

Vergaderjaar 1995–1996

24 457 (R1552)

Aanpassing van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2 en 3, alsmede wijziging van de Rijsoctrooiwet

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Deze wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna ook: de wet) is een direct gevolg van de ondertekening door Nederland van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2 en 3 (Trb. 1994, 235). Bijlage 1C van dat verdrag, dat tot doel heeft de wereldhandel te stimuleren, bevat het verdrag ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bestrijding van handel in nagemaakte goederen, het TRIP's verdrag. Doelstelling van het TRIP's verdrag is het creëren van een minimum-niveau van bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom in de bij het verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie aangesloten landen. Voor de Nederlandse wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom heeft het TRIP's verdrag geen ingrijpende consequenties. Het niveau van bescherming staat in Nederland op een zodanig niveau dat aan bijna alle minimumvereisten reeds wordt voldaan. Het verdrag noopt tot een beperkt aantal wijzigingen van de Rijsoctrooiwet 1995.

Het Koninkrijk dient een jaar na inwerkingtreding van het verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie aan de vereisten van het TRIP's verdrag te voldoen. Het verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie is op 1 januari 1995 in werking getreden. Bijgevolg is het wenselijk dat dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 1996 in werking treedt.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om op diverse punten verbeteringen in de tekst van de Rijsoctrooiwet 1995 alsmede in de Rijsoctrooiwet aan te brengen. Uit de ervaring welke met de toepassing van de wet sinds 1 april 1995 is opgedaan, is gebleken dat op onderdelen de wettekst technische onvolkomenheden bevat dan wel aanpassing om andere redenen wenselijk is.

2. Artikelen

ARTIKEL I

Met de wijziging van het zesde lid van artikel 17A van de Rijks-octrooiwet wordt een mislag in artikel 104 van de Rijks-octrooiwet 1995 rechtgezet. De laatste wijziging die in onderdeel 3 van artikel 104 was opgenomen, had betrekking moeten hebben op het zesde lid van artikel 17A van de Rijks-octrooiwet en niet op het derde lid. Deze fout wordt hiermee hersteld. De wijziging van het zesde lid van artikel 17A is nodig omdat het volgens de nieuwe redactie van dat artikel mogelijk is om ook herstel in de vorige toestand te vragen in gevallen waarin een octrooi is vervallen als gevolg van het niet tijdig betalen van de verschuldigde instandhoudingstaks. Het herstel heeft dan tot gevolg dat het octrooi in stand blijft.

ARTIKEL II

Onderdeel A

In artikel 9, eerste lid, van de wet moet de kring van personen die in Nederland en de Nederlandse Antillen een beroep kunnen doen op het recht van voorrang, worden uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereld Handelsorganisatie. Dit volgt uit artikel 1, derde lid, in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het TRIP's verdrag.

Onderdeel B

De wijziging van artikel 28, eerste lid, heeft tot gevolg dat, waar in artikel 32, tweede lid, sprake is van de datum van indiening van een afgesplitste aanvraag, de indieningsdatum daarvan bedoeld is en niet de datum van indiening van de oorspronkelijke aanvraag.

Het nieuwe vierde lid van artikel 28 komt in de plaats van de bestaande leden vier en vijf. De nieuwe bepaling beoogt een onbedoeld verschil in behandeling tussen verschillende categorieën aanvragers om octrooi die een nieuwheidsonderzoek hebben aangevraagd, te corrigeren. Volgens het bestaande vijfde lid heeft de aanvrager om octrooi aan wie een nieuwheidsrapport wordt gezonden in de twee maanden voorafgaand aan de datum van inschrijving van de aanvraag, gedurende acht weken de gelegenheid de aanvraag te splitsen of te wijzigen. Deze termijn kan met acht weken worden verlengd. Voor de aanvrager aan wie het nieuwheidsrapport eerder is verzonden, bestaat deze gelegenheid tot de datum van inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister. Er is voor deze situatie niet voorzien in een mogelijkheid van verlenging. Daardoor kan een aanvrager aan wie het nieuwheidsrapport in de periode tussen twee en vier maanden voorafgaand aan de datum van inschrijving wordt toegezonden, in een nadeliger positie komen. Om dit te herstellen is het nieuwe vierde lid zo geredigeerd, dat de mogelijkheid van verlenging tot maximaal vier maanden na de verzending van het nieuwheidsrapport is verzekerd.

Onderdeel C

In artikel 30 is de termijn van vier weken vervangen door een maand. De aanduiding in weken van termijnen korter dan drie maanden is conform de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht. Vanuit de praktijk is er evenwel op aangedrongen aansluiting te zoeken bij het octrooirecht in

de ons omringende landen en in internationale verdragen, zoals het Europese Octrooiverdrag en het Samenwerkingsverdrag met betrekking tot octrooien, waar termijnen in maanden worden uitgedrukt. Een afwijkende aanduiding in Nederland leidt voor zowel binnenlandse als buitenlandse gebruikers tot verwarring, hetgeen de kans op termijnoverschrijding vergroot. Gelet op de ernstige gevolgen die het octrooi-recht soms verbindt aan overschrijding van termijnen, is aan deze wens vanuit de praktijk gehoor gegeven. Zie ook de onderdelen B, onder 2, D en G van artikel II.

Onderdeel E

Het huidige tweede lid van artikel 32 bepaalt dat voor een afgesplitste aanvraag tot dertien maanden na de datum van indiening van de oorspronkelijke aanvraag om een nieuwheidsonderzoek verzocht kan worden. Voor de oorspronkelijke aanvraag geldt een termijn van dertien maanden gerekend vanaf de datum van indiening of van de daaraan voorafgaande datum van voorrang. Het is evenwel niet de bedoeling dat voor een afgeplitste aanvraag een ruimere termijn geldt om een nieuwheidsonderzoek te vragen dan voor de oorspronkelijke aanvraag.

Met de onderhavige wijziging wordt dit rechtgezet.

Onderdeel F

Door deze wijziging wordt bewerkstelligd dat ook voor afgesplitste aanvragen geldt, dat het bureau zo spoedig mogelijk na verloop van de termijn waarbinnen om een nieuwheidsonderzoek verzocht kan worden, overgaat tot verlening van octrooi, in het geval de aanvrager om octrooi niet van de mogelijkheid om een nieuwheidsonderzoek te vragen gebruik heeft gemaakt.

Onderdeel H

De wijziging van artikel 48, vijfde lid, is erop gericht degene die een aanvraag om een Europees octrooi heeft ingediend, welke nadien is omgezet in een aanvraag om een nationaal octrooi, een redelijke termijn te geven om een nieuwheidsonderzoek aan te vragen en zodoende een twintigjarig octrooi te verkrijgen. Artikel 48, vijfde lid, in combinatie met artikel 32, eerste lid, had tot gevolg dat de aanvrager vanaf de datum van indiening van de (later omgezette) aanvraag om een Europees octrooi dertien maanden de tijd had om een verzoek om een nieuwheids-onderzoek te doen. Uit het Europees Octrooiverdrag vloeit voort dat tussen de datum van indiening van de oorspronkelijke aanvraag om een Europees octrooi en de datum waarop het bureau bericht krijgt dat de aanvraag in een nationale aanvraag is omgezet, ten minste veertien maanden verstrijken. Hierdoor – de bovengenoemde termijn van dertien maanden is dan immers reeds verstreken – zou de aanvrager in de onmogelijkheid verkeren om nog tijdig een nieuwheidsonderzoek te vragen, waardoor alleen nog een zesjarig octrooi verleend zou kunnen worden. Door de in onderdeel H opgenomen wijziging krijgt de octrooi-aanvrager vanaf het moment waarop het bureau bericht ontvangt van de omzetting van de aanvraag twee maanden de tijd om een nieuwheids-onderzoek aan te vragen. Hetzelfde geldt voor de van een omgezette octrooiaanvraag afgesplitste aanvraag.

Onderdeel I

De wijziging van het eerste lid van artikel 57 is nodig omdat de verwijzing in de laatste volzin naar artikel 81 geen doel treft. In artikel 81 wordt immers geen rechtsmiddel genoemd.

De tekst van artikel 31, onderdeel I, onder iii, van het TRIP's verdrag verplicht tot wijziging van artikel 57, vierde lid, van de wet. Volgens dit lid moet een licentie verleend worden ten behoeve van een afhankelijk octrooi, indien dit octrooi betrekking heeft op een uitvinding waarin een aanzienlijke vooruitgang is belichaamd. Bovengenoemde bepaling uit het TRIP's verdrag schrijft een ander criterium voor, namelijk dat de door het afhankelijk octrooi beschermde uitvinding een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijke economische betekenis inhoudt.

Onderdelen J en K

Artikel 58, vierde lid, tweede volzin, bepaalt thans voor gedwongen licenties wegens niet-toepassing van het octrooi, dat deze niet uitsluitend zijn en alleen met het gedeelte van de onderneming waarin de licentie wordt toegepast kunnen worden overdragen. Volgens artikel 31, onder d en e, van het TRIP's verdrag dienen deze voorwaarden voor alle typen gedwongen licenties te gelden. Om die reden is artikel 58, vierde lid, tweede volzin, geschrapt, en zijn genoemde voorwaarden in een nieuw artikel 58a ondergebracht. Daar is, conform onderdeel g van artikel 31 van het TRIP's verdrag aan toegevoegd, dat een gedwongen licentie kan worden beëindigd, indien de omstandigheden die tot de verlening aanleiding gaven niet meer bestaan.

In de plaats van de bestaande tweede volzin van artikel 58, vierde lid, is het bepaalde in artikel 31, onder I, onderdeel iii, van het TRIP's verdrag overgenomen. Deze bepaling houdt in dat een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid alleen tezamen met het afhankelijke octrooi overgedragen kan worden.

Onderdeel L

Artikel 61, tweede lid, bepaalt dat voor Europese octrooien vanaf het jaar, volgend op het jaar waarin de vermelding van de verlening van het octrooi wordt gepubliceerd, een instandhoudingstaks moet worden betaald. Volgens artikel 61, eerste lid, moet voor Nederlandse octrooien voor het eerst vanaf het vijfde jaar na de indiening van de aanvraag een instandhoudingstaks betaald worden. Deze bepalingen hebben tot gevolg dat onder omstandigheden houders van Europese octrooien eerder een instandhoudingstaks verschuldigd zijn dan houders van een Nederlands octrooi. Dit kan zich voordoen in het geval dat het Europese octrooi in het derde levensjaar na de indiening van de octrooiaanvraag of eerder is verleend. De instandhoudingstaks is dan vanaf het vierde levensjaar (of zelfs derde levensjaar) na indiening verschuldigd, terwijl voor Nederlandse octrooien de instandhoudingstaks voor het eerst vanaf het vijfde levensjaar na indiening verschuldigd is. Een dergelijke situatie is in strijd met artikel 2 van het Europees Octrooiverdrag, dat bepaalt dat Europese octrooien op dezelfde voet als nationale octrooien behandeld moeten worden. Ook artikel 49 van de wet gaat ervan uit dat Europese octrooien aan hetzelfde recht zijn onderworpen als Nederlandse octrooien. Om die reden dient in artikel 61, tweede lid, een clause opgenomen te worden, die voorkomt dat houders van Europese octrooien eerder instandhoudingstaksen moeten betalen dan houders van Nederlandse octrooien. Volgens de huidige verleningspraktijk van het Europees Octroobureau worden circa 14% van de Europese octrooien verleend binnen drie jaar na de datum van indiening. De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat voor deze octrooien eerst na vier jaar na de datum van indiening een instandhoudingstaks verschuldigd is. Het daarmee gepaard gaande jaarlijkse verlies aan inkomsten voor de staat wordt geschat op een bedrag dat geleidelijk oploopt tot ongeveer f 600 000 per jaar.

Onderdeel M

Volgens artikel 46 van het TRIP's verdrag dienen de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid te krijgen te bevelen dat zaken, waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken, op vordering van de rechthebbende aan het verkeer worden onttrokken, vernietigd of onbruikbaar gemaakt. Tevens moeten de rechterlijke autoriteiten bevoegd worden te bevelen dat materialen en werktuigen die bij de voortbrenging van de inbreukmakende zaken worden gebruikt, aan het verkeer worden onttrokken. Bij de beoordeling van een vordering dient de rechter een afweging te maken tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregel alsmede de belangen van derden. Ter uitvoering van dat artikel wordt voorgesteld aan artikel 70 van de wet een nieuw zesde lid toe te voegen, waarin de octrooihouder de bevoegdheid krijgt bovengenoemde maatregelen te vorderen.

Onderdeel N

Volgens artikel 94 heeft het Bureau voor de industriële eigendom thans vier weken de gelegenheid om gebreken in de aanvraag om een aanvullend beschermingscertificaat aan de aanvrager mede te delen. In de praktijk blijkt deze termijn soms te kort omdat er niet alleen een formele toets plaats vindt maar ook een inhoudelijk onderzoek, bijvoorbeeld of het produkt waarvoor aanvullende bescherming wordt gevraagd ook inderdaad onder de werking van het basisoctrooi valt. Om die reden wordt voorgesteld om de termijn te verlengen tot twee maanden.

Onderdeel O

De verwijzing in artikel 100, derde lid, naar artikel 26 van de wet is geschrapt omdat de situatie waarop artikel 26 doelt zich bij de toepassing van artikel 100 niet kan voordoen. Artikel 26 bevat een voorschrift voor aanvragers die geen woonplaats of vestiging binnen het Koninkrijk hebben. Artikel 100 gaat over inwonenden van de Nederlandse Antillen; deze hebben uit de aard der zaak domicilie binnen het Koninkrijk.

Onderdeel P

De strekking van artikel 108 van de Rijksoctrooiwet 1995 is om enkele bepalingen van die wet van toepassing te doen zijn op licenties onder octrooien die vóór de inwerkingtreding van die wet zijn verleend of aangevraagd. Blijkens de toelichting op artikel 108 (in het oorspronkelijke wetsvoorstel artikel 91; zie Kamerstukken II 1991/92, 22 604 (R1435), nr. 3, blz. 35) was het de bedoeling dat deze bepaling ook voor licenties onder bestaande Europese octrooien zou gaan gelden. Echter, doordat artikel 108, eerste lid, alleen verwijst naar artikel 102, eerste lid, onder c, en niet tevens naar artikel 103, eerste lid, is deze bedoeling niet gerealiseerd. De wijziging in onderdeel P herstelt dit verzuim.

Voorts is de bepaling zo herzien dat in het vervolg alle gedwongen licenties – ook die bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet – onder de werking van de Rijksoctrooiwet 1995 vallen. Voor de implementatie van de bepalingen in het TRIP's verdrag die betrekking hebben op gedwongen licenties, kan hierdoor volstaan worden met wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 (zie de onderdelen I, J en K van artikel II).

Onderdeel Q

Artikel 109 bepaalt bij wijze van overgangsbepaling dat onder de oude Rijksoctrooiwet ingediende maar nog niet openbaar gemaakte aanvragen tot de stand van de techniek behoren. Doordat alleen naar artikel 4 van de

Rijksoctrooiwet 1995 verwezen wordt, heeft deze bepaling alleen effect voor de stand van de techniek welke van belang is voor aanvragen om octrooi onder de Rijksoctrooiwet 1995. Door de toevoeging van artikel 75, tweede lid, heeft de overgangsbepaling ook effect voor Europese octrooiaanvragen, welke zijn ingediend na de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
A. van Dok-van Weele

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager