

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. In [art. 75 lid 1](#) Row 1995 worden de nietigheidsgronden *limitatief* opgesomd (zie ook [D.VI.3](#) en [D.VI.9](#)).

De nietigheidsbezwaren in het verzoekschrift moeten op grond van [art. 84 lid 2](#) Row 1995 tevens zijn gemotiveerd en waar mogelijk onderbouwd met documenten (zie het [advies inzake NL 1039817](#)). 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. Een algemeen criterium voor wat een gemotiveerde aanduiding behelst kan echter niet worden gegeven. Of sprake is van een gemotiveerde aanduiding moet van geval tot geval worden beoordeeld.

[Guidelines D.I.7](#)

[art. 23b lid 1 Row 1995](#)

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 (zie het [advies inzake NL 2008919](#)).

[Guidelines D.II](#)[Guidelines D.II.2](#)**III De adviescommissie****1 Samenstelling van de commissie**

In de Row 1995 zijn geen bepalingen opgenomen die zien op de wijze van behandeling van het verzoek om advies. Overeenkomstig de behandeling van oppositie- en beroepzaken onder de Rijksoctrooiwet 1910 wordt een verzoek om advies in beginsel behandeld door een commissie bestaande uit drie leden. De leden van de commissie zijn werkzaam bij Octrooiencentrum Nederland en hebben de functie van technisch of juridisch adviseur dan wel geven leiding aan technisch of juridisch adviseurs, waarbij als uitgangspunt geldt dat ten minste twee leden van de commissie een technische achtergrond hebben en geen van deze technische leden betrokken was bij de behandeling van de aanvraag die heeft geleid tot het bestreden octrooi. Een van de leden van de commissie treedt op als voorzitter.

Hiervan afwijkende samenstellingen van adviescommissies komen echter voor. Indien bij het te behandelen verzoek hoofdzakelijk rechtsvragen aan de orde zijn zal de commissie bestaan uit merendeels juristen (zie bijvoorbeeld [advies inzake NL1022213](#)) of alleen juristen (zie [advies inzake NL1018754](#) waarbij de commissie bovendien niet uit drie, maar uit één lid bestond).

Indien gewenst wordt aan de commissie een secretaris toegevoegd. Dit zal doorgaans een technisch of juridisch adviseur in opleiding zijn. De secretaris maakt geen deel uit van de commissie. Indien geen afzonderlijke secretaris wordt aangewezen treedt het in anciënniteit jongste lid van de commissie als secretaris op.

De adviescommissie wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de clusterleider Octrooiën.

[Guidelines D.II.4](#)[Guidelines D.II.5](#)[Guidelines D.II.6](#)**2 Verantwoordelijkheid leden van de commissie**

Ieder lid van de commissie is in gelijke mate verantwoordelijk voor de totstandkoming van het advies. Elk lid vormt zich een onafhankelijk oordeel over de gegrondheid van de aangevoerde bezwaren en de doeltreffendheid van het daartegen gevoerde verweer. Elk lid heeft in dat verband de gelegenheid om tijdens de hoorzitting aan partijen om een toelichting op de ingenomen standpunten te vragen. Elk lid heeft een gelijke stem in de vorming van het advies.

[Guidelines D.II.6](#)**3 Verantwoordelijkheid van de voorzitter**

De voorzitter is verantwoordelijk voor het verloop van de adviesprocedure. De voorzitter beslist in voorkomende gevallen over het procesverloop, informeert partijen, de secretaris en de leden van de commissie hierover en leidt de hoorzitting. De voorzitter ondertekent samen met de secretaris het advies.

4 Verantwoordelijkheid van de secretaris

De secretaris draagt zorg voor

- de planning van de gehele procedure, en de bewaking daarvan;
- de notulen van de raadkamer vooraf;

- een controle van de zaal voorafgaand aan de zitting op een nette, representatieve entourage;
- de aanwezigheid van drinkwater;
- de aanmelding bij de receptie van het Europees Octrooibureau van de aanwezigen bij de hoorzitting en hun begeleiding naar en van de zittingszaal;
- de notulen van de hoorzitting;
- de notulen van de raadkamer achteraf;
- de aanbieding aan cluster ORE van door partijen overgelegde stukken ter opneming in Madras;
- eventueel, in overleg met de voorzitter, tussentijdse berichten aan partijen over het verloop van de procedure;

[Guidelines D.IV](#)[Guidelines D.IV.1](#)**IV Procedure tot aan de hoorzitting****1 Ontvangst adviesverzoek**

Na ontvangst van het verzoek om een advies wordt door een medewerker van cluster ORE gecontroleerd of de verschuldigde vergoeding is voldaan.

Aan de hand van het verzoekschrift wordt vervolgens door een juridisch adviseur 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 verzoekschrift is opgesteld door een vertegenwoordiger van de verzoeker, dient gecontroleerd te worden of de vertegenwoordiger een Nederlandse octrooigemachtigde of advocaat is.

Indien het verzoek ontvankelijk blijkt, stuurt een medewerker van cluster ORE een afschrift van het verzoekschrift aan de octrooihouder.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek om advies wordt onder verantwoordelijkheid van de clusterleider van cluster O door de juridisch adviseur een adviescommissie samengesteld.

[Guidelines D.IV.3.2](#)**2 Planning van de hoorzitting**

In overleg met beide partijen wordt door de juridisch adviseur vervolgens een hoorzitting gepland. De hoorzitting vindt zo spoedig mogelijk plaats, echter niet eerder dan drie weken na afloop van de aan de octrooihouder gestelde termijn voor het indienen van zijn verweerschrift, dit om de verzoeker voldoende gelegenheid te geven kennis te nemen van het verweerschrift.

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 Octrooicentrum 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 [D.VIII.1](#))

[Guidelines D.IV.5.2](#)[art. 85 lid 1 Row 1995](#)**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 (zie bijvoorbeeld het [advies inzake NL2005520](#)).

Het verweerschrift kan vergezeld gaan van een akte van (gedeeltelijke) afstand of een hulpverzoek.

In voorkomende gevallen worden in het verweerschrift de nietigheidsbezwaren besproken in het licht van de middelen de gedeeltelijke afstand gewijzigde conclusies dan wel in het licht van zowel de geldende conclusies als het hulpverzoek.

3.1 Akte van (gedeeltelijke) afstand

[art. 63 Row 1995](#)

Op grond van [art. 63 lid 1](#) Row 1995 kan de octrooihouder geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn octrooi (zie ook [D.VI.2.1](#), en [D.VIII.2](#)). Het doen van (gedeeltelijke) afstand biedt aan de octrooihouder de mogelijkheid om aan een nietigheidsprocedure te ontkomen. De (gedeeltelijke) afstand heeft, sinds de op 5 juni 2008 in werking getreden Evaluatiewet ([Stb. 2007, 479](#) en [Stb. 2008, 106](#)), 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 van de uitvinding.

Indien voor of met het verweerschrift door de octrooihouder gedeeltelijke afstand is gedaan, zal het advies slechts betrekking hebben op het gewijzigde octrooi. Indien de octrooihouder volledig afstand van zijn octrooi doet, wordt daarmee de adviesprocedure voortijdig beëindigd. Octrooiencentrum zal in dat geval geen advies uitbrengen (zie ook [D.VIII.2](#)).

[Guidelines H.II.3](#)

[art. 138 lid 3 EO](#)

3.2 Hulpverzoek

De octrooihouder heeft de mogelijkheid om bij het verweerschrift ook een hulpverzoek in te dienen, analoog aan wat in [art. 138 lid 3 EO](#) is bepaald voor Europese octrooien (zie [Hof 's-Gravenhage 30 maart 2010, B/E 2010/12 \(Bébécar/Maxi Miliaan\)](#)). Instemming van de verzoeker is hiervoor niet vereist (zie [advies inzake octrooi 1012484](#)).

Een hulpverzoek betreft een set met gewijzigde conclusies en/of een gewijzigde beschrijving 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 (zie [D.VIII.2](#)).

De mogelijkheid om een hulpverzoek in te dienen is nadrukkelijk beperkt tot één hulpverzoek gedurende de adviesprocedure (zie het [advies inzake NL 1023977](#)). Indien een hulpverzoek tijdig is ingediend zullen zowel de geldende conclusies als de conclusies van 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 eveneens alle conclusies doorlopen. 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 (zie het [advies inzake NL 2001922](#)).

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.

[Guidelines D.VI.5](#)

[art. 85 lid 1 Row 1995](#)

[art. 34 lid 4 Row 1995](#)

5 Toevoeging bezwaren door Octrooiencentrum Nederland

Octrooiencentrum Nederland is, sinds de op 5 juni 2008 in werking getreden Evaluatiewet ([Stb. 2007, 479](#) en [Stb. 2008, 106](#)), op grond van [art. 85 lid 1](#) Row 1995 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 ook [D.I.2.3](#)). Hieronder vallen niet de onderzoeksresultaten met betrekking tot overeenkomstige buitenlandse octrooiaanvragen.

Octrooiencentrum Nederland is nadrukkelijk niet bevoegd om ambtshalve een nader onderzoek te verrichten en aan de hand van de resultaten daarvan aanvullende bezwaren in de procedure te brengen.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek om advies beslist de adviescommissie of zij ambtshalve bezwaren zal toevoegen. Bepalend daarbij is of de bezwaren die aan het onderzoeksrapport kunnen worden ontleend doeltreffender lijken te zijn dan die reeds in het adviesverzoek naar voren zijn gebracht. Het enkele feit dat aan het onderzoeksrapport andere bezwaren kunnen worden ontleend zal doorgaans geen reden vormen om bezwaren toe te voegen.

Indien de adviescommissie besluit om bezwaren toe te voegen, wordt door de adviescommissie schriftelijk en gemotiveerd aangeduid welke bezwaren aan het onderzoeksrapport ontleend lijken te kunnen worden. Daarbij wordt nadrukkelijk geen definitief standpunt ingenomen over de gegrondheid van deze bezwaren.

Een toegevoegd bezwaar kan alleen betrekking hebben op conclusies in verband waarmee de verzoeker zelf ook bezwaren heeft aangevoerd.

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

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 ook [D.IV.3.3](#)).

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. Na de zitting kunnen in het geheel geen stukken meer worden ingediend (zie ook [advies inzake NL 1001132](#); [D.V.3](#), [D.IV.7](#) en [D.VII.1](#)).

[Guidelines E.II.5](#)

7 Termijnen tot aan de hoorzitting

Octrooiencentrum Nederland kan tot uiterlijk drie weken na verzending van het afschrift van het verzoekschrift aan de octrooihouder bezwaren toevoegen (zie [D.IV.5](#)).

[art. 85 lid 2 Row 1995](#)

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 op de eventueel door Octrooiencentrum Nederland toegevoegde bezwaren) en, indien gewenst, een akte van gedeeltelijke afstand en/of een hulpverzoek (zie [D.IV.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.

[art. 7:4 lid 1 Awb](#)

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 [D.IV.6](#)). 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. De goede procesorde staat hier centraal (zie bijvoorbeeld het [advies inzake NL1035516](#) en het [advies inzake NL1040904](#)).

Zoals hierboven vermeld ([D.IV.3.3](#)) geldt voor het indienen van een hulpverzoek of een akte van gedeeltelijke afstand dat dit uiterlijk op de dag van indiening van het verweerschrift plaats mag vinden. In een latere fase van de procedure worden wijzigingen t.g.v. gedeeltelijke afstand of nieuwe hulpverzoeken niet meer in behandeling genomen. Ook wijzigingen in hulpverzoeken worden na indiening van het verweerschrift niet meer geaccepteerd. 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.

In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld i.v.m. de goede procesorde, kan door Octrooicentrum Nederland van bovenstaande termijnen worden afgeweken.

Indien een termijn wordt overschreden zal de adviescommissie per geval beoordelen of de ingediende stukken als tijdig kunnen worden beschouwd, rekening houdend met de tijd die voor de wederpartij en de adviescommissie nodig zijn om zich goed op de hoorzitting te kunnen voorbereiden. Verlenging van een termijn vindt niet plaats. (zie ook [D.IV.6](#) en [D.VII.1](#))

8 Raadkamer voor de hoorzitting

Voorafgaand aan de hoorzitting vindt een besloten raadkamer plaats, waarbij de leden van de commissie en de secretaris aanwezig zijn. Deze raadkamer is vooral bedoeld om de leden van de commissie de gelegenheid te geven bepaalde punten of facetten voor te bespreken en zonodig uit te diepen en tevens om te bepalen of tijdens de hoorzitting hierop een toelichting moet worden gevraagd. De raadkamer is niet bedoeld om tot een gezamenlijk of definitief standpunt te komen.

[Guidelines E.III](#)[art. 85 lid 1 Row 1995](#)[Guidelines E.III.8](#)[Guidelines E.III.8.1](#)[Guidelines E.III.8.2](#)
[Guidelines E.III.8.5](#)[Guidelines E.III.8.5](#)**V 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 de hoorzitting. Partijen kunnen tijdens de hoorzitting in bijzijn van elkaar hun standpunten nader toelichten en verduidelijken. Bovendien kunnen zij vragen van de adviescommissie beantwoorden.

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

2 Gang van zaken ter zitting**2.1 Openbaarheid van de zitting**

De hoorzittingen van Octrooiencentrum Nederland zijn in beginsel openbaar (zie [D.I.3](#)). 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 is de bedoeling dat partijen het woord richten tot de commissie en niet een onderlinge discussie voeren. De voorzitter dient dit in de hand te houden. 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 (replik en dupliek), waarbij partijen in ieder geval worden gemaand niet in herhaling te vervallen, 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 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.

[Guidelines E.III.8.9](#)
[Guidelines E.III.8.10](#)

2.4 Vragen van de commissie

Nadat partijen hun standpunten nader hebben toegelicht heeft de commissie de gelegenheid om vragen te stellen. Hierbij krijgt doorgaans de jongste technisch of juridisch adviseur in anciënniteit als eerste het woord, als laatste komt de voorzitter aan het woord. De secretaris discussieert niet mee, maar kan wel vragen stellen ter wille van de notulen. Hoewel de gelegenheid tot het stellen van vragen vaak aanleiding geeft tot enige discussie, dient bedacht te worden dat het doel van zitting is dat partijen worden gehoord. Evenwel, bij grote wildlopiegheid, nutteloze herhalingen of buiten de orde treden, zal de voorzitter bijsturen. Ook bij de vragen van de commissie staan hoor en wederhoor centraal, hetgeen betekent dat doorgaans beide partijen de gelegenheid krijgen op een vraag of het antwoord daarop te reageren.

Ook al is de zaak aan de adviescommissie wel duidelijk, dan nog kan de commissie (retorische) vragen stellen aan partijen. Vaak komen zo toch nog nieuwe inzichten los.

Het is niet de bedoeling dat van de kant van de commissie geprobeerd wordt om gelijk te krijgen. Gemachtigden verdedigen een partijbelang en moeten in de discussie derhalve een standpunt verdedigen in het belang van hun cliënt, ongeacht of zij daar persoonlijk geheel achter staan. Van een gemachtigde mag bijvoorbeeld niet worden verwacht dat hij erkent dat ook hij een bepaalde conclusie eigenlijk niet inventief vindt.

2.5 Onpartijdigheid van de commissie

De leden van de commissie moeten vermijden om tijdens de zitting aan te geven welke kant het advies zal opgaan. Er zouden dan verwachtingen kunnen worden gewekt, terwijl het advies doorgaans pas achteraf in de raadkamer richting krijgt.

2.6 Opstelling en decorum

De commissie neemt zitting achter een tafel, de voorzitter zit in het midden. Aan de rechterhand van de voorzitter zit de oudste technisch of juridisch adviseur in anciënniteit, aan de linkerhand de volgende in anciënniteit en daarnaast de secretaris. Octrooihouder en verzoeker nemen elk aan een eigen tafel tegenover de commissie plaats, waarbij de octrooihouder aan de linker zijde plaatsneemt, gezien vanaf de commissie.

Bij een hoorzitting wordt door de leden van adviescommissie rekening gehouden met de keuze van de kleding. De secretaris controleert voorafgaande aan de zitting of de zaal er netjes uitziet en of drinken beschikbaar is.

2.7 Schorsen van de zitting

De voorzitter kan de hoorzitting, al dan niet op verzoek van een van de partijen, schorsen. Partijen zullen in dat geval worden verzocht de zaal voor korte tijd te verlaten.

2.8 Afsluiting zitting

[Guidelines E.III.8.11](#)

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

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 (zie [advies inzake NL 1039817](#)). Ook nieuwe documenten die eerst ter zitting worden aangebracht worden in beginsel niet aanvaard (zie [advies inzake NL 1001132](#)). 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 [D.II.3.4](#)).

[Guidelines E.III.10](#)

4 Notulen van de zitting

De secretaris maakt van de hoorzitting notulen en vermeldt in de notulen wie de aanwezigen tijdens de hoorzitting waren. Hiervoor is een standaard voorblad beschikbaar. De notulen dienen een zakelijke weergave te zijn van hetgeen ter zitting door partijen en de leden van de commissie naar voren is gebracht. Het doel van de notulen is dat achteraf kan worden nagegaan waarop ter zitting de nadruk heeft gelegen en welke argumenten partijen in dat verband hebben aangevoerd. Indien partijen pleitnota's hebben overgelegd wordt dat in de notulen vermeld.

Op voorwaarde dat partijen hiermee instemmen, kunnen geluidsopnamen gemaakt worden van hetgeen ter zitting wordt gezegd. Het is niet de bedoeling dat de opnamen in de plaats komen van de notulen en het is ook niet de bedoeling dat de notulen achteraf na de zitting aan de hand van de opnamen worden opgesteld. De opnamen dienen slechts als hulpmiddel bij het uitwerken van de ter zitting opgestelde notulen om daarin voorkomende onduidelijkheden te verhelderen.

De secretaris draagt er zorg voor dat de notulen en eventuele pleitnota's, kopieën van visitekaartjes van aanwezigen en andere ter zitting overhandigde stukken zo spoedig mogelijk in Madras worden opgenomen, opdat deze voor alle leden van de commissie beschikbaar zijn.

De notulen van een hoorzitting zijn openbaar. Het verdient daarom aanbeveling de notulen na afloop van de hoorzitting zo nodig uit te werken tot een document dat ook door derden kan worden gelezen.

5 Horen van getuigen

Octrooiencentrum Nederland is uiterst terughoudend in het horen van getuigen. Anders dan de Rijksoctrooiwet kent de Row 1995 geen bepalingen die zien op het onder ede afleggen van een getuigenis.

6 Faciliteiten ter zitting

6.1 Simultaanvertaling

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

6.2 Audiovisuele middelen

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

6.3 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.

7 Raadkamer achteraf

Aansluitend aan de hoorzitting wordt een besloten raadkamer gehouden. Indien dit niet mogelijk is, wordt echter de raadkamer zo spoedig mogelijk op een ander tijdstip gehouden. In de raadkamer worden de nietigheidsbezwaren en het verweer bediscussieerd door de leden van de commissie. Als een secretaris een technische adviseur in opleiding is, wordt de secretaris, buiten de discussie om, in de gelegenheid gesteld zijn of haar visie ten aanzien van de aangevoerde nietigheidsbezwaren en het daartegen gevoerde verweer te geven.

In de regel is aan het eind van de raadkamer duidelijk hoe het advies m.b.t. de aangevoerde nietigheidsbezwaren en de daaraan ten grondslag liggende redenering zal gaan luiden. Als tijdens het maken van het technische verslag duidelijk wordt dat de voorgenomen redenering niet juist is, komt de adviescommissie opnieuw bijeen om opnieuw te beraadslagen over de redenering en het uiteindelijke advies.

Indien het ook na nadere bestudering van de stukken niet mogelijk is met eenparigheid van stemmen tot een beslissing te komen, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Ieder lid van de commissie moet in een dergelijk geval partij kiezen, onthoudingen zijn niet toegestaan.

De secretaris maakt ten behoeve van het technisch verslag notulen van de beraadslagingen in de raadkamer. Deze notulen worden in Madras opgenomen onder vermelding dat de notulen niet openbaar toegankelijk zijn.

[Guidelines D.V](#)[Guidelines D.V.1](#)[art. 86 Row 1995](#)[Guidelines D.V.2](#)[Guidelines D.V.2.1](#)[Guidelines D.V.2.2](#)[art. 75 lid 1 Row 1995](#)**VI 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 Omvang van het advies**2.1 Te behandelen conclusies**

Het advies van Octrooiencentrum 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 (zie [D.IV.3.1](#) en [D.IV.3.2](#))

Het advies heeft in beginsel alleen betrekking op conclusies in verband waarmee het verzoek een gemotiveerde aanduiding van een bezwaar bevat. De mate waarin een bezwaar gemotiveerd dient te zijn om in het advies te worden behandeld, is afhankelijk van de situatie en wordt door de adviescommissie per geval beoordeeld. Indien geen gemotiveerd aangeduid bezwaar is aangevoerd tegen een volgconclusie, zal bij gebreke aan bezwaren de volgconclusie niet in het advies worden betrokken.

2.2 Welke bezwaren**2.2.1 Alleen nietigheidsbezwaren**

De aangevoerde nietigheidsbezwaren dienen hun grond te vinden in [art. 75 lid 1](#) Row 1995 (zie verder [D.VI.3](#)). 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 [art. 27](#) Row 1995 betrekking heeft op meerdere uitvindingen (zie het [advies inzake NL 1007134](#) of het [advies inzake NL 1012511](#)), of
 - dat de conclusies niet nauwkeurig zijn geformuleerd.
- (zie ook [D.VI.9](#)).

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

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.

2.2.2 Alleen de aangevoerde bezwaren worden beoordeeld

In beginsel zullen in het advies alleen aangevoerde, of door Octrooicentrum Nederland ambtshalve toegevoegde 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 sub 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 sub c en d](#) Row 1995 genoemde nietigheidsgronden van toepassing zijn. Evenzo wordt door de adviescommissie niet ambtshalve beoordeeld of hulpverzoeken de toets aan [art. 75 lid 1 sub c en d](#) Row 1995 kunnen doorstaan. Het is aan de verzoeker om eventuele bezwaren die aan deze bepalingen kunnen worden ontleend naar voren te brengen.

Uit oogpunt van doelmatigheid kan besloten worden om in het advies niet alle aangevoerde nietigheidsbezwaren te behandelen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien tegen het octrooi nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren zijn aangevoerd die doel treffen, en tevens een nawerkbaarheidsbezwaar is gemaakt. In zo'n geval volstaat behandeling van de nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren of behandeling van het nawerkbaarheidsbezwaar.

2.2.3 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.

2.3 Welke documenten

2.3.1 Documenten tegen nieuwheid en inventiviteit

Bij de behandeling van nieuwheidsbezwaren tegen een conclusie worden in principe alleen die documenten in de overwegingen van Octrooicentrum Nederland betrokken die zijn genoemd in verband met een gemotiveerd aangeduid nieuwheidsbezwaar in relatie tot die conclusie of een daarvan afhankelijke conclusie.

Bij de behandeling van inventiviteitsbezwaren tegen een conclusie worden alle documenten in de overwegingen van Octrooicentrum Nederland betrokken die genoemd zijn in verband met enig gemotiveerd aangeduid bezwaar tegen welke conclusie dan ook van het octrooi. Bij de hiermee verband houdende bepaling van de meest nabije stand van de techniek kan overigens alsnog blijken dat alle kenmerken van de conclusie (toevallig) bekend zijn en dat de conclusie dus niet nieuw is.

Indien door een partij slechts op een bepaalde passage in een document is gewezen, kan Octrooi Centrum Nederland alle materie die bekend is uit het betreffende document gebruiken ter onderbouwing van het advies.

Bijlagen waarnaar in het verzoekschrift niet of slechts in zeer algemene zin wordt verwezen, worden door Octrooi Centrum Nederland niet bij de behandeling van het verzoek betrokken.

Documenten die in het octrooi worden genoemd, mits ter sprake gebracht tijdens de zitting, of door de octrooihouder zelf in de adviesprocedure zijn gebracht, kunnen ambtshalve bij de beoordeling van inventiviteit in beschouwing worden genomen, d.w.z., ook als de verzoeker hieraan geen bezwaren heeft ontleend.

Documenten die worden genoemd in overeenkomstige aanvragen of bij dergelijke aanvragen behorende onderzoeksrapporten worden niet ambtshalve in het advies betrokken.

Een document genoemd in de oorspronkelijke ingediende aanvraag van het octrooi maar niet in het octrooi, wordt niet in het advies betrokken, tenzij door de verzoeker expliciet naar dit document wordt verwezen.

Een document (B) dat geciteerd wordt in het onderzoeksrapport van een document (A) waaraan door de verzoeker gemotiveerd aangeduide bezwaren worden ontleend, wordt niet in het advies betrokken, tenzij door de verzoeker expliciet ook naar dit document (B) wordt verwezen. Evenzo wordt een document (C) dat wordt genoemd in een document (A) waaraan door de verzoeker gemotiveerd aangeduide bezwaren worden ontleend, niet in het advies betrokken, tenzij door de verzoeker expliciet ook naar dit document (C) wordt verwezen. Een uitzondering op deze regel wordt gevormd door de situatie waarin in een overgelegd document (A) nadrukkelijk wordt verwezen naar document (C). In dat geval kan in het advies ook document (C) worden betrokken zonder dat verzoeker daar expliciet naar verwijst. De materie van document (C) wordt in dat geval beschouwd als deel uit te maken van document (A).

Indien een grote hoeveelheid publicaties in de procedure is ingebracht, kan, vanuit het oogpunt van efficiëntie, de volgende methode worden gevolgd. Voorafgaande aan de hoorzitting bestudeert de commissie welke documenten volgens haar het meest relevant zijn. Tijdens de hoorzitting wordt de verzoeker gevraagd aan te geven welke documenten hij als de meest relevante beschouwt en wordt hem vervolgens verzocht alleen deze documenten in zijn mondelinge toelichting op het verzoek te betrekken. Bij het stellen van vragen beperkt de commissie zich tot vragen die betrekking hebben op de documenten die zij zelf en verzoeker het meest relevant vindt. In het advies worden bij de behandeling van de nieuwigheidsbezwaren of bij de bepaling van de meest nabije stand van de techniek vervolgens de documenten die als niet relevant zijn beschouwd, gekwalificeerd als “verder van het octrooi verwijderd”, waarbij de motivering van deze kwalificatie kernachtig wordt gehouden of zelfs achterwege wordt gelaten.

2.3.2 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 (zie [advies inzake NL1035206](#) en het [advies inzake NL1040904](#)). 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 het geval dat het product of de werkwijze daar niet toe behoort (zie [advies inzake NL 1022779](#) en het [advies inzake NL 1031590](#)). 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.

3 Gronden voor nietigheid

[art. 75 lid 1 Row 1995](#)

[art. 138 lid 1 EOV](#)

In [art. 75 lid 1](#) Row 1995 worden de gronden voor nietigheid limitatief opgesomd. Deze gronden stemmen overeen met de nietigheidsgronden uit [art. 138 lid 1 EOV](#) en omvatten de gronden voor oppositie genoemd in [art. 100 EOV](#). [Art. 75 lid 1](#) Row 1995 bepaalt dat een rijsoctrooi door de rechter wordt vernietigd voor zover:

- (a) hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge [art. 2 t/m 7](#) Row 1995 niet vatbaar is voor octrooi;
- (b) het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die, in voorkomend geval met toepassing van [art. 25 lid 2 en 3](#) Row 1995, zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen;
- (c) het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag of, indien het octrooi is verleend op een afgesplitste of gewijzigde aanvraag (...), door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag;
- (d) na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden;
- (e) de houder van het octrooi daarop geen aanspraak had krachtens de bepalingen van [hoofdstuk 1](#) van de Row 1995.

Deze nietigheidsgronden worden in paragraaf 4 t/m 8 nader besproken.

[Guidelines D.V.3](#)

4 Niet vatbaar voor octrooi ingevolge art. 2 t/m 7 Row 1995

4.1 Inleiding

[art. 2 t/m 7 Row 1995](#)

[Art. 2 t/m 7](#) Row 1995 bevatten de materiële vereisten waaraan een octrooiaanvraag moet voldoen. Hieronder vallen o.a. de vereisten dat de uitvinding een technisch karakter dient te hebben, nieuw is, op uitvindingswerkzaamheid berust en industrieel toepasbaar is.

De wijze waarop wordt beoordeeld of een octrooi(aanvraag) aan de materiële vereisten voldoet wordt besproken in [E.IV](#). Indien na verlening blijkt dat de uitvinding niet aan een van deze eisen voldoet, is dit een nietigheidsgrond op grond van [art. 75 lid 1 sub a](#) Row 1995.

Omdat het in het kader van een adviesprocedure regelmatig voorkomt dat nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren gebaseerd worden op stand van de techniek die openbaar gemaakt zou zijn door mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze, zullen deze situaties in de paragrafen 4.2 t/m 4.5 hieronder nader worden besproken.

4.2 Ongedateerde stand van de techniek

Vaak wordt de stand van de techniek die openbaar gemaakt is door mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige ander wijze, beschreven in ongedateerde documenten of getuigenverklaringen. In een adviesprocedure kan in dergelijke gevallen vaak geen definitief uitsluitel worden gegeven over de tijdigheid, omdat o.a. de mogelijkheid van het horen van getuigen onder ede niet mogelijk is. In dergelijke gevallen zal daarom de volgende werkwijze worden gevolgd.

Als de tijdigheid niet wordt betwist wordt het advies opgesteld, er van uit gaande dat het product of de werkwijze tot de stand van de techniek behoort van het te beoordelen octrooi.

Als de tijdigheid wel wordt betwist 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 het geval dat het product of de werkwijze daar niet toe behoort. Indien de uitkomst van het advies in beide situaties hetzelfde is, en dit na de bespreking van een van beide situaties evident is, hoeft de andere situatie natuurlijk niet meer uitgebreid besproken te worden. Later, bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure, waarbij de rechter getuigen onder ede hoort, kan worden vastgesteld of het product of de werkwijze al dan niet tot de stand van de techniek behoort.

[Guidelines G.IV.7](#)

4.3 Stand van de techniek “door toepassing”

[Guidelines G.IV.7.1](#)

4.3.1 Soorten toepassing

Van stand van de techniek door toepassing is bijvoorbeeld sprake bij productie, aanbidding, op de markt brengen of anderszins exploiteren van een product, of door een werkwijze of zijn toepassing aan te bieden of op de markt te brengen of door de werkwijze toe te passen. Op de markt brengen kan, bijvoorbeeld, door verkoop of ruil plaatsvinden.

De stand van de techniek kan ook openbaar zijn gemaakt door bijvoorbeeld een product of een werkwijze te demonstreren tijdens specialistische trainingscursussen of op televisie.

[Guidelines G.IV.7.2](#)

4.3.2 Te volgen stappen door Octrooiencentrum Nederland

Indien verzoeker stelt dat een product of werkwijze door toepassing tot de stand van de techniek behoort, wordt er door Octrooiencentrum Nederland gehandeld afhankelijk van of dit door de octrooihouder wel of niet wordt betwist, als beschreven in [D.VI.4.2](#).

4.3.3 Wegen waarlangs openbaarmaking kan plaatsvinden

[Guidelines G.IV.7.2.1](#)

4.3.3.1 Algemene principes

Materie moet worden beschouwd als openbaar gemaakt, indien het op de effectieve datum voor het publiek mogelijk was van de materie kennis te nemen zonder schending van vertrouwelijkheid die de toepassing of verspreiding van de betreffende kennis moest verhinderen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een product onvoorwaardelijk is verkocht aan een persoon uit het publiek, aangezien de koper daardoor onbeperkt bezit verwerft van de kennis die uit het product kan worden verkregen. Zelfs waar in zulke gevallen de specifieke kenmerken van het product niet door een extern onderzoek kunnen worden vastgesteld, maar slechts door verdere analyse, moeten die kenmerken niettemin als openbaar gemaakt worden beschouwd. Dit is ongeacht of er bepaalde redenen

kunnen worden aangegeven voor het analyseren van de samenstelling of de interne structuur van het product. Dit betreft echter alleen de intrinsieke kenmerken. Extrinsieke kenmerken, die slechts worden geopenbaard wanneer het product aan specifiek gekozen omstandigheden wordt blootgesteld om een bepaald effect of resultaat te bereiken of potentiële resultaten of mogelijkheden te ontdekken, kunnen echter niet als openbaar gemaakt worden beschouwd aangezien zij afhankelijk zijn van weloverwogen te maken keuzes. Typische voorbeelden zijn de eerste of verdere toepassing van een bekende substantie of samenstelling als farmaceutisch product (zie ook [G 2/88 \(Mobile Oil III\)](#)). Derhalve kunnen dergelijke kenmerken niet worden beschouwd als reeds openbaar gemaakt (zie ook [G 1/92](#)).

Indien een product op een bepaalde plaats (bijvoorbeeld een fabriek), waartoe het publiek dat niet is gebonden aan geheimhouding toegang had (onder wie personen met voldoende technische kennis om de specifieke kenmerken van het voorwerp te kunnen vaststellen), zou kunnen worden gezien, dan moet alle kennis die een deskundige uit een zuiver visuele inspectie van het product kan opdoen worden beschouwd als openbaar gemaakt. In zulke gevallen kunnen verborgen kenmerken die alleen kunnen worden vastgesteld door demontage of vernieling van het voorwerp, niet worden beschouwd als openbaar gemaakt.

[Guidelines G.IV.7.2.2](#)

4.3.3.2 Geheimhoudingsovereenkomst

Uitgangspunt is dat materie niet openbaar gemaakt is indien er een nadrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst is die niet is verbroken of indien de omstandigheden van het geval zodanig zijn dat geheimhouding voortkomt uit het principe van goede trouw. Het principe van goede trouw kan een rol spelen in contractuele en commerciële relaties.

[Guidelines G.IV.7.2.3](#)

4.3.3.3 Toepassing op een niet-publieke plaats

Als algemene regel geldt dat toepassing op een niet-publieke plaats, bijvoorbeeld in een fabriek of militaire locatie, niet wordt beschouwd als openbaarmaking, omdat werknemers en militairen gewoonlijk gebonden zijn aan geheimhouding, afgezien van de gevallen waarin de toegepaste producten of processen op dergelijke plaatsen bijvoorbeeld worden tentoongesteld of getoond aan het publiek, of gevallen waarin deskundigen die niet aan geheimhouding zijn gebonden hun essentiële eigenschappen van buitenaf kunnen waarnemen. Het spreekt voor zich dat bovengenoemde "niet-publieke plaats" geen betrekking heeft op de vestiging van een derde aan wie het product in kwestie onvoorwaardelijk werd verkocht of een plaats waar het publiek het voorwerp in kwestie kon zien of kenmerken ervan kon vaststellen (zie de voorbeelden onder [D.VI.4.3.3.1](#) hierboven).

[Guidelines G.IV.7.3](#)

4.4 Stand van de techniek "door mondelinge beschrijving"

[Guidelines G.IV.7.3.1](#)

4.4.1 Gevallen van mondelinge beschrijving

De stand van de techniek is door mondelinge beschrijving openbaar gemaakt indien feiten onvoorwaardelijk ter kennis zijn gesteld van het publiek in de loop van een gesprek of voordracht of d.m.v. radio, televisie of geluidsopnameapparatuur.

[Guidelines G.IV.7.3.2](#)

4.4.2 Niet-schadelijke mondelinge beschrijving

De stand van de techniek omvat geen mondelinge beschrijving die afkomstig is van en gericht is aan personen die gebonden waren aan geheimhouding, als de geheimhouding niet is geschonden. Ook een mondelinge beschrijving die niet eerder dan zes maanden voor de effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) van het octrooi plaats vond en die direct of indirect het gevolg is van een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, behoort niet tot de stand van de techniek (zie [D.VI.4.6](#)).

[Guidelines G.IV.7.3.3](#)

4.4.3 Te volgen stappen door Octrooiencentrum Nederland

Indien de verzoeker zijn nietigheidsbezwaar baseert op een mondelinge beschrijving, wordt er door Octrooiencentrum Nederland gehandeld afhankelijk van of dit door de octrooihouder wel of niet wordt betwist, als beschreven in [D.VI.4.2](#).

4.5 Stand van de techniek door schriftelijke beschrijving of op enige andere wijze

Indien een document gedateerd is, wordt een niet nader onderbouwd verweer van de octrooihouder dat de publicatie toch niet tijdig zou zijn, c.q. niet tot de stand van de techniek kan worden gerekend, gepasseerd. Voor een geslaagd verweer, op grond waarvan Octrooiencentrum Nederland zal overgaan tot de in paragraaf [D.VI.4.2](#) geschetste aanpak, moet de octrooihouder gegevens aanvoeren op basis waarvan er gerede twijfel kan ontstaan over de tijdigheid van het document.

4.6 Kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager

In het geval van een openbaarmaking van de uitvinding die niet eerder is geschied dan zes maanden voor de effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) van het octrooi, als direct of indirect gevolg van een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, blijft deze openbaarmaking op grond van [art. 5 lid 1](#) Row 1995 buiten beschouwing bij de vaststelling van de stand van de techniek. In het kader van een adviesprocedure kan niet vastgesteld worden of terecht een beroep op [art. 5 lid 1 sub a](#) Row 1995 wordt gedaan. In een dergelijk geval zullen daarom in het advies doorgaans twee redeneringen worden gevolgd, namelijk één voor het geval dat de openbaarmaking tot de stand van de techniek van het octrooi behoort en één voor het geval dat dit niet het geval is (zie [D.VI.4.2](#)).

Zie [E.IV.6.11.3](#) voor de bepaling of kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager heeft plaats gevonden.

[art. 5 lid 1 sub a Row 1995](#)

[Guidelines D.V.4](#)

[art. 75 lid 1 sub b Row 1995](#)

[art. 25 lid 1 Row 1995](#)

[art. 25 lid 2 en 3 Row 1995](#)

5 Uitvinding niet nawerkbaar

5.1 Inleiding

Tegenover het uitsluitende recht van de octrooihouder staat de plicht om in de octrooiaanvraag de uitvinding te openbaren zodat derden kennis kunnen nemen van de uitvinding. In [art. 25 lid 1](#) Row 1995 is in dit verband bepaald dat de beschrijving van de uitvinding duidelijk en volledig dient te zijn en zodanig is opgesteld dat de uitvinding daaruit door een deskundige kan worden begrepen en aan de hand daarvan kan worden toegepast. Doorgaans wordt dit samengevat door te stellen dat de uitvinding nawerkbaar dient te zijn. Indien het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die, in voorkomend geval met toepassing van [art. 25 lid 2 en 3](#) Row 1995, zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen, is het octrooi nietig

op grond van [art. 75 lid 1 sub b](#) Row 1995. [Art. 25 lid 2 en 3](#) Row 1995 bevatten bijzondere bepalingen voor het geval de uitvinding betrekking heeft op biologisch materiaal resp. op een sequentie of een partiële sequentie van een gen.

Eenzijds behoeven niet alle details van de uitvinding te worden beschreven, omdat de tekst moet worden begrepen door een deskundige die in het bezit is van algemene vakkennis. Anderzijds moet de uitvinding wel zodanig duidelijk en volledig zijn beschreven, dat de deskundige geen inventieve arbeid behoeft te verrichten voordat hij de uitvinding kan toepassen.

5.2 Biologisch materiaal en gensequenties

[art. 25 lid 2 en 3 Row 1995](#)

[Art. 25 lid 2 en 3](#) Row 1995 bevatten nadere aanwijzingen waaraan de beschrijving van een uitvinding moet voldoen indien deze betrekking heeft op biologisch materiaal resp. op een sequentie of een partiële sequentie van een gen (zie ook [E.II.6](#)).

[Guidelines F.III.4](#)

5.3 Bewijslastverdeling

Indien in het nietigheidsverzoek de nawerkbaarheid van de uitvinding wordt betwist, dient in beginsel de verzoeker zijn stelling aannemelijk te maken. Dit kan de verzoeker doen door bijvoorbeeld experimenten te overleggen waaruit blijkt dat het gewenste technische effect niet wordt bereikt. Het is vervolgens aan de octrooihouder om aan te tonen dat het octrooischrift de uitvinding toch openbaart (zie [advies inzake NL 1023299](#)).

[Guidelines F.III.5.1](#)

5.4 Uitvindingen deels nawerkbaar

Indien enkele uitvoeringsvormen van de uitvinding niet-nawerkbaar blijken te zijn, leidt dit slechts tot partiële nietigheid. Alleen de conclusies die betrekking hebben op de niet-nawerkbare uitvoeringsvormen zijn nietig.

[Guidelines F.III.5.3](#)

5.5 Moeilijkheden bij de toepassing van de uitvinding

Een uitvinding moet niet onmiddellijk als niet-nawerkbaar worden betiteld indien bij de toepassing ervan moeilijkheden bestaan. Voor succesvolle toepassing kan soms bovengemiddelde ervaring van de vakman worden vereist. Dit brengt echter niet met zich mee dat de uitvinding niet is geopenbaard. Voorts is het bestaan van kinderziektes in geval van toepassing van de uitvinding eveneens niet onmiddellijk een reden om aan te nemen dat de uitvinding niet nawerkbaar zou zijn.

[Guidelines D.V.6](#)

6 Onderwerp gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag

[Guidelines D.V.6.1](#)
[art. 28 lid 2 Row 1995](#)

Een octrooiaanvraag kan op grond van [art. 28 lid 2](#) Row 1995 in de fase tussen indiening en verlening worden gewijzigd. Het onderwerp van de gewijzigde aanvraag moet gedekt worden door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. Ook voor wijzigingen in afgesplitste aanvragen en voor wijzigingen in aanvragen die de voorrang van een andere aanvraag invoeren, geldt dat het onderwerp van de gewijzigde afsplitsing en van de tweede aanvraag gedekt moet worden door respectievelijk de oorspronkelijk ingediende afsplitsing en de oorspronkelijk ingediende tweede aanvraag. ([art. 28 lid 3](#) Row 1995). Als hieraan niet wordt voldaan, vormt dit op grond van [art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995 na verlening

[art. 75 lid 1 sub c Row 1995](#)

een grond voor (partiële) vernietiging van het octrooi (zie [G1/05](#) en [T 873/94](#)).

Het onderwerp van aanvraag wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag indien alles dat geopenbaard wordt in de aanvraag direct en ondubbelzinnig afgeleid kan worden van datgene dat in de oorspronkelijke aanvraag is geopenbaard.

[Guidelines H.IV.3.5](#)

Als de toegevoegde maatregel geen technische bijdrage levert aan de materie van de beschermde uitvinding en alleen de beschermingsomvang van het octrooi zoals verleend beperkt door het uitsluiten van bescherming voor een deel van de inhoud van de geclaimde uitvinding zoals omvat in de oorspronkelijke aanvraag, dan kan de toegevoegde maatregel toelaatbaar zijn (zie [G 1/93](#)).

[Guidelines C.IX.1.4](#)

6.1 Afgesplitste aanvraag

Voor een afgesplitste aanvraag geldt dat het onderwerp van de afgesplitste aanvraag gedekt moet worden door de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag van de moeder.

6.2 Toegevoegde materie

[Guidelines H.IV.2.2.6](#) [Guidelines H.IV.2.1](#)

In de regel bestaat er geen bezwaar tegen toevoegen van een bespreking van de relevante stand van de techniek (zie [advies inzake NL 1012484](#)). Wel bestaat bezwaar tegen het toevoegen van materie die een vakman die kennis neemt van de wijziging, niet direct en ondubbelzinnig zou afleiden uit de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag ([T 288/92](#); [T 339/89](#); [T 514/88](#); [T 383/88](#); [T 17/86](#)), waarbij rekening moet worden gehouden met de kennis die een vakman bezit.

[Guidelines H.IV.2.4](#)

6.3 Voorbeelden van toegevoegde materie

Als, bijvoorbeeld, een aanvraag betrekking heeft op een rubbersamenstelling die meerdere stoffen bevat en de octrooihouder heeft na indiening een extra stof aan de samenstelling toegevoegd, dan kan een geldig nietigheidsbezwaar ontleend worden aan [art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995. Vergelijkbaar is de situatie waarin een aanvraag een apparaat beschrijft en claimed dat het gemonteerd is op een elastische ondergrond zonder te beschrijven van welk materiaal de ondergrond specifiek is gemaakt. In een dergelijke situatie kan een geldig nietigheidsbezwaar ontleend worden aan [art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995 als de octrooihouder na indiening heeft toegevoegd dat de elastische ondergrond, bijvoorbeeld, uit schroefveren bestaat.

Als daarentegen de octrooihouder kan aantonen dat een vakman uit de tekeningen van de oorspronkelijk ingediende aanvraag af had kunnen leiden dat de elastische ondergrond uit schroefveren bestaat, dan is de toevoeging in de tekst van de aanvraag dat de ondergrond uit schroefveren bestaat, toelaatbaar.

[Guidelines H.V.6](#)

Voorzichtigheid is echter geboden indien de toegevoegde materie alleen gebaseerd is op hetgeen afgeleid is uit schematische tekeningen. De wijze waarop een specifiek detail in de tekeningen is weergegeven, kan toevallig zijn. In dergelijke gevallen moet de vakman in staat zijn direct en ondubbelzinnig uit de tekeningen, in de context van de hele beschrijving, af te leiden, dat het toegevoegde kenmerk weloverwogen gericht is op het bereiken van het gewenste technische effect. Een tekening kan bijvoorbeeld een voertuig tonen waarin tweederde van de hoogte van de

motor gelegen is onder een vlak dat raakt aan de bovenkant van de wielen. Een wijziging die definieert dat het grootste deel van de motor gelegen is onder het gegeven vlak, is toelaatbaar onder art. 75 lid 1(c) als de vakman zou begrijpen dat een dergelijke ruimtelijke situering van de motor ten opzichte van de wielen in feite een weloverwogen maatregel gericht op het bereiken van het gewenste technische effect is (zie [I 398/00](#))

[Guidelines H.V.2.1](#)
[Guidelines H.V.2.4](#)

6.4 Verhelderen van een technisch effect

Als een technische maatregel duidelijk geopenbaard wordt in de oorspronkelijke aanvraag, terwijl het technische effect van de maatregel niet of niet geheel wordt vermeld, terwijl de vakman dit effect zonder problemen uit de oorspronkelijke aanvraag kan afleiden, mag het technische effect in de aanvraag worden verduidelijkt.

Een voorbeeld van een verduidelijking van een technisch effect welke niet toelaatbaar is, is wanneer de uitvinding oorspronkelijk gepresenteerd is als betrekking hebbende op een werkwijze voor het reinigen van wollen kleren door het behandelen van de kleren met een speciale vloeistof, waarbij de octrooihouder later in de beschrijving heeft toegevoegd dat de beschreven werkwijze ook als voordeel heeft dat het bescherming biedt tegen motten.

Zie ook [E.IV.9.5.2](#).

[Guidelines H.V.2.2](#)

6.5 Toevoeging experimenten of uitvoeringsvoorbeelden

Het toevoegen van experimenten en uitvoeringsvoorbeelden aan de aanvraag is niet toegestaan. Hierdoor wordt materie aan de aanvraag toegevoegd die niet uit de oorspronkelijke aanvraag kan worden afgeleid.

[Guidelines H.V.2.5](#)

6.6 Documenten waarnaar gerefereerd wordt

Kenmerken die niet geopenbaard worden in de beschrijving van de oorspronkelijk ingediende uitvinding maar die alleen beschreven zijn in een document waarnaar gerefereerd wordt in de beschrijving, worden in het algemeen niet beschouwd als behorende tot de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag. Alleen onder speciale omstandigheden kunnen dergelijke kenmerken aan de conclusies van een aanvraag worden toegevoegd.

Een dergelijke toevoeging is niet in strijd met [art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995 als de vakman uit de oorspronkelijk ingediende beschrijving zonder twijfel begrijpt dat:

- (i) bescherming voor deze kenmerken werd of kon worden gevraagd;
- (ii) dergelijke kenmerken bijdragen aan het bereiken van het gewenste technische effect;
- (iii) dergelijke kenmerken tenminste impliciet duidelijk behoren tot de oorspronkelijk ingediende beschrijving en dus tot de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag behoren; en
- (iv) dergelijke kenmerken nauwkeurig gedefinieerd zijn in en herkenbaar zijn uit de openbaarmaking van het document waarnaar gerefereerd wordt.

Bovendien geldt, dat documenten die niet openbaar waren op de indieningsdatum van de aanvraag, alleen in beschouwing kunnen worden genomen als (zie [T 737/90](#)):

- (i) een kopie van het document beschikbaar was bij Octrooiencentrum Nederland op of voor de indieningsdatum van de aanvraag; en
- (ii) het document openbaar was uiterlijk op de publicatiedatum van de aanvraag (bijvoorbeeld doordat het opgenomen was in het aanvraagdossier en daarmee openbaar toegankelijk is gemaakt op het moment dat de aanvraag gepubliceerd werd).

[Guidelines H.V.2.6](#)

6.7 Wijzigingen en verwijderingen van tekst

Ook met wijzigingen en verwijderingen van tekst moet voorzichtig worden omgegaan. Als in de beschrijving van een gelamineerde plaat een bepaalde laag wordt verwijderd, resulteert dit in een andere gelamineerde plaat. Ook wijziging van het materiaal van de plaat, bijvoorbeeld de wijziging van een laag polyethyleen in propyleen, is ontoelaatbaar.

[Guidelines H.V.3.1](#)

6.8 Vervanging of verwijdering van een maatregel uit een conclusie

Het vervangen of verwijderen van een maatregel uit een conclusie is niet in strijd met [art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995, indien de vakman direct en ondubbelzinnig onderkent dat:

- (i) de maatregel in de beschrijving niet als essentieel voor de uitvinding wordt bestempeld;
- (ii) de maatregel niet als zodanig essentieel is voor het functioneren van de uitvinding in het licht van het technische probleem dat door de uitvinding wordt opgelost; en
- (iii) vervanging of verwijdering van de maatregel geen wezenlijke aanpassing vereist van andere maatregelen om de wijziging te compenseren.

In geval van wijziging van een conclusie moet deze wijziging vanzelfsprekend steun vinden in de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag. Om te bepalen of hiervan al of niet sprake is moet worden onderzocht of de wijziging (een toevoeging, vervanging of verwijdering) ertoe leidt dat een vakman wordt geconfronteerd met informatie die niet direct en ondubbelzinnig is af te leiden uit de oorspronkelijke aanvraag, zelfs wanneer materie in beschouwing wordt genomen die weliswaar niet expliciet is genoemd, maar die voor de vakman impliciet besloten ligt in wat expliciet genoemd is ([T 331/87](#)).

[Guidelines H.V.4.1](#)

6.9 Niet geopenbaarde disclaimers

Beperking van een conclusie door gebruik te maken van een “disclaimer” die geen basis vindt in de oorspronkelijke stukken, met als doel om een uitvoeringsvorm uit te sluiten die in de oorspronkelijke aanvraag niet is geopenbaard, is in de volgende gevallen toegestaan (zie ook [G 1/03](#) en [G 2/03](#)):

- (i) herstellen van de nieuwigheid t.o.v. octrooiaanvragen zoals bedoeld in [art. 4 lid 3](#) Row 1995;
- (ii) herstellen van de nieuwigheid t.o.v. een toevallige anticipatie die behoort tot de stand van de techniek zoals bedoeld in [art. 4 lid 2](#) Row 1995. Een anticipatie is toevallig indien deze dermate niet verwant is aan en ver afgelegen is van de uitvinding waarvoor

- bescherming is gevraagd dat de vakman deze nooit in beschouwing zou hebben genomen bij het doen van de uitvinding. Of sprake is van “toevallig” moet worden vastgesteld zonder te kijken naar de beschikbare verdere stand van de techniek. Een verwant document wordt geen toevallige anticipatie enkel en alleen omdat er andere documenten zijn die nog nauwer verwant zijn. Het feit dat een document niet als meest nabije stand van de techniek wordt beschouwd is onvoldoende om de status van toevallige anticipatie te bereiken. Een toevallige anticipatie heeft niets van doen met wat de uitvinding waarvoor bescherming is gevraagd leert, omdat de toevallige anticipatie niet relevant is voor de beoordeling van inventiviteit. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer dezelfde verbindingen dienen als grondstoffen in totaal verschillende reacties die verschillende eindproducten opleveren (zie [T 298/01](#)). Een document uit de stand van de techniek, waarvan de leer wegleidt van de uitvinding, vormt echter geen toevallige anticipatie; het feit dat een nieuwheidsbezwarend document een vergelijkbaar voorbeeld openbaart is ook onvoldoende om de status van “toevallige anticipatie” te bereiken ([T 14/01](#) en [T 1146/01](#));
- (iii) verwijderen van materie die op grond van [art. 2 t/m 7](#) Row 1995 is uitgesloten van octrooieerbaarheid om redenen van het ontbreken van een technisch karakter van die materie. Bijvoorbeeld, het toevoegen van “niet menselijk” om aan het vereiste van [art. 3 lid 3](#) Row 1995 te voldoen, is toegestaan.

Echter, een niet-geopenbaarde disclaimer is niet toelaatbaar indien:

- (i) deze wordt opgenomen om niet-werkende uitvoeringsvoorbeelden uit te sluiten of om gebreken i.v.m. een onvoldoende openbaarmaking te verhelpen; of
- (ii) deze een technische bijdrage oplevert.

Een niet-geopenbaarde disclaimer is in het bijzonder niet toelaatbaar in de volgende situaties:

- (i) een disclaimer welke een beperking oplevert die relevant is voor de beoordeling van inventiviteit;
- (ii) een disclaimer, die in andere gevallen zou zijn toegestaan op basis van een colliderende octrooiaanvraag zoals bedoeld in [art. 4 lid 3](#) Row 1995, maar de uitvinding tevens nieuwheid en inventiviteit verschaft t.o.v. een document zoals bedoeld in [art. 4 lid 2](#) Row 1995, welk document geen toevallige anticipatie vormt voor de uitvinding waarvoor bescherming wordt gevraagd; of
- (iii) een disclaimer die is gebaseerd op een colliderende aanvraag, maar tevens een gebrek aan nawerkbaarheid verhelpt.

Een disclaimer mag niet meer verwijderen dan nodig is om de nieuwheid te herstellen of te vermijden dat bescherming wordt gevraagd voor materie die niet octrooieerbaar is vanwege het ontbreken van een technisch karakter. Een conclusie die een disclaimer bevat moet voldoen aan de duidelijkheids- en volledigheidsvereisten van [art. 25 lid 1](#) Row 1995. In het belang van de duidelijkheid van het octrooi dient de uitgesloten stand van de techniek te worden vermeld in de beschrijving. Tevens dient het verband tussen de stand van de techniek en de disclaimer te worden aangegeven.

Taalfouten en spellingsfouten kunnen zonder meer worden verbeterd. Fouten in de beschrijving, figuren en conclusies kunnen ook worden verbeterd, mits het direct duidelijk is:

- (i) dat er een fout is gemaakt, en
- (ii) wat de verbetering dient te zijn.

Met betrekking tot (i) moet de fout objectief worden herkend door de vakman, gebruik makend van zijn algemene kennis, na kennisneming van de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag.

Met betrekking tot (ii) moet de verbetering binnen het bereik liggen van wat de vakman direct en ondubbelzinnig afleidt uit de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag, daarbij gebruikmakend van zijn algemene vakkennis ten tijde van indiening van de octrooiaanvraag.

Indien een beroep is gedaan op een recht van voorrang mag de octrooiaanvraag die als voorrang is ingeroepen niet worden gebruikt voor het doel onder (i) en (ii).

[Guidelines H.IV.3](#)
[Guidelines D.V.6.1](#)

[art. 75 lid 1 sub d Row 1995](#)

[art. 53 lid 2 Row 1995](#)

[Guidelines H.IV.3.5](#)

[Guidelines H.IV.3.6](#)

7 Verruiming beschermingsomvang

7.1 Inleiding

In het geval het octrooi na verlening wordt gewijzigd, mag deze wijziging bovendien niet leiden tot verruiming van de beschermingsomvang. Op grond van [art. 75 lid 1 sub d](#) Row 1995 leidt verruiming van de beschermingsomvang tot nietigheid van het octrooi. De beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies ([art. 53 lid 2](#) Row 1995). Niet alleen wijzigingen van de conclusies, maar ook wijzigingen in de beschrijving en de tekening kunnen op grond van [art. 53 lid 2](#) Row 1995 leiden tot een verruiming van de beschermingsomvang.

7.2 Patstelling tussen art.75 lid 1 sub c en sub d

Een voor de octrooihouder ongelukkige samenloop van de vereisten van [art. 75 lid 1 sub c](#) en [art. 75 lid 1 sub d](#) Row 1995 kan ontstaan indien de octrooihouder voor of na verlening door wijziging een maatregel aan de hoofdconclusie heeft toegevoegd, waardoor de hoofdconclusie is beperkt. Indien op basis van door verzoeker aangevoerde bezwaren blijkt dat het octrooi nietig is, omdat de genoemde wijziging niet wordt gedekt door de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag ([art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995), helpt het de octrooihouder niet om deze wijziging weer terug te draaien, omdat verzoeker dan zal aanvoeren dat het verwijderen van de maatregel leidt tot verruiming van de beschermingsomvang en het octrooi om die reden nietig is ([art. 75 lid 1 sub d](#) Row 1995). Aan nietigverklaring valt dan doorgaans niet meer te ontkomen. Dit wordt de *inescapable trap* genoemd.

Een mogelijke uitweg doet zich voor indien de maatregel kan worden vervangen door een andere maatregel uit de oorspronkelijke aanvraag en dit niet leidt tot een verruiming van de beschermingsomvang.

Andere nietigheidsgronden uit [art. 75 lid 1](#) Row 1995 kunnen ook ongelukkig samenlopen met de vereiste van [art. 75 lid 1 sub d](#) Row 1995. Als bijvoorbeeld een octrooi alleen conclusies bevat die in wezen een "methode van behandeling van het menselijk of dierlijk lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling toegepast op het

menselijke of dierlijke lichaam” definiëren of een dergelijke werkwijzestap bevatten, en als tegen het octrooi een geldig nietigheidsbezwaar ontleend aan [art. 75 lid 1 sub a](#) Row 1995 gemaakt wordt, omdat hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge [art. 3 lid 1 sub f](#) Row 1995 niet vatbaar is voor octrooi, ook dan kan aan nietigverklaring doorgaans niet meer worden ontkomen, omdat:

- het octrooi niet gehandhaafd kan worden omdat hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge [art. 3 lid 1 sub f](#) Row 1995 niet vatbaar is voor octrooi; en
- het octrooi niet in gewijzigde vorm gehandhaafd kan worden omdat de wijziging na verlening door het verwijderen van dergelijke werkwijzestappen in strijd is met [art. 75 lid 1 sub d](#) Row 1995.

[Guidelines H.V.7](#)

7.3 Wijziging conclusiesoort

Problemen met de verruiming van de beschermingsomvang kunnen ook ontstaan bij wijziging van de soort conclusie. Enkele mogelijkheden:

[Guidelines H.V.7.1](#)

- (i) van “product” naar “toepassing”
Als het octrooi zodanig wordt gewijzigd, dat de conclusie gericht op een product wordt vervangen door een conclusie gericht op de toepassing van het betreffende product, dan is er geen sprake van verruiming van de beschermingsomvang. Voorwaarde is dat de toepassingsconclusie daadwerkelijk gericht is op het gebruik van het product om een bepaald effect te bereiken. Zie ook [G 2/88](#).

[Guidelines H.V.7.2](#)

- (ii) van “product” naar “werkwijze”
De wijziging van de productconclusie naar een werkwijzeconclusie is toelaatbaar, mits de werkwijze enkel en alleen resulteert in het betreffende product. De werkwijze dient natuurlijk beschreven te zijn in het octrooi. Zie ook [T 5/90](#) en [T 54/90](#).

[Guidelines H.V.7.3](#)

- (iii) van “werkwijze” naar “product”
Wijziging van een werkwijzeconclusie waarbij een inrichting wordt gebruikt, naar een conclusie die enkel gericht is op deze inrichting resulteert in beginsel in een verruiming van de beschermingsomvang (zie [T 86/90](#) en [T 82/93](#)).
Wijziging van een werkwijzeconclusie waarbij een inrichting wordt gebruikt, naar een conclusie die enkel gericht is op deze inrichting is slechts toelaatbaar indien de oorspronkelijke conclusie alle kenmerken van de inrichting omvat (zie [T 378/86](#) en [T 426/89](#)).

[Guidelines H.V.7.4](#)

- (iv) van “werkwijze” naar “toepassing”
Wijziging van de werkwijze ter vervaardiging van een product in de toepassing van het betreffende product, voor een doel anders dan eerder beschreven, is in beginsel niet toelaatbaar (zie [T 98/85](#) en [T 194/85](#)).
Wijziging van werkwijze waarbij een bepaald product wordt gebruikt naar gebruik van dat product voor het uitvoeren van diezelfde werkwijze is toelaatbaar (zie [T 332/94](#)).

[art. 75 lid 1 sub e Row 1995](#)

8 Houder heeft geen aanspraak op het octrooi

8.1 Inleiding

De aanspraak op octrooi is het recht dat ontstaat zodra de uitvinding is gedaan. In beginsel heeft de uitvinder aanspraak op octrooi (zie [art. 8](#)

Row 1995). Wordt de uitvinding gezamenlijk gedaan door meerdere uitvinders, dan komt aan hen gezamenlijk de aanspraak op octrooi toe (zie [art. 13](#) Row 1995). In geval van een verhouding werkgever - werknemer, bepaalt [art. 12](#) Row 1995 aan wie de aanspraak op octrooi toekomt. Partijen kunnen vooraf (schriftelijk) afspreken aan wie de aanspraak op octrooi toekomt (zie [art. 12 lid 5](#) Row 1995). De aanspraak op octrooi is als een zelfstandig vermogensrecht overdraagbaar (zie [art. 64 lid 1](#) Row 1995).

Op grond van [art. 75 lid 1 sub e](#) Row 1995 is het octrooi nietig indien de houder van het octrooi geen aanspraak op het octrooi heeft.

8.2 Niet 'een ieder'

Niet iedereen kan deze nietigheidsgrond aanvoeren. De nietigheidsgrond kan alleen worden aangevoerd door degene die wel aanspraak heeft op het octrooi. Indien deze zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, komt de rechtvordering tot vernietiging, en dus ook het recht om een advies te verkrijgen, ook toe aan licentiehouder en pandhouders (zie [art. 75 lid 3](#) Row 1995).

8.3 Bewijslastverdeling

In [art. 8](#) Row 1995 is geregeld dat het rechtsvermoeden bestaat dat de aanvrager de uitvinder is. Zijn de aanvrager en de uitvinder verschillende partijen, dan bestaat het vermoeden dat de aanvrager rechtmatig in de plaats van de uitvinder is getreden. Indien een derde stelt de aanspraak op het octrooi voor de uitvinding te bezitten, dan dient deze zijn aanspraken te onderbouwen.

8.4 Overige mogelijkheden voor de verzoeker

Voor de volledigheid wordt ook nog gewezen op de mogelijkheid van opeising binnen een termijn van 5 jaar na verlening (zie [art. 78](#) Row 1995) en het opnieuw indienen van de octrooiaanvraag waarbij de oudere aanvraag van de niet-gerechtigde niet colliderend is ([art. 11 tweede zin](#) Row 1995). In geval van kennelijk misbruik blijft een gepubliceerde octrooipublicatie buiten beschouwing indien een nieuwe aanvraag binnen een termijn van zes maanden is ingediend ([art. 5 lid 1 sub a](#) Row 1995).

Guidelines D.III.5

9 Bezwaren die niet aan art. 75 lid 1 Row 1995 zijn ontleend

Bezwaren die niet ontleend zijn aan [art. 75 lid 1](#) Row 1995 worden in een advies niet beoordeeld. In het geval dat een dergelijk bezwaar door verzoeker is aangedragen, wordt in een advies kort aangegeven waarom Octrooiencentrum Nederland het bezwaar niet behandelt.

9.1 Spiro/Flamco

Dit betekent tevens dat Octrooiencentrum Nederland een verzoek om gewijzigde conclusies te toetsen aan de zogenaamde Spiro/Flamco voorwaarden (zie HR 9 februari 1996, [ECLI:NL:HR:1996:ZC1987](#), [BIE 1996/94](#)) niet zal behandelen (zie [advies inzake NL 1006909](#) en [advies inzake NL 1017880](#)). Slechts voor zover de Spiro/Flamco vereisten ook nietigheidsgronden ex [art. 75 lid 1](#) Row 1995 behelzen kunnen door verzoeker aan deze vereisten nietigheidsbezwaren worden ontleend. Zie [D.VI.2.2.](#)

9.2 Niet-eenheid

[art. 27 Row 1995](#)

In [art. 27](#) Row 1995 is bepaald dat een aanvraag om octrooi – kort gezegd – slechts betrekking mag hebben op een enkele uitvinding. Niet-eenheid wordt in [art. 75 lid 1](#) Row 1995 echter niet als nietigheidsgrond genoemd. In overeenstemming hiermee wordt in een adviesprocedure ex [art. 84](#) Row 1995 geen uitspraak gedaan over een gesteld gebrek aan eenheid van uitvinding. In het [advies inzake NL 1002949](#) is als reden hiervoor gegeven ‘dat niet-eenheid niet behoort tot de wettelijke nietigheidsgronden’ en voor de beoordeling van niet-eenheid door de rechter geen voorafgaand advies van Octrooicentrum Nederland is vereist. Zie ook adviezen [inzake NL 1007134](#), [inzake NL 1012511](#) en [inzake NL 1018451](#).

Niet tegenstaande het voorgaande kan niet-eenheid een rol spelen bij de beoordeling van de inventiviteit van de conclusies. In geval in de conclusies meerdere, niet-samenhangende uitvindingen worden beschermd, kan namelijk voor iedere uitvinding van een andere stand van de techniek worden uitgegaan.

9.3 Geen geldig recht van voorrang

[art. 9 lid 1 Row 1995](#)

Octrooicentrum Nederland is, in het belang van de beoordeling van de aangevoerde bezwaren, bevoegd om zijn oordeel te geven over de geldigheid van een op grond van [art. 9 lid 1](#) Row 1995 ingeroepen recht van voorrang. Hoewel aan een niet-geldig recht van voorrang op zichzelf geen nietigheidsbezwaar kan worden ontleend, kan de beoordeling van de geldigheid van belang zijn indien documenten in de procedure zijn ingebracht die alleen tot de stand van de techniek behoren indien het ingeroepen recht van voorrang niet geldig is. Tot deze documenten kan ook een voorrangsdokument zelf behoren. Zie bijvoorbeeld [advies inzake NL 1013457](#).

9.4 Te ruime of onduidelijke conclusies

Het bezwaar van te ruime of onduidelijke conclusies is ook geen bezwaar dat ontleend kan worden aan een van de nietigheidsgronden genoemd in [art. 75 lid 1](#) Row 1995. Als een dergelijk bezwaar door verzoekster naar voren is gebracht, dient per geval bekeken te worden of het bezwaar onder een van de nietigheidsgronden genoemd in [art. 75 lid 1](#) Row 1995 geschaard kan worden. De belangen van beide partijen dienen daarbij in het oog te worden gehouden.

VII Opstellen en uitbrengen advies

1 Toelaatbaarheid van ingebrachte bezwaren en documenten na de zitting

Bezwaren en documenten die na het voltooien van de hoorzitting worden ingebracht, worden niet meer in het advies betrokken (zie [D.IV.6](#), [D.IV.7](#) en [D.V.3](#)).

2 Totstandkoming advies

2.1 Technisch verslag

Op basis van de uitkomst van de raadkamer wordt door de secretaris een technisch verslag opgesteld. Het technisch verslag geeft nauwkeurig en zorgvuldig onderbouwd weer in hoeverre de aangevoerde nietigheidsbezwaren naar het oordeel van de adviescommissie, zoals gevormd in de raadkamer, doel treffen. Doorgaans zal in verband met de onderbouwing van het oordeel verwezen moeten worden naar relevante passages in aangedragen documenten. In voorkomende gevallen moet het duidelijk zijn wat door de adviescommissie is opgehaakt uit een document. Het kan behulpzaam zijn als belangrijke passages worden overgenomen in het technisch verslag. Verwijzingen naar de relevante passages zal meestal afdoende zijn.

De opbouw van het technisch verslag wordt mede bepaald door wat partijen naar voren hebben gebracht en de overwegingen van de adviescommissie daaromtrent.

Alle aangevoerde argumenten die bezwarend zijn voor de gekozen redenering dienen te worden besproken. Bij de partij die geen gelijk krijgt mag niet de indruk ontstaan dat zijn (tegen)argumenten door de adviescommissie over het hoofd zouden zijn gezien.

De inhoud van het technisch verslag is zodanig dat aan het technisch verslag met minimale tekstuele aanpassingen het deel van het advies dat betrekking heeft op de overwegingen van Octrooiencentrum Nederland, kan worden ontleend.

Het technisch verslag circuleert binnen de adviescommissie. Als eerste wordt het gecontroleerd door het jongste commissielid in anciënniteit, als laatste door de voorzitter. Het technisch verslag is niet openbaar en wordt niet in Madras opgenomen.

2.2 Concept advies

Op basis van het technisch verslag wordt een concept advies opgesteld. Doorgaans gebeurt dit door het juridisch lid van de commissie. Een advies kent in de regel een vaste opbouw. Eerst wordt het verloop van de adviesprocedure geschetst. Vervolgens worden het octrooi en de (belangrijkste) conclusies waarover advies wordt gegeven vermeld. Daarna worden de aangevoerde nietigheidsbezwaren weergegeven en het verweer van de octrooihouder. Daarna volgt de beoordeling van de nietigheidsbezwaren door Octrooiencentrum Nederland. Aan het einde van het advies wordt in het kort geresumeerd welke conclusies van het octrooi op grond van de aangevoerde bezwaren vernietigd dienen te worden. Samengevat ziet de opbouw van het advies er doorgaans als volgt uit:

- Het geding
- De feiten
- De nietigheidsbezwaren van verzoeker
- Het verweer van octrooihouder
- De overwegingen van Octrooiencentrum Nederland
- Het advies van Octrooiencentrum Nederland

Indien in de procedure (juridische) zaken naar voren zijn gekomen die in het advies afzonderlijk behandeld dienen te worden, dan kan hiervoor een paragraaf worden ingevoegd.

Nadat het concept advies is opgesteld circuleert dit binnen de adviescommissie, wederom als eerste bij het jongste commissielid in anciënniteit. Ieder lid van de adviescommissie overtuigt zich van de juistheid en volledigheid van het advies.

Guidelines E.X.2

3 Motivering

3.1 Algemeen

art. 86 Row 1995

Het advies bestaat uit een gemotiveerde beoordeling van de aangevoerde nietigheidsbezwaren. Dit is bepaald in [art. 86 Row 1995](#). (Zie ook [D.VI.2](#)) 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 groot 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.

De redenering in het advies moet logisch zijn opgebouwd. Wat hierover in verband met het technisch verslag is opgemerkt geldt onverkort voor het advies zelf. De motivering in het advies moet nauwkeurig en volledig zijn en als tekst zelfstandig kunnen worden begrepen.

3.2 Specifiek

Ten aanzien van afhankelijke conclusies die van een geldig gebleken conclusie afhankelijk zijn, wordt niet ingegaan op de daartegen aangevoerde nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren, maar wordt slechts aangegeven dat ze geldig zijn voor zover ze van die geldige conclusie afhankelijk zijn (zie ook [E.III.3.3](#)). In aanvulling daarop kan kernachtig worden aangegeven of de maatregelen van deze conclusies op zichzelf bekend zijn uit de overgelegde documenten of tot de algemene kennis van de vakman behoren.

4 Termijn voor uitbrengen advies

art. 85 lid3 Row 1995

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 ([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.

De secretaris bewaakt de voortgang van het proces tot aan het uitbrengen van het advies. Met name let de secretaris erop dat de termijn van 2 maanden niet wordt overschreden.

5 Uitbrengen advies

De definitieve tekst van het advies wordt door de voorzitter van de adviescommissie verzonden naar ORE. Een medewerker van ORE maakt het advies gereed voor verzending. Wanneer het advies gereed is ondertekent eerst de voorzitter en vervolgens de secretaris. Het advies wordt daarna per post naar beide partijen verstuurd en verschijnt de eerstvolgende dag in het octrooiregister. 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. Tot slot wordt door ORE een kopie van het advies verstuurd naar diverse personen binnen Octrooiencentrum Nederland, waaronder de webmaster die zorgt dat het advies op de website van Octrooiencentrum Nederland wordt geplaatst. Mogelijk wordt het ook gepubliceerd in het Bijblad.

Na het uitbrengen van het advies wordt hierover geen verdere correspondentie gevoerd met partijen of derden.

VIII Voortijdige beëindiging adviesprocedure

[Guidelines D.VII.5.3](#)

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 enkele beperking in dit opzicht.

2 Volledige afstand door octrooihouder of vernietiging door de rechter

[art. 63 Row 1995](#)

De octrooihouder kan op grond van [art. 63 lid 1](#) Row 1995 geheel afstand doen van zijn octrooi. (Zie ook [D.IV.3.1](#) en [D.VI.2.1](#).) De afstand is pas geschied na inschrijving van de akte van afstand door Octrooiencentrum Nederland in het octrooiregister.

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 (zie het Octrooiregister voor een voorbeeld van een dergelijke gang van zaken rondom adviesverzoek inzake NL1023144).

[RvS, 27 februari 2008 \(HBG/OCNL\)](#)

Een akte van afstand wordt echter niet ingeschreven zolang er personen zijn die krachtens in het octrooiregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen het octrooi betreffende, hebben ingesteld en deze personen tot de afstand geen toestemming hebben verleend (zie [art. 63 lid 2](#) Row 1995). Een nietigheidsvordering is een dergelijke rechtsvordering, zie [RvS, 27 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5238](#), [B/E 2008/17 \(HBG/OCNL\)](#). In dergelijke gevallen wordt dus wel advies uitgebracht over het geldende octrooi. De octrooihouder kan eventueel nog wel een hulpverzoek indienen.

Het voorgaande geldt analoog indien het octrooi is vernietigd door de rechter. Ook in dat geval wordt het octrooi geacht nooit te hebben bestaan. Een adviesverzoek gericht op een door de rechter vernietigd octrooi wordt niet in behandeling genomen nadat het vonnis waarin het octrooi is vernietigd onherroepelijk is geworden.

[Guidelines D.I.2](#)

3 Wel advies na verval van het octrooi

Indien het octrooi is vervallen wegens niet-betaling van de verschuldigde instandhoudingstaks (zie [art. 61](#) en [art. 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 terugwerkende kracht heeft en er dus een octrooi heeft bestaan dat mogelijk nietig kan blijken te zijn, zal Octrooiencentrum 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.

Guidelines E.XIII

art. 87 Row 1995

Kamerstukken II
1993/1994, 22604 (R
1435), nr. 20

IX Advies op verzoek van de rechter

De adviesprocedure op verzoek van een partij 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.

DEEL E - RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE VATBAARHEID VOOR OCTROOI

[Guidelines F.I](#)**I Inleiding**

Deel E omvat richtlijnen voor de beoordeling van de vatbaarheid voor octrooi ingevolge de materiële vereisten die door de Row 1995 gesteld worden aan een octrooi(aanvraag). Voor specifieke richtlijnen die uitsluitend van toepassing zijn bij het onderzoek naar de stand van de techniek, bij het opstellen van een schriftelijke opinie, of bij het uitbrengen van een wettelijk advies, wordt verwezen naar de desbetreffende delen van deze leidraad.

De tekst van deel E is voor een groot deel gebaseerd op juridische uitspraken, die vanwege de leesbaarheid van deze leidraad telkens kernachtig zijn samengevat. Omdat de context waarin een uitspraak is gedaan daarbij niet is overgenomen, dient voor een goed begrip van de situatie altijd de desbetreffende uitspraak zelf geraadpleegd te worden, en zo nodig ook de stukken waar de uitspraak betrekking op heeft.

Octrooiencentrum Nederland richt zich in beginsel bij haar oordeelsvorming naar de jurisprudentie van de Nederlandse rechter en het EOB, in het bijzonder de Kamers van Beroep. In deel E wordt voor zover mogelijk verwezen naar relevante Nederlandse jurisprudentie. Bij de meeste onderwerpen wordt echter meer verwezen naar de jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau. De redenen hiervan kunnen zijn, dat relevante Nederlandse jurisprudentie ten aanzien van een onderwerp ontbreekt, niet voldoende facetten belicht, niet-toegankelijk (en dus onbekend) is, of uit een tijd stamt waarin de op het onderwerp betrekking hebbende wettelijke bepaling anders was dan nu. De wijze van beoordelen van de vatbaarheid voor octrooi door Octrooiencentrum Nederland loopt echter in veel opzichten parallel aan die van het Europees Octrooibureau.

Guidelines F.II

Guidelines F.II.1

art. 24 lid 1 Row 1995

art. 24 lid 1 sub d Row 1995

art. 24 lid 1 sub e Row 1995

art. 24 lid 1 sub f Row 1995

Guidelines F.II.3

Guidelines F.II.4

art. 53 lid 2 Row 1995

Guidelines F.III.1
Guidelines F.III.3
art. 25 lid 1 Row 1995

II Inhoud van een Nederlandse octrooiaanvraag (anders dan conclusies)

1 Algemeen

De eisen die gesteld worden aan een Nederlandse octrooiaanvraag blijken uit [art. 24 lid 1](#) Row 1995. De aanvraag moet omvatten:

- (i) een korte aanduiding van datgene, waarop de uitvinding betrekking heeft;
- (ii) een beschrijving van de uitvinding, die aan het slot in één of meer conclusies een omschrijving geeft van datgene, waarvoor uitsluitend recht wordt verlangd;
- (iii) een uittreksel van de beschrijving.

Dit hoofdstuk behandelt de onderdelen (i), (ii) en (iii), voor zover deze te maken kunnen hebben met de beoordeling van de vatbaarheid voor octrooi. De conclusies worden in [E.III](#) uitgebreider besproken.

2 Korte aanduiding

De korte aanduiding, oftewel de titel, maakt bij toepassing van [art. 4 lid 2](#) Row 1995 deel uit van de stand van de techniek, en bij toepassing van [art. 4 lid 3 en 4](#) Row 1995 deel uit van de fictieve stand van de techniek.

3 Beschrijving

3.1 Definitie

Met de “beschrijving van de uitvinding” in [art. 24 lid 1 sub e](#) en [art. 25 lid 1, eerste volzin](#), en met de “beschrijving” in de rest van [art. 25 lid 1](#) en in [art. 53 lid 2](#), wordt het schriftelijke stuk bedoeld, waarin de uitvinding wordt uiteengezet, daarbij inbegrepen de conclusies, zonder de eventuele tekening. In deze leidraad wordt met de “beschrijving” daarentegen het schriftelijke stuk bedoeld met uitzondering van de conclusies en van de eventuele tekening.

Met de “beschrijving van de uitvinding” in [art. 75 lid 1 sub b](#) wordt de openbaring van de uitvinding bedoeld zoals die volgt uit het geheel van de stukken, de beschrijving - in de zin van het geschrift (dus inclusief conclusies) - en de tekening (zie [Kamerstukken II 1984/85, 19131 \(R1295\), nr.3, p. 37 \(MvT\)](#)). Zie ook [D.VI.5](#).

De beschrijving en de conclusies dienen samen met een eventueel aanwezige tekening, tot uitleg van de conclusies, zie ook [B.III.3.2](#); [E.III.1](#).

3.2 Duidelijk en volledig

In [art. 25 lid 1, eerste volzin](#), staat dat de “beschrijving van de uitvinding” duidelijk en volledig is en zodanig wordt opgesteld dat de uitvinding daaruit door een deskundige kan worden begrepen en aan de hand daarvan kan worden toegepast. Anders gezegd: de uitvinding zou door de beschrijving tezamen met de conclusies voldoende geopenbaard moeten worden. Nog anders gezegd: de uitvinding zou aan de hand van de

beschrijving en de conclusies nawerkbaar moeten zijn (zie ook [E.III.6.2](#); [E.IV.1.2](#); [D.VI.5](#)).

Voor een omschrijving van de deskundige: zie [E.IV.9.3](#).

Indien niet aan het criterium in [art. 25 lid 1](#), eerste volzin wordt voldaan, dan heeft dit op zichzelf geen consequenties bij het onderzoek naar de stand van de techniek, de schriftelijke opinie of het wettelijk advies. In situaties waarin het twijfelachtig is of voldaan wordt, of niet voldaan wordt aan het genoemde criterium zou het overigens kunnen voorkomen dat, op grond van andere, daarvoor geldende criteria,

- een onderzoek naar de stand van de techniek (deels) niet uitvoerbaar is (zie [B.IV.2.1.4](#) en [B.VIII.3](#)),
- bij een schriftelijke opinie de vaststelling van de nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid (deels) niet mogelijk is (zie [C.II.3](#)), of
- bij een wettelijk advies de nietigheidsgrond volgens [art. 75 lid 1 sub b](#) van toepassing is (zie [D.VI.5](#)).

[Guidelines F.II.4.9](#)

3.3 Industriële toepasbaarheid

De beschrijving moet expliciet de manier aangeven waarop de uitvinding vervaardigd of toegepast kan worden op enig gebied van de nijverheid (zie ook [E.IV.5.5](#)), als dit niet duidelijk is gezien de aard van de uitvinding. Meestal zal de manier waarop een uitvinding geëxploiteerd kan worden evident zijn, waardoor aan het genoemde criterium wordt voldaan. In een enkel geval, bijvoorbeeld bij testmethoden waarbij de manier van industriële toepassing niet duidelijk is, moet dit daarom expliciet in de beschrijving worden aangegeven.

Ook in het geval van bepaalde biotechnologische uitvindingen, t.w. sequenties en deelsequenties van genen, is de industriële toepasbaarheid niet evident. De industriële toepasbaarheid van zulke sequenties moet in het octrooi of de octrooiaanvraag zijn aangegeven (zie [E.IV.5.5](#)).

[Guidelines F.II.2.7](#)

[art. 24 lid 2 Row 1995](#)

4 Uittreksel

Het uittreksel, oftewel de samenvatting, is alleen bedoeld om in het kort technische informatie over de inhoud van de aanvraag, zoals opgenomen in de beschrijving, de conclusies en de eventueel aanwezige tekening te geven. Het kan niet dienen voor de uitleg van de omvang van de gevraagde bescherming. Het uittreksel van een octrooischrift wordt bij het toepassen van [art. 4 lid 2](#) wel tot de stand van de techniek gerekend. Het uittreksel wordt op grond van [art. 24 lid 2](#) bij het toepassen van [art. 4 lid 3 en 4](#) niet tot “de inhoud” van colliderende aanvragen gerekend, zie [E.IV.7.1](#), en maakt in dat geval dan ook geen deel uit van de (fictieve) stand van de techniek. Evenmin kan het uittreksel dienen ter rechtvaardiging van de toevoeging van nieuwe materie in een octrooi(aanvraag), zie [D.VI.6](#) en [D.VI.7](#).

[Guidelines F.II.5](#)

5 De tekening

Onder de tekening wordt in deze leidraad verstaan de verzameling figuren die deel uit maakt van een octrooi(aanvraag). De wet spreekt overigens over “de tekeningen”. [Art. 25 lid 1](#) vermeldt dat de beschrijving zo nodig van daarmee overeenstemmende tekeningen vergezeld gaat. Behalve dit “overeenstemmen” en de formele vereisten (zie [Uitv. reg. 2009 art. 9](#)) worden er door de Row 1995 geen eisen gesteld aan de tekening.

[Guidelines F.III.6](#)[art. 1 Row 1995](#)[art. 25 lid 2 Row 1995](#)[art. 17-22 Uitv. besl. Row 1995](#)[art. 75 Row 1995](#)**6 Uitvindingen met betrekking tot biologisch materiaal**

[Art. 1](#) Row 1995 definieert een biologisch materiaal als een materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd. [Art. 25 lid 2](#) Row 1995 bepaalt dat indien een uitvinding betrekking heeft op biologisch materiaal dat niet openbaar toegankelijk is en in de beschrijving niet zodanig kan worden omschreven dat de uitvinding aan de hand daarvan door een deskundige kan worden toegepast, dan wel indien een uitvinding het gebruik van dergelijk biologisch materiaal impliceert, de beschrijving slechts toereikend is indien het biologisch materiaal uiterlijk op de dag van indiening van de aanvraag is gedeponeerd bij een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur aan te wijzen instelling. Voorts bepaalt [art. 25 lid 4](#) van de Row 1995 dat bij algemene maatregel van rijksbestuur nadere regels worden gesteld ten aanzien van:

- a) de gegevens die in de aanvraag worden opgenomen met betrekking tot de kenmerken en identificatie van het gedeponeerde biologisch materiaal; en
- b) de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het gedeponeerde biologisch materiaal.

Voornoemde nadere regels zijn ondergebracht in [artikelen 17-22 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995](#).

Een medewerker van cluster ORE beoordeelt aan de hand van het aanvraagformulier of een octrooiaanvraag voldoet aan deze voorschriften en stuurt een brief wanneer dit niet het geval is om aanvrager hierop attent te maken. Deze brief heeft echter enkel het karakter van een mededeling, niet van een vormgebrekenbrief. Het niet voldoen aan de voorschriften staat verlening niet in de weg maar kan wel een grond zijn om een het octrooi nietig te verklaren ([Art. 75 lid 1 sub b](#) juncto [art. 25 lid 2](#) van de Row 1995).

De tekst van de in [art. 21 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995](#) genoemde formulieren gericht op het verkrijgen van een monster van het gedeponeerde biologisch materiaal is in augustus 2008 vastgesteld maar de definitieve formulieren zijn nog niet aangemaakt. Te zijner tijd zullen die formulieren ook op de website van Octrooicentrum Nederland worden geplaatst.

[Guidelines F.IV](#)

[Guidelines F.IV.1](#)

[art. 24 lid 1 sub e Row 1995](#)

[art. 53 lid 2 Row 1995](#)

[Guidelines F.IV.2](#)

[Guidelines F.IV.2.1](#)

[Guidelines F.IV.2.2](#) –
[Guidelines F.IV.2.3](#)

III Conclusies

1 Algemeen

Een aanvraag om octrooi moet vergezeld zijn van een beschrijving van de uitvinding, die aan het slot in één of meer conclusies een omschrijving geeft van datgene, waarvoor uitsluitend recht wordt verlangd.

Omdat het uitsluitend recht wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekening dienen tot uitleg van die conclusies, is de duidelijkheid van de conclusies erg belangrijk (zie ook [E.III.4](#)).

Een conclusie definieert een uitvoeringsvorm van de in het (de) octrooi(aanvraag) beschreven uitvinding.

2 Vorm en inhoud van conclusies

2.1 Kenmerken

Een conclusie bestaat uit kenmerken oftewel maatregelen. Kenmerken dienen bij te dragen aan het technisch karakter van de uitvinding (d.w.z. “technische kenmerken” te zijn). Zie [E.IV.2.2](#) voor het geval dat kenmerken geen technisch karakter hebben.

Technische kenmerken kunnen structureel (oftewel concreet) of functioneel van aard zijn. Een structureel of concreet kenmerk is een vermelding m.b.t. de structuur van een uitvinding, d.w.z. hoe een voortbrengsel er uit ziet of welke stappen een werkwijze omvat. Een voorbeeld van een conclusie die uit louter concrete technische kenmerken bestaat: “Een deurkozijn omvattende een dorpel aan de onderzijde, twee verticale stijlen, en een dwarslat tussen de bovenzijde van de stijlen.” Een functioneel kenmerk is een vermelding m.b.t. doel, functie, werking, resultaat, effect, voordeel, toepassing of gebruik van de uitvinding of een onderdeel daarvan. Voorbeelden van een functioneel kenmerk zijn: “één en ander zodanig dat de positie gedetecteerd wordt”, en “dat de tank in een moeilijk toegankelijke ruimte van een vliegtuig geplaatst kan worden”. Vaak is een kenmerk zowel structureel als functioneel van aard. Het kenmerk “omvattende positie detectie middelen” is bijvoorbeeld structureel in de zin dat het aangeeft dat deze middelen deel uitmaken van de structuur van de uitvinding, maar de benaming van de middelen zegt iets over de functie van de middelen, en maakt het kenmerk tevens functioneel van aard. Zulke kenmerken worden aangemerkt als functionele kenmerken.

Alleen technische kenmerken worden bij de beoordeling van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid in overweging genomen (zie [E.IV.5.1](#), [E.IV.8.1](#), [E.IV.9.1](#)). Structurele technische kenmerken worden daarbij sowieso betrokken. Op welke wijze een functioneel technisch kenmerk in de overwegingen met betrekking tot nieuwheid en inventiviteit wordt betrokken staat beschreven in [E.III.4.10](#).

2.2 Afbakening

Conclusies kunnen door de aanvrager of de octrooihouder afgebakend worden van de meest nabije stand van de techniek. Dat houdt in, dat **de**

meest nabije stand van de techniek en het nieuwe in een conclusie gescheiden worden door de woorden “gekenmerkt door” of “met het kenmerk” of “met de kenmerken”. De meest nabije stand van de techniek staat voor de scheidingswoorden en wordt “de aanhef” of “de kop” van de conclusie genoemd. Het nieuwe staat achter de scheidingswoorden en wordt “het onderscheidend kenmerk” van de conclusie genoemd. Op grond van [art. 8 sub k Uitvoeringsreglement Row 1995](#) dient in de beschrijving dan wel de conclusies afbakening plaats te vinden. Dit is een vormvereiste, waarop aanvragen door Octrooiencentrum Nederland niet worden gecontroleerd. Voor de beoordeling van de vatbaarheid voor octrooi is afbakening in Nederland niet relevant, behalve dat in het geval waarin dat wel is gebeurd aangenomen mag worden dat de octrooihouder de in de aanhef genoemde kenmerken zelf tot de stand van de techniek rekent. Zie ook [E.III.4.20](#).

[Guidelines F.IV.2.4](#)

2.3 Parameters, formules, figuren en tabellen

Conclusies kunnen parameters, chemische of wiskundige formules en tabellen omvatten. Tabellen zijn met name toegestaan wanneer het onderwerp van de uitvinding het gebruik ervan wenselijk maakt. Figuren zijn niet toegestaan in de conclusies.

2.4 Soort aanduiding

Een conclusie begint meestal met een zgn. “soortbegrip” of “soort aanduiding”. Bij de onder [E.III.3.1](#) gegeven voorbeelden zijn de soort aanduidingen respectievelijk een stuurinrichting, een geweven kledingstuk, een insecticide en een communicatiesysteem. Dit is dus geen aanduiding van de soort waartoe de conclusie behoort, maar van de soort waartoe de uitvinding behoort. Natuurlijk kan er uit een soort aanduiding wel afgeleid worden om welke soort conclusie het gaat.

[Guidelines F.IV.3](#)

3 Soorten conclusies

[Guidelines F.IV.3.1](#)

3.1 Categorieën

Voor veel uitvindingen zijn voor een voldoende bescherming, conclusies in meer dan één categorie nodig. In het uitvoeringsreglement van het EOV, [Rule 43 par. 2](#) wordt gesproken over vier verschillende “categorieën” (oftewel soorten) conclusies: product, werkwijze, apparaat of gebruik. Deze categorie indeling wordt in deze leidraad niet toegepast. In feite zijn er maar twee categorieën (oftewel soorten) conclusies, t.w. conclusies gericht op een fysieke entiteit (oftewel voortbrengsel oftewel product) en conclusies gericht op een activiteit (oftewel werkwijze).

De eerste soort omvat een stof (bijv. een chemische verbinding) of een samenstelling (bijv. een mengsel van chemische verbindingen), of een inrichting, object, artikel, apparaat, machine of samenstel daarvan, welke is voortgebracht door iemands technische deskundigheid. Voorbeelden van voortbrengsels zijn: “een stuurinrichting voorzien van een terugkoppelingscircuit ...”; “een geweven kledingstuk omvattende ...”; “een insecticide bestaande uit X, Y, Z”; of “een communicatiesysteem voorzien van een aantal zendstations en ontvangstations ...”.

De tweede soort is toepasbaar voor allerlei soorten activiteiten; de activiteit kan uitgeoefend worden op een product, op energie, op andere werkwijzen (bijv. controleprocessen) of op levende organismen (zie echter [E.IV.4.4](#) en [E.IV.4.7](#)). Een bijzondere vorm van een werkwijze conclusie is een gebruiksconclusie (zie [E.III.4.15](#)).

3.2 Onafhankelijke en afhankelijke conclusies

[Guidelines F.IV.3.4](#)

Alle octrooi(en)(aanvragen) dienen één of meer “onafhankelijke” conclusies te bevatten, die de uitvinding in breedste zin belichamen. Er kunnen ook conclusies zijn die een bijzondere uitvoeringsvorm van die uitvinding betreffen. Dit zijn zgn. “afhankelijke” conclusies. Het is duidelijk dat elke conclusie die betrekking heeft op een bijzondere uitvoeringsvorm, ook de kenmerken van de uitvinding in breedste zin moet omvatten. Daarom moet een afhankelijke conclusie per definitie alle kenmerken omvatten van tenminste één onafhankelijke conclusie. De term “bijzondere uitvoeringsvorm” moet breed uitgelegd worden in de zin van elke meer specifieke openbaring van de uitvinding dan uiteengezet in de onafhankelijke conclusie(s).

Iedere conclusie die alle kenmerken van een andere conclusie omvat is gericht op een bijzondere uitvoeringsvorm daarvan en is daarvan afhankelijk. Dit is het geval wanneer de conclusie gericht op de bijzondere uitvoeringsvorm een verwijzing naar de andere conclusie omvat, maar ook wanneer hij de bewoordingen van de andere conclusie herhaalt. Echter, conclusies in verschillende categorieën (zie [E.III.3.1](#)) zijn altijd onafhankelijk van elkaar. Een afhankelijke conclusie kan afhankelijk zijn van één of meer onafhankelijke conclusies, van één of meer afhankelijke conclusies, of van zowel één of meer onafhankelijke als één of meer afhankelijke conclusies.

[Guidelines F.IV.3.8](#)

Ook een onafhankelijke conclusie kan een verwijzing omvatten naar een andere conclusie. Een voorbeeld hiervan is een conclusie die verwijst naar een conclusie in een andere categorie, bijv. “Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclusie 1 ...”, of “Werkwijze voor de fabricage van het product volgens conclusie 1 ...”. Een ander voorbeeld is een conclusie gericht op een onderdeel van de uitvinding, dat samenwerkt met een ander deel, bijv. “Stekker voor samenwerking met de contactdoos volgens conclusie 1 ...”.

[Guidelines F.IV.3.2](#)

3.2.1 Aantal onafhankelijke conclusies; nevenconclusies

[art.27 Row 1995](#)

Er zijn geen regels voor het aantal onafhankelijke conclusies in een octrooi(aanvraag). Per octrooi(aanvraag) is echter slechts één uitvinding vatbaar voor octrooibescherming (zie [E.III.7](#), [art. 27](#) Row 1995).

Er kan zich het geval voordoen, dat de uitvinding niet in één conclusie kan worden omschreven, bijvoorbeeld wanneer voor het aan de uitvinding ten grondslag liggende probleem verschillende onafhankelijk van elkaar staande oplossingen mogelijk zijn. In dat geval kunnen zij in twee of meer nevenconclusies oftewel nevengegeschikte conclusies oftewel parallelle conclusies worden omschreven. Nevenconclusies zijn dus onafhankelijke conclusies van dezelfde soort, die gericht zijn op dezelfde uitvinding (zie ook [AvB 15-08-1952](#), [BIE 1953](#), p. 44, waarin overigens niet de term ‘nevenconclusies’ wordt gebruikt).

3.2.2 Kettingconclusies

Onder de term kettingconclusies wordt verstaan een aantal opeenvolgende conclusies, die opeenvolgende trappen of fasen beschrijven van een bepaald productieproces, daaronder ook begrepen de producten van de werkwijze. De opeenvolgende conclusies hoeven niet een aaneengesloten reeks bewerkingen en producten weer te geven; conclusies die niet strikt noodzakelijk zijn voor bescherming en uitsluitend dienen om de reeks te completeren, zijn overbodig. Het verschil met

“gewone” afhankelijke conclusies is dat kettingconclusies geen betrekking hebben op een variant of nadere specificatie van een (deel)kenmerk van een voorgaande conclusie. Kettingconclusies zijn toelaatbaar ter afronding van de bescherming van een uitvinding ([Hof 's-Gravenhage 19 december 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AM1717, B/E 1993, blz. 39](#)).

Kettingconclusies moeten, net als alle conclusies, voldoen aan alle octrooieerbaarheidseisen. In het bijzonder behoren alle conclusies onderdeel te zijn van de uitvinding. Met andere woorden, er moet eenheid van uitvinding zijn (zie [E.III.7.3.4](#)).

Met betrekking tot de octrooieerbaarheid van tussenproducten die ontstaan in de verschillende stappen van de opeenvolgende conclusies, geldt hetzelfde als voor andere conclusies: deze moeten voldoen aan alle octrooieerbaarheidseisen, in het bijzonder moeten ook de tussenproducten een facet vormen van de uitvinding (zie [E.III.7.3.1](#)).

[Guidelines F.V.3](#)

[Guidelines G.VII.13](#)

3.3 Wanneer een aparte beoordeling van de octrooieerbaarheid van conclusies nodig is

Als een onafhankelijke conclusie aan de eisen van octrooieerbaarheid voldoet, is er geen noodzaak om te onderzoeken of de daarvan afhankelijke conclusies daar aan voldoen, behalve in situaties waarin de materie van een afhankelijke conclusie een **andere** effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) heeft dan de onafhankelijke conclusie, en tussenliggende documenten beschouwd moeten worden (zie [E.V.3](#) en [E.V.4](#), voorbeelden 3 en 4).

[Guidelines F.IV.3.8](#)

Indien een product conclusie octrooieerbaar is, dan is er geen aparte beoordeling nodig van de nieuwheid en inventiviteit van een werkwijze, die resulteert in het product van de product conclusie, mits alle kenmerken van het product zoals gedefinieerd in de product conclusie onvermijdelijk het gevolg zijn van de werkwijze (zie [T 169/88](#), reason 5, [T 119/82](#), reason 11). Dit geldt ook voor een conclusie gericht op het gebruik van een product, als het product octrooieerbaar is en wordt gebruikt met zijn kenmerken zoals geclaimd (zie [T 642/94](#), reason 4.9). In alle andere gevallen brengt de octrooieerbaarheid van de conclusie waar naar verwezen wordt, niet de octrooieerbaarheid met zich mee van de onafhankelijke conclusie waarin de verwijzing staat. Indien de werkwijze, product en/of gebruik conclusies verschillende effectieve data (zie [E.IV.6.2](#)) hebben, dan is een aparte beoordeling wellicht noodzakelijk in het licht van tussenliggende documenten (zie [E.V.3](#) en [E.V.4](#), voorbeelden 3 en 4).

[Guidelines F.IV.3.7](#)

3.4 Alternatieven in een conclusie

Een conclusie, hetzij onafhankelijk hetzij afhankelijk, mag betrekking hebben op alternatieven. Een groot aantal alternatieven in een conclusie en de manier waarop deze beschreven zijn, kan een conclusie echter onduidelijk maken, hetgeen zou kunnen leiden tot niet nawerkbaarheid van de uitvinding. Ook hier geldt dat per octrooi(aanvraag) slechts één uitvinding vatbaar is voor octrooibescherming, zie [E.III.7.3.2](#). Zie voor eenheid van uitvinding van een zgn. “Markush” conclusie: [E.III.7.3.2.1](#).

[art.27 Row 1995](#)

[Guidelines F.IV.4](#)

4 Duidelijkheid en interpretatie van conclusies

[Guidelines F.IV.4.1](#)

4.1 Duidelijkheid

[art. 25 Row 1995](#)

In [art. 25](#) Row 1995 staat dat de omschrijving (red: van datgene waarvoor uitsluitend recht wordt verlangd), gegeven in een of meer conclusies aan het slot van de beschrijving, nauwkeurig is. De nauwkeurigheid oftewel

duidelijkheid van conclusies speelt een belangrijke rol bij het vaststellen of een octrooi voldoet aan de eis van nawerkbaarheid (zie [E.IV.1.2](#); [D.VI.5](#)). Onduidelijkheid van één of meerdere conclusies zou kunnen leiden tot niet nawerkbaarheid van (een gedeelte van) de uitvinding en (gedeeltelijke) vernietiging van een octrooi (zie [D.VI.5](#)), maar is niet de enige factor die bij nawerkbaarheid een rol speelt.

Voor richtlijnen met betrekking tot het onderzoek naar de stand van de techniek in het geval van onduidelijke conclusies: zie [B.IV.2.1.4](#), [B.VIII.3](#) en [B.X.6](#).

Voor richtlijnen met betrekking tot de schriftelijke opinie in het geval van onduidelijke conclusies: zie [C.II.3.3](#), [C.II.5.3.2.2](#),

[Guidelines F.IV.4.2](#)

4.2 Interpretatie

Bij het lezen van een conclusie dient aan de woorden daarvan de betekenis en de reikwijdte te worden gegeven die ze normaliter zouden hebben op het relevante technische gebied, tenzij de beschrijving en/of de conclusies de woorden een speciale betekenis geven, door een expliciete definitie of op andere wijze. Er moet worden geprobeerd om bij het lezen van de conclusie de technische bedoeling er uit te halen, hetgeen tot gevolg zou kunnen hebben dat de strikt letterlijke betekenis van de bewoordingen van de conclusie los gelaten wordt.

[art. 53 lid 2 Row 1995](#)

Bij een onduidelijkheid in een conclusie dient te worden nagegaan of uitleg in het licht van de beschrijving en tekeningen deze onduidelijkheid wegneemt. Hierbij wordt gehandeld analoog aan [art 53 lid 2](#), waarin de uitleg van de conclusies bij vaststellen van de beschermingsomvang wordt voorgeschreven. Opgemerkt wordt dat de letterlijke uitleg van de conclusies niet wordt uitgesloten van octrooibescherming (zie ook [T 223/05](#) reason 3.5).

[Guidelines F.IV.4.3](#)

4.3 Tegenstrijdigheden tussen de conclusies en de beschrijving

Een tegenstrijdigheid tussen de beschrijving (in de zin van het schriftelijke stuk) en de conclusies veroorzaakt soms onzekerheid over de beschermingsomvang van de conclusies en kan soms leiden tot niet nawerkbaarheid van de uitvinding (zie [D.VI.5](#)). Tegenstrijdigheden kunnen van de volgende soort zijn:

(i) een of meer conclusies omschrijven de uitvinding ruimer dan de beschrijving

Uit datgene wat expliciet of impliciet in de beschrijving staat, kan bijvoorbeeld blijken, dat een bepaald technisch kenmerk essentieel (zie [E.III.4.5](#)) is voor de uitvinding, terwijl een onafhankelijke conclusie die maatregel niet omvat. Met andere woorden, de conclusie omschrijft de uitvinding ruimer dan de beschrijving. In de schriftelijke opinie moet hierover een opmerking worden gemaakt, als ook hoe hiermee is omgegaan bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit (zie ook [B.III.3.5](#) en [B.VIII.3](#)). De omschrijving van de uitvinding gegeven in de conclusies is dan niet nauwkeurig, en voldoet dus niet aan [art. 25 lid 1](#), (zie bijvoorbeeld [T 32/82](#), [OJ 8/1984](#), 354, reason 15.)

(ii) de conclusies omschrijven de uitvinding nauwer dan de beschrijving

Bijvoorbeeld: de conclusies specificeren alle een elektrische schakeling die gebruik maakt van halfgeleiders, maar de beschrijving beschrijft, naast

uitvoeringsvormen die gebruik maken van halfgeleiders, ook een uitvoeringsvorm die in plaats daarvan gebruik maakt van elektronenbuizen. In zo'n geval wordt (een deel van) de materie van de beschrijving en/of de tekening niet gedekt door de conclusies.

[Guidelines F.IV.4.4](#)

4.4 Algemene opmerkingen in de beschrijving over de reikwijdte van de bescherming

Algemene opmerkingen in de beschrijving die suggereren dat de reikwijdte van bescherming van een octrooi(aanvraag) op een vage, niet precies gedefinieerde manier vergroot zou kunnen worden, zaaien twijfel over de beschermingsomvang. Dit soort opmerkingen zet de deur open voor allerlei bezwaren tegen de vatbaarheid voor octrooi. Hetzelfde geldt in het geval waarin de conclusies gericht zijn op een combinatie van kenmerken, en er in de beschrijving een opmerking staat die suggereert dat bescherming niettemin wordt gezocht niet alleen voor de combinatie, maar ook voor de afzonderlijke kenmerken of subcombinaties daarvan.

Wanneer de onderzoeker van mening is dat er te veel onzekerheid is over de beschermingsomvang, kan hij een opmerking plaatsen in onderdeel VIII van de schriftelijke opinie (zie [C.II.8](#)).

[Guidelines F.IV.4.5](#)

4.5 Essentiële kenmerken

Kenmerken kunnen essentieel of niet essentieel zijn. Essentieel betekent: nodig om de uitvinding te definiëren. In het geval er een effect met een uitvinding wordt bereikt betekent essentieel ook: nodig voor het bereiken van het effect, zie [T 32/82, OJ 8/1984, 354](#), reason 15.

Een nauwkeurige onafhankelijke conclusie specificeert expliciet alle essentiële kenmerken (zie bijvoorbeeld [T 115/83](#), reason 4), met uitzondering van essentiële kenmerken die liggen besloten in gebruikte generieke termen. Bijvoorbeeld een conclusie gericht op een "fiets" kan nauwkeurig zijn zonder de aanwezigheid van wielen te noemen.

Als een conclusie gericht is op een werkwijze voor de fabricage van een product, dan moet die werkwijze, als hij uitgevoerd wordt op een voor een deskundige redelijke wijze, noodzakelijkerwijs als eindresultaat dat product hebben. Anders is er sprake van gebrek aan duidelijkheid van de conclusie.

Als in een product conclusie het product van een algemeen bekende soort is, en de uitvinding gelegen is in een verandering van sommige aspecten daarvan, is het om duidelijk te zijn voldoende dat de conclusie het product noemt en specificeert wat er aan veranderd is. Hetzelfde geldt voor een conclusie gericht op een apparaat.

[Guidelines F.IV.4.6](#)

4.6 Relatieve termen

Relatieve termen als "dun", "wijd" of "sterk" in een conclusie zijn onduidelijk, tenzij de term in het desbetreffende gebied van de technologie een welbekende betekenis heeft. Bijvoorbeeld "hoogfrequent" in relatie tot een versterker is duidelijk als dit in de welbekende betekenis wordt gebruikt. Hoe onduidelijk een conclusie wordt als daar een onduidelijke relatieve term in staat, moet per geval beoordeeld worden, en zal bijvoorbeeld afhangen van of de term in een essentiële - of in een niet essentiële maatregel wordt gebruikt.

[Guidelines F.IV.4.7](#)

4.7 Termen als "ongeveer" en "bij benadering"

Als het woord “ongeveer” of soortgelijke termen zoals “bij benadering” in een conclusie worden gebruikt, dient per geval beoordeeld te worden of de betekenis daarvan voldoende duidelijk is in de context van het (de) octrooi(aanvraag) als geheel beschouwd. Dit soort termen brengt geen onduidelijkheid met zich mee als de uitvinding zich ondubbelzinnig onderscheidt van de stand van de techniek wat betreft nieuwheid en inventiviteit.

[Guidelines F.IV.4.8](#)

4.8 Merknamen

Een merknaam in een conclusie kan onduidelijkheid veroorzaken omdat een merknaam niet steeds een vast omlijnd begrip is. Het staat niet vast dat het product waarnaar hij verwijst, niet verandert terwijl de naam hetzelfde blijft. Onder eenzelfde merk kan een merkhouders producten in verschillende samenstellingen in de handel brengen. Per geval moet beoordeeld worden of een conclusie met een merknaam duidelijk is of niet.

[Guidelines F.IV.4.9](#)

4.9 Optionele kenmerken

Uitdrukkingen als “bij voorkeur”, “bijvoorbeeld”, “zoals” of “in het bijzonder” hebben geen beperkende invloed op de reikwijdte van een conclusie. Het kenmerk waarop een dergelijke uitdrukking betrekking heeft moet als volkomen optioneel gezien worden, en kan daarom bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van de conclusie buiten beschouwing worden gelaten.

Let op, soms wordt de uitdrukking “bij voorkeur” oneigenlijk gebruikt in de betekenis van “gekenmerkt door” (“Inrichting volgens conclusie 1, bij voorkeur voorzien van ...”). Het daarop volgende kenmerk is dan nog steeds optioneel, maar na een opmerking hierover in de schriftelijke opinie kan uit coulance de conclusie worden geïnterpreteerd alsof “gekenmerkt” bedoeld is.

4.10 Functionele kenmerken

Functionele kenmerken en kenmerken van deels structurele en deels functionele aard worden slechts in de overwegingen met betrekking tot nieuwheid en inventiviteit betrokken, voor zover de kenmerken gevolgen met zich mee brengen voor de structuur van de uitvinding. Met andere woorden: ze worden slechts in de overwegingen betrokken voor zover duidelijk is aan de deskundige hoe het functionele kenmerk in structurele kenmerken vertaald moet worden, zie bijvoorbeeld [T 1137/03](#), reason 3.3 en [T 1060/05](#) reason 3.1.

[Guidelines F.IV.2.1](#)

Het is voor de duidelijkheid niet noodzakelijk dat elk kenmerk uitgedrukt wordt in termen van een structurele beperking. Functionele kenmerken mogen opgenomen zijn op voorwaarde dat de deskundige geen moeite zou hebben om een middel te verschaffen dat deze functie vervult zonder daarbij inventieve arbeid te verrichten.

[Guidelines G.VI.7](#)

4.10.1 Definitie door een functioneel kenmerk betreffende een toepassing

Bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van een conclusie gericht op een fysische entiteit (oftewel voortbrengsel) moet een kenmerk met betrekking tot een bepaalde bedoelde toepassing (oftewel gebruik) buiten beschouwing gelaten worden voor zover het niet onderscheidend is voor de structuur van het voortbrengsel. Bijvoorbeeld, een conclusie gericht op een stof X voor de toepassing als katalysator is niet nieuw ten opzichte van dezelfde stof bekend als kleurstof, tenzij de genoemde

toepassing een specifieke vorm van stof X (bijv. de aanwezigheid van bepaalde additieven) met zich mee brengt, die het onderscheidt van de bekende vorm van de stof. Met andere woorden, kenmerken van structurele aard die niet expliciet in een te beoordelen conclusie staan, maar die blijken uit het in die conclusie omschreven gebruik, moeten in beschouwing worden genomen.

Bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van een conclusie gericht op een werkwijze moet een kenmerk met betrekking tot een bepaalde bedoelde toepassing in beschouwing worden genomen, omdat het gezien wordt als een stap van de werkwijze, zie [T 848/93](#), reason 3.2, en dus deel uit maakt van de “structuur” van de werkwijze.

[Guidelines F.IV.4.13](#)

4.10.1.1 “Inrichting voor”, etc.

In een conclusie met de vorm: “Apparaat voor het uitvoeren van de werkwijze X met de kenmerken A, B en C” is “voor het uitvoeren van de werkwijze X” een functioneel kenmerk, dat over de structuur van het apparaat alleen zegt dat deze geschikt is voor het uitvoeren van de werkwijze X. Alle apparaten die geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkwijze X kunnen daarom de nieuwheid van de conclusie in de weg staan indien hun structuur verder hetzelfde is als in de conclusie omschreven, d.w.z. voorzien van de kenmerken A, B en C ([T 523/89](#), [T 637/92](#), reason 4.5, [T 287/86](#), reason 2.2). Apparaten die de kenmerken A, B en C omvatten, maar die ongeschikt zijn voor het omschreven doel of gemodificeerd zouden moeten worden om zo gebruikt te worden, zijn niet schadelijk voor de nieuwheid van de conclusie.

Hetzelfde geldt voor een conclusie met een vorm als in het volgende voorbeeld: “Gietmal voor gesmolten staal omvattende kenmerk A, B en C”. Het functionele kenmerk “voor gesmolten staal” impliceert bepaalde structurele eisen voor de gietmal. Daarom zal een plastic vorm voor ijsblokjes met een smeltpunt dat veel lager ligt dan dat van staal, ook al heeft deze vorm de kenmerken A, B en C, de nieuwheid van de conclusie niet wegnemen.

Evenzo, een conclusie met de vorm “Een stof of samenstelling voor een bepaald gebruik met de kenmerken A, B en C” moet opgevat worden als een stof of samenstelling die geschikt is voor dat gebruik. Een bekend product met de kenmerken A, B en C dat op het eerste gezicht hetzelfde is als de stof of samenstelling zoals gedefinieerd in de conclusie, maar die zich in een vorm bevindt die het ongeschikt maakt voor het vermelde gebruik, zou de nieuwheid van de conclusie niet wegnemen. Echter, als het bekende product zich in een vorm bevindt waarin het geschikt is voor het vermelde gebruik, zou het de nieuwheid van de conclusie aantasten, ook al is het voor dat gebruik nooit beschreven.

Een uitzondering op dit algemene principe van interpretatie is, wanneer de conclusie gericht is op een stof of samenstelling voor gebruik in een chirurgische, therapeutische of diagnostische werkwijze (zie [E.IV.4.7](#)).

[Guidelines F.IV.4.13](#)

4.10.1.2 Werkwijze voor”, etc.

Een werkwijze conclusie met de vorm “Werkwijze voor ...”, bijvoorbeeld: “Werkwijze voor het oplossen van galvanische lagen omvattende de stappen A, B en C.” moet niet opgevat worden als werkwijze geschikt voor het oplossen van galvanische lagen. Dit deel is een functioneel kenmerk, betreffende het oplossen van galvanische lagen, en dus definieert het een van de werkwijze stappen van de conclusie (zie [T](#)

[848/93](#), reason 3.2). Werkwijzen met de stappen A, B en C die weliswaar geschikt zijn om galvanische lagen op te lossen, maar waarvan dit niet beschreven is, zijn daarom niet bezwarend voor de nieuwheid van de conclusie.

Een conclusie die gericht is op een werkwijze met enkel als doel het produceren van een product ("productiemethode") moet wel begrepen worden in de zin dat de werkwijze geschikt moet zijn voor het produceren van het product, en niet dat het gebruik een integrale werkwijze stap is. Dus het bekend zijn van dezelfde werkwijze, die geschikt is voor het produceren van het specifieke product, maar niet aangeeft dat het specifieke product daarmee wordt geproduceerd, is nieuwheidsbezwarend voor de werkwijze conclusie voor het produceren van dat specifieke product.

Guidelines F.IV.4.10

4.10.2 Functioneel kenmerk betreffende een gewenst effect

Van geval tot geval dient beoordeeld te worden of een functioneel kenmerk betreffende een gewenst effect duidelijk is of niet. Een conclusie waarin de uitvinding (mede) werd gedefinieerd door een gewenst effect oftewel resultaat, werd bijvoorbeeld als duidelijk beschouwd omdat de uitvinding alleen aan de hand daarvan gedefinieerd kon worden en niet op andere wijze preciezer gedefinieerd kon worden zonder de reikwijdte van de conclusies onredelijk te beperken, en omdat het effect direct en positief geverifieerd kon worden door testen of procedures die in de beschrijving adequaat gespecificeerd waren of bekend waren aan de deskundige en die geen onredelijk experimenteren vergden (zie [T 68/85](#), headnote).

Een ander voorbeeld: een uitvinding heeft betrekking op een asbak, waarin een smeulende sigarettenpeuk vanzelf gedoofd wordt door de vorm en de relatieve afmetingen van de asbak. De uitvoeringsvormen van de asbak kunnen aanzienlijk verschillen op een manier die moeilijk te definiëren is, terwijl nog steeds het gewenste effect wordt verschaft. Zo lang de conclusie de constructie en vorm van de asbak zo duidelijk mogelijk specificeert, kunnen de relatieve afmetingen gedefinieerd worden door verwijzing naar het resultaat dat bereikt moet worden, mits de beschrijving adequate aanwijzingen geeft die de lezer in staat stellen om de benodigde afmetingen door routine test procedures te bepalen (zie ook [E.II.3.2](#)).

In een situatie van een probleemuitvinding geven conclusies waarin geprobeerd wordt de uitvinding te definiëren door een gewenst effect geen aanleiding tot onduidelijkheid of niet-nawerkbaarheid. De oplossing hoe het gewenste effect bereikt kan worden is bij een probleemuitvinding per definitie immers algemeen bekend of omschreven in de beschrijving.

Echter, als hetgeen dat als uitvinding in een aanvraag is beschreven nog geen voltooide uitvinding vormt, zodat men zich bij lezing van de beschrijving en de conclusies afvraagt, op welke wijze het daarin vervatte voorstel moet worden verwezenlijkt of welke middelen moeten worden aangewend om tot het gewenste resultaat te komen, zegt men dat de aanvraag - de conclusie - slechts een probleemstelling of slechts een wens bevat. In dergelijke conclusies ontbreken ook essentiële kenmerken. Zulke conclusies zijn niet toegestaan. In de schriftelijke opinie kan hierop worden gewezen op basis van evidente niet nawerkbaarheid (zie ook C.I.6 en C.II.8). Men spreekt in zo'n geval ook wel over een wensconclusie oftewel 'free-beer claim' (zie ook: [E.III.6.2\(v\)](#), [Rb. 's-](#)

[Gravenhage](#) [19-05-2010](#), [ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3430 \(Novozymes/DSM\)](#)

[Guidelines F.IV.4.22](#)

4.10.3 Functionele definitie van een pathologische conditie

Wanneer een conclusie van een octrooi(aanvraag) is gericht op een verdere therapeutische toepassing van een geneesmiddel en de te behandelen aandoening is gedefinieerd in functionele termen, bijvoorbeeld “elke aandoening ontvankelijk om te kunnen worden verbeterd of te voorkomen door selectieve bezetting van een specifieke receptor”, kan de conclusie alleen gezien worden als duidelijk indien instructies, in de vorm van experimentele tests of testbare criteria, beschikbaar zijn uit het (de) octrooi(aanvraag) of uit de algemene vakkennis, welke instructies de vakman in staat stellen de aandoeningen te herkennen die vallen binnen de definitie en daarmee binnen het bereik van de conclusie ([T 241/95](#), reason 3.1.1) (zie ook [E.IV.4.7](#)).

[Guidelines F.IV.4.11](#)

4.11 Parameters

Zowel voortbrengsels als activiteiten kunnen gedefinieerd zijn door parameters.

Parameters kunnen waarden zijn van direct meetbare eigenschappen (bijv. smeltpunt van een stof, de elasticiteitsmodulus van een staal, de weerstand van een elektrische geleider). Parameters kunnen ook waarden zijn die gedefinieerd zijn als een formule van meer of minder gecompliceerde wiskundige combinaties van verscheidene variabelen.

Het karakteriseren van een product voornamelijk door zijn parameters is alleen duidelijk indien die parameters duidelijk en betrouwbaar bepaald kunnen worden ofwel door aanwijzingen in de beschrijving ofwel door objectieve procedures die tot de algemene kennis op het desbetreffende vakgebied behoren (zie [T 94/82](#)). Hetzelfde geldt voor een werkwijze gerelateerd kenmerk dat is gedefinieerd door parameters. Conclusies waarin een parameter wordt genoemd die niet duidelijk en betrouwbaar bepaald kan worden, of waarin een parameter wordt genoemd die slechts gemeten kan worden met een niet-toegankelijk meetinstrument, zijn niet duidelijk. De reden hiervan is dat geen zinvolle vergelijking kan worden gemaakt met de stand van de techniek. Dit kan tot gevolg hebben dat de uitvinding niet nawerkbaar is. Zulke conclusies zouden ook een gebrek aan nieuwheid kunnen verhullen, zie [E.IV.8.2](#).

[Guidelines F.IV.4.18](#)

Voor de duidelijkheid van een conclusie waarin een uitvinding is gedefinieerd aan de hand van een parameter is het geen voorwaarde dat de methode of het middel voor het meten van de parameter in de conclusie staat omschreven.

[Guidelines F.IV.4.12](#)

4.12 “Product-by-process” conclusie

De “Product-by-process” conclusie mag bijvoorbeeld de vorm aannemen “Product X verkrijgbaar door werkwijze A”. Ongeacht of de term “verkrijgbaar”, “verkregen”, “direct verkregen” of equivalente bewoordingen worden gebruikt in de “Product-by-process” conclusie, dient zo’n conclusie opgevat te worden als een conclusie gericht op het product als zodanig, welke conclusie octrooibescherming kan bieden voor het product (zie [T 20/94](#), reason 4.4).

Een conclusie gericht op een product X gedefinieerd aan de hand van een fabricage werkwijze A is in principe duidelijk en moet geïnterpreteerd

worden als een conclusie gericht op een product X als zodanig, d.w.z. als een conclusie gericht op een product X met de eigenschappen die voortvloeien uit het feit dat het verkregen is door de fabricage werkwijze A (zie [T205/83](#) en [T248/85](#)). De fabricage werkwijze A mag niet als een nieuwheid brengend element gelezen worden. Een product is niet nieuw enkel en alleen door het feit dat het geproduceerd is door middel van een nieuwe werkwijze (zie [T 150/82](#)).

Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan een stofoctrooi worden verkregen ([Hoge Raad 7-6-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115, \(Lundbeck-generieken\) r.o. 4.3](#)).

[art. 53 lid 1 sub b Row 1995](#)

Volgens [art. 53 lid 1 sub b](#) Row 1995 strekt, als de geoctrooieerde uitvinding een werkwijze is, de bescherming zich uit tot het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze. Hierbij gaat het om werkwijzen waarmee producten worden geproduceerd die totaal anders zijn dan de uitgangsmaterialen, maar ook om werkwijzen waarmee slechts oppervlakkige veranderingen worden geproduceerd (bijv. lakken, polijsten). Echter, [art. 53 lid 1 sub b](#) heeft geen invloed op de beoordeling van de octrooieerbaarheid van conclusies en wordt daarbij dan ook buiten beschouwing gelaten (zie ook [T 103/00](#), reason 2.2.2).

[Guidelines F.IV.4.14](#)

4.13 Definitie door verwijzing naar een ander voortbrengsel

Als een conclusie gericht op een fysische entiteit (oftewel voortbrengsel, product) de uitvinding definieert door kenmerken die verwijzen naar een ander voortbrengsel, dat geen deel uit maakt van de geclaimde fysische entiteit, kan een gebrek aan duidelijkheid van de conclusie optreden.

Een voorbeeld:

Een cilinderkop met het kenmerk dat deze gepositioneerd is aan de zijkant van een motorblok.

Dit is een onduidelijke conclusie omdat de motor geen deel uit maakt van de cilinderkop. Als de deskundige lezer van het octrooi of de octrooiaanvraag begrijpt dat de conclusie gericht had moeten zijn op een combinatie van de twee entiteiten, bijvoorbeeld: "Motor met een cilinderkop" of "Motor omvattende een cilinder kop", dan zal de onduidelijkheid van de conclusie op zichzelf niet leiden tot niet nawerkbaarheid van de uitvinding.

In een situatie dat de dimensies en/of vorm van een eerste entiteit worden gedefinieerd door een verwijzing naar de dimensies en/of vorm van een tweede entiteit, die geen deel uit maakt van de geclaimde eerste entiteit, maar daaraan gerelateerd is door gebruik, hoeft zelfs geen sprake te zijn van onduidelijkheid van de conclusie. Dit is in het bijzonder het geval als de afmetingen van de tweede entiteit gestandaardiseerd zijn. Bijvoorbeeld:

Een bevestigingsbeugel voor een kentekenplaat van een voertuig, waarbij een beugelframe en vasthoud-elementen gedefinieerd zijn in relatie tot de omtreksvorm van de kentekenplaat.

Maar ook als de afmetingen van de tweede entiteit niet gestandaardiseerd zijn kan een verwijzing naar de tweede entiteit voldoende duidelijk zijn. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de deskundige weinig moeite zal hebben om de resulterende beperking van de beschermingsomvang voor de eerste entiteit af te leiden. Bijvoorbeeld: een afdekfolie voor een ronde strobaal, waarbij de lengte en de breedte van de afdekfolie en hoe deze gevouwen wordt, gedefinieerd zijn door verwijzing naar de strobaal ([T455/92](#), reason 2). Het is niet nodig dat zulke conclusies de exacte dimensies van de tweede entiteit omvatten, noch dat ze gericht zijn op een combinatie van de eerste en de tweede entiteit. Het specificeren van de dimensies van de eerste entiteit zonder verwijzing naar de tweede entiteit zou leiden tot ongerechtvaardigde beperking van de beschermingsomvang.

Guidelines F.IV.4.15

4.14 Het woord “in”

Conclusies waarin het woord “in” gebruikt wordt om een relatie aan te geven tussen verschillende voortbrengsels of tussen een voortbrengsel en een activiteit, of tussen verschillende activiteiten, kunnen onduidelijk zijn. Voorbeelden van dergelijke conclusies:

- (i) Cilinderkop in een viertaktmotor;
- (ii) In een telefonie apparaat met een automatische kiezer, kiestoon detector, en een signaal controlesysteem, is de kiestoon detector voorzien van;
- (iii) In een werkwijze waarbij een elektrode toevoer apparaat van een boogglas apparaat wordt gebruikt, omvat een methode voor het regelen van de boogglas stroom en voltage de volgende stappen: ...;
- (iv) In een werkwijze/inrichting etc. bestaat de verbetering uit

Als niet duidelijk is waar bescherming voor wordt gevraagd, bijvoorbeeld (i) een cilinderkop voor een viertaktmotor of de viertaktmotor voorzien van een cilinderkop, (ii) een telefonie apparaat met onderdelen of een kiestoondetector, (iii) een werkwijze waarbij een elektrode toevoer apparaat van een boogglas apparaat wordt gebruikt of een methode voor het controleren van de boogglas stroom en voltage, (iv) een werkwijze/inrichting of alleen de verbetering daarvan, dan dient de conclusie alvorens de vatbaarheid voor octrooi kan worden vastgesteld eerst te worden geïnterpreteerd in het licht van de beschrijving. Als aan de hand van de beschrijving geen uitsluitel kan worden verkregen over wat de uitvinding is, kan dit leiden tot niet nawerkbaarheid.

Conclusies zoals “Gebruik van een stof ... als een roestwerend bestanddeel in een laksamenstelling” zijn niet onduidelijk op basis van de tweede niet-medische toepassing (zie [E.III.4.15](#)).

Guidelines F.IV.4.16

4.15 Gebruiksconclusies

Bij het beoordelen moet een gebruiksconclusie met een vorm zoals “het gebruik van een stof X als een insecticide” gezien worden als een equivalent van een werkwijze conclusie met de vorm “een werkwijze voor het doden van insecten waarbij gebruik wordt gemaakt van stof X”. Zo’n gebruiksconclusie mag niet geïnterpreteerd worden als gericht op de stof X herkenbaar (bijv. door verdere toevoegingen) als bedoeld voor het

gebruik als een insecticide. Evenzo is een conclusie voor “het gebruik van een transistor in een versterker schakeling” equivalent met een “werkwijze van versterken waarbij gebruik wordt gemaakt van een schakeling die een transistor omvat”, en mag niet geïnterpreteerd worden als gericht op “een versterker schakeling waarin een transistor is gebruikt” of een “werkwijze voor het bouwen van een versterker schakeling waarbij een transistor wordt gebruikt”.

Echter, een conclusie gericht op het gebruik van een werkwijze voor een bepaald doel is gelijk aan een conclusie gericht op diezelfde werkwijze (zie [T 684/02, reasons 5.5-5.6](#)). Zie ook [E.III.4.10.1.2](#).

Guidelines G.VI.7.2

Een conclusie gericht op het gebruik van bijvoorbeeld een bekende chemische verbinding voor een bepaald doel (tweede niet-medische toepassing) dat gebaseerd is op een technisch effect, moet geïnterpreteerd worden als omvattende dat technisch effect als een functioneel technisch kenmerk en is nieuw mits zo'n technisch kenmerk niet eerder is geopenbaard ([G 2/88 \(Mobile Oil III\)](#) en [G 6/88](#)).

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft bevestigd dat de Mobil III-beslissing ook richtinggevend is te achten voor het Nederlandse recht (zie [Rb. 's-Gravenhage 06-03-2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AO4531, B/E 2004/8](#)).

Guidelines F.IV.4.17

4.16 Verwijzingen naar de beschrijving of naar de tekening

Indien in een conclusie verwezen wordt naar de beschrijving of de tekening, zal de vraag of de conclusie duidelijk is en/of of de uitvinding nawerkbaar is van geval tot geval beantwoord moeten worden. **In principe mag het alleen toegelaten worden wanneer de verwijzing de enige mogelijkheid is om de uitvinding te beschrijven. Een voorbeeld hiervan is wanneer de uitvinding gelegen is in een bepaalde vorm, getoond in de tekeningen, maar die niet makkelijk in woorden of met wiskundige formules beschreven kan worden.**

Zogenaamde “omnibus claims”, conclusies met een verwijzing naar de beschrijving of tekeningen zonder expliciet de technische kenmerken van het product of werkwijze te noemen (“Inrichting zoals hoofdzakelijk hier beschreven”) zijn niet duidelijk.

Guidelines F.IV.4.19

4.17 Verwijzingstekens; tekst tussen haakjes

Verwijzingstekens in een conclusie, die bijvoorbeeld corresponderen met verwijzingstekens in de tekening, mogen niet gezien worden als beperkend voor de materie die de conclusie omvat. Hun enige functie is om de conclusie leesbaarder te maken.

Als tekst is toegevoegd aan verwijzingstekens in een conclusie kan er sprake zijn van onduidelijkheid. Uitdrukkingen als “bevestigingsmiddelen (schroef 13, spijker 14)” of “klep samenstel (klepzetel 23, klepelement 27, klepzetel 28)” zijn kenmerken waarvan niet duidelijk is in hoeverre ze beperkend zijn voor de omvang van de materie die door de conclusie wordt omvat.

Het gebruik van haakjes in chemische of wiskundige formules wordt als duidelijk beschouwd.

Gebrek aan duidelijkheid kan veroorzaakt worden door uitdrukkingen tussen haakjes anders dan verwijzingscijfers, bijvoorbeeld: “(betonnen) gegoten bouwblok”. Daarentegen, uitdrukkingen tussen haakjes met een algemeen geaccepteerde betekenis zijn wel duidelijk, bijvoorbeeld: “(meth)acrylaat” dat bekend staat als afkorting voor “acrylaat of methylacrylaat”.

[Guidelines F.IV.4.20](#)

4.18 Negatieve kenmerken (bijv. disclaimers)

Het onderwerp (oftewel de materie) van een conclusie is normaliter geformuleerd in termen van positieve kenmerken die aangeven dat bepaalde technische elementen aanwezig zijn. De materie kan ook beperkt worden door negatieve kenmerken die vermelden dat bepaalde technische elementen afwezig zijn. Dit kan gebeurd zijn om bepaalde niet octrooieerbare uitvoeringsvormen uit te sluiten (disclaimers). Dat een kenmerk negatief is leidt in principe niet tot onduidelijkheid.

In verband met de toelaatbaarheid van disclaimers die geen deel uitmaken van de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag wordt verwezen naar [D.VI.6.9](#).

[Guidelines F.IV.4.21](#)

4.19 “Omvattende” versus “bestaande uit”

In het alledaagse taalgebruik kan het woord “omvatten” zowel de betekenis hebben van “inhouden” of “bevatten” of “omsluiten” als “bestaan uit”. In het geval van octrooiconclusies dwingt de rechtszekerheid van de derde normaliter tot de interpretatie van het woord “omvattende” als “inhoudende” of “bevattende” of “omsluitende”. Deze woorden laten in het midden of er nog andere dan de vervolgens opgesomde kenmerken aanwezig zijn. Aan de andere kant, als in het geval van octrooiconclusies de uitdrukking “bestaande uit” wordt gebruikt, kunnen er naast de genoemde kenmerken geen andere (niet genoemde) kenmerken aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: als een conclusie voor een chemische verbinding vermeldt dat deze “bestaat uit componenten A, B en C” door hun aandelen uitgedrukt in percentages, is de aanwezigheid van nog een andere component uitgesloten. Daarom zouden de percentages bij elkaar opgeteld 100% moeten zijn (zie [T 759/91](#) en [T 711/90](#)).

4.20 Onjuiste afbakening

Als een conclusie onjuist is afgebakend (zie voor afbakening [E.III.2.2](#)) maakt dat op zichzelf de conclusie niet onduidelijk.

[Guidelines F.IV.5](#)**5 Beknoptheid, aantal conclusies**

De Row 1995 stelt geen eisen aan de beknoptheid van conclusies, noch aan het aantal conclusies van een octrooi(aanvraag) (zie ook [B.VIII.3\(ii\)](#)).

[Guidelines F.IV.6](#)**6 Steun in de beschrijving**[Guidelines F.IV.6.1 –
Guidelines F.IV.6.3](#)

6.1 Algemene opmerkingen

De Row 1995 stelt niet de eis dat conclusies steun dienen te vinden in de beschrijving van het octrooi of de octrooiaanvraag. Er hoeft niet per se in de beschrijving een basis te zijn voor de materie van een conclusie. Tegen conclusies die veel breder zijn dan de reikwijdte van de uitvinding zoals die uit de beschrijving en de tekening blijkt, kan geen bezwaar worden gemaakt op grond van een gebrek aan steun in de beschrijving.

[Guidelines F.IV.6.4](#)

6.2 Gebrek aan steun versus niet-nawerkbaarheid

[art. 25 lid 1 Row 1995
art. 75 lid 1 sub b Row
1995](#)

Een gebrek aan steun in de beschrijving voor een conclusie kan wel leiden tot een bezwaar van (gedeeltelijke) niet nawerkbaarheid van de uitvinding. In de schriftelijke opinie wordt **evidente niet-nawerkbaarheid** (zie [C.II.8](#)) en indien niet-nawerkbaarheid gevolgen heeft voor de

interpretatie van de conclusies (zie [C.II.5.3.2.1](#)) vermeld. Voorbeelden van wanneer dit wel en wanneer niet het geval is:

(i) Een conclusie van een aanvraag is gericht op een werkwijze voor het behandelen van “planten zaailingen” door ze bloot te stellen aan een gecontroleerde koude schok. De beschrijving beschrijft alleen de werkwijze toegepast op één soort plant. Omdat het algemeen bekend is dat planten erg verschillen in hun eigenschappen, zijn er goede redenen om aan te nemen dat de werkwijze niet toepasbaar is voor alle planten zaailingen. De conclusie is dan alleen vatbaar voor octrooibescherming voor zover hij steun vindt in de beschrijving. De werkwijze is namelijk niet nawerkbaar voor zover deze geen steun vindt in de beschrijving.

(ii) Een conclusie van een aanvraag is gericht op een werkwijze voor het behandelen van kunststoffen om een verandering in bepaalde fysische eigenschappen te verkrijgen. Alle voorbeelden in de beschrijving hebben betrekking op thermoplasten, en de methode is zodanig dat hij ongeschikt lijkt voor thermoharders. De conclusie is dan alleen vatbaar voor octrooibescherming voor zover hij betrekking heeft op thermoplasten. De werkwijze is namelijk niet nawerkbaar voor zover deze geen steun vindt in de beschrijving.

(iii) Een conclusie van een verleend octrooi is gericht op brandstof samenstellingen die een bepaalde gewenste eigenschap hebben. De beschrijving geeft steun voor één manier om een brandstof te verkrijgen die deze eigenschap heeft, namelijk door de aanwezigheid van gedefinieerde hoeveelheden van een bepaald additief. Geen andere manieren van het verkrijgen van brandstoffen met de gewenste eigenschap worden geopenbaard. In de conclusie wordt het additief niet genoemd. De conclusie wordt niet over zijn volle breedte gesteund door de beschrijving. De uitvinding is niet nawerkbaar voor zover materie volgens de conclusie niet ondersteund wordt door de beschrijving.

[Guidelines F.IV.6.5](#)

Dus, in het algemeen gesproken, als de beschrijving van een octrooi(aanvraag) zodanig is dat de indruk wordt gegeven dat een functie op een bepaalde manier of met bepaalde middelen moet worden uitgevoerd, zonder dat alternatieve middelen worden gesuggereerd, terwijl de conclusie zo geformuleerd is dat hij andere of alle middelen omvat die de functie kunnen uitvoeren, dan is de conclusie niet nawerkbaar voor zover deze geen steun vindt in de beschrijving. Dit laatste geldt overigens ook, als de beschrijving wel stelt dat andere middelen toegepast zouden kunnen worden, maar dat slechts in algemene bewoordingen doet, en het niet redelijkerwijze duidelijk is wat die middelen zijn of hoe ze worden gebruikt.

[Guidelines F.IV.6.5](#)

(iv) Een conclusie omvat een kenmerk dat opgesteld is in termen van een functie: ‘eindpositiedetectiemiddelen’ terwijl slechts één voorbeeld van het kenmerk in de beschrijving is gegeven: ‘een begrenzingsschakelaar’. Als het tot de kennis van de deskundige lezer behoort dat andere middelen (bijvoorbeeld een foto-elektrische cel of een rekstrookje) gebruikt kunnen worden voor dezelfde functie dan leidt dit niet tot niet-nawerkbaarheid. (zie voor functionele kenmerken [E.III.2.1](#) en [E.III.4.10](#)).

(v) Het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi werd vernietigd op grond van niet-nawerkbaarheidsbezwaren, waaronder de bezwaren dat de hoofdconclusie een “free-beer” (wens)conclusie is en dat het octrooi geen enkel voorbeeld van de geclaimde materie bevat. Octrooihouder had zich tegen de niet-nawerkbaarheidsbezwaren verweerd door te stellen dat deze naar de kern clarity bezwaren in de zin

van [art. 84 EOv](#) zijn, welke niet kunnen leiden tot de vernietiging van een octrooi. De rechtbank was echter van oordeel dat de begrippen gebrek aan *support/clarity* en gebrek aan nawerkbaarheid veelal dicht bij elkaar liggen en dat ervan uitgegaan moet worden dat de naar voren gebrachte bezwaren zijn in de zin van [art. 83 EOv](#), dat wil zeggen nawerkbaarheidsbezwaren zijn. ([Rb. 's-Gravenhage 19-05-2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3430, \(Novozymes/DSM\) r.o. 6.5 en r.o. 6.6](#)).

Zie ook [E.II.3.2](#); [E.IV.1.2](#); [D.VI.5](#).

[Guidelines F.V](#)

[Guidelines F.V.1](#)

[art. 27 Row 1995](#)

7. Eenheid van uitvinding

7.1 Algemeen

De basisgedachte achter de eis “eenheid van uitvinding” in [art. 27](#) Row 1995 is dat er slechts één uitvinding per octrooi beschermd zou moeten worden. Er zijn meerdere redenen voor deze eis, waaronder:

- het streven naar een duidelijke aanvraag (geen “verborgen” uitvindingen in een aanvraag).
- een redelijke verhouding tussen de betaalde taksen en de kosten voor de overheid (aanvragers zouden geen voordeel moeten kunnen behalen door verschillende uitvindingen te laten onderzoeken onder betaling voor slechts één aanvraag).
- het ontlopen van instandhoudingstaksen tegen gaan.

[art. 28 Row 1995](#)

Een gebrek aan eenheid in een aanvraag is geen onoverkomelijk bezwaar. Een aanvrager kan zijn aanvraag namelijk conform [art. 28](#) Row 1995 splitsen en zo voor iedere uitvinding een apart octrooi verkrijgen. Als er echter niet wordt afgesplitst, ontstaat rechtsonzekerheid omtrent de vraag of verdere uitvindingen nog bescherming genieten. De rechter zou immers in een later stadium nog kunnen oordelen dat een bevinding van een gebrek aan eenheid van Octrooicentrum Nederland niet terecht is.

[Art. 27](#) Row 1995 stelt dat er sprake is van eenheid van uitvinding indien de aanvraag betrekking heeft op een enkele uitvinding of op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn, dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten.

De in art. 27 genoemde “enkele algemene uitvindingsgedachte” wordt gezien als **één (=enkele)** inventieve gedachte achter **alle** uitvindingen **(=algemene)**. Wanneer vervolgens in aanmerking genomen wordt dat een uitvinding een technische oplossing voor een bepaald probleem is, dan kan de “enkele algemene uitvindingsgedachte” beschreven worden als: één inventieve oplossing voor één bepaald probleem, die ten grondslag ligt aan alle uitvindingen.

De uitvindingsgedachte wordt soms ook wel de leer van de uitvinding genoemd.

7.2 Beoordeling van eenheid van uitvinding

Er zijn twee methoden volgens welke een logisch onderbouwde uitspraak over eenheid van uitvinding kan worden gegeven, namelijk: de **enkele algemene uitvindingsgedachte-methode** en de **speciale technische maatregelen-methode**.

Beide methoden leiden tot hetzelfde oordeel met betrekking tot eenheid van uitvinding.

Beide methoden maken gebruik van de definitie **corresponderende technische maatregelen**. **Corresponderende technische maatregelen** zijn technische maatregelen die weliswaar verschillend zijn, maar die hetzelfde probleem oplossen.

Tot de corresponderende technische maatregelen behoren:

- equivalenten (maatregelen die in vele eigenschappen overeenkomen), bijv. een metalen veer en een blok rubber als het gaat om een element met een veerkrachtige eigenschap;
- complementaire kenmerken, bijv. een radiozender en -ontvanger;
- samenwerkende kenmerken, bijv. een stekker en een contactdoos; en
- kenmerken die speciaal geschikt of specifiek bedoeld zijn om samen te werken, bijv. werkwijzestap en middelen die specifiek bedoeld zijn voor de uitvoering van de werkwijze stappen, of een product en een werkwijzestappen die speciaal geschikt zijn voor de vervaardiging van het product.

De aanwezigheid van verschillende categorieën conclusies binnen een aanvraag is geen reden een gebrek aan eenheid te constateren. Ook het feit dat een aanvraag in twee geheel verschillende classificaties volgens de IPC ingedeeld moet worden is op zichzelf geen reden voor het vaststellen van een gebrek aan eenheid.

Hoe bij het onderzoek naar de stand van de techniek om te gaan met een gebrek aan eenheid van uitvinding staat beschreven in [B.VII](#). Hoe bij het schrijven van een schriftelijke opinie om te gaan met een gebrek aan eenheid van uitvinding staat beschreven in [C.II.4](#). Hoe bij het uitbrengen van een wettelijk advies om te gaan met een gebrek aan eenheid van uitvinding staat beschreven in [D.VI.9.2](#).

7.2.1 Enkele algemene uitvindingsgedachte-methode

Wanneer de **enkele algemene uitvindingsgedachte-methode** wordt toegepast, wordt:

- eerst gezocht naar één oplossing voor één bepaald probleem, dat ten grondslag ligt aan alle uitvindingen, en
- vervolgens wordt bekeken of die oplossing inventief is ten opzichte van de stand van de techniek gezien het geformuleerde probleem.

Indien deze laatste vraag positief beantwoord kan worden, dan wordt voldaan aan de eis van eenheid van uitvinding.

De **enkele algemene uitvindingsgedachte-methode** omvat de volgende stappen:

Stap 1: Bepaal de onafhankelijke conclusies. De onafhankelijke conclusies vormen namelijk de meest algemene omschrijvingen van de verschillende uitvindingen.

Stap 2: Inventariseer de (corresponderende) technische maatregelen die in **alle** onafhankelijke conclusies voorkomen (voor corresponderende technische maatregelen, zie [E.III.7.2](#)). Deze maatregelen samen vormen de oplossing als onderdeel van de te formuleren uitvindingsgedachte (ook wel “gemeenschappelijke materie” genoemd)

Stap 3: Bepaal het technische effect dat bereikt wordt met de maatregelen van de **gemeenschappelijke** materie. Bij het bepalen van het technische effect dient de inhoud van de beschrijving en de tekeningen te worden gebruikt. Het probleem wordt geformuleerd als het ontbreken van het betreffende technische effect.

Stap 4: Formuleer één oplossing (zie stap 2) voor één bepaald probleem (zie stap 3), die ten grondslag ligt aan alle uitvindingen en vergelijk deze met de stand van de techniek.

Stap 5: Als de in stap 4 geformuleerde combinatie van oplossing en probleem niet bekend is uit de stand van de techniek en de in stap 2 geformuleerde oplossing, gezien het in stap 3 geformuleerde probleem ook niet voor de hand ligt op basis van de stand van de techniek, dan is de in stap 4 geformuleerde oplossing voor het probleem de **enkele algemene uitvindingsgedachte** die alle uitvindingen onderling verbindt en is er dus sprake van eenheid van uitvinding.

Opmerking: De stappen 3 en 4 kunnen worden overgeslagen indien na stap 2 geconstateerd wordt dat de gemeenschappelijke materie van alle conclusies nieuw en inventief is. Uit het feit dat het oplossingsdeel van de algemene gedachte achter alle uitvindingen nieuw en inventief is, volgt namelijk al dat er sprake is van een enkele algemene uitvindingsgedachte en daarmee is er eenheid van uitvinding. Alleen wanneer de gemeenschappelijke materie van alle conclusies niet nieuw en inventief wordt bevonden, dienen de stappen 3 en 4 nog uitgevoerd te worden om te onderzoeken of wellicht de uitvindingsgedachte gelegen is in het oplossen van het in stap 3 te bepalen probleem.

Stap 6: Als de in stap 4 geformuleerde combinatie van oplossing en probleem bekend is uit de stand van de techniek of de in stap 2 geformuleerde oplossing, gezien het in stap 3 geformuleerde probleem, voor de hand ligt op basis van de stand van de techniek, groepeer dan (m.b.v. de stappen 2-5) de onafhankelijke conclusies in groepen waarvoor apart een enkele algemene uitvindingsgedachte geformuleerd kan worden.

In het geval dat een van de onafhankelijke conclusies volledig bekend is uit de stand van de techniek, dan dienen de van deze conclusie afhankelijke conclusies die niet volledig bekend zijn uit de stand van de techniek, in de bovenstaande methode te worden betrokken.

Bij het in respectievelijk stap 2 en 3 formuleren van het oplossingsdeel en het probleemdeel van de gedachte achter alle uitvindingen dient erop gelet te worden dat de oplossing en het probleem zo ruim geformuleerd worden dat ze representatief zijn voor alle onafhankelijke conclusies, maar tegelijkertijd ook weer niet zo ruim dat de ze beide reeds in combinatie bekend zijn uit de stand van de techniek.

Guidelines F.V.2

7.2.2 Speciale technische maatregelen-methode

Volgens de **speciale technische maatregelen-methode** (zie ook [Rule 44 par. 1 EO](#) resp. [Rule 13.2 PCT](#)) is er sprake van een enkele algemene uitvindingsgedachte indien er tussen de uitvindingen een technische relatie bestaande uit dezelfde of corresponderende “speciale technische maatregelen” bestaat.

De uitdrukking “speciale technische maatregelen” wordt gebruikt voor de technische maatregel of de technische maatregelen in een conclusie die de bijdrage definiëren die de geclaimde uitvinding, als geheel beschouwd, levert aan de stand van de techniek. Dit zijn dus die technische maatregelen die maken dat een geclaimde uitvinding nieuw en inventief is.

Wanneer de **speciale technische maatregelen-methode** wordt toegepast, wordt:

- eerst per uitvinding gezocht naar een inventieve oplossing voor een probleem, en
- vervolgens wordt bekeken of de gevonden oplossingen en problemen voor alle uitvindingen hetzelfde zijn.

Indien een dergelijke overeenkomst gevonden kan worden, dan wordt voldaan aan de eis van eenheid van uitvinding.

De **speciale technische maatregelen-methode** omvat de volgende stappen:

Stap 1: Bepaal de onafhankelijke conclusies. De onafhankelijke conclusies vormen namelijk de meest algemene omschrijvingen van de verschillende uitvindingen.

Stap 2: Bepaal één meest nabije stand van de techniek voor alle onafhankelijke conclusies.

Stap 3: Bepaal voor elke onafhankelijke conclusie de verschilmaatregelen door vergelijking met de in stap 2 bepaalde meest nabije stand van de techniek.

Stap 4: Bepaal voor iedere onafhankelijke conclusie het technische effect dat bereikt wordt met de in stap 3 bepaalde verschilmaatregelen. Bij het bepalen van het technische effect dient de inhoud van de beschrijving en de tekeningen te worden gebruikt. Het probleem wordt geformuleerd als het ontbreken van het betreffende technische effect.

Stap 5: Bepaal aan de hand van het in stap 4 bepaalde probleem voor elke onafhankelijke conclusie of de betreffende conclusie inventief is, m.a.w. of het oplossingsdeel van de uitvindingsgedachte inventief is. Voor de conclusies die inventief bevonden worden, geldt dat de in stap 3 bepaalde verschilmaatregelen tot de speciale technische maatregelen behoren.

Stap 6: Vergelijk de in stap 5 bepaalde speciale technische maatregelen.

Stap 7: Als de speciale technische maatregelen dezelfde of corresponderend zijn voor alle onafhankelijke conclusies, dan is er sprake van één inventieve oplossing voor een bepaald probleem, die ten grondslag ligt aan alle uitvindingen. In een dergelijk geval is er eenheid van uitvinding.

Stap 8: Als de speciale technische maatregelen niet dezelfde of corresponderend zijn voor alle onafhankelijke conclusies, groepeer dan m.b.v. de stappen 2-7 de onafhankelijke conclusies in groepen van dezelfde of corresponderende speciale technische maatregelen.

In het geval dat een van de onafhankelijke conclusies volledig bekend is uit de stand van de techniek, dan dienen de van deze conclusie afhankelijke conclusies die niet volledig bekend zijn uit de stand van de techniek, in de bovenstaande methode te worden betrokken.

7.3 Specifieke situaties

Guidelines F.V.3

7.3.1 Tussen- en eindproducten

In de onderhavige context van tussen- en eindproducten, wordt met de term “tussenproduct” zowel tussen- als uitgangspunt bedoeld. Dergelijke producten worden beschikbaar gesteld met het doel om eindproducten te verkrijgen middels een fysische of chemische verandering waarin het “tussenproduct” zijn identiteit verliest.

Er is sprake van eenheid van uitvinding bij tussen- en eindproducten wanneer:

- (i) de tussen- en eindproducten hetzelfde essentiële structurele element bezitten, d.w.z. hun basis chemische structuur is hetzelfde of hun chemische structuren zijn technisch nauw verwant, het tussenproduct brengt een essentieel structureel element in het eindproduct, en
- (ii) de tussen- en eindproducten technisch onderling zijn verbonden, d.w.z. het eindproduct wordt bereid direct vanuit het tussenproduct of wordt gescheiden daarvan door een klein aantal tussenproducten die allemaal hetzelfde essentiële structurele element bezitten.

Eenheid van uitvinding kan ook aanwezig zijn tussen tussen- en eindproducten waarvan de structuren niet bekend zijn – bijvoorbeeld, als tussen een tussenproduct met een bekende structuur en een eindproduct met een onbekende structuur of als tussen een tussenproduct met een onbekende structuur en een eindproduct met een onbekende structuur. In zulke gevallen zou er voldoende bewijs moeten zijn om te concluderen dat de tussen- en eindproducten technisch nauw verwant zijn zoals, bijvoorbeeld, wanneer het tussenproduct hetzelfde essentiële element bevat als het eindproduct of een essentieel element in het eindproduct inbrengt.

Verschillende tussenproducten die gebruikt worden in verschillende werkwijzen voor de bereiding van het eindproduct kunnen het onderwerp zijn van een conclusie vooropgesteld dat zij hetzelfde essentiële structurele element bezitten. De tussen- en eindproducten mogen niet van elkaar gescheiden zijn, in de werkwijze leidend van de een naar de ander, door een tussenproduct dat niet nieuw is. Wanneer verschillende tussenproducten voor verschillende structurele delen van een eindproduct worden geclaimd, is er geen sprake van eenheid van uitvinding tussen de verschillende tussenproducten. Als de tussen- en eindproducten families van verbindingen zijn, moet elk tussenproduct corresponderen met een verbinding in de geclaimde familie van eindproducten. Het kan echter voorkomen dat sommige van de eindproducten geen corresponderende verbinding in de familie van tussenproducten hebben. De twee families hoeven dus niet volledig congruent te zijn.

Het enkele feit dat, naast de mogelijkheid gebruikt te worden om een eindproduct te bereiden, de tussenproducten ook andere mogelijke

effecten of activiteiten vertonen, doet geen afbreuk aan de eenheid van uitvinding.

Guidelines F.V.4

7.3.2 Alternatieven

Alternatieve vormen van een uitvinding kunnen in meerdere onafhankelijke conclusies (zgn. parallelle conclusies of nevenschikte conclusies (zie [E.III.3.2.1](#))) of in één conclusie beschreven zijn. Als in één conclusie verschillende alternatieven worden gespecificeerd, moet de conclusie in gedachten worden herschreven als een groep verschillende conclusies, die vervolgens op de gebruikelijke manier op eenheid van uitvinding beoordeeld wordt. Indien er dan gebrek aan eenheid wordt geconstateerd is er dus sprake van een gebrek aan eenheid binnen één conclusie.

Guidelines F.V.5

7.3.2.1 Markush-groepen

In het geval dat een enkele conclusie verschillende chemische alternatieven omvat door gebruik te maken van zgn. Markush-groepen dan wordt eenheid van uitvinding verondersteld aanwezig te zijn wanneer:

- (i) alle alternatieven een eigenschap of activiteit gemeen hebben, en
- (ii) een gemeenschappelijke structuur aanwezig is, d.w.z. een significant structureel element wordt door alle alternatieven gedeeld of alle alternatieven behoren tot een erkende klasse van chemische verbindingen op het vakgebied waartoe de uitvinding behoort.

Een “significant structureel element wordt door alle alternatieven gedeeld” wanneer de verbindingen een gemeenschappelijke chemische structuur bezitten die een groot deel van hun structuren inneemt, of, in het geval dat de verbindingen slechts een klein deel van hun structuren gemeenschappelijk hebben, wanneer de gemeenschappelijke structuur een structureel onderscheidend deel vormt gezien de bestaande stand van de techniek. Het structureel element kan een enkele component zijn of een combinatie van individuele componenten die onderling zijn verbonden. De alternatieven behoren tot een “erkende klasse van chemische verbindingen” als er een verwachting bestaat op grond van de kennis op het vakgebied dat leden van deze klasse zich op dezelfde manier gedragen in de context van de geclaimde uitvinding, d.w.z. elk lid kan door een ander worden vervangen in de verwachting dat hetzelfde bedoelde resultaat zou worden bereikt.

Het significante structurele element hoeft niet in absolute zin nieuw te zijn. Wat bedoeld wordt met de uitdrukking “een significant structureel element dat door alle alternatieven wordt gedeeld”, is dat er in relatie tot de gemeenschappelijke eigenschap of activiteit een gemeenschappelijk deel van de chemische structuur moet zijn, die de geclaimde verbindingen onderscheidt van welke verbindingen dan ook met dezelfde eigenschap of activiteit. Wanneer echter kan worden aangetoond dat ten minste één Markush alternatief niet nieuw is, dan dient eenheid van uitvinding opnieuw te worden overwogen. In het bijzonder geldt, dat wanneer de structuur van ten minste een van de door de Markush conclusie omvatte verbindingen bekend is in combinatie met de in aanmerking genomen eigenschap of het in aanmerking genomen technische effect, dit een aanwijzing is dat de resterende verbindingen (alternatieven) eenheid van uitvinding ontberen.

Guidelines F.V.6

7.3.3 Niet-samenhangende maatregelen in een conclusie

Een gebrek aan eenheid ontstaat niet vanwege een conclusie die meerdere maatregelen omvat die geen onderlinge samenhang hebben, d.w.z. als er sprake is van een zgn. aggregatie van maatregelen is (zie [E.IV.9.7](#)).

Guidelines F.V.9

7.3.4 Afhangelijke conclusies

Een niet-eenheidsbezwaar is niet gerechtvaardigd met betrekking tot een afhangelijke conclusie en de conclusie waarvan die afhankelijk is, wanneer de conclusie waarvan de afhangelijke conclusie afhankelijk is nieuw en/of inventief is, omdat de algemene uitvindingsgedachte die zij gemeenschappelijk hebben, bepaald wordt door de kenmerken van de onafhankelijke conclusie (maar let op uitzonderingsgevallen, zie hieronder).

Bijvoorbeeld: stel conclusie 1 heeft betrekking op een nieuw en inventief rotorblad van een turbinemotor met een specifieke vorm, terwijl conclusie 2 luidt: “Een rotorblad van een turbinemotor volgens conclusie 1 en gemaakt van legering Z”. De enkele algemene uitvindingsgedachte die de afhangelijke conclusie verbindt met de onafhankelijke conclusie is het “rotorblad van een turbinemotor met een specifieke vorm”.

Wanneer de onafhankelijke conclusie daarentegen niet octrooieerbaar blijkt te zijn, dan moet de vraag of er nog steeds sprake is van een inventieve verbinding tussen alle van die conclusie afhangelijke conclusies zorgvuldig worden bekeken (zie [E.III.7.4](#), niet-eenheid “a posteriori”). Het kan zijn dat de speciale technische maatregel van één conclusie die afhankelijk is van deze niet-octrooieerbare onafhankelijke conclusie, niet in dezelfde of corresponderende vorm voorkomt in een andere conclusie die eveneens afhankelijk is van die conclusie.

Elke conclusie die verwijst naar een onafhankelijke conclusie maar niet alle maatregelen van die onafhankelijke conclusie omvat, dient voor de beoordeling van eenheid beschouwd te worden als een onafhankelijke conclusie. Een voorbeeld van een dergelijke conclusie is een conclusie die verwijst naar een conclusie van een andere categorie (zie [E.III.3.1](#)), of een conclusie die een alternatieve maatregel omvat die bedoeld is om een corresponderende maatregel in de onafhankelijke conclusie waarnaar verwezen wordt, te vervangen (bijvoorbeeld: een apparaat volgens conclusie 1, waarin component C vervangen is door component D).

Kettingconclusies vormen een speciale groep afhangelijke conclusies. Het bovenstaande geldt daarom ook voor kettingconclusies.

Guidelines F.V.7

7.4 Niet-eenheid “a priori” en “a posteriori”

Gebrek aan eenheid kan direct evident zijn a priori, d.w.z. voordat het onderzoek is uitgevoerd. Op dat moment bestaat de stand van de techniek uit de in de aanvraag genoemde documenten en de algemene kennis van de vakman. Gebrek aan eenheid kan ook duidelijk worden a posteriori, d.w.z. nadat het onderzoek is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: een document dat pas gevonden is tijdens het onderzoek toont aan dat er een gebrek is aan nieuwheid of inventiviteit van de onafhankelijke conclusie, waardoor twee of meer daarvan afhangelijke conclusies geen gemeenschappelijke algemene uitvindingsgedachte meer blijken te hebben (zie [E.III.7.3.4](#)). Hierbij dienen documenten die tot de fictieve stand van de techniek behoren buiten beschouwing te worden gelaten,

omdat dergelijke documenten niet schadelijk kunnen zijn voor de inventiviteit van de uitvinding.

Guidelines F.V.8

7.5 Benadering van de beoordelaar

Hoewel een gebrek aan eenheid zowel a priori als a posteriori kan worden geconstateerd, dient de beoordelaar zich te realiseren dat een gebrek aan eenheid geen nietigheidsgrond is na verlening. Wanneer daarbij in overweging wordt genomen dat een niet-eenheidsbezwaar nadelig is voor de aanvrager, dan verdient het de voorkeur om bij twijfel geen bezwaar te maken. Dit geldt zeker voor de situatie waarin het gebrek aan eenheid niet leidt tot meer onderzoek. Er dient altijd een pragmatische benadering gehanteerd worden bij de beoordeling van de mate van onderlinge verbondenheid van de gepresenteerde alternatieven in relatie tot de stand van de techniek zoals die uit het onderzoek blijkt. Er moet voor gewaakt worden dat door een bezwaar van een gebrek aan eenheid, onderconclusies die slechts triviale maatregelen omvatten, gepresenteerd worden als zelfstandige uitvinding.

Wanneer de gemeenschappelijke materie van de onafhankelijke conclusies algemeen bekend is, en de resterende materie van iedere conclusie verschilt van die van de andere conclusies zonder dat er sprake is van een enkele algemene uitvindingsgedachte, dan is er duidelijk een gebrek aan eenheid. Wanneer er, aan de andere kant, sprake is van een enkele, algemene gedachte, die nieuw en inventief is, dan is er geen sprake van een gebrek aan eenheid. Voor het bepalen van wat wel en niet toelaatbaar is tussen deze twee extremen, kunnen geen harde regels worden gegeven en iedere zaak dient op zichzelf te worden beschouwd. Het voordeel van de twijfel dient altijd aan de aanvrager te worden gegeven.

Zie voor het specifieke geval van conclusies gericht op een stof voor meerdere, verschillende medische toepassingen, [E.IV.4.7.](#)

Guidelines G.I

Guidelines G.I.1

art. 2 lid 1 Row 1995

IV Vatbaarheid voor octrooi

1 Algemeen

1.1 Materiële vereisten

In [art. 2 lid 1](#) Row 1995 worden de materiële vereisten voor octrooieerbaarheid gedefinieerd. Vatbaar voor octrooi zijn:

- (i) uitvindingen op alle gebieden van de technologie die
- (ii) nieuw zijn;
- (iii) op uitvinderswerkzaamheid berusten (d.w.z. inventief zijn), en
- (iv) toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.

Deze vereisten zullen worden besproken in respectievelijk [E.IV.2](#) t/m [E.IV.3](#), [E.IV.6](#) t/m [E.IV.8](#), [E.IV.9](#) en [E.IV.5](#). Daarnaast wordt in [E.IV.4](#) een aantal onderwerpen besproken die niet vatbaar zijn voor octrooi, ongeacht of voldaan wordt aan de hierboven genoemde materiële vereisten.

Anders dan [art. 52 par. 1 EO](#) bevat [art. 2 lid 1](#) Row 1995 niet de zinsnede dat “octrooi verleend wordt” indien aan de vereisten is voldaan, omdat daarvan de suggestie uitgaat dat er bij de verlening daadwerkelijk aan die criteria is getoetst. Aangezien het uitsluitend de rechter is die achteraf kan toetsen of een octrooi terecht verleend is, werd het zuiverder geacht om in [art. 2 lid 1](#) te spreken over “vatbaar voor octrooi”.

Guidelines G.I.2

art. 25 Row 1995

1.2 Verder vereiste

Naast deze vier materiële vereisten bestaat er de eis van nawerkbaarheid, zoals neergelegd in [art. 25](#) Row 1995. Welke rol nawerkbaarheid speelt bij het onderzoek naar de stand van de techniek staat in [B.VIII.3](#). Hoe om te gaan met de eis van nawerkbaarheid bij de schriftelijke opinie is te vinden in [C.I.6](#) en [C.II.8](#). Voor niet-nawerkbaarheid als nietigheidgrond wordt verwezen naar [D.VI.5](#).

Guidelines G.I.3

1.3 Technische vooruitgang, nuttig effect

De Row 1995 vereist noch expliciet noch impliciet dat een uitvinding, om vatbaar voor octrooibeschermt te zijn, enige technische vooruitgang tot gevolg moet hebben, zelfs niet dat een effect, oftewel voordeel, als gevolg optreedt. Niettemin, een effect ten opzichte van de stand van de techniek, is vaak belangrijk bij het vaststellen of de uitvinding inventief is (zie [E.IV.9](#)).

Guidelines G.II

Guidelines G.II.1

art. 2 lid 2 Row 1995 art. 2 lid 3 Row 1995

2 Uitvindingen

2.1 Definitie

De Row 1995 definieert **niet** wat bedoeld wordt met een “uitvinding”, maar [art. 2 lid 2](#) Row 1995 bevat een niet-limitatieve lijst van onderwerpen die niet als uitvindingen in de zin van [art. 2 lid 1](#) worden beschouwd en derhalve niet vatbaar zijn voor octrooibeschermt. In [art. 2 lid 3](#) wordt bepaald dat de onder art. 2 lid 2 opgesomde onderwerpen alleen als zodanig niet als uitvinding worden beschouwd. De onderwerpen op de lijst hebben alle een abstract, intellectueel en/of niet technisch karakter, terwijl

een uitvinding in de zin van art. 2 lid 1 een technisch karakter moet hebben. Dit kan worden afgeleid uit de woorden “Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie” in art. 2 lid 1. Zie in dit verband ook: [Goedkeuring en uitvoering van twee Akten en twee Verdragen met betrekking tot \(Europese\) octrooien, kamerstukken II 2004/05, 29874 \(R 1777\), nr. 3 \(MvT\)](#), p. 12, en [Advies inzake NL1028098](#)).

[Guidelines G.II.2](#)

2.2 Beoordelingspraktijk

Bij het bepalen of er sprake is van een uitvinding op enig gebied van de technologie (oftewel een onderwerp met een technisch karakter, oftewel een onderwerp van technische aard) dient geen acht te worden geslagen op de vorm of soort van de te beoordelen conclusie, maar moet de inhoud daarvan worden beschouwd. Bepalend daarbij is of het geclaimde onderwerp als geheel beschouwd, dat wil zeggen zowel de maatregelen die wel - als de maatregelen die niet een bijdrage aan de stand van de techniek leveren, een technisch karakter heeft (zie ook: [T 0154/04](#), reason 7). Als dat niet het geval is, dan is er geen sprake van een uitvinding in de betekenis van [art. 2 lid 1](#) Row 1995.

Het technische karakter van een inrichting, apparaat of voortbrengsel kan ontleend worden aan zijn expliciet genoemde of geïmpliceerde technische kenmerken (zie [T 0258/03](#), reason 4.5), waaronder de door de soortaanduiding geïmpliceerde technische kenmerken (zie [T 931/95](#), reason 5).

Het technisch karakter van een werkwijze kan ontleend worden aan de aard van een activiteit, of aan het gebruik van een technisch middel (zie [T 0258/03](#), reason 4.5).

Een mix van technische kenmerken - d.w.z. kenmerken die bijdragen aan het technisch karakter - en niet-technische kenmerken in een conclusie is toegestaan, zelfs al vormen de niet technische kenmerken het overheersende deel (zie [T 0641/00](#) en ook [T 0258/03](#), [T 0154/04](#) en [Rb. 's-Gravenhage 12-12-2007, rolnr. 06/1570 \(Agripa/Roland\)](#), r.o. 4.16).

Het vereiste van een technisch karakter kan ook zijn vervuld, indien technische overwegingen vereist zijn om de uitvinding toe te passen. **Zo werd** in [T 769/92](#) overwogen dat een computerprogramma een technisch karakter heeft indien technische overwegingen noodzakelijk zijn om het te kunnen programmeren (zie ook [E.IV.2.3.6](#)). Dergelijke technische overwegingen moeten hun neerslag vinden in de materie van de conclusies.

De test of er sprake is van een uitvinding op een gebied van de technologie, m.a.w. een uitvinding in de zin van art. 2(1), gaat vooraf aan de vraag of een uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is (zie [T 0258/03](#)). **Indien de geclaimde materie op het eerste gezicht geen technisch karakter heeft, dan is deze op grond van art. 2 lid 2 en 3 Row 1995 niet octrooieerbaar. Indien de materie de “prima facie” test voor technisch karakter doorstaat, kan worden overgegaan tot de beoordeling van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.** Indien een geclaimde uitvinding naast technische ook niet-technische kenmerken omvat, dan wordt bij de beoordeling van deze vereisten alleen de materie betrokken die bijdraagt aan het technische karakter (zie ook: [Rb. 's-Gravenhage 12-12-2007, rolnr. 06/1570 \(Agripa/Roland\)](#), r.o. 4.16, [Advies inzake NL1028098](#), [T 0154/04](#); [T 0641/00](#)). Zie verder [E.IV.5.1](#), [E.IV.8.1](#), [E.IV.9.1](#).

Materie, waarvoor in een conclusie bescherming wordt gezocht, die technische middelen definieert of daarvan gebruik maakt, is een uitvinding in de zin van [art. 2 lid 1](#) Row 1995 (zie ook [T 258/03](#)). Alleen het deel van de materie met een technisch karakter kan nieuwheid, inventiviteit **en industriële toepasbaarheid** aan de geclaimde materie verschaffen (zie [E.IV.8.1](#) en [E.IV.9.1](#)).

[Guidelines G.II.3](#)

2.3 Lijst van uitzonderingen

Als gevolg van de hierboven gegeven uitleg van de woorden “Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie” in [art. 2 lid 1](#), voegen [art. 2 lid 2 en 3](#) niet veel meer toe, omdat daarin slechts onderwerpen van duidelijk niet-technische aard worden genoemd. Volledigheidshalve worden de onderwerpen op de genoemde lijst hieronder behandeld, en voorbeelden worden gegeven om het onderscheid te verduidelijken tussen wat wel als een uitvinding in de zin van art. 2 lid 1 wordt beschouwd en wat niet.

[Guidelines G.II.3.1](#)

2.3.1 Ontdekkingen

Wanneer een nieuwe eigenschap van een bekend materiaal of voortbrengsel wordt gevonden, is dat enkel een ontdekking. Een ontdekking is niet vatbaar voor octrooi omdat de ontdekking op zichzelf geen technisch effect heeft en daarom geen uitvinding is in de zin van [art. 2 lid 1](#) Row 1995. Wanneer een praktisch gebruik van de gevonden eigenschap wordt beschreven, geeft dit een uitvinding die octrooieerbaar kan zijn.

Bijvoorbeeld, de ontdekking dat een materiaal schokbestendig is, is niet octrooieerbaar. Een spoorbiels gemaakt van dat materiaal kan wel octrooieerbaar zijn.

Het vinden van een onbekende stof in de natuur is enkel een ontdekking en daarom niet octrooieerbaar. Wanneer aangetoond kan worden dat de stof een technisch effect heeft, kan dit octrooieerbaar zijn. Een voorbeeld is een ontdekte stof die een bacterie dodende werking blijkt te hebben. Wanneer een micro-organisme wordt ontdekt dat een antibioticum maakt, kan dit micro-organisme zelf ook octrooieerbaar zijn als een aspect/kenmerk van de uitvinding.

Een gen dat in de natuur voorkomt en is ontdekt, kan octrooieerbaar zijn wanneer een technisch effect wordt aangetoond, bijvoorbeeld het gebruik van het gen om een bepaalde polypeptide te maken of in gentherapie.

Voor verdere specifieke aangelegenheden betreffende biotechnologische uitvindingen zie [E.IV.3](#), [E.IV.4.1](#), [E.IV.4.3](#) – [E.IV.4.7](#) en [E.IV.5.5](#).

[Guidelines G.II.3.2](#)

2.3.2 Natuurwetenschappelijke theorieën

Natuurwetenschappelijke theorieën zijn een meer veralgemeniseerde vorm van ontdekkingen. Hetzelfde principe als bij ontdekkingen is hier van toepassing. Bijvoorbeeld: Een fysische theorie als zodanig is geen uitvinding in de betekenis van [art. 2 lid 1](#) Row 1995, ook al ligt deze theorie op het gebied van halfgeleiding. Halfgeleiders, **waarin de theorie wordt toegepast** en werkwijzen om **halfgeleiders** te maken, kunnen wel vatbaar zijn voor octrooibescherming.

[Guidelines G.II.3.3](#)

2.3.3 Wiskundige methoden

Wiskundige methoden zijn een bijzonder voorbeeld van het principe dat puur abstracte of intellectuele methoden niet octrooieerbaar zijn. Een snellere methode voor het maken van een deling wordt niet beschouwd als een uitvinding en is dus niet vatbaar voor octrooibescherming, maar een rekenmachine die ontworpen is om daar mee te werken is wel een uitvinding die vatbaar kan zijn voor octrooibescherming.

Een wiskundige methode voor het ontwerpen van elektrische filters wordt niet beschouwd als een uitvinding, maar een filter dat ontworpen is volgens deze methode valt niet onder de onderwerpen opgesomd in [art. 2 lid 2](#) Row 1995 als zodanig en wordt gezien als een uitvinding.

[Guidelines G.II.3.4](#)

2.3.4 Esthetische vormgevingen

Een esthetische vormgeving of creatie heeft meestal zowel technische kenmerken, bijvoorbeeld een ondergrond van canvas of een weefsel, als esthetische aspecten, zoals bijvoorbeeld een afbeelding geschilderd op het canvas of een motief op de stof.

Wanneer een dergelijke vormgeving technische kenmerken heeft, dan is het niet alleen maar een esthetische vormgeving en kan deze geoctrooieerd worden.

Een kenmerk dat op zichzelf geen technisch aspect laat zien, kan wel een technisch karakter hebben wanneer het een technisch effect heeft. Zo kan het patroon op het loopvlak van een band naast een esthetisch effect ook een technisch kenmerk zijn wanneer het zorgt voor een goede afvoer van water. Echter, een bepaalde kleur op de zijkant van een band die alleen zorgt voor een esthetisch effect vormt geen technisch kenmerk.

Een esthetisch effect is niet octrooieerbaar, niet in een inrichtingsconclusie en ook niet in een werkwijze conclusie.

Bijvoorbeeld, kenmerken gerelateerd aan het esthetische of kunstzinnige effect van de inhoud van een boek, de lay-out of het lettertype, worden niet beschouwd als technische kenmerken. Hetzelfde geldt voor de afbeelding op een schilderij, het kleurgebruik of de schilderijstijl.

Echter, de manier waarop een esthetisch effect wordt verkregen kan wel technisch zijn. Bijvoorbeeld, een weefsel met een aantrekkelijke uitstraling verkregen door een gelaagde structuur die niet eerder voor dat doel is gebruikt, kan octrooieerbaar zijn.

Ook een boek dat op een bepaalde manier is ingebonden of van een kft is voorzien kan octrooieerbaar zijn, zelfs als deze maatregelen ook een esthetisch effect hebben. Hetzelfde geldt voor een schilderij met een bepaald type doek, of bepaalde soorten verf.

Een technisch proces is niet uitgesloten van octrooieren, ook niet als het proces gebruikt wordt om een esthetische vormgeving te maken (bijvoorbeeld een geslepen diamant). Dit geldt ook voor een druktechniek voor een boek die resulteert in een bepaalde vormgeving met een esthetisch effect en voor het boek als resultaat van dat proces.

Een substantie of mengsel van stoffen met technische kenmerken, die dienen om bijvoorbeeld een bepaalde kleur of smaak voor een langere periode te behouden, kan ook octrooieerbaar zijn. (zie ook [AvB 16-8-1990, BIE 1992, 96](#)).

[Guidelines G.II.3.5](#)

2.3.5 Stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering

Dit zijn verdere voorbeelden van onderwerpen met een abstract of intellectueel karakter. In het bijzonder worden niet als uitvinding beschouwd: een stelsel oftewel een plan voor het leren van een taal, een werkwijze voor het oplossen van kruiswoordpuzzels, een spel (abstract gedefinieerd aan de hand van spelregels), of een stelsel voor het organiseren van een commerciële activiteit. Echter, als de geclaimde materie een inrichting of een technisch proces voor het uitvoeren van tenminste een deel van het abstracte stelsel specificeert, moeten het stelsel en de inrichting of het technisch proces als geheel worden beoordeeld en kan er sprake zijn van een uitvinding in de zin van [art. 2 lid 1](#) Row 1995.

Als een conclusie een computer, of een computer netwerk, of een ander programmeerbaar apparaat, of een programma daarvoor specificeert, voor het uitvoeren van tenminste een deel van het abstracte stelsel, moet de conclusie beoordeeld worden als een “in een computer geïmplementeerde uitvinding”, zie [E.IV.2.3.6](#).

[Guidelines G.II.3.6](#)

2.3.6 Computerprogramma's

Computerprogramma's als zodanig waarmee geen technisch effect bereikt wordt dat verder gaat dan de normale fysische effecten die altijd aanwezig zijn als een programma op een computer draait (zoals bijvoorbeeld elektrische stromen), worden op grond van [art. 2 lid 2 en 3](#) Row 1995 niet beschouwd als uitvindingen en zijn niet vatbaar voor octrooibescherming ([T 1173/97](#) en [G 3/08](#)).

Echter, als een geclaimd computerprogramma, als geheel beschouwd, een technisch karakter heeft, dan wordt het computerprogramma niet uitgesloten van octrooibescherming. Dit is het geval als bij het uitvoeren van het programma op een computer een technisch effect teweeggebracht wordt dat verder gaat dan de normale fysische effecten. Dit verdere technisch effect kan bekend zijn uit de stand van de techniek. Een verder technisch effect dat een computerprogramma een technisch karakter geeft, kan bijvoorbeeld worden gevonden in de besturing van een industrieel proces, of in het verwerken van gegevens die fysische entiteiten voorstellen, of in de interne werking van de computer zelf of van zijn interfaces onder invloed van het computerprogramma. Het verdere technisch effect kan bijvoorbeeld ook zijn: de efficiëntie of de veiligheid van een proces, de regeling van de benodigde bronnen van de computer, of de snelheid van data overdracht in een communicatie verbinding. (zie ook [T 1173/97](#))

Een computerprogramma kan geen technisch karakter ontleen aan het enkele feit dat het zo is ontworpen dat het automatisch door een computer kan worden uitgevoerd. Verdere technische overwegingen zijn nodig, die verder gaan dan alleen het vinden van een computeralgoritme om een taak uit te voeren. Ze moeten worden weergegeven in geclaimde functies die een verder technisch effect veroorzaken ([G 3/08](#)).

In gevallen zoals in de voorgaande alinea's bedoeld, wordt het computerprogramma beschouwd als een vorm van een “in een computer geïmplementeerde uitvinding”. Een in een computer geïmplementeerde uitvinding is een uitvinding waarvan de uitvoering het gebruik van een computer, een computer netwerk, of een ander programmeerbaar apparaat met zich mee brengt, en waarbij een of meer kenmerken van de uitvinding geheel of gedeeltelijk gerealiseerd worden door middel van een

computerprogramma. Conclusies die gericht zijn op in een computer geïmplementeerde uitvindingen kunnen bijvoorbeeld de vorm aannemen van een werkwijze voor het bedienen van het genoemde apparaat, het apparaat ingericht voor het uitvoeren van de werkwijze, of, volgens [T 1173/97](#) het programma zelf.

[Guidelines Index CII](#)

In een computer geïmplementeerde uitvindingen kunnen voorkomen in alle technische gebieden en alle verschillende octrooieerbaarheid vereisten kunnen van toepassing zijn bij deze uitvindingen. Het EOB heeft voor de Guidelines een aparte [index](#) gemaakt met links naar alle posities in de Guidelines met instructies voor de beoordeling van in een computer geïmplementeerde uitvindingen.

Een door een computer leesbaar medium is een technisch product en heeft daarom een technisch karakter ([T 0424/03](#)).

[Guidelines G.II.3.7](#)

2.3.7 Presentaties van gegevens

Een kenmerk die betrekking heeft op een presentatie van gegevens die uitsluitend door de inhoud van de informatie wordt gedefinieerd, heeft geen technisch karakter en is niet vatbaar voor octrooibescherming. Zo is een waarschuwingsteken voor verkeer gedefinieerd door het teken als zodanig niet vatbaar voor octrooi.

Bij beoordeling van de uitsluiting van octrooieerbaarheid moet het onderwerp van de conclusie als geheel worden beschouwd. Heeft de presentatie een technisch karakter, dat is er sprake van een uitvinding in de zin van [art. 2 lid 1](#) Row 1995. Een verkeersbord zelf met daarop het waarschuwingsteken is dus wel octrooieerbaar.

Een ander voorbeeld is een conclusie gericht op een product en instructies voor gebruik van het product, waarbij de instructies geen technisch effect op het product hebben. Deze conclusie is niet uitgesloten omdat de conclusie technische betekenis heeft, namelijk het product (omvattende een samenstelling of constructieve elementen).

[Guidelines G.II.5](#)

3 Biotechnologische uitvindingen

[Guidelines G.II.5.1](#)

3.1 Algemene opmerkingen en definities

[art. 2a Row 1995](#)

De term “biotechnologische uitvindingen” wordt in de Nederlandse wet- en regelgeving als zodanig niet gehanteerd. Wel wordt in [art. 2a lid 1](#) van de Row 1995 genoemd “uitvindingen die betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of die betrekking hebben op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt”. Dit komt overeen met de definitie voor “biotechnological inventions” zoals die is opgenomen in [regel 26 par. 2](#) van het uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag, namelijk zijnde “inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used”. De term “biotechnologische uitvindingen” zal daarom gemakshalve in deze leidraad worden gebruikt om de in [art. 2a lid 1](#) Row 1995 genoemde uitvindingen aan te duiden.

[regel 26 Uitv.reg. EOv](#)

[art. 1 Row 1995](#)

De volgende definities zijn wel opgenomen in de Row 1995 ([art. 1](#)):

- biologisch materiaal: materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd;
- microbiologische werkwijze: iedere werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt gebruikt, die op microbiologisch materiaal ingrijpt of die microbiologisch materiaal als resultaat heeft;

- plantenras: een ras als bedoeld in art. 5 lid 2 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG L 227);

[Guidelines G.II.5.2](#)

[art. 2a Row 1995](#)

3.2 Octrooieerbare biotechnologische uitvindingen

In beginsel zijn biotechnologische uitvindingen onder de Row 1995 octrooieerbaar. [Art. 2a lid 2](#) Row 1995 geeft een niet-uitputtende opsomming van bepaalde biotechnologische uitvindingen die vatbaar zijn voor octrooi. Dit zijn:

- a. biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verkregen, ook indien dat materiaal in de natuur voorhanden is,
- b. een deel van het menselijk lichaam dat wordt geïsoleerd of dat anderszins met behulp van een technische werkwijze wordt verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, ook indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel,
- c. planten of dieren, mits de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich in technisch opzicht niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras, of
- d. een microbiologische of andere technische werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, verwerkt of gebruikt, of een hierdoor verkregen voortbrengsel.

[art. 3 Row 1995](#)

[Richtlijn 98/44/EG](#)

[Art. 3](#) Row 1995 noemt daarentegen juist biotechnologische uitvindingen die niet vatbaar zijn voor octrooi. De bepalingen in de Row 1995 dienen onder meer tot implementatie van de Europese Richtlijn 98/44 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

[art. 25 Row 1995](#)

Opgemerkt wordt dat [art. 25 lid 3](#) van de Row 1995 nadere eisen formuleert ten aanzien van uitvindingen op gensequenties: Indien een uitvinding betrekking heeft op een sequentie of een partiële sequentie van een gen, bevat de beschrijving een concrete omschrijving van de functie en de industriële toepassing van deze sequentie of partiële sequentie. Ingeval voor de productie van een eiwit of partieel eiwit een sequentie of partiële sequentie van een gen is gebruikt, bevat de beschrijving van de industriële toepasbaarheid een precisering van het eiwit of partieel eiwit dat is geproduceerd en de functie daarvan.

[Guidelines G.II.4](#)

[Guidelines G.II.4.1](#)

[art. 3 lid 1 sub a Row 1995](#)

4 Niet vatbaar voor octrooi

4.1 Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden

Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden zijn niet vatbaar voor octrooibescherming ([art. 3 lid 1 sub a](#) Row 1995).

Het doel van deze bepaling is om bescherming tegen te gaan van uitvindingen die de grondbeginselen van de rechtsorde aantasten, of ingaan tegen wat in brede kring als fatsoenlijk wordt ervaren of in strijd met de menselijke waardigheid wordt geacht. Met deze bepaling is beoogd uitvindingen niet onder bescherming te stellen die waarschijnlijk tot verstoring van de openbare orde zullen leiden of die zullen aanzetten tot crimineel of agressief gedrag. Antipersoneel mijnen en bombrieven zijn duidelijke voorbeelden. Deze bepaling wordt slechts ingeroepen in extreme gevallen. Een goede test is te overwegen of het waarschijnlijk is dat het publiek de uitvinding zo weerzinwekkend zou vinden dat

octrooibeschermt ondenkbaar is. Als het duidelijk is dat dit het geval is, dan dient het bezwaar op grond van art. 3 lid 1 sub a Row 1995 gemaakt te worden, anders niet. De enkele mogelijkheid van misbruik van de uitvinding is niet genoeg om octrooibeschermt te weigeren op grond van art. 3 lid 1 sub a Row 1995 wanneer de uitvinding ook toegepast kan worden op een manier die niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden (zie [T 866/01](#)).

[Guidelines G.II.4.1.1](#)

Commerciële exploitatie van een uitvinding is niet strijdig met de openbare orde of goede zeden op grond van het loutere feit dat de exploitatie bij of krachtens Nederlands wettelijk voorschrift is verboden (zie ook [art. 3 lid 3](#) Row 1995). Een reden hiervan is dat een product daardoor in Nederland geproduceerd kan worden voor export naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar exploitatie niet verboden is.

[Guidelines G.II.5.3](#)

Onder uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden wordt in ieder geval verstaan ([art. 3 lid 2](#) Row 1995) de volgende uitvindingen:

- a. werkwijzen voor het klonen van mensen,
- b. werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens,
- c. het gebruik van menselijke embryo's,
- d. werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die geëigend zijn deze te doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren, alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen en
- e. werkwijzen die het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten in gevaar brengen of die ernstige schade voor het milieu veroorzaken.

[Richtlijn 98/44/EG](#)

Bepalingen a-d dienen tot implementatie van de Europese Richtlijn 98/44 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen. De tekst van deze bepalingen is identiek aan art. 6 lid 2 van de Richtlijn op één uitzondering na: In de Richtlijn is het gebruik van menselijke embryo's beperkt tot het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden. Deze toevoeging is geschrapt met het amendement Stellingwerf bij de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn ([Kamerstukken II 1999/2000, 26568 \(R 1638\), nr. 14](#)).

Bepaling e is opgenomen met het amendement Stellingwerf van 11 april 2002 ([Kamerstukken II 2001/2002, 26568 \(R 1638\), nr. 37](#)) en zou aansluiten bij art. 27, tweede lid, van de TRIPs-overeenkomst.

Deze lijst van niet-octrooieerbare uitvindingen kan bij algemene maatregel van bestuur worden uitgebreid ([art. 3 lid 4](#) Row 1995) maar van die mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik gemaakt.

Octrooiencentrum Nederland heeft vooralsnog geen enkele aanvraag afgewezen omdat deze in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden. Het aantal aanvragen op het gebied van de biotechnologie voor een Nederlands octrooi onder de Row 1995 is ook gering. Voor uitleg van de bepalingen zou te rade kunnen worden gegaan bij de overwegingen van de [Richtlijn 98/44](#), zoals het Europees Octrooibureau dat ook doet in haar Guidelines. Daarin zijn verwijzingen opgenomen naar overwegingen 38, 41, 42 en 45 welke luiden:

(38) Overwegende dat het eveneens van belang is om in de bepalingen van deze richtlijn een indicatieve lijst van uitvindingen die van octrooiering

zijn uitgesloten, op te nemen, teneinde de nationale rechter en octrooibureaus algemene richtsnoeren voor de interpretatie van het criterium openbare orde of goede zeden te verschaffen; dat deze lijst uiteraard niet limitatief is; dat werkwijzen waarvan de toepassing strijdig is met de menselijke waardigheid, zoals werkwijzen voor de voortbrenging van menselijk- dierlijke hybriden op basis van geslachtscellen of totipotente cellen van mens en dier, vanzelfsprekend eveneens van octrooiering zijn uitgesloten;

(41) Overwegende dat een werkwijze voor het klonen van mensen gedefinieerd kan worden als elke werkwijze, met inbegrip van de technieken voor de splitsing van embryo's die ten doel heeft een mens voort te brengen die in de celkernen dezelfde genetische informatie bezit als een ander levend dan wel overleden wezen;

(42) Overwegende, bovendien, dat ook het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden van octrooiering uitgesloten moet worden; dat deze uitsluiting echter in ieder geval niet geldt voor uitvindingen met een therapeutisch of diagnostisch doel, die toegepast worden op en nuttig zijn voor het menselijk embryo;

(45) Overwegende dat de werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die deze doen lijden zonder voor mens of dier aanzienlijk medisch nut op het gebied van onderzoek, preventie, diagnose of therapie op te leveren, alsmede de dieren die uit deze werkwijzen worden verkregen, van octrooiering moeten worden uitgesloten;

[Guidelines G.II.4.1.2](#)

4.2 Gebruik wel en niet in strijd met de openbare orde

Als van een uitvinding zowel gebruik in strijd met - als niet in strijd met de openbare orde mogelijk is, is [art. 3 lid 1](#) Row 1995 niet van toepassing. Een voorbeeld hiervan is een werkwijze voor het openbreken van afgesloten kluizen, waarvan de toepassing door een inbreker indruist tegen geldende normen en waarden, maar waarvan het gebruik door een slotenmaker in een noodgeval aanvaardbaar is. Evenzo, als een uitvinding een kopieerapparaat definieert met kenmerken waarmee een hogere kopieerkwaliteit bereikt wordt, en een uitvoeringsvorm van dit apparaat zou verdere kenmerken kunnen hebben (niet geclaimd maar duidelijk voor de vakman) waarvan het enige doel is een reproductie te verkrijgen van een beveiligingsstrook in een bankbiljet met een trekkende gelijkenis met het echte bankbiljet, dan zou de geclaimde inrichting een uitvoeringsvorm omvatten voor het maken van vals geld, hetgeen onder art. 3 lid 1 sub a zou kunnen vallen. Er is echter geen reden om het kopieerapparaat van octrooibescherming uit te zonderen, omdat de verbeterde eigenschappen ook voor vele aanvaardbare doeleinden gebruikt zouden kunnen worden (zie [G 1/98](#), reason 3.3.3).

[Guidelines G.II.5.3](#) [art. 3 lid 1 sub b Row](#) [1995](#)

4.3 Het menselijk lichaam, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen

Het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, alsmede de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen is eveneens niet octrooieerbaar en opgenomen ter implementatie van art. 5 lid 1 van [Richtlijn 98/44](#). Voor uitleg van deze bepaling zou te rade kunnen worden gegaan bij de overwegingen van de Richtlijn en dan met name overweging 16, die als volgt luidt:

(16) Overwegende dat het octrooirecht moet worden toegepast onder naleving van de fundamentele beginselen ter garantie van de waardigheid en integriteit van de mens; dat de nadruk moet worden gelegd op het beginsel volgens hetwelk het menselijk lichaam in alle stadia van zijn vorming en ontwikkeling, met inbegrip van de geslachtscellen, evenals de loutere ontdekking van een van de delen of producten ervan, met inbegrip van de sequentie of partiële sequentie van een menselijk gen, niet octrooieerbaar zijn; dat deze beginselen stroken met de criteria van het octrooirecht inzake de octrooieerbaarheid, die niet toelaten dat een loutere ontdekking voor octrooiering in aanmerking komt;

Opgemerkt wordt dat, **onder bepaalde voorwaarden (zie E.IV.3.2)** juist wel vatbaar voor octrooi is “een deel van het menselijk lichaam dat wordt geïsoleerd of dat anderszins met behulp van een technische werkwijze wordt verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, ook indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel” ([art. 2a lid 2 sub b](#) Row 1995 en art. 5 lid 2 [Richtlijn 98/44](#)).

[art. 2a Row 1995](#)

[Guidelines G.II.5.4](#)
[art. 3 lid 1 sub c Row](#)
[1995](#)

4.4 Planten- of dierenrassen

Deze materie is eveneens niet octrooieerbaar en opgenomen ter implementatie van art. 4 lid 1 sub a van [Richtlijn 98/44](#). Opgemerkt wordt dat juist wel vatbaar voor octrooi zijn “planten of dieren, mits de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich in technisch opzicht niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras” ([art. 2a lid 2 sub c](#) Row 1995 en art. 4 lid 2 [Richtlijn 98/44](#)).

[art. 2a Row 1995](#)

[art. 1 Row 1995](#)

[Art. 1](#) Row 1995 geeft de volgende definitie van plantenras: een ras als bedoeld in art. 5 lid 2 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG L 227).

[Guidelines G.II.5.4.2](#)
[art. 3 lid 1 sub d Row](#)
[1995](#)

4.5 Werkwijzen van wezenlijk biologische aard alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen

Deze materie is eveneens niet octrooieerbaar en opgenomen ter implementatie van art. 4 lid 1 sub b van [Richtlijn 98/44](#).

Een werkwijze voor de productie van planten en dieren wordt van wezenlijk biologische aard geacht te zijn wanneer deze is gebaseerd op het seksueel kruisen van het gehele genoom en het vervolgens selecteren van de planten of dieren. Dit geldt zelfs indien de werkwijze menselijke interventie omvat, inclusief het voorzien van technische middelen, om het uitvoeren van de werkwijze stappen mogelijk te maken of te ondersteunen, of indien de conclusie naast kruisen en selecteren nog andere technische stappen omvat voor de voortbrenging van plant of dier of een voor- of nabehandeling van de plant of dier omvat (zie [G 1/08](#) en [G 2/07](#)). Bijvoorbeeld, het gebruik van een genetische moleculaire marker in een selectie stap, maakt een werkwijze verder omvattende kruisings- en teelt stappen niet technisch. Deze werkwijze blijft van wezenlijk biologische aard en is dus uitgesloten voor octrooieren volgens [art. 3 lid 1 sub d](#) Row 1995 (zie ook [Advies inzake NL 1011819](#)).

Als een werkwijze van seksuele kruising en selectie daarentegen een extra stap van technische aard omvat, welke stap op zijn beurt een eigenschap in het genoom introduceert of een eigenschap in het genoom van de geproduceerde plant wijzigt, zodat de introductie of wijziging van dat kenmerk niet het gevolg is van het mengen van de genen van de planten die zijn gekozen voor seksuele kruising, dan is een dergelijke

werkwijze niet uitgesloten van octrooieren onder [art. 3 lid 1 sub d Row 1995](#) (zie [G 1/08](#) en [G 2/07](#)).

[art. 2a Row 1995](#)

Voor dit laatste geval wordt ook erop gewezen dat juist wel vatbaar voor octrooi zijn “een microbiologische of andere technische werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, verwerkt of gebruikt, of een hierdoor verkregen voortbrengsel.” ([art. 2a, lid 2 sub d Row 1995](#) en [art. 4 lid 3 Richtlijn 98/44](#)).

In tegenstelling tot [art. 3 lid 1 sub d](#) van de Row 1995 zijn in het Europees Octrooiverdrag niet de producten verkregen middels werkwijzen van wezenlijk biologische aard uitgesloten van octrooieren (zie [G2/12](#) en [G2/13](#)). Echter, de Europese Commissie heeft in een [verklaring](#) laten weten dat de EU-wetgever met het aannemen van de Biotech-richtlijn de bedoeling had om de octrooieerbaarheid uit te sluiten van producten (planten/dieren en delen van planten/dieren) die worden verkregen door middel van biologische werkwijzen. Het EOB heeft de uitvoeringsregels ([rule 27 sub b](#) en [rule 28 par. 2](#)) aan deze verklaring aangepast.

[art. 3 lid 1 sub e Row 1995](#)
[Biodiversiteitsverdrag](#)

4.6 Uitvindingen waardoor inbreuk wordt gemaakt op de artikelen 3, 8(j), 15(5), en 16(5) van het Biodiversiteitsverdrag

Deze artikelen luiden als volgt:

Article 3. Principle

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Article 8(j). In-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices;

Article 15(5). Access to Genetic Resources

Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party.

Article 16(5). Access to and Transfer of technology

The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives.

Er bestaat geen Nederlandstalige versie van het [Biodiversiteitsverdrag](#).

Deze bepalingen zijn met name gericht op het tegengaan van zgn. biopiraterij, het octrooieren van uitvindingen die zijn ontleend aan inheemse kennis zonder compensatie van de lokale gemeenschappen die deze kennis hebben ontwikkeld. Hierbij moet **bijvoorbeeld** gedacht worden aan **planten die in de traditionele geneeskunde al werden toegepast en waaruit door derden de werkzame stof wordt geïdentificeerd, gezuiverd en ontwikkeld tot een nieuw geneesmiddel.**

[art. 3 lid 1 sub f Row 1995](#)
[Guidelines G.II.4.2](#)

4.7 Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam

Niet vatbaar voor octrooi zijn methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam. Octrooien kunnen dus wel worden verkregen voor chirurgische, therapeutische of diagnostische instrumenten of apparaten voor de toepassing van een van deze methoden.

Stoffen of samenstellingen, voor de toepassing van een van deze methoden, zijn eveneens vatbaar voor octrooi. Wanneer het gaat om een nieuwe stof of samenstelling dan **is een** conclusie gericht op enkel die stof of samenstelling als zodanig (een stofconclusie) **toegestaan**. Is de stof of samenstelling als zodanig bekend, maar niet voor de eerste toepassing van een van deze methoden, dan dient de conclusie geformuleerd te zijn als “Stof of samenstelling X” gevolgd door de toepassing, bijvoorbeeld “...voor gebruik als geneesmiddel”, “...als een antibacterieel middel” of “...voor de behandeling van ziekte Y”. [Art. 4 lid 5](#) Row 1995 bepaalt dat voor deze gevallen de conclusie als nieuw moet worden beschouwd **als de medische toepassing nog niet bekend is**, ook al is de stof of samenstelling als zodanig bekend.

[art. 4 lid 5 Row 1995](#)

[Guidelines G.VI.7.1](#)

[art. 4 lid 6 Row 1995](#)

Als de eerste medische toepassing van een stof of samenstelling reeds bekend is kunnen tweede of volgende medische toepassingen van die stof of samenstelling nog octrooieerbaar zijn mits nieuw en inventief. [Art. 4 lid 6](#) Row 1995 bepaalt dat voor deze gevallen de conclusie als nieuw moet worden beschouwd ook al is medische toepassing van de stof of samenstelling reeds bekend. **Zelfs indien het enige verschil met een bekende medische toepassing de dosering, toedieningsschema, doelgroep of wijze van toediening is, kan de stof of samenstelling met deze specifieke volgende medische toepassing octrooieerbaar zijn (zie [G 2/08](#)).** [Art. 4 lid 5 en 6](#) Row 1995 vormen **dan ook** een uitzondering op de regel dat conclusies gericht op een product alleen kunnen worden verkregen voor (absoluut) nieuwe producten.

Conclusies in de vorm van “Toepassing...” of “Gebruik van stof X” gevolgd door “...bij de behandeling van ziekte Y” zijn echter niet toegestaan. **Ook conclusies in de vorm van “Gebruik van stof X voor de bereiding van een geneesmiddel voor therapeutische toepassing” (de zogenaamde “Swiss-type” claims) zijn niet meer toegestaan ([G 2/08](#)).** Wel toegestaan zijn conclusies in de vorm van “Stof X voor de behandeling van ziekte Y”. Deze laatste vorm is pas mogelijk sinds de invoering van [art. 4 lid 6](#) als gevolg van de herziening van het Europees Octrooiverdrag 2000.

Een octrooi dat voor het eerst nieuwe verschillende medische toepassingen van een bekende stof of samenstelling beschrijft, mag in het algemeen verschillende onafhankelijke conclusies hebben voor de

verschillende toepassingen zonder dat er sprake is van niet-eenheid van uitvinding. De enkele algemene uitvindingsgedachte is de medische toepassing van een bekende stof of samenstelling. Zijn er reeds een of meerdere medische toepassingen bekend en is het octrooi gericht op verschillende nieuwe medische toepassingen dan dient aandachtig te moeten worden onderzocht in hoeverre er sprake is van enkele algemene uitvindingsgedachte (zie ook [E.III.7.3.2](#)).

4.7.1. Beperkingen aan de uitzondering onder [art.3 lid 1 sub f](#) Row 1995

[Guidelines G.II.4.2.1](#)

Andere methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam dan door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam zijn wel octrooieerbaar. Bijvoorbeeld een zuiver cosmetische behandeling waarbij een stof wordt toegepast op het menselijk lichaam.

Om uitgesloten te zijn van octrooieerbaarheid moet een methode van behandeling of diagnosemethode daadwerkelijk plaatsvinden op een levend menselijk of dierlijk lichaam. Een methode van behandeling van of een diagnosemethode uitgeoefend op een dood menselijk of dierlijk lichaam wordt daarom niet uitgesloten van octrooieerbaarheid op grond van [art. 3 lid 1 sub f](#) Row 1995. De methode van behandeling van lichaamsweefsel of lichaamsvocht nadat deze verwijderd is van het menselijk of dierlijk lichaam, of diagnosemethoden die daarop worden toegepast, zijn niet uitgesloten van octrooieerbaarheid voor zover het weefsel of vocht niet teruggeplaatst wordt in hetzelfde lichaam. Een methode van behandeling van bloed voor opslag in een bloedbank of een diagnosemethode voor bloedsamples zijn dus niet uitgesloten, terwijl een methode van behandeling van bloed door dialyse waarbij het bloed teruggeplaatst wordt in hetzelfde lichaam wel is uitgesloten.

Of een methode is uitgesloten van octrooieren is niet afhankelijk van wie de methode uitvoert ([G1/04](#) en [G 1/07](#)).

Wanneer een werkwijze conclusie verschillende stappen omvat, en waarbij een van de stappen inhoudt een methode van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door een chirurgische ingreep of geneeskundige behandeling of een diagnosemethode die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam, dan is de conclusie niet octrooieerbaar (zie [G1/07](#), reason 3.2.5).

Bij de drie verschillende methoden kan nog het volgende worden opgemerkt:

Chirurgie wordt gedefinieerd door de aard van de handeling en niet zozeer het doel. Cosmetische chirurgie is dus niet octrooieerbaar.

Geneeskundige behandeling omvat niet alleen de behandeling van een aanwezige ziekte maar ook profylactische behandelingen, bijv. immunisatie. Ook conclusies die op het eerste gezicht een puur cosmetische handeling lijken te zijn, kunnen een therapeutische behandeling omvatten. Zo werd een behandeling voor het schoonmaken van tanden waarbij tandplak werd verwijderd, hoewel verricht op een gezond persoon, als preventieve medische behandeling beschouwd. Het resultaat van de behandeling is namelijk uiteindelijk het voorkomen van tandbederf. De conclusie werd derhalve niet octrooieerbaar gevonden ([T290/86](#)).

[Guidelines G.II.4.2.1.3](#)

Een diagnosemethode is alleen uitgesloten van octrooieerbaarheid indien de conclusie al de volgende stappen omvat (zie [G1/04](#)):

- het verzamelen van gegevens,
- het vergelijken van deze gegevens met referentiewaarden,
- het vinden van significante afwijkingen (een symptoom) tijdens de vergelijking,
- het toewijzen van deze afwijkingen aan een bepaald ziektebeeld.

Hierbij dient rekening gehouden te worden met stappen die als impliciet beschouwd kunnen worden: bijvoorbeeld stappen met betrekking tot de vergelijking van gegevens met referentiewaarden kunnen het vinden van significante afwijkingen impliceren (zie [T 1197/02](#)).

Het toewijzen van de afwijkingen aan een bepaald ziektebeeld is het vaststellen van de aard van een medische of veterinaire medische afwijking met het doel om een pathologie (een oorzaak van ziekte) te identificeren of aan het licht te brengen; de identificatie van de onderliggende ziekte wordt niet vereist (zie [T 125/02](#)).

De diagnosemethode is bovendien pas uitgesloten van octrooieerbaarheid indien de eerste drie stappen op het menselijke of dierlijke lichaam worden uitgevoerd, of in ieder geval de aanwezigheid van het lichaam vereisen.

Een methode waarbij alleen fysieke (informatieve) gegevens worden verkregen van het menselijk lichaam, zoals bloeddrukmetingen of MRI onderzoek, zonder dat hieruit een diagnose volgt, is dan ook geen diagnosemethode.

[Guidelines G.III](#)

[Guidelines G.III.1](#)

[art. 7 Row 1995](#)

5 Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid

5.1 Algemene opmerkingen

Een uitvinding wordt op grond van [art. 7](#) Row 1995 als vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid aangemerkt, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. “Nijverheid” dient in brede zin begrepen te worden als omvattende elke fysieke activiteit met een “technisch karakter” (zie ook [E.IV.2.1](#)), d.w.z. een activiteit die behoort tot de nuttige of praktische vaardigheden anders dan bijvoorbeeld de esthetische vaardigheden. “Nijverheid” houdt niet noodzakelijkerwijs in het gebruik van een machine of de productie van een artikel. Tot de nijverheid behoort bijvoorbeeld ook een werkwijze voor het uiteendrijven van mist, of een werkwijze voor het omzetten van energie van de ene vorm naar een andere. Zie ook het zogenaamde “Kappers-arrest” – ofwel “Permanent-wave-arrest” – ([HR 28-6-1957, B/E 1957, p. 129](#)). Als van een uitvinding in een octrooi(aanvraag) meerdere uitvoeringsvormen beschreven zijn, is het mogelijk dat de ene uitvoeringsvorm wel voldoet aan het in art. 7 gegeven criterium, terwijl een andere uitvoeringsvorm daaraan niet voldoet.

Bij de beoordeling op industriële toepasbaarheid wordt alleen de materie betrokken die bijdraagt aan het technisch karakter van de uitvinding (zie [E.IV.2.2](#)).

5.2 Uitvindingen die door [art. 7](#) Row 1995 van octrooibescherming worden uitgesloten

Doordat uitvindingen van zichzelf een technisch karakter dienen te hebben (zie [E.IV.2.1](#)) en de test of er sprake is van een uitvinding in de

betekenis van [art. 2 lid 1](#) Row 1995 in principe voorafgaat aan de vraag of het onderwerp daarvan toepasbaar is op het gebied van de nijverheid, worden in de praktijk door de toepassing van [art. 7](#) Row 1995 erg weinig uitvindingen van octrooibeschermt uitgesloten.

Een categorie uitvindingen die door art. 7 Row 1995 van octrooibeschermt wordt uitgesloten, zijn inrichtingen of werkwijzen waarvan de werking onaannemelijk is of waarbij de in het octrooi of de aanvraag gegeven oplossing niet uitvoerbaar kan zijn ([HR 9 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3135](#), conclusie 23; [AvB 14-09-1972, B/E 1973, p. 16](#)). Een voorbeeld hiervan is een inrichting waarvan beweerd wordt dat die werkt op een manier die duidelijk tegenstrijdig is met de natuurwetten, zoals een perpetuum mobile.

Wanneer aan de hand van het octrooi niet kan worden beoordeeld of de beschreven uitvinding uitvoerbaar is, wordt geen bezwaar op basis van [art. 7](#) Row 1995 gemaakt. Dan komt alleen toepassing van het 'nawerkbaarheidsvereiste' in aanmerking (zie [E.IV.1.2](#)).

Een bezwaar op grond van art. 7 Row 1995 kan alleen gemaakt worden voor zover de beweerde werking, de beweerde functie, het beweerde doel, het beweerde effect, de gewenste oplossing en/of het gewenste resultaat in de conclusie is omschreven. Als bijvoorbeeld een perpetuum mobile in de conclusie alleen is omschreven als een inrichting met een specifiek omschreven constructie, dan kan tegen die conclusie geen bezwaar op grond van art. 7 Row 1995 worden gemaakt. Overigens voldoen uitvindingen van deze categorieën sowieso niet aan de eis van nawerkbaarheid (zie [D.VI.5](#)).

[Guidelines G.III.2](#)

Testmethoden worden in het algemeen gezien als uitvindingen die vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid als de test toepasbaar is bij de verbetering of de controle van een product, een inrichting of een werkwijze, die zelf vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid. In het bijzonder kan het gebruik van proefdieren voor testdoeleinden in de industrie vatbaar voor octrooi zijn, bijvoorbeeld voor het testen van industriële producten (bijvoorbeeld voor het vaststellen van de afwezigheid van pyrogene of allergische effecten) of voor het testen van verschijnselen (bijvoorbeeld voor het vaststellen van water- of luchtverontreiniging).

[Guidelines G.III.3](#)

5.3 Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid versus uitsluitingen onder art. 2 lid 2 Row 1995

Als aan de voorwaarde van vatbaarheid voor toepassing op het gebied van de nijverheid wordt voldaan, heft dit niet een uitsluiting van octrooibeschermt onder [art. 2 lid 2](#) Row 1995 op. Bijvoorbeeld, een administratieve werkwijze voor voorraadbeheer als zodanig is - ook al zou de werkwijze toegepast kunnen worden bij de opslag van reserveonderdelen in een magazijn van een fabriek - niet vatbaar voor octrooibeschermt op grond van art. 2 lid 2 sub c Row 1995.

[Guidelines G.III.3](#)

5.4 Nijverheid in beschrijving en conclusies

Hoewel een uitvinding vatbaar moet zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid en de beschrijving aan dient te geven, wanneer dat niet duidelijk is, hoe de uitvinding toegepast kan worden (zie [E.II.3.3](#)), behoeven de conclusies niet te worden beperkt tot (een) bepaalde toepassing(en).

[Guidelines G.III.4](#)

5.5 Sequenties en partiële sequenties van genen

In het algemeen is het vereist dat de beschrijving van een Nederlandse octrooiaanvraag, daar waar het niet vanzelfsprekend is, de manier waarop de uitvinding geschikt is voor toepassing op het gebied van de nijverheid, kenbaar maakt. In [T 898/05](#), zie reason 6, werd geoordeeld dat het voor de vakman onmiddellijk uit de beschrijving afleidbaar moet zijn, dat er een vooruitzicht op een echte, in tegenstelling tot een puur theoretische, mogelijkheid tot exploitatie is.

[Richtlijn 98/44/EG](#)

Artikel 5 lid 3 van [Richtlijn 98/44/EG](#) betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen bepaalt dat de industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen concreet moet worden vermeld in de octrooiaanvraag.

[art. 25 Row 1995](#)

Deze bepaling heeft de Nederlandse wetgever beoogd te implementeren met [art. 25 lid 3](#) Row 1995, welk artikel betrekking heeft op de beschrijving van de uitvinding: Indien een uitvinding betrekking heeft op een sequentie of een partiële sequentie van een gen, bevat de beschrijving een concrete omschrijving van de functie en de industriële toepassing van deze sequentie of partiële sequentie. Ingeval voor de productie van een eiwit of partieel eiwit een sequentie of partiële sequentie van een gen is gebruikt, bevat de beschrijving van de industriële toepasbaarheid een precisering van het eiwit of partieel eiwit dat is geproduceerd en de functie daarvan.

[Guidelines G.IV](#)**6 Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 2 Row 1995**[Guidelines G.IV.1](#)

6.1 Algemene opmerkingen

[art. 4 lid 1 Row 1995](#)
[art. 4 lid 2 Row 1995](#)

Een uitvinding wordt op grond van [art. 4 lid 1](#) Row 1995 als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt op grond van [art. 4 lid 2](#) Row 1995 gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag (zie [E.IV.6.2](#)) openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Er zijn geen beperkingen wat betreft de geografische locatie waar, de taal waarin of de manier waarop relevante informatie geopenbaard werd. Er is evenmin een ouderdomsgrens bepaald voor documenten of andere bronnen van de informatie. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen (zie [E.IV.6.11](#)).

De term "stand van de techniek" in art. 4 moet begrepen worden als "stand van de technologie", die in de context van de Row 1995 niet de stand van zaken omvat in bijvoorbeeld methoden van bedrijfsvoering. De term "al" in art. 4 lid 2 dient begrepen te worden als betreffende de informatie die relevant is voor enig gebied van de technologie ([T 172/03](#) reasons 9 en 10).

Hoe te handelen indien twijfel bestaat over wat tot de stand van de techniek behoort in het kader van de behandeling van een adviesverzoek ex [art. 84](#) Row 1995, bijvoorbeeld als gevolg van een verklaring van een octrooihouder of van een derde, staat beschreven in [D.VI.4.2](#).

Voor het beoordelen van de nieuwheid van geclaimde materie, zie [E.IV.8](#)

[Guidelines G.IV.3](#)
[art. 9 lid 4 Row 1995](#)

6.2 Dag van indiening van de octrooiaanvraag, effectieve datum

Met de “dag van indiening van de octrooiaanvraag” wordt in [art. 4 lid 2](#) de datum bedoeld die effectief is bij het vaststellen van de stand van de techniek. De effectieve datum kan (een van) de voorrangsdatum(a) (zie [E.V](#)) of de indieningsdatum zijn. Als op de voorgeschreven wijze een beroep is gedaan op een recht van voorrang dan vervangt de voorrangsdatum de indieningsdatum (zie [art. 9 lid 4](#) Row 1995) voor die materie in de aanvraag waarvoor het recht van voorrang bestaat. Wanneer de aanvrager een beroep had kunnen doen op een recht van voorrang, maar dat desondanks heeft nagelaten, blijft de indieningsdatum de effectieve datum. Het kan voorkomen dat verschillende conclusies of verschillende alternatieven in één conclusie, verschillende effectieve data hebben (zie [E.V.1.3](#)). De stand van de techniek in relatie tot de ene conclusie (of deel van een conclusie als de conclusie meerdere alternatieven specificeert) kan daarom materie omvatten die niet tot de stand van de techniek in relatie tot een andere conclusie (of ander deel in dezelfde conclusie) behoort, omdat daar een vroegere effectieve datum voor geldt.

Het spreekt vanzelf, dat als alle relevante materie openbaar toegankelijk is gemaakt voor de vroegste voorrangsdatum, het vaststellen van effectieve data overbodig is.

Indien een aanvrager na de indieningsdatum gewijzigde stukken indient waarbij materie aan de aanvraag wordt toegevoegd, heeft dit geen invloed op de indieningsdatum van de aanvraag of de gevolgen van een bij de aanvraag reeds ingeroepen recht van voorrang. De aanvrager loopt natuurlijk wel het risico dat zijn op de aanvraag verkregen octrooi later wordt vernietigd op grond van [art. 75 lid 1 sub c](#) Row 1995, voor zover de wijzigingen niet worden gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag (zie [D.VI.6](#)).

[Guidelines G.IV.2](#)
[Guidelines G.VI.3](#)
[Guidelines G.VI.4](#)

6.3 Nawerkbaarheid en openbare toegankelijkheid

Bij de beoordeling van nieuwigheid wordt een document dat behoort tot de stand van de techniek, gelezen zoals het door de deskundige zou zijn gelezen op de relevante datum van dit document. In het geval een document behoort tot de stand van de techniek volgens art. 4 lid 2 is de relevante datum de datum waarop het document openbaar is gemaakt. Indien een document tot de fictieve stand van de techniek behoort (zie [E.IV.7](#)), dan wordt het document gelezen zoals het door de deskundige zou zijn gelezen op de effectieve datum van de aanvraag (zie [T 0677/91](#)).

Materie kan alleen worden beschouwd als openbaar toegankelijk gemaakt en daarom deel uitmakend van de stand van de techniek, als de informatie die daarin aan de deskundige gegeven wordt, voldoende is om hem in staat te stellen op de relevante datum van het document de technische leer die het onderwerp is van de openbaarmaking, toe te passen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de algemene kennis op het desbetreffende vakgebied waarover de deskundige op de relevante datum van het document beschikte (zie [T 26/85](#), [T 206/83](#), [T 491/99](#) en [advies inzake NL1002248](#)).

Bijvoorbeeld: van een chemische verbinding wordt de naam of formule genoemd in een document dat deel uit maakt van de stand van de techniek. Het document geeft aan dat de verbinding door een nader omschreven werkwijze geproduceerd kan worden, maar geeft niet aan hoe de uitgangsmaterialen en de reagens die bij de werkwijze gebruikt worden, verkregen worden. Indien de deskundige op basis van de algemene kennis op de relevante datum van het document niet wist hoe

de uitgangsmaterialen en de reagens te verkrijgen **zijn**, dan openbaart het document de chemische verbinding onvoldoende. Het document **is daarom niet nieuwheidsschadelijk**. Als daarentegen de deskundige wist hoe de uitgangsmaterialen en de reagens te verkrijgen **zijn** (bijvoorbeeld als ze commercieel verkrijgbaar zijn, of algemeen bekend zijn en in naslagwerken verschijnen), dan wordt de verbinding in het document voldoende geopenbaard, en kan deze bezwarend zijn voor de te onderzoeken of te beoordelen materie.

6.4 Fouten in publicaties behorend tot de stand van de techniek

Als de vakman (gebruik makend van zijn algemene kennis, **bijvoorbeeld** ontleend aan handboeken) **onmiddellijk** kan inzien dat een publicatie die deel uit maakt van de stand van de techniek **een** fout bevat en hij **vervolgens, eventueel na het doen van enige experimenten, ondubbelzinnig kan vaststellen** wat de enig mogelijke correctie van die fout **is**, dan tast de fout in de publicatie de relevantie daarvan als stand van de techniek niet aan, en kan bij het beoordelen van octrooieerbaarheid de publicatie beschouwd worden als omvattende de correctie (zie [T 591/90](#); [T 412/91](#); [T 230/01](#); [AvB 4-3-1953](#), [BIE 1953, p.44](#); [Hof 's-Gravenhage 27 september 2011](#), [ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6897](#), ('olanzapine'), r.o. 8.5 en 8.6).

Dubbelzinnige en kennelijk onjuiste uitlatingen in eerdere publicaties schaden de nieuwheid niet ([AvB 5-7-1934](#), [BIE 1935, p.23](#); [AvB 16-2-1953](#), [BIE 1953, p.53](#)).

6.5 Verwijzingen

Als er in een document dat tot de stand van de techniek behoort (het 'primaire document') een **expliciete** verwijzing staat naar een tweede document dat tot de stand van de techniek behoort (het 'secundaire document') kan de aanwezigheid van zo'n specifieke referentie bij het interpreteren van het primaire document (d.w.z. het bepalen van zijn betekenis voor de gemiddelde vakman) het nodig maken dat een deel van – of de gehele openbaring van het secundaire document wordt beschouwd als deel van de openbaring van het primaire document. (zie [T 153/85](#), reason 4.2; [T 645/91](#), reason 2.4; [T 422/92](#), reason 2.3.1).

Bijvoorbeeld:

Conclusie 1: Een werkwijze voor het produceren van een verbinding E, door het laten reageren van verbindingen A en B om een verbinding C te produceren, en vervolgens het laten reageren van verbinding C met verbinding D om verbinding E te produceren.



D1: openbaart het laatste deel van de reactie – de reactie van de verbindingen C en D om verbinding E te produceren:



D1 geeft ook aan dat de verbinding C werd geproduceerd volgens een werkwijze geopenbaard in een eerder document D2.

D2: openbaart de reactie van de verbindingen A en B om verbinding C te produceren:



De leer van D2, voor zover deze de werkwijze betreft om verbinding C te produceren, wordt beschouwd te zijn verenigd met D1 vanwege de expliciete verwijzing. Dientengevolge neemt D1 de nieuwigheid weg van conclusie 1.

6.6 Ontrading

Publicaties, waarin het nemen van bepaalde maatregelen niet dwingend wordt voorgeschreven of zelfs wordt afgeraden kunnen wel schadelijk zijn voor de nieuwigheid of inventiviteit ([AvB 28-2-1959](#), [BIE 1959, p.60](#); [AvB 1-12-1970](#), [BIE 1971, p.103](#)).

6.7 Disclaimers

Materie die expliciet uitgesloten wordt door een disclaimer (met uitzondering van disclaimers voor uitvoeringsvormen die niet werken) wordt beschouwd als openbaar toegankelijk gemaakt, en kan schadelijk zijn voor de nieuwigheid of inventiviteit.

[Guidelines G.IV.1](#)

[art. 4 lid 2 Row 1995](#)

6.8 Schriftelijke beschrijving

Informatie gegeven door een schriftelijke beschrijving, d.w.z. een document, dient te worden beschouwd als openbaar toegankelijk gemaakt als het voor de effectieve datum mogelijk was voor iemand om kennis te nemen van de inhoud van het document en geen geheimhoudingsplicht het gebruik of de verspreiding van zulke informatie beperkte. Bijvoorbeeld: Duitse gebruiksmodellen ("Gebrauchsmusters") zijn al openbaar toegankelijk vanaf hun datum van inschrijving ("Eintragungstag") in het register van gebruiksmodellen, welke voorafgaat aan de datum van "Bekantmachung im Patentblatt".

Als een document een mondelinge beschrijving weergeeft (bijvoorbeeld een openbare lezing) waarbij alleen de mondelinge beschrijving voor de effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) van een te beoordelen octrooi of octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt, terwijl het document zelf op of na deze datum is gepubliceerd, dan wordt er van uitgegaan dat de mondelinge beschrijving zoals weergegeven in het document deel uit van de stand van de techniek op de effectieve datum.

Hetzelfde geldt voor een verklaring over voorgebruik (zie [E.IV.6.10](#)), welke verklaring zelf van latere datum is dan de effectieve datum van de te beoordelen octrooiaanvraag of octrooi. Hoe in beide situaties te handelen in het kader van een advies onder de Row 1995 is beschreven in [D.VI.4.4.3](#) resp. [D.VI.4.3.2](#).

[Guidelines G.IV.7.3](#)

[art. 4 lid 2 Row 1995](#)

6.9 Mondelinge beschrijving

Informatie wordt beschouwd als openbaar toegankelijk gemaakt door mondelinge beschrijving als feiten onvoorwaardelijk ter kennis zijn gebracht aan iemand tijdens een gesprek of een lezing of door middel van radio, televisie of een andere geluid producerende inrichting.

[Guidelines G.IV.7.3.2](#)

Een mondelinge beschrijving door en aan personen die gebonden waren aan geheimhoudingsplicht worden niet als openbaar toegankelijk beschouwd.

[Guidelines G.IV.7](#)

[art. 4 lid 2 Row 1995](#)

6.10 Toepassing (voorgebruik) of op enige andere wijze

Voorgebruik kan worden gevormd door het produceren, het aanbieden, het verhandelen of op andere wijze exploiteren van een product, of door

het aanbieden of verhandelen van een werkwijze of zijn toepassing, of door het toepassen van de werkwijze. Het verhandelen kan tot stand worden gebracht door bijvoorbeeld verkoop of ruil. Zie ook [D.VI.4.3](#).

Informatie kan ook openbaar toegankelijk worden gemaakt op andere wijzen, bijvoorbeeld door het demonstreren van een inrichting of werkwijze tijdens een cursus of op televisie.

[Guidelines G.V](#)

6.11 Niet-schadelijke openbaarmakingen

[Guidelines G.V.1](#)

6.11.1 Algemeen

[art. 5 lid 1 Row 1995](#)

Er zijn twee specifieke gevallen waarin een openbaarmaking van de uitvinding voor de effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) buiten beschouwing blijft, d.w.z. niet tot de stand van de techniek wordt gerekend. Het gaat om de gevallen waarin de openbaarmaking is gebeurd als direct of indirect gevolg van:

- (i) een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, of
- (ii) het feit, dat de aanvrager of diens rechtsvoorganger de uitvinding heeft tentoongesteld op van overheidswege gehouden of erkende tentoonstellingen zoals gedefinieerd in [art. 5 lid 1 sub b](#) Row 1995.

[Guidelines G.V.2](#)

6.11.2 Tijdgrens

In beide gevallen (i) en (ii) geldt de voorwaarde dat de openbaarmaking niet eerder is geschied dan zes maanden voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag. Het is onduidelijk of een eventuele voorrangsdatum van de octrooiaanvraag in het verband van [art. 5 lid 1](#) Row 1995 kan worden gezien als de indieningsdatum. De Hoge Raad heeft in de zaak ARS/Organon ([HR 23-6-1995, BIE 1997/41](#)) geoordeeld dat de zes maanden moeten worden gerekend vanaf de voorrangsdatum. Meer recent heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB zich over dezelfde vraag gebogen en is tot het tegengestelde oordeel gekomen (zie [G 3/98](#), en [G 2/99](#)).

[Guidelines G.V.3](#)

6.11.3 Kennelijk misbruik

Aangaande geval (i) kan de openbaarmaking gedaan zijn in een gepubliceerd document of op enige andere wijze. De openbaarmaking kan bijvoorbeeld gebeurd zijn door de publicatie van een Nederlandse octrooiaanvraag. Bijvoorbeeld, een persoon B die op voorwaarde van geheimhouding op de hoogte is gebracht van een uitvinding van persoon A, zou zelf octrooi kunnen aanvragen voor deze uitvinding. In dat geval zal de openbaarmaking als gevolg van de publicatie van B's aanvraag de rechten van A niet schaden, op voorwaarde dat A ten tijde van deze publicatie al een aanvraag heeft gedaan of een aanvraag indient binnen 6 maanden na zo'n publicatie.

Er is sprake van kennelijk misbruik als duidelijk en onbetwistbaar blijkt dat een derde niet geautoriseerd is geweest om de ontvangen informatie aan andere personen over te brengen ([T 173/83](#); zie ook [HR 23-6-1995, BIE 1997/41](#)).

Om te bepalen of er sprake is van misbruik in de zin van [art. 5 lid 1 sub a](#) Row 1995 zijn de bedoelingen van degene die "misbruik" maakt belangrijk ([T 585/92](#)). Bij een aantijging van kennelijk misbruik in een adviesprocedure, zie [D.VI.4.6](#).

[Guidelines G.V.4](#)

6.11.4 Internationale tentoonstelling

In geval (ii) moet de aanvrager bij de indiening van zijn aanvraag verklaren dat de uitvinding inderdaad is tentoongesteld, en binnen vier maanden na de indiening van de octrooiaanvraag een bewijsstuk daarvoor overleggen welke de in [art.15 lid 3](#) Uitvoeringsbesluit Row 1995 beschreven bijzonderheden bevat.

Mocht er twijfel bestaan over de vraag of een aanvrager aannemelijk heeft gemaakt, dat een bepaalde tentoonstelling een tentoonstelling is in de zin van het verdrag dat genoemd wordt in [art. 5 lid 1 sub b](#), Row 1995, dan kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan wel het [Internationaal Tentoonstellingsbureau](#) te Parijs, dienaangaande uitsluitel geven. Overigens worden de erkende tentoonstellingen ook gepubliceerd in de “[Official Journal](#)” van het EOB.

[Guidelines G.IV.5](#)**7 Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 3 en lid 4 Row 1995 - Collisie**[Guidelines G.IV.5.1](#)

7.1 Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 3 Row 1995

[art. 4 lid 3 Row 1995](#)

Tot de stand van de techniek behoort tevens - wat de beoordeling van nieuwheid betreft - de inhoud van Nederlandse octrooiaanvragen ingediend of met een geldige voorrang vòòr, maar ingeschreven in het octrooiregister op of na de effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) van het octrooi of de octrooiaanvraag die beoordeeld wordt. Men spreekt in dit verband over “fictieve” stand van de techniek. Aanvragen behorend tot de fictieve stand van de techniek tellen echter niet mee voor de beoordeling van inventiviteit, zie [art. 6](#), Row 1995. Wanneer dit soort aanvragen geheel of gedeeltelijk dezelfde inhoud hebben als de te beoordelen aanvraag, of het te beoordelen octrooi, spreekt men over “collisie”.

In art. 4 lid 2 wordt gesproken over de “dag van indiening”. Daarmee wordt de effectieve datum bedoeld (zie [E.IV.6.2](#)).

Met de “inhoud” van een Nederlandse octrooiaanvraag wordt bedoeld het geheel van de oorspronkelijke stukken, t.w. de beschrijving, de tekening en de conclusies, inclusief:

- (i) materie die expliciet uitgesloten wordt door een disclaimer (met uitzondering van disclaimers voor uitvoeringsvormen die niet werken) (zie ook [AvB 4-12-1985](#), [BIE 1985, p.437](#));
- (ii) materie die door verwijzing naar andere documenten er deel van uit maakt (zie de laatste alinea van deze paragraaf);
- (iii) stand van de techniek voor zover expliciet beschreven.

[art. 24 lid 2 Row 1995](#)

Echter, de “inhoud” omvat niet een voorrangsdocument (zo’n document dient enkel om te bepalen in hoeverre de prioriteitsdatum van een aanvraag geldig is (zie [E.V.1.3](#))), noch, met het oog op [art. 24 lid 2](#) Row 1995, de samenvatting (zie ook [E.II.4](#)).

Indien [art. 4 lid 3](#) Row 1995 wordt toegepast is de inhoud van de tot de fictieve stand van de techniek behorende aanvraag zoals oorspronkelijk ingediend relevant. Dit is analoog aan de toepassing van [art. 54 par. 3 EOv](#). Als de aanvraag is ingediend in een andere taal dan het Nederlands, kan het voorkomen dat materie per vergissing bij de vertaling in het Nederlands is weggelaten, en daardoor niet in de octrooipublicatie

terecht komt. Zelfs in dit geval is de inhoud van de oorspronkelijk ingediende, niet-Nederlandse tekst relevant bij het toepassen van art. 4 lid 3.

Als, ten behoeve van de openbaring van de uitvinding, in de oorspronkelijke stukken van een Nederlandse aanvraag verwezen wordt naar een document, wordt de relevante inhoud van het referentie document geacht deel uit te maken van de inhoud van de aanvraag bij de toepassing van art. 4 lid 3. Voor referentie documenten die niet gepubliceerd waren voor de indieningsdatum van de aanvraag geldt dit alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- (a) op of voor de indieningsdatum van de aanvraag was een kopie van het referentie document beschikbaar voor Octrooiencentrum Nederland; en
- (b) het referentie document was gepubliceerd op of voor de dag van inschrijving in het octrooieregister onder [art. 31](#) Row 1995 (bijvoorbeeld door aanwezigheid in het dossier van de aanvraag en daardoor openbaar gemaakt onder [art. 19 lid 2](#) Row 1995).

[Guidelines G.IV.5.1.1](#)

7.1.1 Vereisten

Of een Nederlandse aanvraag tot de stand van de techniek overeenkomstig [art. 4 lid 3](#) Row 1995 behoort, wordt bepaald door de effectieve datum van de relevante materie daarvan (zie [E.IV.6.2](#)) en de datum van inschrijving in het octrooieregister daarvan; de eerstgenoemde moet vòòr de effectieve datum liggen van de materie van het octrooi of de octrooiaanvraag die beoordeeld wordt, de laatstgenoemde moet op of na die datum liggen.

7.2 Stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 4 Row 1995

[art. 4 lid 4 Row 1995](#)

Tot de fictieve stand van de techniek behoort voorts de inhoud van Europese octrooiaanvragen en van internationale aanvragen (PCT aanvragen) als bedoeld in [art. 153 par. 3 - 5 EO](#), waarvan de effectieve datum van de relevante materie daarvan (zie [E.IV.6.2](#)), ligt vòòr de effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) van de materie van het octrooi of de octrooiaanvraag die beoordeeld wordt, en die op of na die dag zijn gepubliceerd.

7.2.1 Europese octrooiaanvragen

De principes zoals onder [E.IV.7.1](#) uiteengezet voor Nederlandse aanvragen gelden ook voor Europese aanvragen die gepubliceerd zijn onder [art. 93 EO](#).

[art.4 lid 4 Row 1995 van voor 13-12-2007](#)

Bij het beoordelen van een Nederlandse octrooiaanvraag die voor 13 december 2007 is ingediend (let wel: de voorrangsdatum is hier niet relevant) geldt, om tot de stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 4 te behoren, bovendien het vereiste dat het Koninkrijk in de gepubliceerde Europese aanvraag is aangewezen en het voor de aanwijzing verschuldigde bedrag is betaald (zie [Stb. 2006, 22](#)).

In plaats van de eis onder [E.IV.7.1\(a\)](#) dient voor Europese octrooiaanvragen gelezen te worden:

‘op of voor de indieningsdatum van de aanvraag was een kopie van het referentie document beschikbaar voor het EOB’.

Guidelines G.IV.5.2

7.2.2 Internationale aanvragen voor Europese octrooien

De principes zoals onder [E.IV.7.2.1](#) uiteengezet voor Europese aanvragen gelden ook voor internationale aanvragen (PCT aanvragen) waarin Europa is aangewezen op voorwaarde dat de **indieningstaks voor toegang tot de Europese fase** betaald is, en, indien de aanvraag in een taal anders dan Engels, Frans of Duits is gepubliceerd, een vertaling in een van die talen is ingediend bij het EOB) (zie [rule 165 EO/ Uitvoeringsreglement](#) in samenhang met [art. 153 par.3 - 5 EO/](#)).

Als er een overeenkomende EP publicatie is, is in ieder geval voldaan aan voornoemde voorwaarden. In andere gevallen kan het Europese octrooiregister gebruikt worden om te bepalen of aan voornoemde voorwaarden is voldaan. Een eerste manier daarvoor is bijvoorbeeld om te kijken op de internetsite [European Patent Register](#) en daar in het veld 'Entry into regional phase' te zoeken naar 'National basic fee paid', en, indien van toepassing, naar 'Translation filed'. Een andere manier is het raadplegen van de database EUREG via EPOQUE: zoek in het veld /REGP naar 'National basic fee paid' en, indien van toepassing, in het veld /DFTR naar 'Date of filing of translation'.

Guidelines G.IV.5.4

7.3 Dubbele octrooiering

Een bijzonder geval doet zich voor wanneer er naast een te beoordelen Nederlandse aanvraag A een Nederlandse of Europese aanvraag B met geheel of gedeeltelijk dezelfde **conclusies** bestaat, welke aanvraag B dezelfde effectieve datum heeft als de te beoordelen aanvraag A. In een dergelijk geval behoort de inhoud van de aanvraag B niet tot de fictieve stand van de techniek van de te beoordelen aanvraag A.

Indien er sprake is van verschillende aanvragers kunnen op de beide aanvragen verleende octrooien naast elkaar bestaan. Dubbele octrooiering is dan dus mogelijk.

Indien de octrooiaanvragen afkomstig zijn van dezelfde aanvrager worden de volgende situaties onderscheiden:

- (i) Aanvraag B is een Nederlandse aanvraag. Deze situatie laat zich verder onderscheiden in de volgende situaties:
 - (a) Voor een van beide aanvragen is voorrang ingeroepen van de andere aanvraag. In [art. 10](#) Row 1995 is bepaald dat in dat geval dubbele octrooiering niet mogelijk is. Het octrooi dat verleend wordt op de aanvraag op basis waarvan de voorrang wordt ingeroepen, heeft geen rechtsgevolgen voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het octrooi op de aanvraag waarvoor voorrang is ingeroepen.
 - (b) Voor geen van beide aanvragen is voorrang ingeroepen van de andere aanvraag, bijvoorbeeld bij afsplitsing. De Row 1995 regelt deze situatie niet. Dubbele octrooiering is dus **niet uitgesloten in de Row 1995, echter door de Rechtbank is meervoudige octrooiering beschouwd als strijdig met het octrooirechtstelsel (zie Rb. 's-Gravenhage 31 maart 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT7693, BIE 2005/59 (Medinol/Cordis))**.
- (ii) Aanvraag B is een Europese aanvraag. Voor zover een Nederlands octrooi betrekking heeft op een uitvinding waarvoor aan dezelfde aanvrager een Europees octrooi is verleend, wordt in

[art. 77](#) Row 1995 bepaald dat het Nederlandse octrooi geen rechtsgevolgen heeft **voor zover het dezelfde uitvinding beschermd als het Europees octrooi**.

In verband met dubbele octrooiering bij Europese octrooien is [T 1423/07](#) de meest relevante uitspraak van de Board of Appeal van het EOB.

Voor dubbele octrooiering bij de schriftelijke opinie zie [C.II.6.2.2](#)

Voor dubbele octrooiering bij het wettelijk advies zie D.VI.9.5 [PM].

[Guidelines G.VI](#)

[Guidelines G.VI.1](#)

[art. 4 lid 1 Row 1995](#)

8 Nieuwheid

8.1 Algemeen

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Voor een definitie van de “stand van de techniek”, zie [E.IV.6](#) en [E.IV.7](#). Bij de beoordeling van nieuwheid, is het niet toegestaan om meerdere afzonderlijke items van de stand van de techniek met elkaar te combineren. Evenmin is het toegestaan om afzonderlijke items te combineren die behoren tot verschillende uitvoeringsvormen in één en hetzelfde document, tenzij zo'n combinatie specifiek is gesuggereerd ([T 305/87](#)).

Het is wel toegestaan om een woordenboek of een gelijksoortig naslagwerk te gebruiken om een bepaalde term die in een document wordt gebruikt te interpreteren.

Bij de beoordeling op nieuwheid wordt alleen de materie betrokken die bijdraagt aan het technisch karakter van de uitvinding (zie [E.IV.2.2](#)).

[Guidelines G.VI.2](#)

8.2 Impliciete kenmerken

Een document neemt de nieuwheid weg van materie die direct en ondubbelzinnig **wordt geopenbaard in** dat document **en het neemt de nieuwheid weg van** kenmerken die voor de gemiddelde deskundige impliciet zijn in datgene wat expliciet genoemd wordt in het document.

Een voorbeeld van een impliciet kenmerk: Een document dat het gebruik van rubber openbaart in omstandigheden waarin duidelijk de elastische eigenschappen daarvan worden gebruikt, neemt, ook al wordt dit niet expliciet vermeld, de nieuwheid weg van het gebruik van een elastisch materiaal. Elastisch materiaal is hier een impliciet kenmerk.

De beperking tot materie **die** “direct en ondubbelzinnig **wordt geopenbaard**” in het document, is belangrijk. Dit betekent dat algemeen bekende equivalenten niet door een document geopenbaard worden, wanneer ze niet expliciet genoemd zijn. Algemeen bekende equivalenten komen aan de orde bij de beoordeling van inventiviteit.

[Guidelines G.VI.6](#)

Een situatie waarin sprake is van impliciete kenmerken doet zich ook voor wanneer door het uitvoeren van de leer van het document de vakman onvermijdelijk zou uitkomen op een resultaat dat onder de bewoordingen van de te beoordelen conclusie valt. Dit geldt alleen als er geen redelijke twijfel kan zijn over het praktische effect van de leer.

Indien de conclusies de uitvinding, of een kenmerk daarvan, definiëren aan de hand van parameters (zie [E.III.4.11](#)), en in een document dat tot de stand van de techniek behoort een andere parameter, of helemaal geen parameter, wordt genoemd, en de geclaimde materie in alle andere

opzichten identiek is aan die in het document (hetgeen te verwachten is als, bijvoorbeeld, de basisproducten en de fabricageprocessen identiek zijn), dan worden de parameters impliciet verondersteld aan het document en doet zich een gebrek aan nieuwheid voor.

[Guidelines G.VI.5](#)

8.3 Genus - species, species - genus

Bij het overwegen van nieuwheid moet bedacht worden dat een openbaring van een specifieke uitvoeringsvorm of een specifiek middel (species) de nieuwheid wegneemt van een conclusie die gericht is op een soort (genus) die zo'n uitvoeringsvorm of middel omvat. Bijvoorbeeld: een openbaring van koper neemt de nieuwheid weg van metaal. En: een openbaring van een krik neemt de nieuwheid weg van een hefmiddel.

Een openbaring van een soort neemt meestal niet de nieuwheid weg van een specifieke uitvoeringsvorm of specifiek middel, dat onder de bewoordingen van die soort valt. Bijvoorbeeld: een openbaring van metaal neemt niet de nieuwheid weg van koper, een openbaring van een hefmiddel neemt niet de nieuwheid weg van een krik.

8.4 Collisie

Wanneer de materie waarvoor in de te beoordelen aanvraag of het te beoordelen octrooi bescherming wordt gevraagd geheel of gedeeltelijk wordt beschreven in een tot de fictieve stand van de techniek behorende aanvraag (zie [E.IV.7](#)) dan spreekt men van collisie. De betreffende aanvraag uit de fictieve stand van de techniek wordt een colliderende aanvraag genoemd. De in de praktijk ingeburgerde termen "collisie" en "colliderende aanvraag(n)" vindt men overigens niet terug in de Row 1995.

Het is mogelijk, dat de voorrangsdata van colliderende aanvragen elkaar zodanig kruisen, dat voor bepaalde materie de ene aanvraag en voor andere materie de andere aanvraag de oudste effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) heeft. Deze zogenaamde kruiscollisie kan ook optreden, wanneer voor bepaalde delen van de colliderende aanvragen wel en voor andere delen niet een recht van voorrang bestaat.

[Guidelines G.VI.7](#)

8.5 Beoordelingspraktijk

De vraag of een uitvinding nieuw is dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand van de inhoud van de conclusies, waarin de werkwijze of het voortbrengsel wordt beschreven waarvoor bescherming wordt geclaimd.

Bij het bepalen van de nieuwheid van conclusies dient rekening gehouden te worden met de richtlijnen in [E.III.4.2](#) – [4.19](#).

Bij het beoordelen van nieuwheid speelt de vraag of maatregelen van een conclusie met elkaar samenhangen geen rol.

Doorslaggevend bij de beoordeling op nieuwheid ten opzichte van de stand van de techniek is of geclaimde materie door tenminste één technisch kenmerk (essentieel of niet-essentieel) verschilt van hetgeen uit de stand van de techniek bekend is. Ter verduidelijking: hiertoe behoren ook impliciete kenmerken, die voor de vakman op grond van zijn algemene kennis direct duidelijk zijn (zie [E.IV.8.2](#)).

[Guidelines G.VI.8](#)

8.6 Keuze uitvindingen

Keuze uitvindingen gaan over de keuze van individuele elementen, deelverzamelingen of deelbereiken, die niet specifiek geopenbaard zijn, binnen een in de stand van de techniek geopenbaarde grotere verzameling of bereik.

Bij het vaststellen van hetgeen specifiek geopenbaard is, dienen niet alleen de geopenbaarde voorbeelden betrokken te worden, maar de hele inhoud van het document uit de stand van de techniek dient in aanmerking te worden genomen. Er moet overwogen worden voor welk deel van de in het document geopenbaarde verzameling of bereik de vakman, in het licht van de technische feiten en rekening houdend met de algemene kennis die van hem verwacht mag worden, serieus zou overwegen om de technische leer van het tot de stand van de techniek behorende document toe te passen. Dat deel van de geopenbaarde verzameling of bereik, waarop in redelijkheid kan worden aangenomen dat de vakman de technische leer van het document zou toepassen, wordt beschouwd als specifiek te zijn openbaard.

De vakman kan bijvoorbeeld niet serieus overwegen om in een bepaald gebied te werk te gaan wanneer de stand van de techniek een beredeneerde uiteenzetting geeft die hem duidelijk ontraadt om voor dat gebied te kiezen, ondanks dat dat gebied wordt geclaimd in de genoemde stand van de techniek (zie [T 26/85](#)).

Als een keuze uitvinding nieuw wordt bevonden, dient overigens nog op gebruikelijke wijze de inventiviteit van de keuze uitvinding beoordeeld te worden (zie [E.IV.9.9](#)).

8.6.1 Keuze uit een verzameling

Bij het bepalen van de nieuwheid van een keuze van individuele elementen of van een deelverzameling uit een verzameling, moet beoordeeld worden of de gekozen elementen of elementen uit de gekozen deelverzameling specifiek geopenbaard zijn in de stand van de techniek (zie [T 12/81](#) en [Hof 's Gravenhage 16 maart 2010, zaaknr. 105.007.817/01 \(Aventis/Apothecon\)](#), r.o. 16.2, waarin het gerechtshof overigens het criterium genoemd onder [E.IV.8.6.2\(c\)](#) hanteert voor het bepalen van de nieuwheid van een keuze uit een verzameling).

8.6.2 Keuze uit een bereik

Een deelbereik gekozen uit een breder numeriek bereik van de stand van de techniek wordt als nieuw beschouwd, als aan elk van de volgende drie criteria wordt voldaan (zie [T198/84](#); [T 279/89](#)):

- (a) het gekozen deelbereik is smal vergeleken met het bekende bereik;
- (b) het gekozen deelbereik is voldoende ver verwijderd van de specifiek in de stand van de techniek geopenbaarde voorbeelden (m.a.w. het gekozen deelbereik is niet specifiek geopenbaard);
- (c) het gekozen deelbereik is niet een willekeurige keuze uit de stand van de techniek (doelbewuste keuze).

De betekenissen van “smal” in (a) en “voldoende ver verwijderd” in (b) moeten bepaald worden van geval tot geval.

Een technisch effect dat zich alleen voordoet binnen het gekozen deelbereik, of een effect dat binnen het gekozen deelbereik veel sterker optreedt dan in het bekende bredere bereik, kan op zichzelf geen nieuwheid verlenen aan het deelbereik. Maar een dergelijk technisch effect dat optreedt in het gekozen deelbereik, maar niet in over de volle breedte van het bekende bereik, kan bevestigen dat aan criterium (c) voldaan is, d.w.z. dat het gekozen deelbereik een doelbewuste keuze is.

8.6.3 Twee-lijsten principe

Uit het bovenstaande volgt dat een keuze van een element of deelverzameling uit een enkele lijst van specifiek geopenbaarde elementen geen nieuwheid teweegbrengt en dat de keuze van één deelbereik uit een specifiek geopenbaard bereik eveneens geen nieuwheid teweegbrengt.

Echter, als een keuze uit twee of meer lijsten van een bepaalde lengte gemaakt moet worden om een bepaalde combinatie van kenmerken te bereiken of twee of meer deelbereiken gekozen moeten worden uit reeds bekende bereiken, dan is de resulterende combinatie van kenmerken nieuw, tenzij deze combinatie specifiek geopenbaard wordt in de stand van de techniek (het “twee-lijsten principe”). Voorbeelden van zulke keuzes uit twee of meer lijsten zijn de keuze van:

- (a) individuele chemische verbindingen uit een bekende verzameling verbindingen weergegeven met een algemene formule, waarbij de gekozen verbinding het resultaat is van de keuze van specifieke substituenten uit twee of meer “lijsten” van substituenten die onderdeel uitmaken van de bekende algemene formule. Hetzelfde geldt voor specifieke mengsels die het resultaat zijn van de keuze van individuele bestanddelen uit lijsten van bestanddelen die samen de bekende verzameling van mengsels vormen;
- (b) een combinatie van uitgangsmaterialen die samen voor de fabricage van een eindproduct gebruikt worden;
- (c) deelbereiken van verscheidene parameters uit corresponderende bekende bereiken.

8.6.4 Overlappende verzamelingen of bereiken

In het geval van “overlappen” van verzamelingen of bereiken (bijv. chemische formules of numerieke bereiken) van geclaimde materie en de stand van de techniek gelden dezelfde principes bij het beoordelen van nieuwheid als bij keuze uitvindingen. Hiertoe moet beoordeeld worden of er materie uit het overlappende gebied specifiek geopenbaard is in de stand van de techniek.

8.7 Toevallige anticipaties

Publicaties of toepassingen die op een ander onderwerp betrekking hebben dan een te beoordelen octrooi of octrooiaanvraag, maar die materie omvatten die valt binnen de beschermingsomvang bepaald door de te beoordelen conclusies, worden “toevallige anticipaties” genoemd. Deze toevallige anticipaties zijn nieuwheidschadelijk en kunnen aanleiding geven tot het uitzonderen van de betreffende materie door middel van een zgn. “disclaimer”. ([AvB 19-7-1985, BIE 1987, p. 76](#) met noot van ir. L.W. Kooy). Zie ook [D.VI.6.9](#).

9 Inventiviteit

[Guidelines G.VII.1](#)

[art. 6 Row 1995](#)

9.1 Algemeen

Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid – oftewel als inventief - aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.

De vraag of een uitvinding inventief is, doet zich alleen voor als er sprake is van nieuwheid.

Bij de beoordeling van inventiviteit is alleen de materie die bijdraagt aan het technisch karakter van de uitvinding relevant (zie [T 0641/00](#)).

[Guidelines G.VII.2](#)

9.2 Stand van de techniek

De stand van de techniek wordt gedefinieerd in [art. 4 lid 2](#) Row 1995 (zie [E.IV.6](#)). Bij de beoordeling van inventiviteit wordt de fictieve stand van de techniek, d.w.z. de stand van de techniek als gedefinieerd in [art. 4 lid 3 en 4](#) Row 1995 (zie [E.IV.7](#)), op grond van [art. 6](#) Row 1995 buiten beschouwing gelaten. Zoals uiteengezet in [E.IV.6.2](#) wordt met de “dag van indiening van de octrooiaanvraag” in [art. 4 lid 2](#) Row 1995 (een van) de voorrangsdatum(a) (zie [E.V](#)) of, indien er geen voorrang is ingeroepen, de indieningsdatum bedoeld.

[Guidelines G.VII.3](#)

9.3 De deskundige

De “deskundige” oftewel de “vakman” wordt verondersteld een bekwaam beoefenaar in het relevante vakgebied te zijn, die beschikt over algemene kennis en vaardigheden en zich bewust is van de vakkennis van het betreffende vakgebied op de effectieve datum. Hij wordt ook verondersteld de beschikking te hebben over alle relevante stand van de techniek en over middelen en mogelijkheden voor het uitvoeren van routinematige werkzaamheden en experimenten die normaal zijn in het betreffende vakgebied (zie [T0641/00](#); [T1030/06](#)).

Van de deskundige mag verwacht worden dat hij, bij afwezigheid van nuttige suggesties op zijn eigen vakgebied over hoe zijn probleem opgelost zou kunnen worden, zal zoeken naar geschikte parallellen in nabijgelegen (ook wel genoemd naburige) vakgebieden en in algemene vakgebieden waar het vakgebied van de deskundige deel van uitmaakt. Een vakgebied is een nabijgelegen vakgebied wanneer een deskundige die een oplossing zoekt rekening zou houden met ontwikkelingen in dit vakgebied. Verder mag van de deskundige verwacht worden dat hij de stand van de techniek zal raadplegen in een algemeen vakgebied waar zijn vakgebied deel van uitmaakt, wanneer de deskundige zich er van bewust is dat zich daar dezelfde of soortgelijke problemen voordoen (zie [T 176/84](#); [T 195/84](#), reason 8.4; [Rb. 's-Gravenhage 27 oktober 1999, BIE 2000/24](#) (balenpers), r.o. 13).

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat een deskundige kennis neemt van een ander technisch gebied dat ten opzichte van het vakgebied van de deskundige niet als nabijgelegen of algemeen technisch gebied kan worden aangemerkt. Deze mogelijkheid doet zich voor wanneer ten gevolge van een brede publieke discussie het algemeen bekend is, dat het probleem zich ook op dat andere gebied voordoet (zie [T 560/89](#)).

Voor de beoordeling van de vraag of de uitvinding gebaseerd is op inventiviteit dient in de gevallen dat de deskundige voor de oplossing van

zijn probleem ten rade gaat op een nabijgelegen, algemeen of overig vakgebied, uitgegaan te worden van de kennis en de vaardigheden van de deskundige op dat andere vakgebied (zie [T 32/81](#)).

In het algemeen is de deskundige een individueel persoon. Afhankelijk van het technische gebied en de complexiteit van de te beoordelen uitvinding, kan de deskundige overeenkomen met een team van deskundigen van verschillende disciplines, op voorwaarde dat dat een normale gang van zaken zou zijn geweest op het technische gebied van de uitvinding op de effectieve datum van de te beoordelen uitvinding (zie [T 164/92](#); [T 986/96](#)).

Er zij opgemerkt dat de kennis en vaardigheden van de deskundige bij de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding hetzelfde zijn als die gebruikt worden bij de beoordeling van de nawerkbaarheid van een uitvinding (zie [T 60/89](#); [T 694/92](#); [T 373/94](#)).

Guidelines G.VII.3.1

9.3.1 Algemene vakkennis van de deskundige

De algemene vakkennis (ook wel aangeduid als “algemene kennis”, “kennis” of “vakkennis”) van de deskundige kan gebaseerd zijn op diverse bronnen en hoeft niet noodzakelijk af te hangen van de publicatie van een bepaald document op een bepaalde datum. Een bewering dat iets tot algemene vakkennis behoort hoeft alleen onderbouwd te worden met documentair bewijs als dat wordt betwist (zie ook [B.III.3.7](#)). Dit bewijs is in dit laatste geval echter niet noodzakelijk voor kennis die behoort tot de “geestelijke bagage” van de deskundige (zie [T 939/92](#), reason 2.3; [T 0190/03](#), reason 16; [Advies inzake NL1020910](#)).

Eén enkele publicatie (bijvoorbeeld een octrooi publicatie, maar ook de inhoud van een technisch tijdschrift) kan normaliter niet beschouwd worden als voldoende bewijs voor algemene vakkennis (zie [T 475/88](#)). In bijzondere gevallen kunnen artikelen in technische tijdschriften echter wel representatief zijn voor de algemene vakkennis (zie [T 595/90](#)). Dit geldt vooral voor artikelen die een brede bespreking of breed overzicht van een onderwerp verschaffen (zie [T 309/88](#)). Een andere uitzondering is dat het wel één octrooi of één wetenschappelijke publicatie kan zijn, indien de uitvinding een onderzoeksveld betreft dat zo nieuw is dat de relevante technische kennis nog niet is opgenomen in handboeken (zie [T 51/87](#)).

Handboeken en monografieën kunnen worden beschouwd als weergaven van algemene vakkennis (zie [T 171/84](#)). Als deze documenten verwijzingen bevatten die de lezer de weg wijzen naar verdere artikelen die over specifieke onderwerpen gaan, mogen deze artikelen eveneens tot de algemene vakkennis worden gerekend (zie [T 206/83](#)). In dit verband moet bedacht worden dat informatie niet algemene vakkennis wordt omdat het gepubliceerd is in een bepaald handboek, naslagwerk, etc.; integendeel, die informatie verschijnt in documenten van deze aard omdat het al algemene vakkennis is (zie [T 766/91](#)). Dit betekent dat de informatie in zo'n publicatie al enige tijd voor de publicatie datum daarvan, deel van de algemene vakkennis moet zijn geworden.

Guidelines G.VII.4

9.4 Op een voor de hand liggende wijze

De vraag of een uitvinding inventief is, dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand van de inhoud van de conclusies, waarin de werkwijze of het voortbrengsel wordt beschreven waarvoor bescherming wordt geclaimd.

De vraag die met betrekking tot een conclusie van de aanvraag of het octrooi beantwoord moet worden, is of het vóór de effectieve datum van de conclusie voor de deskundige voor de hand heeft gelegen om op basis van de stand van de techniek te komen tot iets dat binnen de bewoordingen van die conclusie valt. Als dat zo is, dan is de betreffende conclusie niet toelaatbaar vanwege een gebrek aan inventiviteit.

Iets vloeit voor een deskundige op een voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek als het niet uitgaat boven de normale technologische ontwikkeling, maar slechts zonder meer of logischerwijs volgt uit de stand van de techniek, d.w.z. indien het niet toepassing van meer deskundigheid of bekwaamheid met zich meebrengt dan datgene wat verwacht mag worden van de deskundige.

In tegenstelling tot bij de beoordeling van nieuwigheid (zie [E.IV.6.3](#)) dienen bij het beoordelen van inventiviteit tot de stand van de techniek behorende publicaties geïnterpreteerd te worden rekening houdend met de wetenschap waarover de deskundige ten tijde van de indiening - resp. voorrang - van het(de) te onderzoeken of te beoordelen octrooi(aanvraag) beschikte (zie [T 24/81](#), headnote II).

[Guidelines G.VII.5](#)

9.5 Problem-Solution methode

Om de inventiviteit op een objectieve en heldere wijze te kunnen beoordelen, dient gewoonlijk de zogenaamde Problem-Solution methode te worden toegepast (zie [Rb. 's-Gravenhage 26-01-2011, rolnr. 343983 \(Sandoz/Glaxo\)](#)).

Bij de Problem-Solution methode worden de volgende stappen doorlopen:

- (i) Bepaal de meest nabije stand van de techniek;
- (ii) Bepaal de resultaten (oftewel effecten) die met de te beoordelen uitvinding worden bereikt ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek;
- (iii) Definieer het probleem dat opgelost dient te worden als hoe de meest nabije stand van de techniek te modificeren of aan te passen om de effecten te verkrijgen die met de te beoordelen uitvinding bereikt worden;
- (iv) Beoordeel of een deskundige, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek en gesteld voor het onder (iii) gedefinieerde probleem, tot de te beoordelen uitvinding zou zijn gekomen.

[Guidelines G.VII.5.1](#)

9.5.1 Bepaal de meest nabije stand van de techniek

Enkele synoniemen voor “de meest nabije stand van de techniek” zijn: “de dichtstbijzijnde stand van de techniek”, “de meest nabij gelegen stand van de techniek”, en “het uitgangspunt”.

De meest nabije stand van de techniek is die combinatie van kenmerken, geopenbaard in één enkele vindplaats, die het meest veelbelovende startpunt vormt voor een voor de hand liggende ontwikkeling die tot de uitvinding leidt (zie [T 254/86](#), reason 15 en [T 656/90](#), reason 1.1).

Het eerste criterium bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek is dat het gericht zou moeten zijn op een vergelijkbaar doel of effect als de te beoordelen uitvinding of dat het tenminste tot hetzelfde of nabijgelegen vakgebied van de te beoordelen uitvinding zou moeten behoren.

In praktijk is de meest nabije stand van de techniek in het algemeen die, welke gericht is op een vergelijkbare toepassing (functie of gebruik) en de minste structurele en functionele modificaties vergt om tot de uitvinding te komen” (zie [T 606/89](#), reason 2). Hiermee wordt bedoeld dat de te beoordelen uitvinding en de meest nabije stand van de techniek zoveel mogelijk relevante technische kenmerken gemeen dienen te hebben.

Indien verschillende overwegingen ten aanzien van de hierboven genoemde criteria niet één bepaalde vindplaats als de meest nabije stand van de techniek aanwijzen, dient inventiviteit beoordeeld te worden achtereenvolgens uitgaande van de vindplaatsen die daarvoor op grond van die overwegingen in aanmerking komen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat twee vindplaatsen in alle opzichten even geschikt zijn als uitgangspunt.

De meest nabije stand van de techniek moet bepaald worden rekening houdend met de wetenschap waarover de deskundige de dag voor de indiening - resp. voorrang - van het(de) te onderzoeken of te beoordelen octrooi(aanvraag) beschikte.

Guidelines G.VII.5.2

9.5.2 Bepaal de effecten die met de te beoordelen uitvinding worden bereikt ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek

Bij de tweede stap wordt vastgesteld welk(e) **effect(en)** met de uitvinding worden bereikt. Dit gebeurt door het bestuderen van het(de) octrooi(aanvraag), de meest nabije stand van de techniek en het **verschil** (ook wel genoemd de “verschilmaatregelen” of de “onderscheidende maatregelen” van de uitvinding) in termen van technische kenmerken (structurele of functionele) tussen de uitvinding en de meest nabije stand van de techniek, en vervolgens vast te stellen welk(e) effect(en) met de het verschil **worden** bereikt.

Een op deze wijze gedefinieerd effect wordt dus op objectieve wijze vastgesteld. Het effect kan daarmee afwijken van een door de aanvrager in zijn aanvraag beschreven effect, bijvoorbeeld wanneer ten tijde van het onderzoek een ander document de dichtstbijzijnde stand van de techniek blijkt te vormen.

Een effect moet zo specifiek mogelijk worden geformuleerd zonder dat het aanwijzingen omvat voor de technische oplossing. Door het opnemen van een deel van de technische oplossing in de formulering van het effect, zou namelijk, wanneer in de stand van de techniek wordt gezocht naar een oplossing waarmee het effect kan worden bereikt, de beoordeling van de inventiviteit met voorkennis uitgevoerd worden. (Zie ook [T 229/85](#); [T 1019/99](#), reason 3.3; [T 1557/07](#), reason 4.4).

Er wordt niet vastgesteld welke effecten worden bereikt met kenmerken waarvan niet ingezien kan worden dat ze, op zichzelf of in combinatie met andere kenmerken, een bijdrage leveren aan het technisch karakter van de uitvinding (zie [T 641/00](#)). Een effect hoeft niet technisch te zijn, het kan bijvoorbeeld uitsluitend esthetisch van aard zijn (zie [E.IV.2.3.4](#); [T 641/00](#); [T 0050/07](#)).

Indien het verschil louter uit niet-technische kenmerken bestaat, wordt gesteld dat er “geen effect” met de uitvinding wordt bereikt.

In het geval dat een niet-technisch oogmerk in een conclusie is opgenomen, mag dit oogmerk worden opgenomen in de formulering van een effect (zie [T 641/00](#), reason 7).

De term “effect” moet breed geïnterpreteerd worden. Als het niet aannemelijk is dat de verschilmaatregelen enig effect sorteren of een verbetering ten opzichte van de stand van de techniek zijn, wordt het effect geformuleerd als een alternatief. Een effect zou simpelweg gelegen kunnen zijn in het verschaffen van een alternatief van een bekend apparaat of een alternatieve werkwijze (zie [Hof 's-Gravenhage 6 februari 1997](#), [B/E 1998/33](#) (Clysan/Dreizler II), r.o. 7; [T 478/10](#), reason 2.2.5; [T 533/88](#); [T 1791/08](#)).

In principe kan ieder effect dat met de uitvinding bereikt wordt, gebruikt worden in de Problem-Solution methode, zolang dat effect afgeleid kan worden uit de aanvraag zoals ingediend (zie [T 386/89](#)).

Het is eveneens mogelijk te steunen op nieuwe, later ingebrachte effecten, op voorwaarde dat de deskundige deze effecten zou herkennen als geïmpliceerd door of gerelateerd aan het aanvankelijk gesuggereerde probleem (zie [E.IV.9.5.3](#) en [T 184/82](#)).

Guidelines G.VII.11

Een voorbeeld van zo'n effect: Bij een adviesprocedure lijkt een geclaimde farmaceutische samenstelling waarvan in de beschrijving van het octrooi een bepaalde werking wordt genoemd, gezien de stand van de techniek, voor de hand liggend te zijn. De octrooihouder overlegt bij zijn verweer bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de geclaimde samenstelling een in het octrooi niet genoemd onverwacht effect heeft in de vorm van lage giftigheid. In dit geval is het toegestaan om het nieuw ingebrachte effect in de overwegingen ten aanzien van inventiviteit te betrekken, omdat farmaceutische werking en giftigheid aan elkaar gerelateerd zijn in die zin dat de deskundige altijd de combinatie van die twee aspecten zou beschouwen.

Het is niet toegestaan om een effect te formuleren aan de hand van kennis die pas na de voorrangs- of indieningsdatum is verkregen. (Zie [T 268/89](#))

Een effect, dat eerder door de aanvrager is omschreven als ongewenst en niet van belang, mag later niet als effect van de uitvinding bij de overwegingen ten aanzien van inventiviteit worden betrokken (zie [T 155/85](#)).

Het beweerde effect moet bereikt worden in vrijwel het hele geclaimde gebied. Zie bijvoorbeeld [T 939/92](#): testresultaten in de beschrijving die aantoonde dat sommige geclaimde verbindingen een effect hadden, waren onvoldoende om de werking van alle geclaimde verbindingen in een brede conclusie aannemelijk te maken.

Guidelines G.VII.5.2

9.5.3 Definieer het probleem dat opgelost dient te worden

Bij de derde stap wordt het op te lossen probleem geformuleerd uitgaande van het bij de tweede stap vastgestelde effect.

In de context van de Problem-Solution methode is het probleem gedefinieerd als de opdracht aan de deskundige om de meest nabije stand van de techniek zodanig te modificeren of aan te passen dat daarmee het effect of de effecten worden bereikt die de uitvinding ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek bereikt. Het op die

wijze gedefinieerde probleem wordt vaak het “**objectieve probleem**” genoemd.

Gezien het in [E.IV.9.5.2](#) gestelde ten aanzien van de effecten kan het objectieve probleem daarmee afwijken van het door de aanvrager in zijn aanvraag beschreven probleem.

Niet-technische kenmerken van een conclusie mogen als bekend worden verondersteld bij het formuleren van een probleem. Zo mag bijvoorbeeld, in het geval dat een doel op een niet-technisch gebied is opgenomen in een conclusie, dit doel als een voorwaarde waaraan voldaan moet worden, worden opgenomen in het te formuleren probleem (zie [T 641/00](#) en [T 172/03](#)). Bij louter niet-technische verschilmaatregelen wordt er “geen effect” gesteld (zie [E.IV.9.5.2](#)) en kan er dus ook geen objectief probleem worden gedefinieerd.

Soms moet het **objectieve** probleem gezien worden als een aggregatie van een aantal “**deelproblemen**”. Dit is het geval als er geen effect bereikt wordt door alle verschilmaatregelen tezamen, maar eerder een aantal deelproblemen onafhankelijk van elkaar opgelost worden door verschillende verzamelingen van verschilmaatregelen (zie [E.IV.9.6](#) en [T 389/86](#)).

Guidelines G.VII.5.3

9.5.4 Beoordeel of een deskundige **tot** de te beoordelen uitvinding zou zijn gekomen

Bij deze stap is de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden of er een leer is in de stand van de techniek als geheel, die de deskundige, gesteld voor het objectieve probleem, er toe gebracht **zou** (niet slechts kon, maar zou) hebben, de meest nabije stand van de techniek aan te passen rekening houdend met die leer, zodanig dat hij komt tot iets dat binnen de bewoordingen van de conclusies valt, en zo te bereiken wat met de uitvinding wordt bereikt (zie [E.IV.9.4](#)).

Met andere woorden, het punt is niet of een deskundige op de uitvinding uit kon komen door het aanpassen van de meest nabije stand van de techniek, maar of hij, in de hoop om het objectieve probleem op te lossen, dat gedaan zou hebben omdat de stand van de techniek hem daartoe aangespoord zou hebben (zie [T 2/83](#)).

Er is niet alleen sprake van gebrek aan inventiviteit als een deskundige een bepaalde handelswijze zou volgen omdat de uitkomsten daarvan duidelijk voorspelbaar zijn, maar ook indien sprake is van een redelijke kans op succes (zie [T 149/93](#), reason 5.2).

Guidelines G.VII.8

De inventiviteit moet worden beoordeeld aan de hand van de kennis die bestond op de effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) van de te beoordelen conclusie en niet aan de hand van kennis die na de totstandkoming van de uitvinding is verkregen. Een uitvinding die op het eerste gezicht voor de hand liggend lijkt, kan in feite inventief zijn. Als een nieuw idee eenmaal geformuleerd is, kan vaak theoretisch uiteengezet worden hoe daartoe gekomen had kunnen worden, uitgaande van iets bekends, door een serie van ogenschijnlijk gemakkelijke stappen. De beoordelaar dient bedacht te zijn op een dergelijke, zogenaamde ex post facto analyse. Bij het combineren van documenten geciteerd in het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek, moet altijd bedacht worden dat die verkregen zijn met voorkennis van wat de beweerde uitvinding inhoudt. De beoordelaar moet altijd proberen om zich een voorstelling te maken van de totale stand van de techniek waarvoor de vakman zich

gesteld zag voorafgaande aan de bijdrage van de aanvrager. (zie [T 2/83](#); [T 203/93](#); [Hof 's-Gravenhage, 4 juli 1996, B/E 1997/82](#) (Lucas/Litech), r.o. 9.1). In dit verband spreekt men ook wel over 'hindsight'.

Het is in deze vierde stap dat ook de zgn. secundaire indicatoren in overweging worden genomen die op de aanwezigheid van inventiviteit wijzen of juist daar tegen pleiten (zie [E.IV.9.8](#)).

[Guidelines G.VII.6](#)

9.6 Combineren van items die tot de stand van de techniek behoren

In de context van de Problem-Solution methode is het, **indien het voor de hand ligt**, toegestaan om de inhoud van één of meer documenten, delen daarvan of andere items van de stand van de techniek (bijvoorbeeld een in het openbaar voorgebruikte inrichting of ongedocumenteerde algemene kennis) te combineren met de meest nabije stand van de techniek. **Wanneer** meer dan één item van de stand van de techniek gecombineerd moet worden met de meest nabije stand van de techniek om te komen tot **de uitvinding, dient er in beginsel van uit te worden gegaan** dat er sprake is van inventiviteit (zie [Rb. 's-Gravenhage, 26 februari 1992, B/E 1993/89, r. o. 4.3.2](#)).

Dit **laatste** geldt niet wanneer de uitvinding een oplossing is voor verschillende onafhankelijke "deelproblemen" (zie [E.IV.9.5.3](#) en [E.IV.9.7](#)). In zo'n geval moet, voor elk deelprobleem afzonderlijk, bepaald worden of de combinatie van kenmerken die de oplossing voor het specifieke deelprobleem vormt, op een voor de hand liggende wijze afleidbaar is uit de stand van de techniek. Daarom kan voor elk deelprobleem een ander document gecombineerd worden met de meest nabije stand van de techniek (zie [T 389/86](#)), en kan zelfs voor de oplossing van elk deelprobleem een ander item als meest nabije stand van de techniek worden genomen. In een dergelijk geval voldoet een conclusie aan de eis van inventiviteit indien ten minste één deelprobleem op inventieve wijze is opgelost.

Bij het bepalen of het voor de hand ligt om twee items van de stand van de techniek met elkaar te combineren (**in dit verband ook wel de primaire en secundaire stand van de techniek genoemd**), kunnen de volgende factoren een rol **spelen**:

(i) of de inhoud van de openbaringen (bijv. documenten) zodanig is dat het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is dat de deskundige, gesteld voor het objectieve probleem, ze zou combineren. Bijvoorbeeld, **als de secundaire stand van de techniek wel de verschilmaatregelen van de uitvinding ten opzichte van de primaire stand van de techniek openbaart, maar aan de deskundige geen enkele aanwijzing geeft dat daarmee het objectieve probleem kan worden opgelost, dan dient het combineren van deze items normaliter niet als voor de hand liggend te worden beschouwd. Een ander voorbeeld is als twee items als geheel beschouwd in de praktijk niet gemakkelijk gecombineerd zouden kunnen worden vanwege inherente onverenigbaarheid in kenmerken die essentieel zijn voor de uitvinding, dan dient het combineren van deze items normaliter niet als voor de hand liggend te worden beschouwd;**

(ii) of de openbaringen van hetzelfde, naburige, veraf gelegen **of algemene (bredere of niet-specifieke)** technische gebieden komen (zie [E.IV.9.3](#));

(iii) of het combineren van twee of meer delen van dezelfde openbaring (waarin bijvoorbeeld verschillende uitvoeringsvormen worden

beschreven) voor de hand ligt. Dit is het geval als er een redelijke grond is voor de deskundige om deze delen te combineren.

Het is normaliter voor de hand liggend om een document uit de stand van de techniek te combineren met een handboek of een woordenboek. Dit is een van de mogelijke uitwerkingen van het algemene stelling dat het voor de hand ligt om de leer van één of meer documenten te combineren met de **kennis van de deskundige** (zie [E.IV.9.3.1](#)).

In het algemeen gezegd is het ook voor de hand liggend om twee documenten te combineren, waarvan één een duidelijke en onmiskenbare verwijzing heeft naar het andere (voor verwijzingen die worden beschouwd als een geïntegreerd deel van een openbaring, zie [E.IV.7.1](#)).

Bij de beoordeling of het toelaatbaar is om een document **te combineren** met een item van de stand **van de techniek** dat op een andere wijze openbaar is gemaakt, bijvoorbeeld door toepassing, zijn dezelfde overwegingen van toepassing.

[Guidelines G.VII.7](#)

9.7 Samenhang van maatregelen (combinatie versus aggregatie **of juxtapositie**)

Als een conclusie bestaat uit een verzameling van samenhangende kenmerken, oftewel een combinatie van kenmerken, is het niet correct om te beargumenteren dat de afzonderlijke kenmerken van de combinatie op zichzelf bekend of voor de hand liggend zijn en dat “daarom” de hele conclusie voor de hand liggend is. Echter, als een conclusie een verzameling kenmerken is zonder onderlinge samenhang, oftewel een aggregatie (**of juxtapositie**) van kenmerken, is het voor de hand liggen van alle afzonderlijke kenmerken voldoende om te bewijzen dat de conclusie niet inventief is (zie [E.IV.9.5.3](#), laatste alinea). Evenzo, als een conclusie meerdere verzamelingen van samenhangende kenmerken omvat, maar tussen de verzamelingen samenhang ontbreekt, is het voor de hand liggen van alle verzamelingen afzonderlijk, voldoende om te bewijzen dat de conclusie niet inventief is.

Een set technische kenmerken wordt beschouwd als een verzameling van samenhangende kenmerken **ingeval** er een functionele wisselwerking tussen de kenmerken bestaat, **of ingeval er synergie tussen de kenmerken is**. In het laatstgenoemde geval staan de kenmerken functioneel met elkaar in verband en leidt dit bovendien tot een gecombineerd effect dat anders, bijvoorbeeld groter, is dan de som van de effecten van **elk van de kenmerken afzonderlijk**. In het tegenovergestelde geval, bij een aggregatie van kenmerken voeren deze kenmerken elk hun eigen functie onafhankelijk van elkaar uit. (zie [T 389/86](#); [T 204/06](#); [T 1054/05](#); advies inzake [NL1018994](#)).

Bijvoorbeeld:

Het effect van een individuele transistor is het effect van een elektronische schakelaar. Transistoren die onderling verbonden zijn om een microprocessor te vormen **werken** daarentegen op een zodanige wijze samen dat effecten bereikt worden, zoals gegevensverwerking, die uitgaan boven de som van hun afzonderlijke effecten.

Bijvoorbeeld:

Een conclusie gericht op een machine voor het produceren van worsten welke bestaat uit een gehaktmolen en een vulmachine die naast elkaar geplaatst zijn.

Een functionele wisselwerking tussen de gehaktmolen en de vulmachine is in dit geval niet aanwezig, **laat staan een synergetisch effect**.

[Guidelines G.VII.10](#)

9.8 Secundaire indicatoren

Behalve datgene wat de stand van de techniek leert kunnen bij de vaststelling van de aan- resp. afwezigheid van inventiviteit nog andere factoren een rol spelen. Deze factoren worden “secundaire indicatoren” genoemd. Indien de Problem-Solution methode wordt toegepast, dan worden relevante secundaire indicatoren bij de vierde stap - het bepalen van het al dan niet voor de hand liggen van de uitvinding - in de overwegingen betrokken.

Welk gewicht een secundaire indicator in de schaal werpt, verschilt per indicator en is niet in cijfers uit te drukken. Het belang van een secundaire indicator is in ieder geval geringer dan het belang van wat de stand van de techniek leert. Echter, indien bijvoorbeeld verschillende overwegingen ten aanzien van inventiviteit gebaseerd op de leer in de stand van de techniek elkaar in balans houden, kunnen een of meerdere secundaire indicatoren net de doorslag geven.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de meest belangrijke secundaire indicatoren.

[Guidelines G.VII.10.2](#)

9.8.1 Verrassend effect

Een verrassend, oftewel onverwacht effect, kan een aanwijzing vormen voor aanwezigheid van inventiviteit (zie [T 181/82](#); [AvB 16 augustus 1990, B/E 1992/96](#); [Rb. 's-Gravenhage 26-01-2011, rolnr. 343983 \(Sandoz/Glaxo\)](#)).

Indien het echter voor de deskundige, gezien de stand van de techniek, reeds voor de hand ligt om te komen tot iets dat onder de bewoordingen van een conclusie valt, dan wordt het verrassende effect slechts als een bonus effect beschouwd, waaraan geen inventiviteit ontleend kan worden. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld optreden wanneer er bij een gebrek aan alternatieven slechts één oplossing mogelijk is. (zie [T 21/81](#), headnote I; [T 231/97](#); [T 192/82](#), headnote II).

Indien het effect door de gemiddelde deskundige werd verwacht maar niet

de omvang daarvan, zal sprake zijn van een louter bonus effect dat onvermijdelijk voortvloeit uit de toepassing van een voor de hand liggende

maatregel waarvoor van de zijde van de deskundige geen inventieve inspanning is vereist. (zie [T 551/89](#)).

Een binnen het bereik van de gemiddelde vakman liggende combinatie kan evenwel mogelijkerwijs toch als inventief worden beschouwd wanneer deze combinatie een verrassend effect oplevert. De gedachte daarachter is, kort gezegd, dat de gemiddelde vakman weliswaar tot die combinatie had kunnen ('could') komen, maar, omdat daarvan geen bijzondere resultaten waren te verwachten, deze combinatie niet zou hebben ('would') toegepast, zodat het niet voor de hand lag om haar te beproeven (zie [Rb. 's-Gravenhage 8 november 2000, B/E 2001/28 \(sterilisator\)](#), r.o. 14).

[Guidelines G.VII.10.3](#)

9.8.2 Lang gevoelde behoefte; Lang tijdsverloop

Indien aangetoond kan worden dat een uitvinding een probleem oplost, waarvoor gedurende een lange tijd een behoefte heeft bestaan om een oplossing te vinden, kan dit een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van inventiviteit (zie [T 109/82](#), headnote II; [Rb. 's-Gravenhage 2 juli 2003, BIE 2004/3](#) (Multifase-schroefspilpomp), r.o. 18).

De enkele omstandigheid dat bepaalde documenten uit de stand van de techniek gedurende vele jaren niet met elkaar zijn gecombineerd, is onvoldoende om uitvinderswerkzaamheid aan te nemen indien niet kan worden aangetoond dat er gedurende lange tijd een behoefte bestond voor de oplossing van het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt (zie [T 1014/92](#), r.o. 4.7; [Rb. 's-Gravenhage 3 juli 1996, BIE 1999/40](#) (PTCA-ballon-dilatatiecatheter), r.o. 4; [Hof 's-Gravenhage 30 september 1999, BIE 2000/81](#) (dubbele spiraaloven II)).

[Guidelines G.VII.10.3](#)

9.8.3 Commercieel succes

Het commerciële succes van een uitvinding kan op zichzelf geen aanwijzing vormen voor de mate van inventiviteit daarvan. Echter, een onmiddellijk commercieel succes tezamen met een lang gevoelde behoefte is relevant mits het succes voortkomt uit de technische kenmerken van de uitvinding, en niet uit andere invloeden, zoals bijv. verkooptechnieken of reclame (zie [T 712/92](#), reason 16).

[Guidelines G.VII-Annex.4](#)

9.8.4 Vooroordeel

De inventiviteit van een werkwijze of voortbrengsel kan onder meer worden gebaseerd op het overwinnen van een technisch vooroordeel, waaronder wordt verstaan een algemeen - doch ten onrechte - ingenomen standpunt over een bepaald technisch feit (zie [T 119/82](#); [Rb. 's-Gravenhage 25 april 2007 \(3M/Avery\)](#)).

Een vooroordeel in een bepaald vakgebied heeft betrekking op een mening of een vooropgezet idee dat breed of algemeen gedragen wordt door deskundigen op dat vakgebied. Het bestaan van zo'n vooroordeel wordt gewoonlijk aangetoond door verwijzing naar literatuur of encyclopedieën van voor de effectieve datum (zie [Rb. 's-Gravenhage 2 mei 1990, BIE 1992/54](#) (bereidingswijze atenolol); [AvB 12 augustus 1993, BIE 1995/28](#); [Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 januari 1997, BIE 2002/74](#) (β-emitter preparaat)).

Een vooroordeel dat pas ontstaan is na de effectieve datum is niet van belang voor de beoordeling van inventiviteit.

9.8.5 Eenvoud van oplossing

Een zeer eenvoudige oplossing voor een bestaand probleem kan duiden op uitvinderswerkzaamheid (zie [T 106/84](#); [T 229/85](#); [T 9/86](#); [T 73/95](#)).

[Guidelines G.VII.12](#)

9.9 Keuze uitvindingen

Een keuze uitvinding verschilt van de meest nabije stand van de techniek door de specificatie van een gekozen deelverzameling of een deelbereik. Als deze keuze gekoppeld is aan een bepaald effect, en als er geen aanwijzingen bestaan die de deskundige naar deze keuze leiden, dan is er sprake van inventiviteit. Het effect dat optreedt binnen de gekozen deelverzameling of het gekozen deelbereik mag hetzelfde effect zijn als bereikt wordt met de bredere bekende verzameling of bereik, maar dan in een onverwachte mate.

Het criterium van "serieus overwegen" (zie [E.IV.8.6](#)) dient niet verward te worden met de beoordeling van de inventiviteit. In het kader van inventiviteit dient overwogen te worden of de deskundige de keuze gemaakt zou hebben teneinde het onderliggende probleem op te lossen of in de verwachting van een bepaald effect te bereiken. Als het antwoord op die vraag negatief is, dan is er sprake van inventiviteit (zie ook [Hof 's-Gravenhage 27 september 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6897, \('olanzapine'\)](#), r.o. 10.4).

9.10 Omkering en plaatsverwisseling

De conclusies van een aanvraag kunnen van de stand van de techniek verschillen door een andere volgorde van maatregelen ingeval de octrooiaanvraag een werkwijze betreft, of door een onderlinge verandering in de functies van constructieonderdelen van een apparaat of een machine. Als deze laatste situatie in hoofdzaak neerkomt op een verwisseling van de functies van stilstaande en bewegende delen, zodanig dat de relatieve beweging van de delen ten opzichte van elkaar dezelfde blijft, spreekt men van een "kinematische omkering". In het algemeen worden vindingen van dit type, dat wil zeggen een omkering of een plaatsverwisseling, niet als uitvinding beschouwd ([AvB 28-7-1954, BIE 1954/60](#) en [AvB 2-5-1969, BIE 1969/126](#); [Rb 's-Gravenhage, 18-5-2011, Rademaker/Fritsch](#)).

Is echter aan een omkering een bijzonder effect verbonden, dan is de inrichting octrooieerbaar ([AvB 5-2-1940, BIE 1940, p. 141](#) en [AvB 2-7-1980, BIE 1981/22](#) - met noot die verwijst naar oudere jurisprudentie).

In [Rb. 's-Gravenhage, 4-4-1990, BIE 1991/46](#) werd volgens de stand van de techniek o.a. een antigeen bepaald met behulp van het erbij behorende antilichaam en volgens het octrooi een antilichaam met behulp van het erbij behorende antigeen. Volgens de rechtbank kan een dergelijke omkering in het algemeen slechts dan als inventief worden aangemerkt, wanneer hierbij bepaalde problemen zijn te overwinnen of wanneer er bijvoorbeeld vooroordelen tegen een omkering zouden bestaan. Dat werd hier niet het geval geacht te zijn.

In [Rb. 's-Gravenhage, 23-12-1998, BIE 2000/2](#) (transporteur) bestaan de genomen maatregelen die leiden tot de uitvinding uit kinematische omkeringen en nog een verdere aanpassing aan de hydraulische aandrijving. Omdat zowel de omkering als de verdere stappen niet uit de stand van de techniek werden gesuggereerd, werd de uitvinding door de rechtbank als inventief aangemerkt.

[Guidelines F.VI](#)[Guidelines F.VI.1](#)[art. 9 Row 1995](#)[Guidelines F.VI.1.1](#)[art. 9 lid 3 en 4 Row 1995](#)**V Voorrang****1 Het recht van voorrang****1.1 Algemeen**

Ingevolge [art. 9](#) Row 1995 kunnen aanvragers van een Nederlands octrooi zich gedurende twaalf maanden beroepen op een recht van voorrang, ontleend aan de eerste indiening van een overeenkomstige aanvraag om octrooi in een van de landen aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs of aangesloten bij de Wereld Handelsorganisatie. De binnen dit zgn. voorrangsjaar ingediende latere aanvraag wordt voor de beoordeling van de nieuwheid en de uitvinderswerkzaamheid geacht te zijn ingediend op het tijdstip van de eerdere aanvraag.

Afgesplitste aanvragen krijgen als datum van indiening de indieningsdatum van de moederaanvraag. Ook voor de afgesplitste aanvraag kan een recht van voorrang worden ingeroepen.

Als voor een latere aanvraag de voorrang wordt ingeroepen van een eerdere aanvraag en dat beroep op recht van voorrang om een of andere reden niet geldig is, behoort de eerdere aanvraag, mits die gepubliceerd is, tot de stand van de techniek bij de beoordeling van de octrooieerbaarheid van de latere aanvraag.

Hoe om te gaan met een ingeroepen recht van voorrang (hierna ook: prioriteit) bij het onderzoek naar de stand van de techniek: zie [B.VI.4](#) ; bij de schriftelijke opinie: zie [C.II.2](#); bij wettelijk advies: zie [D.VI.9.3](#).

1.2 Indieningsdatum als effectieve datum

De datum die relevant is bij het vaststellen van de stand van de techniek voor de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit wordt de effectieve datum genoemd (zie ook [E.IV.6.2](#)). De indieningsdatum kan de effectieve datum van de aanvraag zijn.

Volgens [art. 29 lid 1](#) Row 1995 is de datum van indiening (oftewel de indieningsdatum) van de aanvraag, de datum waarop zijn overgelegd:

- een aanduiding dat een octrooi wordt aangevraagd;
- gegevens waaruit de identiteit van de aanvrager blijkt; en
- gegevens die op het eerste gezicht een beschrijving van de uitvinding lijken te zijn, ongeacht de taal waarin de beschrijving is opgesteld.

Wanneer de overgelegde gegevens niet voldoen wordt de aanvrager de gelegenheid geboden de aanvraag aan te vullen. Als dan een ontbrekend deel van de beschrijving van de uitvinding wordt ingediend wordt dat deel gevoegd bij de aanvraag en is de datum van indiening de datum waarop dat deel is ingediend of de datum waarop aan de andere eisen is voldaan, indien deze datum later is dan de datum waarop het ontbrekende deel is ingediend.

Na toekenning van de indieningsdatum blijft **deze** onveranderd, ook al dient de aanvrager na de indieningsdatum gewijzigde stukken in waarbij materie aan de aanvraag wordt toegevoegd.

[Guidelines F.VI.1.2](#)

1.3 Voorrangsd(a)(um) als effectieve dat(a)(um)

[art. 9 lid 1 Row 1995](#)

Echter, een latere aanvraag kan het recht van voorrang inroepen op basis van een eerdere aanvraag.

[art. 9 lid 4 Row 1995](#)

In zulke gevallen is het de voorrangsdatum (d.w.z. de indieningsdatum van de eerdere aanvraag) die de effectieve datum wordt van de latere aanvraag (zie ook [E.IV.6.2](#)).

[art. 9 lid 5 Row 1995](#)

Een aanvrager kan ook een beroep doen op meer dan één recht van voorrang (zie [E.V.3](#)). Dan kan er sprake zijn van meerdere effectieve data (zie ook [E.IV.6.2](#)).

[Guidelines F.VI.3.5](#)

1.4 Intrekken van een recht van voorrang

Een aanvrager kan een eerder ingeroepen recht van voorrang op ieder moment voor verlening weer intrekken. Een daartoe strekkend verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. De indieningsdatum is dan weer de effectieve datum.

[Guidelines F.VI.1.3](#)**2 Voorwaarden voor een geldig voorrangrecht**

Voor een geldig voorrangrecht moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

[art. 9 lid 1 Row 1995](#)

- (i) de eerdere aanvraag moet gedaan zijn:
 - overeenkomstig de daar geldende wetten in een land aangesloten bij de Unie van Parijs, of
 - overeenkomstig de daar geldende wetten in een land aangesloten bij de Wereld Handelsorganisatie, of
 - in een land dat op grond van een mededeling van de bevoegde autoriteit in dat land een recht van voorrang erkent onder gelijkwaardige voorwaarden en met gelijkwaardige rechtsgevolgen als die, bedoeld in het Unieverdrag van Parijs, of
 - overeenkomstig de tussen twee of meer van de hiervoor genoemde landen gesloten verdragen;
- (ii) de eerdere aanvraag waarvan de voorrang wordt ingeroepen moet ingediend zijn door de aanvrager van de Nederlandse aanvraag of zijn rechtsvoorganger;
- (iii) de eerdere aanvraag moet zijn ingediend niet meer dan twaalf maanden voor de indieningsdatum van de Nederlandse aanvraag;
- (iv) de eerdere aanvraag moet de eerst ingediende aanvraag zijn die betrekking heeft op dezelfde uitvinding als die waar de aanvraag betrekking op heeft;
- (v) de voorrang kan worden ingeroepen van aanvragen voor octrooi, een gebruikscertificaat, een gebruiksmodel of een uitvindercertificaat;
- (vi) een beroep op voorrang moet schriftelijk gedaan worden bij de indiening van de aanvraag of binnen zestien maanden na de indieningsdatum van de eerdere aanvraag, onder vermelding van die indieningsdatum en van het land waarin of waarvoor deze werd ingediend.

2.1 Toelichting voorwaarde (i)

[art. 9 lid 1 Row 1995](#)

In [art. 4 van het Unieverdrag van Parijs](#) wordt bepaald dat de indiening van de aanvraag waarop een beroep op een recht van voorrang wordt gebaseerd, op regelmatige wijze moet zijn geschied. Uit [art. 9 lid 1 Row 1995](#) volgt dat de indiening van een aanvraag in een land regelmatig is, indien deze is geschied overeenkomstig de in dat land geldende wetten (zie ook [AvB 9-6-1981, BIE 1982, p. 29](#)). Het is ook mogelijk, dat landen bij verdrag - bilateraal of multilateraal - onderling regels omtrent de indiening van een octrooiaanvraag hebben vastgesteld; in dat geval is een aanvraag regelmatig, als deze met inachtneming van die regels is ingediend. Voorbeelden van aanvragen die worden gedaan overeenkomstig tussen meerdere landen gesloten verdragen zijn Europese aanvragen en internationale aanvragen.

[art. 9 lid 2 Row 1995](#)

Onder “aanvraag” in de zin van voorwaarde (i) wordt iedere aanvraag verstaan, waarvan de datum van indiening kan worden vastgesteld, ongeacht het verdere lot van die aanvraag (intrekking, verval, afwijzing, etc.) (zie [Rb. 14-12-1994, BIE 1997/32](#); [Rb. 15-7-1998, BIE 1999/12](#)).

2.2 Toelichting voorwaarde (ii)

[art. 9 lid 8 Row 1995](#)

Als de aanvrager niet degene is die de eerdere aanvraag, op grond waarvan de voorrang wordt ingeroepen, heeft ingediend, moet hij een document overleggen waaruit zijn rechten blijken..

2.3 Toelichting voorwaarde (iii)

De termijn van twaalf maanden loopt volgens het Unieverdrag van Parijs vanaf de dagtekening van het depot van de eerdere aanvraag, waarbij die dag zelf niet in de termijn is begrepen ([Unieverdrag van Parijs, art. 4c lid 2](#)). Als de laatste dag van de termijn een erkende feestdag is, of als Octrooicentrum Nederland gesloten is, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag ([Unieverdrag van Parijs, art. 4c lid 3](#)).

[Guidelines F.VI.1.4](#)

2.4 Toelichting voorwaarde (iv)

[art. 9 lid 3 Row 1995](#)

Indien de rechthebbende meer aanvragen voor hetzelfde onderwerp heeft ingediend, komt voor het recht van voorrang slechts de eerst ingediende in aanmerking. Door deze voorwaarde wordt voorkomen dat het prioriteitsjaar zou kunnen worden opgerekt.

[Guidelines F.VI.1.4.1](#) [art. 9 lid 3 Row 1995](#)

Niettemin kan het recht van voorrang ook berusten op een later ingediende aanvraag ter verkrijging van bescherming in hetzelfde land, mits de eerst ingediende aanvraag voor de indiening van de latere aanvraag is ingetrokken, vervallen of afgewezen zonder ter kennis van het publiek te zijn gebracht en zonder rechten te hebben laten bestaan en mits zij nog niet als grondslag heeft gediend voor de inroeping van een recht van voorrang. Indien een recht van voorrang, berustend op een later ingediende aanvraag, is ingeroepen, zal de eerst ingediende aanvraag niet meer als grondslag kunnen dienen voor de inroeping van een recht van voorrang.

Als blijkt dat de eerdere aanvraag waarvan de voorrang wordt ingeroepen niet de eerst ingediende aanvraag voor de uitvinding is, maar een deel of alle materie wordt geopenbaard in een nog eerdere aanvraag ingediend door dezelfde aanvrager of diens rechtsvoorganger, dan is het beroep op voorrang ongeldig voor zover de materie al geopenbaard wordt in de nog

eerdere aanvraag. Van de materie waarvan de ingeroepen prioriteit ongeldig is, is de datum van indiening de effectieve datum van de aanvraag. De nog eerdere aanvraag kan dan, namelijk als hij tot de stand van de techniek volgens [art. 4 lid 2](#) Row 1995 behoort, de nieuwheid en/of inventiviteit wegnemen van het deel van de aanvraag waarvan de prioriteit ongeldig is. Als in dat geval de nog eerdere aanvraag tot de stand van de techniek volgens [art. 4 lid 3 of 4](#) Row 1995 behoort, kan deze de nieuwheid wegnemen van het deel van de aanvraag waarvan de prioriteit ongeldig is.

[Guidelines F.VI.2.2](#)

2.4.1 Dezelfde uitvinding

Wat betreft voorwaarde (iv) betekent de uitdrukking “hetzelfde onderwerp” in [art. 9 lid 3](#) Row 1995 dat voorrang slechts kan worden ingeroepen van een aanvraag waarin dezelfde uitvinding staat beschreven. Dit blijkt ook uit art. 9 lid 1 waarin staat dat het recht van voorrang betrekking heeft op “datgene, waarvoor door hem de in de aanhef bedoelde bescherming werd aangevraagd”.

Er is sprake van dezelfde uitvinding als het geheel van kenmerken van een conclusie ofwel expliciet in het voorrangsdocument wordt geopenbaard, ofwel voor de vakman, gebruik makend van zijn normale vakkennis, direct en ondubbelzinnig afleidbaar is uit het voorrangsdocument. M.a.w.: de specifieke combinatie van kenmerken van de conclusie moet tenminste impliciet worden geopenbaard in de eerdere aanvraag ([G 2/98](#)) (zie ook [advies inzake NL1035141](#)).

Een voorbeeld van een impliciete openbaring: Voor een aanvraag met een conclusie gericht op een apparaat omvattende ‘losmaakbare bevestigingsmiddelen’ zou een geldig beroep op voorrang gedaan kunnen worden op basis van een eerdere openbaring van dat apparaat waarin het relevante bevestigingsmiddel bijvoorbeeld een bout en moer was, of een verende grendel, mits het algemene concept van “losmaakbaar” impliciet is aan de eerdere openbaring van dat middel.

Bij de beoordeling van wat in een voorrangsdocument wordt geopenbaard gelden dezelfde regels als bij de beoordeling van wat in een document wordt geopenbaard bij de beschouwing van nieuwheid (zie [E.IV.8](#)).

[art. 9 lid 5 Row 1995](#)

Het is niet nodig dat de materie waarvoor een beroep op een recht van voorrang wordt gedaan in de conclusies van de eerdere aanvraag, waarvan de voorrang wordt ingeroepen, voorkomt. Voor een geldig recht op voorrang is het voldoende dat de tot de eerdere aanvraag behorende stukken als geheel het betrokken voortbrengsel of de betrokken werkwijze voldoende nauwkeurig aangeven. Materie die in de eerdere aanvraag alleen wordt aangetroffen in het deel van de beschrijving waar de stand van de techniek wordt beschreven, en materie die alleen wordt geopenbaard in een disclaimer, geeft geen geldig voorrangsrecht.

De eis van “voldoende nauwkeurig” in art. 9 lid 5 betekent dat het niet voldoende is als de betreffende materie alleen in brede en algemene zin is beschreven. Een exacte overeenkomst is echter geen eis, het is voldoende dat bij een redelijke beoordeling er in wezen een openbaring is van alle materie van de conclusie.

Een disclaimer die niet in de oorspronkelijke stukken voorkomt, die geen technische bijdrage levert, en die toelaatbaar is (zie [D.VI.6.9](#)), tast het recht op voorrang op basis van de eerdere aanvraag, die de disclaimer niet omvat, niet aan. ([G 1/03](#), reason 4) en [G 2/03](#))

[Guidelines F.VI.2.3](#)

Als blijkt dat de eerdere aanvraag niet dezelfde uitvinding beschrijft als de aanvraag, dan zal de effectieve datum van de conclusie in kwestie ofwel de indieningsdatum zijn van de vroegste aanvraag die wel dezelfde uitvinding beschrijft en waarvan de voorrang rechtsgeldig is ingeroepen (zie [G 3/93](#)), ofwel, bij afwezigheid daarvan, de indieningsdatum zijn van de aanvraag zelf.

2.5 Toelichting voorwaarde (v)

[art. 9 lid 1 Row 1995](#)

Een gebruikscertificaat is een vorm van bescherming van uitvindingen, die zich in Oost-Europese landen heeft ontwikkeld naast de bescherming door octrooi. Een voorbeeld van een gebruiksmodel is het Duitse "Gebrauchsmuster". Een recht van voorrang kan ook gebaseerd worden op een uitvinderscertificaat, maar alleen als in het land, waar dat uitvinderscertificaat is aangevraagd, de wetgeving de keuze laat tussen de verkrijging van zo'n certificaat en een octrooi. Een depot van een vormgeving (een siermodel) wordt niet erkend als prioriteit (zie [AvB 22-11-1979](#), [BIE 1980/28](#); [AvB 9-9-1980](#), [BIE 1980/59](#); [J 15/80](#); [advies inzake NL 1013457](#)).

2.6 Toelichting voorwaarde (vi)

[art. 9 lid 6 Row 1995](#)

Degene die van het recht van voorrang gebruik wil maken, moet daarop schriftelijk beroep doen bij de indiening van de aanvraag of binnen zestien maanden na de datum van indiening van de aanvraag waarop hij zich beroept, onder vermelding van die datum van indiening en van het land waarin of waarvoor deze werd ingediend.

[art. 9 lid 7 Row 1995](#)

Een verbetering van of toevoeging aan een eerder ingeroepen recht van voorrang moet worden verzocht binnen zestien maanden na de datum van indiening van de aanvraag waarop hij zich beroept.

[art. 9 lid 8 Row 1995](#)

Binnen zestien maanden na indiening van de eerdere aanvraag waarop hij zich beroept moet hij het nummer alsmede een in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal gesteld afschrift van de aanvraag waarop hij zich beroept of een vertaling van die aanvraag in een van die talen aan Octrooiencentrum Nederland verstrekken, tenzij de eerdere aanvraag bij Octrooiencentrum Nederland is ingediend. Octrooiencentrum Nederland kan verlangen dat de vertaling wordt gewaarmerkt.

Het recht van voorrang vervalt, indien niet aan [art. 9 lid 6-8](#) Row 1995 is voldaan.

[Guidelines F.VI.1.5](#)**3 Meerdere voorrangsdocumenten**[art. 9 lid 5 Row 1995](#)

De aanvrager kan een beroep doen op meer dan één recht van voorrang, zelfs wanneer de rechten van voorrang uit verschillende landen afkomstig zijn.

Voorbeeld 1: stel dat een Nederlandse aanvraag twee uitvoeringsvormen (A en B) van een uitvinding in conclusies beschrijft. A wordt geopenbaard in een eerdere Franse aanvraag en B in een eerdere Duitse aanvraag, beide binnen de voorafgaande 12 maanden ingediend. De voorrang van zowel de Franse als de Duitse aanvraag kan worden ingeroepen voor de desbetreffende delen van de Nederlandse aanvraag. Uitvoeringsvorm A zal de Franse voorrangsdatum als effectieve datum (zie [E.IV.6.2](#)) hebben, en uitvoeringsvorm B zal de Duitse voorrangsdatum als effectieve datum hebben. Als de uitvoeringsvormen A en B worden geclaimd als

alternatieven in één conclusie, zullen deze alternatieven evenzo de verschillende voorrangsdata als effectieve data hebben.

Voorbeeld 2: stel dat een Nederlandse aanvraag een uitvoeringsvorm met twee kenmerken (C en D) van een uitvinding in een conclusie beschrijft. De voorrang wordt ingeroepen van een eerdere aanvraag die C openbaart, en een eerdere aanvraag die D openbaart, beide binnen de voorafgaande 12 maanden ingediend. Geen van beide eerdere aanvragen openbaart de combinatie van C en D. De uitvoeringsvorm met de kenmerken C en D in de Nederlandse aanvraag zal in dit geval zijn eigen indieningsdatum als effectieve datum hebben. Met andere woorden: het is niet toegestaan om prioriteitsdocumenten met elkaar te combineren. De uitvinding waarvoor bescherming wordt gevraagd moet immers direct en ondubbelzinnig kunnen worden afgeleid uit het prioriteitsdocument. Een uitzondering op het niet mogen combineren kan ontstaan als het ene prioriteitsdocument naar het andere verwijst, en expliciet vermeldt dat kenmerken van de twee documenten op een bepaalde manier met elkaar gecombineerd kunnen worden.

[Guidelines F.VI.2.4](#)

[Guidelines F.VI.2.4.1](#)

4 Enkele voorbeeldsituaties in verband met voorrang

Voorbeeld 1:

P is de eerdere aanvraag waarvan voorrang is ingeroepen door NL; D is de publicatie van de materie van P.

1-1-2005	1-5-2005	1-6-2005
Indiening	publicatie	indiening
P	D	NL

D is stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 2 als het inroepen van de voorrang van P niet geldig is.

[Guidelines F.VI.2.4.2](#)

Voorbeeld 2:

P1 is de aanvraag waarvan voorrang is ingeroepen door NL1, P2 de aanvraag waarvan voorrang is ingeroepen door NL2. NL1 en NL2 zijn ingediend door verschillende aanvragers.

1-2-2004	1-1-2005	1-2-2005	1-8-2005	1-1-2006
Indiening	indiening	indiening	publicatie	indiening
P1	P2	NL1	NL1	NL2

NL1 is stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 3 als het inroepen van de voorrang van respectievelijk P1 en P2 geldig is. Dit verandert niet als de publicatie van NL1 plaats vindt na de indiening van NL2. NL1 is stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 2 als het inroepen van de voorrang van P2 niet geldig is.

[Guidelines F.VI.2.4.3](#)

Voorbeeld 3:

NL doet beroep op een recht van voorrang op basis van P1 en P2, D is de publicatie van kenmerken A + B.

1-1-2005	1-2-2005	1-3-2005	1-6-2005
Indiening	publicatie	indiening	indiening
P1	D	P2	NL
A + B	A + B	A + B + C	conclusie 1: A + B conclusie 2: A + B + C

Conclusie 1 heeft voor zijn materie een geldige voorrang van P1, zodat D geen stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 2 is tegen deze

conclusie. Conclusie 2 kan niet profiteren van de voorrang van P1, omdat in P1 niet het kenmerk C wordt geopenbaard. Daarom is D stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 2 tegen conclusie 2. Het doet niet ter zake of conclusie 2 een afhankelijke of een onafhankelijke conclusie is.

Guidelines F.VI.2.4.4

Voorbeeld 4:

P1 is de eerste aanvraag van dezelfde aanvrager die dezelfde uitvinding omvat. NL roept de voorrang in van de latere US aanvraag P2, die een "continuation-in-part" is van P1. D is de publicatie van kenmerken A + B.

1-7-2004	1-1-2005	1-6-2005	1-12-2005
Indiening	indiening	publicatie	indiening
P1	P2 ("cip")	D	NL
A + B	A + B	A + B	conclusie 1: A + B
	A + B + C		conclusie 2: A + B + C

De ingeroepen voorrang van P2 voor conclusie 1 is niet geldig omdat P2 niet de eerste aanvraag is voor de materie van conclusie 1 in de zin van art. 9 lid 3. Omdat P2 een "continuation-in-part" is van P1, wordt verondersteld dat P1 rechten heeft laten bestaan. Daarom kan P2 niet gezien worden als een later ingediende aanvraag ter verkrijging van bescherming in hetzelfde land in de zin van art. 9 lid 3. D is stand van de techniek overeenkomstig art. 4 lid 2 tegen conclusie 1, maar niet tegen conclusie 2, omdat de laatstgenoemde conclusie de voorrang heeft van P2.