

Octrooicentrum Nederland, 26 juni 2009, Systemate**OCTROOIRECHT**

Eerder door het EOB op een overeenkomstige aanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek.

- **Eerdere aanvraag betreft nagenoeg gelijke conclusies met zelfde beschermingsomvang**

Octrooicentrum Nederland stelt vast dat de onderhavige aanvraag overeenkomstig artikel 28 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 is afgesplitst van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 en dat op grond van artikel 28 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 voor de bepaling van de stand van de techniek de onderhavige aanvraag moet worden aangemerkt te zijn ingediend op de dag waarop de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 is ingediend. De beschrijving en tekening van de onderhavige aanvraag zijn identiek aan die van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457. De conclusies van beide aanvragen verschillen van elkaar. De onderhavige aanvraag bevat twee onafhankelijke conclusies, namelijk conclusie 1 en conclusie 32.

Verder stelt Octrooicentrum Nederland vast dat bij de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 door het Europees Octrooibureau een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type is uitgevoerd, waarbij alle conclusies van de betreffende aanvraag zijn onderzocht. Het onderzoek van het Europees Octrooibureau heeft geen nieuwheids- of inventiviteitsbezwarende documenten opgeleverd.

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat conclusie 1 van de onderhavige aanvraag weliswaar niet volledig identiek is aan conclusie 25 van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457, maar dat het verschil in bewoording tussen beide conclusies er niet toe leidt dat de bescherming die conclusie 1 van de onderhavige aanvraag beoogt te verschaffen anders is dan de bescherming die conclusie 25 van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 beoogt te verschaffen. Tevens is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat conclusie 32 van de onderhavige aanvraag en conclusie 36 van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 dezelfde beschermingsomvang bepalen, mede gezien de constatering dat de beschrijving en tekening van beide aanvragen identiek zijn. Op grond van het vorenstaande komt Octrooicentrum Nederland tot de conclusie dat het door verzoekster overgelegde resultaat van een ingesteld onderzoek naar de stand van de techniek moet worden aangemerkt als een eerder door het Europees Octrooibureau op een overeenkomstige aanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek. Op grond van art. 6 lid 5 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 is verzoekster inzake de onderhavige aanvraag dus geen

betaling verschuldigd voor het instellen van een onderzoek naar de stand van de techniek.

Vindplaatsen:

OCN, 26 juni 2009

(F. Liefink)

Bezwaarschrift (artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht)

Betreft: Nederlands octrooinr. 1032347

Verzoekster: Systemate Group B.v. te Numansdorp

Gemachtigde: mr. G.L. Kooy

1. De feiten

Verzoekster heeft inzake de onderhavige aanvraag Octrooicentrum Nederland op 18 augustus 2006 schriftelijk verzocht om een gratis onderzoek naar de stand van de techniek volgens de regeling van art. 6 lid 5 van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995. Verzoekster heeft daarbij het resultaat overgelegd van een door het Europees Octrooibureau uitgevoerd onderzoek naar de stand van de techniek inzake de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457. Octrooicentrum Nederland heeft bij brief van 2 april 2007 aanvrager meegedeeld dat het overgelegde resultaat niet wordt aanvaard als het resultaat van een op een overeenkomstige aanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek naar de stand van de techniek. Octrooicentrum Nederland heeft verzoekster er daarbij op gewezen dat als gevolg van deze beslissing alsnog tijdig, d.w.z. binnen 6 weken na verzending van de beslissing, het verschuldigde bedrag dient te worden betaald voor het verrichten van een onderzoek naar de stand van de techniek, en dat bij gebreke daarvan op de onderhavige aanvraag een octrooi voor de duur van 6 jaren zal worden verleend. Verzoekster heeft Octrooicentrum Nederland op 13 april 2007, derhalve tijdig, verzocht om een onderzoek naar de stand van de techniek te verrichten en heeft het daarvoor verschuldigde bedrag betaald. Verzoekster heeft op 13 april 2007 schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Octrooicentrum Nederland. Bij besluit van 11 mei 2007 heeft Octrooicentrum Nederland het gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, overwegende dat de weigering van een gratis onderzoek naar de stand van de techniek een feitelijke mededeling zonder rechtsgevolg betreft. Tegen dit besluit heeft verzoekster beroep ingesteld bij de rechtbank 's-Gravenhage. Bij uitspraak van 28 juli 2008 heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd en Octrooicentrum Nederland opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Tegen deze uitspraak heeft Octrooicentrum Nederland op 4 september 2008 hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij uitspraak van 17 juni 2009 heeft de Afdeling het hoger beroep ongegrond verklaard en de aangevallen uitspraak bevestigd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken moet als hier ingelast worden beschouwd.

2. De bestreden beslissing

In de brief van 2 april 2007 heeft Octrooiencentrum Nederland verzoekster bericht dat het overgelegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 niet kan worden opgevat als het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek van een op een met de onderhavige aanvraag overeenkomende aanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek, omdat "in de hoofdconclusie van de onderhavige aanvraag essentiële maatregelen ontbreken die wel voorkomen in de hoofdconclusie van de Nederlandse octrooiaanvraag NL 1028457 (...)." Vervolgens heeft Octrooiencentrum Nederland een deel van die essentiële maatregelen opgesomd.

3. Het bezwaar

In het bezwaarschrift wordt gemotiveerd bezwaar gemaakt tegen de beslissing dat verzoekster niet in aanmerking komt voor een gratis onderzoek naar de stand van de techniek. Verzoekster heeft in dat verband aangevoerd dat aan alle voorwaarden van artikel 6 lid 5 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 is voldaan, omdat de hoofdconclusie van de onderhavige aanvraag gelijk is aan de onafhankelijke conclusie 25 van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 en deze conclusie 25 bij het onderzoek naar de stand van de techniek dat is uitgevoerd bij de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 mede in aanmerking is genomen. Verzoekster heeft verzocht de beslissing d.d. 2 april 2007 in te trekken en alsnog het overgelegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 als geldend voor de onderhavige aanvraag te aanvaarden.

4. Het oordeel van Octrooiencentrum Nederland

Octrooiencentrum Nederland stelt vast dat de onderhavige aanvraag overeenkomstig artikel 28 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 is afgesplitst van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 en dat op grond van artikel 28 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 voor de bepaling van de stand van de techniek de onderhavige aanvraag moet worden aangemerkt te zijn ingediend op de dag waarop de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 is ingediend. De beschrijving en tekening van de onderhavige aanvraag zijn identiek aan die van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457. De conclusies van beide aanvragen verschillen van elkaar. De onderhavige aanvraag bevat twee onafhankelijke conclusies, namelijk conclusie 1 en conclusie 32.

Verder stelt Octrooiencentrum Nederland vast dat bij de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 door het Europees Octrooibureau een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type is uitgevoerd, waarbij alle conclusies van de betreffende aanvraag zijn onderzocht. Het onderzoek van het Europees Octrooibureau heeft geen nieuwheids- of inventiviteitsbezwarende documenten opgeleverd.

Octrooi centrum Nederland is van oordeel dat conclusie 1 van de onderhavige aanvraag weliswaar niet volledig identiek is aan conclusie 25 van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457, maar dat het verschil in bewoording tussen beide conclusies er niet toe leidt dat de bescherming die conclusie 1 van de onderhavige

aanvraag beoogt te verschaffen anders is dan de bescherming die conclusie 25 van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 beoogt te verschaffen. Tevens is Octrooiencentrum Nederland van oordeel dat conclusie 32 van de onderhavige aanvraag en conclusie 36 van de Nederlandse octrooiaanvraag 1028457 dezelfde beschermingsomvang bepalen, mede gezien de constatering dat de beschrijving en tekening van beide aanvragen identiek zijn. Op grond van het vorenstaande komt Octrooiencentrum Nederland tot de conclusie dat het door verzoekster overgelegde resultaat van een ingesteld onderzoek naar de stand van de techniek moet worden aangemerkt als een eerder door het Europees Octrooibureau op een overeenkomstige aanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek. Op grond van art. 6 lid 5 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 is verzoekster inzake de onderhavige aanvraag dus geen betaling verschuldigd voor het instellen van een onderzoek naar de stand van de techniek.

5. Beschikkende

Verklaart het bezwaar gegrond.

Aldus gedaan te Rijswijk, 26 juni 2009

Dr. mr. F. Lieffrink
