

Vergaderjaar 2004–2005

**29 874 (R 1777)**

**Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64)**

**Nr. 3**

## **MEMORIE VAN TOELICHTING**

### **I. ALGEMEEN**

#### **1. Inleiding**

De regelgeving op het terrein van de intellectuele eigendom wordt beheerst door vele verdragen. Door de toenemende globalisering is het van belang dat de regels op het gebied van de intellectuele eigendom, waaronder de regels over octrooien, zoveel mogelijk geharmoniseerd zijn. In internationaal verband is het streven gericht op verdere harmonisatie en actualisering van de regelgeving op het gebied van octrooien. De afgelopen periode zijn de volgende drie verdragen tot stand gekomen op het gebied van het octrooirecht.

In het kader van de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (hierna: WIPO) is op 1 juni 2000 te Genève het Verdrag inzake octrooirecht tot stand gekomen. Dit verdrag beoogt de formele aspecten van het octrooirecht in het verkeer tussen aanvrager of octrooihouder en het octrooiverlenende bureau te harmoniseren.

Het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: Vertalingenprotocol) beoogt een vermindering van de kosten van het verkrijgen van een Europees octrooi te bereiken door een beperking van de vertaaleisen.

Tot slot is op 29 november 2000 te München de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: Herzieningsverdrag EOV) tot stand gekomen. Dit verdrag moderniseert en

actualiseert het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag, hierna EOv).

De regering hecht een groot belang aan de verdergaande harmonisatie van het octrooirecht omdat dit de efficiëntie van het octrooisysteem bevordert. De toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de drie bovengenoemde verdragen alsmede implementatie daarvan in de Rijks-octrooiwet 1995 is een stimulans voor de innovatie in ons land. Tevens biedt dit wetsvoorstel de Nederlandse Antillen en Aruba de mogelijkheid om het EOv te bekrachtigen en aldus de innovatie op hun grondgebied te stimuleren. De verdragen leiden tot meer rechtszekerheid en een reductie van de kosten voor het verkrijgen van een octrooi. Om deze redenen stellen de ondergetekenden voor dat het Koninkrijk partij wordt bij de drie bovengenoemde verdragen.

Daarnaast wordt een wijziging van het EOv uit 1991 goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Anders dan het EOv zelf, is deze wijziging uit 1991 nog niet goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

## **2. Wijze van implementatie**

Alvorens het Verdrag inzake octrooirecht, het Vertalingenprotocol en het Herzieningsverdrag EOv kunnen worden bekrachtigd, is het noodzakelijk de Rijks-octrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) op enkele punten te wijzigen. Naast een wijziging van de ROW 1995, zal ook het Uitvoeringsbesluit ROW 1995 op enkele punten moeten worden aangepast. Vanwege het detail-niveau van sommige voorschriften wordt voorgesteld deze deels te implementeren door middel van nog op te stellen ministeriële regelingen. Overigens wordt in dit verband nog opgemerkt dat de ROW 1995 op enkele – in dit geval er niet toe doende – artikelen na niet verbindend is voor Aruba.

Over een eerdere versie van het wetsvoorstel is advies gevraagd aan een aantal organisaties die betrokken zijn bij het octrooirecht, zoals de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden, de Internationale Kamer van Koophandel, de Orde van Octrooigemachtigden, de Studiecommissie Industriële Eigendom en de Vereniging voor Industriële Eigendom. Deze organisaties, verenigd in de zogenoemde Commissie van Acht, hebben mondeling advies uitgebracht over het wetsvoorstel. Zij gaven aan op hoofdlijnen in te kunnen stemmen met het wetsvoorstel. De gemaakte opmerkingen op detailniveau zijn, waar mogelijk, verwerkt in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Ook MKB-Nederland, de Nederlandse Orde van Uitvinders (hierna: NOVU) en VNO-NCW hebben over onderdelen van het wetsvoorstel hun mening kenbaar gemaakt.

Op dit moment bestaat nog, naast de ROW 1995, de Rijks-octrooiwet (hierna: ROW) uit 1910. Over een aantal aanvragen dat onder de ROW is ingediend, is nog geen definitief besluit genomen over het al dan niet verlenen van octrooi. De rijkswet van 19 december 2002 houdende wijziging van de Rijks-octrooiwet 1995 in verband met de behandeling van octrooiaanvragen die zijn ingediend op grond van de Rijks-octrooiwet (Stb. 2003, 35) voorziet in overgangsrecht voor de thans nog in behandeling zijnde aanvragen. Hierdoor wordt het mogelijk alle resterende aanvragen versneld af te handelen. Hierna kan worden overgegaan tot intrekking van de ROW. Naar verwachting zal de ROW worden ingetrokken voordat de bepalingen uit dit wetsvoorstel in werking treden. Om deze reden is voor de implementatie van het Verdrag inzake octrooirecht, het Vertalingenprotocol en het Herzieningsverdrag EOv, geen wijziging van de ROW voorgesteld.

### **3. Verdrag inzake octrooirecht**

#### *3.1 Algemeen*

Het Verdrag inzake octrooirecht beoogt een wereldwijde harmonisatie van de formele aspecten van het octrooirecht. Harmonisatie van het octrooirecht op mondiaal niveau is reeds lang een streven van het (internationaal opererende) bedrijfsleven. Met het Verdrag inzake octrooirecht wordt een belangrijke stap gezet met betrekking tot de harmonisatie van het formele octrooirecht. Het verdrag leidt tot een efficiënter octrooisysteem door internationale standaardisatie en door het afbouwen van de in bepaalde landen bestaande overvloed aan formaliteiten. Dit zal leiden tot een kostenbesparing bij het aanvragen van octrooien in verschillende landen. Tevens beoogt dit verdrag een vergroting van de rechtszekerheid voor de gebruikers van het octrooisysteem.

#### *3.2 Inhoud*

In het Verdrag inzake octrooirecht is een aantal bepalingen opgenomen in verband met de standaardisatie van octrooiaanvragen. Zo wordt de mogelijkheid geopend om bij het aanvragen van een octrooi gebruik te maken van dezelfde standaardformulieren in alle aangesloten lidstaten. Ook wordt een aantal procedures voor het aanvragen van een octrooi vereenvoudigd. Zo kunnen lidstaten er bijvoorbeeld voor kiezen octrooiaanvragen elektronisch in te laten dienen. Naar verwachting zullen ingevolge het Verdrag inzake octrooirecht de verleningsprocedures in een groot aantal landen worden verkort. Daarnaast zijn de vereisten voor het verkrijgen van een datum van indiening versoepeld in vergelijking met de huidige regels in tal van landen. Ook de mogelijkheden voor de aanvrager om na het verstrijken van gestelde termijnen alsnog aan bepaalde verplichtingen te voldoen, zijn verruimd.

Een aantal bepalingen zal tot kostenbesparing kunnen leiden. Zo is het aantal situaties waarin de aanvrager verplicht is zich te laten vertegenwoordigen, beperkt. Ook de mogelijkheid tot het eisen van een gewaarmerkte vertaling van een octrooiaanvraag is beperkt. Een verdragsluitende partij mag alleen verzoeken om een gewaarmerkte vertaling van een aanvraag zelf of – in geval van het inroepen van het recht van voorrang op basis van een eerdere aanvraag – van deze eerdere aanvraag indien er gerede twijfel bestaat aangaande de juistheid van de overgelegde vertaling.

### **4. Vertalingenprotocol**

#### *4.1 Algemeen*

Het Vertalingenprotocol is tot stand gekomen omdat verschillende EOV-landen, zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, een stap verder wilden gaan in het terugdringen van de kosten van het verkrijgen van een Europees octrooi en daartoe de mogelijkheden hebben onderzocht om de kosten van het verkrijgen van een Europees octrooi te reduceren door beperking van de vertaalvereisten. Naast het Koninkrijk der Nederlanden hebben tot nu toe Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland het Vertalingenprotocol ondertekend.

De kosten om een Europees octrooi te verkrijgen zijn hoog vergeleken met de kosten voor het verkrijgen van een octrooi in de Verenigde Staten. Dit is met het oog op de internationale concurrentiepositie van het innovatieve bedrijfsleven een belangrijk aandachtspunt. Met het Vertalingenprotocol wordt ten aanzien van de vertaalkosten, die een groot onderdeel

vormen van de totale kosten voor het verkrijgen van een octrooi, een belangrijke kostenreductie bereikt van ongeveer 50% van de totale vertaalkosten.

#### 4.2 Inhoud

De tot het Vertalingenprotocol toegetreden landen binden zich onder bepaalde voorwaarden af te zien van de mogelijkheid van artikel 65 EOV een vertaling van de octrooischriften te eisen in hun landstaal. De landen die niet één van de drie werktalen van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB), te weten Duits, Engels en Frans, als landstaal hebben, wijzen daartoe één van deze drie talen aan. Van octrooischriften die zijn opgesteld in de aangewezen taal of in die taal zijn vertaald, zullen zij geen vertaling in hun landstaal verlangen. Voorgesteld wordt dat het Koninkrijk daartoe het Engels aanwijst. De octrooiverlenende instantie in het Koninkrijk, accepteert dan een octrooischrift dat in het Engels is opgesteld, en zal geen Nederlandse vertaling daarvan eisen. De landen die zelf al één van de drie werktalen als officiële taal hebben, zien af van het voorschrijven van enige vertaling. Hierbij dient wel bedacht te worden dat op grond van artikel 14, zevende lid, van het EOV de conclusies van een Europees octrooi in alle gevallen vertaald worden in de drie officiële talen van het EOB. De landen die Duits, Engels of Frans als officiële taal hebben, hebben derhalve het voordeel dat de conclusies altijd in hun taal beschikbaar zijn. Het Vertalingenprotocol biedt de mogelijkheid aan landen die geen officiële EOB-taal als landstaal hebben om een vertaling van de conclusies van het vrijgestelde octrooischrift te verlangen in hun landstaal. Om de conclusies goed te kunnen interpreteren, is het noodzakelijk het hele octrooi te lezen. Hoewel het nut van het vertalen van de conclusies om deze reden beperkt is, is er voor gekozen toch een vertaling van de conclusies te blijven verlangen. Overweging hierbij is dat voor de meeste landen wel een vertaling van de conclusies beschikbaar zal blijven, ook voor de landen die thans het Vertalingenprotocol hebben getekend. Als het Koninkrijk derhalve zou afzien van het vereisen van een vertaling van de conclusies, zou het daarmee tot een minderheid van staten behoren waar een dergelijke vertaling niet beschikbaar is. Dat betekent allereerst een nadeel voor het midden- en kleinbedrijf, waarvoor zulke conclusies in de eigen taal toch van nut zijn omdat deze een signaalfunctie vervullen en een geïnteresseerde op het spoor kunnen zetten van een voor diegene relevant octrooi. Tevens zou het ook betekenen dat de drempel om in het Koninkrijk octrooi te verkrijgen verlaagd wordt voor buitenlandse aanvragers en octrooihouders, zonder dat aanvragers in het Koninkrijk hetzelfde voordeel genieten in het buitenland. Ook dit laatste zou vooral voor het midden- en kleinbedrijf nadelig zijn. Immers buitenlandse partijen zouden in het Koninkrijk goedkoper octrooien kunnen bemachtigen dan aanvragers vanuit het Koninkrijk in het buitenland. Twee jaar na de inwerkingtreding van het Vertalingenprotocol én het via het internet toegankelijk zijn van deze vertalingen zal de eis van de vertaling van de conclusies worden geëvalueerd. Daarbij zal ook worden meegenomen of Denemarken en Zweden, landen in een vergelijkbare positie bij het Vertalingenprotocol als Nederland, vertaaleisen voor de conclusies voorschrijven of niet. Op dit moment is geen definitief standpunt van Zweden bekend; wel is door een regeringsadviescommissie aanbevolen de verplichting tot vertaling van de conclusies in de wet op te nemen. In Denemarken is wetgeving in voorbereiding waarin wél de vertaling van de conclusies in het Deens verplicht wordt gesteld.

Resumerend is het voorstel dus dat van een Engelstalig Europees octrooi de naar het Nederlands vertaalde conclusies moeten worden ingeschreven bij ons nationale bureau om gelding te verkrijgen. Van een Fran-

stalg of een Duitstalig Europees octrooi moet daarentegen een volledige Nederlandse vertaling worden ingediend.

Het Vertalingenprotocol biedt de mogelijkheid dat in geval van een geschil de vermeende inbreukpleger aan de octrooihouder kan verzoeken een vertaling van de octrooischriften te overleggen in de taal van het land waar de vermeende inbreuk plaatsvindt. Ook de bevoegde gerechtelijke instantie kan de octrooihouder verzoeken een vertaling van de octrooischriften te overleggen in de taal van het betrokken land. Voorgesteld wordt van deze mogelijkheid gebruik te maken. De voorgestelde bepaling bevordert allereerst de rechtszekerheid voor partijen, met name voor de vermeende inbreukpleger. Ondernemers uit bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf die aangesproken worden door de houder van een Engelstalig octrooi zullen er zeker bij gebaat zijn om precies te kunnen begrijpen waar het om gaat. Het is voorts billijk dat de octrooihouder die een ander aanspreekt op inbreuk, zijn aanspraak ondubbelzinnig duidelijk maakt aan de hand van een vertaling van het octrooi; het is dan ook redelijk dat de octrooihouder de vertaalkosten draagt. In geval een licentiehouder op grond van zijn ingeschreven licentie gerechtigd is om op te treden namens de octrooihouder, kan de vermeende inbreukpleger ook bij de licentiehouder terecht voor een vertaling van het Engelstalige octrooi.

#### *4.3 Gevolgen Vertalingenprotocol*

Een belangrijk voordeel van het Vertalingenprotocol – en tegelijk ook het wezen van het Vertalingenprotocol – is het reduceren van de kosten van het verkrijgen van een octrooi door het inperken van de vertaaleisen. Een nadeel voor gebruikers van het octrooisysteem is dat er geen Nederlandse vertaling van het gehele octrooischrift is, maar slechts van de conclusies. Een bijkomend nadeel voor de werkgelegenheid is dat de implementatie van het Vertalingenprotocol leidt tot minder werk voor vertalers. Immers octrooischriften die in de Engelse taal zijn opgesteld hoeven niet meer te worden vertaald naar het Nederlands. Het voordeel van de kostenbesparing voor het bedrijfsleven overtreft in belangrijke mate de hierboven genoemde nadelen van het Vertalingenprotocol.

### **5. Herzieningsverdrag EOV**

#### *5.1 Algemeen*

Ingevolge het EOV bestaat een gecentraliseerd systeem voor de verlening van Europese octrooien. De aanvrager wijst in zijn aanvraag de landen aan waarvoor hij bescherming verlangt. Is een Europees octrooi verleend, dan verkrijgt de houder voor elk van die landen een nationaal octrooi, dat verder door het recht van die landen wordt geregeerd. Bij het EOV zijn alle lidstaten van de EU aangesloten, alsmede Turkije en Zwitserland. De verwachting is dat op afzienbare termijn nog drie Oost-Europese landen zullen toetreden.

Het Herzieningsverdrag EOV behelst een modernisering en actualisering van het EOV. Tevens is het EOV aangepast aan internationale ontwikkelingen, zoals de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Trb. 1994, 235, het zogenoemde TRIPS-verdrag) en het Verdrag inzake octrooi-recht. Ook worden met het Herzieningsverdrag EOV de mogelijkheden om het EOV aan te passen, vereenvoudigd. Dit is mede wenselijk met het oog op de toekomstige uitbreiding van het aantal bij het EOV aangesloten landen.

## 5.2 Inhoud

### 5.2.1 Modernisering en actualisering

Ingevolge het streven naar modernisering en actualisering van het EOV is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn gedeeltelijk inhoudelijk en gedeeltelijk procedureel van aard. Hieronder zal met name worden ingegaan op de inhoudelijke wijzigingen.

Artikel 54 van het EOV heeft betrekking op nieuwheid van een uitvinding. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand der techniek. In artikel 54, vierde en vijfde lid, van het EOV is de eerste respectievelijk de tweede medische toepassing van een stof of samenstelling geregeld. Bijzonder is in deze gevallen dat de stof of de samenstelling al bekend is (en als zodanig deel uitmaakt van de stand van de techniek), maar dat later een nieuwe medische toepassing van deze stof of samenstelling wordt gevonden. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel II, onderdeel D, wordt hier nader op ingegaan.

In het protocol over de interpretatie van artikel 69 EOV (artikel 2 van het Herzieningsverdrag EOV) is een nieuwe passage toegevoegd. Hierin is bepaald dat voor de bepaling van de reikwijdte van de beschermingsomvang van een Europees octrooi rekening moet worden gehouden met equivalenten, dat wil zeggen met elementen die equivalent zijn aan elementen die in de conclusies zijn gespecificeerd. Als gevolg van de «equivalentieleer» kan de beschermingsomvang van een octrooi zich verder uitstrekken dan de strikte bewoordingen van de conclusies van het octrooi. De betekenis van deze leer is de volgende. In veel gevallen wordt geen letterlijke inbreuk op het octrooi gemaakt, maar wordt de beschermde vinding op een enigszins andere wijze toegepast dan in de conclusies staat vermeld. De bepaling dat rekening moet worden gehouden met de equivalenten geeft de rechter de mogelijkheid om toch tot inbreuk te concluderen, ook al worden niet alle maatregelen uit de conclusies letterlijk toegepast. Het is nog niet mogelijk gebleken om in het kader van het EOV overeenstemming te bereiken over de voorwaarden die vervuld moeten zijn om te kunnen spreken van equivalentie. Het is derhalve aan de rechter om te bepalen aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om in het geval van een uitvoeringsvariant op een geoctrooieerde vinding toch inbreuk vast te stellen. In de Nederlandse rechtspraak wordt reeds met equivalenten rekening gehouden. Het belang van het opnemen van deze bepaling in het protocol is vooral dat daarvan in Europa een harmoniserende werking uitgaat.

In het nieuwe artikel 105b EOV is een centrale beperkings- of herroepingsmogelijkheid opgenomen. Dat betekent dat de houder van een Europees octrooi zijn octrooi centraal bij het EOB kan beperken of herroepen en aldus een nietigheidsprocedure kan voorkomen. Door de centrale beperkings- of herroepingsmogelijkheid van artikel 105b EOV kan een octrooihouder nu in één keer voor alle aangewezen landen zijn octrooi beperken of herroepen. Deze mogelijkheid laat onverlet dat een houder van een Europees octrooi gebruik kan maken van artikel 63 van de ROW 1995, dat geheel of gedeeltelijk afstand doen van het octrooi regelt. De Grote Kamer van beroep krijgt in het nieuwe artikel 112a EOV de bevoegdheid een besluit van een Kamer van beroep te herzien, wanneer daarbij fundamentele procedurefouten een rol hebben gespeeld of criminele handelingen de beslissing hebben beïnvloed.

In artikel 121 EOV is de mogelijkheid vergroot van verdere behandeling van de octrooiaanvraag ingeval een aanvrager een termijn overschrijdt. Artikel 122 EOV heeft betrekking op een verzoek van de aanvrager of octrooihouder tot herstel in zijn rechten indien het niet naleven van een termijn ten aanzien van het EOB tot gevolg heeft dat de aanvraag wordt afgewezen of geacht te zijn ingetrokken, of dat het octrooi wordt herroepen of tot enig ander verlies van recht leidt. Onder het regime van

dit artikel dient de aanvrager of octrooihouder aan te tonen dat hij, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een bepaalde termijn in acht te nemen. Door overheveling van sommige gevallen van artikel 122 naar artikel 121 EOv, wordt het aantal gevallen waarvoor deze zorgvuldigheidseis geldt, verkleind. Dit betekent dat het EOv soepeler wordt ten aanzien van personen die termijnen niet in acht nemen.

Artikel 138, derde lid, van het EOv regelt dat bij procedures voor de bevoegde gerechtelijke instantie ten aanzien van de geldigheid van het Europees octrooi, de octrooihouder het recht heeft het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies. Het aldus beperkte octrooi vormt de basis voor het verdere verloop van de procedures. Deze bepaling heeft een harmoniserende werking in de lidstaten van het EOv; gevolgen voor Nederland heeft de wijziging niet omdat de daarin geboden mogelijkheid reeds in de rechtspraak wordt erkend.

Tot slot is het vermelden waard dat ingevolge het Herzieningsverdrag EOv de politieke aansturing van de organisatie wordt versterkt. In het nieuwe artikel 4a is vastgesteld dat tenminste eenmaal per vijf jaar een ministeriële conferentie van de lidstaten bij het EOv zal worden gehouden ter bespreking van onderwerpen met betrekking tot de Europese Octrooi Organisatie en het Europese octrooisysteem.

### 5.2.2 Aanpassing aan internationale ontwikkelingen

Artikel 52, eerste lid, van het EOv is in overeenstemming gebracht met artikel 27, tweede lid, van het TRIPS-verdrag. Dit betekent dat uitvindingen op elk gebied van technologie vatbaar zijn voor octrooiëring, mits zij nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Zuivere business-methodes, die niet technisch van karakter zijn, komen dus niet voor octrooi in aanmerking.

In artikel 149a EOv is neergelegd dat verdragslanden vrij zijn speciale, aanvullende overeenkomsten te sluiten betreffende Europese octrooi-aanvragen en octrooien. Dit artikel creëert een basis voor het totstandkomen van speciale verdragen zoals het Vertalingenprotocol en bij voorbeeld een protocol voor geschillenbeslechting voor Europese octrooien. Artikel 149a EOv is bedoeld als een rechtsbasis voor verdragsluitende staten die onderling verder willen gaan met het verbeteren en ontwikkelen van onderdelen van het EOv.

### 5.2.3 Vergroting flexibiliteit

Ingevolge het Herzieningsverdrag EOv is een aantal detailbepalingen geschrapt. Deze kunnen door de Raad van Bestuur van het EOv in uitvoeringsregels worden opgenomen. Daarnaast krijgt de Raad van Bestuur ingevolge artikel 33 van het EOv, met in achtneming van bepaalde regels, een ruimere bevoegdheid om het EOv aan te passen aan internationale verdragen en Europese regelgeving. De bij het EOv aangesloten verdragslanden zijn vrijwel steeds ook partij bij andere internationale verdragen op het gebied van het octrooirecht, dan wel willen zich aansluiten bij nieuwe verdragen. Alle EU-lidstaten zijn ook partij bij het EOv. Dit betekent dat wanneer een (wijziging van een) verdrag of een Europese regeling tot stand is gekomen en deze bindend is voor de daarbij aangesloten landen, deze ook zullen moeten zorgen dat het EOv in lijn daarmee wordt gebracht. Immers, het EOv voorziet in een gezamenlijke verleningsprocedure, waarna vervolgens een bundel nationale octrooien voor de aangewezen landen wordt verleend. Het is niet wenselijk dat via het EOv rechten worden verleend, die in strijd zijn met andere Europese of internationale regelingen. Wanneer nu de ratificatie van een verdrag heeft plaatsgevonden, dan wel de gelding van een Europese verordening of richtlijn een feit is, zou het dubbel zijn om alsnog via een

diplomatieke conferentie wijziging van het EOv met de daarbij behorende ratificatieprocedure van een verdragwijziging voor te schrijven. In dergelijke gevallen is daarom voorzien dat het bestuur van het EOB een verdragwijziging mag vaststellen. Dat kan overigens pas het geval zijn als de internationale of Europese regeling onherroepelijk is geworden. Om bovendien de ruimte te bieden aan landen die niet gebonden zijn aan dergelijke besluiten of anderszins bezwaren hebben tegen de voorgestelde wijziging, is bepaald dat een dergelijk besluit alleen kan worden genomen bij unanimiteit en wanneer alle verdragslanden vertegenwoordigd zijn. Bovendien hebben de lidstaten daarna gedurende een jaar de mogelijkheid te verklaren niet gebonden te willen worden aan het besluit. Door bevoegdheden van de Raad van Bestuur op dit gebied, zullen wijzigingen in het EOv ook sneller tot stand kunnen komen. Hiermee wordt de situatie voorkomen dat voor de verdragslanden via de weg van het EOv rechten worden verleend die strijdig zijn met Europese regelgeving of internationale verplichtingen.

#### 5.2.4 Vestiging EOB in Den Haag

Ter bevordering van de efficiency van de verleningsprocedure van Europese octrooien en van het werkplezier van de medewerkers van het EOB is een plan ontwikkeld waarbij de verschillende fasen van de verleningsprocedure niet meer over verschillende afdelingen is verdeeld, maar waarbij elke afdeling de verantwoordelijkheid krijgt voor het behandelen van de aanvraag, het nieuwheidsonderzoek en de toetsing. Het EOv is met het oog hierop gewijzigd. Immers, in de huidige tekst van het EOv is vastgelegd dat de aanvraagafdeling en de nieuwheidsafdeling deel uitmaken van de vestiging in Den Haag van het EOB. De overige afdelingen maken deel uit van de hoofdvestiging in München. De verwijzingen naar de plaats waar handelingen plaatsvinden, zijn een belemmering voor het invoeren van het zogenoemde BEST-plan (Bringing Examination and Search Together). Voor Nederland is het van belang dat de positie van de Haagse vestiging gehandhaafd blijft. In verband daarmee is in een nieuw protocol over het personeelsbestand in de vestiging in Den Haag vastgelegd, dat de omvang van het personeelsbestand van de vestiging in Den Haag gerelateerd wordt aan de personeelsformatie voor het jaar 2000. Deze omvang, 42,3% van het totale personeelsbestand, zal ook voor de toekomst als uitgangspunt worden aangehouden. Slechts bij besluit van de Raad van Bestuur en na raadpleging van de Duitse en de Nederlandse regering zal een afwijking van meer dan 10% toegestaan zijn. Dat betekent dat het personeelsbestand in de Haagse vestiging alleen met instemming van het bestuur onder de 38,07% van het totale bestand kan komen.

## 6. Overige wijzigingen

### 6.1 Vaststellen tarieven

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de Rijsoctrooiwet 1995 aan te passen op het punt van de wijziging van de tarieven.

Om de procedure voor de aanpassing van de tarieven te vereenvoudigen en te verkorten, wordt in artikel II, onderdelen G, H en AJ voorgesteld om op die plaatsen waar de mogelijkheid bestaat tarieven vast te stellen, op te nemen dat deze tarieven bij of krachtens algemene maatregel van (rijks-)bestuur kunnen worden vastgesteld. De achtergrond van deze aanpassing is de volgende. Voor verschillende activiteiten van het Bureau voor de industriële eigendom (hierna: het bureau) zijn tarieven vastgesteld, zoals voor het in behandeling nemen van een verzoek om verlening van een octrooi, voor de instandhouding van een (Europees) octrooi, het verstrekken van gewaarmerkte uittreksels uit het octrooiregister, het inschrijven van licenties in het octrooiregister en adviezen over de toepas-



selijkheid van nietigheidsgronden op een octrooi. Het is wenselijk deze tarieven regelmatig aan de algemene prijsontwikkeling aan te passen. Dat betekent dat regelmatig onder andere het Uitvoeringsbesluit, een algemene maatregel van rijksbestuur, moet worden aangepast. De huidige wetsbepalingen nopen daartoe. Het ligt in het voornemen om in een algemene maatregel van (rijks)bestuur een indexeringsmethode voor de tarieven op te nemen en de aanpassingen van de bedragen op basis van zo'n indexeringsmethode te doen plaatsvinden op het niveau van een ministeriële regeling.

## *6.2 Aanpassing aan het herziene procesrecht voor burgerlijke zaken*

Wat betreft Nederland is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ROW 1995 aan te passen aan het herziene procesrecht voor burgerlijke zaken, dat met ingang van 1 januari 2002 in werking is getreden. Deze herziening heeft enkele gevolgen voor de ROW 1995. Zo is een aantal artikelen vernummerd, waardoor één verwijzing in de ROW 1995 niet meer adequaat is. Daarnaast is de terminologie op een aantal punten gewijzigd. Zo is het begrip «president van de arrondissementsrechtbank» gereserveerd voor de aanduiding van de bestuurlijke functie, terwijl de term «president» als aanduiding voor een rechterlijke functie vervangen is door «voorzieningenrechter». Op de plaatsen waar in de ROW 1995 sprake is van «president» wordt derhalve voorgesteld dit te vervangen door het nieuwe begrip «voorzieningenrechter». Verder wordt voorgesteld de term «arrondissementsrechtbank» te vervangen door de term «rechtbank». Hiermee wordt aangesloten bij artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

## **7. Gevolgen voor het bedrijfsleven**

De drie verdragen hebben verschillende gevolgen voor het bedrijfsleven. Bij het Verdrag inzake octrooirecht staat terugdringing van onnodige formaliteiten voorop, het Talenprotocol leidt tot het achterwege blijven van de eis van het aanleveren van een vertaling van de volledige octrooi in het Nederlands wanneer de tekst in het Engels is opgesteld en het Herzieningsverdrag EOV behelst een beter op de actuele behoeften aansluitend Europees octrooisysteem. De hiermee gepaard gaande kostenbesparing laat zich moeilijk inschatten, wel kunnen enige algemene opmerkingen hierover worden gemaakt.

Het Verdrag inzake octrooirecht regelt dat men bij het aanvragen van een octrooi in alle bij het verdrag aangesloten landen gebruik kan maken van dezelfde standaardformulieren. Dit is een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor de aanvrager die in meerdere landen octrooi aanvraagt. De aanvrager hoeft nu niet meer in elk land een ander formulier (met dezelfde strekking) in te vullen, maar kan door middel van een standaardformulier gemakkelijker in meerdere landen zijn octrooi aanvragen. Voorts wordt in het Verdrag inzake octrooirecht voor landen de mogelijkheid geïntroduceerd om te bepalen dat aanvragen elektronisch kunnen en op termijn moeten worden ingediend. Dit is een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en betekent dan ook een vermindering van de administratieve lasten voor de gebruiker. Tevens wordt in dit verdrag de gevallen beperkt waarin een ontvangend bureau een gewaarmerkte vertaling van de aanvraag of van een voorrangsbewijs mag eisen. Dat mag alleen nog in geval van redelijke twijfel aan de juistheid van de aangeleverde vertaling. Ook beperkt het verdrag de situaties waarin de aanvrager verplicht is zich te laten vertegenwoordigen. Deze twee beperkingen betekenen een aanzienlijke kostenbesparing voor een gebruiker die wereldwijd octrooien aanvraagt. Omdat de uiteindelijke besparing van de administratieve lasten afhankelijk is van de wijze waarop de verschillende

landen deze voorschriften implementeren, is het op dit moment niet mogelijk de totale besparing van de administratieve lasten te kwantificeren.

Bij de herziening van het EOV is een centrale beperkings- of herroepingsmogelijkheid opgenomen. Deze houdt in dat een gebruiker niet meer bij elk nationaal bureau afzonderlijk zijn octrooi moet beperken of herroepen, maar dat hij in één keer bij het EOB voor alle aangewezen landen zijn octrooi kan beperken of herroepen. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten en de moeite, want het betekent dat de houder van een octrooi veel eenvoudiger en efficiënter zijn octrooi kan beperken of herroepen. Wederom een duidelijke vermindering van de administratieve lasten van de gebruiker, die echter moeilijk te kwantificeren is. Tevens is bij de herziening van het EOV bepaald dat een aanvrager gemakkelijker de verdere behandeling van zijn octrooi kan verzoeken in geval hij een termijn overschrijdt. De aanvrager hoeft nu in minder gevallen aan te tonen dat hij ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid (de zogenoemde zorgvuldigheidseis), niet in staat is geweest een bepaalde termijn in acht te nemen. Dit scheelt aanzienlijk in de bewijslast voor de aanvrager. Dit is zowel voor het EOB als de aanvrager een vermindering van de administratieve lasten. Deze vereenvoudigingen leiden niet alle tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving, maar leveren wel een besparing van de administratieve lasten op omdat dezelfde eisen en voorschriften in alle verdragslanden van toepassing zijn. Om een indicatie te geven van het aantal aanvragen, kan worden gemeld dat in 2002 in het totaal 5054 aanvragen voor Europees octrooi zijn ingediend door in Nederland gevestigde bedrijven. Dit is bijna 5% van het totaal van de aanvragen waarin Nederland is aangewezen.

Met betrekking tot het Vertalingenprotocol kan er van uit worden gegaan dat de reductie van het aantal aan te leveren vertalingen zal leiden tot een gemiddelde kostenbesparing voor het bedrijfsleven van ca. 50% van de totale vertaalkosten verbonden aan het verkrijgen van Europese octrooien. Daar komt het volgende bij. Momenteel geldt de eis dat een vertaling van een Europees octrooi gewaarmerkt dient te zijn door een octrooigemachtigde. Zoals in de artikelsgewijze toelichting nader onderbouwd, wordt er voorgesteld om de eis tot waarmerking in zijn geheel te schrappen. Dit vergroot het positief effect voor het bedrijfsleven nog eens te meer.

De kosten, verbonden aan het leveren van een gewaarmerkte vertaling van een Europees octrooi, een noodzakelijke voorwaarde wil zo'n octrooi in Nederland rechtsgevolgen verkrijgen, belopen gemiddeld ca. € 1000. Dat bedrag bestaat voor ruim 80% uit de kosten voor de vertaling, en voor het overige uit de kosten voor de waarmerking (ca. 7%) en uit overige kosten (ca. 12%). Bij een aantal van 15 300 gewaarmerkte vertalingen, zoals die in 2002 werden ingediend, betekent dat een totaal bedrag van ruim € 15 miljoen, waarvan dus ruim € 12 miljoen voor de vertalingen, ruim € 1 miljoen voor de waarmerking en ca. € 2 miljoen voor de overige kosten. Aangezien ca. tweederde van de vertalingen vanuit het Engels is, waarbij voorgesteld is om van die octrooien alleen de conclusies te vertalen (kosten ongeveer € 250 per vertaling), levert deze aanpassing het octrooihoudende bedrijfsleven een besparing op van ongeveer € 7 miljoen. Door de tot nu toe voor alle ingediende vertalingen geldende waarmerkingsverplichting te laten vallen, wordt een totale besparing van ruim € 1 miljoen bereikt. In totaal betekent dat een lastenverlichting van ruim € 8 miljoen.

Daar staat tegenover dat vertalers en octrooigemachtigden hier een deel van hun inkomsten zullen missen. Het verlies aan omzet van vertalers en octrooigemachtigden betekent dus een navenante kostenbesparing voor de gebruikers van het octrooisysteem. Het is van algemeen belang dat formaliteiten niet zwaarder zijn dan het na te streven doel rechtvaardigt. Van de geraadpleegde organisaties heeft VNO-NCW aangegeven geen

behoefte te hebben aan een vertaling van de beschrijving en de conclusies van een Europees octrooi, wanneer deze in het Engels beschikbaar zijn. De Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden geeft er daarentegen de voorkeur aan wanneer van beide elementen een vertaling in het Nederlands wordt voorgeschreven. MKB-Nederland en de NOVU staan achter de benadering om van de beschrijving niet en van de conclusies wel een vertaling te verlangen. Wat betreft het schrappen van de waarmerkeis heeft alleen de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden laten weten hier geen voorstander van te zijn. De overige belanghebbenden, zoals MKB-Nederland, de NOVU en VNO-NCW achten een dergelijke schrapping wel op zijn plaats.

## **8. Koninkrijkspositie**

De voorliggende verdragen worden mede goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd. De regering van de Nederlandse Antillen heeft reeds aangegeven medegelding wenselijk te achten, terwijl de regering van Aruba zich hierover nog beraad.

Tevens wordt thans de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Goedkeuring van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien is wel geschied voor de Nederlandse Antillen en Aruba, maar bij deze eerste wijziging is dit achterwege gebleven (zie Kamerstukken II, 1991/92, 22 741, nr. 376).

De Nederlands-Antilliaanse regering acht het wenselijk dat met betrekking tot het EOv de twee herzieningsaktes en het Vertalingenprotocol voor de Nederlandse Antillen worden goedgekeurd. Nadat deze goedkeuring heeft plaatsgevonden, zullen behalve de Aktes en het Protocol, ook het EOv worden bekrachtigd voor de Nederlandse Antillen.

Deze bekrachtiging betekent een stimulans voor de industrialisering in de Nederlandse Antillen. Door de toename van de omvang van geldige octrooien op het Nederlands-Antilliaanse grondgebied, zouden industrieën zich in de Nederlandse Antillen kunnen vestigen om enkele van deze octrooien toe te passen. Vestiging van meer industrieën, komt ten bate van de werkgelegenheid en stimuleert de industriële innovatie. De Nederlandse Antillen kunnen voorts profiteren van de eenvormige procedure die tussen de Europese staten geldt voor het verlenen van octrooien. Daarnaast zal een octrooiverlening door het Europees Octrooi-bureau niet alleen leiden tot een bescherming in Nederland, maar ook in de Nederlandse Antillen. Dit is van belang voor de Nederlands-Antilliaanse uitvinder. Dit is ook van belang voor de Nederlandse Antillen aangezien de werking van het op 16 juni 1970 te Washington totstandgekomen Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Trb. 1973, 20) waarbij de Nederlandse Antillen partij zijn, wat betreft het Koninkrijk via het Europees bureau geschiedt. Dus zal door deze bekrachtiging een octrooi dat met gebruikmaking van dit verdrag is verleend en waarbij het Koninkrijk is aangewezen, ook rechtsgevolgen in de Nederlandse Antillen hebben.

Goedkeuring van de Akte ter herziening van artikel 63 van het EOv voor de Nederlandse Antillen en Aruba biedt deze landsdelen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de beschermingsduur van geneesmiddelen te verlengen. De Nederlandse Antillen en Aruba kunnen uiteraard ook belang hebben bij het Vertalingenprotocol en de Akte tot herziening van het EOv. Zo kunnen door de verlaging van de vertaaleisen de Europese octrooien voor lagere kosten worden verkregen en wordt er aangesloten bij een geactualiseerd en een gemoderniseerd EOv.

In verband met de bekrachtiging van het EOv voor de Nederlandse Antillen, zal de ook voor dat land geldende Rijsoctrooiwet 1995 moeten

worden gewijzigd. De in het wetsvoorstel opgenomen onderdelen J, onder 3, L, M, Q, U, onder 2, V, W, Y, AC, AD en AF bevatten de desbetreffende wijzigingen. Het onderdeel L heeft geen verband met de bekrachtiging van het EOv, maar wordt thans tegelijk meegenomen ter besparing van de kosten betreffende wetswijzigingen. Het belang van deze wijziging is gelegen in het feit dat Nederlands-Antilliaanse en **eventuele** Arubaanse uitvinders ook in eigen land bijstand nodig hebben in het octrooiverleningsproces.

Doordat de Nederlandse Antillen met Nederland participeren in de Rijks-octrooiwet 1995 is het voor de eenvormigheid van regels op het terrein van octrooien van belang dat ook het Verdrag inzake octrooirecht mede voor de Nederlandse Antillen zal gelden. In dat verband zal zowel voor de Nederlandse als de Nederlands-Antilliaanse uitvinder dezelfde regels moeten gelden met betrekking tot de vormvereisten voor een aanvraag van een octrooi en het proces betreffende de octrooiverlening.

## **II. ARTIKELEN**

### **Artikel I**

Zoals uiteengezet in het algemeen deel, is het wenselijk het Verdrag inzake octrooirecht, het Herzieningsverdrag EOv en het Vertalingen-protocol te bekrachtigen. Dit artikel strekt er toe deze drie verdragen goed te keuren. Aangezien deze drie verdragen noodzakelijk tot wijziging van de ROW 1995, is uitdrukkelijke goedkeuring aangewezen.

### **Artikel II**

#### *Onderdeel B*

Artikel 52 van het EOv geeft aan welke uitvindingen octrooieerbaar zijn. Met het Herzieningsverdrag EOv is artikel 52 van het EOv in lijn gebracht met artikel 27, eerste lid, van het TRIPS-Verdrag door uitdrukkelijk te bepalen dat octrooien kunnen worden verleend op alle gebieden van de technologie.

Met artikel II, onderdeel B, wordt artikel 2 van de ROW 1995 aan deze formulering aangepast. Overigens leidt de toevoeging van de woorden «alle gebieden van de technologie» in de praktijk niet tot wijzigingen omdat in de huidige situatie geen gebieden van de technologie van octrooi zijn uitgesloten. Wel wordt met deze formulering duidelijk dat octrooien betrekking moeten hebben op uitvindingen op technisch gebied. Hieruit kan worden afgeleid dat bij voorbeeld methoden van bedrijfsvoering als zodanig niet octrooieerbaar zijn.

#### *Onderdelen C en E*

Artikel 52, vierde lid, van het EOv bepaalde voorheen dat methoden voor de behandeling van het menselijk of dierlijk lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden hiervoor, niet als uitvindingen worden beschouwd die vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Echter, de vraag is niet zozeer of deze uitvindingen op zichzelf gezien octrooieerbaar zijn. Het uitgangspunt is dat het ongewenst is dat voor deze uitvindingen octrooi wordt verleend, ook al zouden ze in principe voor octrooi in aanmerking komen. Artikel 53 van het EOv geeft aan welke uitvindingen, hoewel zij aan de criteria van artikel 52 voldoen, toch niet voor octrooi in aanmerking komen. Systematisch is het beter om methoden van behandeling bij artikel 53 te noemen. In artikel 53, onderdeel c, is dan ook de eerdere inhoud van artikel 52, vierde lid, van het EOv opgenomen. Hiermee wordt voor methoden van behan-

deling van het menselijk of dierlijk lichaam eenzelfde systematiek gevolgd als voor uitvindingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

Als gevolg van deze wijziging in het EOv wordt in artikel II, onderdeel E, voorgesteld om artikel 7, tweede lid, van de ROW 1995 te laten vervallen. De inhoud van artikel 7, tweede lid, van de ROW 1995 wordt opgenomen in een nieuw onderdeel f bij artikel 3 van de ROW 1995 (artikel II, onderdeel C). Met deze voorgestelde wijziging wordt de systematiek van de ROW 1995 in overeenstemming gebracht met die van het EOv. Als gevolg van deze wijziging zullen dus, evenals in de huidige situatie, methoden voor behandeling en diagnosemethoden niet voor octrooi in aanmerking komen.

#### *Onderdeel D*

Met onderdeel D wordt een aantal wijzigingen in artikel 4 van de ROW 1995 doorgevoerd die samenhangen met het Herzieningsverdrag EOv. Artikel 4 van de ROW 1995 geeft aan wanneer een uitvinding als nieuw wordt beschouwd.

De eerste wijziging heeft betrekking op de nieuwheidschadelijkheid van eerdere octrooiaanvragen, die evenwel gepubliceerd worden op een tijdstip na de datum van indiening van een latere octrooiaanvraag. Deze octrooiaanvragen worden als schadelijk voor de nieuwheid beschouwd teneinde te voorkomen dat voor dezelfde vinding meerdere octrooien verleend kunnen worden. Dit oogmerk verklaart, dat in de huidige regeling in artikel 4 van de ROW 1995 is bepaald, dat een eerder ingediende (maar later gepubliceerde) Europese octrooiaanvraag alleen tot de stand van de techniek gerekend wordt, als het Koninkrijk der Nederlanden in die aanvraag is aangewezen. Volgens de wijziging van artikel 79 van het EOv wordt de aanvrager van een Europees octrooi evenwel geacht alle lidstaten van het EOv aan te wijzen. Om die reden wordt nu voorgesteld om in artikel 4 van de ROW 1995 de eis van het aangewezen zijn van het Koninkrijk te schrappen.

In artikel 4, vierde lid, van de ROW 1995 wordt ook verwezen naar internationale aanvragen als bedoeld in artikel 158, eerste en tweede lid, van het EOv. Ingevolge het Herzieningsverdrag EOv zijn deze artikelen gewijzigd en vernummerd, zodat in het voorgestelde artikel 4, vierde lid, van de ROW 1995 nu verwezen wordt naar artikel 153, derde tot en met vijfde lid, van het EOv. Inhoudelijk brengt dit geen wijzigingen met zich mee.

Met het Herzieningsverdrag EOv is aan artikel 54 van het EOv een nieuw vijfde lid toegevoegd. Dit nieuwe vijfde lid regelt de zogenaamde tweede medische toepassing van een op zichzelf bekende stof. Gebleken was namelijk dat het vierde lid (dat betrekking heeft op de eerste medische toepassing van een bekende stof) leidde tot onduidelijkheden, met name wat betreft de vraag of op grond van deze bepaling ook de tweede medische toepassing octrooieerbaar kon zijn. Deze onduidelijkheid wordt nu opgeheven doordat het vijfde lid met zoveel woorden bepaalt, dat ook de tweede of verdere medische toepassing van een bekende stof octrooieerbaar is. Nauwkeurige vergelijking van het bestaande vierde lid met het nieuwe vijfde lid leert, dat voor de eerste medische toepassing ruimer octrooi kan worden verleend dan voor de tweede medische toepassing. Immers, volgens het vierde lid kan voor een bekende stof octrooi worden verleend voor zover zij bestemd is voor een medische toepassing (welke dat ook is), terwijl het vijfde lid beperkt is tot een specifieke medische toepassing. Dit kan er dus toe leiden dat voor een bekende stof een octrooi wordt verleend, dat zich uitstrekt tot iedere medische toepassing van die stof, terwijl voor de tweede toepassing van die stof alleen de specifiek gevonden toepassing onder bescherming wordt gesteld. In dat geval valt het octrooi voor de tweede toepassing dus binnen het gebied van de eerste toepassing, en is daarvan derhalve afhankelijk.

### *Onderdeel F*

Artikel 6 van het Verdrag inzake octrooirecht geeft een procedure voor de aanvraag van een octrooi en heeft onder andere betrekking op het recht van voorrang. Het recht van voorrang houdt in dat, indien in een ander land reeds een octrooi is aangevraagd, de datum van indiening van deze eerste octrooiaanvraag, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, ook geldt als datum van indiening van de octrooiaanvraag in Nederland. Eén van deze voorwaarden is dat binnen een bepaalde termijn de aanvraag, waaraan het recht van voorrang is ontleend, aan het bureau wordt overhandigd. Ook moet, als de aanvraag niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is gesteld, een vertaling aan het bureau worden overgelegd. Ingevolge artikel 9, zesde lid, van de ROW 1995 kan het bureau verlangen dat deze vertaling wordt gewaarmerkt. Artikel 6, zesde lid, van het Verdrag inzake octrooirecht bepaalt echter dat een gewaarmerkte vertaling uitsluitend kan worden gevraagd indien er redelijke twijfel bestaat aan de juistheid van deze vertaling. Met artikel II, onderdeel F, is artikel 9, zesde lid, van de ROW 1995 aan deze bepaling aangepast.

### *Onderdeel G, H en AJ*

Voor een toelichting op deze onderdelen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 6.1 van het algemeen deel van de memorie van toelichting.

### *Onderdeel I*

Het Verdrag inzake octrooirecht en het hierbij behorende Reglement van Uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht (hierna: Reglement) kent een aantal gedetailleerde procedurele eisen met betrekking tot de communicatie tussen de aanvrager of de houder van een octrooi en het bureau. In artikel II, onderdeel I, is voor een tweetal onderwerpen gekozen deze bepalingen niet te implementeren in de ROW 1995, maar te bepalen dat deze voorschriften bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur zullen worden geïmplementeerd. Artikel 8 van het Verdrag inzake octrooirecht geeft bepalingen over de uitwisseling van informatie tussen het bureau en de aanvrager of houder van een octrooi. Het betreft hier onder meer voorschriften over de vorm (elektronisch, op papier) en de wijze van verzenden van mededelingen, de ondertekening en het correspondentieadres. Het Reglement kent in regel 15 en 16 bepalingen met betrekking tot verzoeken tot inschrijving van een wijziging van een naam of adres en verzoeken tot inschrijving van een wijziging van de aanvrager of eigenaar. De in de uitvoeringsregelgeving op te nemen voorschriften zijn niet nieuw voor het bureau. In het algemeen brengt het bureau deze regels, die op hoofdlijnen ook voorkomen in de Algemene wet bestuursrecht, ook al op dit moment in de praktijk. Implementatie is echter noodzakelijk om deze regels, die meer gedetailleerd zijn dan de regels in de Algemene wet bestuursrecht, in de Nederlandse regelgeving vast te leggen.

### *Onderdeel J*

Artikel 23 van de ROW 1995 heeft betrekking op de situatie dat de aanvrager of de houder van een octrooi een termijn heeft laten verstrijken, ondanks het betrachten van de nodige zorgvuldigheid. Als gevolg hiervan kan de aanvrager of de houder van een octrooi een recht of een rechtsmiddel verliezen. Er bestaat in die situatie de mogelijkheid het bureau te verzoeken de vorige toestand te herstellen, wat betekent dat wordt teruggekeerd naar de situatie vóór het verstrijken van de termijn. Ingevolge de huidige tekst van de ROW 1995 moet een verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar na afloop van de niet in acht genomen termijn, zijn ingediend. Ingevolge regel 13, tweede lid, onderdeel i, van

het Reglement moet tot minimaal twee maanden na de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van de desbetreffende handeling is weggenomen, de gelegenheid bestaan voor een verzoek tot herstel in de vorige toestand. Ingevolge artikel II, onderdeel J, wordt in artikel 23, derde lid, de termijn van 2 maanden overgenomen. De verwachting is dat met deze bepaling de soms gecompliceerde discussie tussen het bureau en een verzoeker of een verzoek tot herstel tijdig is ingediend, wordt beperkt.

De term «de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van de desbetreffende handeling is weggenomen» in regel 13 van het Reglement komt overeen met de in artikel 122, tweede lid, van het EOV gehanteerde term (ingevolge het Herzieningsverdrag EOV verplaatst naar de uitvoeringsregels bij dit verdrag). Het voordeel van letterlijke overname van deze term is dat aansluiting kan worden gezocht bij de jurisprudentie van het EOB. Volgens het EOB gaat de termijn van twee maanden lopen vanaf het moment waarop degene die verantwoordelijk is voor het octrooi of de octrooiaanvraag wist of had kunnen begrijpen dat een termijn niet is gehaald.

Naast de reeds in artikel 23 van de ROW 1995 opgenomen voorschriften, kennen artikel 13 van het Verdrag inzake octrooirecht en regel 14 van het Reglement nadere procedurele voorschriften met betrekking tot herstel in de vorige toestand indien de termijn voor het beroep op het recht van voorrang is verstreken. Deze voorschriften lenen zich, vanwege het detailniveau, beter voor opname in uitvoeringsregelgeving dan voor opname in de ROW 1995. Ingevolge onderdeel J, vierde lid, wordt dan ook voorgesteld om aan artikel 23 van de ROW 1995 de bepaling toe te voegen dat bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur nadere regels worden vastgesteld omtrent het herstel van het recht van voorrang.

Voor een toelichting op onderdeel J, derde lid, wordt korthedshalve verwezen naar **paragraaf 6.1** van het algemeen deel van deze toelichting.

#### *Onderdeel K*

Artikel 23a van de ROW 1995 regelt wie als octrooigemachtigde voor het bureau kan optreden. Aanvullend op dit artikel stelt artikel 7 van het Verdrag inzake octrooirecht een aantal voorschriften met betrekking tot vertegenwoordiging. Vanwege het detailniveau van deze voorschriften wordt voorgesteld deze te implementeren door middel van uitvoeringsregelgeving. Het betreft hier onder meer voorschriften met betrekking tot de aanwijzing van een gemachtigde door bij voorbeeld een aanvrager van een octrooi en de procedure indien deze aanwijzing niet aan de hiervoor geldende regels voldoet.

#### *Onderdelen L, M, V, W, Y, AC, AD en AF*

Deze onderdelen hangen samen met de voorgenomen bekrachtiging van het EOV voor de Nederlandse Antillen. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 8 van het algemeen deel van deze toelichting, waarin nader op deze wijzigingen is ingegaan.

#### *Onderdeel N*

Met onderdeel N wordt ter implementatie van het Verdrag inzake octrooirecht een aantal wijzigingen voorgesteld in artikel 29 van de ROW 1995. Dit artikel heeft betrekking op de datum van indiening van een octrooi-aanvraag.

Artikel 29, eerste lid, van de ROW 1995 geeft aan aan welke eisen minimaal voldaan moet zijn voordat de datum van indiening van een aanvraag wordt vastgesteld. Artikel 5 van het Verdrag inzake octrooirecht stelt

minder strenge eisen aan een aanvraag. Voldoende is als er een indicatie is dat bepaalde documenten als aanvraag zijn bedoeld, dat er gegevens zijn waarmee de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld of die het bureau in staat stellen in contact te treden met de aanvrager en dat er een deel is dat op het eerste gezicht een beschrijving van de uitvinding lijkt te zijn, ongeacht de taal waarin dit is opgesteld. Ter implementatie van deze bepaling wordt voorgesteld artikel 29, eerste lid, van de ROW 1995 aan te passen aan artikel 5, eerste en tweede lid, van het Verdrag inzake octrooirecht.

Artikel 5, derde lid, van het Verdrag inzake octrooirecht bevat een regeling voor de situatie dat de aanvraag niet voldoet aan de eisen, zodat geen datum van aanvraag kan worden vastgesteld. Het Verdrag inzake octrooirecht kent een procedure voor het herstel van deze gebreken. Deze procedure lijkt sterk op de in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen procedure, maar is meer in detail uitgewerkt. Om deze reden is implementatie noodzakelijk. Met artikel II, onderdeel N, tweede lid, wordt artikel 29, derde lid, van de ROW 1995 in overeenstemming gebracht met het Verdrag inzake octrooirecht.

In artikel 5, vierde tot en met zevende lid, van het Verdrag inzake octrooirecht worden enkele bepalingen gegeven met betrekking tot de vraag hoe moet worden omgegaan met incomplete aanvragen en verwijzingen naar eerdere aanvragen. Ook hiervoor geldt dat de in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven handelswijze in feite wordt gevolgd, maar dat de procedure in het Verdrag inzake octrooirecht meer in detail is uitgewerkt. Voorgesteld wordt deze voorschriften op te nemen in drie nieuwe leden bij artikel 29 van de ROW 1995. Waar nodig wordt de mogelijkheid geopend om bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur nadere voorschriften te stellen.

#### *Onderdeel O en P*

Artikel 77 van het EOV heeft betrekking op de doorzending van Europese octrooiaanvragen. Dit artikel is ingevolge het Herzieningsverdrag EOV gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de artikelen 46 en 47 van de ROW 1995, waarin naar artikel 77 van het EOV wordt verwezen. Ingevolge het Herzieningsverdrag EOV is de inhoud van artikel 77, derde lid, geschrapt en is in het eerste lid van artikel 77 de mogelijkheid geopend deze in de uitvoeringsregelgeving op te nemen. In onderdeel O wordt voorgesteld om in plaats van een verwijzing naar de in artikel 77, derde lid, genoemde termijn, ten algemene te verwijzen naar de termijn die geldt voor het doorzenden van een Europese octrooiaanvraag. Deze termijn zal worden opgenomen in de bij het EOV behorende uitvoeringsregelgeving. In onderdeel P wordt in artikel 47 van de ROW 1995 de verwijzing naar artikel 77, vijfde lid, van het EOV, vervangen door de verwijzing naar artikel 77, derde lid, van het EOV. Dit betreft uitsluitend een redactionele aanpassing als gevolg van het vervallen van twee leden van artikel 77 van het EOV.

#### *Onderdeel Q*

Ingevolge een redactionele herziening van artikel 97 van het EOV wordt voorgesteld de verwijzing in artikel 49, eerste lid, van de ROW 1995 naar artikel 97, vierde lid, van het EOV aan te passen. Inhoudelijk brengt dit geen wijzigingen met zich mee. Daarnaast wordt in dit onderdeel een verwijzing naar «Nederland» geschrapt. Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 8 van het algemeen deel van deze toelichting.

#### *Onderdeel R en S*

Nieuw in het EOV is een procedure voor de beperking van een Europees



octrooi. De procedure hiervoor is opgenomen in de artikelen 105a, 105b en 105c van het EOV. In artikel 68 van het EOV zijn, in aansluiting op deze nieuwe artikelen, niet langer uitsluitend de rechtsgevolgen van herroeping, maar ook van beperking geregeld. Deze wijziging heeft gevolgen voor de artikelen 50 en 51 van de ROW 1995. In onderdeel R wordt voorgesteld om in artikel 50 van de ROW 1995, naast de rechtsgevolgen van herroeping van een octrooi eveneens de rechtsgevolgen van een beperking van een Europees octrooi te regelen. Om deze reden is dit artikel niet meer uitsluitend beperkt tot de oppositieprocedure, en derhalve is de verwijzing naar de oppositieprocedure geschrapt. Ingevoegd is daarvoor in de plaats dat het eerste lid ook geldt in de situatie dat een octrooi geheel of gedeeltelijk is beperkt. Voor de toelichting op onderdeel S, eerste lid, wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel Q.

#### *Onderdelen T en AB*

Het Vertalingenprotocol heeft gevolgen voor de artikelen 52 en 70 van de ROW 1995. De in artikel 52, eerste lid, van de ROW 1995 voorgeschreven eis van vertaling in het Nederlands van de tekst waarin het EOB voorstelt octrooi te verlenen wordt ingevolge artikel II, onderdeel T, eerste lid, vervangen door een eis van vertaling in het Nederlands of Engels als het octrooi in een andere taal dan het Engels is verleend. De conclusies moeten, zoals uiteengezet in het algemeen deel van de memorie van toelichting, nog steeds in het Nederlands worden vertaald.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de verplichting te schrappen dat een vertaling van een Europees octrooi gewaarmerkt dient te zijn door een octrooigemachtigde. Deze verplichting had ten doel, in het belang van de rechthebbenden en van derden, de kwaliteit van vertalingen van zeer specialistische technische materie en aldus tevens de rechtszekerheid te bevorderen. Er kleeft echter ook een aantal nadelen aan deze verplichting die door vrijwel geen van de andere verdragspartijen bij het Europees Octrooiverdrag wordt gesteld. Deze nadelen zijn deels juridisch van aard, maar ook principieel.

- Het is sterk de vraag of de verplichting op grond van het Europees Octrooiverdrag juridisch wel is toegestaan; dit is aangegeven door het Gerechtshof Den Haag<sup>1</sup>.
- De verplichting doet onnodig afbreuk aan het internationaal gedragen streven om kosten te reduceren en onnodige administratieve formaliteiten uit te bannen.
- De verplichting betekent een extra administratieve last, zonder dat daarmee absolute zekerheid wordt geboden dat de gewaarmerkte vertaling ook inderdaad perfect is.
- De verplichting staat haaks op het streven, ook van Nederland, om tot kostenvermindering bij Europese octrooien te komen. Nederland heeft nu juist in verband met genoemd streven naar kostenvermindering het bij dit wetsvoorstel goed te keuren en te implementeren Talenprotocol bij het Europees Octrooiverdrag getekend.
- Het Verdrag inzake octrooirecht, dat eveneens met dit wetsvoorstel ter goedkeuring en implementatie wordt voorgelegd, heeft als belangrijk doel onnodige extra vereisten voor het verkrijgen van octrooien te elimineren. Zo is bijv. in dat verdrag bepaald dat alleen nader bewijs voor een vertaling bij een aanvraag mag worden gevraagd, als er twijfel is aan de juistheid van de ingeleverde vertaling. Weliswaar gaat het daar om een andere situatie dan bij de vertalingen van Europese octrooischriften, maar de strekking is duidelijk: geen onnodige extra vereisten.

Schrappen van de verplichte waarmerking is derhalve in lijn met de strekking van zowel het Vertalingenprotocol als het Verdrag inzake octrooirecht om tot kostenbeperking en tegengaan van onnodige rompslomp te komen. Dat geldt temeer doordat bij de wetswijziging van 13 juni 2002

<sup>1</sup> Uitspraak van 6 maart 1997 (rolnr. 95/0696) in zaak Orde van Octrooigemachtigden cs. tegen Bureau voor de Industriële Eigendom cs.

(Staatsblad 2002, nr. 366) een ander en veel eenvoudiger instrument in artikel 52, negende lid, is opgenomen. Daarbij wordt – net zoals dat in de grote meerderheid van de andere bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen het geval is – gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 70, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag om hoogwaardige vertalingen en rechtszekerheid te bereiken. Dat is de zogenoemde authenticiteitsregeling, die inhoudt dat, als de vertaling ruimer is dan de oorspronkelijke tekst, die laatste als authentieke tekst geldt. En omgekeerd: indien de vertaling beperkter is dan de oorspronkelijke tekst, is de vertaling doorslaggevend en niet de authentieke tekst.

Artikel 2 van het Vertalingenprotocol voorziet in de mogelijkheid dat, in geval van een geschil inzake een Europees Octrooi, aan de octrooihouder wordt gevraagd wel een vertaling te verstrekken. Zoals uiteengezet in het algemeen deel van de toelichting is het wenselijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Een nieuw tiende en elfde lid bij artikel 52 en een nieuw derde lid bij artikel 70 voorzien hierin. Er wordt in deze leden gesproken over een vertaling van het octrooi. Hiermee wordt bedoeld de meest actuele tekst van het octrooi, dus het octrooi zoals het door het Europees Octrooibureau is verleend, en zoals dat daarna eventueel is gewijzigd of beperkt. Uiteraard is het aan de rechter te beoordelen wat de gevolgen zijn indien de octrooihouder niet de gevraagde vertaling verstrekt. In onderdeel T, vijfde lid, wordt naast het aantekenen van het instellen van een oppositie tegen een Europees octrooi in het octrooiregister, eveneens geregeld dat een verzoek tot beperking in het octrooiregister wordt vastgelegd. Voor een nadere toelichting op deze wijziging, wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel R en S.

#### *Onderdeel U*

Artikel 53 van de ROW 1995 regelt de rechten van de octrooihouder. In het tweede lid van artikel 53 van de ROW 1995 is thans bepaald dat het recht van de octrooihouder wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. In artikel 69, eerste lid, van het EOV wordt ingevolge de wijziging hiervan, niet langer gesproken over de inhoud van de conclusies, maar over de conclusies. Reden hiervoor is dat het begrip «inhoud» onduidelijk was en bovendien in de verschillende talen tot verschillende interpretaties leidde. De in onderdeel U, eerste lid, voorgestelde wijziging, namelijk het schrappen van het woord «inhoud» in artikel 53 van de ROW 1995, zal niet tot een wijziging van de rechten van de octrooihouder leiden.

Voor een toelichting op de wijziging, opgenomen in onderdeel U, tweede lid, wordt verwezen naar paragraaf 8 van het algemeen deel van deze toelichting, voor een toelichting op het derde lid naar de toelichting bij onderdeel Q.

#### *Onderdelen X, Z en AA*

Regel 17 van het Reglement geeft gedetailleerde regels over het verzoek om inschrijving van een licentie en het verzoek tot inschrijving van een pandrecht of beslag. Ter implementatie van deze bepalingen wordt voorgesteld om aan artikelen 56, 67 en 68 van de ROW 1995 een bepaling toe te voegen waarin wordt bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur nadere regels worden gesteld over verzoeken tot inschrijven van een licentie en het verzoek tot inschrijving van een pandrecht of beslag. Onderwerpen die in deze uitvoeringsregelgeving opgenomen moeten worden, zijn onder meer de eisen aan het verzoekschrift, het overleggen van eventuele bewijsstukken, de taal van het verzoekschrift en eventuele taksen voor inschrijving.

Voor een toelichting op deze onderdelen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 6.2 van het algemeen deel van de memorie van toelichting.

### **Artikel III**

Indien de implementatiewetgeving is afgerond, kan artikel I in werking treden. Na inwerkingtreding van artikel I zal ons land volgens de hiervoor in de verschillende verdragen voorgeschreven procedures een akte van bekrachtiging of toetreding deponeren. De drie in artikel I opgenomen verdragen voorzien in een regeling voor inwerkingtreding. De inwerkingtreding van onderdelen van artikel II zal derhalve samenhangen met de inwerkingtreding van de bepalingen uit de verdragen, die deze onderdelen implementeren. Om deze reden is gekozen voor een inwerkingtreding van het wetsvoorstel bij koninklijk besluit.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
C. E. G. van Gennip

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
B. R. Bot