

Vergaderjaar 2006–2007

30 975 (R 1821)

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN

1. Aanleiding

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State).

De Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) is geëvalueerd. De algemene conclusie van de evaluatie ROW 1995 is dat het huidige systeem voor octrooihouders een waardevolle aanvulling is op het Europese systeem en een goede mix van snelheid, kosten en rechtszekerheid inhoudt. Wel wordt er in de evaluatie een aantal knelpunten gesignaleerd zoals teveel rechtsonzekerheid, te hoge kosten en onvoldoende octroobewustzijn van het MKB. Naar aanleiding van deze evaluatie is op 28 juni 2006 de beleidsvisie Octrooibeleid en MKB¹ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze visie wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het rijksoctrooisysteem te verbeteren en de gesignaleerde knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen. Het voorliggende wetsvoorstel tot wijziging van de ROW 1995 strekt hier mede toe.

Deze voorstellen tot wijziging van de ROW 1995 betreffen met name:

- het afschaffen van het 6-jarig octrooi. Dit betekent dat slechts één soort rijksoctrooi kan worden verleend, te weten het rijksoctrooi dat maximaal 20 jaar in stand kan worden gehouden, wat goed is voor de rechtszekerheid;
- de mogelijkheid om een Engelstalige octrooiaanvraag in te kunnen dienen (met conclusies in het Nederlands), waardoor mogelijke vertaalkosten bij internationale voortzetting van de aanvraag worden voorkomen dan wel verminderd;
- de instandhoudingstaksen zullen een jaar eerder, te weten 3 jaar na indiening van het octrooi, worden geheven. Hierdoor worden octrooihouders eerder (financieel) geprikkeld om bewust de afweging te maken hun octrooi al dan niet in stand te houden;
- de rol van Octrooiencentrum Nederland (hierna: OCNL) zal worden versterkt in adviesprocedures in de zin dat OCNL voortaan ook zelfstandig het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kan betrekken in zijn advies. Op grond van artikel 84 van de ROW 1995 kan een ieder het bureau vragen advies uit te brengen over de toepasbaarheid van de nietigheidsgrounden (zie artikel 75, eerste lid, van de ROW 1995) op een verleend octrooi. Verwacht wordt dat door het

¹ Kamerstukken II 2005/06, 30 635, nr. 1.

verbreden van de adviesmogelijkheden van OCNL de kwaliteit van het advies zal stijgen.

Gelijktijdig met deze voorgestelde aanpassingen van de ROW 1995 worden enkele andere wijzigingen meegenomen in dit rijkswetsvoorstel die beogen de rijkswet op een aantal punten te verbeteren en te verduidelijken.

Bezien is of er reële alternatieven zijn voor een 6-jarig octrooi. Bij de beoordeling van alternatieven zijn rechtszekerheid, geen hogere kosten en een langere verleningsduur van het octrooi van doorslaggevende betekenis. Gebleken is dat reële alternatieven zich niet voordoen. Bedacht moet worden dat de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (een bijlage bij het Wereldhandelsverdrag origineel genaamd: Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, hierna: TRIPs-Overeenkomst) de lidstaten verplicht een octrooi met een duur van maximaal twintig jaar aan te bieden. Daarmee is het 20-jarig octrooi een gegeven. In de ROW 1995 is ervoor gekozen om aan de verkrijging van zo'n 20-jarig octrooi de verplichting te verbinden van een onderzoek naar de stand der techniek. Als alternatief voor het 20-jarig octrooi was tevens in de ROW 1995 een octrooi met een maximale duur van zes jaar opgenomen, waarbij het onderzoek naar de stand der techniek achterwege kon blijven. De korte termijn was ingegeven door de omstandigheid dat er daardoor geen enkele indicatie bestond dat dit octrooi ook aan de vereisten voor verlening zou voldoen. De hoop bestond indertijd dat door de termijn kort te houden, de hieraan verbonden bezwaren beperkt zouden blijven. Bij de evaluatie van de ROW 1995 is echter toch het gebrek aan rechtszekerheid, voor zowel de houder van een 6-jarig octrooi als derden, als groot bezwaar naar voren gekomen. Dit gebrek geldt in zekere mate ook ten aanzien van het 20-jarig octrooi. Daarom is besloten het 6-jarig octrooi af te schaffen en het 20-jarig octrooi te versterken met een schriftelijke opinie (written opinion), een korte toelichting op de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek. Opgemerkt wordt dat het 20-jarig octrooi aan de octrooihouder bescherming biedt tegen inbreuken op zijn octrooi voor de duur van ten hoogste 20 jaar. De houder van een 20-jarig octrooi heeft dus de mogelijkheid zijn octrooi eerder te beëindigen door de betaling van de instandhoudingstaksen stop te zetten. Daarmee biedt het 20-jarig octrooi aan de houders dus de mogelijkheid om, al naar hun eigen behoeften, te kiezen voor een kortere dan wel langere octrooiduur. Uit onderzoek is gebleken dat octrooihouders hun 20-jarig octrooi in de praktijk gemiddeld genomen ongeveer tien jaar in stand houden. Het 20-jarig octrooi blijkt daarmee octrooihouders de benodigde flexibiliteit te kunnen bieden. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de regering van de Nederlandse Antillen heeft aangegeven dat de bij dit rijkswetsvoorstel beoogde wijzigingen van de ROW 1995 ook gaan gelden voor de Nederlandse Antillen, terwijl de regering van Aruba geen medegelding wenst.

2. Wijzigingen naar aanleiding van beleidsvisie Octrooi beleid en MKB

2.1. Afschaffen 6-jarig octrooi

Onder de ROW 1995 worden twee typen octrooien verleend, te weten een octrooi met een maximale beschermingsduur van 6 jaar en een octrooi met een maximale beschermingsduur van 20 jaar. Het meest aangevraagde type is het octrooi met een beschermingsduur van 20 jaar, het zogenoemde 20-jarige octrooi. Op grond van de TRIPs-Overeenkomst is Nederland verplicht een octrooi met een beschermingsduur van 20 jaar aan te bieden. Een 20-jarig octrooi wordt door OCNL verleend indien de aanvrager verzoekt om een onderzoek naar de stand van de techniek te

verrichten met betrekking tot het onderwerp van de aanvraag. Tijdens dit onderzoek wordt wereldwijd in relevante bronnen, zoals technische-, wetenschappelijke- en octrooiliteratuur, gezocht naar wat er reeds bekend is met betrekking tot het onderwerp van de aanvraag, de mogelijk octrooieerbare uitvinding. Het resultaat van dit onderzoek (de gevonden publicaties) wordt overeenkomstig artikel 36, vierde lid, bij het octrooischrift gevoegd en is daarmee openbaar. Het resultaat van de stand van de techniek geeft een indicatie van de mate waarin de uitvinding nieuw is, zonder dat daaraan overigens gevolgen worden verbonden voor de vraag of wel of geen octrooi kan worden verleend. Dit onderzoeksresultaat kan de aanvrager en derden (zoals afnemers en concurrenten) belangrijk inzicht geven in de waarde van het verleende octrooi.

Het andere type octrooi, dat – qua verleende rechten – niet wezenlijk verschilt van het 20-jarige octrooi, is het zogenoemde 6-jarige octrooi. Dit octrooi kan maximaal 6 jaar in stand worden gehouden. Het 6-jarige octrooi is bij de ROW 1995 in het leven geroepen en is gebaseerd op een registratie-octrooisysteem. Met het 6-jarige octrooi werd een laagdrempelig octrooisysteem voor met name het MKB gecreëerd om het een snelle, goedkope en eenvoudige manier te bieden om een rijksoctrooi te verkrijgen. Een 6-jarig octrooi wordt verleend indien de aanvrager niet binnen de gestelde termijn een verzoek indient om een onderzoek naar de stand van de techniek te verrichten. Octrooihouder noch derden krijgen daardoor informatie over de vraag of het octrooi nieuw en inventief is, waardoor de rechtsonzekerheid die dit type octrooi creëert voor octrooihouder en derden aanzienlijk groter is dan bij het 20-jarig octrooi. Het 6-jarig octrooi en het 20-jarige octrooi zijn dus beide ongetoetste octrooien die dezelfde rechten verlenen, maar qua maximale beschermingsduur en onderzoek naar de stand van de techniek van elkaar verschillen.

Een goed octrooisysteem draagt bij aan een innoverende samenleving. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het 6-jarig octrooi leidt tot teveel rechtsonzekerheid, omdat door het ontbreken van een onderzoek naar de stand van de techniek er vrijwel geen inzicht bestaat in de waarde en houdbaarheid van het octrooi. Het 20-jarig octrooi is meer rechtszeker omdat de uitkomsten van een onderzoek naar de stand van de techniek daarbij meer inzicht bieden in de houdbaarheid van het octrooi.

Afschaffing van het 6-jarig octrooi betekent dat onder ons rijksoctrooisysteem alleen nog octrooi kan worden aangevraagd, met een maximale beschermingsduur van 20 jaar, waarbij altijd een onderzoek naar de stand van de techniek over de uitvinding wordt verricht. Sinds 1 juli 2006 wordt aan dit onderzoek naar de stand van de techniek een schriftelijke opinie toegevoegd, waarin een korte toelichting op de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek wordt gegeven. Dat leidt ertoe dat niet alleen de octrooihouders zelf, maar ook derden gemakkelijker en met minder kosten de waarde van een octrooi kunnen inschatten.

De mogelijkheid om te kiezen uit twee typen van onderzoeken naar de stand van de techniek blijft ongewijzigd. De indiener van een octrooi-aanvraag kan blijven kiezen of hij een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale of van het internationale type laat uitvoeren. Beide onderzoeken bezien wereldwijd of de uitvinding wel nieuw is. Het verschil is dat alleen een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type ook kan worden gebruikt in een Europese procedure op grond van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag, hierna: EOv) of bij het volgen van de internationale route gebaseerd op het Samenwerkingsverdrag inzake octrooien, ook het Patent Cooperation Treaty genoemd (hierna: PCT). Tussen de beide typen bestaat geen kwalitatief verschil, doch wel een verschil in prijs. Een onderzoek van het nationale type kost momenteel nog € 340, maar in de beleidsvisie Octrooibeleid en MKB is voorgesteld om het onderzoek naar de stand van de techniek met € 240 te verlagen naar

€ 100. De verlaging van deze taks, de differentiering van de indieningstaks en de verhoging van de instandhoudingstaksen zal bij wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 geschieden. Een onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type blijft € 794 kosten. Het rijksoctrooisysteem wordt geregeld gebruikt als opstap naar een internationale aanvraag gebaseerd op het EOv of het PCT. Als de aanvrager overweegt om zich met datzelfde octrooi ook op de buitenlandse markt te gaan begeven is het raadzaam om een onderzoek naar de stand van de techniek van het internationale type aan te vragen, anders moet in een procedure aan het EOB wederom taksen worden betaald voor het laten uitvoeren van het onderzoek naar de stand van de techniek. Vaak is het de aanvrager op het moment van indienen nog niet duidelijk of hij zich ook op de buitenlandse markt wil gaan richten. Een verkeerde keuze heeft grote financiële gevolgen voor de indiener. Daarom wordt voorgesteld zo dicht mogelijk bij de nog thans geldende systematiek te blijven en de aanvrager een termijn van 13 maanden te gunnen om goed te kunnen overwegen welk type onderzoek naar de stand van de techniek voor hem het meest geschikt is. De termijn van dertien maanden is mede ingegeven om (vaak buitenlandse) aanvragers die een beroep doen op het recht van voorrang – welk recht moet worden ingeroepen binnen een jaar na indiening van de eerste aanvraag (zie artikel 9, eerste lid) – nog één maand de tijd te geven om te beslissen welk type van onderzoek men wil laten uitvoeren.

2.2. Engelstalig indienen

Aangezien het rijksoctrooisysteem in een deel van de gevallen wordt gebruikt als opstap voor een internationale aanvraag, wordt voorgesteld om de aanvrager die ingevolge de ROW 1995 een octrooi wil aanvragen de mogelijkheid te geven om zijn octrooiaanvraag in de Engelse taal in te dienen. Hiermee wordt voorkomen dat men bij een internationale vervolgaanvraag vertaalkosten moet maken, hetgeen vooral voordelig is voor het MKB. Een Engelstalige beschrijving moet Nederlandstalige conclusies bevatten, want het octrooi wordt alleen met Nederlandstalige conclusies verleend. Hierdoor blijft de rechtszekerheid voor partijen behouden. Dit is vergelijkbaar met de regeling van artikel 52, eerste lid, zoals dat laatstelijk is gewijzigd bij Rijkswet van 17 november 2005, houdende 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 octrooi-recht (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; Stb. 2006, 22). Deze wijziging heeft tot gevolg dat OCNL een in het Engels opgesteld octrooischrift met Nederlandstalige conclusies zal accepteren en van de Engelse beschrijving geen Nederlandstalige vertaling zal eisen. Het in die zin gewijzigde artikel 52, eerste lid, zal niet eerder in werking treden dan nadat het daaraan ten grondslag liggende 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), ook bekend als het Vertalingenprotocol, in werking is getreden.

2.3. Instandhoudingstaksen

Het huidige systeem kent een periode waarin er geen instandhoudingstaksen hoeven te worden betaald. Deze zogenoemde taksenvrije periode

geldt gedurende de eerste vier jaar vanaf de aanvraagdatum van het octrooi. Overeenkomstig artikel 61, eerste lid, moet voor de aanvang van het vijfde jaar worden betaald, hoewel de meeste bij OCNL aangevraagde octrooien na 18 maanden worden verleend.

De voor het eerst in het vijfde jaar verschuldigde en jaarlijks oplopende instandhoudingstaksen zijn bedoeld als prikkel om de octrooihouder de afweging te laten maken of hij zijn octrooi al dan niet wil behouden. Nederland is één van de weinige landen in Europa (met Zwitserland, Italië en het Verenigd Koninkrijk) dat pas instandhoudingstaksen heeft met ingang van het vijfde jaar. Door de taksenvrije periode met één jaar te bekorten krijgen octrooihouders eerder een prikkel om bewust af te wegen het octrooi wel of niet in stand te houden. Binnen de voorgestelde verkorte taksenvrije periode van drie jaar (voorheen vier jaar) blijft voldoende mogelijkheid behouden voor starters en kleine bedrijven om de exploitatiemogelijkheden van hun uitvinding te onderzoeken voordat ze instandhoudingstaksen moeten gaan betalen.

2.4. Beperken lijdelijkheid OCNL bij adviesprocedure

Met de invoering van de ROW 1995 in april 1995 is het getoetste octrooi vervangen door het zogenoemde registratieoctrooi. Om in het wegvallen van de toetsing tegemoet te komen is destijds een goedkope en snelle adviesprocedure ingevoerd. De ratio achter de adviesprocedure is dat derden zich op basis van het advies van OCNL kunnen oriënteren omtrent de houdbaarheid van een octrooi. In geval van een gerechtelijke nietigheidsprocedure is de verzoeker verplicht om bij de dagvaarding het door OCNL uitgebrachte advies over de juistheid van de nietigheidsgronden bij te voegen. OCNL kan in zijn onderzoek tot beoordeling van de bezwaren krachtens artikel 86 van de ROW 1995 tot nu toe alleen ingaan op de door de verzoeker naar voren gebrachte nietigheidsgronden. Dit betekent volgens het vigerende recht dat OCNL alleen in geval van een volledig verzoek een volledig advies kan geven. Om de kwaliteit van het advies te verhogen, ligt het in de rede OCNL een minder lijdelijke rol toe te bedelen. Daarom wordt voorgesteld om OCNL de bevoegdheid te geven om in een adviesprocedure het advies ambtshalve aan te vullen met nietigheidsgronden die niet door de verzoeker zijn benoemd doch mede kunnen worden ontleend aan het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek (zie artikel I, onderdeel V). Door de uitbreiding van de bevoegdheid van OCNL zal de kwaliteit van zijn advies toenemen en krijgen derden een completer inzicht in de houdbaarheid van het octrooi.

3. Gevolgen voor het bedrijfsleven

OCNL heeft in 2005 in totaal 2373 octrooien verleend, waarvan 1771 20-jarige octrooien en 602 6-jarige octrooien. De aangevraagde en verleende octrooien zijn voor ongeveer 75% afkomstig van particuliere uitvinders en het, in het Koninkrijk gevestigde, MKB (tot 250 werknemers), voor 5% uit grotere bedrijven die in het Koninkrijk gevestigd zijn en voor 20% afkomstig van (kleine en grote) bedrijven uit het buitenland. Het 20-jarig octrooi wordt het meest aangevraagd. Door het 6-jarig octrooi af te schaffen zal de indiener in het nieuwe systeem, wil zijn aanvraag door OCNL in behandeling worden genomen, altijd een verzoek tot het verrichten van een onderzoek naar de stand van de techniek moeten indienen. De verwachting is dat minimaal 75% van de huidige 600 aanvragers van het 6-jarig octrooi zullen overstappen op het 20-jarig octrooi. Alle aanvragers kunnen een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen door middel van een simpele administratieve handeling, namelijk door het aanvinken op het aanvraagformulier. Een aanvrager mag ook binnen 13 maanden na het indienen van de aanvraag om een

dergelijk onderzoek verzoeken met een eenvoudige brief zonder nadere vormvoorschriften. In het wetsvoorstel is het verzoek gemakkelijker geworden, omdat niet langer een bewijsstuk vereist is waaruit blijkt dat de indieningstaksen zijn voldaan. Dit leidt tot een reductie van € 72 000 administratieve lasten (uitgaande van een tijdsbesteding van 15 minuten per verzoek (opzoeken en kopiëren betaalbewijs), bij een tarief van € 40, totaal nu 1800 verzoeken).

Er wordt opgelet dat de drempel voor het aanvragen van een octrooi niet te hoog is en, tegelijkertijd, dat wanneer men éénmaal een octrooi heeft, dit bewust in stand houdt dan wel loslaat. Om laatstgenoemde bewuste afweging te stimuleren is er de financiële prikkel van de jaarlijkse instandhoudingstaksen. Bij algemene maatregel van rijksbestuur (AmvRB) zal worden voorgesteld om de drempelkosten, zoals de taks van het onderzoek naar de stand van de techniek van nationaal type, te verlagen en tegelijkertijd de instandhoudingstaksen te verhogen voor de jaren 10 tot en met 20. Tegelijkertijd is het voorstel alle instandhoudingstaksen netjes af te ronden en logische onderlinge verschillen in te voeren. Zo staat er tegenover het wegvallen van het 6-jarig octrooi – en daarmee de mogelijkheid om een octrooi te verkrijgen zonder het laten uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek – dat de kosten van het onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type goedkoper wordt. Momenteel kost een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type € 340 per onderzoek maar bij AmvRB zal worden voorgesteld om de taks voor dit onderzoek te verlagen naar € 100. Voor de aanvragers die normaliter een 6-jarig octrooi zouden aanvragen, betekent het afschaffen van dat octrooi en de noodzaak van het aanvragen van een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type, een extra financiële last van 450 maal € 100 is € 45 000. Hier staat tegenover dat zij een octrooi krijgen waarvan zij (en ook derden) door het onderzoek naar de stand van de techniek en de written opinion de waarde veel beter kunnen inschatten. Voor een geringe verhoging van de taks verkrijgt men dus een kwalitatief beter octrooi. Ter verduidelijking, momenteel kunnen aanvragers van een 20-jarig octrooi verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type dan wel van het internationale type. Het belangrijkste verschil is dat de resultaten van het onderzoek van het internationale type door het Europees Octrooi-bureau wordt geaccepteerd als onderzoek naar de stand van de techniek en dan ook niet opnieuw hoeft te worden gedaan. Ook is er een verschil in prijs: een onderzoek van het nationale type kost nu € 340 (wordt € 100) en van het internationale type € 794 (blijft € 794). Momenteel vraagt ongeveer 40% van de aanvragers van een 20-jarige octrooi een onderzoek van het nationale type. Dat betekent dat naar verwachting 700 van de huidige 1800 aanvragers kiezen voor een onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type dat € 240 goedkoper wordt. Voor hen is er sprake van een vermindering van een financiële last van € 172 000. Per saldo leidt de afschaffing van het 6-jarig octrooi en het verlagen van de taks voor het onderzoek naar de stand van de techniek van het nationale type tot een vermindering van de financiële lasten van ongeveer € 125 000 (verhoging met € 45 000 en vermindering met € 172 000).

Momenteel kan men een octrooi in het Nederlands aanvragen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld het ook mogelijk te maken om een Engeltalige beschrijving van een octrooiaanvraag in te dienen met Nederlandstalige conclusies. Deze extra aanvraagmogelijkheid heeft geen invloed op de administratieve lasten. Deze extra mogelijkheid is bedoeld voor MKB-ers die vermoeden dat zij hun octrooi uiteindelijk internationaal willen voortzetten. Op deze manier behoeven zij dan minder vertaalkosten te maken. Onbekend is hoeveel ondernemers van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Een indicatie kan worden ontleend aan het gegeven dat in 2005 sprake was van 2850 aanvragen, terwijl in datzelfde jaar door

OCNL 897 voorrangsbewijzen zijn aangemaakt. Dat betekent dat 32% van de aanvragen internationaal werden doorgezet.

Indien ondernemers ervoor kiezen hun octrooi internationaal voort te zetten, levert dit een besparing van ongeveer € 750 vertaalkosten per aanvraag op. Dit is geen besparing op Nederlandse administratieve lasten, maar dit betreft een lastenvermindering in het buitenland. Het gaat immers om een besparing op de vertaalkosten bij de octrooiaanvraag bij bijvoorbeeld het EOB of het Amerikaanse Octrooibureau. Deze besparing is te kwalificeren als een positief bedrijfseffect, maar valt voornamelijk niet te kwantificeren omdat het onzeker is hoeveel aanvragers hiervan gebruik zullen maken.

Per saldo levert dit wetsvoorstel een vermindering van administratieve lasten op van € 72 000. Voorts levert het een vermindering van financiële lasten op van ongeveer € 125 000. De besparing aan administratieve lasten in het buitenland als gevolg van het in Nederland mogelijk maken van het indienen van een Engelstalige aanvraag, is voornamelijk niet kwantificeerbaar. Er zijn verder geen effecten op overige nalevingskosten. Kennisname van het wetsvoorstel brengt geen eenmalige kosten met zich mee. Dit wetsvoorstel is aan Actal voorgelegd. Met de opmerkingen van Actal is in het voorliggende wetsvoorstel rekening gehouden.

4. Ontvangen adviezen

De Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (hierna: CVO) heeft aangegeven positief te staan tegenover het wetsvoorstel. De afschaffing van het 6-jarige octrooi, de verkorting van de taksenvrije periode en de actievrije rol van OCNL bij nietigheidsadviezen worden als positief bestempeld. Over de nieuwe mogelijkheid van het indienen in het Engels, in combinatie met verlaging van de takse voor het onderzoek naar de stand van de techniek is de CVO kritisch.

In beginsel staat de CVO positief tegenover de indiening van rijsoctrooi-aanvragen in de Engelse taal, mits de octrooiaanvraag voor de inschrijving en de verlening in zijn geheel wordt vertaald naar het Nederlands. De CVO verwacht een toestroom van octrooiaanvragen vanuit het buitenlandse bedrijfsleven als gevolg van het Engelstalig indienen en het verlagen van de takse voor het onderzoek naar de stand van de techniek. De CVO onderstreept geen voorstander te zijn van het vooruitlopen op de inwerkingtreding van het Vertalingen Protocol. De Orde van Octrooigemachtigden (hierna: Orde) vindt het indienen van een octrooiaanvraag in de Engelse taal op zich aanvaardbaar, mits deze wijziging gelijktijdig met het Vertalingenprotocol in werking treedt.

Het commentaar van de CVO en de Orde is niet gevolgd. Verwacht wordt dat de eis dat de conclusies in het Nederlands dienen te zijn gesteld een voldoende rem zal vormen op de buitenlandse toeloop. Daarnaast is het niet wenselijk om het bedrijfsleven deze lastenverlichting als gevolg van het Engelstalig indienen te onthouden tot het moment dat het Vertalingen Protocol in werking treedt.

II. ARTIKELN

Artikel I

Onderdelen A, M en T

Op 29 november 2000 is te München tot stand gekomen de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64). Onder 1 wordt de omschrijving van het Europees Octrooi-verdrag daarmee in overeenstemming gebracht.

Punten 2 en 3 van onderdeel A en de onderdelen M en T strekken tot het schrappen van de begrippen «Gemeenschapsoctrooiverdrag» en «Gemeenschapsoctrooi». Deze begrippen hebben betrekking op het op 15 december 1989 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Trb. 1990, 121), ook bekend als het Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat in 1975 door negen lidstaten van de Europese Gemeenschap werd opgesteld en in 1989 zijn uiteindelijke vorm kreeg. Het verdrag voorziet in een uniform systeem van formeel en materieel octrooirecht voor de hele Europese Unie, met als gevolg dat door middel van een enkele aanvraag een zogenoemd «gemeenschapsoctrooi» kan worden verkregen dat gelding heeft in het territoir van de toenmalige Europese Unie. Hoewel de doelstelling van het verdrag alom werd ondersteund, bleek de uitwerking met onder meer de verplichting de volledige octrooischriften in alle EU-talen te vertalen en waarbij niet voorzien was in een supranationale rechter, op grote bezwaren te stuiten. Het verdrag is dan ook niet in werking getreden, omdat het in onvoldoende mate is geratificeerd. Sindsdien is het bezwaar tegen de vereiste vertalingen alleen maar toegenomen, gezien de vergroting van het aantal talen door de toetreding van tien nieuwe lidstaten, waarmee het aantal lidstaten op 25 komt. Vandaar dat de Europese Commissie in 2000 een nieuw voorstel heeft gedaan voor een gemeenschapsoctrooi, maar dan door middel van een EG-verordening. Ook nu weer blijkt de uitwerking ervan met name op problemen te stuiten met betrekking tot de vertalingen en de supranationale rechtspraak. Nu het Gemeenschapsoctrooiverdrag obsoleet is geworden en de term «Gemeenschapsoctrooi» sinds enige tijd alleen nog gebruikt wordt in relatie tot een octrooi op basis van een EG-verordening, scheppen de verwijzingen in de ROW 1995 naar een gemeenschapsoctrooi op basis van dit verdrag alleen maar verwarring. Vandaar het voorstel deze verwijzingen te schrappen.

Het bureau is heeft bij wet van 25 april 1963, houdende goedkeuring van het Benelux-verdrag met eenvormige wet inzake de warenmerken, alsmede enkele daarmede verband houdende voorzieningen (Stb. 1963, 221) een nieuwe wettelijke grondslag gekregen (zie artikel 4 van het verdrag). Met ingang van 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96) (Stb. 2006, 262) in werking getreden en daarmee is het genoemde Benelux-verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd (zie artikel 5.2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom). Van de hiervoor genoemde goedkeuringswet heeft dus alleen artikel 4 nog betekenis. Daarom wordt voorgesteld de goedkeuringswet in te trekken (zie artikel II) en voor het bureau een wettelijke basis op te nemen in artikel 15 van de ROW 1995 (zie artikel I, onderdeel C).

Onderdeel B

In het eerste lid van artikel 9 wordt een onjuiste datum genoemd; dit wordt nu rechtgezet.

Gebleken is dat artikel 6, vijfde lid, van het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120) in samenhang met Regel 4, derde lid, van het Reglement van Uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht abusievelijk niet is geïmplementeerd in de ROW 1995. Ingevolge die met elkaar samenhangende bepalingen kan het bureau of het bureau, bedoeld in artikel 99 van de ROW 1995, niet alsnog afschrift van een eerder ingediende aanvraag verlangen wanneer de eerdere aanvraag indertijd bij het bureau is ingediend; zie onder 3, van onderdeel B waarbij in artikel 9, achtste lid, een daarop betrekking hebbende passage is ingevoegd. Verder is vastgesteld dat ook artikel 13, tweede lid, van het hiervoor genoemde Verdrag inzake octrooirecht in samenhang

met Regel 14, vierde lid, onder a en b, van het genoemde Reglement van Uitvoering alsnog implementatie behoeft. Deze bepalingen leiden ertoe dat in artikel 9 twee nieuwe leden (te weten een zevende respectievelijk achtste lid) zijn ingelast – zie onder 3, van onderdeel B – met betrekking tot de mogelijkheid van verbetering, toevoeging en herstel (zevende lid) en de vervanging van de termijn van drie in zestien maanden (achtste lid). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het voorgestelde negende lid overeenkomt met het huidige zevende lid van artikel 9, maar dan vernummerd tot negende lid.

Onderdeel C

Zoals blijkt uit de toelichting op artikel I, onderdeel C, werd het bureau op grond van artikel 4 van de eerder genoemde wet van 25 april 1963 aangevoerd. Door het intrekken van die wet van 25 april 1963 vervalt de aanwijzing. Het bureau dat belast is met de uitvoering van de ROW 1995. Het bureau is en blijft een nationale instelling conform artikel 12 van het Verdrag van Parijs. Op grond van artikel 2.5, eerste lid, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) geschiedt het Benelux-depot van merken hetzij bij de nationale diensten (in Nederland dus OCNL) hetzij bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom met inachtneming van de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten, terwijl in het vierde lid van datzelfde artikel staat dat als het depot bij een nationale dienst gebeurt, deze dienst het doorzendt aan het Benelux-Bureau.

Verder wordt voorgesteld aan artikel 15 een tweede lid toe te voegen waarbij inrichting en werkwijze van het bureau bij hetzelfde ministeriële besluit worden bepaald. Deze toevoeging is nodig omdat door het intrekken van de meergenoemde wet van 25 april 1963 de basis, te weten artikel 4, tweede lid, ontvalt aan het Besluit industriële eigendom van 16 december 1970 (Stb. 1970, 587), laatstelijk gewijzigd bij Besluit Bureau industriële eigendom van 23 februari 1995, (Stb. 1995, 115). Te gelegener tijd zal dat besluit worden ingetrokken.

Onderdeel D

De voorgestelde wijziging strekt ertoe dat voor aanvragen en de daarbij behorende bescheiden naar keuze van de indiener gebruik kan worden gemaakt van of het Nederlands of het Engels. Die keuzevrijheid geldt niet voor de conclusies; deze moeten te allen tijde in het Nederlands zijn opgesteld. In paragraaf 2.2. van het algemeen deel van de toelichting is dit voorstel nader toegelicht, waarnaar wordt verwezen.

Onderdeel E

De wijziging vloeit voort uit het afschaffen van het 6-jarig octrooi; verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting onder 2.1. waar wordt stilgestaan bij het afschaffen van het 6-jarig octrooi.

Onderdeel F

In artikel 3, onderdeel a is al bepaald dat uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden niet vatbaar zijn voor octrooi. Derhalve is het niet langer nodig om in artikel 30, eerste lid, dit nogmaals te regelen. Voorgesteld wordt om artikel 30, eerste lid, te verbeteren.

Onderdelen G, H en K

De voorstellen met betrekking tot de artikelen 32, 33 en 37 zijn het gevolg

van het afschaffen van het 6-jarig octrooi. In het algemeen deel van de toelichting is hierop reeds ingegaan. Daarnaast is vanuit het oogpunt van verlichting van de administratieve lasten niet langer vereist om een bewijsstuk waaruit blijkt dat de indieningstaksen zijn betaald, te overleggen. Het betalen van deze taksen is voldoende.

Onderdeel I

Door deze redactionele aanpassing wordt eenduidig taalgebruik bevorderd. Thans zal in alle gevallen gesproken worden van onderzoek naar de stand van de techniek.

Onderdelen J, O en Q

De wijzigingen, voorgesteld onder 1, 3 en 4, zijn redactionele aanpassingen die verband houden met het afschaffen van het 6-jarig octrooi. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het onder 4 voorgestelde nieuwe derde lid overeen komt met het vierde lid van (het vervallen) artikel 33. In de praktijk is gebleken dat de strikte termijn, genoemd in artikel 36, eerste lid, als een onnodige belemmering wordt ervaren indien versnelde verlening is gewenst. De onder 2 voorgestelde toevoeging aan het eerste lid heft deze belemmering op.

Naar aanleiding van de wijzigingen, voorgesteld in onderdeel J, onder 5, en de onderdelen O en Q, wordt opgemerkt dat de octrooihouder tijdens de gehele levensduur van een octrooi geheel of gedeeltelijk afstand kan doen van zijn octrooi. Deze mogelijkheid wordt niet vaak gebruikt, maar in geval van dreigende vernietiging van het octrooi of een deel daarvan kan het gewenst zijn. Aangezien in het huidige artikel 63, eerste lid, van de ROW 1995 wordt gesproken van «verval» heeft het doen van afstand geen terugwerkende kracht. In de artikelen 105a tot en met 105c van de Akte tot Herziening EOV wordt voorzien in een procedure om bij het Europees Octrooibureau geheel of gedeeltelijk afstand te doen van een octrooi. Ingevolge artikel 68 van de Akte tot Herziening EOV heeft deze gehele of gedeeltelijke afstand wel terugwerkende kracht. Met de voorgestelde wijziging van artikel 63, eerste lid, van de ROW 1995 loopt dat artikel in de pas met artikel 68 van de Akte tot Herziening EOV. Tenslotte wordt opgemerkt dat het voorgestelde artikel 63, eerste lid, alleen betrekking heeft op een akte van afstand van een octrooi die na de datum van inwerkingtreding van deze rijkswet in het octrooiregister zal worden ingeschreven, zie in dit verband artikel VII en de toelichting daarop.

Onderdelen L en N

Onderdelen L en N, onder 2, betreffen een redactionele aanpassing nodig naar aanleiding van het afschaffen van het 6-jarig octrooi.

In onderdeel N, onder 1, wordt 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. Met de inwerkingtreding van het herziene procesrecht is de «conclusie van eis» afgeschaft.

Onderdeel P

Ingevolge deze wijziging zal een octrooihouder een jaar eerder dan onder de huidige ROW 1995 – zie paragraaf 2.3 van het algemeen deel van de toelichting – het betalen van instandhoudingstaks verschuldigd zijn.

Onderdelen R en S

In onderdeel R, onder 1, en S wordt 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. Met de inwerkingtreding van het herziene procesrecht is de «conclusie van eis» afgeschaft.

De onder 2 voorgestelde wijziging van het derde lid van artikel 70 strekt ertoe deze bepaling alsnog in overeenstemming te brengen met artikel 13, eerste lid, van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195) waarbij als vereiste voor schadeplichtigheid wordt bepaald dat gedaagde wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze inbreuk pleegde. In het verlengde van deze wijziging vervalt verder de tweede volzin van het derde lid waarbij het uitbrengen van een deurwaardersexploit wordt geregeld. In dit verband wordt erop gewezen dat, om op grond van de artikelen 71 en 72 van de ROW 1995 een redelijke vergoeding te kunnen eisen, het uitbrengen van een deurwaardersexploit wel noodzakelijk blijft. Het gaat hier om de situatie dat in de periode gelegen tussen de inschrijving van de octrooi-aanvraag en de verlening van het octrooi op die aanvraag een derde handelingen heeft verricht die exclusief aan de octrooihouder zijn voorbehouden.

De aanpassing, voorgesteld onder 3, is van redactionele aard en hangt samen met de wijziging van het derde lid van artikel 70.

Onderdeel U

Deze redactionele aanpassing vloeit voort uit de omstandigheid dat per 1 januari 2001 een nieuw Burgerlijk Wetboek in de Nederlandse Antillen is ingevoerd. Hierbij werd overwogen om artikel 2006 van het vorige Burgerlijk Wetboek niet over te nemen, aangezien er weinig goede reden bestond voor handhaving van deze bepaling, hoofdzakelijk omdat de belangen van de minderjarige of de onder curatele gestelde door een ouder of voogd, dan wel een curator wordt bewaakt.

Onderdeel V en W

Deze wijziging ziet erop dat de lijdelijkheid van OCNL wordt beperkt. Verwezen wordt naar paragraaf 2.4. waarbij dit onderwerp is toegelicht.

Artikel II

Verwezen wordt naar hetgeen in artikel I, onderdeel A, over het bureau naar voren is gebracht.

Artikel III

Met de wijziging voorgesteld in onderdeel A wordt de redactie van artikel 52 weer in zijn oorspronkelijk staat gebracht. Deze redactionele onvolkomenheid vloeit voort uit een amendement (Kamerstukken II 2004/05, 29 874 (R 1777), nr. 13) waarbij abusievelijk de woorden «vertaling» en «vertalingen» van plaats zijn veranderd.

Bij Wijziging Rijsoctrooiwet 1995 in verband met implementatie van de richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten (Stb. 2006, 135) werden aan artikel 70 van de ROW 1995 vier leden toegevoegd. Deze wijziging van de ROW 1995 is inmiddels in werking getreden (Stb. 2006, 218). Bij het rijkswetsvoorstel houdende 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) – inmiddels tot wet verheven (Stb. 2006, 22) – werd in artikel 70 slechts een lid ingevoegd onder vernummering van het derde zevende lid tot vierde tot en met achtste lid. Een technische aanpassing als voorgesteld in onderdeel B is dan ook noodzakelijk. Tenslotte wordt opgemerkt dat van het bij deze rijkswet voorgestelde wijziging van artikel II, onderdeel T, alleen het bepaalde onder 1 – en dan nog gedeeltelijk – in werking is getreden (Stb. 2006, 263). Artikel II, onderdeel T, zal pas dan in zijn geheel in werking treden nadat 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) – ook bekend als het Vertalingenprotocol – in werking is getreden.

Artikelen IV en V

Deze redactionele aanpassingen van de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleidersproducten (Stb. 1987, 484) en de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 vloeien voort uit de wijziging van de omschrijving van het bureau (zie artikel I, onderdeel A).

Artikel VI

Het bepaalde onder 1 stelt zeker dat op een aanvraag om octrooi die zijn ingediend voor het tijdstip waarop de mogelijkheid om een aanvraag voor een 6-jarig octrooi te doen vervalt, het recht van toepassing blijft zoals dat voor die inwerkingtreding gold. De keuze tussen een 6-jarig en een 20-jarig octrooi, die een aanvrager had ten tijde van indiening van de octrooiaanvraag blijft behouden.

Onder 2 wordt een overeenkomstige bepaling voorgesteld met betrekking tot reeds verleende 6-jarige octrooien.

Artikel VII

Dit artikel bewerkstelligt dat artikel 63, eerste lid, van de ROW 1995, zoals deze voor het tijdstip van inwerkingtreding van het rijkswetsvoorstel gold, van toepassing blijft op een akte van afstand die voor dat tijdstip in het octrooiregister is ingeschreven.

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