

Raad van State, 18 juni 2008, Fornix v Octrooicentrum



OCTROOIRECHT

Afwijzing verzoek nieuwheidsonderzoek geen besluit

- [Brief van octrooicentrum met mededeling dat het verzoek tot het verrichten van een nieuwheidsonderzoek wordt afgewezen, is niet aan te merken als besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.](#)

2.2 Bij brief van 5 januari 2006 heeft het OCN aan Fornix medegedeeld dat haar verzoek om het verrichten van een nieuwheidsonderzoek van het nationale type wordt afgewezen, omdat voor de betreffende aanvraag al een onderzoek van het internationale type is uitgevoerd. (...). De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat de brief van het OCN van 5 januari 2006 niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

Vindplaatsen: LJN: [BD5083](#); BIE 2008, nr. 51, p. 412

RvS, 18 juni 2008

(C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, B. van Wagtenonk, W.D.M. van Diepenbeek)

Uitspraak

Datum uitspraak: 18 juni 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fornix Medical Systems Holding B.V., gevestigd te Beuningen,

appellante,

tegen de uitspraak in zaak nr. 06/5063 van de rechtbank 's-Gravenhage van 26 juli 2007 in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fornix Medical Systems Holding B.V.

en

het Bureau voor de Industriële Eigendom, dat de naam Octrooicentrum Nederland voert.

1. Procesverloop

Bij brief van 5 januari 2006 heeft het Bureau voor de Industriële Eigendom, dat de naam Octrooicentrum Nederland voert (hierna: het OCN) het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fornix Medical Systems Holding B.V. (hierna: Fornix) om een nieuwheidsonderzoek uit te voeren, afgewezen. Bij besluit van 9 mei 2006 heeft het OCN het door Fornix daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 26 juli 2007, verzonden op 31 juli 2007, heeft de rechtbank 's-Gravenhage (hierna: de

rechtbank) het door Fornix daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Fornix bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 september 2007, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 november 2007.

OCN heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 mei 2008, waar Fornix, vertegenwoordigd door mr. A.H. de Bosch Kemper-de Hilster, advocaat te Den Haag, en [octrooigemachtigde], en het OCN, vertegenwoordigd door mr. C. Witteman, juridisch adviseur bij het OCN, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 32, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995), voor zover hier van belang, kan de aanvrager het bureau verzoeken om een aan de verlening van het octrooi voorafgaand onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van de octrooiaanvraag.

Ingevolge artikel 34, eerste lid, van de Row 1995 wordt een onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 32, eerste lid, verricht door het bureau, waar nodig met inschakeling van het Europees Octrooibureau, bedoeld in het Europees Octrooiverdrag.

Ingevolge het tweede lid doet het bureau, als de aanvrager daarom verzoekt, de aanvraag onderwerpen aan een nieuwheidsonderzoek van internationaal type als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, onder a, van het Samenwerkingsverdrag. Zulk een nieuwheidsonderzoek wordt aangemerkt als een onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 32, eerste lid.

Ingevolge het vierde lid deelt het bureau de aanvrager schriftelijk het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek mede.

Ingevolge artikel 36, eerste lid, voor zover thans van belang, verleent het bureau het octrooi zodra de octrooiaanvraag in het octrooiregister is ingeschreven, doch niet eerder dan twee maanden na verzending van de in artikel 34, vierde lid, bedoelde mededeling. Het doet hiervan aantekening in het octrooiregister.

Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Ingevolge het tweede lid wordt onder beschikking verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

2.2. Bij brief van 5 januari 2006 heeft het OCN aan Fornix medegedeeld dat haar verzoek om het verrichten van een nieuwheidsonderzoek van het nationale type wordt afgewezen, omdat voor de betreffende aanvraag al een onderzoek van het internationale type is uitgevoerd.

2.3. Fornix betwist het oordeel van de rechtbank dat het OCN bij besluit van 9 mei 2006 het bezwaar gericht tegen bovengenoemde brief terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat met deze brief geen rechtsgevolg

is beoogd en de brief derhalve niet als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb kan worden aangemerkt.

2.4. Niet in geschil is dat het OCN ten behoeve van Fornix voor de betreffende octrooiaanvraag reeds een nieuwheidsonderzoek heeft uitgevoerd van het internationale type. Evenmin is in geschil dat hierna aan Fornix octrooi is verleend voor alle in de octrooiaanvraag genoemde conclusies en dat het octrooi daarmee conform de aanvraag is verleend. Reeds hierom kan de schriftelijke weigering van het OCN om een tweede nieuwheidsonderzoek uit te voeren ten aanzien van diezelfde octrooiaanvraag niet worden geacht te zijn gericht op rechtsgevolg. Dat, zoals Fornix stelt, uit de Row 1995 niet volgt dat maar één nieuwheidsonderzoek per aanvraag kan worden verzocht, maakt dit niet anders, evenmin als de stelling van Fornix dat het verrichten van een nieuwheidsonderzoek een bij wet aan het OCN opgedragen publiekrechtelijke taak is, nu enkel als gevolg hiervan geen rechtsgevolg ontstaat.

Voor zover Fornix betoogt dat de weigering een eerste nieuwheidsonderzoek te verrichten gericht zou zijn op rechtsgevolg, behoeft dit betoog geen bespreking, aangezien in deze zaak uitsluitend de weigering een tweede nieuwheidsonderzoek te verrichten aan de orde is.

De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat de brief van het OCN van 5 januari 2006 niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, voorzitter, en mr. B. van Wagtendonk en mr. W.D.M. van Diepenbeek, leden, in tegenwoordigheid van mr. W. van Hardeveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Van Hardeveld
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 juni 2008