

Kluwer Octrooi Blog

Octrooikwaliteit van het EOB: Waar komen we vandaan, waar staan we, en waar gaan we naartoe?

Thorsten Bausch (Hoffmann Eitle) - woensdag 5 juni 2024

1. Preambule: De IJzeren Driehoek

In projectmanagement is er een wet die bekend staat als de IJzeren Driehoek, die stelt dat er bij het opleveren van elk project drie punten zijn op een metaforische driehoek: tijd, kosten en kwaliteit. Met andere woorden: hoe snel kan het project worden uitgevoerd; hoe goedkoop; en wat is de kwaliteit van het opgeleverde? Elke projectmanager weet dat er altijd een afweging is: je kunt twee van deze dingen leveren, maar nooit alle drie.

Stel bijvoorbeeld dat je project bestaat uit het onderzoeken van octrooiaanvragen. Het doel is om (alleen) die uitvinders te belonen met een (tijdelijk) monopolie die hebben bijgedragen aan de stand van de techniek door een echte innovatie te onthullen. Door monopolies toe te kennen aan uitvindingen die niet aan deze drempel voldoen, loop je het risico dat de vrijheid van economische activiteit wordt geremd en de economie in het algemeen vastloopt.

Je kunt goedkoop en snel patenten onderzoeken en toekennen, maar ze zullen waardeloos zijn. Je hebt kwaliteit opgeofferd. In wezen zouden ze niet beter zijn dan niet-onderzochte gebruiksmodellen, zoals ik eerder in mijn bescheiden voorstel heb betoogd.

Of je kunt octrooiaanvragen snel en met een hoge kwaliteit onderzoeken, maar dan heb je een groot aantal onderzoekers nodig die snel aan elke zaak werken, wat erg duur zal zijn voor de Europese Octrooiorganisatie en haar gebruikers.

Of je kunt octrooiaanvragen van hoge kwaliteit onderzoeken en de kosten laag houden door het aantal onderzoekers te beperken of zelfs te verminderen, maar dat betekent dat je snelheid hebt opgeofferd. En een ongewenst neveneffect voor aanvragers zal zijn dat ze erg lang moeten wachten op hun "beloning" (het octrooi), maar dat ze desondanks elk jaar de aanzienlijke verlengingskosten van het EOB moeten betalen.

Dat gezegd hebbende, is het onrealistisch om van het EOB, of van welke projectmanager dan ook, te verwachten dat het in elke dimensie het optimale oplevert (bijv. een octrooi van topkwaliteit binnen een paar weken en gratis). Dit mag echter niet worden opgevat als een excuus of een reden voor zelfingenomenheid. Streven naar de best mogelijke octrooikwaliteit is nog steeds een nastrevenswaardig doel, en serieuze aanvragers zullen begrijpen dat aan goede kwaliteit een prijs- en tijdkaartje hangt. Omgekeerd zullen ze een beleid dat snelheid (output) boven alles stelt veel minder begrijpen of goedkeuren, omdat dit alleen maar zal leiden tot octrooien van lagere kwaliteit en een aanzienlijke verhoging van de taksen, zoals in april van dit jaar gebeurde. Voor meer uitleg,

zie [hier](#). Helaas lijkt dit het huidige traject van het EOB te zijn, tenminste wanneer managers [over kalkoen praten](#).

2. Wat zijn de huidige indicatoren en cijfers voor het meten van octrooikwaliteit?

Octrooikwaliteit is notoir moeilijk te meten, en absolute cijfers of scores van verschillende tests met elkaar vergelijken zal niet erg informatief zijn. Ik zou ook willen beweren dat geen enkele tot nu toe ontwikkelde test een volledig en nauwkeurig beeld zal geven. Elke methode heeft zijn beperkingen en nadelen. Dit gezegd hebbende, laten we eens wat dieper ingaan op enkele van de huidige cijfers en indicatoren.

Op 08.03.2024 heeft het EOB een nieuw [kwaliteitsdashboard](#) en nieuwe "Key Performance Indicators" (KPI's) gepubliceerd. Een deel van deze KPI's wordt gemeten door het Directoraat Kwaliteitsaudit (DQA) op basis van een steekproef van 750 willekeurig geselecteerde producten, een ander deel geeft de beoordeling weer van periodieke tevredenheidsenquêtes onder gebruikers over de zoek- en onderzoeksproducten van het EOB.

Uit de huidige interne cijfers van het EOB blijkt dat volgens de DQA 7,4% van de toekenningen gebaseerd was op een onjuiste beoordeling van nieuwigheid en uitvinderswerkzaamheid en 4,6% op een onjuiste beoordeling van toegevoegde materie (het is mogelijk dat sommige producten op beide vlakken tekortkomingen vertoonden). Toch beoordeelde 78% van de gebruikers van het EOB de onderzoeksproducten als goed of zeer goed. Verschillende meetmethoden, verschillende "controleurs" - dus ik zou denken dat deze cijfers moeilijk direct te vergelijken zijn. De DQA heeft bijvoorbeeld ook de kwaliteit van de zoekproducten van het EOB gemeten en vond in 3,7% daarvan meer relevante prior art. Of de gebruikers met een dergelijke mogelijkheid rekening houden bij het verstrekken van hun merken is mij niet duidelijk.

Een andere mogelijkheid om indirect de kwaliteit van octrooien te meten is door te kijken naar wat er met octrooien gebeurt als ze op de juiste manier worden aangevochten in oppositieprocedures. In dit opzicht zijn we veel dank verschuldigd aan Daniel X. Thomas, die dit aspect uitgebreid heeft onderzocht, puur gebaseerd op gepubliceerde beslissingen van de kamers van beroep (BA) van het EOB in oppositieberoepsprocedures, die hij heeft gelezen en geanalyseerd. Daniel publiceerde zijn eerste bevindingen in april op de uitstekende [IP Appify Blog](#), maar hij was zo vriendelijk mij geactualiseerde cijfers te geven (status: 3.6.2024) en toestemming om ze hier te publiceren.

Op basis van de gepubliceerde uitspraken van 1.1.-3.6.2024 bekeek Daniel Thomas 551 uitspraken, waarvan er 502 een uitspraak deden over de geldigheid van het octrooi waartegen verzet was aangetekend. Zijn resultaten waren als volgt:

•Handhaving in gewijzigde vorm	182, d.w.z.
36,3%• Volledige herroeping	242,
d.w.z.48,2%	
•Afwijzing van de oppositie	78, oftewel15,5%.

Daniel merkte verder op dat in 64,4% van de gepubliceerde beslissingen de beslissing van de NO door een BA werd vernietigd. Dit alleen al is verbluffend, vooral gezien het feit dat het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep het extreem moeilijk maakt om nieuwe feiten (bijv. nieuwe stand van de techniek of geheel nieuwe hulpaanvragen) aan te voeren in beroep. Daarom zou de BA, althans in theorie, "alleen" moeten beslissen over rechtsvragen, die de onderzoekers in eerste aanleg geacht worden ook te kennen. Hoewel het duidelijk onrealistisch zou zijn om 100% convergentie van beslissingen in eerste en tweede aanleg te verwachten, vind ik het verbazingwekkend dat de oppositieafdelingen het, tenminste statistisch gezien, veel vaker fout dan

goed hebben.

In de meeste gevallen zijn de BA strenger dan de oppositieafdelingen. Zoals Daniel echter terecht opmerkte, is het voor het eerste kwartaal van 2024 opvallend dat in 17 van de 78 gevallen, d.w.z. 21,8 %, de afwijzing door de BA werd voorafgegaan door een herroeping of handhaving in gewijzigde vorm door de oppositieafdeling.

De belangrijkste verschillen tussen de beslissing van de OD en de beslissing van de BA waren de volgende (percentages zijn gerelateerd aan het totale aantal OD-beslissingen dat door de BA terzijde werd gelegd):

-
- Handhaving in gewijzigde vorm tot herroeping van octrooi 31.3%
- Afwijzing van oppositie tegen vervallenverklaring van octrooi 17.5%
- Onderhoud in gewijzigde vorm naar onderhoud in een andere vorm 18.6%
- Verwerping van het bezwaar tegen Onderhoud in gewijzigde vorm 4.9%
- Herroeping of Handhaving in gewijzigde vorm tot afwijzing van oppo 15.5%
- Afwijzingen voor verdere vervolging 8.9%

Eind 2023 werd een aanvullend en onafhankelijk kwaliteitsrapport gepubliceerd door IP Quants, gebaseerd op gepubliceerde EOB-gegevens en een vergelijkbare analyse als uitgevoerd door Daniel Thomas, maar met een aantal andere interessante aspecten. Het volledige rapport is hier te downloaden als pdf-bestand: [Qthena_Insights_Report_3_2023_by_ipQuants AG](#) en ik raad het ten zeerste aan om het volledig te lezen. Voor deze samenvatting kan het echter voldoende zijn om de belangrijkste bevindingen van IP Quants weer te geven:

Belangrijkste bevindingen:

- **Toegenomen werklast:** Er is een stijging van 7,54% in in behandeling zijnde octrooiaanvragen bij het EOB van 2018 tot 2022, wat duidt op een toegenomen werklast die traditioneel een groter aantal examinatoren zou vereisen.
- **Minder onderzoekers:** Het aantal EOB-octrooionderzoekers is van 2018 tot 2022 met 7% gedaald, ondanks de stijging van het aantal in behandeling zijnde aanvragen, wat duidt op een grotere werklast per onderzoeker en mogelijke uitdagingen bij het handhaven van de onderzoekskwaliteit.
- **Verkorte tijd tot besluit:** De tijd tot toekenning voor directe EP-aanvragen is van 2019 tot 2022 met ongeveer 10% verkort, wat duidt op een sneller, misschien minder grondig, onderzoeksproces.
- **Verminderde communicatie:** Een aanzienlijk deel (48% in 2022) van de toegekende EP-octrooiaanvragen heeft geen officiële mededelingen op grond van artikel 94, lid 3, EOv ontvangen, wat een stijging is ten opzichte van de 43% in 2013 en vragen oproept over de grondigheid van het onderzoek.
- **Resultaten van opposities als kwaliteitsindicator:** Het hoge percentage succesvolle opposities (72,9%) geeft aan dat veel door het EOB verleende octrooien niet bestand zijn tegen betwistingen na de verlening, waarbij slechts 27,1% van de zaken het octrooi als verleend handhaaft.

3. Hoe de octrooikwaliteit van het EOB evalueren

Laten we dit hoofdstuk opnieuw beginnen met het rapport van IP Quants, dat het volgende concludeerde:

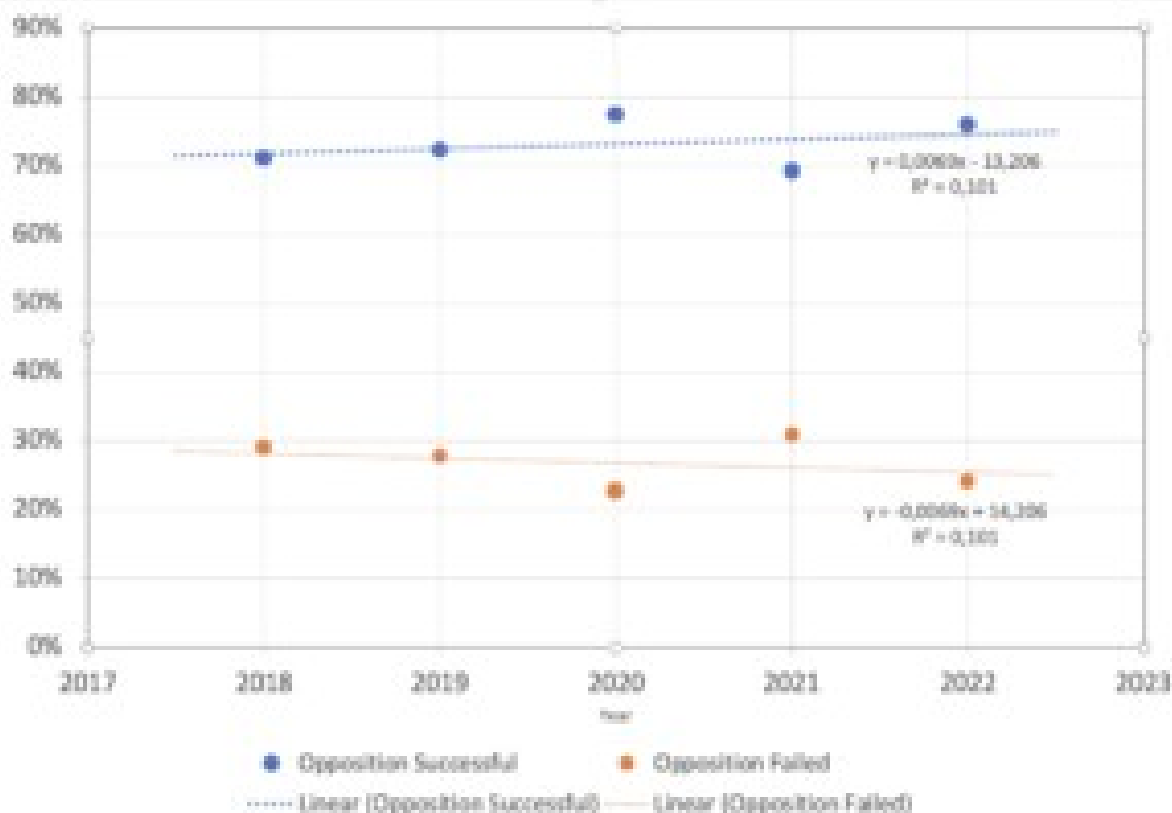
De in dit rapport gepresenteerde gegevens bevestigen de bezorgdheid over de kwaliteit van het onderzoek en de werklast bij het EOB, en sluiten aan bij de problemen die zowel door belanghebbenden uit het bedrijfsleven als door de octrooionderzoekers zelf naar voren zijn gebracht. De bevindingen wijzen er sterk op dat het EOB deze uitdagingen moet erkennen en aanpakken. We stellen een samenwerkingsverband voor

aanpak waarbij het management van het EOB, octrooionderzoekers en belanghebbenden uit het bedrijfsleven een open en constructieve dialoog aangaan om het onderzoeksproces opnieuw af te stemmen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het octrooionderzoek niet in het gedrang komt.

Ik deel deze conclusies en wil er graag een paar eigen opmerkingen aan toevoegen. Ten eerste, hoewel de kwaliteit van octrooien notoir moeilijk te meten is, betekent dit niet dat we dit project helemaal moeten opgeven. Het is op zijn minst mogelijk om tijdlijnen te vergelijken, d.w.z. de antwoorden op dezelfde vragen en de resultaten van dezelfde tests over de afgelopen vijf of tien jaar.

Helaas laten de eigen recente cijfers van het EOB in het kwaliteitsdashboard een dergelijke directe vergelijking niet toe, omdat het helemaal niet duidelijk is dat de methodologie die in de huidige audits wordt gebruikt dezelfde is als in de jaren 2017-2021, waarvoor we officiële cijfers van het EOB hebben. Deze gepubliceerde cijfers laten een daling zien in de gecontroleerde kwaliteit van subsidies van ongeveer 85% naar ongeveer 75%.

De statistische gegevens van oppositieprocedures (alleen in eerste aanleg!) die in het IPQuants-rapport worden gerapporteerd, lopen van 2018-2022 en kunnen worden samengevat in de volgende grafiek (gegevens overgenomen van pagina 13 van het IPQuants-rapport en opnieuw geplott met regressielijnen).

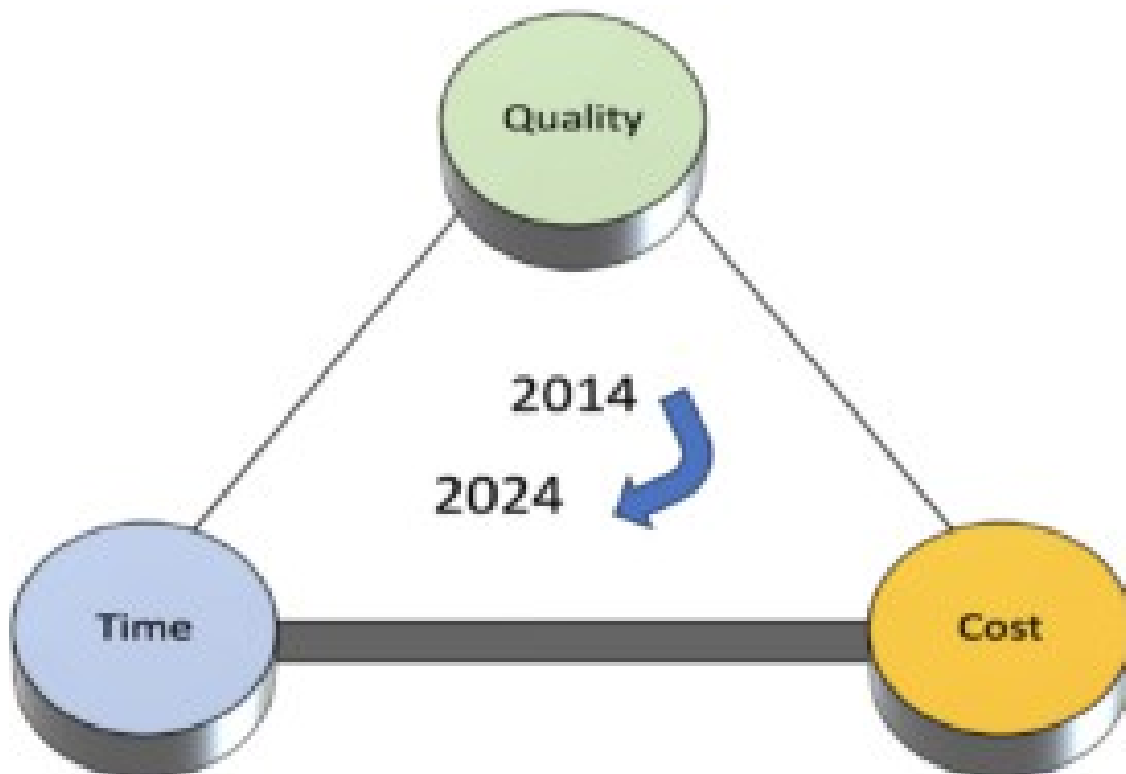


De trend lijkt erop te wijzen dat opposities steeds succesvoller worden (ongeveer 0,75% per jaar), waarbij "succes" wordt gedefinieerd als de som van totale herroeping en handhaving van het octrooi in beperkte vorm. Deze trend baart mij zorgen (en zou octrooihouders in het algemeen zorgen moeten baren!), vooral als je bedenkt dat ik mijn carrière ben begonnen in een wereld waar de

statistische uitkomst in eerste instantie ongeveer een 1/3 mix was (1/3 volledige instandhouding; 1/3 gedeeltelijke instandhouding; 1/3 intrekking). Tegenwoordig overleeft slechts ongeveer 25% van de octrooien waartegen verzet wordt aangetekend zelfs de eerste instantie (en, zoals Daniel Thomas heeft aangetoond, zie hierboven) overleeft slechts ongeveer 10-15% twee instanties.

Evenzo was het percentage besluiten van oppositieafdelingen dat door de BA werd teruggedraaid rond 2000 ongeveer 50%. Nu is het ongeveer 65%, zie hierboven.

Al deze cijfers wijzen op een neerwaartse trend in de kwaliteit van octrooien die de afgelopen tien jaar door het EOB zijn toegekend en het einde van deze trend is nog niet in zicht. Eerlijk gezegd is het theoretisch ook mogelijk dat tegenstanders beter zijn geworden in het vinden van relevante kunst en het uitbuiten van de procedureregels van de kamers van beroep, of dat de kamers van beroep stilzwijgend de lat voor octrooierbaarheid "hoger hebben gelegd", of dat "alles wat kan worden uitgevonden, al is uitgevonden", maar ik vind het moeilijk om enig bewijs aan te voeren voor een van deze hypothesen, en merk op dat het laatste citaat - waarschijnlijk **ten onrechte** - is toegeschreven aan Charles Holland Duell, die commissaris was van het USPTO van 1898-1901. Daarom vind ik het aannemelijk dat ten minste een deel van deze veranderingen is toe te schrijven aan een minder efficiënte filterfunctie van de onderzoeks- en oppositieafdelingen, wat ook overeenkomt met mijn eigen waarnemingen. Tegelijkertijd is de gemiddelde tijd tot verlening voor een directe EP-aanvraag verkort van 57,8 maanden tot 52,5 maanden - zie pagina 9 van het IPQuants-rapport. Schematisch weergegeven heeft de situatie zich als volgt ontwikkeld:



De constructieve kritische stemmen uit de industrie (IPQC) hebben dus een punt en zijn gebaseerd op controleerbare feiten en gegevens. Ze verdienen het om serieus genomen te worden. Stelt u zich eens voor hoeveel meer kwaliteit en hoeveel meer verkorting van de toekenningsperiode mogelijk zou zijn geweest met dezelfde verhouding onderzoekers/aanvragen als in het verleden!

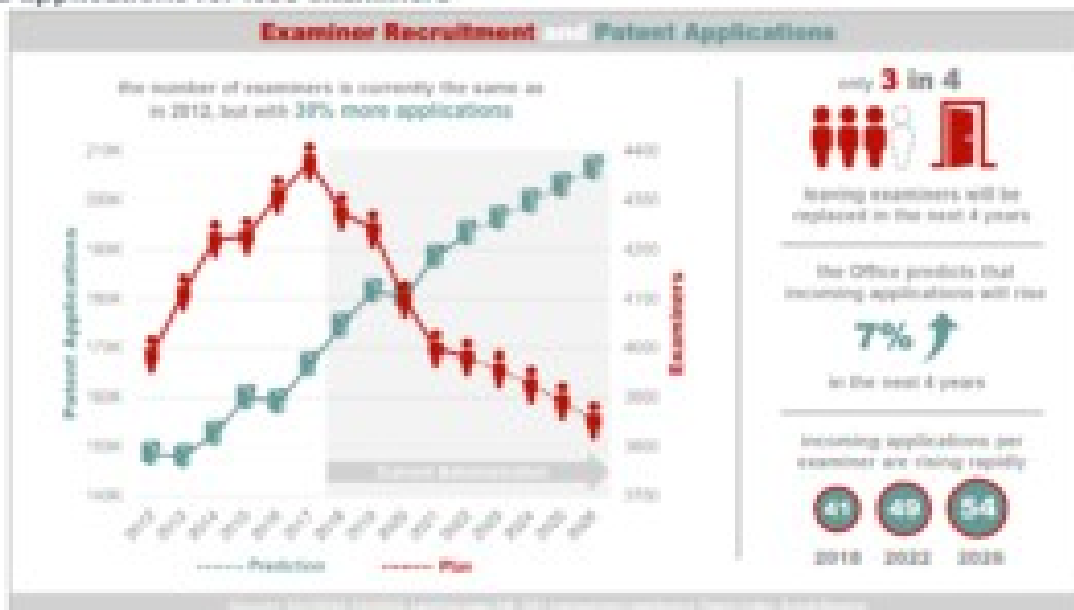
4. Wat doet het EOB en wat zouden ze moeten doen?

Zoals uit het bovenstaande duidelijk wordt, lijkt het management van het EOB vastbesloten om steeds maar weer

meer efficiëntie uit hun machines te halen. Helaas zijn de machines die verondersteld worden meer en meer producten af te leveren in kortere tijd geen magische mechanische of elektrische motor, maar bestaan ze uit gewone mensen, zogenaamde octrooionderzoekers. Het ligt voor de hand dat er een zekere natuurlijke grens is aan het aantal "producten" dat een gemiddelde onderzoeker per werkdag met acceptabele kwaliteit kan afleveren.

Helaas lijkt het management van het EOB deze simpele waarheid niet te accepteren of lijkt in ieder geval te geloven dat er niets ergs zal gebeuren als ze het wiel in de toekomst nog sneller laten draaien. De volgende dia die ik ontving van een EOB-bron laat deze trend op een alarmerende manier zien:

▪ **More applications for less examiners**

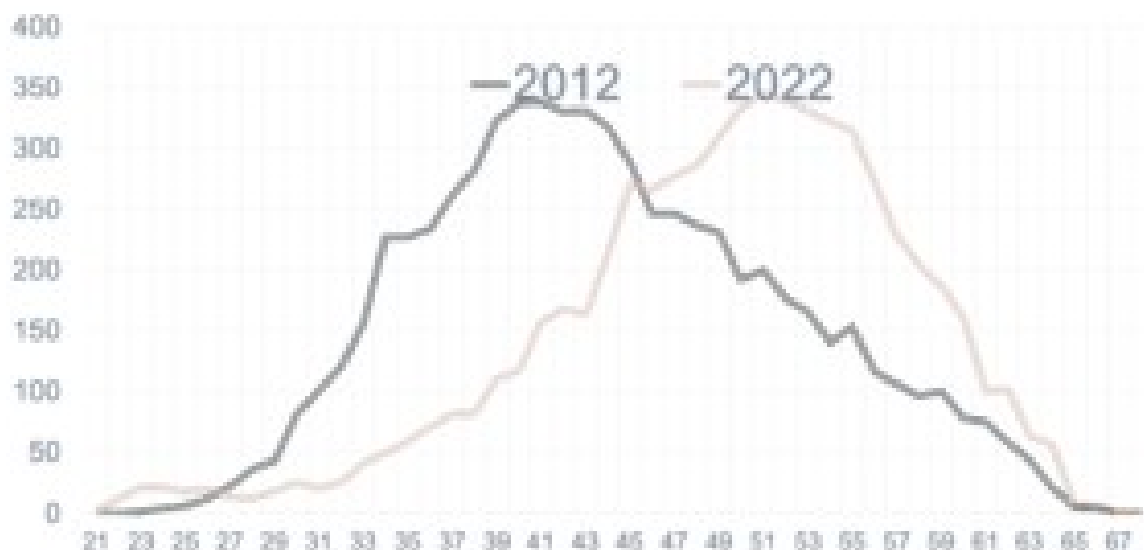


Het management van het EOB werft niet alleen niet meer examinatoren aan om het stijgende aantal aanvragen aan te kunnen, het is zelfs van plan om niet alle examinatoren te vervangen die het EOB de komende jaren zullen verlaten.

Daar komt het probleem bij wie de nieuwe onderzoekers gaat opleiden. De leeftijds piramide van het EOB heeft zich als volgt ontwikkeld:

February 2023: Depletion of the workforce

• 10-year development of age pyramid



Het is volkomen voorspelbaar wat er over een paar jaar zal gebeuren, tenzij de leiding van het EOB eindelijk een ommezwai maakt met zijn wervingsbeleid. Er is nog steeds een korte periode waarin de werving van nieuwe onderzoekers redelijkerwijs kan worden afgehandeld door het bestaande ervaren personeelsbestand. Maar als dit venster niet wordt benut, zal het EOB op middellange termijn nog meer ervaring en kwaliteit verliezen.

5. Het gelukkige einde

Gelukkig is de Raad van Bestuur (AR) van het EOB volledig op de hoogte van deze ontwikkelingen en trends via zijn hulporgaan, het Technical and Operational Support Committee (TOSC), dat kwaliteitskwesities nauwkeurig onderzoekt en vervolgens voorlegt aan de Raad. Dit comité bestaat uit een 1:1 mix van externe deskundigen en leden van het EOB en heeft als opdracht het RC volledig onafhankelijk van de directie van het EOB te adviseren.

Het RC is zich er ook terdege van bewust dat zijn rol als toezichhoudend orgaan van het Bureau erin bestaat toe te zien op de succesvolle uitvoering van de missie van het EOB om octrooien van hoge kwaliteit en efficiënte diensten te leveren die innovatie, concurrentievermogen en economische groei bevorderen. Ze beseffen dat dit de belangrijkste missie van het EOB is, en niet zozeer om "superproductief" te zijn in termen van producten per onderzoeker, of "superwinstgevend" in het voordeel van de Europese Octrooiorganisatie en haar verdragsluitende staten.

Het RC weet ook dat de leiding van het EOB uitsluitend aan hem verantwoording schuldig is en neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Om de onafhankelijkheid tussen het toezichhoudend orgaan en het orgaan waarop zij toezicht houden te waarborgen, hebben zij bijvoorbeeld een strikte scheiding van bevoegdheden ingesteld en hebben zij nu collisieregels ingevoerd die haar leden verbieden leidinggevende functies bij het EOB te bekleden nadat zij het RC hebben verlaten.

Bovendien heeft de leiding van het EOB op instructie van het RC inmiddels ook erkend dat de werkwijze van zijn werkgroep kwaliteit van het Permanent Raadgevend Comité (SACEPO) ingrijpend moet worden gewijzigd om externe leden een echt forum te bieden om hun zorgen

kenbaar te maken en te bespreken met de verantwoordelijke personen bij het EOB. Als gevolg hiervan zijn de agenda's van de vergaderingen van dit

werkgroep worden nu besproken en vooraf overeengekomen met de externe leden om ervoor te zorgen dat ten minste 30% van de tijd wordt besteed aan het luisteren naar de meningen van gebruikers en nog eens 30% aan een diepgaande discussie over wat er kan worden gedaan om de kwaliteit van de producten van het EOB verder te verbeteren.

Met het oog op het bovenstaande heeft het RC onlangs uitdrukkelijk toegejuicht dat het werd benaderd door een relevante groep aanvragers (het IPQC) die zorgen over de kwaliteit van octrooien onder zijn aandacht bracht. Zoals te verwachten nam het RC deze en alle andere zorgen over de kwaliteit van octrooien serieus en besloot het snel deze grondig te onderzoeken, gezien het belang van de kwaliteit van octrooien voor de missie van het EOB. Zorgen over de kwaliteit van octrooien en constructieve voorstellen om deze te verbeteren worden over het algemeen eerder gezien als een kans dan als een last. Daarom krijgen dergelijke groepen gebruikers gewoonlijk ook de gelegenheid om - binnen de beperkte tijd van een vergadering van het RC - hun standpunten rechtstreeks aan het RC voor te leggen.

En het EOB, het AC en zijn gebruikers leefden nog lang en gelukkig.

Geloof je dit einde niet helemaal? Nou... overweeg bewijsstuk A: [Brief aan IPQC van AC](#).