

HET EINDE VAN HET NIETIGHEIDSVERWEER?

Tot 1995 schreef artikel 51 van de Rijksoctrooiwet (hierna 'Row (1910)') voor dat een octrooi kon worden nietig verklaard. Dat werd bij de invoering van de Row (1910) een betere optie geacht dan vernietiging, zoals blijkt uit het zeer lezenswaardige rapport van de Subcommissie voor het Octrooivraagstuk (1903)¹: 'De heer Snijder acht 'vernietiging' hier minder juist. Dit woord is beter op zijn plaats, waar het tenietdoening van eene bestuurshandeling door het administratief gezag betreft.' Het op te richten octrooibureau werd niet geacht onderdeel uit te gaan maken van 'het administratief gezag': '[u]itgegaan wordt hierbij van het denkbeeld, dat de octrooien verleend zullen worden door een zelfstandig college, het octrooibureau (...)'

Bij de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna 'Row 1995') werd de nietigheid gewijzigd en kan een octrooi ingevolge artikel 75 worden vernietigd. Aan het besluit om de nietigheid van de Row (1910) te veranderen in vernietiging in de Row 1995 blijkt geen andere overweging ten grondslag te liggen dan dat hiervoor is gekozen '[i]n verband met de terminologie van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek'²; er werd derhalve aangehaakt bij de wens van de wetgever om in het burgerlijk recht het aantal nietigheden terug te brengen. 'Inhoudelijk is er geen verschil', voegde de wetgever daar nog aan toe. Wellicht is het terugdringen van de nietigheden gelukt, maar dat er inhoudelijk geen verschil zou zijn, waag ik te betwijfelen.

Uit de niet geheel consequente wijze waarop de wijziging van nietigheid in vernietiging is geïmplementeerd, zou je kunnen concluderen dat de wetgever er inderdaad vanuit is gegaan dat beide begrippen uitwisselbaar zijn: artikelen 36 lid 3, 75 lid 1, 76 en 80 Row 1995 noemen vernietiging, terwijl artikelen 75 lid 6, 84 en 85 Row 1995 nietigheid(sgronden) noemen. Alsof er inderdaad geen verschil is. En de wetgever is niet de enige. Ook Octrooi Centrum Nederland lijkt uit te gaan van de uitwisselbaarheid van beide begrippen. Het advies d.d. 19 september 2013 inzake NL 2006833 stelt bijvoorbeeld dat een deel van de conclusies *vernietigbaar* is, en dat de overige conclusies niet worden geraakt door de *nietigheidsgronden*.³ Naast de wetgever en Octrooi Centrum Nederland hanteert ook de rechtbank beide begrippen flexibel. In ECLI:NL:RBSGR:2011:BW0833 ziet blijkens ov. 4.4. de rechtbank aanleiding om eerst naar de in reconventie betwiste geldigheid van EP 1244300 te kijken, 'omdat zij van oordeel is dat dit octrooi *nietig* is'. Blijkens het dictum wordt vervolgens het octrooi in reconventie *vernietigd* (cursivering door cw). Dit vonnis is geen uitzondering.⁴

Er is echter wel degelijk een verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid. Iets dat nietig is (een rechtshandeling, overeenkomst, octrooi) wordt geacht van rechtswege nooit te hebben bestaan; er wordt fictief aangenomen dat het nimmer tot stand is gekomen. Vernietiging daarentegen heeft

¹ Deze Subcommissie viel onder de Commissie voor de Handelspolitiek die in 1893 door de toenmalige minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, de heer Cornelis Lely, was gevraagd een reactie te geven op de Nota over Octrooien. Deze Nota volgde op een periode van 24 jaar waarin geen octrooirecht in Nederland had gegolden. De verslagen van de subcommissie zijn gebundeld tot het rapport dat een inzicht geeft tot de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet (1910).

² Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 604 (R1435), nr. 3 32

³ Er zijn meer voorbeelden te vinden: het advies d.d. 28 oktober 2015 inzake NL 1023978 geeft bijvoorbeeld aan dat onder bepaalde voorwaarden de conclusies *nietig* zijn, terwijl het advies d.d. 1 februari 2019 inzake NL 2005878 luidt dat de aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot *vernietiging* van het octrooi.

⁴ Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBDHA:2016:8596, ECLI:NL:RBDHA:2017:2719 en ECLI:NL:RBDHA:2018:13746

terugwerkende kracht; het is wel tot stand gekomen, en dat wordt door een latere actie (de vernietiging) met terugwerkende kracht teniet gedaan⁵. Dit verschil leidt ertoe dat iets dat nietig is, geacht wordt nooit rechtsgevolgen te hebben gehad, terwijl iets dat vernietigbaar is, bestaat en dus ook rechtsgevolgen oproept zolang het niet vernietigd is.

Dat er verschil bestaat tussen nietigheid en vernietigbaarheid en dat dit verschil in het octrooirecht niet lijkt te worden erkend, leidt naar mijn mening tot juridisch onduidelijke situaties waarin uiteindelijk geen recht wordt gedaan. Laat me dit toelichten aan de hand van de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de Teff-zaak⁶.

Ancientgrain, houder van octrooien NL 1023977 voor 'verwerking van nagerijpt teff-meel' en NL 1023978 voor 'meelmengsel omvattende teff-meel', sprak Bakels, een aanbieder van bakkerijproducten, aan wegens inbreuk. Bakels maakte gebruik van het in Nederland vaker gehanteerde nietigheidsverweer en stelde dat zij geen inbreuk kon maken op beide octrooien omdat die nietig zouden zijn wegens gebrek aan onder meer inventiviteit. De rechtbank behandelde dit verweer als eerste en oordeelde dat de conclusies van beide octrooien inderdaad niet geldig waren wegens gebrek aan inventiviteit. En dan, in overweging 4.24, trekt de rechtbank daaruit haar conclusie: 'Op nietige octrooien kan geen inbreuk worden gemaakt zodat de vorderingen van Ancientgrain worden afgewezen.'

De rechtbank gaat er kennelijk vanuit dat een octrooi met niet inventieve conclusies nietig moet worden geacht te zijn. Dan zou de redenering helder zijn; een nietig octrooi is nietig van rechtswege, zonder dat daarvoor een uitspraak van een rechter nodig is, en moet geacht worden nooit te hebben bestaan. Inderdaad zou het dan voor Bakels niet mogelijk zijn om inbreuk te maken, want inbreuk op een niet bestaand octrooi kan niet. Maar, de Row 1995 kent geen nietige octrooien. De Row 1995 kent in geval van gebrek aan inventiviteit alleen vernietigbare octrooien, zie artikel 75 lid 1 aanhef en onder a j° artikel 2 lid 1 Row 1995. Maar vernietiging was niet door Bakels gevorderd. Bakels had slechts een nietigheidsverweer aangevoerd, zodat de rechter het octrooi niet daadwerkelijk kón vernietigen⁷. Gevolg: de octrooien bleven ook na de uitspraak van de rechter van kracht. En dat heeft verstrekken gevolgen. Op van kracht zijnde octrooien kan immers inbreuk worden gemaakt. Mijns inziens had de rechtbank hier dan ook niet mogen concluderen dat de octrooien van Ancientgrain nietig waren en er dus geen inbreuk kon worden gemaakt; de rechtbank had daarentegen moeten concluderen dat de octrooien, ongeacht haar oordeel over het nietigheidsverweer, van kracht waren en bleven, en had vervolgens moeten oordelen over de vermeende inbreuk door Bakels.

Opgemerkt zij overigens dat deze zaak van Ancientgrain slechts een voorbeeld is. Het nietigheidsverweer is populair, en er zijn dus meerdere zaken te vinden die op dezelfde wijze zijn afgedaan.⁸

Concluderend merk ik op dat de uitwisselbaarheid die er in de octrooirechtpraktijk lijkt te bestaan tussen nietigheid en vernietigbaarheid in de praktijk heeft geleid tot de mogelijkheid van het

⁵ Zie Asser/Sieburgh 6-III 2018/607 en 608 voor het verschil tussen nietige en vernietigbare rechtshandelingen.

⁶ ECLI:NL:RBDHA:2018:13960

⁷ Artikel 23 Rechtsvordering: de rechter kan alleen beslissen over iets dat is gevorderd/verzocht.

⁸ Zie bijvoorbeeld ook ECLI:NL:RBDHA:2016:7502 en ECLI:NL:RBSGR:2005:AU8861

nietigheidsverweer, terwijl het voeren van zo een verweer mijns inziens helemaal niet kan leiden tot de conclusie dat een octrooi nietig is. De door de wetgever gekozen bewoording van artikel 75 Row 1995 betekent dat een vermeende inbreukmaker die ervan overtuigd is dat het octrooi niet geldt, een eis in reconventie moet instellen om de vernietiging van het octrooi te vorderen. Eerst dan kan de rechter dat uitspreken en zou door de terugwerkende kracht van die vernietiging geconcludeerd kunnen worden dat geen inbreuk mogelijk is. Tot die tijd is het octrooi van kracht en is inbreuk mogelijk.

Clea Witteman, op persoonlijke titel

Tot 1 oktober 2019 juridisch adviseur bij Octrooicentrum Nederland / RVO.nl

© augustus 2019