

[JUVE Octrooirechtelijk Commentaar](#) EOB en IPQC bereiken impasse in discussie over octrooikwaliteit Europees Octrooibureau

EPO en IPQC bereiken impasse in discussie over octrooikwaliteit

Na de publicatie van hun respectieve handvesten voor octrooikwaliteit zijn vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als het EOB bijeengekomen om hun standpunten voor het eerst te bespreken. Aangezien de standpunten van beide partijen op sommige punten uiteenlopen, heeft het EOB echter nog niet gereageerd op de specifieke suggesties van de ondernemingen voor verbetering.

21 februari 2023 door Konstanze Richter

- [Europees Octrooibureau](#)
- [Rechtbanken voor intellectuele eigendom in Europa](#)



Het EOB en het Industry Patent Quality Charter (IPQC) zetten hun debat over kwaliteit voort, zonder duidelijk eindpunt. Ondertussen vullen andere bedrijven zoals TetraPak de gelederen van het IPQC aan. ©NDABCREATIVITY/ADOBE STOCK

In het najaar van 2022 lanceerden verschillende bedrijven het [Industry Patent Quality Charter \(IPQC\)](#) op initiatief van Beat Weibel, chief IP counsel bij Siemens. Vrijwel tegelijkertijd publiceerde het EOB zijn eigen nieuwe kwaliteitsbeleid, dat een belangrijk onderdeel vormt van [zijn Strategisch Plan 2023](#). De respectieve standpunten verschillen echter over wat octrooikwaliteit is en hoe het moet worden bereikt.

Eerder deze maand kwamen leden van het IPQC-initiatief bijeen met vertegenwoordigers van het management van het EOB en vertegenwoordigers van enkele EOB-lidstaten om hun standpunten te bespreken. Vervolgens heeft het IPQC in een brief aan het EOB specifieke voorstellen geformuleerd om de in zijn ogen aanhoudende problemen aan te pakken.

IPQC doet suggesties

1. Volledige zoekopdrachten

- a. Zorg voor een overzicht van de stand van de techniek voor ALLE conclusies (overeenkomstig art. 92, R.61 EOV) en een becommentarieerd onderzoeksrapport dat verdere octrooieerbaarheidsproblemen aan de orde stelt (R.62). NIET eerst octrooieerbaarheidsproblemen opwerpen, kritische kenmerken schrappen en alleen voor de resterende kenmerken de stand van de techniek opzoeken.*
- b. Maak de zoekcriteria en -strategie transparant.*
- c. Geef de onderzoekers voldoende uren om tot een volledig onderzoeksrapport te komen.*

2. Volledig onderzoek

- a. Het eerste kantooroptreden moet betrekking hebben op alle octrooieerbaarheidsvereisten, inclusief duidelijke bewoordingen van alle conclusies; geen versnipperde aanpak.*
- b. Ervoor zorgen dat de leden van de examenafdeling voor elke aanvraag voldoende tijd samen doorbrengen om het voorstel van de toegewezen examiner te bespreken. Dto. in oppositie.*
- c. Trek voldoende tijd uit om ervoor te zorgen dat het principe van 3 paar ogen om de verdeling te onderzoeken weer goed werkt.*
- d. Beslissingen van kamers van beroep en oppositieafdelingen analyseren om mogelijke tekortkomingen bij recherche en onderzoek op te sporen en waar mogelijk tegenmaatregelen te ontwikkelen.*

3. Feedback van gebruikers

- a. Invoering van een gebruiksvriendelijk, anoniem feedbacksysteem voor elke kantooractie (NPS of smiley-aanpak).*

4. Opleiding

- a. Voortdurende en traceerbare externe opleiding van examinatoren in de laatste stand van de techniek, bijvoorbeeld door onderzoeksinstellingen, universiteiten of industrieën.*
- b. Traceerbare opleiding van examinatoren, bijvoorbeeld om de vijf jaar over het belang van octrooien in de industrie.*
- c. Het stimuleringsstelsel voor examinatoren transparant maken.*

Als volgende stap stelt het IPQC voor om met steun van het EOB vier werkgroepen te vormen die zich intensief met de bovengenoemde kernpunten moeten bezighouden: recherche, onderzoek, opleiding en feedback/aanmoedigingsstelsel voor gebruikers.

Volgens Beat Weibel heeft het EOB tot dusver geen standpunt ingenomen over deze voorstellen. Zelfs toen JUVE Patent ernaar vroeg, weigerde het bureau commentaar te geven op de in de brief voorgestelde maatregelen, evenals op de vraag hoe het het initiatief van de industrie en de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van octrooien beoordeelt.

In het verleden hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven het EOB herhaaldelijk bekritiseerd omdat het niet luistert naar hun zorgen over de kwaliteit van octrooien. De IPQC-oprichters zijn vooral bezorgd over de voortdurende inspanningen van het octrooibureau om de efficiëntie van zijn onderzoeksprocessen te verhogen. Volgens hen leidt dit ertoe dat het EOB steeds meer een op winst gerichte organisatie wordt.

Ronde tafel behandelt kwesties

Bovendien wordt dit idee enigszins versterkt door het feit dat sommige van de 39 verdragsluitende staten van het EOB afhankelijk zijn van de inkomsten uit octrooiaanvragen. Met name kleine lidstaten hebben er vaak veel belang bij dat het EOB meer octrooien toekent. Anderzijds bekritisieren gebruikers van het systeem hoe het percentage herroepingen door de kamers van beroep toeneemt naarmate het aantal octrooiaanvragen toeneemt.

Volgens gegevens die het IPQC tijdens de discussie met de vertegenwoordigers van het EOB heeft verstrekt, is het toekenningspercentage van het EOB tussen 2015 en 2021 weliswaar gestegen van 61,5% naar meer dan 70%, maar is het intrekingspercentage bij de kamers van beroep in dezelfde periode gestegen van 41% naar 46%. Volgens de gebruikers is dit een indicatie dat het EOB een lagere kwaliteit octrooien toekent.

Een vertegenwoordiger van de industrie zei tegen JUVE Patent: "Wij dienen octrooien in om innovaties te beschermen, niet zodat de verdragsluitende staten hoge vernieuwingstaksen kunnen krijgen." Zij voegden eraan toe dat het EOB niet mag vergeten dat aanvragers uit de industrie, en niet de verdragsluitende staten, zijn primaire klanten zijn.

Ook tijdens een door het IPQC georganiseerd rondetafelgesprek begin december hebben de leden deze bezorgdheid meermaals geuit. Naast de destijds 20 leden van het initiatief en nog zo'n 30 belanghebbenden uit het bedrijfsleven nam Heike Vogelsang-Wenke, vice-voorzitter van het Instituut van erkende gemachtigden bij het Europees Octrooibureau (EPI), deel. Ook vertegenwoordigers van verschillende nationale octrooibureaus waren aanwezig. Volgens het IPQC had het vertegenwoordigers van het EOB uitgenodigd, maar die waren niet aanwezig.

EPO een gouden standaard

Een voormalig EOB-examinator en huidige interne IE-adviseur die bij de discussie aanwezig was, zei: "Wij constateren dat het EOB zich financieel steeds meer als een op winst gerichte onderneming opstelt." Hun indruk is dat het bureau zichzelf ziet als economisch concurrerend met andere octrooibureaus.

In feite steekt het EOB gunstig af bij andere internationale octrooibureaus. Een IP-chef van een Amerikaans bedrijf zei: "Vanuit ons oogpunt is het EOB de gouden standaard in onderzoek en documentatie."

Andere deelnemers aan de discussie beschouwen veel van de maatregelen echter als vanzelfsprekend. Tijdens het rondetafelgesprek zei het hoofd van de IE-afdeling van een grote elektronicafabrikant: "Operationele uitmuntendheid zou een gegeven moeten zijn voor een organisatie als het EOB, die zeer goed gefinancierd wordt."

Meer opleiding op het werk

Critici van het huidige systeem benadrukken met name de noodzaak van meer en permanente opleiding van de examinatoren. Dit geldt vooral voor sectoren die zich bijzonder snel ontwikkelen, zoals de informatie- en communicatietechnologieën (ICT). Een voormalig EOB-onderzoeker zei op de ronde tafel: "Tenzij de onderzoekers goed zijn opgeleid, bestaat het risico dat zij zich bij het onderzoeksproces aan formaliteiten houden." Zij voegden eraan toe dat het percentage afwijzingen al bijzonder hoog is bij nieuwe technologieën.

Een hoofdadviseur op het gebied van intellectuele eigendom was het daarmee eens: "Verder onderzoek naar de stand van de techniek is heel belangrijk. Vaak krijgen we onvolledige zoekopdrachten, die niet nuttig zijn." De industrie verwacht dat alle claims in een aanvraag worden onderzocht.

Het hoofd IE van een biowetenschappelijke onderneming stelde een interne opleiding voor van onderzoekers in IE-afdelingen van industriële organisaties: "Onderzoekers moeten weten wat het effect van hun besluit buiten het EOB om". In het verleden was het gebruikelijk dat examinatoren intern werden opgeleid, merkte een IPQC-lid op: "Op die manier begrijpen ze het zakelijke aspect van een octrooi, hoe het wordt gebruikt en hoe het kan worden gehandhaafd."



Beat Weibel

IPQC-maatregelen wekken belangstelling

Het is duidelijk dat ongeldig verklaarde octrooien de industrie veel geld kosten. Daarom is het IPQC van mening dat het hoofddoel niet moet zijn dat het EOB zoveel mogelijk octrooien verleent.

Beat Weibel verwerpt de beschuldiging van de directie van het EOB dat de voorstellen van het IPQC niet specifiek genoeg zijn en dat de kritiek op de eigen kwaliteitsmaatregelen van het EOB gebaseerd is op geruchten. Hij zegt: "De voorstellen zijn gebaseerd op onze praktische ervaring met reches en onderzoeken en op communicatie met onderzoekers en voormalige en waarnemende directeuren van het EOB. Zij hebben bevestigd dat de interne kwaliteitscontroles niet goed werken meer door de focus op productiviteit."

[Levendige discussies op LinkedIn](#) bevestigen dit ook, waarbij veel octrooideskundigen de door het IPQC voorgestelde maatregelen toejuichen. Octrooigemachtigde Martin Schweiger uit Singapore noemt de suggesties van het industrie-initiatief pragmatisch en praktisch. Hij voegt eraan toe: "Het zou al een grote vooruitgang zijn als slechts de helft ervan in praktijk zou worden gebracht."

Fritz Flemming is een voormalig octrooionderzoeker bij het US Patent and Trademark Office. Hij beschouwt vooral de suggestie over de transparantie van zoekopdrachten als een echte vooruitgang: "Met toegang tot het feitelijke zoekdossier kan men geïnformeerde beslissingen nemen over de kwaliteit van de zoekopdracht."

De lat overal hoger leggen

Anderen vinden echter niet dat alleen het EOB verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen. Octrooigemachtigde Manuel Pescher merkt op dat de eis voor een externe bekwaamheid van examinatoren ook zou moeten gelden voor octrooigemachtigden. Hij vraagt, "Hoeveel octrooigemachtigden echt de tijd en moeite nemen om het bedrijfsmodel van de klant te begrijpen en hoe dit samenhangt met de volledige innovatiecyclus, inclusief soft IP?"

Christoph Laub is hoofdonderzoeker en leider van het project "Rechtsgeldigheid van Europese octrooien" bij het EOB. Hij bekritiseert de eisen van het IPQC voor een volledig onderzoek waarbij het indruk dat octrooionderzoekers "fragmentarische tactieken" gebruiken bij het onderzoeken van aanvragen. Hij zegt: "Vanuit mijn oogpunt staat de schoen aan de andere kant. In mijn werkelijkheid zijn het de octrooigemachtigden die vaak claimwijzigingen aanbrenge door vol vertrouwen Art 82 EPC uit te buiten, waarop men vaak nauwelijks heeft kunnen anticiperen." De onderzoekers moeten deze dan stap voor stap bekijken.

Ook de gepensioneerde Amerikaanse octrooionderzoeker Fritz Flemming roept op tot begrip voor zijn EOB-collega's. Hij schrijft: "Het werk van een octrooionderzoeker is niet eenvoudig." Volgens hem hebben de onderzoekers een vaste maar korte hoeveelheid tijd om de beste referenties te kiezen uit wat een oneindig aantal mogelijkheden zou kunnen zijn.

Partijen verzamelen

Na de bespreking begin februari ligt de bal nu bij het EOB om te reageren op de voorstellen van het bedrijfstakinitiatief. Ondertussen sluiten andere bedrijven zich bij het IPQC aan, onlangs nog Tetra Pak. De discussie over kwaliteit verliest duidelijk niet aan kracht onder de belanghebbende partijen in de industrie.