

Vergaderjaar 1998–1999

25 872 (R 1606)

Herstel van gebreken en leemten in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het laten vervallen van de verplichte domiciliekeuze

Nr. 8

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 februari 1999

Bij de mondelinge behandeling op 24 september 1998 (Handelingen TK 6–241 tot 247) van het wetsvoorstel «Herstel van gebreken en leemten in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het laten vallen van de verplichte domiciliekeuze» werd door de Kamer bij monde van Mevrouw van der Hoeven aandacht gevraagd voor de regeling die op dit punt van kracht is in de Verenigde Staten.

Ik meldde dat, voorzover mij bekend, de Verenigde Staten een kiezen van domicilie in de Verenigde Staten vereisen, maar daar op grond van reciprociteit van afzien. Zo zou de VS ten opzichte van Canada op basis van reciprociteit van het vereiste van domiciliekeuze hebben afgezien. Ik zei toe nadere inlichtingen te zullen inwinnen en de Kamer nader te zullen berichten.

Gaarne doe ik deze toezegging gestand. Uit de nadere informatie blijkt dat hetgeen ik u op 24 september 1998 mededeelde enige nuancering behoeft. Een aanvrager die in de VS vanuit het buitenland zelfstandig een aanvraag doet voor een Amerikaans octrooi, is niet verplicht in de VS domicilie te kiezen bij een geregistreerde octrooigemachtigde. Wel moet hij in de VS een adres opgeven, waar dagvaardingen en processtukken inzake zijn octrooi kunnen worden afgegeven. Op het punt van de aanvragen vanuit het buitenland, waar het in de Kamer over ging, is er tussen de VS en Nederland dus geen verschil: beide landen laten de aanvrager vrij.

Daarnaast is er de positie van de octrooigemachtigde. De buitenlandse gemachtigde, die in zijn eigen land bij de nationale octrooidienst als octrooigemachtigde geregistreerd is om als gemachtigde op te treden, kan zich bij de Amerikaanse octrooidienst laten registreren. Hij moet daartoe voldoen aan eisen van opleiding en integriteit en een examen afleggen. Van deze laatste eis kan worden afgezien, mits er sprake is van wederkerigheid in zijn land van registratie ten opzichte van Amerikaanse octrooigemachtigden. De op grond van deze wederkerigheid geregistreerde buitenlandse gemachtigde mag dan aanvragen van buitenlandse

aanvragers indienen en behandelen, maar geen inbreukzaken behandelen. De VS heeft vastgesteld dat er van zo'n wederkerige situatie sprake is ten opzichte van Canada.

Een Nederlandse octrooigemachtigde zou zich derhalve zonder verder examen als gemachtigde in de VS kunnen laten registreren, wanneer Nederland Amerikaanse gemachtigden op gelijke wijze zou toelaten. De regeling van het Octrooigemachtigdenreglement is dat gemachtigden bij het Bureau voor de Industriële Eigendom mogen optreden, wanneer zij daar geregistreerd zijn. Voorwaarden voor registratie zijn dat voldaan moet worden aan eisen van opleiding en integriteit, dat de gemachtigde in het Koninkrijk gevestigd moet zijn en dat er een examen met goed gevolg moet zijn afgelegd. De bepaling ten aanzien van opleiding en integriteit komt overeen met de Amerikaanse, terwijl inzake de voorwaarde van vestiging in het Koninkrijk een wetsvoorstel in voorbereiding is, waarbij deze eis wordt geëlimineerd. De verplichting tot het afleggen van een examen is echter anders dan in de Amerikaanse wet. Van deze verplichting wordt namelijk alleen afgezien wanneer de buitenlandse gemachtigde een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd, waaruit blijkt dat hij kennis heeft van de Nederlandse octrooiwetgeving. Dat betekent dus een zekere extra drempel. Aan de eis van wederkerigheid die de VS stellen om een buitenlandse octrooigemachtigde zonder examen te registreren wordt dus niet voldaan.

De uiteindelijke situatie is derhalve dat Nederlandse octrooigemachtigden in de VS slechts na het passeren van een examen voor de Amerikaanse octrooidienst mogen optreden en Amerikaanse octrooigemachtigden in Nederland slechts na het afleggen van een proeve van bekwaamheid.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
G. Ybema