



---

## 382

### **Besluit van 26 augustus 1997, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (taksen en aanwijzing landen dwanglicentieregeling)**

---

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 mei 1997, nr. 97029495 WJA/W;

Gelet op de artikelen 24, vierde en vijfde lid, 32, derde lid, 37, derde lid, 57, tweede lid, en 84, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 juli 1997, nr. W10.97.0284/K);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 augustus 1997, nr. 97044739 WJA/W;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

#### **Artikel I**

Het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995<sup>1</sup> wordt gewijzigd als volgt:

#### **A**

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «f 325» vervangen door: f 200.
2. In het derde lid wordt «f 1200» vervangen door: f 1000. Tevens wordt «f 2400» vervangen door: f 2000.
3. In het negende lid wordt «f 1200» vervangen door: f 1000.

#### **B**

In de artikelen 11, onder a, en 12, onder a, wordt «in tweevoud» telkens vervangen door: in drievoud.

#### **C**

Artikel 28 komt te luiden:

## Artikel 28

Staten als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de wet zijn:

- a. de lid-staten van de Europese Unie,
- b. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of
- c. een andere staat die is aangesloten bij het Verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, indien in deze staat een inrichting van nijverheid als bedoeld in artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de wet in werking is en in het Koninkrijk een voldoende aanbod van het geëlectrooieerde, dan wel door middel van de geëlectrooieerde werkwijze vervaardigde, voortbrengsel is verzekerd.

## Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1997. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1997, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt artikel I, onderdeel A, terug tot en met 1 juli 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 augustus 1997

Beatrix

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

Uitgegeven de *elfde* september 1997

De Minister van Justitie,  
W. Sorgdrager

<sup>1</sup> Stb. 1995, 108.

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

## **NOTA VAN TOELICHTING**

### **1. Algemeen**

Dit wijzigingsbesluit strekt in eerste instantie tot verlaging van enkele in het Nederlandse octrooistelsel gehanteerde taksen, te weten de indieningstaks, de taksen voor nieuwheidsonderzoeken en de taks voor het verkrijgen van een advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op een Nederlands octrooi. In de tweede plaats bevat het ook twee wijzigingen van technische aard.

### **2. Taksenverlaging**

De belangrijkste aanleiding voor de taksenverlaging is dat de Europese Octrooiorganisatie per 1 juli 1997 een verlaging van vergelijkbare taksen bij de aanvraag om een Europees octrooi zal doorvoeren. Evenals bij de invoering van de Rijsoctrooiwet 1995 het geval was, is het nog steeds een beleidsuitgangspunt dat het Nederlandse octrooistelsel een aantrekkelijk alternatief dient te vormen voor het Europese octrooistelsel. Dit geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf, dat voornamelijk op de Nederlandse markt opereert. Uitvloeisel van dit beleidsuitgangspunt is dat de verlaging in het taksenstelsel van de Europese Octrooiorganisatie dient te worden gevolgd, tenzij er redenen bestaan om dit niet te doen.

Daarnaast wordt thans in het kader van de Benelux Economische Unie onderzocht of enige samenwerking op het gebied van het octrooirecht gewenst is, en wat daarvoor de voorwaarden zouden moeten zijn. Aangezien de taksen, die in België en Luxemburg bij een aanvraag om een nationaal octrooi verschuldigd zijn, lager liggen dan de vergelijkbare Nederlandse taksen, wordt met de onderhavige verlaging een eerste bijdrage geleverd aan een mogelijke onderlinge afstemming van de octrooistelsels van de lid-staten van de Benelux Economische Unie.

Deze gedeeltelijke aanpassing aan het taksenstelsel van de Europese Octrooiorganisatie en aan dat van de andere lid-staten van de Benelux Economische Unie behoort tot de mogelijkheden, omdat sinds de invoering van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: de wet) is gebleken dat de uitvoering van het Nederlandse octrooiverleningsstelsel goedkoper is dan voorheen.

Een en ander laat onverlet de reeds bij de totstandkoming van het Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995 aangekondigde herijking van het gehele krachtens de wet gehanteerde taksenstelsel. Nu enige ervaring met deze wet is opgedaan, kan deze herijking ter hand worden genomen. Het streven is er dan ook op gericht dat zij in de loop van 1998 zal leiden tot een besluit omtrent het voor de toekomst wenselijke taksenstelsel.

#### *Indieningstaks*

De taks voor de indiening van een aanvraag om een Europees octrooi bedraagt thans DM 600. Per 1 juli 1997 zal dit bedrag worden teruggebracht tot DM 250, waarmee het lager komt te liggen dan de indieningstaks voor een Nederlands octrooi, die thans f 325 bedraagt. Gezien bovengenoemd beleidsuitgangspunt is deze achterstelling van aanvragers om een Nederlands octrooi ten opzichte van aanvragers om een Europees octrooi ongewenst.

Een en ander heeft tot gevolg dat de indieningstaks wordt teruggebracht tot f 200, waarmee het beduidend lager ligt dan de per 1 juli 1997 te hanteren indieningstaks voor een Europese octrooiaanvraag.

#### *Taks voor het nieuwheidsonderzoek*

Ook de taks die door het Europees Octrooibureau voor het uitvoeren van nieuwheidsonderzoeken in rekening wordt gebracht, zal per 1 juli 1997 worden verlaagd. Bij een nieuwheidsonderzoek van het internationale type zal deze taks dan DM 2200 bedragen (in plaats van DM 2400) en bij een nieuwheidsonderzoek van het Europese type DM 1700 (in plaats van DM 1900). Door de verlaging van de krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 verschuldigde taksen van f 1200 tot f 1000 voor een nationaal nieuwheidsonderzoek en van f 2400 tot f 2000 voor een internationaal nieuwheidsonderzoek volgt Nederland de taksenverlaging van het Europees Octrooibureau. Hierdoor blijft het relatieve verschil in kosten tussen de Europese en nationale routes voor het verkrijgen van een octrooi op hetzelfde niveau als tevoren.

#### *Taks voor een advies omtrent de aanwezigheid van nietigheidsgronden*

Krachtens artikel 84, eerste lid, van de wet kan eenieder het Bureau voor de Industriële Eigendom schriftelijk verzoeken een advies uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op een Nederlands octrooi. Blijkens de nota van toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (blz. 16) werd bij het vaststellen van de voor dit advies verschuldigde taks gestreefd naar een zeker evenwicht tussen de financiële lasten van de octrooihouder en van derden die bij een octrooi-geschil betrokken kunnen raken. In concreto houdt dit in dat het bedrag van de taks voor het verkrijgen van een advies omtrent de nietigheid op hetzelfde niveau zal moeten liggen als het bedrag van de taks voor een nieuwheidsonderzoek van het nationale type, en daarmee dus ook tot f 1000 verlaagd zal moeten worden.

#### *Budgettaire gevolgen*

Bovenstaande verlagingen zouden op basis van de huidige aanvragen en onderzoeken leiden tot een structurele jaarlijkse inkomstenderving van ongeveer f 1 miljoen, hetgeen in verhouding tot de gezamenlijke inkomsten uit octrooien (in 1995 ruim f 45 miljoen) een relatief klein bedrag vertegenwoordigt. Het is echter aannemelijk dat de verlagingen tegelijkertijd een positieve invloed zullen uitoefenen op het aantal aanvragen om een Nederlands octrooi, hetgeen op middel-lange termijn weer een stijging van de inkomsten uit instandhoudingstaksen zou betekenen. Het geraamde tekort zal binnen de begroting van het Ministerie van Economische Zaken worden opgelost.

### **3. Technische aanpassingen**

#### *Vormvereiste bij het indienen van een octrooiaanvraag*

De wijziging van artikel 11, onder a, en artikel 12, onder a, betreft het weer invoeren van het vereiste, dat de bij een octrooiaanvraag behorende beschrijving en tekeningen in drievoud ingediend moeten worden. Dit reeds onder de Rijksoctrooiwet geldende vereiste is per abuis in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 gewijzigd in het vereiste van indiening in tweevoud.

#### *Landenaanwijzing uit hoofde van artikel 57, tweede lid, van de wet (dwanglicentie)*

Artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de wet voorziet in een dwanglicentie indien een geoctrooieerde uitvinding niet binnen drie jaar na verlening van het octrooi binnen het Koninkrijk of in een andere, bij

algemene maatregel van bestuur aangewezen staat wordt gebruikt. Artikel 57, tweede lid, tweede volzin, van de wet treft een vergelijkbare voorziening ten aanzien van houders van een Europees octrooi. Tot nu toe waren in het kader van deze regeling alleen aangewezen de lid-staten van de Europese Unie, alsmede de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De regering wenst thans gebruik te maken van de mogelijkheden die vervat zijn in artikel 27, eerste lid, tweede volzin, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, met name de handel in namaakgoederen, bijlage 1C van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie (Trb. 1994, 235 en 1995, 130; TRIPs Verdrag). Volgens deze bepaling moet Nederland erop toezien dat het voor het genot van octrooirechten geen rol mag spelen of aan een octrooi gelieerde producten (producten, waarin een geoctrooieerde uitvinding is opgenomen, of die door middel van een geoctrooieerde werkwijze zijn vervaardigd) in Nederland worden vervaardigd dan wel in Nederland worden ingevoerd. De rechthebbende van een Nederlands octrooi, die dit octrooi uitsluitend buiten de Europese Economische Ruimte gebruikt, maar de daaraan gelieerde producten daarna in het Koninkrijk invoert, mag met andere woorden niet geconfronteerd worden met een dwanglicentie op grond van artikel 57, tweede lid, van de wet. Dit effect wordt bereikt door middel van de onderhavige wijziging, die ook aansluit op artikel 31, onder f, van het TRIPs Verdrag, dat onder meer inhoudt dat een dwanglicentie er voornamelijk toe moet strekken dat de binnenlandse markt van het desbetreffende land in voldoende mate is voorzien van de aan het door de licentie getroffen octrooi gelieerde producten.

#### **4. Inwerkingtreding**

Gelet op het feit dat de wijziging van de taksenverordening van de Europese Octrooiorganisatie per 1 juli 1997 in werking treedt, is het wenselijk dat ook het onderhavige wijzigingsbesluit op die datum van kracht wordt.

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