

LEIDRAAD HERSTEL IN DE VORIGE TOESTAND

Artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995

Octrooicentrum Nederland/RVO

Oktober 2025

versie 1.0

Ten geleide

Voorliggende 'Leidraad herstel in de vorige toestand' heeft als doel om iedereen die in aanraking komt met artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995, vrijwillig dan wel onvrijwillig, inzicht te geven in de behandeling van herstelverzoeken door Octrooiencentrum Nederland. De Leidraad is daarmee primair gericht op de octrooigemachtigden en de medewerkers van Octrooiencentrum Nederland die direct betrokken zijn bij de herstelverzoeken, maar beoogt een brede kring van belanghebbenden te informeren.

Deze leidraad is samengesteld door Octrooiencentrum Nederland met inachtneming van alle in de omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niettemin kan van deze leidraad afgeweken worden als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

De leidraad geeft een weergave van de actuele stand van zaken van de praktijk van Octrooiencentrum Nederland en de jurisprudentie tot en met de datum genoemd op de voorpagina. De intentie is om de leidraad periodiek te actualiseren, als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Vragen of opmerkingen?

Octrooiencentrum Nederland/RVO
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
octrooiencentrum@rvo.nl

Inhoud

Deel I	Inleiding	5
1.	Doel van de herstelprocedure	5
2.	Wettelijke bepalingen herstelprocedure	5
3.	Wetsgeschiedenis	6
4.	Toepasselijkheid Awb.....	7
5.	Herstelbare termijnen.....	8
6.	Derden.....	10
7.	Openbaarheid van de herstelprocedure.....	11
Deel II	Het herstelverzoek	12
1.	Schriftelijk indienen	12
2.	Administratieve gegevens en betaling.....	12
3.	Te verrichten handeling	13
4.	Bevoegdheid tot indiening herstelverzoek	13
5.	Uiteenzetting van ontdekking (wegnemen oorzaak).....	14
6.	Uiteenzetting van oorzaak verval	15
7.	Bewijs en verklaringen	15
8.	Pro forma verzoek.....	17
9.	Subsidiair of voorwaardelijk verzoek	17
Deel III	Procedure	18
1.	Ontvangst herstelverzoek	18
2.	Beoordeling zaakbehandelaar	18
3.	Vragen aanvullende informatie	19
4.	Voornemen	20
5.	Hoorzitting	20
6.	Beschikking OCNL.....	22
7.	Behandeling bezwaar op beschikking.....	23
8.	(Hoger) Beroep.....	24
Deel IV	Tijdigheid verzoek.....	26
1.	Algemeen	26
2.	Een jaar na verstrijken van de termijn	26
3.	Twee maanden na wegnemen van de oorzaak	27
4.	Dictum.....	28
Deel V	Inhoudelijke Beoordeling	29

1. Inleiding.....	29
2. Stappenplan	29
3. Stap 1: Wie maakte de fout?	31
4. Stap 2: Is de fout verontschuldigbaar?	34
5. Stap 3: Is de fout voorzienbaar?	35
6. Stap 4 en 5: Is voorzien in een adequate controle?.....	35
7. Stap 6: Heeft de controle verontschuldigbaar gefaald?	37
8. Beoordeling als geen fout is vast te stellen	37
9. Dictum.....	38
Deel VI Jurisprudentie	39
Raad van State	39
Rechtbank Den Haag.....	39

Deel I Inleiding

1. Doel van de herstelprocedure

Wanneer tijdens de verleningsprocedure voor het verkrijgen van een octrooi of na de verlening van een octrooi een bepaalde termijn in de procedure niet is nageleefd, kan een verlies van rechten optreden. Artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 geeft de mogelijkheid aan de houder of aanvrager van een Rijksoctrooi of een Europees octrooi om zijn aanvraag of octrooi in de vorige toestand te herstellen. Dit artikel heeft betrekking op de situatie dat de aanvrager of de houder van een octrooi niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van Octrooicentrum Nederland in acht te nemen, ondanks het betrachten van de nodige zorgvuldigheid. Er moet sprake zijn geweest van een omstandigheid, waarvan het toerekenen aan de aanvrager dan wel octrooihouder niet passend zou zijn. Door het zorgvuldigheidscriterium komt tot uitdrukking dat een grote verantwoordelijkheid rust bij de aanvrager/houder om verval door eenvoudige vergissingen te voorkomen.

De herstelmogelijkheid is breder toepasbaar dan alleen in 'force majeure' situaties in de sfeer van stakingen, epidemieën, oorlogen en natuurrampen. De Rijksoctrooiwet 1995 kent echter geen specifieke bepaling voor 'force majeure situaties', zodat een beroep op herstel volgens artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 ook voor die situaties aangewezen is.

Om herstel in de vorige toestand kan alleen verzocht worden als het missen van een termijn op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 rechtstreeks geleid heeft tot het verlies van een recht of een rechtsmiddel. In gevallen waarin het verval niet rechtstreeks is ontstaan, bijvoorbeeld omdat er een besluit van Octrooicentrum Nederland aan ten grondslag ligt, is herstel niet mogelijk, omdat dan andere wegen open staan, zoals een bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Voor Europese octrooiën is een specifieke herstelmogelijkheid opgenomen in de Rijksoctrooiwet 1995 voor het geval een verzoek om eenheidswerking door het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) of het Unified Patent Court (hierna: UPC) mocht worden afgewezen, zie artikel 52a Rijksoctrooiwet 1995. Deze herstelmogelijkheid valt buiten het kader van deze Leidraad, omdat daar andere voorwaarden van toepassing zijn.

2. Wettelijke bepalingen herstelprocedure

De herstelprocedure is geregeld in artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995. Dit artikel luidt:

"1. Indien de aanvrager of de houder van een octrooi dan wel de houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau of het bureau bedoeld in artikel 99 in acht te nemen, wordt op zijn verzoek door het bureau de

vorige toestand hersteld, indien het niet in acht nemen van de termijn ingevolge deze rijkswet rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of rechtsmiddel.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het niet in acht nemen van de hierna in het derde lid bedoelde termijn.

3. Het verzoek wordt binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van de desbetreffende handeling is weggenomen, doch uiterlijk binnen een termijn van een jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn, ingediend. De nog niet verrichte handeling moet uiterlijk gelijktijdig met het verzoek geschieden. Bij de indiening wordt een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen bedrag betaald.

4. Het bureau tekent het herstel in het octrooiregister aan.

5. Degene, die in het tijdvak, gelegen tussen het verlies van het recht of het rechtsmiddel en het herstel in de vorige toestand, begonnen is met de vervaardiging of toepassing binnen Nederland, Curaçao of Sint Maarten in of voor zijn bedrijf van datgene, waarvoor tengevolge van het herstel een octrooi van kracht is, dan wel een begin van uitvoering heeft gegeven aan zijn voornemen daartoe, blijft niettegenstaande het octrooi bevoegd de in artikel 53 bedoelde handelingen te verrichten. Artikel 55, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over het herstel van het recht van voorrang.”

Het bedrag volgens artikel 23 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 volgt uit artikel 6 lid 1 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 en bedraagt €161,-.

Lid 6 is ingevoegd vanwege het verdrag inzake octrooirecht (Patent Law Treaty), maar nadere regels zijn niet gesteld in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.

3. Wetsgeschiedenis

De herstelmogelijkheid werd ingevoerd toen de Rijksoctrooiwet werd aangepast aan het Europees octrooiverdrag, zie artikel 17A Rijksoctrooiwet 1910. Uit de parlementaire stukken blijkt dat gestreefd werd naar Europese harmonisatie en dat het doel van bescherming tegen overmachtssituaties onderschreven werd. In het Europees octrooiverdrag (hierna: EOv), zie artikel 122, werd er voor gekozen om de term ‘overmacht’ niet letterlijk te gebruiken, omdat deze een

specifieke inhoud heeft in andere jurisdicties. In Nederland werd dit gevolgd, maar dan om de nationale jurisprudentie op dit vlak te kunnen afstemmen op die van het EOB.¹

Aanvankelijk werd bij de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995 gedacht artikel 17A Rijksoctrooiwet 1910 geen vervolg te geven, omdat een eenvoudige verleningsprocedure werd beoogd zonder toetsing, met herinneringen en extra termijnen om gebreken te herstellen. Bovendien was de gedachte dat met moderne technieken het bewaken van termijnen minder foutgevoelig zou worden.²

De wetgever koos na kritische ontvangst van dit voorstel alsnog voor continueren van de herstelbaarheid, ten eerste om geen uitzondering in Europa te zijn en ten tweede omdat een verval waarvoor herstel open staat weliswaar zeldzaam is, maar ook zeer nadelige consequenties kan hebben voor een octrooihouder.³

De termijn volgens artikel 23 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 is tweeledig, een relatieve termijn van twee maanden die samenhangt met de oorzaak van het verval en een absolute termijn van een jaar die samenhangt met de gemiste termijn. Aan beide termijnen moet voldaan zijn. Voor 2006 luidde de relatieve termijn 'zo spoedig mogelijk', wat meer flexibiliteit opleverde dan de termijn van twee maanden volgens het EOV.⁴ Dit leverde echter dusdanig veel discussie op in de beoordeling van de herstelverzoeken, dat er in 2006 alsnog voor gekozen werd om de termijn van twee maanden wettelijk te maken, waarmee aangesloten werd bij het EOV.

4. Toepasselijkheid Awb

Met het in artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 genoemde bureau wordt Octrooi Centrum Nederland bedoeld, dat zijn grondslag kent in artikel 15 Rijksoctrooiwet 1995. Octrooi Centrum Nederland is daarmee een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bepalingen van de Awb zijn van toepassing. Een verzoek tot herstel in de vorige toestand is dus een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3 Awb, die leidt tot een schriftelijk besluit van Octrooi Centrum Nederland, wat daarmee een beschikking is als bedoeld in artikel 1:3 lid 2 Awb. De bepalingen van hoofdstukken 3 en 4 Awb over het nemen van besluiten en beschikkingen zijn van toepassing als in de Rijksoctrooiwet 1995 zelf niets geregeld is.

Ook betekent dit dat de rechtsbescherming volgens de bepalingen van de Awb verloopt. Tegen een beschikking op een herstelverzoek kan bezwaar gemaakt worden bij Octrooi Centrum Nederland, waarna beroep ingesteld kan worden bij de bestuursrechter en daarna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie paragraaf 7 en 8 van Deel III van deze Leidraad.

¹ Kamerstukken II 1974/1975, 13209 (R 967), nr. 3, blz. 37, onderdeel Q.

² Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 6.

³ Kamerstukken II 1993/1994, 22604 (R 1435), nr. 9.

⁴ Kamerstukken II 1974/1975, 13209 (R 967), nr. 3, blz. 38.

5. Herstelbare termijnen

Artikel 23 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 bevat twee criteria waaraan een termijn moet voldoen om voor herstel in de vorige toestand in aanmerking te komen. Ten eerste moet het gaan om een termijn ten opzichte van het bureau, dat wil zeggen Octrooiencentrum Nederland. Ten tweede moet het gaan om een gemiste termijn die door een bepaling van de Rijksoctrooiwet 1995 als *rechtstreeks* gevolg heeft dat een recht of rechtsmiddel verloren is gegaan. Dit dient voornamelijk om het onderscheid te maken met de situaties waarop nog een besluit volgt van Octrooiencentrum Nederland. Bij besluiten (ex artikel 1:3 lid 2 Awb) staan de reguliere wegen van de Awb open, bijvoorbeeld het maken van bezwaar.

De volgende termijnen zijn termijnen voor het bureau waarvan het missen ten gevolge van de Rijksoctrooiwet 1995 rechtstreeks leidt tot het verlies van recht of rechtsmiddel:

- i. Het niet betalen van een jaarlijkse instandhoudingstaks, zie artikel 61 j^o 62 Rijksoctrooiwet 1995. Dit geldt voor in Nederland gevalideerde Europese octrooien, voor nationale Nederlandse octrooien en voor in Nederland van kracht zijnde aanvullende beschermingscertificaten (ABC's), zie artikel 95 Rijksoctrooiwet 1995.
- ii. Het niet tijdig indienen van de voor validatie van een verleend Europees octrooi benodigde vertaling van de conclusies (voor een in het Engels verleend octrooi); dan wel van een vertaling van de conclusies en de beschrijving (voor een in het Duits of Frans verleend octrooi); en/of het niet betalen van de verschuldigde taks, zie artikel 52 lid 1 j^o lid 4 sub a Rijksoctrooiwet 1995.
- iii. Het niet tijdig opheffen van vormgebreken in ingediende stukken (vertalingen) vereist voor de validatie van een verleend Europees octrooi, zie artikel 52 lid 2 j^o lid 4 sub b Rijksoctrooiwet 1995.
- iv. Het niet tijdig inroepen van het recht van voorrang of het niet binnen de wettelijke termijn in orde maken van de vereiste formaliteiten behorende bij het inroepen van het recht van voorrang, zie artikel 9 leden 6 t/m 9 Rijksoctrooiwet 1995.
- v. Verzoek tot omzetting van een Europese octrooiaanvraag, zie artikel 47 Rijksoctrooiwet 1995. Dit verzoek kan bij een bureau van een andere lidstaat ingediend zijn, zie artikel 35 EOv, maar moet dan doorgezonden worden.

Het leeuwendeel van de herstelverzoeken heeft betrekking op het missen van de betaaltermijn voor jaartaksen (i) of de termijn voor het indienen van de stukken voor validaties (ii).

Overige herstelbare termijnen

Daarnaast zijn er een aantal termijnen die naar analogie van artikel 23 behandeld worden.

- vi. Het niet binnen het voorrangsjaar indienen van een aanvraag in Nederland. Deze bepaling is niet expliciet geïmplementeerd in de Rijksoctrooiwet, maar volgt uit het Verdrag inzake octrooirecht, Patent Law Treaty of PLT, zie artikel 13 lid 2 en heeft als bijzonderheid dat de termijnoverschrijding en het verzoek om herstel niet meer dan twee maanden mag bedragen. Octrooiencentrum Nederland past deze bepaling van de PLT toe alsof deze is inbegrepen in artikel 23. Om aan te tonen dat het inderdaad een termijn voor het bureau betreft, zal een verzoeker daarbij wel moeten aantonen dat beoogd werd in Nederland een aanvraag in te dienen.⁵
- vii. Herstel van het recht van voorrang voor een internationale aanvraag ingediend bij Octrooiencentrum Nederland in de rol van 'Receiving Office'

Geen herstel volgens artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995

In de eerste plaats is de termijn voor het indienen van een herstelverzoek expliciet in de wet uitgesloten van de herstelmogelijkheid, zie artikel 23 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995. Het herstelverzoek zelf dient namelijk binnen de in artikel 23 gestelde termijnen te zijn ingediend. De Rijksoctrooiwet 1995 kent daarnaast diverse termijnen waarbij het missen niet voor herstel volgens artikel 23 in aanmerking komt. Bij de volgende termijnen treedt rechtsverlies op na een besluit van Octrooiencentrum Nederland, en leidt het missen van de betreffende termijn niet rechtstreeks tot het verlies van recht als bedoeld in artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995:

- Het voldoen aan de vereisten voor een indieningsdatum, artikel 29 Rijksoctrooiwet 1995,
- Het opheffen van vormgebreken in een nationale aanvraag, artikel 30 Rijksoctrooiwet 1995,
- Verzoeken om onderzoek naar de stand van de techniek, artikel 32 Rijksoctrooiwet 1995,⁶
- Het verduidelijken van een aanvraag om het onderzoek uit te kunnen voeren, artikel 35 Rijksoctrooiwet 1995,
- De termijn waarbinnen een ABC aanvraag moet worden ingediend. Een te laat ingediende aanvraag wordt afgewezen middels een besluit, waartegen een aanvrager bezwaar zou kunnen maken, zie artikel 91 Rijksoctrooiwet 1995, jº artikel 7 ABC-verordening (EG 469/2009)

Deze lijst is niet uitputtend.

Ook is een beroep op artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 niet mogelijk als een termijn gemist is in een bestuursrechtelijke procedure voor Octrooiencentrum Nederland. Het betreft termijnen waarbij Octrooiencentrum Nederland op grond van de Awb rekening kan houden met een eventuele verschoonbare termijnoverschrijding en daar een passend gevolg aan kan geven, door bijvoorbeeld een te laat ingediend stuk alsnog in behandeling te nemen.

Voorts voorziet artikel 52a Rijksoctrooiwet 1995 in een bijzondere herstel regeling voor het geval een validatietermijn gemist is omdat de octrooihouder unitair effect beoogde, maar dat geweigerd

⁵ Zie beschikking op bezwaar OCNL van 10 december 2018 inzake NL2020291.

⁶ Zie beschikking op bezwaar OCNL van 14 juli 2015 inzake 1040957.

werd door het EOB of het UPC. In die situatie is herstel volgens artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 ook niet mogelijk.⁷

Als onzeker is of een fout gemaakt is bij Octrooiencentrum Nederland kan zowel een herstelverzoek als een bezwaar ingediend worden.⁸ Al naar gelang de situatie zal Octrooiencentrum Nederland hetzij het herstelverzoek, hetzij het bezwaar niet ontvankelijk verklaren en de andere in behandeling nemen. Als er bij Octrooiencentrum Nederland iets is mis gegaan, kan een Awb bezwaar mogelijk zijn, tenzij er sprake is van feitelijk handelen. In uitzonderlijke gevallen is na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een herstelverzoek nog een correctieverzoek mogelijk. In het geval van EP1320142 stelde de houder zich op het standpunt aan alle eisen voor validatie voldaan te hebben. Een herstelverzoek werd door Octrooiencentrum Nederland afgewezen vanwege de termijnoverschrijding van lid 3. Vervolgens bleek echter dat bij Octrooiencentrum Nederland een fout was gemaakt doordat een ingediend stuk niet was verwerkt. Aangezien het niet ging om een besluit in de zin van de Awb maar om een feitelijk handelen van Octrooiencentrum Nederland, heeft de rechter geoordeeld dat Octrooiencentrum Nederland gehouden was het octrooiregister te corrigeren. Als er derhalve een fout gemaakt is door Octrooiencentrum Nederland in een procedure die niet leidt tot een besluit, kan om correctie verzocht worden.⁹

6. Derden

Volgens lid 5 van artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 blijft degene die in het tijdvak gelegen tussen het verlies van het recht of het rechtsmiddel en het herstel in de vorige toestand, begonnen is met de vervaardiging of toepassing van datgene, waarvoor ten gevolge van het herstel een octrooi van kracht is, bevoegd de in artikel 53 bedoelde handelingen te verrichten, ongeacht het octrooi. Ook een begin van uitvoering van zijn voornemen daartoe mag voortgezet worden. Het moet gaan om de vervaardiging of toepassing binnen het territorium van Nederland, Curaçao of Sint Maarten en voorts gaat het om professioneel gebruik, door 'in of voor zijn bedrijf'. Derden die aan deze criteria voldoen worden ook wel 'tussengebruiker' genoemd. Een tussengebruiker kan als derde belanghebbende een zienswijze indienen bij een herstelverzoek.

Ook andere belanghebbenden in de zin van de Awb kunnen een zienswijze indienen met betrekking tot een herstelverzoek, zie artikel 4:8 Awb. Een belanghebbende wordt als zodanig aangemerkt als deze een belang heeft dat voldoende concreet is en rechtstreeks geraakt wordt door het besluit, zie artikel 1:2 Awb.

Mocht een derde geen belanghebbende zijn in de zin van de Awb, dan kan deze eventuele relevante informatie nog kenbaar maken op grond van artikel 38 Rijksoctrooiwet 1995, waarin geregeld is dat een ieder het bureau gegevens kan mededelen die betrekking hebben op het octrooi. Een dergelijke mededeling maakt de indiener niet tot een derde-belanghebbende en kan ook anoniem worden ingediend.¹⁰

⁷ Kamerstukken II 2018/2019, 35187 (R 2124), nr. 3, blz. 35

⁸ Rechtbank 's-Gravenhage 3 juni 2004, AWB 03/604 OCT

⁹ Rechtbank 's-Gravenhage KG 10 oktober 2011 ECLI:NL:RBSGR:2011:BU6015 (Freudenberg/OCNL)

¹⁰ Zie beschikking op bezwaar OCNL 19 mei 2015 inzake EP(NL) 1025608

Een derde belanghebbende in de zin van de Awb kan bezwaar maken tegen de beschikking op het herstelverzoek, ook als deze zijn zienswijze niet vooraf kenbaar gemaakt heeft.¹¹

7. Openbaarheid van de herstelprocedure

De behandeling van een herstelverzoek van een aanvraag of octrooi ingeschreven in het octrooiregister is openbaar. Een herstel wordt volgens artikel 23 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995 aangetekend in het octrooiregister. Ook het herstelverzoek wordt in het octrooiregister aangetekend, ingevolge art. 5 lid 1(b) en 5 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995. Alle stukken die partijen indienen, zijn daarmee in beginsel openbaar en kunnen door derden worden ingezien, zie artikel 21 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995.

Er gelden belangrijke uitzonderingen op de openbaarheid van de herstelverzoeken. Persoonlijke omstandigheden worden niet geopenbaard. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)¹² is Octrooiencentrum Nederland gehouden persoonlijke gegevens niet openbaar te maken. Octrooiencentrum Nederland is tevens gehouden bedrijfsgeheimen niet openbaar te maken.

De door verzoekers ingediende stukken worden daarom niet opgenomen in het gedeelte van het dossier dat zichtbaar is met *online file inspection*. Stukken kunnen alleen op verzoek worden opgevraagd, waarna Octrooiencentrum Nederland de stukken indien nodig anonimiseert en vertrouwelijke passages zwart lakt. Het opvragen van stukken kan ook door derden die geen belanghebbende zijn in de zin van de Awb, zie artikel 21 Rijksoctrooiwet 1995.

Uitgaande brieven en beschikkingen worden door Octrooiencentrum Nederland wel in het online dossier geplaatst, maar zijn dan reeds geanonimiseerd en benoemen vertrouwelijke informatie niet letterlijk, maar in algemene zin. Bijvoorbeeld door te refereren aan 'persoonlijke omstandigheden', 'de prijsopgave' of 'de overeenkomst met de licentienemer'.

Octrooiencentrum Nederland zal ambtshalve de gegevens nalopen en alsnog anonimiseren als deze worden opgevraagd. Zeker in geval van bedrijfsgeheimen verdient het aanbeveling deze duidelijk te markeren, omdat deze voor Octrooiencentrum Nederland niet altijd als zodanig herkenbaar zijn. Ook een eventuele hoorzitting is in beginsel openbaar toegankelijk voor een ieder. De oproep voor de zitting wordt in het deel van het dossier geplaatst dat met *online file inspection* te raadplegen is. Indien een beschikking is uitgebracht, wordt deze in het octrooiregister aangetekend.

¹¹ Zie het (uiteindelijk ingetrokken) bezwaar tegen de beschikking van 28 november 2026 inzake NL 1038569.

¹² Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deel II Het herstelverzoek

1. Schriftelijk indienen

Het herstelverzoek moet op grond van art. 4:1 Awb schriftelijk worden ingediend bij Octrooiencentrum Nederland. Elektronisch indienen van het verzoek is mogelijk door middel van de *online filing* mogelijkheden via de website van Octrooiencentrum Nederland.

Een verzoek kan eveneens ingediend worden via het e-loket. Voorheen werd het dan alleen in behandeling genomen als het vervolgens schriftelijk werd nagestuurd met de post. Die eis is komen te vervallen. Indienen per e-mail is niet mogelijk. Indienen per fax is sinds enige jaren ook niet meer mogelijk.

Een herstelverzoek wordt in beginsel in het Nederlands ingediend. Verklaringen van betrokkenen en andere bijlagen mogen in het Engels, Frans of Duits worden bijgevoegd. Alleen bij uitzondering zal Octrooiencentrum Nederland een vertaling daarvan verzoeken. Stukken in andere talen dienen altijd vergezeld te gaan van een vertaling in het Nederlands of Engels.

2. Administratieve gegevens en betaling

Het herstelverzoek dient de navolgende administratieve gegevens te vermelden:

- het nummer en de houder(s) van het octrooi waarvoor herstel wordt gevraagd; dan wel de aanvrager(s) waar het een aanvraag betreft;
- de naam en het adres van de verzoeker(s) indien deze afwijken van die van de octrooihouder(s) of aanvrager(s); daarbij dient bewijs overgelegd te worden dat verzoeker rechthebbende geworden is (zie paragraaf II.3)
- (in voorkomend geval) de naam van de octrooigemachtigde of advocaat die het verzoek indient.

Voor het in behandeling nemen van het herstelverzoek dient € 161,- te worden betaald, zie art. 23 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 j° art. 6 lid 1 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995. Octrooiencentrum Nederland neemt het herstelverzoek niet in behandeling voordat de verschuldigde vergoeding is ontvangen. Een verzoekschrift kan betrekking hebben op meerdere octrooien als het feitencomplex hetzelfde is of slechts op minder relevante punten verschilt. Een taks van € 161,- is dan wel voor elk octrooi afzonderlijk verschuldigd.

Bij het betalen van bedragen door een octrooigemachtigde volstaat het een opdracht te geven tot afboeken van de depotrekening. Mocht het depot niet toereikend zijn, dan wordt de gelegenheid geboden het depot aan te vullen. Het herstelverzoek wordt dan verder behandeld als betaald is.

3. Te verrichten handeling

Bij het indienen van het herstelverzoek dient de gemiste handeling te zijn verricht. Daarbij dienen de bijbehorende voorschriften in acht genomen te worden. In geval van een gemiste validatie dienen derhalve de vereiste vertalingen te worden ingediend, waarbij deze aan de vormvoorschriften moeten voldoen. Ook de validatietaks moet bij indiening betaald worden. Waar een stuk ontbreekt of een vormgebrek wordt geconstateerd, stelt Octrooicentrum Nederland een termijn om een en ander in orde te maken. Mocht dat niet gebeuren dan wordt het herstelverzoek niet in behandeling genomen op grond van artikel 23 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995.

Bij het invoeren van voorrang moeten ook de stukken, of de voor de termijn nog niet ingediende stukken, worden ingediend.

Waar betaling van een taks gemist werd, moet de gemiste jaartaks betaald worden, inclusief verhoging. Bij een gedeeltelijk ontbrekend bedrag, zal Octrooicentrum Nederland een termijn stellen om het resterende aan te vullen.

Mocht de vervaldag van de eerstvolgende jaartaks ook reeds aanstaande zijn, dan kan de opdracht tot betaling van deze jaartaks gegeven worden bij de indiening. Het kan alleen bij een gemiste validatie voorkomen dat ook de verhogingstermijn reeds verstreken is.

Gedurende de behandeling van het herstelverzoek kunnen verdere jaartaksen verschuldigd worden. Deze behoeven niet direct betaald te worden. Bij een positief besluit op een herstelverzoek moeten deze betaald worden, voordat een recht weer op van kracht gezet kan worden. Zo nodig stelt Octrooicentrum Nederland een termijn van vier weken. Voor eventuele verdere jaartaksen zijn geen verhogingen verschuldigd wegens te late betaling.

4. Bevoegdheid tot indiening herstelverzoek

De octrooihouder of aanvrager is als rechthebbende bevoegd tot het indienen van een herstelverzoek. Vertegenwoordiging door een octrooigemachtigde of advocaat is niet verplicht. Waar een herstelverzoek wordt ingediend door een Nederlandse octrooigemachtigde of Nederlandse advocaat, i.e. een persoon bedoeld in artikel 23b Rijksoctrooiwet 1995, wordt ervan uitgegaan dat deze beschikt over de juiste volmacht(en). In geval van twijfel kan Octrooicentrum Nederland vragen om alsnog een volmacht te overleggen, zie artikel 14 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.

Als de verzoeker een rechtspersoon is kan in beginsel iedere persoon in dienst van die rechtspersoon optreden. Octrooicentrum Nederland zal alleen om een volmacht verzoeken als twijfel ontstaat over de bevoegdheid van een persoon om namens een rechtspersoon op te treden. Als er meerdere houders of aanvragers betrokken zijn, volstaat het als één daarvan het verzoekschrift indient.

Als een octrooi of aanvraag is overgedragen, kan het voorkomen dat de rechthebbende niet overeenkomt met het octrooiregister, omdat aantekening van een overdracht niet noodzakelijk is voor de overdracht en het daarom kan voorkomen dat de overdracht niet is aangetekend in het

octrooiregister. In die gevallen kan een herstelverzoek wel in behandeling genomen worden, maar moet de verzoeker de overdrachtsakte overleggen waaruit blijkt dat deze rechthebbende geworden is. De overdracht dient wel voor het verval te hebben plaats gevonden, aangezien het niet mogelijk is om een reeds vervallen octrooirecht over te dragen. Ook het overdragen van een individueel recht op het doen van een herstelverzoek is niet mogelijk.

Waar een recht is overgaan onder algemene titel, d.w.z. als onderdeel van een bedrijf dat in zijn geheel wordt overgenomen, is het wel mogelijk dat nog een herstelverzoek gedaan wordt door de rechtsofvolger die niet overeenkomt met de in het octrooiregister vermelde. De overgang van het recht moet dan aangetoond worden met (afschriften van) relevante stukken.

Waar een rechtspersoon in staat van faillissement verkeert, wordt de boedel beheerd door een curator. De curator kan dan namens de boedel om herstel in de vorige toestand verzoeken, of een lopende herstelzaak voortzetten. Het bedrijf zelf kan dat niet.¹³

Een octrooigemachtigde afkomstig uit een ander EU-land, die in het eigen land een vergelijkbare kwalificatie heeft als dat van Nederlands octrooigemachtigde, is in de EU bevoegd om tijdelijk en incidenteel op te treden voor Octrooiencentrum Nederland, zie artikel 5 van de EU dienstenrichtlijn 2005/36/EG. Hiertoe is wel op verzoek voorafgaand schriftelijke toestemming van de directeur Octrooiencentrum Nederland vereist (artikel 23b lid 3 Rijksoctrooiwet 1995).

5. Uiteenzetting van ontdekking (wegnemen oorzaak)

Om de tijdigheid van het herstelverzoek als bedoeld in artikel 23 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 te kunnen beoordelen, dient het verzoek de datum te bevatten waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van een bepaalde handeling is weggenomen, met een uiteenzetting hoe dat gegaan is. In het overgrote deel van de gevallen betreft het de datum waarop het verval ontdekt werd. Men verkeerde bijvoorbeeld in de veronderstelling dat een bepaalde jaartaks betaald werd, maar kwam er bij het raadplegen van het octrooiregister achter dat het niet het geval was. De datum waarop het octrooiregister geraadpleegd werd, geldt dan als de datum waarop de oorzaak van het niet betalen van de jaartaks werd weggenomen. Zie verder deel IV van deze Leidraad.

In uitzonderlijke gevallen is geen moment aan te wijzen waarop het verval ontdekt werd, omdat men zich al die tijd bewust was van de termijn, maar om bepaalde redenen belemmerd werd om te voldoen aan de termijn, zoals financiële onmogelijkheid.¹⁴ De termijn van twee maanden wordt dan berekend vanaf het moment dat de belemmering geacht wordt niet meer aanwezig te zijn. De datum en wijze waarop het verval ontdekt is of de oorzaak van het verval is weggenomen, dient gemotiveerd te worden en aannemelijk gemaakt met bewijzen in de vorm van verklaringen, e-mails of andere stukken, zie ook paragraaf 7.

¹³ Het herstelverzoek inzake EP2251573 werd bij voorbeeld ingediend door een curator.

¹⁴ Zie voor een (uitzonderlijk) voorbeeld het herstel van NL1039869.

6. Uiteenzetting van oorzaak verval

Om het verzoek te kunnen toetsen aan artikel 23 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 dient specifiek aangegeven te worden wat de oorzaak van het verval was, en waarom het verval is opgetreden ondanks dat alle in de omstandigheden geboden zorgvuldigheid in acht is genomen.

Er moet uitgelegd worden wanneer het verval is ontstaan, wie er betrokken waren, wat eventuele relevante omstandigheden waren, welke maatregelen genomen waren om het verval tegen te gaan en waarom deze maatregelen niet gewerkt hebben. Welke informatie exact benodigd is kan worden nagegaan aan de hand van het stappenplan dat Octrooiencentrum Nederland gebruikt bij de inhoudelijke beoordeling van herstelverzoeken. Zie voor een gedetailleerde bespreking van het stappenplan deel V van deze Leidraad.

De oorzaak van het verval, de omstandigheden en de genomen voorzorgsmaatregelen dienen gemotiveerd te worden en aannemelijk gemaakt met bewijzen in de vorm van verklaringen, e-mails of andere stukken, zie ook paragraaf 7. Algemene of vage verklaringen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden en zo mogelijk concreet gemaakt te worden. Dus niet 'de betrokkene was vaak op reis', maar 'betrokkene was op reis van 4 t/m 8 september en van 11 t/m 13 september'.

Octrooiencentrum Nederland kan uit eigen beweging gegevens aanvullen waar deze publiek beschikbaar zijn. Het verdient aanbeveling relevante gegevens die vrij beschikbaar zijn in het Nederlandse of andere octrooieregister te vermelden in het verzoek, voor een efficiënte behandeling van het verzoek, en om misverstanden te voorkomen. Het gaat dan om gegevens die direct verband houden met de oorzaak van het verval. De verleningsgeschiedenis van een octrooi is bijvoorbeeld niet benodigd als het gaat om een gemiste jaartaks. Alleen als tijdens die verlening iets voorgevallen is dat van invloed was op het missen van de jaartaks kan daar in het verzoekschrift op ingegaan worden.

7. Bewijs en verklaringen

De standaard met betrekking tot de bewijsvoering die door Octrooiencentrum Nederland wordt gehanteerd, is dat een verzoek aannemelijk gemaakt moet worden. De maatstaf voor bewijsvoering is daarmee geen hoge, maar dat betekent niet dat volstaan kan worden met alleen een toelichting van het gebeurde die niet ondersteund wordt door stukken. Feiten en gegevens die binnen de invloed van de verzoeker liggen en niet eenvoudig te verifiëren zijn door Octrooiencentrum Nederland, moeten daarom op enige wijze steunen op objectief materiaal of volgen uit persoonlijke verklaringen. Voorbeelden van dergelijk materiaal zijn lijsten met octrooien, ontvangen e-mails of andere correspondentie, overzichten van octrooiportfolio's, betaallijsten, controlelijsten etc. Gedacht kan ook worden aan log-bestanden en screenshots van octrooi administratie software, kopieën van agenda's (digitaal of papier), werkinstructies of procesbeschrijvingen, voorschriften of controle-protocollen. Deze lijst is niet uitputtend.

Waar een herstelverzoek is ingediend in een ander land en de stukken mogelijk ook via 'online file inspection' te raadplegen zijn, kan Octrooiencentrum Nederland dat in voorkomende gevallen doen. Als dergelijke stukken niet in het verzoek zijn ingebracht, vertraagd dat de procedure aanzienlijk, aangezien deze dan eerst onder de aandacht van de verzoeker gebracht moeten worden. De stukken direct indienen in de Nederlandse procedure is zeer aan te bevelen. Uittreksels of andere stukken behorende bij een octrooi die in het Nederlandse octrooiregister of in het online dossier zijn opgenomen, behoeven niet toegevoegd te worden. Deze mogen bekend verondersteld worden voor Octrooiencentrum Nederland.

Het kan voorkomen dat benodigde stukken buiten de invloedssfeer van verzoeker liggen. Als bijvoorbeeld gesteld wordt dat een serviceprovider op het gebied van jaartaksen een fout gemaakt heeft, maar deze daarover geen mededelingen wil doen. Octrooiencentrum Nederland kan dan niet beoordelen onder welke omstandigheden de fout gemaakt is, wat er toe zal leiden dat het herstelverzoek wordt afgewezen.

In sommige gevallen kunnen omstandigheden een rol spelen, waarbij geschikte stukken om die te onderbouwen om andere redenen niet beschikbaar zijn voor een verzoeker. Bijvoorbeeld waar medische omstandigheden een rol spelen, zou dat aannemelijk gemaakt kunnen worden door overlegging van een medische verklaring van een arts of andere stukken uit het medisch dossier. Een betrokkene behoeft dergelijke gegevens echter niet beschikbaar te stellen en zelfs er om vragen kan al problematisch zijn. Octrooiencentrum Nederland tracht terughoudend te zijn in deze situaties, en een verzoeker kan op andere wijze aannemelijk maken dat medische problemen een rol speelden, bijvoorbeeld door middel van verklaringen.

Een andere mogelijkheid om het verzoek te onderbouwen is door middel van verklaringen van betrokkenen. Een schriftelijke verklaring van een direct betrokkene kan het voorgevallene vaak beter duidelijk maken dan de weergave van een tussenpersoon. De Rijksoctrooiwet 1995 kent geen bepalingen die zien op het onder ede afleggen van een getuigenis. Het volstaat daarom als een verklaring van een betrokkene is voorzien van diens naam en handtekening en de datum. Indienen van een afschrift volstaat, de originele handtekening behoeft niet ingediend te worden. Ook andere vormen van waarmerking, door een notaris of anderszins, zijn niet vereist. Bij voorkeur wordt een herstelverzoek ook niet onderbouwd met uitsluitend verklaringen, maar wordt ook objectief materiaal toegevoegd ter staving.

Het is in beginsel aan een verzoeker om te kiezen welk materiaal aangeleverd wordt, maar voor de hand liggende stukken zal Octrooiencentrum Nederland om vragen als deze ontbreken. Als een verzoeker bijvoorbeeld aanvoert dat op een lijst met octrooien een foutief nummer vermeld werd, ligt het voor de hand een afschrift van die lijst bij te voegen.

Voor aangeleverde stukken geldt dat deze niet zonder meer op te vragen zijn via het online dossier. Zwart lakken van vertrouwelijke gegevens kan gedaan worden voor indiening of zal

gedaan worden door Octrooiencentrum Nederland als een derde deze opvraagt, zie paragraaf 7 van deel I.

In het uitzonderlijke geval dat de oorzaak van het verval niet te achterhalen valt, is deze oorzaak niet te onderbouwen. Dan zal de bewijslast met betrekking tot de algemene werkwijze en de bijbehorende controles zwaarder zijn, zodat in ieder geval aangetoond wordt dat zorgvuldig gewerkt is.

8. Pro forma verzoek

Het is mogelijk een herstelverzoek pro forma in te dienen, d.w.z. een herstelverzoek waarin de uiteenzettingen omtrent de oorzaak en/of de ontdekking van het verval nog niet zijn gegeven, zie artikel 4:5 Awb.

Octrooiencentrum zal dan een termijn stellen waarbinnen deze kunnen worden aangevuld, doorgaans vier weken vanaf de dagtekening van de termijnbrief.

9. Subsidiair of voorwaardelijk verzoek

Het kan voorkomen dat niet direct duidelijk is of feiten aanleiding geven tot een herstelverzoek of een bezwaarschrift, correctieverzoek of nog anders. Normaliter zou binnen twee maanden na ontdekking voldoende tijd moeten zijn om de situatie op te helderen. Mocht dat niet lukken kan eventueel een herstelverzoek subsidiair ingediend worden met het aanhangig maken van een andere procedure. Octrooiencentrum Nederland zal deze dan inhoudelijk na de andere behandelen, maar zal ook een subsidiair herstelverzoek met het oog op de rechtszekerheid van derden wel direct bij indiening registreren.

Deel III Procedure

1. Ontvangst herstelverzoek

Na ontvangst van het herstelverzoek wordt door de afdeling registratie van Octrooiencentrum Nederland gecontroleerd of alle gegevens (zie deel II) zijn aangeleverd, of de verschuldigde vergoeding is voldaan en of de gemiste handeling is verricht.

Waar stukken of gegevens ontbreken om het herstelverzoek in behandeling te kunnen nemen, wordt de verzoeker schriftelijk geïnformeerd en wordt daarbij een termijn van vier weken gesteld om het verzoek aan te vullen. Als het verzoek niet tijdig wordt aangevuld, wordt het niet in behandeling genomen.

Als het verzoek compleet is, direct of na aanvulling binnen de gestelde termijn, wordt schriftelijk een ontvangstbevestiging aan de verzoeker gestuurd. Dat is ook het moment dat de ontvangst van het herstelverzoek aangetekend wordt in het octrooieregister, tenzij het een aanvraag betreft die nog niet is ingeschreven in het octrooieregister.

Als datum van indiening van het herstelverzoek geldt de datum waarop het verzoek ontvangen is, ook als deze nog niet compleet was.

2. Beoordeling zaakbehandelaar

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het herstelverzoek wordt deze ter beoordeling aan een zaakbehandelaar (juridisch adviseur) van Octrooiencentrum Nederland toegewezen, die de zaak in principe zelfstandig behandelt tot het einde van de procedure in eerste aanleg. Wel is het mogelijk dat een herstelverzoek wordt overgedragen aan een collega, indien nodig.

De zaakbehandelaar beoordeelt ten eerste aan de hand van het verzoekschrift of het verzoek behandeld kan worden. Met name wordt gekeken of het herstelverzoek een termijn voor het bureau betreft die open staat voor herstel in de vorige toestand en of de verzoeker bevoegd is. Daarna beschouwt de zaakbehandelaar de tijdigheid in absolute zin, m.a.w. of de termijn niet langer dan een jaar verstreken is. Als dat niet het geval is komt de verdere inhoudelijke beoordeling aan bod, oftewel de analyse van de oorzaak van het verval. Deze analyse is ten eerste nodig om de relatieve tijdigheid, twee maanden na wegnemen van de oorzaak van het verval, te kunnen beoordelen, zie onderdeel IV van deze Leidraad. Ten slotte is deze analyse nodig om aan de hand van het stappenplan (uiteengezet in deel V) te kunnen beoordelen of voldaan is aan alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid.

Afhankelijk van de bevindingen kan de zaakbehandelaar de procedure op een van de volgende wijzen vervolgen:

- Het sturen van een vragenbrief, om aanvullende informatie te verkrijgen als onvoldoende informatie aanwezig is om het herstelverzoek te kunnen toetsen, of als bepaalde punten onduidelijk zijn, of nadere onderbouwing wenselijk is, zie paragraaf III.3.

- Een voornemen tot afwijzing uitsturen, waarin de analyse van de zaakbehandelaar wordt weergegeven en de gronden waarom het verzoek naar voorlopig oordeel moet worden afgewezen. In de meeste gevallen wordt in het voornemen gevraagd of verzoeker een hoorzitting wenst, zie paragraaf III.4.
- In evidente gevallen wordt direct een negatieve beschikking afgegeven. Dit is zeldzaam, maar kan bijvoorbeeld voorkomen als de absolute termijn van een jaar ruim verstreken is.
- Een positieve beschikking nemen, als de juridisch adviseur heeft kunnen vaststellen dat aan alle vereisten van artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 werd voldaan.
- In uitzonderlijke gevallen kan een oproep om op een hoorzitting te verschijnen om een en ander nader toe te lichten volgen, zonder dat eerst een voornemen tot afwijzing gestuurd wordt.
- Mocht behandeling om organisatorische redenen langer op zich laten wachten, zal Octrooiencentrum Nederland een verzoeker daar 4 weken na de ontvangst van het herstelverzoek over informeren.
- In een uitzonderlijk geval kan de behandeling van een herstelverzoek voor onbepaalde tijd worden opgeschort, als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld in afwachting van een andere (gerechtelijke) procedure.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een zaakbehandelaar een andere behandeling dan als herstelverzoek aangewezen acht. Bijvoorbeeld als het herstelverzoek als een bezwaarschrift behandeld moet worden, zie de situaties besproken in deel I, paragraaf 5.

3. Vragen aanvullende informatie

Als het verzoekschrift te weinig informatie bevat om het te kunnen toetsen, stelt de zaakbehandelaar een brief op waarin om de ontbrekende informatie wordt gevraagd. In deze brief kan ook om aanvullende stukken of ander bewijs verzocht worden. Ook kan om verduidelijking van onderdelen verzocht worden.

Om de procedure te bespoedigen kan de zaakbehandelaar een weergave opnemen van de aangevoerde feiten en de voorlopige analyse wat de oorzaak van het verval lijkt te zijn. Verplicht is dat echter niet. Waar de vragenbrief volgt op een pro forma verzoek is dat ook niet mogelijk.

Met de vragenbrief wordt een termijn van vier weken gegeven voor het indienen van een antwoord. Waar de termijn in een vakantieperiode valt of meer tijd nodig is, kan eenmalig om vier weken uitstel verzocht worden.

Het is aan verzoeker om er voor te zorgen dat alle noodzakelijke informatie compleet dan wel zo compleet mogelijk in het verzoekschrift wordt aangeleverd. Hiermee worden aanvullende vragenbrieven voorkomen en is Octrooiencentrum Nederland in staat spoedig te besluiten.

In gecompliceerde situaties kan het efficiënt zijn om direct een hoorzitting uit te schrijven om een toelichting op het gebeurde te verkrijgen.

4. Voornemen

Waar de zaakbehandelaar van oordeel is dat niet aan de criteria van artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 voldaan is, kan een voornemen tot afwijzing verstuurd worden. Dat kan als het verzoek niet ontvankelijk of niet tijdig geacht wordt, of als na toepassing van het stappenplan blijkt dat niet aan het zorgvuldigheidscriterium is voldaan.

Het voornemen somt de feiten op zoals de zaakbehandelaar deze heeft opgemaakt uit het verzoekschrift, uit correspondentie en uit eventuele andere bronnen. Dat stelt de verzoeker in staat om te bezien of alle informatie is ingediend en op de juiste manier is overgekomen.

Vervolgens wordt een voorlopig oordeel gegeven waarom het verzoek niet ontvankelijk is of waarom het moet worden afgewezen. Dit oordeel wordt op dezelfde wijze gemotiveerd als in de uiteindelijke beschikking vereist is.

Aan het slot van het voornemen wordt verzoeker gevraagd of prijs gesteld wordt op een hoorzitting, ook als een verzoeker dat in eerdere stukken al heeft aangegeven. Hiervoor geldt een reactie termijn van vier weken. Er wordt geen uitstel gegeven. Als daarop geen reactie volgt, wordt een beschikking genomen overeenkomstig het voornemen.

In gevallen waarin het overduidelijk is dat een herstelverzoek niet zal slagen, kan Octrooiencentrum Nederland afzien van een voornemen en direct met een beschikking komen. Bijvoorbeeld als de termijn volgens artikel 23 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 al ruim langer dan een jaar verstreken is. Ook in gevallen waar verzoeker niet gereageerd heeft op vragen of verzoeken om aanvullende informatie kan voorkomen dat een beschikking gegeven wordt zonder voornemen.

5. Hoorzitting

Waar een voornemen is verzonden om een herstelverzoek is af te wijzen, of waar de juridisch adviseur een hoorzitting aangewezen acht om de informatie compleet te krijgen, kan een hoorzitting worden uitgeschreven.

Als duidelijk is dat een hoorzitting georganiseerd zal worden, geeft de zaakbehandelaar verzoeker een aantal mogelijke data voor een periode die circa 3 tot 6 weken vooruit ligt. Een en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van zalen en andere faciliteiten. Verzoeker wordt geacht daarop binnen een week te reageren. Om tijd te winnen kan verzoeker bij het aangeven dat een hoorzitting gewenst is ook reeds verhinderdata aangeven voor die periode.

Een hoorzitting wordt gehouden ten kantore van Octrooiencentrum Nederland met bij voorkeur alle deelnemers fysiek aanwezig. Er zijn ook een aantal zalen ingericht om een hoorzitting in hybride

vorm te houden. Daarbij kan de octrooigemachtigde ten kantore van Octrooiencentrum Nederland het verzoek toelichten en kan een cliënt of andere betrokkene via een digitale verbinding (Teams) de hoorzitting bijwonen en eventueel ook een toelichting verschaffen. Zeker waar cliënten uit het buitenland zouden moeten overkomen, is aan te raden om deze mogelijkheid te benutten. Daarbij wordt opgemerkt dat Octrooiencentrum Nederland slechts in beperkte mate rekening kan houden met andere tijdzones, omdat hoorzittingen niet in de avonden gehouden kunnen worden. Het horen kan op verzoek ook volledig digitaal via Teams gedaan worden, of volledig telefonisch, mits de zaakbehandelaar daarmee akkoord gaat.

Voorafgaand aan de zitting mag een verzoeker nog aanvullende stukken indienen. Dat kan tot minimaal 10 dagen voor de zitting, analoog aan een awb bezwaarprocedure. Een kort voor de zitting ingediend stuk kan mogelijk niet effectief besproken worden tijdens de zitting.

Een verzoeker zonder vertegenwoordiger mag zelf het woord voeren ter zitting. Indien een partij een rechtspersoon is, kan een bestuurder of een werknemer het woord voeren. Mocht een partij door een octrooigemachtigde of advocaat worden vertegenwoordigd, dan voert deze in beginsel het woord namens die partij. Een gedetailleerde toelichting of aanvulling van een deelonderwerp mag onder verantwoordelijkheid van de octrooigemachtigde gedaan worden door een kantoorgenoot die geen octrooigemachtigde is, bijvoorbeeld door een associate, IT-specialist of formalities officer.

Het gebruik van een pleitnota is niet verplicht maar wordt aanbevolen, omdat dan nauwkeurig vast ligt wat er is aangevoerd en dat later kan worden herlezen.

De hoorzitting wordt in beginsel in het Nederlands gehouden. Een toelichting van een betrokkene of andere deelnemer in het Engels is toegestaan. De octrooigemachtigde of andere vertegenwoordiger kan daarbij wel gevraagd worden om een bijdrage in het Nederlands weer te geven, of onduidelijke punten alsnog in het Nederlands toe te lichten. Toelichtingen in andere talen dan Nederlands of Engels, Frans of Duits moeten altijd vertaald worden.

Nadat verzoeker zijn standpunten nader heeft toegelicht, heeft de zaakbehandelaar de gelegenheid om vragen te stellen.

De zaakbehandelaar kan de hoorzitting, al dan niet op verzoek, schorsen.

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

Octrooiencentrum Nederland zorgt voor een kort verslag van de zitting, welk verslag (na eventueel anonimiseren) openbaar is en door derden kan worden ingezien. Een verslag wordt door de zaakbehandelaar zelf opgesteld of door een secretaris. Deze secretaris is alleen bij de zitting aanwezig en doet niet mee aan de beraadslaging of het schrijven van de beschikking.

Het kan voorkomen dat tijdens de zitting blijkt dat nog stukken ontbreken. Ter zitting kan verzoekster een termijn gegeven worden om nog aanvullende stukken in te dienen na de zitting. Hiervan wordt na de zitting een schriftelijk bevestiging gestuurd.

6. Beschikking OCNL

Als alle informatie compleet is, of duidelijk is dat geen aanvullende informatie meer ingediend wordt, gaat de zaakbehandelaar over tot het nemen van een beschikking.

De beschikking volgt een vaste opbouw. Ten eerste worden de uitgewisselde stukken opgesomd. Vervolgens volgt de analyse en beoordeling van de tijdigheid. Waar een verzoek afgewezen wordt vanwege de tijdigheid, volgt daarna het dictum. Als wordt geoordeeld dat het verzoek tijdig is ingediend, volgt daarna een weergave van de relevante gebeurtenissen, omstandigheden en argumentatie van verzoekster. Deze wordt daarna beoordeeld aan de hand van het stappenplan, welke leidt tot een toe- of een afwijzing welke in het dictum wordt opgenomen. Als daar aanleiding toe is kan een beoordeling aan de hand van het stappenplan ook opgenomen worden in de beschikking als geoordeeld wordt dat het verzoek niet tijdig werd ingediend, maar dan ten overvloede.

Waar een voornemen verstuurd werd en de weergave en/of de beoordeling volgens het voornemen niet meer veranderd worden, wordt de tekst volgens het voornemen geheel of gedeeltelijk in de beschikking gekopieerd.

Op de beschikking wordt de relevante termijn vermeld om eventueel bezwaar aan te tekenen. De beschikking wordt vervolgens verwerkt in het systeem van OCNL en aangetekend naar verzoeker verzonden. De dag na verzending is het besluit zichtbaar in het online register. Waar het besluit leidt tot het weer op 'van kracht' zetten van een octrooi in het register, kan dat nog een dag later pas zichtbaar zijn. Als een verzoeker gebruik maakt van MyPage, wordt de beschikking niet aangetekend verzonden, maar toegevoegd aan de online omgeving van de gebruiker in MyPage.

De rechtsgevolgen van een positieve beschikking gelden als dat bekend gemaakt is aan de verzoeker. Dat is de dag dat het octrooi in het octrooiregister ook weer op van kracht staat. Tijdens de procedure kan een termijn voor het betalen van een volgende jaartaks verstreken zijn. In die gevallen wordt in de beschikking een termijn opgenomen waarbinnen deze nog betaald kan worden. Na ontvangst van de jaartaks wordt de status van het octrooi aangepast. Bij verstrijken van de termijn zonder betaling blijft het octrooi vervallen.

De beslistermijn voor een herstelverzoek volgens de Awb betreft acht weken na ontvangst. Deze termijn wordt telkens opgeschort als verzocht wordt om aanvulling van het verzoek of als een hoorzitting wordt uitgeschreven. Zeker als meerdere schriftelijke rondes nodig zijn, is het niet altijd mogelijk om de termijn van acht weken te halen. Er is echter geen gevolg als de beslissing langer uitblijft. Een verzoeker kan altijd contact opnemen om navraag te doen naar de planning

van een herstelverzoek. Waar Octrooi Centrum Nederland verwacht de acht weken te overschrijden zal daarvan een melding gestuurd worden aan verzoeker.

Na een schriftelijke ingebrekestelling zou Octrooi Centrum Nederland met dwangsommen kunnen worden aangespoord om snel te beslissen, zie artikel 4:17 Awb. Toepassing van deze afdeling is niet voorgekomen en komt naar verwachting de besluitvorming niet ten goede. De regels omtrent de positieve fictieve beschikking volgens de Awb zijn niet van toepassing, zie artikel 4:20a Awb.

7. Behandeling bezwaar op beschikking

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na het herstelbesluit te worden ingediend bij Octrooi Centrum Nederland, conform de regels van de Awb. Een periode van zes weken lijkt redelijk lang, maar er kunnen allerlei redenen bestaan om aan die periode niet of nauwelijks genoeg te hebben om bijvoorbeeld alle stukken compleet te maken of om het bezwaarschrift te onderbouwen. Er kan dan een zogeheten *pro forma* bezwaarschrift worden ingediend om de termijn veilig te stellen. Het is wel van belang dat het *pro forma* bezwaarschrift wordt ingediend binnen de bezwaartermijn van 6 weken. Het is raadzaam om in het bezwaarschrift te vermelden dat het een *pro forma* bezwaar betreft en dat de gronden later zullen volgen. Octrooi Centrum Nederland zal vervolgens een termijn stellen van vier weken om de gronden van bezwaar in te dienen.

Als een bezwaarschrift met betrekking tot een herstelverzoek in behandeling genomen kan worden, wordt een commissie van drie juridisch adviseurs samen gesteld. Daaronder is ook de juridisch adviseur die het originele besluit op het herstelverzoek heeft genomen. Deze is echter niet de voorzitter van de bezwaarcommissie. Mocht het bezwaarschrift evident te laat zijn ingediend, wordt het niet ontvankelijk verklaard. Als de gronden van het bezwaar ontvangen zijn zal de commissie beraadslagen of het bezwaar aanstonds gegrond verklaard kan worden. Mocht dat het geval zijn, zal een aldus luidende beslissing worden genomen en eventuele rechtsgevolgen daarvan verwerkt in het octrooiregister. In de overige gevallen zal de bezwaarcommissie een hoorzitting uitschrijven, waarin verzoeker het standpunt nader kan toelichten. Als een derde bezwaar gemaakt heeft, kan deze ook tijdens de hoorzitting gesteld het standpunt toelichten. Indien nodig geacht kan de bezwaarcommissie voorafgaand aan een hoorzitting schriftelijk verzoeken om aanvullende informatie.

Een bezwaarmaker kan aanvoeren dat feiten anders lagen dan bij het herstelverzoek beschreven werd. Evenals in eerste aanleg moeten gestelde feiten daarbij aannemelijk gemaakt worden. Mochten feiten diametraal anders zijn dan in eerste aanleg, gelden daarbij verzwaarde eisen in de motivatie en bewijsvoering.

Een hoorzitting in bezwaar verloopt analoog aan de hoorzitting in eerste aanleg. Tot tien dagen voorafgaand aan de hoorzitting mogen nog aanvullende stukken worden ingediend (artikel 7:4 Awb).

Na de hoorzitting (en dus niet tijdens) komt de bezwaarcommissie tot een besluit. Daarbij geldt toetsing *ex nunc*, dat wil zeggen dat als beleid van Octrooiencentrum Nederland gewijzigd is of er nieuwe jurisprudentie is sinds het oorspronkelijke herstelbesluit, deze nieuwe ontwikkelingen meegenomen worden in de beslissing op bezwaar.

Het besluit op bezwaar kan inhouden dat het bestreden besluit bevestigd wordt, eventueel met aanpassing van de gronden, of dat het herroepen wordt, waarna een nieuw besluit volgt. In de meeste gevallen betekent herroeping dat het herstelverzoek alsnog gehonoreerd wordt.

In de bezwaarfase geldt het principe '*reformatio in peius*', dat een verzoeker niet slechter af mag zijn door het indienen van een bezwaarschrift. Het verzoek dat in eerste instantie was afgewezen op artikel 23 lid 3 (tijdigheid) kan echter in de bezwaarfase alsnog op grond van lid 1 (inhoud) worden geweigerd. Het betreft in beide gevallen een afwijzing zodat de verzoeker niet slechter af is, alleen de gronden zijn anders. Getracht wordt dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar als de oorzaak van het verval anders blijkt in bezwaar kan het noodzakelijk zijn.

Een herstelverzoek dat werd afgewezen in eerste aanleg, kan niet in bezwaar niet-ontvankelijk verklaard worden.

Voor het nemen van een besluit op bezwaar geldt een beslistermijn van zes weken voor Octrooiencentrum Nederland, zie artikel 7:10 Awb. Er is eenmalig de mogelijkheid de beslissing met zes weken te verdagen. De termijn wordt opgeschort als aanvullende stukken gevraagd worden, of er tijd nodig is voor het organiseren van een hoorzitting.

Een bezwaarde kan om vergoeding van de proceskosten verzoeken (artikel 7:15 Awb). Dit moet meteen bij het indienen van het bezwaar gedaan worden. Waar het bezwaar gegrond verklaard wordt, worden de te vergoeden proceskosten berekend aan de hand van het puntensysteem volgens het 'besluit proceskosten bestuursrecht', waarbij er van uitgegaan wordt dat behandeling van een bezwaar op een herstelbesluit van gemiddelde zwaarte is.¹⁵

Op het besluit in bezwaar wordt de beroepstermijn vermeld, welke in overeenstemming met de Awb artikel 6:7 zes weken bedraagt.

8. (Hoger) Beroep

Na een negatief besluit op bezwaar kan beroep aangetekend worden bij de rechtbank. In alle gevallen is dit de Rechtbank Den Haag, die exclusief bevoegd is vanwege artikel 81 Rijksoctrooiwet 1995.

Na ontvangst van een beroepschrift zendt de rechtbank een afschrift aan Octrooiencentrum Nederland. Octrooiencentrum stelt het op prijs als het beroepschrift bij indiening ook ter kennisgeving aan OCNL wordt gestuurd. De behandeling wordt door de rechtbank georganiseerd en in de procedure zullen de verzoeker en Octrooiencentrum Nederland gehoord worden als partij in

¹⁵ Zie bijvoorbeeld het bezwaar inzake NL1039154

de zaak. Verdere communicatie van zowel de verzoeker als Octrooiencentrum Nederland verloopt in de beroepsfase daarom altijd via de rechtbank. Octrooiencentrum Nederland tekent het beroep wel aan in het octrooieregister en zal relevante stukken in het dossier opnemen, waar deze op te vragen zijn.

De rechtbank zal op enig moment Octrooiencentrum Nederland verzoeken om de stukken van het dossier in te dienen en voorts een verweerschrift, waarin het standpunt van Octrooiencentrum Nederland wordt toegelicht.

De rechtbank zal vervolgens een hoorzitting organiseren, waar verzoeker en Octrooiencentrum Nederland een (kort) pleidooi mogen houden en eventuele vragen van de rechter kunnen beantwoorden. Na de hoorzitting volgt uitspraak van de rechter. Deze kan het bestreden besluit bevestigen of vernietigen. Bij vernietiging zal Octrooiencentrum Nederland in de meeste gevallen opgedragen worden de vorige toestand alsnog te herstellen. Het kan ook voorkomen dat de rechtbank Octrooiencentrum Nederland opdraagt een nieuw besluit te nemen, rekening houdend met de uitspraak van de rechter.

De rechtbank past beoordeling '*ex tunc*' toe, hetgeen betekent dat getoetst wordt of Octrooiencentrum Nederland gezien de omstandigheden op het moment van het nemen van het besluit, dit besluit terecht genomen heeft.

Op een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Deze procedure verloopt analoog aan het beroep bij de rechtbank. Ook in deze procedure worden verzoeker en Octrooiencentrum Nederland als partij gehoord.

Tegen een uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.

9. Uitstel en aanhouding

Octrooiencentrum Nederland is terughoudend met het verlenen van uitstel in de verschillende fases van de behandeling van een herstelverzoek. Daarbij geldt dat eerder in de procedure meer mogelijk is. Een reeds geplande hoorzitting zal in de regel alleen uitgesteld worden bij zwaarwegende omstandigheden.

Aanhouding van een herstelverzoek is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld waar oppositie is ingesteld bij het EOB waar binnen een redelijke tijd een uitspraak te verwachten valt of waar een curator tijd nodig heeft om het belang van het octrooi voor de boedel in te schatten.

10. Intrekking

Een herstelverzoek kan ingetrokken worden tot het moment dat de beschikking wordt afgegeven. Terugstorting van de hersteltaks van €161,- vanwege intrekking van het herstelverzoek is niet mogelijk.

Als Octrooiencentrum Nederland concludeert dat er een correctie doorgevoerd moet worden, wordt het herstelverzoek geannuleerd en de hersteltaks terug betaald.

Deel IV Tijdigheid verzoek

1. Algemeen

Een herstelverzoek is tijdig ingediend als aan twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste mag de gemiste termijn niet langer dan een jaar verstreken zijn, ten tweede mag het herstelverzoek niet later zijn ingediend dan twee maanden na het wegnemen van de oorzaak, zie artikel 23 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995. De termijn van een jaar is eenvoudig en objectief te verifiëren, omdat de termijn volgt uit de Rijksoctrooiwet 1995 en daarmee de datum van een jaar na deze termijn ook vast ligt. Als niet voldaan is aan deze termijn wordt in de beoordeling van een herstelverzoek doorgaans niet meer toegekomen aan de beoordeling van de twee maanden termijn.

Voor de indieningsdatum van het herstelverzoek wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het verzoek op papier, dan wel de datum dat het verzoek werd ingediend met online filing, dan wel het e-loket. Waar een postzending na de termijn binnen kwam, maar het poststempel aangaf dat het verzoek voor verstrijken van de termijn werd verzonden en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen, wordt de indieningsdatum niet aangepast, maar wordt verzoeker een termijnoverschrijding niet aangerekend naar analogie met artikel 6:9 Awb.

2. Een jaar na verstrijken van de termijn

De termijn van één jaar hangt samen met het systeem van instandhoudingstaksen zoals dat in Nederland gehanteerd wordt. De gedachte is dat een octrooihouder minimaal een keer per jaar afweegt of het aanhouden van een octrooi nog zinvol is. Een octrooi blijft daarmee alleen van invloed op een markt als de octrooihouder daar ook de waarde nog van inziet. Derden behoeven geen rekening te houden met octrooien die niet meer van belang zijn. Bij de jaarlijkse afweging behoort betaling van een, jaarlijks stijgende, instandhoudingstaks. Als blijkt dat er iets mis is gegaan en het octrooi onverhoopt niet meer van kracht mocht zijn, zou een octrooihouder daar dus binnen een jaar achter moeten komen. Vanwege de rechtszekerheid van derden is de termijn van een jaar een 'harde' termijn. Als het jaar voorbij is, bestaat er geen kans meer dat een derde nog geconfronteerd wordt met een herstelverzoek.

De termijn van een jaar wordt in geval van jaartaksen bepaald vanaf het moment dat de termijn van zes maanden dat de jaartaks nog met 50% verhoging betaald kan worden, verstreken is. Op die manier kan een octrooihouder die jaarlijks zijn octrooiportefeuille beschouwt, het missen van een jaartaks betaling opvangen met een herstelverzoek.

De termijn van een jaar geldt ook voor alle andere herstelbare termijnen, met uitzondering van de termijn voor het indienen van een vervolgaanvraag om nog voorrang te mogen invoeren. Deze is ingevolge het Patent Law Treaty (PLT) maximaal twee maanden, zie artikel 13 PLT.

Een voorbeeld van een herstelverzoek waar de termijn van een jaar na de uiterste termijn voor validatie werd gemist is EP2949237.

In een ander geval (EP 2490573) werd een octrooi niet van kracht omdat niet alle validatiestukken werden ingediend. Uitzonderlijk was dat de jaartaks een paar dagen na verstrijken van de validatietermijn betaald werd, toen het systeem nog niet was bijgewerkt, met als gevolg dat de jaartaks niet door Octrooiencentrum Nederland werd teruggestort. Met als gevolg dat de octrooihouder pas een jaar later ontdekte dat er iets was mis gegaan toen de volgende jaartaks wel werd teruggestort. Nu de eerste jaartaks ook teruggestort had moeten worden, werd de termijnoverschrijding octrooihouder niet aangerekend..

3. Twee maanden na wegnemen van de oorzaak

Om te bepalen of een herstelverzoek binnen de vereiste twee maanden is ingediend, moet bepaald worden wanneer de oorzaak van het verval is weggenomen. Dat kan samenvallen met de daadwerkelijke oorzaak van het verval, maar dat hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Als een jaartaks niet betaald werd omdat een termijn niet in een bewakingssysteem was opgenomen, wordt de oorzaak van het verval bijvoorbeeld weggenomen als ontdekt wordt dat de jaartaks niet betaald was. Bij deze beoordeling komt de reden dat de jaartaks niet in het systeem stond nog niet aan bod, die reden is alleen bij de inhoudelijke beoordeling noodzakelijk. Voor het vaststellen van de tijdigheid is de situatie op de dag van het verstrijken van de termijn van belang, en niet per se hetgeen geleid heeft tot die situatie.

Er zijn vier categorieën van oorzaken te onderscheiden die op de dag van de termijn het in acht nemen van de termijn belemmeren. Op die dag:

- (i) Weet de verantwoordelijke persoon niet van de termijn;
- (ii) Weet de verantwoordelijke persoon van de termijn, maar weet hij niet dat de bijbehorende actie niet (correct) is gedaan;
- (iii) Weet de verantwoordelijke persoon van de termijn, weet hij dat de bijbehorende actie niet is gedaan, maar weet hij niet dat de actie wel had moeten worden gedaan;
- (iv) Weet de verantwoordelijke persoon van de termijn, weet hij dat de bijbehorende actie niet is gedaan, weet hij dat die actie wel had moeten worden gedaan, maar kon hij niet anders door een vorm van overmacht.

Als de oorzaak is vast gesteld binnen een van de categorieën, kan daarna bepaald worden wanneer de oorzaak is opgeheven.

In de eerste drie categorieën, waar er sprake is van een vorm van onwetendheid, is de oorzaak weggenomen als de betrokkene bekend wordt met de termijn en/of het missen daarvan. Het hoeft niet te gaan om het daadwerkelijke moment dat een betrokkene op de hoogte kwam van het missen van de termijn, het kan ook gaan om het moment dat dat een verantwoordelijke had *behoren* te weten dat een termijn gemist was. Van een verantwoordelijke wordt een actieve houding verwacht. Als bijvoorbeeld een dienstverlener terugkoppelt dat een bepaalde jaartaks voor een Europees octrooi in een ander land dan NL niet betaald kan worden, mag verwacht worden dat onderzocht wordt wat de status van het overeenkomstige octrooi is in Nederland.

In zaak EP3089163 had het verval ontdekt behoren te worden op het moment dat post met daarin de vertaling retour werd ontvangen door verzoekster, met de opmerking dat de ontvanger onbekend was. Een herstelverzoek dat pas 3 maanden daarna werd ingediend was niet tijdig.

In het geval van EP3078279 werd geoordeeld dat de twee maanden termijn was ingegaan na het sluiten van een overeenkomst om financiële middelen te verkrijgen.

Met betrekking tot categorie (iv) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Bergische Achsen¹⁶ overgenomen dat er naast het moment van ontdekken van het verval nog een startpunt kan zijn voor de termijn van 2 maanden ex lid 3, nl wanneer men wel weet dat de termijn wordt gemist maar er sprake is van overmacht, waardoor die termijn niet wordt gehaald. Het betrof het wegvallen van een internetaansluiting. Gedurende het niet beschikbaar zijn van internet liep de termijn van twee maanden nog niet. Dat de octrooigemachtigde na het weer aansluiten van internet op vakantie was, kwam vervolgens wel voor rekening van de octrooigemachtigde en verlengde de periode van twee maanden niet.

In de vierde categorie wordt ook wel een beroep gedaan op financiële problemen, zie EP3165609. Dat kan een factor zijn als er helemaal geen geld was. Als er nog wel geld is maar heel weinig, blijft het een keuze van de octrooihouder of dat weinige geld besteed wordt aan instandhouding van het octrooi, of aan andere zaken. Niet betaling van die andere zaken kan immers ook tot nadelige consequenties leiden (energie, huur etc.) en in die hoek zit ook het verval van een octrooi. De herstelprocedure is niet bedoeld om geldproblemen op te kunnen lossen door instandhouding van een octrooi een lage prioriteit te geven en dan in een later stadium om herstel te verzoeken. Geldproblemen kunnen overigens wel meegewogen worden als omstandigheid bij de inhoudelijke beoordeling of zorgvuldig gewerkt is, zie deze leidraad deel V, paragraaf 5.

Verzoekster verkeerde in het geval van EP2515918 ten tijde van het moeten betalen van de instandhoudingstaks in grote betalingsnood. De taks is indertijd bewust niet betaald en verzoekster heeft uiteindelijk faillissement aangevraagd. De octrooiportefeuille kwam daarna in handen van een nieuwe eigenaar. Dit betekende echter niet dat er een nieuwe termijn voor het indienen van een herstelverzoek was gaan lopen voor deze nieuwe eigenaar.

Er kan te weinig informatie beschikbaar zijn om te kunnen bepalen of voldaan is aan het twee maanden vereiste, in welk geval het herstelverzoek wordt afgewezen, zie NL1023801.

4. Dictum

Als een herstelverzoek niet tijdig is ingediend, wordt niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 23 lid 3. Dat leidt er toe dat een herstelverzoek wordt afgewezen wegens niet tijdigheid.

¹⁶ Raad van State 6 maart 2019, 201804410/1/A3, (Bergische Achsen)

Deel V Inhoudelijke Beoordeling

1. Inleiding

Tot herstel kan worden besloten als 'alle in de gegeven omstandigheden zorgvuldigheid is betracht' (het zorgvuldigheidscriterium, of 'all due care'). Dit criterium maakt het mogelijk dat Octrooiencentrum Nederland de case law van het Europees Octrooibureau kan volgen, zie paragraaf 3 van deel I. Bij de toetsing aan het zorgvuldigheidscriterium onderzoekt Octrooiencentrum Nederland alle gegevens en omstandigheden waaronder het octrooi is komen te vervallen. OCNL is daarbij niet gehouden besluiten van andere octrooiverlenende instanties te volgen. Aansluiting wordt wel gezocht bij de besluiten van het EOB, omdat de wetgever daar voor gekozen heeft, maar ook in het (uitzonderlijke) geval dat een zelfde casus zich zou voordoen bij zowel EOB als OCNL, komt OCNL tot een eigen oordeel.¹⁷

Artikel 23 is geschreven in het belang van de octrooihouder; de rechtbank Den Haag heeft na de vaststelling dat artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 dient ter bescherming van het belang van de octrooihouder, geconcludeerd dat er binnen de herstelprocedure geen plaats is voor een verdere belangenafweging ex artikel 3:4 Awb. De belangenafweging is dus reeds vertaald in het zorgvuldigheidscriterium. De stelling dat een octrooi voor de houder belangrijk is, kan geen rol spelen in de beoordeling.¹⁸

2. Stappenplan

De invulling die Octrooiencentrum Nederland hanteert in de beoordeling van het zorgvuldigheidscriterium is gebaseerd op een aantal uitspraken van de Afdeling van de Raad van State¹⁹: Er is voldaan aan de in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid ex artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 als er sprake is van een verontschuldigbare fout, die geleid heeft tot het verval. Daarbij moet er een administratief systeem zijn dat voorziet in een deugdelijke controle op dergelijke verontschuldigbare en voorzienbare fouten, die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkt, ervaren en (normaliter) zorgvuldig werkend personeel. Om een vaste lijn te kunnen waarborgen werkt de toets in een herstelprocedure in het overgrote deel van de gevallen zo dat Octrooiencentrum Nederland allereerst bepaalt wat de fout is die heeft geleid tot het verval. De beoordeling start met een analyse wat er precies is mis gegaan. Kortweg: wat was de fout? Niet in alle gevallen doet het trefwoord 'fout' recht aan de omstandigheden en zou het correcter zijn om, als in de wet, te spreken over de oorzaak van het verval. Door echter het over een fout te hebben, wordt de situatie inzichtelijker gemaakt en kunnen omstandigheden die geen verband houden met het verval buiten de beschouwing gelaten worden.

In gevallen kan het lijken dat er geen fout gemaakt is, bijvoorbeeld die waar een betaalopdracht verzonden per e-mail niet aankwam. Aangezien echter e-mail soms om onduidelijke redenen niet

¹⁷ Kamerstukken II 1974/1975, 13209 (R 967), nr. 3, blz. 37, onderdeel Q.

¹⁸ Rechtbank Den Haag, 18 januari 2012, BIE 2012, nr. 3 Nokia/NLOC, overweging 7

¹⁹ Raad van State 25 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0269 (Baylor), par. 2.4.1; Raad van State 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:906 (Deutsche Telekom), par. 4.1.

aankomt, mag voor dit soort gevallen verwacht worden dat om een ontvangstbevestiging gevraagd wordt, of op een andere manier bewaakt wordt dat de opdracht aankomt. De fout is dan dat niet om een opdrachtbevestiging gevraagd is, of niet bewaakt is of deze verstuurd werd.

Na vaststelling van de fout wordt verder getoetst aan de hand van het volgende stappenplan, welke ontwikkeld is door OCNL en bevestigd door de rechtbank²⁰:

1. Is de fout gemaakt door iemand die goed ingewerkt, ervaren en (normaliter) zorgvuldig werkend is?

2. Is de fout verontschuldigbaar?

Eén of twee keer 'nee' leidt tot afwijzing van het herstelverzoek. Twee keer 'ja' leidt tot de volgende vraag:

3. Is de fout wel of niet voorzienbaar?

Niet voorzienbaar leidt tot toekenning van het herstelverzoek. Wel voorzienbaar leidt tot de volgende vragen:

4. Voorziet het systeem in een controle?

5. Kan deze controle de voorzienbare fout aan het licht brengen?

6. Is de controle zorgvuldig uitgevoerd?

Drie keer 'ja' leidt tot herstel. Eén of meerdere keren 'nee' leidt tot afwijzing.

De toets zoals hier vermeld wordt trapsgewijs uitgevoerd en kent het 'sudden death' principe: wanneer op een trede blijkt dat de uitkomst verval moet zijn (bijvoorbeeld als de fout niet verontschuldigbaar wordt geacht) wordt niet verder gekeken (naar bijvoorbeeld de controle) en blijft de motivatie van de afwijzing beperkt tot de hierboven genoemde punten 1 en 2. Overigens kunnen er per zaak kleine afwijkingen in de hierboven aangegeven volgorde optreden; vraag 1 en 2 worden bijvoorbeeld wel eens omgedraaid.

Opgemerkt wordt dat het stappenplan door het EOB niet expliciet wordt toegepast, maar de individuele stappen wel door het EOB gebruikt worden in de beoordeling. Volgens case law van het EOB is bijvoorbeeld een geïsoleerde misslag in een verder goed functionerend systeem verontschuldigbaar. Het EOB neemt niet zomaar aan dat er sprake is van een geïsoleerde misslag, maar betreft daarin ook wie de fout gemaakt heeft en of er sprake is van een goed systeem met onafhankelijke controles.²¹

²⁰ Rechtbank Den Haag 25 februari 2015, zaak SGR12/10845, (PAZ), r.o.v. 4.

²¹ Zie EOB Examination Guidelines, E.VIII.3.2

3. Stap 1: Wie maakte de fout?

De eis om alle zorgvuldigheid in acht te nemen ligt in beginsel bij de octrooihouder. Als deze werkzaamheden heeft gedelegeerd of uitbesteed aan medewerkers, octrooigemachtigden of andere personen, kan de octrooihouder zich niet daarachter verschuilen. Het handelen van al deze personen wordt toegerekend aan de octrooihouder. De zorgvuldigheidsnorm kan wel verschillend worden ingevuld, afhankelijk van de rol en positie van degene die de werkzaamheden voor de octrooihouder verricht.

3.1 Octrooihouders

De rol en het niveau van kennis en ervaring van de verantwoordelijke persoon aan de zijde van de octrooihouder speelt een rol in de beoordeling van de zorgvuldigheidsnorm. Waar het een klein bedrijf of zelfs een particuliere aanvrager betreft, kan niet verwacht worden dat men op de hoogte is van alle finesses van het octrooisysteem, terwijl van een groot bedrijf of multinational die er voor kiest geen octrooigemachtigde in te huren, wel verwacht mag worden dat de kennis op vergelijkbaar niveau als dat van een octrooigemachtigde is. Ook als wel een octrooigemachtigde wordt ingehuurd, mag verwacht worden dat enige kennis van het octrooisysteem vergaard wordt, om ten minste de octrooigemachtigde duidelijke instructies te kunnen geven.

De octrooihouder zonder octrooigemachtigde kan tot op zekere hoogte informatie inwinnen bij Octrooi Centrum Nederland of het Europees Octrooibureau. OCNL verstrekt echter alleen algemene informatie en heeft ook geen verplichting tot het sturen van herinneringen bij naderende termijnen. Voor een aantal termijnen stuurt OCNL bij wijze van service wel herinneringsbrieven. Dit doet echter niet af aan de eigen verantwoordelijkheid van de octrooihouder. Het niet ontvangen van een dergelijke servicebrief is onvoldoende om te besluiten tot herstel in de vorige toestand. Andere nationale octrooibureaus sturen meer herinneringsbrieven, bijvoorbeeld tot tweemaal een brief voor de betaling van elke jaartaks. In Nederland is er voor gekozen om dat niet te doen, omdat dat leidt tot tienduizenden overbodige brieven, waarvan een niet verwaarloosbaar percentage de octrooihouder niet bereikt.

3.2 Octrooigemachtigden

Het argument dat werkzaamheden aan een octrooigemachtigde waren uitbesteed en een octrooihouder er derhalve op mocht vertrouwen, is geen reden om tot herstel te besluiten. Door deze regel wordt bereikt dat octrooigemachtigden (en andere derde partijen) ook zorgvuldig werken en voldoende maatregelen nemen om onnodig verval te voorkomen, bijvoorbeeld door controles in de werkprocessen op te nemen.

Het is niet verplicht om een octrooigemachtigde in de arm te nemen, maar als geen octrooigemachtigde werd ingehuurd, vormt het argument dat het kennisniveau van een octrooihouder niet toereikend was, geen reden om tot herstel te besluiten. Als geen

octrooigemachtigde werd ingehuurd, mag van een octrooihouder verwacht worden dat zelf kennis wordt vergaard van het octrooisysteem.

Als een octrooihouder kiest voor een andere vertegenwoordiger dan een octrooigemachtigde, in gevallen waar dat is toegestaan op grond van de Rijksoctrooiwet 1995, kan de octrooihouder zich er eveneens niet op beroepen dat deze andere vertegenwoordiger fouten maakt ten gevolge van een gebrek aan kennis van het octrooisysteem. De octrooihouder neemt met het inschakelen van een persoon met andere kwalificaties bewust een risico, dat niet afgewenteld kan worden op de herstelkans.

Waar een octrooigemachtigde van buiten Europa ingeschakeld wordt, mag daarvan verwacht worden dat deze zich verdiept in het Europese systeem van octrooiverlening en de specifieke Nederlandse regels. Onwetendheid van een dergelijke octrooigemachtigde is eveneens onvoldoende reden voor herstel.

Bij het inschakelen van een octrooigemachtigde (of andere vertegenwoordiger) is van belang dat het moment dat de verantwoordelijkheid overgaat naar de octrooigemachtigde duidelijk is. Een opdracht om bijvoorbeeld een Europees octrooi in Nederland te valideren kan per e-mail verstrekt worden, maar zolang de octrooihouder geen bevestiging ontvangen heeft, mag hij er niet van uitgaan dat de opdracht is aangekomen. Een e-mail kan immers wel eens niet aankomen of in een spamfilter terecht komen. Octrooiencentrum Nederland let er op dat een opdracht altijd bevestigd wordt. Als een octrooigemachtigde een automatische ontvangstbevestiging verstuurt, wordt er van uitgegaan dat daarna de verantwoordelijkheid bij de octrooigemachtigde ligt. De octrooigemachtigde dient er voor te zorgen dat er een adequaat systeem is om e-mails af te handelen en opdrachten te verwerken.

Waar een opdracht zeer kort voor het verstrijken van de termijn wordt gegeven aan de octrooigemachtigde, mag er niet van uit gegaan worden dat de opdracht nog wel verwerkt kan worden en volstaat alleen een ontvangstbevestiging niet, zie bijvoorbeeld EP3366062.

3.3 Betaalkantoren

Voor betaling van instandhoudingstaksen wordt geregeld een beroep gedaan op gespecialiseerde betaalkantoren. Ook de handelingen van betaalkantoren zijn toerekenbaar aan de octrooihouder.²² Ook bij betaalkantoren dient derhalve alle zorgvuldigheid in acht genomen te worden, waaronder voldoende gekwalificeerde en ingewerkte medewerkers en voldoende controlemomenten. Veelal wordt na verlening van een octrooi de verantwoordelijkheid voor betaling van de taksen overgedragen naar deze dienstverleners, die instructies vervolgens rechtstreeks van de octrooihouder verkrijgen. Een betaalkantoor dient te weten in welke landen een Europees octrooi gevalideerd is, en kan dat niet zelf achterhalen. Een octrooigemachtigde of de octrooihouder moet het betaalkantoor derhalve informeren. Van een octrooigemachtigde mag verwacht worden dat deze de octrooihouder op de hoogte brengt van deze noodzaak, maar het is uiteindelijk aan de

²² Raad van State 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:203, (Nestec)

octrooihouder om er op toe te zien dat de instructies gegeven worden. (EP3419467) Van een octrooigemachtigde wordt niet verwacht nog verdere herinneringen te sturen als de octrooihouder heeft laten weten andere kanalen te gebruiken voor het betalen van jaartaksen.

Een octrooihouder mag niet verwachten dat een octrooigemachtigde of betaalkantoor taksen vooruit betaald als deze niet expliciet heeft laten weten daartoe bereid te zijn. Een octrooigemachtigde die de rekeningen van de octrooihouder niet betaald krijgt, heeft nog wel een zekere zorgplicht om de octrooihouder te informeren over verstrijkende termijnen, maar mag daar mee ophouden als de octrooihouder voldoende duidelijk gemaakt is dat er niets meer te verwachten valt van de octrooigemachtigde.

3.4 Medewerkers

Een octrooihouder of octrooigemachtigde zal het uitvoeren van octrooiwerkzaamheden overlaten aan medewerkers. Afhankelijk van opleiding en de aard van de opgedragen werkzaamheden, wordt niet dezelfde zorgvuldigheidsnorm gehanteerd als voor octrooihouders en octrooigemachtigden zelf. Vereist is wel dat de betrokken medewerker voldoende opgeleid is, bijvoorbeeld door een geschikte opleiding of het verkrijgen van een andere kwalificatie; dat de medewerker goed is ingewerkt om de betreffende werkzaamheden uit te voeren, en dat de medewerker in het algemeen geschikt is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Kortweg wordt vereist dat een medewerker opgeleid, ingewerkt en normaliter zorgvuldig werkend moet zijn. Zie de uitspraak van de afdeling van de Raad van State van 28 augustus 2013, waarin geoordeeld werd dat de betrokken medewerker niet goed opgeleid en niet goed ingewerkt was.²³ Daarbij geldt dat er sprake moet zijn van een voldoende mate van supervisie door de uiteindelijk verantwoordelijke octrooigemachtigde of octrooihouder. Dergelijke supervisie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld kan het indienen van stukken uiteindelijk gedaan worden door de octrooigemachtigde zodat deze kan controleren of alle benodigde stukken aanwezig zijn. Meer routinematige werkzaamheden als het invoeren van een lijst met octrooinummers met bijbehorende data, kunnen ook door anderen dan een octrooigemachtigde gecontroleerd worden.

Een assistent kan veel ervaring hebben en werkzaamheden op hoog niveau uitvoeren, uiteindelijk blijft de verantwoordelijkheid bij de octrooigemachtigde, zodat het achterwege laten van supervisie ook in die gevallen niet zorgvuldig is.

In geval een medewerker (tijdelijk) vervangen wordt vanwege vakantie of ziekte, geldt dat ook de vervanger voldoende gekwalificeerd is, zorgvuldig dient te werken en goed ingewerkt wordt.

Personeelwisseling is een normale en voorzienbare ontwikkeling op een (octrooigemachtigden-) kantoor; de gevolgen zijn in beginsel voor rekening en risico van het kantoor, ook als het gaat om een klein kantoor.

²³ Raad van State 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS::2013:906 (Deutsche Telekom).

4. Stap 2: Is de fout verontschuldigbaar?

De Raad van State heeft in de zaak van Baylor College of Medicine ²⁴ bepaalt dat er sprake moet zijn van 'verontschuldigbare omstandigheden', om voor herstel in aanmerking te komen. Voor artikel 23 lid 1 is vereist dat naast een adequaat controlesysteem en op zich competent personeel tevens sprake moet zijn van zekere verontschuldigbare omstandigheden, althans van een situatie waarin geen verwijt moet kunnen worden gemaakt aan degene die de misslag heeft begaan. Deze lijn is bevestigd in RvS inz. EP 1813129 en RvS inz. EP 2203140.

Octrooiencentrum Nederland vereist niet bij alle fouten dat er omstandigheden worden aangevoerd. Het maken van een typefout kan ook gebeuren als er verder niets aan de hand is, en is dan ook niet verwijtbaar. Typefouten worden nu eenmaal gemaakt. Situaties waarin bijvoorbeeld een taak of herinnering over het hoofd wordt gezien, een e-mail naar een verkeerd adres wordt gestuurd of een poststuk misplaatst wordt, kunnen ook gebeuren, maar zijn niet altijd zonder meer verontschuldigbaar. Afhankelijk van de fout worden de omstandigheden betrokken in de beoordeling.

Niet verontschuldigbaar is bijvoorbeeld het niet opvolgen van instructies van een leidinggevende of het bewust afwijken van protocollen. In geval van een arbeidsconflict, waarbij een medewerker moedwillig taken niet uitgevoerd heeft, is de fout niet verontschuldigbaar, maar kan het afhankelijk van de omstandigheden niet billijk zijn om de fout ook toe te rekenen aan de octrooihouder²⁵.

Als in korte tijd meerdere fouten gemaakt worden, wordt er van uit gegaan dat er geen sprake is van zorgvuldig werken. Evenwel kunnen omstandigheden aanleiding geven anders te besluiten en de meerdere fouten verontschuldigbaar te achten. Bijvoorbeeld als de fouten te herleiden zijn tot een persoon die in korte tijd meerdere fouten maakt, maar dat deed omdat juist op die middag zich iets zeer uitzonderlijks voordeed.

Verstorende omstandigheden kunnen vele vormen aannemen, bijvoorbeeld storingen in automatisering of omstandigheden die er voor zorgen dat iemand niet zo geconcentreerd werkt als normaal. Plotselinge afwezigheid van een collega, waardoor werkzaamheden moeten worden overgenomen, kan een rol spelen. Dergelijke omstandigheden kunnen echter hooguit een of misschien enkele dagen een factor zijn. Verwacht mag worden dat een werkgever zich inspant om de situatie op te lossen door bijvoorbeeld aanvullend personeel te organiseren of werkzaamheden anders te prioriteren. Dit geldt te meer als afwezigheid voorspelbaar is, zoals bijvoorbeeld in geval van vakanties of zwangerschapsverlof.

Ook privé-omstandigheden kunnen afleiden van het werk en kunnen vervelend zijn voor de betrokkene, die de omstandigheden mogelijk liever niet deelt met werkgever, laat staan in een herstelverzoek. Octrooiencentrum Nederland kan echter niet tot herstel besluiten als niet op zijn minst aannemelijk gemaakt is dat er iets bijzonders speelde. Bijdragen en verklaringen worden geanonimiseerd, zodat namen niet voor derden ter inzage zijn, zie deze Leidraad paragraaf 7 van deel I.

²⁴ Raad van State 25 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0270 (Baylor-1).

²⁵ Zie bijvoorbeeld het herstel inzake octrooi EP3308368

Omstandigheden kunnen ook verzwarend werken. Bij de overgang naar een nieuw administratiesysteem, bij een reorganisatie of bij de overname van een omvangrijke octrooiportefeuille, mag verwacht worden dat extra maatregelen genomen worden om een en ander in goede banen te leiden. Als in een dergelijke situatie bijvoorbeeld instructies op de verkeerde plaats terecht komen, is dat wel verklaarbaar door de reorganisatie, maar niet daarom ook al verontschuldigbaar.

5. Stap 3: Is de fout voorzienbaar?

Indien de omstandigheden omtrent het verval uitzonderlijk zijn, kan Octrooiencentrum Nederland concluderen dat er sprake is van een onvoorzienbare fout. Wel wordt er nog geoordeeld over de verontschuldigbaarheid (zie stappenplan hierboven). In EP(NL)1749462 was er sprake van onenigheid met de voormalige gemachtigde, welke vervolgens verzuimde om correcte gegevens naar de nieuwe gemachtigde te sturen. Octrooiencentrum Nederland achtte de omstandigheden van dit geval zodanig uitzonderlijk dat gesproken kon worden van verontschuldigbaar en onvoorzienbaar handelen dat ertoe heeft geleid dat de termijn werd gemist. Hierbij achtte Octrooiencentrum Nederland het verontschuldigbaar dat octrooihouder niet tot betaling was overgegaan, daar zij te goeder trouw er vanuit was gegaan dat de informatie van haar gemachtigde compleet was.

Computersystemen kunnen ook zorgen voor onvoorzienbare omstandigheden, waarbij opgemerkt wordt dat het bepaald niet onvoorzienbaar is dat een computer wel eens kan haperen. In EP(NL)09342728 was het volgens Octrooiencentrum Nederland niet voorzienbaar dat door een 'computerbug' de betaalopdracht niet meer als urgent werd aangemerkt en daardoor niet meer op tijd werd uitgevoerd.

Overdrachten waarbij tijdelijk twee systemen naast elkaar in de lucht gehouden worden, kunnen fouten juist in de hand werken, maar kunnen nodig zijn om een overdracht goed te laten verlopen. Ook dan geldt dat een octrooihouder moet aantonen zich ingespannen te hebben om fouten te voorkomen.

Reorganisaties of overdrachten van octrooiportefeuilles kunnen ingrijpend zijn, maar vormen op zichzelf geen onvoorzienbare omstandigheid die tot toewijzing van een herstelverzoek leidt. Het is eerder te verwachten dat er in dergelijke omstandigheden wel eens iets mis kan gaan. Er dienen dan ook maatregelen getroffen te worden om een en ander zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Inherent aan dergelijke veranderingen is dat er onverwachte situaties kunnen optreden, zodat als er redelijke maatregelen genomen zijn en er desondanks wel iets mis gaat, de reorganisatie wel een reden kan zijn om de fout onvoorzienbaar te oordelen.

6. Stap 4 en 5: Is voorzien in een adequate controle?

Als gebleken is dat een fout verontschuldigbaar gemaakt is, maar voorzienbaar is dat een dergelijke fout zich zal voordoen, is een controle vereist.

Bij een bedrijf, octrooigemachtigdenkantoor of betaalkantoor waar dagelijks termijnen gehaald moeten worden, mag verwacht worden dat er een onafhankelijke controle is op de correcte invoer

van de termijnen en vervolgens ook op het mogelijk verstrijken van termijnen. De controle moet zodanig vorm gegeven zijn dat deze de fout ook kan opsporen. Een controle waarbij het aantal te valideren landen wordt geteld, is bijvoorbeeld een controle op het abusievelijk vergeten van een land, maar geen controle op de invoer van een verkeerd land.

De controle moet voldoende gericht zijn op het opsporen en corrigeren van de fout, maar kan op veel manieren worden ingevuld. De correcte invoer van de te valideren landen bij een verleend Europees octrooi, kan bijvoorbeeld teruggekoppeld worden aan de octrooihouder, maar als deze niet beseft dat deze lijst gecontroleerd moet worden op invoerfouten, is dit geen afdoende controle. Logischer is als een collega de invoer nog eens naloopt.

Een controle moet voldoende onafhankelijk zijn. Bij grotere bedrijven of organisaties betekent dit normaalgesproken dat de controle door een andere persoon wordt gedaan, maar dat is niet verplicht. Waar bijvoorbeeld invoer en controletaken rouleren langs verschillende medewerkers, kan de situatie voorkomen dat de eigen invoer een dag later gecontroleerd moet worden. In een dergelijk geval is de onafhankelijkheid geborgd doordat het om een duidelijk ander moment gaat, met bijbehorende andere werkinstructies en een andere mindset.

Als het gaat om een klein bedrijf, bijvoorbeeld een zelfstandig opererende octrooigemachtigde, kan het vereiste dat een onafhankelijke controle aanwezig moet zijn, lastiger ingevuld worden. Er kan dan immers niemand anders beschikbaar zijn om de controle uit te voeren. Dat betekent echter niet dat een controle achterwege gelaten kan worden. Het controleren van het eigen werk kan in die situaties ook volstaan als effectieve controle. Daarbij moet er wel op gelet worden dat de controle wel zo is ingericht dat de kans om fouten op te sporen zo groot mogelijk wordt. Ingevoerde gegevens moeten worden gecontroleerd op een ander moment en/of aan de hand van andere stukken. Als onmiddellijk na de werkzaamheden op dezelfde wijze de invoer alles wordt nagelopen, is de kans groot dat een fout de tweede keer ook over het hoofd gezien wordt. Alleen een pop-up scherm met de vraag 'invoer bevestigen' o.i.d. dat direct na de invoer verschijnt, is bijvoorbeeld onvoldoende onafhankelijk.

Afwezigheid van een controle kan er ook op duiden dat het computersysteem niet adequaat is ingericht. Als een medewerker abusievelijk een termijn kan afdoen in een dossier waaraan op dat moment niet gewerkt behoefde te worden, is het systeem van onvoldoende waarborgen voorzien als dat afdoen op geen enkele wijze meer aan een controle wordt onderworpen. Zo oordeelde de Raad van State in de Nestec zaak²⁶ dat van een betaalkantoor mocht worden verwacht dat het administratief systeem zo was ingericht, dat het niet mogelijk was om zonder autorisatie van een hogergeplaatste medewerker een essentieel gegeven te verwijderen. Daardoor ontbrak een adequaat controlesysteem.

In veel gevallen is er sprake van andere wijze waarop het verval nog voorkomen had kunnen worden. Bijvoorbeeld als een leidinggevende periodiek een octrooiportefeuille doorneemt.

²⁶ Raad van State 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:203, (Nestec).

Dergelijke werkzaamheden zijn doorgaans niet direct gericht op het opsporen van specifieke fouten en voldoen daarom niet als vereiste controle.

7. Stap 6: Heeft de controle verontschuldigbaar gefaald?

Als voorzien is in een controle moet deze wel uitgevoerd zijn. Er kunnen echter bijzonder omstandigheden zijn waardoor de controle niet is uitgevoerd. Als de controle wel uitgevoerd is kan de fout gemist zijn, waarbij de omstandigheden een rol gespeeld kunnen hebben. Zie het daarover opgemerkte in verband met stap 2 in paragraaf 4. Als dezelfde omstandigheden zowel de fout veroorzaken als de controle verhinderen kan dat betekenen dat de controle niet voldoende onafhankelijk is, maar dat hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.

8. Beoordeling als geen fout is vast te stellen

In zeer uitzonderlijke gevallen is er geen fout aan te wijzen, en kan de oorzaak van het verval niet worden opgehelderd. Als een verzoeker dan kan aantonen wel een adequaat administratief systeem te hanteren is herstel desondanks in gevallen wel mogelijk. Hierbij wordt aangesloten bij de EOB case law. Als de fout echter niet benoemd mag worden vanwege problemen met mogelijke aansprakelijkheid in andere landen, maakt dat de beoordeling van een herstelverzoek lastiger en is de kans op herstel navenant kleiner.

Er zijn situaties waar geen fout gemaakt is omdat er een zakelijke beslissing aan het verval ten grondslag ligt. Een besluit van een CEO met de verantwoordelijkheid voor het beheer van de octrooiportefeuille om een octrooi niet in stand te houden, kan niet worden aangemerkt als fout, ook niet als later blijkt dat de Raad van commissarissen een andere visie had.²⁷ In dergelijke gevallen wordt het herstelverzoek afgewezen.

Een niet betalen vanwege financiële problemen kan ook niet aangemerkt worden als fout. Desondanks kan er reden zijn tot herstel, als vastgesteld kan worden dat verzoeker alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid heeft betracht. De financiële problemen moeten buiten de macht van verzoeker liggen, en verzoeker moet er alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat het octrooi niet zou vervallen. In EP2352934 heeft verzoeker aangetoond dat de reden van het niet betalen van de jaartaks voortkwam uit de absolute onmogelijkheid om te betalen. Hierbij overwoog Octrooi Centrum Nederland dat alle werknemers van het bedrijf van verzoeker waren ontslagen, dat verzoeker heeft aangetoond dat hij een zeer grote schuld had en dat er geen geld is uitgegeven wat gebruikt had kunnen worden voor betaling van de jaartaks²⁸.

Een misverstand is een bijzondere soort van fout, waarbij het handelen van twee kanten niet goed op elkaar aansluit. Elke betrokkene lijkt dan vanuit het eigen perspectief goed te hebben

²⁷ Rechtbank Den Haag 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16738 (Flawa)

²⁸ Zie ook het herstel van octrooi EP(NL)2352873.

gehandeld, maar het resultaat levert wel een fout op. Als een misverstand geconcludeerd wordt, kan zonder verder aflopen van het stappenplan tot herstel besloten worden. In het geval van EP 1228342 concludeerde Octrooicentrum Nederland dat het octrooi was vervallen vanwege een misverstand, waarbij de door verzoeker gegeven instructies op twee manieren konden worden geïnterpreteerd. Octrooicentrum Nederland concludeerde dat zowel verzoeker als gemachtigde 'redelijkerwijs van hun eigen standpunt hadden mogen uitgaan', en dat het misverstand derhalve niet te wijten was aan de onzorgvuldigheid van partijen. Zie ook EP(NL)1798781.

In EP2174035 was het misverstand te wijten aan een taalbarrière tussen twee partijen.

In EP 1918594 was er eveneens sprake van een miscommunicatie tussen twee partijen.

Een misverstand wordt onderscheiden van een samenloop van omstandigheden. Bij een samenloop is er doorgaans sprake van een fout die normaalgesproken niet tot verval zou leiden, maar zorgen bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld een andere kleine fout, er voor dat het wel mis gaat. In die gevallen is te billijken dat er geen controles op de individuele fouten zijn, maar wordt dat wel nagegaan aan de hand van het stappenplan.

Bij EP 2548471 behandelde de agent toevalligerwijs twee dossiers met bijna identieke nummers, waardoor er in het verkeerde dossier een termijn werd afgedaan. De samenloop van omstandigheden bestond uit de dossiers met bijna identieke nummers, met dezelfde agent en het feit dat degene die normaliter deze werkzaamheden verrichtte op vakantie was.

In EP 1666131 werd een instructie niet in het systeem opgenomen, was de medewerker die normaliter controleerde uitgevallen en stonden er instructies per ongeluk op de achterzijde van een bladzijde.

Bij een verval veroorzaakt door extreme externe omstandigheden als bijvoorbeeld een overstroming, worden niet de externe omstandigheden als de fout gezien. Deze externe omstandigheden zullen er dan toe geleid hebben dat een termijn niet in acht genomen is. Het missen van de termijn wordt dan als het uitgangspunt genomen. Door de overstroming zal vervolgens verder in het stappenplan geoordeeld worden dat het missen van de termijn verontschuldigbaar en onvoorzienbaar geweest is, zodat tot herstel besloten kan worden.

9. Dictum

Als een herstelverzoek aan alle voorwaarden van artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 voldoet, wordt besloten tot herstel in de vorige toestand. In het dictum wordt daarbij vermeld welke termijn geacht wordt te zijn gehaald.

Deel VI Jurisprudentie

Raad van State

<i>Datum, link</i>	<i>ECLI</i>	<i>Partij</i>	<i>Octrooi</i>	<i>Onderwerp(en)</i>
28 april 2004	ECLI:NL:RVS:2004:AO8469	Seiko	EP0590623	Zo spoedig mogelijk
29 september 2004	ECLI:NL:RVS:2004:AR2884	Exxon	EP0734431	Zo spoedig mogelijk
25 januari 2006	ECLI:NL:RVS:2006:AV0270	Baylor	EP0344177	Zo spoedig mogelijk
25 januari 2006	ECLI:NL:RVS:2006:AV0269	Baylor	EP364255	Omstandigheden; niet uitgevoerde controle
19 oktober 2011		JFE Steel	EP0972975	Hoger beroep te laat
24 oktober 2012	ECLI:NL:RVS:2012:BY1040	Philips	EP2039029	Vormgebrekenbrief is besluit OCNL
28 augustus 2013	ECLI:NL:RVS:2013:906	Deutsch Telekom	EP1813129	Ingewerkte medewerker
15 januari 2014	ECLI:NL:RVS:2014:10	Astion	EP1560589	Voorzienbare fout
13 augustus 2014	ECLI:NL:RVS:2014:3026	Marconi Kramer	EP2203140	Vertaling beschrijving
19 november 2014	ECLI:NL:RVS:2014:4178	Pharmacosmos	EP1066056	Vermelding octrooi; correctie register
25 maart 2015	ECLI:NL:RVS:2015:958	Den Daas	NL1019433	Verwijtbaarheid
3 februari 2016	ECLI:NL:RVS:2016:203	Nestec	EP2316310	Toerekenbaarheid; controlesysteem
17 februari 2016	ECLI:NL:RVS:2016:411	PAZ	EP1154766	Duits faillissement
6 maart 2019	ECLI:NL:RVS:2019:689	Bergische Achsen	EP2355988	Wegnemen oorzaak

Rechtbank Den Haag

<i>Datum, link</i>	<i>ECLI/Vindplaats</i>	<i>Partij</i>	<i>Octrooi</i>	<i>Onderwerp(en)</i>
15 november 1989	BIE 1990, nr 60	BASF	NL181477	Vermelding octrooi
13 juli 2010		Freudenberg	EP1320142	Termijn 1 jaar
10 oktober 2010		Freudenberg	EP1320142	Civiel correctieverzoek
18 januari 2012		Selle Royal	EP1812280	Zorgvuldigheid
19 januari 2012		Nokia	EP1044515 EP115009 EP1685689	Ingewerkte medewerker; geen belangenafweging
19 april 2012		NeoBulb	EP1771911	Organisatieprobleem
		BASF	EP1895227	octrooigemachtigde
5 oktober 2016	ECLI:NL:RBDHA:2016:16738	Flawa	EP0590623	Besluit CEO
29 september 2004	ECLI:NL:RVS:2004:AR2884	Exxon	EP0734431	Zo spoedig mogelijk