

Vergaderjaar 2004–2005

**29 874 (R 1777)**

**Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot 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. 5**

**ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT**

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 14 juli 2004 en het nader rapport d.d. 11 november 2004, aangeboden aan de Koningin door de minister van Economische Zaken, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken. Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk is cursief afgedrukt.

*Bij Kabinetsmissive van 25 mei 2004, no. 04.001949, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Economische Zaken, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, bij de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van rijkswet tot goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot 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), met memorie van toelichting.*

*Het voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring en uitvoering van het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (hierna: het Verdrag inzake octrooirecht), 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) en de op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: Herzieningsverdrag EOVI). Tevens wordt de op 17 december 1991 te München tot stand*

gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47) goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen en Aruba. De Raad van State van het Koninkrijk onderschrijft de strekking van het voorstel van rijkswet maar maakt onder andere opmerkingen over het verstrekken van een vertaling op verzoek van de inbreukpleger, delegatie van wetgeving en concordantie van wetgeving. Hij is van oordeel dat in verband met deze opmerkingen aanpassing van het voorstel van rijkswet wenselijk is.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 25 mei 2004, nr. 04.001949, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State van het Koninkrijk zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van rijkswet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 14 juli 2004, nr. W10.04.0193/II/K, bied ik U hierbij aan.

*1. Verstrekken van vertaling op verzoek van de inbreukpleger*

*a. Artikel II, onderdeel T, van het wetsvoorstel stelt een nieuw tiende lid van artikel 52 Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) voor. Dit nieuwe lid bepaalt dat een houder van een Europees octrooi een vermeende inbreukpleger op diens verzoek een Nederlandse vertaling van het octrooi dient te verstrekken. Het betreft een materie die is geregeld in artikel 2 van het Vertalingenprotocol. Dit artikel stelt – kort gezegd – voorop dat partijen bij het verdrag in de eigen nationale regelgeving een vertaalplicht kunnen opnemen. De Raad is van mening dat, nu artikel 2 van het Vertalingenprotocol niet verplicht tot het opnemen van bedoelde vertaalplicht in de nationale wetgeving, het in dit geval de voorkeur verdient deze vertaalplicht niet in te voeren, enerzijds omdat vertaalkosten zo veel mogelijk vermeden moeten worden, anderzijds omdat het gevaar bestaat dat op dit punt een nadelige discrepantie gaat ontstaan met de overige verdragsstaten voor zover deze niet tot invoering van de vertaalplicht zullen overgaan. Omdat er tijd gemoeid is met een vertaling, is het bovendien mogelijk dat een inbreukmaker op een octrooi slechts verzoekt om een vertaling om de inbreuk langer te kunnen laten voortduren. De Raad adviseert de vertaalplicht te heroverwegen.*

*b. Onverminderd punt 1a, merkt de Raad het volgende op over het voorgestelde artikel 52 ROW 1995, elfde lid. Dit lid bepaalt, conform artikel 2, onder a, van het Vertalingenprotocol, dat de octrooihouder de vertaalkosten draagt. Als een inbreukmaker op een octrooi slechts verzoekt om een vertaling om de inbreuk langer te kunnen laten voortduren – hetgeen onder meer kan blijken uit het feit dat de inbreukmaker reeds om een andere vertaling heeft verzocht – meent de Raad dat, onverminderd artikel 2 van het Vertalingenprotocol, de octrooihouder in een inbreukprocedure de door hem gemaakte vertaalkosten moet kunnen verhalen op de inbreukmaker. De Raad adviseert een bepaling in het wetsvoorstel op te nemen op grond waarvan de rechter kan bepalen dat de octrooihouder de vertaalkosten kan terugvorderen van de inbreukmaker.*

*c. De memorie van toelichting stelt dat de meest actuele tekst van het octrooi, zoals het door het Europees Octrooibureau is verleend en zoals het daarna eventueel is gewijzigd of beperkt, dient te worden vertaald.<sup>1</sup> Het is mogelijk dat de houder van een octrooi zich bij een inbreuk niet beroept op de meest actuele versie van een octrooi. De Raad adviseert in de memorie van toelichting met deze mogelijkheid rekening te houden, door op te nemen dat de vertaling ook kan betreffen de versie van het octrooi waarop de octrooihouder zich in een inbreukprocedure beroept.*

1.a. Ook na heroverweging acht ik deze vertaalplicht essentieel voor het bevorderen van de rechtszekerheid van de vermeende inbreukpleger. Door dit voorschrift kan de vermeende inbreukpleger zich volledig en goed op de hoogte stellen van de inhoud van het octrooi waarop hij inbreuk zou maken. Het is voorts billijk dat de octrooihouder die een ander aanspreekt op inbreuk, zijn aanspraak ondubbelzinnig duidelijk maakt middels een vertaling van het octrooi. Het is naar mijn mening dan ook redelijk dat de octrooihouder de vertaalkosten draagt. 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. Een bijkomend effect van de vertaalplicht is dat de vertaalkosten ook een reële drempel vormen om niet al te lichtvaardig over te gaan tot het starten van een geschil. De kans dat een vertaling slechts wordt gevraagd ter wille van

---

<sup>1</sup> Memorie van toelichting, artikelsgewijze toelichting, toelichting op onderdelen T en AB, laatste alinea.

het rekken van tijd kan klein worden geacht onder meer omdat in geval er uiteindelijk inbreuk wordt vastgesteld de te betalen schadevergoeding ook groter zal zijn naarmate de inbreuk langer heeft geduurd.

Mijn verwachting is overigens dat alle andere landen die partij zijn bij het Vertalingenprotocol deze vertaalplicht zullen opnemen en in dat geval zal er dan ook geen sprake zijn van discrepantie met andere landen. Juist het niet opnemen van deze vertaalplicht, zo komt het mij voor, zou tot discrepantie kunnen leiden.

Wel heb ik naar aanleiding van deze vraag van de Raad in paragraaf 4.2 van het algemeen deel van de memorie van toelichting een passage ingevoegd waarbij mijn keuze voor een vertaalplicht wordt toegelicht. Verder heb ik in dit verband de positie van de licentiehouder verduidelijkt.

1.b. Het opnemen van een bepaling als door de Raad geadviseerd is naar mijn mening niet nodig. Immers, uit het door de Raad gegeven voorbeeld leid ik af dat wordt bedoeld op misbruik van recht (artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek) door de (vermeende) inbreukpleger. Indien door misbruik van recht schade ontstaat, zal de octrooihouder op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek een vordering kunnen instellen tot vergoeding van de door hem daardoor geleden schade (onrechtmatige daadsactie).

1.c. Voor de vraag of er sprake is van een inbreuk op een octrooi zal altijd worden gekeken naar de meest actuele tekst van een octrooi. De door de octrooihouder aan te leveren vertaling dient dus altijd de meest actuele tekst te betreffen. Ook al zou de octrooihouder zijn vordering baseren op een eerdere tekst van het octrooi, is een vertaling van deze tekst niet relevant. Om deze reden heb ik dit advies niet opgevolgd.

## *2. Delegatie van wetgeving*

*a. In artikel II, onderdelen G, H, J en AJ, wordt voorgesteld de hoogte van bedragen en – in bepaalde gevallen – de termijnen waarbinnen deze bedragen dienen te worden betaald, te regelen bij ministeriële rijksregeling in plaats van bij algemene maatregel van rijksbestuur. Delegatie van regelgevende bevoegdheden aan een minister is slechts toegestaan voorzover het voorschriften betreft van administratieve aard, uitwerking van de details van een regeling, voorschriften die dikwijls wijziging behoeven en voorschriften waarvan te voorzien is dat zij mogelijk met grote spoed dienen te worden vastgesteld.<sup>1</sup> De memorie van toelichting motiveert het voorstel tot wijziging door erop te wijzen dat de tarieven regelmatig aan de algemene prijsontwikkeling moeten worden aangepast. De delegatie van de regeling van de termijnen wordt niet gemotiveerd. De Raad is van mening dat het in het onderhavige geval alleen passend is de verhoging van de bedragen op basis van een vastgestelde indexeringsmethode bij ministeriële regeling te regelen. De indexeringsmethode van de tarieven alsmede de termijnen waarbinnen de bedragen dienen te worden betaald, voorzover niet administratief van aard, behoren evenwel te worden opgenomen in de wet zelf of een algemene maatregel van (rijks)bestuur. De Raad adviseert de indexeringsmethode van de tarieven en ook de termijnen waarbinnen de bedragen dienen te worden betaald, op te nemen in de wet zelf of een algemene maatregel van (rijks-) bestuur. Slechts de verhoging van de bedragen op basis van een vastgestelde indexeringsmethode kan dan bij ministeriële regeling plaatsvinden.*

*b. De memorie van toelichting stelt dat de thans voorgestelde omschrijving inhoudt dat bij ministeriële (rijks)regeling geregeld kan worden onder welke voorwaarden tarieven kunnen worden vastgesteld.<sup>2</sup> De Raad benadrukt dat voorwaarden waaronder tarieven kunnen worden vastgesteld, niet in een ministeriële (rijks)regeling mogen worden opgenomen. De Raad beveelt aan deze zin te schrappen uit de memorie van toelichting.*

2.a. Naar aanleiding van deze opmerking wordt thans voorgesteld de tarieven bij of krachtens algemene maatregel van (rijks)bestuur aan te passen. Het ligt in het voornemen in de bedoelde maatregel een daartoe strekkende indexeringsmethode op te nemen, terwijl feitelijke aanpassing van de tarieven zal geschieden op het niveau van een ministeriële (rijks)regeling. Het advies van de Raad om eveneens een indexeringsmethode op te nemen voor de termijnen waarbinnen de bedragen dienen te worden betaald, heb ik niet gevolgd aangezien ik dat niet opportuun acht.

<sup>1</sup> Zie aanwijzing 26 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

<sup>2</sup> Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 6.1, Vaststellen tarieven, laatste volzin.

2.b. De laatste zin van paragraaf 8 van de memorie van toelichting waarop de Raad doelt, heb ik in overeenstemming gebracht met mijn reactie op de opmerking van de Raad, gemaakt onder 2.a.

### 3. *Concordantie van wetgeving*

*Artikel 39, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bepaalt dat de industriële eigendomsrechten (waar het octrooirecht toe behoort) in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze worden geregeld. In de memorie van toelichting bij het voorstel van rijkswet staat dat Aruba zich nog beraadt over de medegelding van de Verdragen voor Aruba.<sup>1</sup> De Raad onderstreept het belang van de implementatie van dit soort verdragen voor het gehele Koninkrijk met het oog op de door het Statuut voorgeschreven concordantie van wetgeving in de drie landen van het Koninkrijk en beveelt de Koninkrijksregering aan de medegelding voor Aruba te bevorderen.*

3. Naar aanleiding van deze opmerking van de Raad merk ik op dat er in beginsel naar wordt gestreefd de wetgeving in het gehele Koninkrijk, waar zinvol, zo veel mogelijk gelijk op te laten gaan. Bij octrooiwetgeving is er echter met reden afgeweken van dit beginsel. Aruba heeft in het verleden bij de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 bewust gekozen voor eigen octrooiwetgeving, teneinde optimaal te kunnen inspelen op de situatie ter plaatse. Het is in lijn met deze benadering dat Aruba zelf kiest om al dan niet toe te treden tot verdragen.

### 4. *Overgangsbepaling*

*Naast de ROW 1995 is op dit moment nog de Rijksoctrooiwet uit 1910 (hierna: ROW) van kracht. De memorie van toelichting stelt dat naar verwachting de ROW zal worden ingetrokken voordat de bepalingen uit het onderhavige voorstel tot rijkswet in werking treden.<sup>2</sup> Tijdige intrekking is echter niet zeker. De Raad adviseert een overgangsregeling op te nemen voor het geval de ROW nog van kracht is op het moment van inwerkingtreding van het onderhavige voorstel van rijkswet, dan wel in dit wetsvoorstel in de gelijktijdige intrekking van de ROW te voorzien.*

4. Inmiddels is het besluit van 6 juli 2004, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de Rijksoctrooiwet vervalt in het Staatsblad (Stb. 2004, 352) gepubliceerd. De genoemde wet is met ingang van 1 september 2004 vervallen. Er is dan ook geen aanleiding meer om een regeling te treffen zoals door de Raad wordt geadviseerd.

*5. Voor redactionele kanttekeningen verwijst de Raad naar de bij het advies behorende bijlage.*

5. Aan de redactionele kanttekeningen heb ik gevolg gegeven met uitzondering van de tweede en derde kanttekening die mijns inziens op een misverstand berusten.

*De Raad van State van het Koninkrijk geeft U in overweging het voorstel van rijkswet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Staten van de Nederlandse Antillen en aan die van Aruba, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.*

*De waarnemend Vice-President van de Raad van State van het Koninkrijk,  
P. van Dijk*

Ik moge U, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van rijkswet en de gewijzigde memorie van toelichting met één bijlage aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba te zenden.

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

---

<sup>1</sup> Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 8, Koninkrijkspositie.

<sup>2</sup> Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 2, Wijze van implementatie, laatste paragraaf.

**Bijlage bij het advies van de Raad van State van het Koninkrijk  
betreffende no. W10.04.0193/II/K met redactionele kanttekeningen  
die de Raad in overweging geeft.**

- In het voorgestelde artikel II, onder H, «23, derde lid» verwijderen, nu dat artikellid al in artikel II, onder J, wordt gewijzigd.
- In het voorgestelde artikel II, onderdeel AB, de nummering van de punten 1, 3 en 2 wijzigen in 1, 2 en 3.
- In het voorgestelde artikel II, onderdeel AB, de woorden «aan het vierde lid» vervangen door: aan het derde lid.
- In de memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 5.1, Algemeen, de namen van de nieuwe lidstaten bij de EU per 1 mei 2004 verwijderen.
- In de memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 8, één na laatste alinea, vóór het woord «Arubaanse» toevoegen: eventuele.
- In de memorie van toelichting, algemeen deel, vermelden dat de ROW 1995 op enkele – in dit geval er niet toe doende – artikelen na niet verbindend is voor Aruba.
- In de memorie van toelichting, onder II. Artikelen, onderdeel N, niet verwijzen naar – het binnenkort vervallende – artikel 3:18 Awb maar naar de algemene regel van artikel 4:5 Awb.