

Vergaderjaar 2018–2019

35 187 (R2124)

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

1. Inleiding

Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een aantal bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de komst van het Europees octrooi met eenheidswerking en de oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht (hierna: EOG).

De introductie van het Europees octrooi met eenheidswerking geeft de mogelijkheid met één registratie octrooibescherming te verkrijgen in alle deelnemende EU-lidstaten. Bedrijven die octrooibescherming wensen in deze EU-lidstaten hoeven niet in iedere lidstaat afzonderlijk te valideren.

Voorts wordt voorzien in geschilbeslechting op Europees niveau bij het EOG. Langs deze weg kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen met werking in alle overeenkomstsluitende lidstaten. Als gevolg daarvan behoeft een octrooihouder niet langer in iedere overeenkomstsluitende lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt afzonderlijk een procedure te starten met betrekking tot die inbreuk. Hetzelfde geldt ten aanzien van de geldigheid van het octrooi; ook deze kan via één gerechtelijke procedure bij het EOG worden vastgesteld.

Nederland heeft zich altijd een warm pleitbezorger getoond van deze verbeteringen in het Europese octrooibestel en heeft in de loop der jaren actief bijgedragen aan de totstandkoming van dit hervormingspakket. De regering is daarom verheugd dat deze inspanningen nu kunnen worden verzilverd.

In het navolgende zal eerst een korte schets van de totstandkoming van het hervormingspakket worden gegeven (paragraaf 2). Vervolgens zullen de belangrijkste karakteristieken van achtereenvolgens de verordeningen die de eenheidsoctrooibescherming regelen (paragraaf 3) en het Rechtspraakverdrag (paragraaf 4) worden gegeven. Voorts wordt ingegaan op het overgangsrecht (paragraaf 5) en de gevolgen voor regeldruk

(paragraaf 6), de uitvoering (paragraaf 7) en de rechterlijke macht (paragraaf 8). Ten slotte worden de reacties die zijn ontvangen op de consultatie van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, alsmede de advisering door de Raad voor de rechtspraak, besproken (paragraaf 9).

Het met dit wetsvoorstel verband houdende wetsvoorstel houdende goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1)¹ (hierna: wetsvoorstel houdende goedkeuring van het Rechtspraakverdrag) is inmiddels tot wet verheven en in werking getreden². Aansluitend daarop is het Rechtspraakverdrag voor het Europese deel van Nederland op 14 september 2016 geratificeerd. Dit verdrag is nog niet in werking getreden.

2. Voorgeschiedenis

2.1. Gemeenschapsoctrooiverdragen

In het verleden zijn vele pogingen ondernomen om een eenvormige octrooititel met een bijbehorend rechtspraakstelsel tot stand te brengen. Deze pogingen gaan terug tot de oprichting van de Europese gemeenschappelijke markt in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Tot aan de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd in het kader van de Raad van Europa alleen gestreefd naar de invoering van een gemeenschappelijke Europese procedure van octrooiverlening, waarmee het voor octrooiaanvragers gemakkelijker zou worden in meerdere Europese landen octrooibescherming te verkrijgen, en tegelijkertijd de nationale octrooibureaus te ontlasten van het meervoudige onderzoek met betrekking tot dezelfde uitvinding. Echter, de totstandkoming van de

Verdragen van Rome tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1976, 78) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Trb. 1976, 79) in 1957 had eveneens tot gevolg dat men begon na te denken over een uniform industrieel eigendomsrecht, met name op het terrein van het octrooirecht. De toenmalige EEG-lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) die de totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt nastreefden, wilden meer dan een gecentraliseerde octrooiverleningsprocedure, want bij een gemeenschappelijke markt zou een uniform octrooi meer geëigend zijn. Derhalve besloot de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap in 1959 om op het gebied van het octrooirecht, het merkenrecht en het recht inzake tekeningen en modellen van nijverheid te gaan werken aan een eenwording van het industriële eigendomsrecht in de gemeenschappelijke markt. Vanuit dat streven werd onder meer de werkgroep octrooi in het leven geroepen die op 14 november 1962 een eerste succes boekte met de publicatie van het «Voorontwerp van een Verdrag betreffende een Europees Octrooirecht». Dit ontwerpverdrag voorzag in een gemeenschappelijke procedure van octrooiverlening, alsmede een gesloten octrooisysteem met alle nodige bepalingen om ook na de verlening van het octrooi een situatie te creëren waarin overal dezelfde rechtsbescherming zou gelden. Al snel deden zich in 1963 politieke moeilijkheden voor die ervoor zorgden dat er geen verdere werkzaamheden aan dit voorontwerp plaats hadden. Daarnaast was een veel grotere kring van Europese staten dan de lidstaten van de EEG wel geïnteresseerd in een gemeenschappelijke Europese procedure van octrooiverlening, maar niet in een verdergaand rechtssysteem. Onder die omstandigheden lag het meer voor de hand de totstandbrenging van een

¹ Kamerstukken 34 411.

² Stb. 2016, 314.

gecentraliseerde procedure voor octrooiverlening in een grote kring van Europese staten na te streven en de totstandkoming van een uniforme octrooititel te beperken tot de lidstaten van de EEG.

Op 13 mei 1969 gaf de Raad van de EEG een «Memorandum over de invoering van een Europese procedure van octrooiverlening» uit aan alle Europese staten die hiervoor destijds belangstelling hadden getoond. In dit memorandum werd voorgesteld dat een grotere kring van Europese staten dan die van de EEG een *eerste verdrag* zou sluiten aangaande de invoering van een Europese procedure voor octrooiverlening. Dit *eerste verdrag* diende beperkt te blijven tot een gemeenschappelijke procedure voor de verlening van een octrooi. Vanaf de verlening zou het octrooi een bundel van elkaar onafhankelijke nationale octrooien zijn. De materieel-rechtelijke bepalingen zouden moeten overeenstemmen met het op 27 november 1963 in Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Trb. 1964, 173). Volgens het memorandum moest met de behoeften van de EEG aan verdergaande eenwording van het octrooirecht via een *tweede verdrag* rekening worden gehouden. Het memorandum werd op 21 mei 1969 te Brussel goedgekeurd tijdens een intergouvernementele conferentie van vertegenwoordigers van 17 Europese staten. In de daaropvolgende jaren werden de ontwerpen van de beide verdragen uitgewerkt. De «Regeringsconferentie betreffende de invoering van een Europese procedure van octrooiverlening» werkte van 1969 tot 1972 in Luxemburg eerst met 17 en later met 21 staten het ontwerp van het *eerste verdrag* uit. Het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooi-verdrag, hierna: EOv) (Trb. 1975, 108) werd op 5 oktober 1973 in München ondertekend. Behalve de negen EEG-lidstaten behoren tot de reeks van landen die het verdrag ondertekend hebben: Griekenland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. Het EOv is op 7 oktober 1977 in werking getreden voor (destijds) elf staten. Thans zijn er 38 staten bij het EOv aangesloten. Het EOv geldt, wat betreft het Koninkrijk, ook voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), maar niet voor Aruba. Bij dit verdrag is de Europese Octrooiorganisatie (EOO) opgericht, een internationale organisatie die losstaat van de EEG (thans EU). De uitvoerende instantie van de EOO is het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) dat zetelt in München met een nevenvestiging in Rijswijk. In het negende deel van het EOv werd reeds rekening gehouden met de totstandkoming van het *tweede verdrag* dat gericht zou zijn op de invoering van een gemeenschapsoctrooi. Zo bepaalt artikel 142 EOv dat een aantal partijen bij het EOv samen kunnen beslissen dat octrooien die voor hun grondgebieden worden verleend, eenheidswerking verkrijgen. Hierover in paragraaf 3.2 meer.

Het *tweede verdrag*, het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooi-verdrag 1975) (Trb. 1976, 103) werd op 15 december 1975 ondertekend. Dit verdrag zou nauw samenhangen met het EOv, daar het uitging van octrooiverlening door het EOB. Dit verdrag is echter nooit in werking getreden wegens onvoldoende ratificaties. Het uitblijven van de noodzakelijke ratificaties was het gevolg van gevoelheden rondom de gemaakte afspraken inzake vertaaleisen en de verdeling van de octrooiopbrengsten. De vertaaltverplichting was weliswaar beperkt tot de conclusies van het octrooi (artikel 33), maar deze beperkte eis tot vertaling kon worden verzwaaard op grond van het in artikel 88 genoemde voorbehoud dat elke partij bij het verdrag de mogelijkheid gaf te bepalen dat in het geval het octrooischrift niet in een van de officiële talen van de desbetreffende partij was gepubliceerd, een vertaling moest worden ingediend. De termijn waarbinnen deze vertaling moest worden overgelegd, zou door de octrooihouder worden

bepaald, afhankelijk van de datum vanaf welke hij bescherming wilde. Nederland heeft het verdrag van 1975 niet geratificeerd.

In december 1989 besloot de Raad van de Europese Gemeenschappen tot het beleggen van een conferentie over het gemeenschapsoctrooi, met als doel een oplossing te vinden voor de gevoeligheden rondom de verdeling van de baten en lasten en de vertalingen. De conferentie slaagde in deze opdracht en het Gemeenschapsoctrooiverdrag 1975 werd op onderdelen gewijzigd. Hierdoor kwam een nieuwe tekst tot stand die het Gemeenschapsoctrooiverdrag 1975 verving, namelijk het Gemeenschapsoctrooiverdrag van 1989 (Trb. 1990, 121), dat op 15 december 1989 werd ondertekend. De zeven ratificaties die volgden waren niet voldoende voor inwerkingtreding van dit verdrag. Wederom bleek de vertaalregeling het grote struikelblok te zijn. In het Gemeenschapsoctrooiverdrag 1989 bleef de eis tot een volledige vertaling van het octrooischrift behouden, maar zou het niet overleggen van een vertaling in een of meer talen niet tot verval van het Gemeenschapsoctrooi leiden, maar alleen tot gevolg hebben dat het octrooi in de desbetreffende overeenkomstsluitende lidstaat of lidstaten geen rechtskracht meer zou hebben. Deze benadering doet in wezen afbreuk aan het eenvormige karakter van het Gemeenschapsoctrooi en zou daardoor meer weg hebben van een Europees octrooi. Vanuit het bedrijfsleven werd aangegeven dat, gelet op de kosten die voortvloeiden uit het overeengekomen vertalingenregime, het Gemeenschapsoctrooiverdrag 1989 niet in een reële behoefte voorzag.

2.2. Gemeenschapsoctrooiordering

Gelet op deze onbevredigende situatie voor de interne markt besloot de Europese Commissie het «gemeenschapsoctrooiproject» nieuw leven in te blazen en introduceerde op 5 juli 2000 een voorstel voor een verordening betreffende de invoering van een Gemeenschapsoctrooi (PbEG 2000, C 337E). Deze ontwerpverordening volgde in grote mate de lijn van zijn voorganger, het Gemeenschapsoctrooiverdrag 1989, zij het in de vorm van een verordening. De ontwerpverordening was gebaseerd op artikel 308 van het EG-Verdrag dat unanimititeit vereist voor zijn goedkeuring door de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement. Het voorstel voorzag in alle elementen die nodig zijn voor de invoering van een gemeenschapsoctrooi (dat het gehele grondgebied van de Europese Unie zou dekken en niet langer zou uiteenvallen in een bundel van nationale rechten), met inbegrip van een vertalingenregeling. Beoogd werd dat de Europese Unie zou toetreden tot het EOv en dat het grondgebied van de EU aangewezen zou kunnen worden als het grondgebied waarvoor de octrooiaanvrager bescherming wenste. Dit had tot gevolg dat de bepalingen voor het aanvragen van een gemeenschapsoctrooi door het EOv beheerst zouden blijven. De verordening zelf beperkte zich tot de rechtsgevolgen en instandhouding van het gemeenschapsoctrooi. Voor de rechtspleging werd voorgesteld binnen het institutioneel kader van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een Gemeenschapelijk Gerecht voor Intellectuele Eigendomszaken op te richten. Daarvoor was destijds nog geen rechtsgrondslag, maar die is kort daarna ingevoegd bij het Verdrag van Nice dat in werking is getreden op 1 februari 2003. Het betreft artikel 225A (thans artikel 257 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU)), voor de instelling van gespecialiseerde kamers, en artikel 229A (thans artikel 262 VWEU), voor de uitbreiding van de rechtsmacht van het Hof van Justitie van de Europese Unie naar geschillen tussen particulieren met betrekking tot gemeenschapsoctrooien. Op grond van die bepalingen deed de Europese Commissie eind 2003 voorstellen voor twee Raadsbesluiten waarbij ten eerste een Gemeenschapsoctrooigerecht zou worden ingesteld binnen het institutionele kader van het Hof van Justitie en ten

tweede de rechtsmacht van dit gerecht zou worden uitgebreid naar geschillen tussen particulieren met betrekking tot gemeenschapsoctrooien. Hoewel op 14 maart 2003 in de Raad een gemeenschappelijke politieke benadering werd bereikt voor de Gemeenschapsoctrooiverordening, bleef verdere vooruitgang uit in de jaren die volgden. Wederom bleken de vertalingen het grote struikelblok te zijn. In theorie zou het gemeenschapsoctrooi vertaald moeten worden in alle officiële talen van de EU, maar dit zou het voor het bedrijfsleven praktisch onbetaalbaar maken. Daarnaast had het bedrijfsleven bezwaren tegen het centraliseren van octrooirechtspraak bij het Hof van Justitie.

2.3. Een rechtspraakprotocol bij het Europees octrooiverdrag (EPLA)

In 1999 hebben de EOv-partijen (en grotendeels tevens EG-lidstaten) werkgroepen ingesteld voor de oprichting van een gecentraliseerd geschilbeslechtingssysteem. Hieruit is het zogeheten «European Patent Litigation Agreement» (hierna: EPLA) voortgekomen; een ontwerpverdrag betreffende de instelling van een systeem voor geschilbeslechting voor Europese octrooien als een optioneel protocol bij het EOv. Dit ontwerpverdrag voorziet in een gerecht van eerste aanleg met een centrale afdeling en een beperkt aantal ervaren regionale afdelingen en in tweede aanleg een beroepsmogelijkheid bij een hof van beroep. EPLA was erop gericht een oplossing te vinden voor het gebrek aan een «gemeenschapsoctrooi» door een vlotte, betaalbare en hoogwaardig kwalitatieve rechtsgang te introduceren voor Europese octrooien. Op die manier zouden parallelle rechtszaken verleden tijd zijn. Het ontwerpverdrag werd zeer goed ontvangen bij de gebruikers van het octrooisysteem, die dit initiatief als de juiste stap voorwaarts zagen. Echter, niet alle EG-lidstaten voelden ervoor om octrooirechtspleging volledig buiten de EU-kaders te regelen. De Commissie beschouwde dit initiatief als onrechtmatig wegens strijd met artikel 292 van het EG-verdrag. Derhalve zouden de Europese Gemeenschap en haar lidstaten hier niet aan kunnen deelnemen.

2.4. Doorbreking impasse

De bovengeschetste impasse werd door toenmalig Eurocommissaris McGreevy (Interne markt en diensten) doorbroken, die in januari 2006 het initiatief nam om het gemeenschapsoctrooi-project wederom nieuw leven in te blazen door allereerst een uitgebreide gebruikersconsultatie te beleggen. Want het waren de gebruikers die het gemeenschapsoctrooi in 2003 massaal hadden afgewezen. Uit de consultatie kwam uit de meer dan 2500 ontvangen reacties duidelijk naar voren dat er grote teleurstelling heerste wegens het uitblijven van de introductie van een gemeenschapsoctrooi en werd de introductie van een betaalbaar gemeenschapsoctrooi bepleit. Tijdens een openbare hoorzitting op 12 juli 2006 werd deze wens voor een betaalbaar gemeenschapsoctrooi herhaald, alsmede werd gepleit voor een geschilbeslechtingssysteem naar het model van EPLA. Begin april 2007 heeft de Europese Commissie – op basis van de resultaten van de gebruikersconsultatie en de openbare hoorzitting – een mededeling aangenomen met als titel «*het verbeteren van het octrooisysteem in Europa*». In deze mededeling werd de stand van zaken met betrekking tot het gemeenschapsoctrooi weergegeven, maar ook werd hierin voorgesteld om EPLA en het Gemeenschapsoctrooi-gerecht samen te voegen tot een specifiek gerecht voor het traditionele Europees octrooi en het Gemeenschapsoctrooi, dat weliswaar gestoeld zou zijn op EPLA maar met een betere aansluiting op het *acquis communautaire*.

Deze plannen voor een octrooigerecht werden verder uitgewerkt en een eerste ontwerp dat uitging van een zogeheten gemengde overeenkomst tussen de EU, haar lidstaten en derde landen werd op 6 juli 2009 door de Raad aan het Hof van Justitie voorgelegd voor advies krachtens artikel 300, zesde lid, EG-Verdrag (thans artikel 218 lid 11 VWEU)³. Het Hof van Justitie werd in het bijzonder gevraagd zich uit te laten over de verenigbaarheid van dit ontwerpverdrag met het Gemeenschapsrecht.

Een paar maanden later trad het VWEU in werking. Door de inwerking-treding hiervan in december 2009 onderging het octrooiproject een naamsverandering van Gemeenschapsoctrooi naar «EU-octrooi» en ten slotte als gevolg van de uiteindelijke vormgeving «Europees octrooi met eenheidswerking». Een andere consequentie van de inwerkingtreding van het VWEU was een verandering in het wetgevingsproces. Het VWEU introduceerde namelijk een meer specifieke rechtsgrondslag voor een EU-octrooisysteem. Artikel 118, eerste lid, VWEU bepaalt dat maatregelen voor de invoering van Europese intellectuele eigendomsrechten moeten worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure. Artikel 118, tweede lid, VWEU daarentegen bevat een specifieke grondslag voor een taalregeling aangaande Europese intellectuele eigendomsrechten die op basis van een bijzondere wetgevingsprocedure wordt vastgesteld door de Raad met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement. Hieruit volgt dat de vertalingenregeling voor het EU-octrooisysteem moet worden vastgelegd in een afzonderlijk juridisch instrument (verordening). Ten gevolge hiervan heeft de Raad in december 2009 conclusies aangenomen betreffende een verbeterd octrooisysteem in Europa.

2.5. Geïntegreerde oplossing

Sindsdien is de hervorming van het octrooisysteem gebaseerd op drie regelingen: een verordening betreffende de instelling van eenheidsoctrooibescherming, een verordening betreffende de toepasselijke vertalingenregeling en een internationale overeenkomst inzake een uniform systeem voor geschilbeslechting. Deze drie juridische instrumenten worden gezien als een totaalpakket en zullen gelijktijdig in werking treden. Dit systeem zal echter de bestaande regelingen niet geheel vervangen. Het blijft mogelijk een (klassiek) Europees octrooi te valideren in een of meerdere landen en nationale octrooien aan te vragen.

Op 30 juni 2010 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening betreffende een vertalingenregeling voor het EU-octrooi aangenomen. Deze voorgestelde regeling was gebaseerd op de drie werktalen van het EOB te weten, Engels, Frans en Duits. Ook het sobere taalsysteem van dit voorstel stuitte op onoverkoombare bezwaren bij Italië en Spanje met als gevolg dat de Raad tijdens de zitting van de Raad van Concurrentievermogen op 10 november 2010 heeft moeten vaststellen dat de vereiste eenparigheid van stemmen voor de vertalingenregeling niet kon worden bereikt vanwege veto's van Spanje en Italië.

³ Op grond van artikel 218, elfde lid, VWEU kunnen lidstaten, het Europees Parlement, de Raad of de Europese Commissie bij het Hof van Justitie advies inwinnen over de verenigbaarheid van een beoogde internationale overeenkomst met de EU-verdragen. Deze advisering door het Hof van Justitie betreft vooral de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten. In een dergelijke adviesprocedure mogen zowel lidstaten als instellingen interveniëren om hun visie naar voren te brengen.

2.6. Nauwere samenwerking

Vervolgens hebben twaalf lidstaten (Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) de Europese Commissie op grond van artikel 329, eerste lid, VWEU verzocht het octrooidossier voort te zetten onder de vlag van «nauwere samenwerking». Deze lidstaten stelden daarbij wel als voorwaarde dat voortgeborduurd zou worden langs de contouren van de recente onderhandelingen in de Raad en dat de vertalingenregeling van de drie EOB-talen zou uitgaan. De rechtsgrondslag voor het aangaan van een nauwere samenwerking tussen een aantal lidstaten is terug te vinden in artikel 20 Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 326 tot en met 334 VWEU.

De Europese Commissie heeft hieraan gehoor gegeven en een voorstel tot nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng voorgelegd aan de Raad. Dit voorstel werd ondersteund door dertien andere lidstaten (België, Oostenrijk, Ierland, Portugal, Malta, Bulgarije, Roemenië, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Letland, Griekenland en Cyprus). Kort daarop volgde op 10 maart 2011 de machtiging tot nauwere samenwerking (Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng (PbEU 2011, L 76)). In totaal zijn aldus 25 lidstaten gemachtigd om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng.

Twee dagen voor het afgeven van de machtiging tot nauwere samenwerking adviseerde het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van de ontwerpovereenkomst met het acquis communautaire (HvJ 8 maart 2011, advies 1/09). Het Hof van Justitie oordeelde dat de ontwerpovereenkomst in haar toenmalige vorm hiermee niet verenigbaar was. De bedenkingen van het Hof van Justitie hadden onder meer te maken met het gebrek aan voldoende waarborgen dat het octrooigerecht de voorrang van het recht van de Unie zou respecteren en dat recht zou toepassen conform de uitlegging door het Hof van Justitie. Ook wees het Hof van Justitie erop dat er, anders dan in het geval van nationale rechterlijke instanties, geen inbreukprocedures tegen de overeenkomstsluitende EU-lidstaten mogelijk zouden zijn, mocht het octrooigerecht het recht van de Unie schenden. Voorts zouden dergelijke beslissingen van het octrooigerecht geen aanleiding kunnen geven tot financiële aansprakelijkheid van de overeenkomstsluitende EU-lidstaten.

De 25 lidstaten waren desondanks vastbesloten om het octrooidossier tot een succes te brengen en de ontwerpovereenkomst ging terug naar de tekentafel om deze zo aan te passen dat deze wel verenigbaar zou zijn met het recht van de Unie. Overeenkomstig het advies van het Hof van Justitie werd vervolgens eind 2011 een herzien ontwerpverdrag gepresenteerd. Dit verdrag voorziet in de oprichting van een enkel gerecht in het kader van een internationale overeenkomst tussen de EU-lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking, met de mogelijkheid van latere deelname van de lidstaten die daaraan niet deelnemen (Spanje en destijds ook Italië).

In december 2012 vond de formele goedkeuring plaats van zowel Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng (PbEU 2012, L 361) (hierna: verordening 1257/2012 of verordening eenheidsoctrooibeschermtng) als Verordening (EU) nr. 1260/2012 van de

Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen (PbEU 2012, L 361) (hierna: verordening 1260/2012 of vertaalverordening).

Op 19 februari 2013 vond de ondertekening plaats van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016\)\ (hierna: Rechtspraakverdrag) met 24 van de destijds 27 lidstaten (waaronder Italië). Bulgarije volgde kort daarna als de 25e «ondertekenende staat». Polen overweegt de ondertekening op een later tijdstip. Spanje en – het nadien tot de EU toegetreden – Kroatië hebben het Rechtspraakverdrag niet ondertekend. Op grond van artikel 89, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag treedt het verdrag in werking op zijn vroegst op 1 januari 2014 of, als dat later is, vier maanden na de dag waarop ten minste dertien van de ondertekenende Staten het verdrag hebben bekrachtigd, waaronder de landen met het hoogste aantal Europese octrooien in het jaar voorafgaand aan het jaar van ondertekening, namelijk Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

2.7. Hofprocedures

Op 16 april 2013 heeft het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-274/11 en C-295/11, waarin Spanje en Italië het besluit tot nauwere samenwerking aanvochten, alle gronden zoals aangedragen door Spanje en Italië verworpen. Het Hof van Justitie oordeelde dat het besluit voldoet aan de voorwaarde dat een besluit tot nauwere samenwerking alleen in laatste instantie mag worden genomen. Het overwoog daarbij dat de Raad in aanmerking heeft genomen dat het wetgevingsproces voor de invoering van het Europese octrooi in gang was gezet in de loop van 2000, dat over een aanzienlijk aantal verschillende vertalingenregelingen voor het eenheidsoctrooi door alle lidstaten discussie is gevoerd en dat geen van die regelingen voldoende steun heeft gekregen om op het niveau van de Unie tot de vaststelling van een volledig wetgevingspakket voor een dergelijk octrooi te leiden.

Op 5 mei 2015 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaken HvJ 5 mei 2015, zaak C-146/13, Koninkrijk Spanje tegen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en HvJ 5 mei 2015, zaak C-147/13, Koninkrijk Spanje tegen de Raad van de Europese Unie, waarin Spanje nietigverklaring van beide verordeningen vorderde. Het Hof van Justitie heeft in beide zaken het beroep van Spanje op alle gronden verworpen.

In zaak C-146/13, waarin Spanje zich op het standpunt stelde dat verordening 1257/2012 in strijd is met de beginselen van de rechtsstaat en op een onjuiste grondslag berust, oordeelde het Hof van Justitie dat de verordening slechts vaststelt onder welke voorwaarden een reeds door het EOB verleend Europees octrooi op verzoek van de octrooihouder eenheidswerking kan krijgen en wat die eenheidswerking inhoudt. Het Hof van Justitie concludeerde verder dat artikel 118, eerste alinea, van het VWEU de juiste grondslag is voor de verordening.

In zaak C-147/13 voerde Spanje aan dat verordening 1260/2012 het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van autonomie van het recht van de Unie schendt en in strijd is met het verbod van discriminatie op grond van taal. Het Hof van Justitie oordeelde dat de verordening weliswaar een verschillende behandeling van de officiële talen van de Unie instelt, maar dat hiermee een legitiem doel wordt gediend, namelijk de invoering van een eenvoudige en eenvormige vertaalregeling voor het eenheidsoctrooi. Het Hof van Justitie heeft benadrukt dat de in de

verordening vastgestelde talenregeling de toegang tot het eenheidsoctrooi en tot het octrooistelsel als geheel gemakkelijker, minder kostbaar en meer rechtszeker maakt.

Sinds september 2015 neemt ook Italië deel aan de hierboven genoemde nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng. De verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 zullen derhalve eveneens van toepassing zijn in Italië.

3. De verordening eenheidsoctrooibeschermtng

3.1. Essentialia verordening eenheidsoctrooibeschermtng

Het Europees octrooi met eenheidswerking is geregeld in verordening 1257/2012. Het toepasselijke vertaalregime is geregeld in verordening 1260/2012. Het Europees octrooi met eenheidswerking wordt volgens de regels en procedures zoals in het EOv vastgelegd, door het EOv verleend (artikel 2, onderdelen b en c, juncto artikel 3 van verordening 1257/2012). Op grond van verordening 1257/2012 is het EOv de bevoegde autoriteit voor de verlening van het Europees octrooi en dient dit octrooi op verzoek van de octrooihouder krachtens deze verordening eenheidswerking te hebben in de deelnemende lidstaten (overweging 5 van verordening 1257/2012).

Artikel 3, eerste lid, van verordening 1257/2012 luidt: «Een Europees octrooi dat met dezelfde set conclusies ten aanzien van alle deelnemende lidstaten is verleend, geniet eenheidswerking in de deelnemende lidstaten, mits de eenheidswerking ervan in het register voor eenheidsoctrooibeschermtng geregistreerd is». De eenheidswerking van een Europees octrooi dient door de octrooihouder aangevraagd te worden. Dit geschiedt door het indienen van een verzoek om eenheidswerking binnen een maand nadat de verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad gepubliceerd is, conform artikel 9, eerste lid, onderdeel g, van verordening 1257/2012. Dit verzoek om eenheidswerking dient in de taal van het octrooi ingediend te worden (artikel 3, tweede lid, van de vertaalverordening).

3.2. Het karakter van de verordening eenheidsoctrooibeschermtng

De verordening eenheidsoctrooibeschermtng heeft een tweezijdig karakter. Enerzijds is het een Unierechtelijk juridisch instrument waarin wordt bewerkstelligd dat op het grondgebied van de deelnemende lidstaten, na een daartoe strekkende aanvraag, eenheidsoctrooibeschermtng kan worden verkregen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het besluit tot nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng, zoals toegestaan bij Besluit 2011/167/EU (artikel 1, eerste lid, van de verordening). Voor deze uitvoering bouwt de verordening voort op de bestaande infrastructuur van het EOv, niet alleen voor het proces van octrooiverlening, maar ook voor de juridische inbedding. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die in artikel 142 EOv is neergelegd. Op grond van deze bepaling kunnen groepen van bij het EOv aangesloten landen bij een bijzondere overeenkomst bepalen dat de voor die staten verleende octrooien een eenheidskarakter hebben. Hier komt de tweede functie van de verordening in beeld. De verordening is tevens een bijzondere overeenkomst in de zin van artikel 142 EOv. Dit is bepaald in artikel 1, tweede lid, van de verordening. Zoals hiervoor reeds uiteengezet, werd met artikel 142 EOv van aanvang af geanticipeerd op verdergaande samenwerking door (een deel van) de bij het EOv aangesloten landen. Er werd niet voorzien dat een intergouvernementele organisatie, zoals de Europese Unie, zou toetreden tot de

Europese Octrooiorganisatie. Artikel 142 is om deze reden geen geschikte rechtsbasis voor een EU-octrooi (voorheen: Gemeenschapsoctrooi). Hiervoor zou een wijziging van het EOv noodzakelijk zijn. Een dergelijke verdragswijziging zou een verdere vertraging met zich brengen. Om deze reden is ervoor gekozen gebruik te maken van de bovengenoemde bestaande mogelijkheden die het EOv biedt aan de bij dat verdrag aangesloten landen. Omdat alle EU-lidstaten tevens partij zijn bij het EOv, kunnen de aan de nauwere samenwerking deelnemende lidstaten langs deze weg uitvoering geven aan deze functie van de verordening, namelijk deze aanmerken als een bijzondere overeenkomst op grond van artikel 142 EOv.

3.3. Institutionele bepalingen eenheidsoctrooi

De administratieve taken die verband houden met het Europees octrooi met eenheidswerking worden overeenkomstig artikel 9, eerste lid, verordening eenheidsoctrooibeschermt uitgevoerd door het EOB.

Deze taken bestaan uit:

- het beheren van verzoeken om eenheidswerking;
- het opnemen van het register voor eenheidsoctrooibeschermt in het Europees Octrooiregister en het beheren van het register voor eenheidsoctrooibeschermt;
- het beheren van de verklaringen inzake licentieverlening en licentietoezeggingen;
- het publiceren van de vertalingen gedurende de overgangsperiode (zoals voorzien is in de vertaalverordening);
- het innen en beheren van de jaartaksen en toeslagen in geval van te late betaling;
- het beheren van een compensatieregeling voor de terugbetaling van de vertaalkosten als bedoeld in de vertaalverordening;
- het garanderen dat een verzoek om eenheidswerking binnen een maand na de publicatie van de vermelding van verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad wordt ingediend door de octrooihouder in de toepasselijke proceduretaal; en
- het garanderen dat de eenheidswerking in het register voor eenheidsoctrooibeschermt wordt aangegeven.

De uitvoering van deze taken wordt uit de taksen voor Europese octrooien met eenheidswerking (artikel 10 van verordening 1257/2012) gefinancierd. Het toezicht op deze activiteiten wordt uitgevoerd door de deelnemende lidstaten bij deze verordening. Verder moeten de deelnemende lidstaten de hoogte van de jaartaksen vaststellen, evenals het aandeel in de verdeling van de jaartaksen (artikel 9, tweede lid, van verordening 1257/2012).

Uitvoering gevend aan artikel 9, tweede lid, van verordening 1257/2012 hebben de deelnemende lidstaten op 20 maart 2013 de zogeheten Beperkte Commissie van de Raad van Bestuur van het EOB (doorgaans aangeduid als: Select Committee) in het leven geroepen. In het Select Committee zijn de aan nauwere samenwerking deelnemende lidstaten vertegenwoordigd en zijn de Europese Commissie en de overige landen die partij zijn bij het EOv als waarnemer vertegenwoordigd. Aangezien het Select Committee een orgaan is van de EOO, vindt besluitvorming plaats in dat kader en overeenkomstig de procedures van de EOO. Het betreft hier derhalve geen gedelegeerde EU-besluitvorming.

3.4. Vertaalverordening

De vertaalverordening bevat een eenvoudige en kosteneffectieve vertaalregeling voor Europese octrooien met eenheidswerking. Dit betreft de procedure met betrekking tot de registratie van de eenheidswerking en de fase daarna. In de daaraan voorafgaande verleningsfase geldt dat elke octrooiaanvrager een aanvraag voor een Europees octrooi in zijn officiële nationale taal kan indienen, indien hij afkomstig is uit een EU-lidstaat die niet een van de werktalen van het EOB (Engels, Frans, Duits) als officiële taal kent, mits hij daarna een vertaling in een werktal van het EOB indient. Indien de aanvraag reeds in één van de officiële talen van het EOB wordt ingediend, is geen vertaling meer vereist in de andere officiële talen. In de taal waarin de octrooiaanvraag is onderzocht, wordt deze ook verleend en gepubliceerd. Deze tekstversie wordt dan erkend als de authentieke tekst van het Europees octrooi. De publicatie bevat verder een vertaling van de conclusies in de twee andere officiële talen van het EOB.

Uitgangspunt van de vertaalverordening is dat voor Europese octrooien met eenheidswerking de houder ervan geen verdere vertalingen hoeft in te dienen voor registratie van de eenheidswerking. Een automatisch vertaalsysteem voorziet in de vertaling van de Europese octrooien in alle officiële talen van de Europese Unie. Deze vertalingen zullen enkel dienen voor informatieve doeleinden en hebben geen juridisch effect. Tijdens een overgangsperiode zal evenwel altijd één vertaling moeten worden gemaakt. Is het octrooi verleend in het Frans of Duits, dan moet een vertaling naar het Engels worden gemaakt. Is het octrooi verleend in het Engels dan moet één vertaling in een EU-taal naar keuze worden gemaakt. In geval van een geschil over een Europees octrooi met eenheidswerking kan voorts zowel de gedaagde als het EOG van de octrooihouder een handmatige vertaling verlangen. De vertaalverordening voorziet er voorts in dat, indien de octrooiaanvraag in een van de werktalen van het EOB is vertaald en eenheidswerking is geregistreerd, de vertaalkosten van de aanvraag voor vergoeding in aanmerking komen (het zogenaamde «mutualisation of costs»-principe).

4. Rechtspraakverdrag

4.1. Algemeen

Voor een algemene toelichting op de bepalingen van het Rechtspraakverdrag wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het Rechtspraakverdrag. Sinds het opstellen van die memorie van toelichting en het uitbrengen van de nota naar aanleiding van het verslag in het kader van die wetgevingsprocedure hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan⁴.

Het verdrag treedt in werking nadat dertien overeenkomstsluitende lidstaten het verdrag hebben bekrachtigd (of tot het verdrag zijn toegetreden), waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (de drie overeenkomstsluitende lidstaten waar het hoogste aantal Europese octrooien gold in 2012). Zestien landen (van de benodigde dertien landen), inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben het Rechtspraakverdrag inmiddels geratificeerd. De toekomstige verhouding van het Verenigd Koninkrijk met het EOG zal nader worden bepaald. Duitsland heeft de voor de ratificatie benodigde parlementaire procedure doorlopen. De inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag is op dit

⁴ De hiermee verband houdende passages zijn opgenomen in de memorie van toelichting, Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 3, p. 21 en voorts in de nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 6, p. 10, 14 en 15).

moment afhankelijk van een klachtenprocedure over het Duitse ratificatieproces bij het Duitse Constitutionele Hof (Bundesverfassungsgericht). In afwachting van de uitkomst van die procedure is de afronding van de Duitse ratificatie opgeschort.

De voorbereidingen voor het oprichten van een lokale divisie van het EOG in Nederland zijn zo goed als afgerond, waardoor deze operationeel zal zijn bij de start van het EOG.

4.2. Rechtstreekse werking

Inzake de rechtstreekse werking van het verdrag, bedoeld in artikel 93 van de Grondwet, en de noodzaak ter zake implementatiewetgeving tot stand te brengen, wordt het volgende overwogen. De bepalingen van het Rechtspraakverdrag hebben voor een belangrijk deel betrekking op de organisatorische kanten van het EOG. Deze bepalingen behoeven – om die reden – naar hun aard geen implementatie in wettelijke voorschriften. De artikelen 25 tot en met 29 bevatten evenwel andersoortige, materieel-rechtelijke, bepalingen die door het EOG, overeenkomstig artikel 24, eerste lid, onderdeel b, van het verdrag, zullen worden toegepast in zaken die op grond van het verdrag aanhangig zijn gemaakt. Zoals hieronder zal worden toegelicht, bevatten deze artikelen onder meer bepalingen inzake de uitsluitende rechten van de octrooihouder en de uitzonderingen daarop. Deze bepalingen zijn zodanig vormgegeven dat zij rechtstreeks werkend zijn, dat wil zeggen voldoende duidelijk zijn om zonder nadere uitwerking in de nationale rechtsorde te kunnen worden toegepast, waarbij deze bepalingen evenwel in een concreet geval worden toegepast door het EOG en niet door de nationale rechter. Ook artikel 83 van het Rechtspraakverdrag, dat voorziet in een overgangsregeling, is voldoende duidelijk om zonder nadere uitwerking in de nationale rechtsorde te kunnen worden toegepast. Dit artikel zal – in voorkomend geval – door zowel het EOG als de nationale rechter worden toegepast.

4.3. Rechtsmacht Eengemaakt Octrooigerecht

Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (PbEU 2012, L 351) (hierna: Brussel I-verordening) regelt welke rechter binnen de Europese Unie bevoegd is om kennis te nemen van een tussen partijen gerezen internationaal geschil op burgerrechtelijk en handelsrechtelijk gebied. Derhalve regelt het ook de rechterlijke bevoegdheid in internationale octrooigeschillen. De Brussel I-verordening regelt tevens de erkenning en tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing uit de ene lidstaat in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 89, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag bepaalt dat de overeenkomst pas in werking treedt wanneer de wijzigingen in de Brussel I-verordening, die de verhouding tussen beide instrumenten regelen, van kracht zijn geworden. Artikel 31 van het Rechtspraakverdrag bepaalt in dat verband dat de internationale rechtsmacht van het EOG wordt vastgesteld overeenkomstig de Brussel I-verordening of, in voorkomend geval, op grond van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEU 2007, L 339) (hierna: Verdrag van Lugano). Het doel van de bedoelde wijzigingen van de Brussel I-verordening was tweeledig. In de eerste plaats moesten de wijzigingen voor afstemming zorgen tussen het Rechtspraakverdrag en de Brussel I-verordening. Met de totstandkoming van het verdrag is aan het EOG exclusieve bevoegdheid toegekend ten aanzien van zaken die onder het verdrag

vallen. In die gevallen zijn de nationale gerechten, ten aanzien waarvan de Brussel I-verordening regels stelt, niet langer bevoegd. Daardoor is het mogelijk dat, ten gevolge van de interne bevoegdheidsverdeling binnen het EOG (artikel 33 van het verdrag) een verweerder voor een divisie van het EOG moet verschijnen in een andere overeenkomstsluitende lidstaat dan de lidstaat van het gerecht dat volgens de Brussel I-verordening bevoegd zou zijn. Deze verandering van territoriale bevoegdheid moest in de Brussel I-verordening worden opgenomen. In de tweede plaats moesten de wijzigingen een oplossing bieden voor het bijzondere punt van de bevoegdheidsregels ten aanzien van verweerders uit landen buiten de EU.

Het bovenstaande is in de artikelen 71bis tot en met 71quinqüies van de Brussel I-verordening opgenomen.

4.4. Nationaalrechtelijke bepalingen

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter in civiele zaken is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Artikel 1 Rv bepaalt dat de rechtsmacht van de Nederlandse rechter wordt beheerst door de bepalingen van de eerste afdeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, tenzij er op grond van een verdrag of EG-verordening andere regels gelden. Artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 regelt vervolgens de exclusieve competentie van de rechtbank Den Haag om in eerste aanleg de daar genoemde octrooirechtelijke geschillen te beslechten.

Artikel 1 Rv leidt er derhalve toe dat zaken die op grond van het verdrag onder de exclusieve bevoegdheid van het EOG vallen niet onder de rechtsmacht van de Nederlandse rechter vallen. Dit behoeft derhalve strikt genomen niet nader wettelijk geregeld te worden. Om onduidelijkheden te voorkomen is echter wel een nadere bepaling opgenomen. Zie hiervoor de toelichting bij artikel I, onderdeel Z.

Omdat de Nederlandse rechter in die gevallen geen rechtsmacht heeft, kan ook de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag, zoals opgenomen in artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995, zich niet tot die gevallen uitstrekken. Artikel 80 behoeft om die reden derhalve evenmin wijziging. Wel wordt artikel 80 om een andere reden gewijzigd. Zie hiervoor de toelichting bij artikel I, onderdeel AA.

4.5. Koninkrijksaspecten

Het Europees octrooi met eenheidswerking kan alleen in het Europese deel van Nederland effect hebben en derhalve niet in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De achtergrond hiervan is dat de verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 niet van toepassing zijn op deze overzeese gebiedsdelen. Immers alleen deel IV van het VWEU is van toepassing op de niet-Europese grondgebieden van een lidstaat die zijn opgenomen in bijlage II bij het VWEU (waaronder Curaçao en Sint Maarten). Verordeningen die zijn gebaseerd op artikel 118 VWEU, dat geen deel uitmaakt van deel IV van het VWEU, zoals de verordeningen 1257/2012 en 1260/2012, zijn niet van toepassing buiten het territoriale toepassingsgebied van de Europese Unie (voor het Koninkrijk der Nederlanden betekent dit: buiten het Europese deel van Nederland). Dit betekent dat het nieuwe Europees octrooi met eenheidswerking op zichzelf geen rechtsgevolgen kan hebben in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Een Europees octrooi kan, ook na registratie van eenheidswerking voor het Europese deel van het Koninkrijk, echter van kracht blijven in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Op dit deel van het Europees octrooi kunnen de bepalingen

van de verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 van overeenkomstige toepassing worden verklaard, zodat eenzelfde rechtsregime van toepassing wordt als op dat deel van het Europees octrooi waarvoor eenheidswerking is verleend. De gevolgen hiervan worden in het nieuwe artikel 51a geëxpliciteerd. Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel I, onderdeel H en artikel II, onderdelen A en B.

Het Rechtspraakverdrag staat wel open voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. De lidstaten van de EU zijn bevoegd tot uitbreiding van het Rechtspraakverdrag op hun territoire buiten de EU, omdat het Rechtspraakverdrag een verdrag is dat open staat voor lidstaten. Het is geen «EU-verdrag», maar een verdrag dat tussen een aantal lidstaten tot stand is gekomen. Omdat Europese octrooien gelden in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland, heeft deze uitbreiding van de werkingssfeer van het Rechtspraakverdrag tot deze delen van het Koninkrijk ook juridisch effect waardoor het EOG bevoegd kan worden ten aanzien van Europese octrooien die in voornoemde delen van het Koninkrijk gelden. Het Koninkrijk der Nederlanden kan derhalve dit verdrag ratificeren voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland⁵. Besluitvorming over deze medegelding van het Rechtspraakverdrag moet nog plaatsvinden en uiteraard zal eventuele uitbreiding van het verdrag tot deze delen van het Koninkrijk nog ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd. Tot het Rechtspraakverdrag voor die delen in werking is getreden, zullen geschillen over een Europees octrooi dat gelding heeft in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland niet door het EOG, maar op grond van de artikelen 80 en 83 van de Rijsoctrooiwet 1995 door de Nederlandse rechter worden behandeld.

Het bovenstaande heeft geen invloed op de onderhavige wijzigingen van de Rijsoctrooiwet 1995. Deze zijn, net als de Rijsoctrooiwet 1995 zelf (behoudens hoofdstuk 7), van toepassing in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland.

Omdat Aruba geen partij is bij het EOV en het Europees octrooi dus niet geldt in Aruba, wordt opgemerkt dat het Rechtspraakverdrag niet uitgebreid zal kunnen worden tot Aruba. De Rijsoctrooiwet 1995 is, behoudens enkele met name overgangsrechtelijke bepalingen in verband met de situatie voor de inwerkingtreding van de Rijsoctrooiwet 1995, niet van toepassing in Aruba. Aruba heeft een eigen landsverordening inzake octrooien. Het onderhavige wetsvoorstel brengt in deze situatie geen verandering.

4.6. Materieelrechtelijke bepalingen

4.6.1. Harmonisatie met de materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag

Hierboven is toegelicht dat de rechtstreeks werkende materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag niet in de Rijsoctrooiwet 1995 behoeven te worden opgenomen. Ook verplicht het Rechtspraakverdrag er niet toe om de materieelrechtelijke bepalingen uit de Rijsoctrooiwet 1995 (al dan niet woordelijk) in overeenstemming te brengen met het Rechtspraakverdrag. Immers, in zaken die tot de bevoegdheid van het EOG behoren en aan haar worden voorgelegd zal het EOG de materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag toepassen. Zoals

⁵ Dit is anders dan is opgenomen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het Rechtspraakverdrag (Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 3, p. 24 t/m 27 en 34) en volgt uit nader overleg met de Europese Commissie en met Curaçao en Sint Maarten.

hierboven is uiteengezet, zal, in zaken die tot de bevoegdheid van de nationale rechter behoren en aan deze worden voorgelegd, de nationale rechter de materieelrechtelijke bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 toepassen. In de rechtspraak is evenwel discussie ontstaan of de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 niet toch in overeenstemming zou moeten worden gebracht, wat zowel inhoud als redactie betreft, met de tekst van het Rechtspraakverdrag. Alvorens hierop in te gaan, wordt opgemerkt dat de verschillen tussen de wet en het verdrag niet erg groot zijn. Om dit inzichtelijk te maken, zullen in het onderstaande de bepalingen uit de wet en het verdrag met elkaar worden vergeleken. Uit die analyse zal blijken dat de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 goeddeels overeenkomen met de bepalingen van het Rechtspraakverdrag. Dit bevreemdt niet, omdat het Rechtspraakverdrag goeddeels is gebaseerd op de tekst van de Gemeenschapsoctrooioverdragen 1975 en 1989. Hoewel deze verdragen nooit in werking zijn getreden, is de Rijksoctrooiwet (de voorloper van de Rijksoctrooiwet 1995) hiermee wel in overeenstemming gebracht⁶. De onderstaande analyse heeft derhalve, voor zover de bepalingen zowel in de Gemeenschapsoctrooioverdragen als het Rechtspraakverdrag voorkomen, al eerder – in het kader van de harmonisering van de Rijksoctrooiwet met het Gemeenschapsoctrooioverdrag 1975 – plaatsgevonden en is terug te vinden in de desbetreffende Kamerstukken⁷. Deze harmonisering heeft ook in andere overeenkomstsluitende lidstaten plaatsgehad. Uit onderstaande analyse zal blijken dat, voor zover er verschillen bestaan, deze, op enkele onderdelen na, redactioneel van aard zijn. Deze leiden niet tot een andere beschermingsomvang van het octrooi. De verschillen kunnen als volgt nader worden geduid:

- Inhoudelijke verschillen: ontbreken corresponderende bepaling
Het Rechtspraakverdrag kent één uitzondering op de rechten van de octrooihouder die de Rijksoctrooiwet 1995 niet kent, namelijk de decompilatievrijstelling (artikel 27, onderdeel k). De decompilatievrijstelling is een nieuwe uitzondering op de rechten van de octrooihouder en kwam niet voor in de Gemeenschapsoctrooioverdragen en is – om die reden – niet opgenomen in de Rijksoctrooiwet. In de voor consultatie aangeboden versie van deze memorie van toelichting was opgenomen dat de Rijksoctrooiwet 1995 ook geen apothekersvrijstelling kende (artikel 27, onderdeel e) omdat de desbetreffende bepaling in deze wet nooit in werking was getreden. Echter, inmiddels heeft inwerkingtreding plaatsgevonden⁸, zodat op dit onderdeel geen verschil meer bestaat tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995.
- Inhoudelijke verschillen: afwijkende nationale bepalingen
Artikel 25, onderdeel b, en artikel 27, onderdelen f en g, kennen wel een corresponderende bepaling in de Rijksoctrooiwet 1995, maar wijken daarvan – op enkele onderdelen – af. Deze verschillen blijken, bij nadere beschouwing, materieel van aard te zijn. De wetgever heeft hierin destijds, bij de harmonisering met het Gemeenschapsoctrooioverdrag 1975, een keuze gemaakt die – naar huidige inzichten – heeft geleid tot een verschil tussen de wet en het Gemeenschapsoctrooioverdrag, en als gevolg daarvan ook tussen het daarop gebaseerde Rechtspraakverdrag en de wet.

⁶ Rijkswet van 29 mei 1987 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1987, 316), zoals gedeeltelijk in werking getreden bij Besluit van 27 oktober 1987, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Rijkswet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1987, 491) en bij Besluit van 22 oktober 1990, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Rijkswet van 29 mei 1987 (Stb. 316) tot wijziging van de Rijksoctrooiwet alsmede van het Besluit van 25 september 1990 (Stb. 510) tot wijziging van het Octrooiereglement (Stb. 1979, 62) (Stb. 1990, 543).

⁷ Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3.

⁸ Stb. 2018, 469.

- Redactionele verschillen
Zowel de redactie als de opbouw van de bepalingen van het Rechtspraakverdrag verschilt van die van de Rijksoctrooiwet 1995. Deze verschillen zijn niet inhoudelijk van karakter.

Vanuit de rechtspraak is de wens naar voren gebracht om de Rijksoctrooiwet 1995 volledig aan te passen aan de tekst van het Rechtspraakverdrag. Dit zou kunnen worden bereikt door de tekst woordelijk over te nemen in de wet, dan wel in de wet naar de tekst van het Rechtspraakverdrag te verwijzen. Hiervoor zijn verschillende argumenten genoemd:

- Hetzelfde recht wordt toegepast, ongeacht of de zaak aan het EOG of de nationale rechter wordt voorgelegd. Dit is in het bijzonder van belang gedurende de overgangperiode. Tijdens een overgangperiode kunnen zaken met betrekking tot Europese octrooien en daarop gebaseerde aanvullende beschermingscertificaten ook worden voorgelegd aan de nationale rechter. Tevens bestaat de mogelijkheid de rechtsmacht van het EOG voor Europese octrooien uit te sluiten (opt-out). In zaken die aan het EOG worden voorgelegd, zullen de artikelen 25 tot en met 30 van het Rechtspraakverdrag worden toegepast. Indien de zaak aan de Nederlandse rechter wordt voorgelegd, zal de Rijksoctrooiwet 1995 worden toegepast. Bij inhoudelijke verschillen tussen verdrag en wet kunnen partijen, afhankelijk van de gemaakte forumkeuze (de nationale rechter of het EOG), met andere materieelrechtelijke bepalingen worden geconfronteerd, dan wel daar hun keuze op afstemmen. Dit is onwenselijk. Het is zowel in het belang van de octrooihouder als van een derde die met vorderingen inzake inbreuk op een octrooirecht te maken kan krijgen, dat het geen verschil maakt welk recht in een concreet geval van toepassing is.
- Het is voor de gebruikers van de wet praktischer: één tekst, of men nu procedeert voor het EOG of voor de nationale rechter.
- Het is in één oogopslag, zonder nadere analyses, duidelijk dat de wet overeenstemt met het Rechtspraakverdrag. Dat is bij de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 niet het geval, wat leidt tot rechtsonzekerheid. In het verleden is het in een aantal gevallen noodzakelijk gebleken dat de rechter vaststelde dat de wet overeenstemde met het Gemeenschapsoctrooiwet. Het is beter als dit uit de wet zelf blijkt.
- Er ontstaat meer harmonisatie met het octrooirecht in de ons omringende landen. Deze landen hebben bij de harmonisering met de Gemeenschapsoctrooiwet nauwer aangesloten bij de tekst van die verdragen dan Nederland destijds.
- Het biedt voordelen voor de verdere rechtsontwikkeling in Nederland. Bij woordelijke overeenstemming van de wet met het Rechtspraakverdrag kunnen uitspraken van het EOG over de uitleg van de materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag gemakkelijker gevolgd worden door de Nederlandse rechter.
- Er is thans – anders dan bij de harmonisatie met de Gemeenschapsoctrooiwet – een grotere noodzaak tot harmonisatie, want deze zijn nooit in werking getreden, anders dan – naar verwachting – het Rechtspraakverdrag.

De regering onderschrijft, vanwege de hierboven genoemde redenen, dat inhoudelijke verschillen tussen de Rijksoctrooiwet 1995 en het Rechtspraakverdrag voorkomen moeten worden. Bij de besluitvorming of ook een verdergaande harmonisatie gewenst is, in de vorm van redactionele aanpassingen, heeft de regering de volgende scenario's overwogen:

Scenario 1

Er wordt volstaan met het aanpassen van inhoudelijke verschillen tussen wet en verdrag.

Scenario 2

Als scenario 1, maar hierbij worden ook bepalingen in de wet in overeenstemming gebracht met het Rechtspraakverdrag indien deze dermate redactioneel afwijken dat – ook na uitleg – twijfel zou kunnen ontstaan over de inhoudelijke overeenstemming tussen wet en verdrag. Dit kan leiden tot rechtsonzekerheid.

Scenario 3

Als scenario 1 en 2, maar hierbij worden ook zuiver redactionele verschillen aangepast (tenzij dit, gelet op de aard van de bepaling, niet mogelijk is).

Scenario 4

Als scenario 1 tot en met 3, maar hierbij wordt in de wet verwezen naar de bepalingen uit het Rechtspraakverdrag.

De regering kiest voor scenario 3. Naast de voordelen die ook scenario 1 en 2 bieden, biedt dit voor de gebruikers van de wet en het verdrag belangrijke voordelen, zoals hierboven genoemd. Het is bovendien toekomstbestendig, in die zin dat het de Nederlandse rechter in staat stelt jurisprudentie van het EOG direct te vertalen naar de nationale rechtspraktijk. Ofschoon de nationale rechter niet gehouden is de uitspraken van het EOG te volgen, is het de verwachting dat het EOG in belangrijke mate richtinggevend zal zijn voor de verdere ontwikkeling van het nationale octrooirecht van de bij het verdrag aangesloten lidstaten. De regering kiest er niet voor om in de wet te verwijzen naar de tekst van het Rechtspraakverdrag. Dit komt de leesbaarheid niet ten goede, wekt de suggestie dat het verdrag als zodanig ook geldt voor rijksoctrooien, en het is ook niet in alle gevallen mogelijk, gelet op de aard van de bepaling. Het is voorts niet wenselijk dat partijen uit Sint Maarten, Curaçao en het Caribische deel van Nederland, voor welke gebieden het verdrag, zoals in paragraaf 4.5. is toegelicht, (afhankelijk van nadere besluitvorming; in ieder geval vooralsnog) niet geldt, het voor hen toepasselijke recht niet woordelijk in de wet kunnen terugvinden, maar worden verwezen naar een verdrag dat op hen niet van toepassing is. Bovenstaande keuze leidt ertoe dat omwille van de voordelen die een een-op-een aansluiting bij de tekst van het verdrag biedt, de tekst van het verdrag zal worden gevolgd. Dit leidt alleen uitzondering indien de tekst van de desbetreffende bepaling zich niet leent om op dezelfde wijze te worden opgenomen in de wet.

Naar het oordeel van de regering leidt dit er niet toe dat de bestaande jurisprudentie over de Rijksoctrooiwet 1995 zijn gelding verliest. Immers, zoals hieronder nader zal worden toegelicht, de verschillen tussen wet en verdrag zijn gering. Uiteraard kunnen toekomstige uitspraken van het EOG, indien deze worden gevolgd door de nationale rechter, tot (een andere) rechtsontwikkeling leiden.

De overname van de tekst van het verdrag in de wet leidt er ook toe dat de keuzes van inhoudelijke aard die de regering destijds heeft gemaakt bij de harmonisatie met het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 thans worden herzien. Bij de bespreking van de desbetreffende artikelen wordt dit nader besproken.

In de onderstaande tabel wordt per artikel uit het Rechtspraakverdrag aangegeven met welk artikel uit de huidige Rijksoctrooiwet 1995 dit correspondeert en of de verschillen redactioneel of inhoudelijk van aard

zijn. In verband met de leesbaarheid, wordt het resultaat daarvan in verkorte vorm in een tabel vervat.

Artikel Rechtspraakverdrag	Huidig artikel Rijksoc-trooiwet 1995	Verschillen
Recht om de directe toepassing van de uitvinding te verbieden (artikel 25)		
Artikel 25, aanhef	Artikel 53, eerste lid, aanhef	Redactioneel
Artikel 25, onderdeel a	Artikel 53, eerste lid, onderdeel a	Redactioneel
Artikel 25, onderdeel b	Artikel 53, eerste lid, onderdeel b (eerste deel)	Inhoudelijk (heroverweging)
Artikel 25, onderdeel c	Artikel 53, eerste lid, onderdeel b (tweede deel)	Redactioneel
Recht om de indirecte toepassing van de uitvinding te verbieden (artikel 26)		
Artikel 26, eerste lid	Artikel 73, eerste lid (ten dele)	Redactioneel
Artikel 26, tweede lid	Artikel 73, tweede lid (ten dele)	Redactioneel
Artikel 26, derde lid	Artikel 73, eerste lid (ten dele)	Redactioneel
Beperking van de werking van een octrooi (artikel 27)		
Artikel 27, onderdeel a	Artikel 53, eerste lid, onderdelen a en b, artikel 73, eerste lid	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel b	Artikel 53, derde lid	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel c	Artikel 53b, tweede lid	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel d	Artikel 53, vierde lid	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel e	Artikel 53, derde lid, tweede volzin	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel f	Artikel 54, onderdeel a	Inhoudelijk (heroverweging)
Artikel 27, onderdeel g	Artikel 54, onderdeel b	Inhoudelijk (heroverweging)
Artikel 27, onderdeel h	Artikel 54, onderdeel c	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel i	Artikel 53c eerste lid	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel j	Artikel 53c, tweede lid	Redactioneel
Artikel 27, onderdeel k	-	Inhoudelijk (nieuw)
Artikel 27, onderdeel l	Artikel 53b, eerste lid	Redactioneel
Recht van voorgebruik van de uitvinding (artikel 28)		

Artikel Rechtspraakverdrag	Huidig artikel Rijksoc-trooiwet 1995	Verschillen
Artikel 28	Artikel 53, vijfde lid (ten dele) en zesde lid, artikel 55	N.v.t.
Uitputting van de aan het Europees octrooi verbonden rechten (artikel 29)		
Artikel 29	Artikel 53, vijfde lid (ten dele)	Redactioneel
Effecten van aanvullende beschermingscertificaten (artikel 30)		
Artikel 30	Artikel 90 t/m 98	Redactioneel

In het artikelsgewijze deel wordt nader aangegeven op welke wijze de artikelen van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995 zullen worden opgenomen en tot welke andere wijzigingen dit leidt in de huidige tekst van de wet. Hierdoor wordt duidelijk op welke wijze de huidige wet inhoudelijk en redactioneel verandert door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag.

Deze analyse wordt per artikel voorafgegaan door een passage over de vertaling van het Rechtspraakverdrag. Het Rechtspraakverdrag is gepubliceerd in het Tractatenblad (Trb. 2013, 92). De Nederlandse vertaling daarvan is echter op onderdelen verbeterd (Trb. 2016, 1). In het navolgende zal, indien dit omwille van de duidelijkheid noodzakelijk is, per artikel worden aangegeven op welke wijze de vertaling van het desbetreffende artikel is gewijzigd.

4.6.2. Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen

Artikel 7, eerste lid, van de verordening eenheidsoctrooibescherming bepaalt dat een Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen in zijn geheel en in alle deelnemende lidstaten wordt behandeld als een nationaal octrooi van een van de deelnemende lidstaten.

Deze bepaling werkt op grond van deze verordening rechtstreeks en behoeft geen implementatie, noch is – zoals hieronder wordt toegelicht – aanpassingswetgeving noodzakelijk. De regering komt tot deze conclusie na analyse van de bepalingen uit de Rijksoctrooiwet 1995 en vergelijking met de vermogensrechtelijke regeling van gemeenschapsmerken, gemeenschapsmodellen alsmede gemeenschapskwekersrechten. Voor deze rechten geldt een min of meer vergelijkbare regeling, zie artikel 16 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEU 2009, L 78), artikel 27 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L 3) en artikel 22 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG 1994, L 227). Noch het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), noch de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 kent bepalingen ter implementatie van deze vermogensrechtelijke regeling. De regering zet deze bestaande systematiek voort en zal ook in de Rijksoctrooiwet 1995 geen vermogens-

rechtelijke bepalingen inzake Europese octrooien met eenheidswerking opnemen.

Indien op de indieningsdatum van een Europese octrooiaanvraag de verblijfplaats, hoofdvestiging of vestiging van de aanvrager in het Europese deel van Nederland lag, wordt op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening eenheidsoctrooibeschermt, het daaruit voortgekomen Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen behandeld overeenkomstig een octrooi onder de Rijksoctrooiwet 1995. Dit brengt met zich, dat naast alle vermogensrechtelijke bepalingen uit de Rijksoctrooiwet 1995, ook onder meer het Burgerlijk Wetboek van toepassing zal zijn, zoals artikel 3:84, eerste lid, inzake overdracht en artikel 3:98 inzake de vestiging, overdracht en afstand van beperkte rechten.

In de meeste gevallen zijn de vermogensrechtelijke bepalingen zoals die uit de Rijksoctrooiwet 1995 en het Burgerlijk Wetboek zonder meer letterlijk toepasbaar. In een enkel geval zijn de bepalingen toepasbaar met inachtneming van enkele bijzonderheden die te maken hebben met registraties in verband met het Europees octrooi met eenheidswerking. Daar waar bepaald is dat een inschrijving in het octrooieregister, bedoeld in artikel 19 van de Rijksoctrooiwet 1995, kan geschieden om werking tegenover derden te verzekeren – bijvoorbeeld in het geval van een overdracht of verpanding van een octrooi onder de Rijksoctrooiwet 1995, kan de akte op grond van artikel 65, derde lid, respectievelijk artikel 67, eerste lid, in het octrooieregister worden ingeschreven – zullen voor Europese octrooien met eenheidswerking de stukken in het register voor eenheidsoctrooibeschermt, bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de verordening eenheidsoctrooibeschermt, moeten worden ingeschreven. Ook bijvoorbeeld het beslag op een Europees octrooi met eenheidswerking zal overeenkomstig artikel 68, eerste lid, in het register voor eenheidsoctrooibeschermt moeten worden ingeschreven. Een gelegd beslag kan in het register voor eenheidsoctrooibeschermt worden doorgehaald overeenkomstig artikel 68, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995.

Ook andere, over de Rijksoctrooiwet 1995 verspreide, vermogensrechtelijke derdenbeschermingsbepalingen zullen van overeenkomstige toepassing zijn op Europese octrooien met eenheidswerking. In geval van inschrijving van een licentie op een Europees octrooi met eenheidswerking in het register voor eenheidsoctrooibeschermt, is deze op grond van de tweede zin van artikel 56, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 ook tegenover derden geldig. In geval van een vervreemding van het Europees octrooi met eenheidswerking dient derhalve de nieuwe octrooihouder een in het register voor eenheidsoctrooibeschermt ingeschreven licentie te respecteren.

Ook de opeising van een Europees octrooi met eenheidswerking zal (net als de opeising van een octrooi onder de Rijksoctrooiwet 1995) geschieden overeenkomstig artikel 78 van de Rijksoctrooiwet 1995. Overeenkomstig het tweede lid van artikel 78 zal de dagvaarding in het register voor eenheidsoctrooibeschermt moeten worden ingeschreven. Overeenkomstig artikel 78, achtste lid, zal op verzoek van de meest gerede partij de eindbeslissing in het register voor eenheidsoctrooibeschermt worden aangetekend.

De verplichte inschrijving van nietigheidsvorderingen in het register voor eenheidsoctrooibeschermt met het oog op de bescherming van derden, zoals latere verkrijgers en pandhouders, kan overeenkomstig het nieuwe artikel 75a achterwege blijven, omdat derden in het register van het EOG eenvoudig kunnen nagaan of een nietigheidsvordering tegen het octrooi is ingesteld en welke gronden daartoe zijn aangevoerd. Derhalve wordt

artikel 75, vierde lid, geacht niet van toepassing te zijn op een Europees octrooi met eenheidswerking.

5. Overgangsrecht

Een nieuwe regeling is niet slechts van toepassing op hetgeen na haar inwerkingtreding voorvalt, doch ook op hetgeen bij haar inwerkingtreding bestaat, zoals bestaande rechtsposities en verhoudingen (onmiddellijke werking). Hieraan kunnen bezwaren kleven. Voor de beoordeling in hoeverre afwijking van deze hoofdregel noodzakelijk is, zijn punten van overweging het vertrouwensbeginsel, de redelijkheid en billijkheid, de rechtszekerheid en het verrassingseffect.

In verband met het onderhavige wetsvoorstel bestaat er geen noodzaak tot het opnemen van overgangsrecht, die gelet op de aard van de wijzigingen als volgt kan worden geduid.

1. Wijzigingen om het Rechtspraakverdrag en de verordening eenheids-octrooibeschermt goed te laten functioneren
Deze wijzigingen hebben betrekking op de toekomstige situatie die ontstaat na registratie van eenheidswerking voor een Europees octrooi en raken derhalve niet aan bestaande rechtsposities en -verhoudingen. Er bestaat derhalve geen bezwaar tegen onmiddellijke werking. Het Rechtspraakverdrag zelf, dat tevens regels stelt voor geschilbeslechting in verband met Europese octrooien zonder eenheidswerking, voorziet in artikel 83 overigens wel in overgangsrecht. Dit is toegelicht in paragraaf 3.4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het Rechtspraakverdrag.
2. Wijzigingen voortkomend uit de wens tot harmonisatie tussen wet en Rechtspraakverdrag
De meeste wijzigingen van de wet die hiervan het gevolg zijn, zijn redactioneel van aard. Dergelijke wijzigingen nopen, omdat zij geen inhoudelijke betekenis hebben, niet tot het treffen van overgangsrecht. Het geringe aantal inhoudelijke wijzigingen betreft handelingen die in de toekomst onder het uitsluitend recht van de octrooihouder vallen (het aanbieden van de toepassing van een werkwijze), of handelingen die in de toekomst al dan niet onder een vrijstelling vallen (de decompilatievrijstelling).
Onmiddellijke werking leidt ertoe dat deze handelingen vanaf de inwerkingtreding van de wet zullen zijn verboden of juist vrijgesteld. De verwachting is dat deze wijzigingen – gelet op de geringe praktische betekenis daarvan – geen of slechts in zeer beperkte mate gevolgen hebben voor bestaande – contractuele – rechtsverhoudingen. Gelet daarop en vanwege het belang om van aanvang af een harmonisatie tot stand te brengen tussen het Rechtspraakverdrag en de wet, bestaat er geen noodzaak noch is het gewenst om overgangsrecht te treffen. Daar komt bij dat er voor het bedrijfsleven en de rechtspraak voldoende gelegenheid bestaat om zich op de wijzigingen voor te bereiden, voor zover dat nodig zou zijn.
3. Overige wijzigingen
Deze wijzigingen houden verband met de centralisatie van de octrooirechtspraak bij de rechtbank Den Haag en hebben derhalve uitsluitend procedurele consequenties, waarop de rechtspraak zich kan voorbereiden. Er bestaat geen bezwaar tegen onmiddellijke werking van deze wijzigingen.

6. Regeldruk

Uit dit wetsvoorstel vloeien geen administratieve lasten of nalevingskosten voort. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het in artikel I, onderdeel I, opgenomen artikel 52a slechts de mogelijkheid biedt om aan

bestaande verplichtingen op een later tijdstip te voldoen. Ook voor artikel I, onderdeel W, geldt dat het voorgestelde artikel 75a niet leidt tot administratieve lasten of nalevingskosten omdat slechts de grondslag van de lasten verschuift. De verplichting zelf blijft ongewijzigd.

7. Uitvoering

De gevolgen voor de uitvoering hangen samen met de invoering van het in artikel I, onderdeel H, opgenomen artikel 51a en het in artikel I, onderdeel I, opgenomen artikel 52a. De automatisering rond het octrooiregister zal moeten worden aangepast ter invoering van beide bepalingen en daarnaast zal Octrooicentrum Nederland de nieuwe procedure uit artikel 52a moeten uitvoeren.

8. Gevolgen rechterlijke macht

De gevolgen voor de rechterlijke macht zijn beperkt tot artikel I, onderdeel AA, die een wijziging van artikel 80 behelst. Dit levert een stroomlijning op in de procedures en maakt een snellere behandeling van de zaak mogelijk. Verwezen wordt naar de toelichting bij dit onderdeel.

9. Consultatie en advisering Raad voor de rechtspraak

Over het wetsvoorstel is bij de totstandkoming overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het bij het octrooirecht betrokken bedrijfsleven en de octrooirechtspraktijk, verzameld in de zogenoemde «Commissie van acht». Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De belangrijkste daarvan is de keuze voor de wijze van harmonisatie van de materieelrechtelijke bepalingen in artikel 53 en verder van de Rijksoctrooiwet 1995 met die in het Rechtspraakverdrag, waarop in paragraaf 4.6.1 is ingegaan.

Daarnaast is het wetsvoorstel in de periode van 1 mei tot en met 25 mei 2015 aangeboden voor internetconsultatie. Op deze consultatie zijn negen reacties ontvangen. Deze reacties waren afkomstig van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden, van de commissie-IE van VNO-NCW en van enkele advocaten en octrooigemachtigden. De regering is degenen die een reactie hebben geplaatst zeer erkentelijk voor het geleverde commentaar en de nuttige bijdrage die deze heeft geleverd aan de totstandkoming van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Het belangrijkste commentaar dat de regering heeft ontvangen is het volgende.

Algemeen

- De commissie-IE van VNO-NCW geeft aan «het voorstel [te] steunen en het ook bijzonder op prijs [te] stellen dat hard geprobeerd wordt ervoor te zorgen dat Nederland vanaf het begin mee kan doen aan het Unitary Patent Package, een cruciale ontwikkeling voor het Europese octrooisysteem».
- Het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden is van mening dat het wetsvoorstel goed aansluit bij het Rechtspraakverdrag. Een (voor)spoedige behandeling van het vervolgtraject van deze wetswijziging zien zij ook graag tegemoet.
- Ook door andere respondenten is de strekking van het wetsvoorstel onderschreven.

Door een aantal respondenten werd gevraagd of de mogelijkheid van het aanvragen van eenheidswerking voor een Europees octrooi niet tevens voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland kan worden ingevoerd. Omdat de verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 uitsluitend betrekking hebben op de EU-lidstaat Nederland, gelden deze niet in het Caribische deel van het Koninkrijk. Aldaar kan bij nader inzien, op grond van nadere berichtgeving van de Europese Commissie, wel een hiermee gelijkgesteld rechtsregime worden ingevoerd. Zie daarvoor het nieuwe artikel 51a en de toelichting bij artikel I, onderdeel H, en artikel II, onderdelen A en B.

Door een aantal respondenten wordt ervoor gepleit het wetsvoorstel uit te breiden met bepalingen die specifiek zien op de situatie dat een Europees octrooi alleen in het Caribische deel van het Koninkrijk geldig is, zoals andere vertaaleisen, financiële bepalingen of gewijzigde bestuursbevoegdheden.

Mede gelet op het hiervoor genoemde gelijkgestelde rechtsregime, dat voor het Caribische deel van het Koninkrijk kan worden ingevoerd, bestaat er geen noodzaak dergelijke wijzigingen door te voeren.

Toepasselijkheid strafbepaling (artikel 79) op Europese octrooien met eenheidswerking

Door een respondent is gevraagd te verduidelijken in hoeverre artikel 79 van de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing is op Europese octrooien met eenheidswerking. Met het oog hierop is in artikel 79 bepaald dat ook een inbreuk op een Europees octrooi met eenheidswerking strafbaar is.

Overige opmerkingen

In verschillende reacties zijn voorstellen gedaan tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 op punten die geen verband houden met het onderwerp van dit wetsvoorstel. De regering heeft ervoor gekozen slechts die voorstellen over te nemen die betrekking hebben op verkeerde verwijzingen in de huidige wetstekst of die kunnen leiden tot misverstanden en rechtsonzekerheid (artikel I, onderdelen D en P).

Voor het overige hadden veel reacties betrekking op specifieke artikelen van het voorgelegde wetsvoorstel. Deze opmerkingen worden behandeld in het artikelsgewijze deel van deze memorie van toelichting.

Advies Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is overeenkomstig artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie om advies gevraagd over het onderhavige wetsvoorstel⁹. De Raad heeft op 8 juni 2015 geadviseerd. Dit advies is reeds in het kader van de wetgevingsprocedure tot goedkeuring van het Rechtspraakverdrag aan de orde gesteld¹⁰. De Raad deelt de opvatting van de regering dat spoedige ratificatie van het Rechtspraakverdrag wenselijk is, zodat de ratificatie door Nederland gelijke tred houdt met die van andere landen met een toonaangevende octrooirechtspraaktraditie, en dat Nederland daarmee tot de eerste groep landen zal behoren die onder het hervormde Europese octrooisysteem zal vallen. Hierdoor kunnen vanaf de start van het Gerecht Nederlandse rechters als rechter

⁹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

¹⁰ Kamerstukken II 2015/16, 34 411, nr. 6, p. 2.

worden benoemd en kan de Nederlandse octrooirechtspraaktraditie van invloed zijn op de harmonisering van het octrooirecht in Europa.

Over de inhoud van het wetsvoorstel maakt de Raad de volgende opmerkingen:

- De Raad juicht toe dat de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 zowel inhoudelijk als redactioneel wordt aangepast aan de tekst van het Rechtspraakverdrag (en daarmee aan de Gemeenschapsoctrooioverdragen en de octrooiwetgeving van de ons omringende landen). De inhoudelijke en redactionele overeenstemming vergemakkelijkt de uitwisseling van octrooirechtelijke kennis en kan een bijdrage leveren aan de verdere harmonisering van het octrooirecht in Europa. De keuze om de tekst van de Nederlandse vertaling van het Rechtspraakverdrag zo letterlijk mogelijk te volgen, wordt ook toegejuicht. Daarmee kunnen tijdrovende discussies in geschillen over mogelijke inhoudelijke afwijkingen worden voorkomen.
 - De Raad is positief over de keuze in het wetsvoorstel om de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag uit te breiden met bepaalde vorderingen en verzoeken die verband houden met de handhaving van een octrooi, dit in verband met de vereiste expertise die daar voorhanden is en omdat het efficiënt is om diverse aspecten van een octrooi-geschil in één rechtbank te laten behandelen. De Raad maakt voorts nog enkele opmerkingen over een aantal artikelen van het wetsvoorstel. Deze worden hieronder genoemd, gevolgd door een reactie van de regering.
 - De Raad geeft aan dat inzake de uitbreiding van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag, verduidelijkt zou moeten worden dat onder artikel 1019b Rv ook moet worden begrepen het voorlopig getuigenverhoor en het voorlopig deskundigenbericht. De regering onderschrijft dit en heeft de toelichting op dit onderdeel aangevuld. Zie hiervoor de toelichting bij artikel I, onderdeel AA.
 - De Raad geeft aan dat artikel 50a (inmiddels vernummerd tot 51a) van het wetsvoorstel ten onrechte bepaalt dat een Europees octrooi geacht wordt van de aanvang af (ook) niet meer de in artikel 72 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad. De regering onderschrijft deze conclusie en heeft de verwijzing naar dit artikel geschrapt. Dit is nader toegelicht in de artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdeel H. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
 - De Raad geeft in overweging om in de toelichting op het nieuwe artikel over inbreuk op een Nederlands octrooi door het aanbieden van een werkwijze, niet uitdrukkelijk te stellen dat, naast de toepassing van de werkwijze (of handelingen met betrekking tot producten van de werkwijze), ook het aanbieden in het Koninkrijk moet plaatsvinden. De Raad wijst erop dat dit in tegenspraak lijkt met de Nederlandse rechtspraak en octrooirechtelijke doctrine over het aanbieden als voorbehouden handeling. Volgens de Raad gaan rechtspraak en literatuur ervan uit dat een aanbiedingshandeling die is verricht in het buitenland, kan worden aangemerkt als inbreuk op een Nederlands octrooi als het aanbod is gericht op een inbreukmakende handeling in het Koninkrijk, bijvoorbeeld de levering van een product in het Koninkrijk.
- De regering begrijpt wat de Raad hier opmerkt. De regering heeft in de toelichting bij artikel 25 van het Rechtspraakverdrag (toepassen werkwijze) en artikel 26 van het Rechtspraakverdrag (toepassen middelen) in de eerste plaats willen aangeven dat het toepassen van de aangeboden werkwijze respectievelijk de middelen, moet plaatsvinden in Nederland, Curaçao of Sint Maarten. De regering heeft daarbij tevens aangegeven dat het aanbieden van de werkwijze, respectievelijk de middelen, eveneens moet plaatsvinden *in* Nederland, Curaçao of Sint Maarten. De regering is van mening dat hetgeen daarover in de

memorie van toelichting is opgenomen, niet uitsluit dat als de toepassing van de werkwijze *vanuit* het buitenland wordt aangeboden en gericht is tot iemand die zich in Nederland, Curaçao of Sint Maarten bevindt, het aanbod heeft te gelden als een aanbod dat in Nederland, Curaçao of Sint Maarten plaatsvindt. De regering is derhalve van mening dat de memorie van toelichting op dit punt ruimte laat voor de door de Raad voorgestane uitleg. Dit wordt onderschreven door de Nederlandse rechtspraak en octrooirechtelijke doctrine, zoals de Raad aangeeft. De regering heeft naar aanleiding van deze opmerking van de Raad de toelichting op dit punt verduidelijkt, onder verwijzing naar de bedoelde rechtspraak en doctrine.

- De Raad wijst op een onduidelijkheid in de redactie van het voorgestelde artikel 75a, eerste lid. Het wetsvoorstel is op dit onderdeel inmiddels aangepast, waardoor de door de Raad bedoelde onduidelijkheid niet langer bestaat.
- Tot slot geeft de Raad in overweging van de gelegenheid gebruik te maken om enkele wetstechnische gebreken in de Rijksoctrooiwet 1995 te herstellen. De regering neemt deze voorstellen over. Zie hiervoor de toelichting bij artikel I, onderdeel R. Het voorstel van de Raad inzake de juiste benaming van de rechtbank Den Haag, is inmiddels gerealiseerd¹¹.

De opmerkingen van de Raad inzake de gevolgen voor de werklust van de Nederlandse octrooirechter door de komst van het EOG worden besproken in paragraaf 10 van de memorie van toelichting behorende bij het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het Rechtspraakverdrag.

ARTIKELSGEWIJS

Onderstaand wordt een artikelsgewijze toelichting gegeven. De volgende wijzigingen vloeien voort uit verordening 1257/2012:

- artikel I, onderdeel A, subonderdelen 2 en 3, eerste begripsbepaling;
- artikel I, onderdeel H;
- artikel I, onderdeel I;
- artikel I, onderdeel O;
- artikel I, onderdeel W.

De volgende wijzigingen vloeien voort uit het Rechtspraakverdrag:

- artikel I, onderdeel A, subonderdeel 3, tweede begripsbepaling;
- artikel I, onderdeel B;
- artikel I, onderdeel C;
- artikel I, onderdeel E;
- artikel I, onderdeel F;
- artikel I, onderdeel G;
- artikel I, onderdeel J;
- artikel I, onderdeel K;
- artikel I, onderdeel L;
- artikel I, onderdeel M;
- artikel I, onderdeel N;
- artikel I, onderdeel P;
- artikel I, onderdeel Q;
- artikel I, onderdeel R;
- artikel I, onderdeel S;
- artikel I, onderdeel T;
- artikel I, onderdeel U;
- artikel I, onderdeel V;
- artikel I, onderdeel X;
- artikel I, onderdeel Y;

¹¹ Stb. 2016, 291 en Stb. 2017, 16 (inwerkingtreding).

- artikel I, onderdeel Z;
- artikel I, onderdeel BB.

Artikel I

Onderdeel A (artikel 1)

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de begripsbepalingen in artikel 1 van de Rijsoctrooiwet 1995 in alfabetische volgorde te plaatsen. Dit bevordert de toegankelijkheid en is in overeenstemming met aanwijzing 3.59, derde lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Hiertoe dient het eerste onderdeel.

In verband met de toepassing van enkele bepalingen uit de Rijsoctrooiwet 1995 is het wenselijk om, omwille van de duidelijkheid, tot een afbakening te komen tussen een Europees octrooi en een Europees octrooi met eenheidswerking. Immers, zoals de definitie van Europees octrooi in artikel 1 van de Rijsoctrooiwet 1995 nu luidt (Europees octrooi: een krachtens het Europees Octrooioverdrag verleend octrooi, voor zover dat voor het Koninkrijk is verleend), kan daar ook onder worden begrepen een Europees octrooi met eenheidswerking. Ook een dergelijk Europees octrooi is voor het Koninkrijk verleend, zij het dat voor dit octrooi later eenheidswerking is geregistreerd. Hiermee zou onduidelijkheid kunnen ontstaan over de vraag of in de desbetreffende bepaling van de Rijsoctrooiwet 1995 onder de aanduiding «Europees octrooi» ook een Europees octrooi met eenheidswerking moet worden begrepen.

Logischerwijs kan de wetgever dit destijds niet zo hebben bedoeld, omdat bij het opstellen van de desbetreffende bepalingen er nog geen Europees octrooi met eenheidswerking bestond. Zoals hieronder zal worden toegelicht, leidt ook dit wetsvoorstel er – behoudens een enkele uitzondering – niet toe dat er regels worden gesteld met betrekking tot Europese octrooien met eenheidswerking.

Evenwel zijn er enkele bepalingen in de Rijsoctrooiwet 1995 die in de toekomst ook van toepassing moeten zijn op deze octrooien. Dit zijn de bepalingen inzake dwanglicenties (artikel 57 tot en met 60 van de Rijsoctrooiwet 1995), zoals toegelicht in paragraaf 3.1.6 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het Rechtspraakverdrag, de bepaling inzake de redelijke vergoeding (artikel 72 van de Rijsoctrooiwet 1995) en de bepaling inzake strafbaarstelling (artikel 79 van de Rijsoctrooiwet 1995). In deze artikelen zal, waar nodig, worden toegevoegd dat deze niet alleen van toepassing zijn op Europese octrooien, maar ook op Europese octrooien met eenheidswerking. Om deze afbakening in de genoemde artikelen te kunnen opnemen, wordt een begripsbepaling opgenomen van een Europees octrooi met eenheidswerking, en wordt de huidige definitie van Europees octrooi gewijzigd. Dit naar voorbeeld van artikel 2, onderdelen e en f, van het Rechtspraakverdrag. De begripsbepaling wordt ook opgenomen in verband met het nieuwe artikel 75a (artikel I, onderdeel W), dat alleen geldt voor Europese octrooien.

Om het bovenstaande te bereiken wordt door middel van het tweede onderdeel aan de huidige definitie van Europees octrooi toegevoegd, dat hieronder een Europees octrooi wordt verstaan, voor zover dit geen Europees octrooi met eenheidswerking is. Dit betekent dat vanaf het moment – en voor zover – de eenheidswerking voor het Europees octrooi is geregistreerd, dit niet meer valt onder de definitie van Europees octrooi in de zin van de Rijsoctrooiwet 1995. Vervolgens wordt door middel van het derde onderdeel een definitie van een Europees octrooi met eenheidswerking in de wet opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om – daar

waar nodig – enkele bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 ook van toepassing te verklaren op Europese octrooien met eenheidswerking. Zoals hiervoor in paragraaf 4.5. en hieronder is toegelicht bij de toelichting bij artikel I, onderdeel H, kan de eenheidswerking van een Europees octrooi, voor zover het het Koninkrijk betreft, alleen voor het Europese deel van Nederland worden geregistreerd. Dit is in de definitie tot uitdrukking gebracht. Het voorgaande betekent dat in het Europese deel van Nederland de begrippen Europees octrooi en Europees octrooi met eenheidswerking elkaar uitsluiten. Dit laat onverlet dat ook na registratie van een Europees octrooi met eenheidswerking daarnaast in de overige delen van het Koninkrijk waar de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing is, een Europees octrooi kan bestaan. Dit wordt tot uitdrukking gebracht met de woorden *voor zover dit geen Europees octrooi met eenheidswerking is*. Of dit laatste aan de orde is, hangt af van het antwoord op de vraag of op een Europees octrooi dat geldt in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland reeds eenzelfde rechtsregime van toepassing is verklaard als op het Europees octrooi met eenheidswerking. Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel I, onderdeel H, en artikel II, onderdelen A en B.

Het bovenstaande laat onverlet dat – ook waar in de wet niet wordt aangegeven dat de desbetreffende bepalingen van toepassing zijn op Europese octrooien met eenheidswerking – deze door middel van toepassing van artikel 7, eerste lid, van de verordening eenheidsoctrooi-bescherming, kunnen worden toegepast op deze octrooien. Dit is toegelicht in paragraaf 4.6.2.

In het derde onderdeel wordt voorts de definitie van Eengemaakt Octrooigerecht toegevoegd, nu dit begrip vaker gehanteerd wordt in de nieuwe artikelen van hoofdstuk 4, paragraaf 1, van de Rijksoctrooiwet 1995. In de begripsbepaling wordt verwezen naar artikel 1 van het Rechtspraakverdrag, waar het EOG in wordt beschreven. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een definitie toe te voegen van proeve van bekwaamheid, die op dit moment in de wet ontbreekt. Hiermee wordt een omissie hersteld.

Onderdelen B en C (artikelen 2a, eerste lid, en tweede lid, onderdeel d, 3, eerste lid, onderdelen d en f, en tweede lid, onderdeel d, 9, vijfde lid, 57, tweede lid, 70, achtste lid, 71, tweede en vierde lid, en 72, tweede en vierde lid)

In de vertaling van het Rechtspraakverdrag is ervoor gekozen de term «voortbrengsel» te vervangen door «product». Zie hiertoe de toelichting bij artikel I, onderdeel L (artikel 25, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53, eerste lid, onderdeel a, van de Rijksoctrooiwet 1995). Deze wijziging, die dus ook neerslaat in de nieuwe artikelen van hoofdstuk 4, paragraaf 1, van de Rijksoctrooiwet 1995, worden ook in de overige artikelen van de wet doorgevoerd.

Onderdeel D (artikel 4)

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een foutieve verwijzing in artikel 4, vijfde en zesde lid, te corrigeren.

Onderdelen E, G, M, P, T, V en X (artikelen 23, vijfde lid, 50, 55, eerste en derde lid, 59, eerste lid, 66, tweede lid, 70, eerste lid, 71, eerste en tweede lid, 72, eerste en tweede lid, 75, vijfde en zesde lid, 77, eerste lid, aanhef, en 79, eerste lid)

Deze aanpassingen houden verband met de nieuwe indeling van hoofdstuk 4, paragraaf 1, en het vervallen van de term «uitsluitend recht» en de aanpassing van artikel 73 in dat verband, waarvoor wordt verwezen naar de toelichting bij artikel I, onderdeel K.

Onderdelen F (artikel 24, eerste lid, onderdeel e), K (artikelen 54a, 54b, en 54d), M (artikel 55, derde lid) en S (artikelen 71, eerste lid, en 72, eerste lid)

De artikelen 54a, 54b, en 54d, zijn bepalingen die resteren uit het bestaande hoofdstuk 4, paragraaf 1, te weten de bestaande artikelen 53, tweede lid, 53a, en 53c, vierde lid. Deze hebben een logische plek gekregen tussen de bepalingen die verband houden met de harmonisatie met het Rechtspraakverdrag. De in de artikelen opgenomen verwijzingen naar andere artikelen zijn aangepast aan de nieuwe indeling van hoofdstuk 4, paragraaf 1.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om met betrekking tot de artikelen 24, eerste lid, onderdeel e, 54b (nieuw), 55, derde lid, 71, eerste lid, en 72, eerste lid, beter tot uitdrukking te brengen dat het in die artikelen gaat om de beschermingsomvang van het octrooi. Daarmee wordt aangesloten bij artikel 8 van het Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Trb. 1964, 173).

Onderdeel H (artikel 51a)

a. Algemeen

Artikel 4, tweede lid, van verordening 1257/2012 regelt de rechtsgevolgen voor een Europees octrooi, indien de eenheidswerking van het octrooi is geregistreerd. Deze rechtsgevolgen gelden voor het Europese deel van Nederland, waar de verordening geldt. Er zijn geen rechtsgevolgen voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland, waar de verordening niet geldt. Zie hiervoor ook paragraaf 4.5 van deze memorie van toelichting.

b. Huidige situatie

Op grond van artikel 49, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, hebben Europese octrooien vanaf de dag waarop overeenkomstig artikel 97, derde lid, van het EOV de vermelding van de verlening is gepubliceerd, dezelfde rechtsgevolgen en zijn zij aan hetzelfde recht onderworpen als de overeenkomstig artikel 36 van de Rijksoctrooiwet 1995 verleende octrooien (de zogenoemde rijksoctrooien). Dit betekent dat na verlening door het EOB van een Europees octrooi voor het Koninkrijk der Nederlanden en de publicatie daarvan, het Europees octrooi binnen het Koninkrijk geldig is in:

- het land Nederland, zijnde het Europese deel daarvan;
- het land Nederland, onderdeel Caribisch Nederland bestaande uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en
- de landen Curaçao en Sint Maarten.

Op grond van artikel 113 van de Rijksoctrooiwet 1995 is een Europees octrooi, evenmin als een rijksoctrooi, geldig in het land Aruba.

Artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt voorts dat een Europees octrooi moet worden gevalideerd door het indienen van de in dat artikel voorgeschreven vertaling bij Octrooiencentrum Nederland. Gebeurt dat niet, dan heeft het Europees octrooi, op grond van artikel 52, vierde lid, van de aanvang af niet de in artikel 49 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde rechtsgevolgen gehad.

c. Situatie na inwerkingtreding Rechtspraakverdrag en toepassing verordening 1257/2012

De hierboven beschreven situatie wijzigt na inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag en het van toepassing worden van verordening 1257/2012 ten dele, indien voor een Europees octrooi eenheidswerking is geregistreerd. Op grond van artikel 4, eerste lid, van verordening 1257/2012 verkrijgt een Europees octrooi met eenheidswerking rechtskracht in de deelnemende lidstaten op de datum van de publicatie door het EOB van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad. Artikel 4, tweede lid, van verordening 1257/2012 voorziet erin dat wanneer de eenheidswerking van een Europees octrooi is geregistreerd en zich uitstrekt tot het grondgebied van de desbetreffende lidstaat, dat Europees octrooi geacht wordt niet als een nationaal octrooi van kracht te zijn geworden op dat grondgebied op de datum van de publicatie van de vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad. Aan de in dat verband op grond van artikel 4, tweede lid, van verordening 1257/2012 op het Koninkrijk rustende verplichting, voor zover het het Europese deel van Nederland betreft, wordt uitvoering gegeven door registratie door Octrooiencentrum Nederland dat voor het Europees octrooi eenheidswerking is geregistreerd door het EOB. Daarbij wordt aangetekend dat het Europees octrooi in stand blijft in het Caribische deel van Nederland, en in Curaçao en Sint Maarten, indien aan de verplichtingen van de artikelen 52 en 61 is of wordt voldaan. Om de kenbaarheid van deze rechtsgevolgen te vergroten is het bovenstaande ook in artikel 51a van de wet geëxpliciteerd. In artikel 51a wordt bevestigd dat een Europees octrooi geacht wordt van de aanvang af niet de in de artikelen 53, 54, eerste lid, en 54a bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad, na de registratie van eenheidswerking in het register voor eenheidsoctrooibeschermt, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van verordening 1257/2012. In artikel 51a is – wat terminologie betreft – aansluiting gezocht bij artikel 50, eerste lid, en artikel 52, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, waar eveneens wordt gesproken over *van de aanvang af niet de bedoelde rechtsgevolgen heeft gehad*. Op grond van artikel 49, eerste lid, is dit het moment waarop overeenkomstig artikel 97, derde lid, van het EOV de vermelding van de verlening is gepubliceerd. Dit stemt derhalve overeen met het tijdstip, genoemd in artikel 4, tweede lid, van verordening 1257/2012, waar eveneens gesproken wordt over de datum van de publicatie van de vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad.

Op grond van artikel 3, eerste lid, van verordening 1257/2012 geniet een Europees octrooi dat met dezelfde set conclusies ten aanzien van alle deelnemende lidstaten is verleend, eenheidswerking in de deelnemende lidstaten, mits de eenheidswerking ervan is geregistreerd in het register voor eenheidsoctrooibeschermt. Hoewel een Europees octrooi voor het gehele Koninkrijk wordt verleend, geldt de eenheidswerking op grond van artikel 3, eerste lid, niet voor het gehele Europees octrooi dat voor ons Koninkrijk is verleend. Immers, verordening 1257/2012 geldt, net als andere wetgeving van de Europese Unie, alleen voor het Europese deel van Nederland, derhalve niet voor het Caribische deel van Nederland, noch in Curaçao en Sint Maarten. Om die reden kan op grond van deze verordening alleen eenheidswerking worden verleend aan het Europees octrooi voor het Europese deel van Nederland. Dit leidt er ook toe dat de

rechtsgevolgen voor een Europees octrooi op grond van artikel 4, tweede lid, van verordening 1257/2012, alleen kunnen gelden voor dat deel van het Europees octrooi dat in het Europese deel van Nederland van kracht is. Het deel van het Europees octrooi dat van kracht is in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten wordt door dit artikel niet geraakt. Het Europees octrooi blijft derhalve, ook na registratie van eenheidswerking, onverminderd van kracht in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten.

Door registratie van eenheidswerking splitst het Europees octrooi dat is verleend voor het Koninkrijk in twee afzonderlijke delen. Na registratie van eenheidswerking is het ene deel onderdeel geworden van het octrooi met eenheidswerking, terwijl het andere deel blijft voortbestaan als een Europees octrooi dat in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten bescherming biedt. Dit wordt in het tweede lid van het voorgestelde artikel 51a geëxpliciteerd.

Behalve dat de gelding van het Europees octrooi beperkt is tot het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten, is het octrooi voor het overige gelijk aan een gewoon Europees octrooi. Dit betekent onder meer:

- dat het octrooi moet zijn gevalideerd overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995 door het indienen van de daar voorgeschreven vertaling bij Octrooiencentrum Nederland;
- dat jaarlijks instandhoudingstaksen overeenkomstig artikel 61 van de Rijksoctrooiwet 1995 moeten worden betaald;
- dat het octrooi kan worden overgedragen overeenkomstig artikel 65 van de Rijksoctrooiwet 1995 en de overdracht in het (Nederlandse) octrooiregister kan worden ingeschreven; en
- dat het octrooi kan worden gehandhaafd door de octrooihouder overeenkomstig artikel 70 van de Rijksoctrooiwet 1995 en derden nietigheidsacties overeenkomstig artikel 75 van de Rijksoctrooiwet 1995 kunnen instellen.

Door de splitsing is het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten onafhankelijk geworden van het overeenkomstige Europees octrooi met eenheidswerking.

Voor beide octrooien worden afzonderlijk instandhoudingstaksen betaald, voor het octrooi met eenheidswerking bij het EOB (zie artikel 9, eerste lid, onderdeel e, van verordening 1257/2012), voor het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten bij Octrooiencentrum Nederland (zie artikel 61, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995). Over de hoogte van de jaartaksen die hebben te gelden in deze situatie, merkt de regering op dat deze niet het voorwerp vormen van de Rijksoctrooiwet 1995 zelf, maar op grond van artikel 61, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 worden vastgesteld. Beide octrooien vervallen logischerwijze ook onafhankelijk van elkaar. Zodra bij Octrooiencentrum Nederland geen instandhoudingstaks meer wordt betaald, vervalt het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten en zodra bij het EOB geen instandhoudingstaks wordt betaald, vervalt het Europees octrooi met eenheidswerking. De onafhankelijkheid tussen beide octrooien is vanzelfsprekend niet volledig. Immers, indien het Europees octrooi tijdens de oppositieprocedure door het EOB wordt herroepen of op grond van artikel 105b, tweede lid, van het EOV wordt beperkt of herroepen, raakt dit zowel het Europees octrooi met eenheidswerking als het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten.

Zoals ook in paragraaf 4.5 is toegelicht, worden ook de geschillen inzake beide octrooien (afhankelijk van nadere besluitvorming; in ieder geval vooralsnog) door verschillende rechters beoordeeld. Geschillen inzake het Europees octrooi met eenheidswerking behoren, op grond van artikel 32,

eerste lid, van het Rechtspraakverdrag, behoudens de restbevoegdheid van de nationale rechter, tot de bevoegdheid van het EOG. De bevoegdheid inzake geschillen over het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten wordt, omdat het Rechtspraakverdrag alleen van toepassing is in het Europese deel van Nederland, beheerst door de artikelen 80 en 83 van de Rijksoctrooiwet 1995. Dit laat onverlet dat, als dit door partijen in het geding is gebracht, een oordeel van het EOG, bijvoorbeeld inzake de nietigheid van een Europees octrooi met eenheidswerking, van invloed kan en – indien de aard van de vordering zich daartegen niet verzet – naar verwachting ook zal zijn inzake een geschil over het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten, indien de ter zake bevoegde Nederlandse rechter daarover een oordeel zal moeten geven. De spiegelbeeldige situatie kan zich evenzeer voordoen, waarbij een uitspraak van de Nederlandse rechter, bijvoorbeeld inzake de nietigheid van een Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten, van invloed kan zijn op een geschil over een Europees octrooi met eenheidswerking bij het EOG. De ter zake bevoegde rechter, het EOG dan wel de Nederlandse rechter, is echter niet gehouden de respectieve uitspraken te volgen en zal zich zelfstandig een oordeel moeten vormen.

Het bovenstaande volgt logischerwijze uit de op Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking van toepassing zijnde regelgeving. De regering heeft zich, gelet op de hierboven geschetste gevolgen, de vraag gesteld of ook het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten, zou komen te vervallen nadat (voor het Europese deel van Nederland) eenheidswerking is geregistreerd. De regering is tot de slotsom gekomen dat dit in strijd zou komen met artikel 168 van het EOV. Ter toelichting dient het volgende. Een Europees octrooi heeft op grond van artikel 168 van het EOV eveneens rechtsgevolgen in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Het vervallen van het Europees octrooi voor dit deel van het Koninkrijk bij het verkrijgen van eenheidswerking op dat octrooi zou ertoe leiden dat het Europees octrooi die rechtsgevolgen niet langer zou hebben, waarmee dit in strijd zou komen met artikel 168 van het EOV.

Door het Europees octrooi in stand te laten voor het Caribische deel van het Koninkrijk ontstaat derhalve de situatie dat ook na registratie van eenheidswerking bij het EOB op grond van artikel 3, eerste lid, van verordening 1257/2012, het voor het Koninkrijk der Nederlanden verleende Europees octrooi nog steeds bescherming biedt in het gehele Koninkrijk. Voor het Europese deel van Nederland vloeit de bescherming voort uit de registratie van eenheidswerking op grond van artikel 3, eerste lid, van verordening 1257/2012. Voor het Europees octrooi dat gelding heeft in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten vloeit die bescherming voort uit de Rijksoctrooiwet 1995. Daarmee heeft het octrooi werking op het gehele grondgebied dat het Koninkrijk op grond van artikel 168 van het EOV heeft aangewezen.

Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van verordening 1257/2012, wordt de eenheidswerking van een Europees octrooi geregistreerd in het register van eenheidsoctrooibescherming. De vermelding dat het Europees octrooi, waarvan de eenheidswerking is geregistreerd, is verleend, zal echter, op grond van artikel 51, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, reeds in het octrooiregister zijn aangetekend. Om kenbaar te maken dat voor dat Europees octrooi inmiddels eenheidswerking is geregistreerd, met de daaraan verbonden rechtsgevolgen, zal de eenheidswerking ook door Octrooiencentrum Nederland worden aangetekend in het nationale octrooiregister. Tevens zullen voor het Europees octrooi de rechtsgevolgen worden aangetekend die samenhangen met de

registratie van de eenheidswerking, namelijk dat het Europees octrooi voor het deel waarvoor geen eenheidswerking is geregistreerd, blijft voortbestaan als een Europees octrooi dat in het Caribische deel van Nederland, Curaçao en Sint Maarten bescherming biedt.

In de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel was in de opsomming van de artikelen waarvan de rechtsgevolgen na de verlening van eenheidswerking aan het Europees octrooi met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt, ook artikel 72 opgenomen. In de consultatie werd opgemerkt dat artikel 72 betrekking heeft op de fase tussen de publicatie van de octrooiaanvraag en de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi. Daarmee heeft het artikel betrekking op de fase vóór die waarop artikel 4, tweede lid, van verordening 1257/2012 betrekking heeft, waar artikel 51a op gebaseerd is. De verwijzing naar artikel 72 is derhalve geschrapt.

Verder was in de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel voorgesteld het artikel op te nemen als nieuw artikel 50a. Op grond van de ontvangen reacties is ervoor gekozen het artikel als artikel 51a op te nemen, zodat de artikelen 50, 51 en 51a in tijdsvolgorde staan.

Onderdeel I (artikel 52a)

a. Algemeen

Op grond van artikel 49, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, hebben Europese octrooien vanaf de dag waarop overeenkomstig artikel 97, derde lid, van het EOV de vermelding van de verlening is gepubliceerd, dezelfde rechtsgevolgen en zijn ze aan hetzelfde recht onderworpen als de overeenkomstig artikel 36 van de Rijksoctrooiwet 1995 verleende octrooien (de zogenoemde rijksoctrooien). Artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt dat een Europees octrooi moet worden gevalideerd door het indienen van de daar voorgeschreven vertaling bij Octrooiencentrum Nederland. Bij deze vertaling kan het gaan om een vertaling in het Nederlands of Engels van de tekst van het Europees octrooi. Deze verplichting bestaat alleen als het octrooi is verleend in een andere taal dan het Engels. De conclusies van het verleende octrooi moeten altijd in het Nederlands worden vertaald.

Gebeurt dat niet, dan heeft het Europees octrooi, op grond van artikel 52, vierde lid, van de aanvang af, niet de in artikel 49 bedoelde rechtsgevolgen gehad. De termijn voor het indienen van deze vertaling is, krachtens de op grond van artikel 52, eerste lid, vastgestelde algemene maatregel van rijksbestuur drie maanden na publicatie van de verlening van het Europees octrooi (artikel 23, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995). Op grond van artikel 52, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 jo. artikel 6, zesde lid, en artikel 23, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995, moet er binnen deze drie maanden tevens een bedrag (een zogenoemde taks) worden betaald. Op dit moment is de hoogte van deze taks € 25,-. Op grond van artikel 61, tweede lid, is voorts betaling van een zogenaamde instandhoudingstaks verschuldigd. Indien betaling daarvan na de op grond van dit artikel vastgestelde uiterste termijn (vervaldag) plaatsvindt, is op grond van artikel 61, derde lid, een verhoging (boete) verschuldigd. Indien de instandhoudingstaks niet wordt voldaan binnen zes kalendermaanden na de vervaldag, vervalt het octrooi op grond van artikel 62.

De rechtsgevolgen van de registratie van de eenheidswerking van het Europees octrooi, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van verordening 1257/2012, zijn opgenomen in het nieuwe artikel 51a van de Rijksoctrooiwet 1995. Hierin wordt bepaald dat een Europees octrooi, voor zover het gelding heeft in het Europese deel van Nederland, geacht wordt van

de aanvang af niet de in de artikelen 53, 54, eerste lid, en 54a bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad, na de registratie van eenheidswerking. Dit geldt derhalve ook voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland, zoals hierboven is aangegeven, indien op dat deel van een Europees octrooi dat aldaar geldt reeds eenzelfde rechtsregime van toepassing is verklaard als op het deel van het Europees octrooi met eenheidswerking. Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel I, onderdeel H, en artikel II, onderdelen A en B. Het bovenstaande gaat ervan uit dat de procedure bij het EOB voor de registratie van de eenheidswerking zonder problemen verloopt en dat de eenheidswerking daadwerkelijk wordt geregistreerd. Het is, zoals bij elke procedure het geval kan zijn, niet uitgesloten dat er – vanwege een tekortkoming aan de zijde van de aanvrager – iets mis gaat en dat de eenheidswerking niet wordt geregistreerd. Het EOB zal dan een besluit tot weigering van de eenheidswerking aan de aanvrager verzenden. Hier zij benadrukt, dat – gelet op de (eenvoudige) aard van deze procedure – deze situatie zich, naar verwachting, niet vaak zal voordoen. Deze procedure wordt vastgelegd in een regeling van het EOB. In hoofdlijnen verloopt deze procedure als volgt. Indien een octrooihouder eenheidswerking wenst, dient hij zijn verzoek om eenheidswerking in bij het EOB, zulks binnen een maand na verlening van het Europees octrooi. Daarbij moet ook de aldaar voorgeschreven vertaling worden overgelegd. Indien de voorgeschreven vertaling niet is ingediend, heeft de octrooihouder een maand de tijd om dit alsnog te doen.

Indien niet aan deze procedure wordt voldaan en de eenheidswerking wordt geweigerd, geniet het Europees octrooi derhalve geen eenheidswerking. Dit doet aan de geldigheid van het Europees octrooi verder niet af. Doordat de eenheidswerking niet is geregistreerd, is het voorgestelde artikel 51a van de Rijksoctrooiwet 1995 evenmin van toepassing en blijven de rechtsgevolgen die artikel 49 van de Rijksoctrooiwet 1995 aan het Europees octrooi verbindt, onverminderd van kracht. Hier kan zich evenwel een procedureel probleem voordoen. Immers, zoals hierboven is aangegeven moet het Europees octrooi binnen drie maanden nationaal worden gevalideerd (indienen vertalingen en betaling van een taks). Hoewel er – in juridische zin – niets aan in de weg staat dat de octrooihouder zijn Europees octrooi nationaal valideert, ook als hij eenheidswerking heeft aangevraagd, ligt het niet voor de hand dat de octrooihouder daartoe is overgegaan. Een octrooihouder die ervoor kiest om eenheidswerking voor zijn Europees octrooi te laten registeren, heeft er immers geen belang bij om een nationale procedure te volgen en onnodig kosten te maken. Hij wenst immers juist eenheidswerking voor zijn octrooi (aan het verkrijgen waarvan ook kosten zijn verbonden), waardoor het octrooi geldig is in alle deelnemende lidstaten. De octrooihouder wenst daardoor juist geen Europees octrooi dat alleen geldig is in Nederland, dan wel andere landen waarvoor die eenheidswerking ook zou gelden. De procedure voor nationale validatie zal hij derhalve niet willen doorlopen en – als de eenheidswerking wordt verleend – ook niet hoeven te doorlopen. Dit leidt er evenwel toe dat in het geval de eenheidswerking niet wordt geregistreerd én inmiddels de termijn van drie maanden, bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 jo. artikel 23, eerste en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 is verstreken, het octrooi op grond van artikel 52, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, van de aanvang af niet de in artikel 49 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde rechtsgevolgen heeft gehad. Ook in het geval deze termijn nog niet zou zijn verstreken, zou de alsdan nog resterende termijn (om de benodigde vertalingen te maken en in te dienen) te kort kunnen zijn om aan de gestelde verplichtingen te voldoen. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in meer deelnemende landen waarvoor de eenheidswerking wordt aangevraagd en die gebruik hebben

gemaakt van de op grond van artikel 65, eerste lid, van het EOV¹² geboden mogelijkheid voorschriften te stellen inzake het indienen van vertalingen. Op grond van dat artikel is het uitgangspunt dat binnen drie maanden na publicatie van de verlening van het Europees octrooi de vertalingen worden ingediend, maar de betrokken staat kan daarvoor – zo geeft artikel 65 aan – ook een langere termijn vaststellen.

Zonder aanpassing van de bovengenoemde voorschriften zou een octrooihouder bescherming verliezen van een voor het overige volstrekt geldig Europees octrooi. De octrooihouder eindigt in dit geval zonder een octrooi met eenheidswerking en eveneens zonder een nationaal gevalideerd Europees octrooi. Dit zou, naar het oordeel van de regering, een ongewenst en onbillijk gevolg zijn van het enkele feit dat er een gebrek was in zijn verzoek om eenheidswerking. Het zou bovendien tot de situatie kunnen leiden dat aanvragers, vanwege dit risico, ervoor zouden kunnen kiezen geen gebruik te maken van het nieuwe systeem en geen eenheidswerking aan te vragen. Dit is uiteraard onwenselijk.

De regering kiest er derhalve voor om voor deze gevallen een voorziening te treffen, waardoor de octrooihouder – in het geval het verzoek om eenheidswerking wordt geweigerd – een extra mogelijkheid krijgt om zijn Europees octrooi nationaal te valideren en alsnog de verschuldigde instandhoudingstaks (zonder boete) te voldoen.

Indien de registratie van de eenheidswerking is geweigerd, kunnen zich twee situaties voordoen:

1. De octrooihouder voldoet binnen de op grond van de artikelen 52, eerste lid, respectievelijk 61, tweede lid en 62 gestelde termijnen aan zijn op grond van die artikelen vastgestelde verplichtingen. Het Europees octrooi is daarmee nationaal gevalideerd en de verschuldigde instandhoudingstaksen zijn voldaan. De in artikel 49, eerste lid, bedoelde rechtsgevolgen blijven in stand. De octrooihouder maakt geen gebruik van de hieronder beschreven procedure.
2. De octrooihouder voldoet niet binnen de op grond van de artikelen 52, eerste lid, respectievelijk 62 gestelde termijnen aan zijn op grond van die artikelen vastgestelde verplichtingen en zijn Europees octrooi is niet van kracht geworden respectievelijk is vervallen. In dit geval is de voorziening van artikel 52a van toepassing. De octrooihouder krijgt een extra termijn om alsnog aan de bedoelde verplichtingen te voldoen en maakt gebruik van de hieronder beschreven procedure. Voor de goede orde zij opgemerkt dat deze procedure openstaat vanwege het feit dat de eenheidswerking wordt geweigerd. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat zijn aanvraag daartoe tijdig is ingediend, derhalve binnen een maand na de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad, zoals voorgeschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel g, van verordening 1257/2012. Het is niet van belang of de weigering van de eenheidswerking plaatsvond voor of na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen. Het is echter ter keuze van de octrooihouder of hij – indien deze termijnen nog niet zijn verstreken – binnen deze termijnen aan zijn verplichtingen voldoet of gebruik maakt van de procedure van artikel 52a. Kiest de octrooihouder ervoor niet binnen de op grond van artikel 52, eerste lid,

¹² Artikel 65, eerste lid, EOV luidt:

Elke Verdragsluitende Staat kan, indien het Europees octrooi zoals verleend, gewijzigd of beperkt door het Europees Octrooibureau niet is opgesteld in een van zijn officiële talen, eisen dat de houder van het octrooi aan zijn centrale dienst voor de industriële eigendom een vertaling van die tekst verstrekt in één van die officiële talen naar zijn keuze, of, voor zover de betrokken Staat het gebruik van een bepaalde officiële taal verplicht heeft gesteld, in die taal. De termijn binnen welke de vertaling moet worden ingediend eindigt drie maanden na de datum waarop de vermelding van de verlening, van de instandhouding in gewijzigde vorm of van de beperking van het Europees octrooi wordt gepubliceerd in het Europees Octrooiblad, tenzij de betrokken Staat een langere termijn voorschrijft.

gestelde termijn zijn vertalingen in te dienen, waardoor het octrooi-recht niet langer van kracht is, dan treedt het regime zoals vastgelegd in artikel 52a in werking. Hierbij hoort dat binnen de voorgeschreven termijn van twee maanden een verzoek wordt ingediend, waarbij het voorgeschreven bewijsstuk wordt overgelegd waaruit blijkt dat het verzoek om eenheidswerking is afgewezen en de vertalingen worden ingediend (en de daarbij behorende taks wordt voldaan). Tevens dient de instandhoudingstaks – indien deze op grond van artikel 61, tweede lid, verschuldigd is – te worden voldaan binnen vier weken na verzending van de mededeling door het bureau (hierna: Octrooi-centrum Nederland) van het op dat moment verschuldigde bedrag (voor één of meer jaren). De octrooihouder is geen boete verschuldigd. In verband met dit laatste wordt opgemerkt dat in deze gevallen derhalve niet langer het regime geldt zoals opgenomen in artikel 61, derde lid, jo. artikel 62, waarbij de octrooihouder na de vervaltermijn een boete moet betalen en – indien de octrooihouder niet binnen zes maanden heeft betaald – zijn recht (op grond van artikel 62) vervalt. Artikel 52a is deels ontleend aan artikel 23 van de Rijsoctrooiwet 1995. Laatstgenoemd artikel voorziet erin dat bepaalde fouten, in het bijzonder bestaande uit het niet in acht nemen van in de wet genoemde termijnen, onder bepaalde omstandigheden kunnen worden hersteld. Indien deze fout heeft geleid tot verlies van enig recht of rechtsmiddel, kan Octrooi-centrum Nederland op verzoek van de aanvrager of houder van het octrooi de vorige toestand herstellen, waardoor het octrooi met terugwerkende kracht herleeft. In het geval zoals hierboven beschreven, is eveneens een herstel in de vorige toestand aan de orde. Immers, door het niet voldoen aan de gestelde termijnen is het Europees octrooi van de aanvang af niet van kracht geworden, dan wel komen te vervallen. Deze toestand moet worden hersteld. Artikel 23 is hierop echter – naar het oordeel van de regering – niet van toepassing, althans zou over de toepasselijkheid daarvan twijfel kunnen ontstaan en wordt derhalve een aparte bepaling (omwille van de rechtszekerheid) opgenomen. De procedure is als volgt.

b. Toelichting op de leden

Het eerste lid (het verzoek)

Vanaf het moment dat de eenheidswerking is geweigerd en de in artikel 52, eerste lid, of artikel 62 bedoelde termijnen zijn verstreken, kan de octrooihouder Octrooi-centrum Nederland verzoeken om herstel in de toestand bedoeld in artikel 49, eerste lid, respectievelijk de toestand voorafgaand aan het verval van het octrooi, bedoeld in artikel 62. Het octrooi herleeft derhalve met terugwerkende kracht.

Het tweede lid en derde lid (de termijn en bewijsstukken)

Het verzoek wordt ingediend binnen twee maanden na dagtekening van het besluit tot weigering van de eenheidswerking door het EOB. De octrooihouder kan echter tegen dit besluit van het EOB beroep aantekenen bij het EOG. Hij kan daartoe een verzoek tot vernietiging van dat besluit indienen bij het EOG (Gerecht van Eerste Aanleg). Hangende de uitkomst van die procedure heeft hij er nog geen belang bij om reeds op dat moment een verzoek tot herstel in de vorige toestand in te dienen. Immers, het EOG kan hem in het gelijk stellen, zodat de eenheidswerking alsnog wordt verleend. Mocht het EOG beslissen dat het besluit van het EOB in stand blijft, en de eenheidswerking derhalve niet wordt verleend, herleeft zijn belang om zijn Europees octrooi nationaal te valideren. In dat geval is het redelijk dat de termijn van twee maanden begint te lopen

vanaf dagtekening van de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg van het EOG, waarbij het besluit van het EOB in stand is gelaten. Hetzelfde geldt mutatis mutandis indien de octrooihouder tegen de beslissing van het Gerecht van Eerste Aanleg hoger beroep instelt bij het Hof van Beroep van het EOG. De termijn begint in dat geval te lopen vanaf dagtekening van de uitspraak van het Hof van Beroep van het EOG waarbij het besluit van het EOB in stand is gelaten. Bij het verzoek dient een afschrift van het besluit tot weigering van de eenheidswerking door het EOB, dan wel de uitspraak van het EOG (Gerecht van Eerste Aanleg dan wel Hof van Beroep) te worden overgelegd. Octrooiencentrum Nederland kan aan de hand hiervan eenvoudig nagaan of terecht een beroep wordt gedaan op artikel 52a en of binnen de in dit artikel gestelde termijn van twee maanden het verzoek is ingediend.

Het vierde lid (handelingen bij niet voldoen aan artikel 52, eerste lid)

De octrooihouder verricht gelijktijdig met het verzoek de handelingen, bedoeld in artikel 52, eerste lid. Dit betekent dat de octrooihouder zijn Europees octrooi bij Octrooiencentrum Nederland kan valideren door het indienen van de vertalingen. De overige leden van artikel 52 zijn van overeenkomstige toepassing (artikel 52a, vierde lid, onderdeel a), voor zover de aard van de bepaling zich daar niet tegen verzet, zoals het geval is bij artikel 52, vierde lid. De jaarlijkse instandhoudingstaks (voor één of meer jaren) dient eveneens te worden betaald, zulks binnen vier weken na verzending van de mededeling door Octrooiencentrum Nederland van het op dat moment verschuldigde bedrag (voor één of meer jaren). Op dat moment heeft Octrooiencentrum Nederland de aanvraag beoordeeld en vastgesteld dat aan de overige voorwaarden van artikel 52a is voldaan en het octrooirecht derhalve, na betaling van de instandhoudingstaks, kan herleven. De mededeling vormt daarmee een tussenstap in het proces tot herstel in de vorige toestand. Na betaling van de verschuldigde instandhoudingstaks wordt het herstel in de vorige toestand, bedoeld in artikel 52a, eerste lid, gerealiseerd en overeenkomstig artikel 52a, zesde lid, aangetekend in het octrooieregister. De boete die bij betaling van de instandhoudingstaks na de vervaldatum verschuldigd zou zijn op grond van artikel 61, derde lid, is niet verschuldigd (artikel 52a, vierde lid, onderdeel b).

Het vijfde lid (handelingen bij verval op grond van artikel 62)

Deze bepaling, in verband met de toepassing van artikel 62, is vergelijkbaar met het vierde lid.

Het zesde lid

Octrooiencentrum Nederland tekent het herstel in de toestand, bedoeld in artikel 49, eerste lid, respectievelijk de toestand voorafgaand aan het verval van het octrooi, bedoeld in artikel 62, aan in het octrooieregister.

c. Voorbeeld

Ter illustratie een voorbeeld (bij niet naleving van de termijnen gesteld in artikel 52, eerste lid), op basis van de volgende gegevens:

- het besluit tot weigering van de eenheidswerking door het EOB is gedagtekend op 22 februari;
- de instandhoudingstaks moet (op grond van artikel 61, tweede lid) op 31 maart worden voldaan.

Zoals hierboven is aangegeven, dient binnen vier weken na verzending van de mededeling door Octrooiencentrum Nederland van het op dat

moment verschuldigde bedrag (voor één of meer jaren) de instandhoudingstaks te worden voldaan, indien deze op dat moment verschuldigd is.

Indien in het bovenstaande voorbeeld op 22 april de mededeling wordt verzonden, dan moet binnen vier weken na verzending hiervan tevens de verschuldigde instandhoudingstaks worden voldaan.

Mocht de mededeling echter op 9 maart worden verzonden, dus voor de vervaldag van de instandhoudingstaks, dan behoeft deze nog niet te worden voldaan. Deze is immers nog niet verschuldigd. In dat geval zal Octrooiencentrum Nederland ook niet overgaan tot het sturen van een dergelijke mededeling, maar direct besluiten tot herstel in de vorige toestand indien aan de overige voorwaarden van artikel 52a is voldaan.

Indien niet is voldaan aan artikel 62 (de situatie bedoeld in artikel 52a, vijfde lid) is de instandhoudingstaks altijd verschuldigd. Immers het octrooirecht is nu juist vervallen vanwege het niet in acht nemen van de betalingstermijn. Ook in dat geval krijgt de octrooihouder vier weken de tijd om de betaling te verrichten.

d. Tussengebruik

Anders dan in artikel 23, vijfde lid, wordt in artikel 52a geen bepaling inzake tussengebruik opgenomen. In artikel 23, vijfde lid, is een dergelijke bepaling gerechtvaardigd, omdat een derde er geen rekening mee hoeft te houden dat er een risico bestaat dat het verlies van het octrooirecht wordt hersteld. In dat geval is bescherming van deze derde aan de orde, indien deze in de tussenliggende periode bepaalde handelingen heeft verricht die – indien het octrooi van kracht was geweest – tot de uitsluitende rechten van de octrooihouder zouden behoren. In het onderhavige geval is een bepaling inzake tussengebruik niet nodig. Indien een verzoek om eenheidswerking is ingediend, moet een derde er op bedacht zijn dat, als de eenheidswerking van het Europees octrooi is geweigerd, hetgeen hij kan nagaan in de registers van het EOB, de octrooihouder zijn octrooi alsnog nationaal zal willen valideren. Gelet daarop is er geen reden de derde bescherming te bieden door middel van een bepaling inzake tussengebruik.

Ten overvloede merkt de regering op dat toepassing van artikel 52a er niet aan in de weg staat dat – indien de octrooihouder niet in staat is geweest zich te houden aan een van de termijnen uit dit artikel – een verzoek om herstel in de vorige toestand kan worden ingediend als bedoeld in artikel 23, eerste lid.

e. Consultatie

In de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel was het voorgestelde artikel 52a opgenomen direct achter artikel 23. Verschillende respondenten gaven aan dat deze plaats niet gelukkig gekozen was, vanwege de noodzaak om het bestaande artikel 23a in verband hiermee te vernummeren. Bovendien werd aangegeven dat opname na artikel 52 meer voor de hand lag, gelet op de nauwe samenhang van het voorgestelde artikel 52a met die bepaling. De regering onderschrijft deze bezwaren en heeft de suggestie overgenomen.

Verder is op grond van opmerkingen vanuit de consultatie in het tweede lid, onderdeel b, verduidelijkt dat de termijn die daar genoemd wordt, betrekking heeft op een beslissing van zowel het Gerecht van Eerste Aanleg, als het Hof van Beroep van het EOG.

Voorts zijn enkele opmerkingen gemaakt in verband met het van overeenkomstige toepassing verklaren dan wel van toepassing uitsluiten van enkele artikelen van de Rijksoctrooiwet 1995. Het voorgestelde artikel 52a betreft echter een zelfstandige procedure. De in dit verband door

respondenten genoemde artikelen 23, vijfde en zesde lid, 61, derde lid, en 62 zouden slechts van (overeenkomstige) toepassing zijn indien dit in het artikel geregeld wordt. Om de redenen die in de paragraaf over tussengebruik zijn genoemd, is dit voor artikel 23, vijfde en zesde lid, niet geregeld. Ook met betrekking tot de artikelen 61, derde lid, en 62 acht de regering het niet wenselijk deze op de procedure van artikel 52a van (overeenkomstige) toepassing te verklaren.

Ten slotte is gevraagd of artikel 52a niet tevens van toepassing moet kunnen zijn in de fase waarin een procedure voor het EOG loopt. De regering acht dit niet wenselijk omdat het artikel bedoeld is als mogelijkheid om alsnog, bij weigering van eenheidswerking, nationaal te valideren. Dit laat onverlet dat een octrooihouder al direct na verlening van het Europees octrooi kan valideren overeenkomstig artikel 52 indien hij bescherming in de genoemde fase wil.

Onderdelen J en L (hoofdstuk 4, paragrafen 1 en 1a)

Vanwege de harmonisatie met de materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag ligt het in de rede de desbetreffende bepalingen in een aparte paragraaf op te nemen. Daarom wordt de bestaande paragraaf 1 (Rechten en verplichtingen van de octrooihouder) gesplitst in twee paragrafen: paragraaf 1 Rechten van de octrooihouder, en paragraaf 1a Voor- en tussengebruik en licenties.

Onderdelen K en N (artikelen 53, 54, 54c, 54e en 55a)

In dit onderdeel worden de materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag omgezet naar artikelen in de Rijsoctrooiwet 1995. Daarbij geldt de volgende omzetting, waarbij de indeling van het Rechtspraakverdrag leidend is geweest.

Artikel verdrag	Huidig artikel Rijsoctrooiwet 1995	Voorgesteld artikel Rijsoctrooiwet 1995
25, aanhef	53, eerste lid, aanhef	53, aanhef
25, onderdeel a	53, eerste lid, onderdeel a	53, onderdeel a
25, onderdeel b	53, eerste lid, onderdeel b	53, onderdeel b
25, onderdeel c	53, eerste lid, onderdeel b	53, onderdeel c
26, eerste lid	73, eerste lid (ten dele)	54, eerste lid
26, tweede lid	73, tweede lid (ten dele)	54, tweede lid
26, derde lid	73, eerste lid (ten dele)	54, derde lid
27, onderdeel a	53, eerste lid, onderdelen a en b, 73, eerste lid	54c, onderdeel a
27, onderdeel b	53, derde lid	54c, onderdeel b
27, onderdeel c	53b, tweede lid	54c, onderdeel c
27, onderdeel d	53, vierde lid	54c, onderdeel d
27, onderdeel e	53, derde lid, tweede volzin	54c, onderdeel e
27, onderdeel f	54, onderdeel a	54c, onderdeel f
27, onderdeel g	54, onderdeel b	54c, onderdeel g
27, onderdeel h	54, onderdeel c	54c, onderdeel h
27, onderdeel i	53c, eerste lid	54c, onderdeel i

Artikel verdrag	Huidig artikel Rijksoc-trooiwet 1995	Voorgesteld artikel Rijksoc-trooiwet 1995
27, onderdeel j	53c, tweede en derde lid	54c, onderdeel j
27, onderdeel k	–	54c, onderdeel k
27, onderdeel l	53b, eerste lid	54c, onderdeel l
28	53, vijfde lid (ten dele) en zesde lid, artikel 55	55 (ongewijzigd), 55a
29	53, vijfde lid (ten dele)	54e
30	90 t/m 98	90 t/m 98 (ongewijzigd)
	53, tweede lid	54b
	53a, eerste lid	54a, eerste lid
	53a, tweede lid	54a, tweede lid
	53a, derde lid	54a, derde lid
	53c, vierde lid	54d

Hieronder wordt per artikel(onderdeel) van het Rechtspraakverdrag aangegeven op welke wijze is omgegaan met de vertaling in het Nederlands van de authentieke tekst in het Engels, Frans en Duits. Vervolgens wordt deze vertaling telkens vergeleken met de huidige corresponderende bepaling in de Rijksoctrooiwet 1995. Ten slotte wordt, waar dat aan de orde is, een conclusie getrokken over de betekenis van het overnemen van de tekst van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995.

Artikel 25 Rechtspraakverdrag (Recht om de directe toepassing van de uitvinding te verhinderen)

a. Inhoud artikel 25 Rechtspraakverdrag

Krachtens dit artikel kan de octrooihouder een derde verhinderen de in dit artikel genoemde handelingen te verrichten.

Dit recht strekt zich uit tot:

- het product waarop het octrooi betrekking heeft (onderdeel a);
- een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft (onderdeel b), en
- een product dat rechtstreeks is vervaardigd volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft (onderdeel c).

b. Corresponderende artikel Rijksoctrooiwet 1995

Dit artikel correspondeert op de volgende wijze met artikel 53, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995:

- artikel 25, aanhef, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met artikel 53, eerste lid, aanhef van de Rijksoctrooiwet 1995;
- artikel 25, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met artikel 53, eerste lid, onderdeel a, van de Rijksoctrooiwet 1995;
- artikel 25, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag correspondeert (ten dele) met het eerste deel van artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet 1995;
- artikel 25, onderdeel c, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met het tweede deel van artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet 1995.

c. Inhoudelijke vergelijking artikel 25, aanhef, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53, eerste lid, aanhef, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 53, aanhef, Rijksoctrooiwet 1995)

Een vergelijking tussen de beide artikelen leidt tot de volgende conclusies.

c.1. Vertaling

In de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag wordt de volgende terminologie gebruikt: *het recht om te verbieden*. In de aangepaste vertaling is dit vervangen door *het recht om te verhinderen*. Hier wordt de voorkeur gegeven aan aansluiting bij de Engelse en Franse vertaling (*the right to prevent* en *droit d'empêcher*). Deze terminologie brengt, anders dan de term *verbieden*, beter tot uitdrukking dat het octrooi een uitsluitend recht is. Dat is nu ook opgenomen in artikel 53, eerste lid, aanhef van de Rijksoctrooiwet 1995. De octrooihouder heeft, vanaf het moment van verlening van het octrooi, de in dit artikel genoemde rechten. Anderen dan de octrooihouder hebben niet het recht deze handelingen met de geoctrooieerde uitvinding te verrichten. De term *verbieden* wekt de indruk dat dit recht pas geldt vanaf het moment dat de octrooihouder dat heeft opgelegd (verboden) aan de inbreukmaker. Dat laatste zou betekenen dat de inbreukmaker eerst in strijd handelt met de rechten van de octrooihouder *vanaf het moment dat* de octrooihouder (na ontdekking van de inbreuk) een verbod heeft opgelegd. Met andere woorden: er lijkt met de term «verbieden» een *recht om uit te sluiten* te ontstaan in plaats van een *uitsluitend recht*. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze bepaling.

De nieuwe formulering verwoordt duidelijker dat de octrooihouder het verbod niet constitueert (door het opleggen daarvan), maar dat hij het recht heeft de inbreukmaker te weerhouden van het verder maken van inbreuk op grond van het recht dat de octrooihouder ontleent aan het aan hem verleende octrooi.

c.2. Vergelijking

Artikel 25, aanhef, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53, eerste lid, aanhef, van de Rijksoctrooiwet 1995, verschillen in redactioneel opzicht. Artikel 25, aanhef, van het Rechtspraakverdrag geeft aan dat de octrooihouder een derde kan *verhinderen* zonder zijn toestemming de in het artikel genoemde handelingen te verrichten. Artikel 53, eerste lid, geeft aan dat de octrooihouder het *uitsluitend recht* heeft de in dit artikel genoemde handelingen te verrichten en stemt daarmee woordelijk overeen met artikel 28 van de TRIPS-Overeenkomst¹³. Deze omschrijvingen verschillen alleen in terminologisch opzicht; in materieel opzicht komen deze benaderingen tot hetzelfde resultaat. Ten tijde van de harmonisatie met het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 is er – om die reden – voor gekozen de bestaande terminologie in de Rijksoctrooiwet niet aan te passen. Zoals hierboven is aangegeven, wordt thans, door overname van de bepalingen van het Rechtspraakverdrag, een andere lijn gevolgd.

Artikel 25, aanhef, van het Rechtspraakverdrag bepaalt dat het recht kan worden ingeroepen tegen een derde die geen *toestemming* heeft verkregen van de octrooihouder de in dat artikel genoemde handelingen te verrichten. In artikel 27 van het Rechtspraakverdrag is voorts een aantal handelingen opgesomd die niet onder de werking van het octrooi vallen. Het in artikel 25, aanhef, genoemde recht te verhinderen kan dan ook –

¹³ Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag (Trb. 1995, 130).

logischerwijze – niet worden ingeroepen tegen degene die de in artikel 27 genoemde handelingen verricht. Deze handelingen vallen immers niet onder de werking van het octrooi. Ingevolge artikel 53, eerste lid, aanhef, van de Rijksoctrooiwet 1995, geldt het uitsluitend recht van de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 53a tot en met 60. Laatstgenoemde artikelen omvatten zowel de *toestemming* door middel van een licentie, waarop artikel 25, aanhef, van het Rechtspraakverdrag doelt, als ook – enkele van – de uitzonderingen op de werking van het octrooirecht, zoals opgenomen in artikel 27 van het Rechtspraakverdrag. Dit verschil in redactie komt evenwel geen inhoudelijke betekenis toe. Weliswaar is artikel 53, eerste lid, aanhef, vollediger door al bij de omschrijving van het uitsluitend recht aan te geven dat dit niet kan worden ingeroepen tegen degene die handelingen verricht die niet onder de werking van het octrooi vallen, maar strikt genomen overbodig. Immers, – zoals hiervoor aangegeven – als de handeling niet onder het uitsluitend recht van de octrooihouder valt, kan dit recht ook niet worden ingeroepen tegen degene die deze handeling verricht.

Het vervangen van artikel 53, eerste lid, aanhef, van de Rijksoctrooiwet 1995 door de tekst van artikel 25, aanhef, van het Rechtspraakverdrag leidt derhalve slechts tot een redactionele en niet tot een inhoudelijke wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995.

d. Inhoudelijke vergelijking artikel 25, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53, eerste lid, onderdeel a, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 53, onderdeel a, Rijksoctrooiwet 1995)

d.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling van artikel 25 van het Rechtspraakverdrag hanteerde de term *in de handel te brengen*. Deze vertaling is aangepast in *in het verkeer brengt*. Deze vertaling sluit beter aan bij de vertaling van de met artikel 25 van het Rechtspraakverdrag vergelijkbare bepalingen uit het Gemeenschapsoctrooioverdrag 1975 (artikel 29) en het Gemeenschapsoctrooioverdrag 1989 (artikel 25). In de vertalingen van beide verdragen wordt, net als in artikel 53, eerste lid, onderdeel a, van de Rijksoctrooiwet 1995, de terminologie *in het verkeer brengen* gehanteerd. Voorts wordt als object van bescherming, niet langer gesproken over *voortbrengsel*, maar over *product* waarop het octrooi betrekking heeft. Naar het oordeel van de regering is het, naar hedendaags taalgebruik, beter om te spreken van *product* dan van *voortbrengsel*. Ook in de octrooirechtelijke rechtspraak wordt tegenwoordig veelal gesproken over *product*. Er bestaat geen verschil in betekenis tussen de term *product* en de term *voortbrengsel*. Beide termen worden in diverse internationale regelingen door elkaar gebruikt, en zijn terug te voeren op een verschil in vertaling. Zo wordt in de vertaling van artikel 28 van de TRIPS-Overeenkomst de term *product* gebruikt. De Biotechnologierichtlijn¹⁴ (onder andere artikel 3, eerste lid) daarentegen spreekt – net als de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 – over *voortbrengsel*.

d.2. Vergelijking

Artikel 53, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 spreekt over *voortbrengsel*. Het overnemen van de tekst van het Rechtspraakverdrag leidt tot een redactioneel, en niet een inhoudelijk verschil tussen de nieuwe en de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995.

¹⁴ Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PbEG 1998, L 213).

Artikel 53, eerste lid, onderdeel a, verschaft de octrooihouder het uitsluitend recht de in dit artikel genoemde handelingen bedrijfsmatig (*in of voor zijn bedrijf*) te verrichten. Een vergelijkbare beperking is niet opgenomen in artikel 25, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag, maar op een andere plaats in het Rechtspraakverdrag, namelijk in artikel 27, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag. Dit artikel bepaalt dat de uit een octrooi voortvloeiende rechten niet van toepassing zijn op handelingen die in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden worden verricht. Dit verschil in vormgeving en redactie komt geen inhoudelijke betekenis toe. Zowel op grond van de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 als op grond van het Rechtspraakverdrag vallen alleen bedrijfsmatig verrichte handelingen onder de werking van het octrooi, zij het dat de Rijksoctrooiwet 1995 dit positief formuleert door aan te geven welke handelingen onder de werking van het octrooi vallen (in of voor zijn bedrijf) en het Rechtspraakverdrag negatief formuleert welke handelingen daar niet onder vallen (in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden).

Zowel in artikel 25, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag als in artikel 53, eerste lid, onderdeel a, van de Rijksoctrooiwet 1995 zijn de handelingen opgenomen die de octrooihouder kan verhinderen (terminologie Rechtspraakverdrag) dan wel, anders geformuleerd, met uitsluiting van anderen kan verrichten (terminologie Rijksoctrooiwet 1995). Een vergelijking tussen beide artikelen wijst uit dat de verschillen tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995 van redactionele aard zijn. Een vergelijking tussen beide artikelen laat de volgende redactionele verschillen zien, welke onderstreept zijn aangegeven.

De te verbieden handelingen zijn in artikel 25 van het Rechtspraakverdrag en artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 iets anders geformuleerd:

Artikel 25 Rechtspraakverdrag	Artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995
– vervaardigt; – aanbiedt; – in het verkeer brengt; – gebruikt; <u>dan wel met dat doel:</u> – invoert; – in voorraad heeft.	– vervaardigen; – gebruiken; – in het verkeer brengen, of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen; <u>dan wel voor een of ander:</u> – aanbieden; – invoeren; – in voorraad hebben.

Zoals hierboven is aangegeven, voegt de Rijksoctrooiwet 1995 aan *in het verkeer brengen* nog toe: *of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen*. Dit levert geen materieel verschil op met het Rechtspraakverdrag, omdat onder *in het verkeer brengen* ook de in de Rijksoctrooiwet genoemde handelingen *of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen* kunnen worden begrepen. Bij de harmonisering tussen het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 (dat een met artikel 25 vergelijkbare bepaling bevat) en de Rijksoctrooiwet is er destijds voor gekozen de tekst van de Rijksoctrooiwet niet aan te passen vanwege de stand van de jurisprudentie. Destijds is overwogen¹⁵:

Deze verdere opsomming in de Rijksoctrooiwet brengt echter geen materieel verschil mee, omdat onder het «in het verkeer brengen» in de verdragsbepaling moet worden begrepen: iedere activiteit, waardoor het voorwerp van de uitvinding daadwerkelijk onder de beschikking van een

¹⁵ Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 24.

derde wordt gebracht, dus bijvoorbeeld op grond van koop, verhuur of leen, terwijl ook transacties in de tweede en verdere hand hieronder zijn te begrijpen. De term in de Rijksoctrooiwet «in het verkeer brengen» is in de jurisprudentie steeds in enge zin verstaan. Het is daarom bezwaarlijk thans bij wetswijziging deze term in ruime zin te gebruiken, dus met weglating van de op dit begrip volgende verdere handelingen, hetgeen bij een aanpassing aan de Europese terminologie het geval zou zijn.

Gelet op de wens om de tekst van het Rechtspraakverdrag een-op-een in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen, wordt thans een andere keuze gemaakt, evenwel met de kanttekening dat, naar het oordeel van de regering, de term *in het verkeer brengen* moet worden uitgelegd zoals in het Rechtspraakverdrag is bedoeld, derhalve inclusief de handelingen *of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen*, welke woorden thans – door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995 – komen te vervallen.

Beide artikelen zijn voorts zo opgebouwd dat een aantal handelingen zonder meer door de octrooihouder kan worden verboden (de handelingen opgenomen in het eerste deel van beide artikelen), terwijl een aantal andere handelingen (de handelingen opgenomen in het tweede deel van beide artikelen) kan worden verboden als deze met een bepaald doel plaatsvinden, namelijk om de handelingen (zoals opgenomen in het eerste deel van beide artikelen) te doen plaatsvinden. In het Rechtspraakverdrag wordt het tweede deel van het artikel ingeleid met de woorden *dan wel met dat doel*, in de Rijksoctrooiwet 1995 – in iets andere bewoordingen – met de woorden *dan wel voor een of ander*. Een vergelijking tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995 laat zien dat de handeling *aanbieden* in het Rechtspraakverdrag is opgenomen in het eerste deel van het artikel, in de Rijksoctrooiwet 1995 in het tweede deel van het artikel. Bij de harmonisering tussen het Gemeenschapsoctrooi-verdrag 1975 (dat een met artikel 25 vergelijkbare bepaling bevat) en de Rijksoctrooiwet is hierover destijds overwogen¹⁶:

«Aan te bieden» in de verdragsbepaling moet in ruime zin worden genomen en omvat niet alleen het «te koop aanbieden»; het betekent aanbieden in het algemeen, onverschillig onder welke titel en wat degeen, aan wie het desbetreffende voortbrengsel wordt aangeboden, hiermede verder zal doen. De verdragsbepaling zal daarom in de praktijk tot dezelfde uitkomst leiden als de in de Rijksoctrooiwet gebruikte omschrijving «voor een of ander aanbieden», dat wil zeggen het aanbieden voor een van de eerder in onderdeel a opgesomde handelingen.

Op grond hiervan is destijds geconcludeerd dat aanpassing van de Rijksoctrooiwet niet nodig was, omdat dit redactionele verschil niet leidt tot een verschil in betekenis tussen het Gemeenschapsoctrooi-verdrag en de Rijksoctrooiwet. Gelet op de wens om tot harmonisering over te gaan tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995 wordt thans een andere keuze gemaakt, evenwel met de kanttekening dat overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag niet tot een andere betekenis leidt van de Rijksoctrooiwet 1995.

¹⁶ Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 24.

e. Inhoudelijke vergelijking artikel 25, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag en het eerste deel van artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 53, onderdeel b, Rijksoctrooiwet 1995)

e.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling zou op één onderdeel tot onduidelijkheden kunnen leiden en vergt een nadere toelichting. Het betreft de zinsnede: *een werkwijze [...] aan te bieden voor toepassing op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar dat octrooi werking heeft*. Het is niet duidelijk op welke van de twee woorden, *aanbieden* of *toepassen*, de zinsnede *op het grondgebied* betrekking heeft. Met andere woorden: moet het aanbieden plaatsvinden op het bedoelde grondgebied, of moet het toepassen op dit grondgebied plaatsvinden?

Naar het oordeel van de regering zal hier bedoeld zijn dat het *toepassen* moet plaatsvinden op het bedoelde grondgebied. Immers, alleen met die betekenis is dit een zinvolle toevoeging. Het aanbieden zelf, zijnde de inbreukmakende handeling, zal in ieder geval gericht moeten zijn op het bedoelde grondgebied. Anders zou geen sprake zijn van een inbreuk op dat grondgebied. Dit laat onverlet dat het aanbieden kan plaatsvinden *van buiten* dat grondgebied. Dit blijkt uit Nederlandse rechtspraak¹⁷ en octrooirechtelijke doctrine¹⁸.

De opstellers van het Verdrag hebben kennelijk geconcludeerd dat extra duidelijkheid nodig was om aan te geven waar de *toepassing* zou moeten plaatsvinden, waarop het aanbod daartoe betrekking heeft. Ook de *toepassing* moet blijkens deze tekst plaatsvinden op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi werking heeft. De Engelse en Franse taalversies van het verdrag bevatten vergelijkbare formuleringen. Zo luidt de Engelse tekst: *offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which the patent has effect*.

De Franse tekst luidt: *d'en offrir l'utilisation sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets*. De Duitse tekst geeft duidelijker aan dat *het grondgebied* verbonden is met de handeling *toepassen*. Die tekst luidt: *zur Anwendung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anzubieten*.

De tekst van deze bepaling is gebaseerd op artikel 29, onderdeel b, van het Gemeenschapsoctrooi­verdrag 1975 en artikel 25, onderdeel b, van het Gemeenschapsoctrooi­verdrag 1989. De Engelse en de Franse tekst van die bepalingen zijn – wat de bovenstaande woordvolgorde betreft – gelijk­luidend aan artikel 25, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag. De Nederlandse vertaling van die verdragen is evenwel duidelijker dan de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag en luidt: *voor toepassing op de grondgebieden van de Verdragsluitende Staten aan te bieden*. Hierdoor is het, net als in de Duitse vertaling van het Rechtspraak­verdrag, duidelijk dat het gaat om de toepassing op de grondgebieden van de verdragsluitende staten. Om die reden is de oorspronkelijke vertaling dienovereenkomstig aangepast en luidt deze thans: *voor toepassing op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi van kracht is, aanbiedt*.

¹⁷ Uitspraak Rb. Den Haag (pres.), 23 september 1993, ECLI:NL:RBSGR:1993:AM2050, BIE 1994, p. 351 en uitspraak Rb. Den Haag (pres.), 13 april 1995, ECLI:NL:RBSGR:1995:AM2649, r.o. 24. En in een vergelijkbare zin een uitspraak over auteursrecht: uitspraak Rb. Amsterdam, 24 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:9087, r.o. 4.12.

¹⁸ Ch. Gielen (red) e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2014, paragraaf 63 en 65; Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom, commentaar bij artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995, paragraaf 2 onder j; Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper & van Nispen, Industriële eigendom deel 1 2002, paragraaf III. 5.5.5.

Overigens is de vertaling van de zinsnede *waar dat octrooi werking heeft*, vervangen door *waar het octrooi van kracht is*. Deze formulering sluit beter aan bij de in het octrooirecht gebruikelijke formulering in verband met de gelding van een octrooi.

e.2. Vergelijking

Artikel 25, onderdeel b, stelt regels over de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft. Deze materie is in de Rijsoctrooiwet 1995 geregeld in het eerste deel van artikel 53, eerste lid, onderdeel b. Een vergelijking tussen beide bepalingen laat het volgende zien.

Artikel 25, onderdeel b, verbiedt twee handelingen, namelijk om de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft:

1. toe te passen, en
2. aan te bieden voor toepassing.

Een vergelijking met artikel 53, eerste lid, onderdeel b, leert dat deze bepaling beperkt is tot het uitsluitend recht van de octrooihouder om de geoctrooieerde werkwijze toe te passen, derhalve tot het eerste deel van artikel 25, eerste lid, onderdeel b. Op dit onderdeel is er derhalve geen verschil in betekenis tussen de Rijsoctrooiwet 1995 en het Rechtspraakverdrag.

Het aanbieden van de werkwijze voor toepassing valt echter – naar de huidige tekst van de Rijsoctrooiwet 1995 – niet onder de uitsluitende rechten van de octrooihouder. Naar het oordeel van de regering is dit een onderscheid dat inhoudelijke betekenis toekomt. Dit is een andere conclusie dan de regering destijds heeft getrokken in het kader van de harmonisatie van de Rijsoctrooiwet met het Gemeenschapsoctrooi-verdrag 1975, toen de regering er – om de hieronder aangegeven redenen – voor heeft gekozen de Rijsoctrooiwet op dit onderdeel niet te harmoniseren met het Gemeenschapsoctrooi-verdrag. Hierover is in de memorie van toelichting destijds het volgende opgenomen¹⁹:

Een wezenlijk verschilpunt tussen de bepaling van de Rijsoctrooiwet en de verdragsbepaling is echter dat het verdrag in artikel 29, onder b [huidige artikel 25, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag], onder zekere omstandigheden ook het aanbieden van de geoctrooieerde werkwijze verbiedt. Deze bepaling wordt niet in de Rijsoctrooiwet overgenomen, omdat daaraan geen enkele behoefte bestaat. Allereerst is niet duidelijk, wat moet worden verstaan onder het aanbieden van een werkwijze aan een ander. In zoverre het zou betekenen die ander informatie te verschaffen omtrent de werkwijze, in het bijzonder hoe die moet worden uitgevoerd, heeft een verbod tot het aanbieden geen enkele betekenis; immers, volgens artikel 22B [huidige artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijsoctrooiwet 1995], van de Rijsoctrooiwet moet de beschrijving van de uitvinding in de stukken zodanig zijn, dat de uitvinding moet kunnen worden toegepast. Indien onder het aanbieden van de werkwijze moet worden verstaan het verschaffen van verdere bijzonderheden omtrent de werkwijze, die niet in het octrooischrift zijn vermeld, zou men komen op het gebied van de «know-how», een materie die buiten het kader van de Rijsoctrooiwet valt. Indien bij zulk een aanbieden misschien het accent zou vallen op het aanbieden van voor de toepassing geschikte middelen, is dit een materie die valt onder de zogenaamde indirecte octrooi-inbreuk, die thans bij het nieuwe artikel 44A [huidige artikel 73 van de Rijsoctrooiwet 1995] wordt geregeld.

¹⁹ Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 25.

In de ons omringende landen (België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) is een andere benadering gekozen en is ook het aanbieden voor toepassing verboden²⁰. In de praktijk heeft dit verschil in beschermingsomvang van de geoctrooieerde werkwijze – voor zover bekend – niet tot problemen aanleiding gegeven.

Blijkens de memorie van toelichting is er – destijds – kennelijk van uitgegaan dat de werkwijze na het aanbieden wordt toegepast door degene aan wie het aanbod is gericht. De wetgever is er blijkbaar van uitgegaan dat de werkwijze wordt aangeboden, niet het toepassen van een werkwijze. Als ervan wordt uitgegaan dat een werkwijze wordt aangeboden, lijkt het inderdaad weinig zinvol deze toevoeging in de wet op te nemen. Immers, de werkwijze blijkt voldoende uit het octrooischrift, dat openbaar toegankelijk is. In dat geval lijkt het weinig zinvol iets te verbieden, namelijk het aanbieden van de werkwijze, wat degene aan wie het aanbod wordt gedaan reeds kan kennen uit openbaar toegankelijke stukken.

De bepaling heeft – naar huidig inzicht – evenwel een andere strekking. De bepaling ziet op de situatie dat een derde aan een ander aanbiedt de geoctrooieerde werkwijze voor die ander toe te passen. De derde biedt in deze uitleg een dienst aan aan die ander, om voor die ander de geoctrooieerde werkwijze toe te passen. Weliswaar is het onder huidig recht verboden voor een derde om de werkwijze daadwerkelijk toe te passen, maar het aanbieden voor toepassing valt op dit moment niet onder het uitsluitend recht van de octrooihouder. Het Rechtspraakverdrag en – door overname van de bepalingen daarvan – de Rijsoctrooiwet 1995 brengen hierin verandering. Hierdoor is ook het werven van potentiële klanten voor het toepassen van de werkwijze, dat wil zeggen de handeling die voorafgaat aan het daadwerkelijk toepassen van die werkwijze, verboden en kan een derde worden verhinderd die handeling te verrichten. Door overname van de bepaling uit het Rechtspraakverdrag, komt de Nederlandse wetgeving niet alleen in lijn met het Rechtspraakverdrag, maar ook met de wetgeving in de ons omringende landen.

Zoals hierboven is aangegeven, zal de tekst van het Rechtspraakverdrag een-op-een worden overgenomen in de Rijsoctrooiwet 1995. Dit leidt alleen uitzondering als de tekst van de desbetreffende bepaling zich niet leent om op deze manier te worden opgenomen in de wet. Artikel 25, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag is daarvan een voorbeeld. Dit artikel bepaalt dat het verboden is de werkwijze aan te bieden *voor toepassing op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi van kracht is*.

Deze bepaling was ook reeds opgenomen in de Gemeenschapsoctrooioverdragen 1975 en 1989.

Zoals hierboven is aangegeven, is deze bepaling niet opgenomen in de huidige tekst van de Rijsoctrooiwet 1995. In de ons omringende landen is deze wel opgenomen, in het kader van de harmonisatie met de Gemeenschapsoctrooioverdragen. In de desbetreffende wetgeving is opgenomen dat het aanbieden plaatsheeft voor toepassing op het grondgebied van het desbetreffende land. Een aanbod in – bijvoorbeeld – België voor toepassing in België is derhalve in strijd met de Belgische octrooiwetgeving. Een aanbod in – bijvoorbeeld – België voor toepassing in Frankrijk is derhalve niet in strijd met de Belgische octrooiwetgeving. Het toepassen in Frankrijk kan – als daar ook een octrooi van kracht is voor die werkwijze – uiteraard wel in strijd zijn met het Franse octrooi.

²⁰ België: artikel XI.29 § 1 sub b Wetboek van economisch recht, Duitsland: §9 (2) Patentgesetz, Frankrijk: Article L613-3 (b) Code de la propriété intellectuelle, Verenigd Koninkrijk: article 70 (6) (b) Patents Act 1977.

Dit is in lijn met de uitleg die – ook in Nederland – is gegeven aan de bepaling inzake de indirecte inbreuk, waarbij middelen worden aangeboden voor toepassing in een uitvinding. Het aanbieden van de middelen en de beoogde toepassing moeten in één lidstaat plaatsvinden. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen daarover bij de bespreking van artikel 26 van het Rechtspraakverdrag wordt opgemerkt. Ter gelegenheid van de huidige harmonisatie met het Rechtspraakverdrag is er geen reden om af te wijken van die lijn. Dit betekent dat na het van kracht worden van deze wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995, het aanbieden plaatsheeft in Nederland, Curaçao en Sint Maarten, voor toepassing van de werkwijze in Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Zoals hierboven reeds is toegelicht kan dat aanbod ook plaatsvinden *vanuit* het buitenland. Een aanbod in Nederland, Curaçao en Sint Maarten voor toepassing in Nederland, Curaçao en Sint Maarten is derhalve in strijd met de Rijsoctrooiwet 1995. Een aanbod in Nederland, Curaçao en Sint Maarten voor toepassing in bijvoorbeeld België is derhalve niet in strijd met de Rijsoctrooiwet 1995. Het toepassen in België kan – als daar ook een octrooi van kracht is voor die uitvinding – uiteraard wel in strijd zijn met het Belgische octrooi.

Gelet op de reikwijdte van het Rechtspraakverdrag en de reikwijdte van de Rijsoctrooiwet 1995 is dit ook een logische uitleg. Het Rechtspraakverdrag gaat nu eenmaal over de beslechting van geschillen over een groter territorium, namelijk over het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten. In het licht van artikel 25, onderdeel b, betekent dit dat het aldaar gaat om handelingen die plaatsvinden op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi van kracht is, gelijk de toepassing van de Rijsoctrooiwet 1995 en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zich uitstrekken over handelingen die hier te lande plaatsvinden.

Ook anderszins is dit een logische uitleg van deze bepaling. Artikel 25, onderdeel b, gaat over het toepassen van een werkwijze en het aanbieden daarvan. Het toepassen van de werkwijze vormt op grond van de Rijsoctrooiwet 1995 alleen een inbreuk als deze in Nederland plaatsvindt. Het toepassen in Duitsland van een in Nederland geoctrooieerde werkwijze vormt in Nederland geen inbreuk. Echter, op grond van het Rechtspraakverdrag (en na opname van deze tekst in de wet, straks ook op grond van de Rijsoctrooiwet 1995) vormt niet alleen het toepassen van de werkwijze een inbreuk, ook de handeling die daaraan mogelijk-kerwijs vooraf kan gaan, namelijk het *aanbieden* voor het toepassen van de werkwijze. Hieruit volgt logischerwijze, dat nu het toepassen van de werkwijze alleen een inbreuk in Nederland oplevert als deze in Nederland plaatsheeft, ook het aanbieden voor toepassing alleen een inbreuk vormt als deze toepassing in Nederland zal plaatshebben.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven is gesteld naar aanleiding van het advies van de Raad voor de rechtspraak wordt nog het volgende opgemerkt. Hierboven is toegelicht dat wil er sprake zijn van een inbreuk, het toepassen van de aangeboden werkwijze zal moeten plaatsvinden in Nederland, Curaçao of Sint Maarten. De regering heeft daarbij tevens aangegeven dat het aanbieden van de werkwijze eveneens moet plaatsvinden in Nederland, Curaçao of Sint Maarten. De regering is van mening dat deze toelichting niet uitsluit dat als de toepassing van de werkwijze *vanuit* het buitenland wordt aangeboden en gericht is tot iemand die zich in Nederland, Curaçao of Sint Maarten bevindt, het aanbod heeft te gelden als een aanbod dat *in* Nederland, Curaçao of Sint Maarten plaatsvindt.

f. Inhoudelijke vergelijking artikel 25, onderdeel c, van het Rechtspraakverdrag en het tweede deel van artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijsoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 53, onderdeel c, Rijsoctrooiwet 1995)

f.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling van artikel 25, onderdeel c, van het Rechtspraakverdrag hanteerde de term *rechtstreeks is vervaardigd*. Deze vertaling is aangepast in *rechtstreeks is verkregen*. Deze vertaling is een nauwkeuriger vertaling van de tekst van het Rechtspraakverdrag (*a product obtained directly, un produit obtenu directement, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis*) en sluit ook beter aan bij de vertaling van de met artikel 25 van het Rechtspraakverdrag vergelijkbare bepalingen uit het Gemeenschapsoctrooi­verdrag 1975 (artikel 29) en het Gemeenschapsoctrooi­verdrag 1989 (artikel 25).

f.2. Vergelijking

Artikel 25, onderdeel c, regelt dat de uitsluitende rechten van de octrooi­houder met betrekking tot werkwijzenbescherming zich tevens uitstrekken tot de producten die rechtstreeks zijn verkregen met die werkwijze. Dit onderdeel correspondeert met artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijsoctrooiwet 1995. Er zijn, afgezien van de eerder genoemde redactionele verschillen in de bewoordingen van de verboden handelingen (*of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen*) of de vormgeving daarvan (*aanbieden*), geen verschillen tussen de tekst van het Rechtspraakverdrag en de tekst van de Rijsoctrooiwet 1995.

Artikel 26 (Recht om de indirecte toepassing van de uitvinding te verbieden)

a. Inhoud artikel 26 Rechtspraakverdrag

Krachtens dit artikel kan de octrooi­houder een derde verhinderen de in dit artikel genoemde handelingen te verrichten.

Het artikel voorziet in:

- een verbodsbepaling die zich uitstrekt tot het aanbieden of leveren van middelen door een derde, voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, aan anderen dan degenen die hiertoe toestemming hebben gekregen van de octrooi­houder dan wel aan anderen dan degenen die gerechtigd zijn de geoctrooieerde uitvinding te exploiteren (eerste lid);
- een uitzondering op de verbodsbepaling van het eerste lid voor algemeen in de handel verkrijgbare producten, tenzij de derde aanzet tot het handelen in strijd met de in artikel 25 van het Rechtspraakverdrag bedoelde rechten van de octrooi­houder (tweede lid);
- een nadere duiding dat onder degene die gerechtigd is de uitvinding toe te passen (en derhalve aan wie de middelen wel kunnen worden verstrekt), niet wordt begrepen degene die gebruik kan maken van een van de uitzonderingen op de rechten van de octrooi­houder, bedoeld in artikel 27 van het Rechtspraakverdrag. Aan deze personen mogen de in het eerste lid bedoelde middelen derhalve niet worden geleverd.

b. Corresponderende artikel Rijsoctrooiwet 1995

Dit artikel correspondeert op de volgende wijze met artikel 73 van de Rijsoctrooiwet 1995:

- artikel 26, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag correspondeert (ten dele) met artikel 73, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995;

- artikel 26, tweede lid, van het Rechtspraakverdrag correspondeert (ten dele) met artikel 73, tweede lid, van de Rijsoctrooiwet 1995;
- artikel 26, derde lid, van het Rechtspraakverdrag correspondeert (ten dele) met artikel 73, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995.

c. Inhoudelijke vergelijking artikel 26, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag en (ten dele) artikel 73, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54, eerste lid, Rijsoctrooiwet 1995)

Een vergelijking tussen de beide artikelen leidt tot de volgende conclusies.

c.1. Vertaling

De vertaling is, omwille van de duidelijkheid, op een aantal onderdelen verbeterd. Het betreft in de eerste plaats de zinsnede: *te verbieden in de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi werking heeft, aan een ander dan degene die gerechtigd is de geoctrooieerde uitvinding toe te passen, middelen die een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen, voor de toepassing van die uitvinding aan te bieden of te leveren, indien de derde weet of behoort te weten dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.*

Deze tekst roept de vraag op waar het toepassen van de aangeboden middelen moet plaatsvinden.

De tekst geeft duidelijkheid over waar het aanbieden van de middelen moet plaatsvinden, namelijk in de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi van kracht is. In de Nederlandse tekst blijft in het midden waar de toepassing van de middelen moet plaatsvinden. De vraag is of dat in de overeenkomstsluitende lidstaten zelf is, of dat het toepassen van de middelen ook daarbuiten kan plaatsvinden.

Een vergelijking met de verschillende taalversies leidt tot het volgende. De Engelse tekst luidt: *from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.*

De Franse tekst luidt: *de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.*

De Duitse tekst luidt: *ohne seine Zustimmung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.*

De tekst van deze bepaling is gebaseerd op artikel 30, eerste lid, van het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 en artikel 26, eerste lid, van het Gemeenschapsoctrooiwet 1989. De Engelse en de Franse tekst van die bepalingen zijn – wat de bovenstaande volgorde betreft – gelijkluidend

aan artikel 26, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag. De Nederlandse vertaling van die verdragen is op dit punt anders dan de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag en luidt: *op de grondgebieden van de Verdragsluitende Staten aan een ander dan degene die gerechtigd is de uitvinding toe te passen, middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding op die grondgebieden, indien de derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.*

Op grond van deze tekst is het derhalve, net als in de Franse en Duitse tekst van het Rechtspraakverdrag, duidelijk dat het gaat om het toepassen van de middelen op de grondgebieden van de overeenkomstsluitende lidstaten. De Engelse tekst is iets minder duidelijk door opname van het woordje (*for putting it into effect*) *therein*, maar ook hier is het, gelet op de tekst, voldoende duidelijk dat dit betrekking heeft op het grondgebied en niet op het toepassen van de middelen in de uitvinding. Immers, indien dit betrekking zou hebben op *de uitvinding* zou deze toevoeging overbodig zijn: ook zonder deze toevoeging is voldoende duidelijk dat het in dit artikel gaat om het toepassen van de middelen in een geoctrooieerde uitvinding.

Gelet op het bovenstaande is er, omwille van de duidelijkheid, voor gekozen de zinsnede *op dat grondgebied* ook in de Nederlandse vertaling van het Rechtspraakverdrag op te nemen.

In de nieuwe vertaling van het Rechtspraakverdrag is voorts opgenomen dat de octrooihouder iedere derde, die hiertoe niet zijn toestemming heeft, kan verhinderen middelen aan te bieden of te leveren voor de *toepassing* van de geoctrooieerde uitvinding, aan een ander dan degene die gerechtigd is de geoctrooieerde uitvinding *te gebruiken*.

Hier wordt opgemerkt dat in de oorspronkelijke vertaling van artikel 26, eerste en derde lid, in plaats van de term *gebruiken* de term *toepassen* werd gebruikt. In de nieuwe vertaling is voor de term *gebruiken* gekozen. Dit komt de leesbaarheid van het artikel ten goede. In de nieuwe vertaling is niet langer hetzelfde werkwoord gebruikt voor zowel de categorie personen die gerechtigd zijn tot het gebruik van de uitvinding (*gebruiken* in plaats van *toepassen*), zijnde de categorie personen aan wie de in dit artikel bedoelde middelen wél geleverd mogen worden, als de categorie personen aan wie de middelen juist niet mogen worden geleverd, welke personen de middelen zullen toepassen in de uitvinding.

De nieuwe vertaling wijkt weliswaar af van de tekst van artikel 73, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 en ook van de vertaling van de met artikel 26 van de met het Rechtspraakverdrag vergelijkbare bepalingen uit het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 (artikel 30) en het Gemeenschapsoctrooiwet 1989 (artikel 26), waarin van *toepassen* werd gesproken, maar hiertegen bestaat, gelet op de hierboven geschetste voordelen van een nauwkeuriger vertaling, geen bezwaar.

De vertaling is ook op de volgende onderdelen nog enigszins aangepast. De zinsnede:

indien de derde weet of had behoren te weten is vervangen door de in juridische teksten gebruikelijke formulering *weet of behoort te weten*. De zinsnede *dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn* wordt vervangen door: *indien de derde weet of behoort te weten dat deze middelen geschikt en bestemd zijn voor toepassing van die uitvinding*. Deze vertaling sluit beter aan bij de tekst van het Rechtspraakverdrag (*that those means are suitable and intended for putting that invention into effect*) en maakt – door gebruik van de woorden *voor toepassing van die uitvinding* in plaats van een verwijzing (*die toepassing*) ook duidelijker dat

het gaat om middelen die voor toepassing van de *uitvinding* geschikt en bestemd zijn.

Voorts is de oorspronkelijke vertaling van de zinsnede *waar dat octrooi werking heeft*, vervangen door *waar het octrooi van kracht is*. Deze formulering sluit beter aan bij de in het octrooirecht gebruikelijke formulering in verband met de gelding van een octrooi.

Ook in deze bepaling is het *recht om te verbieden* vervangen door *het recht om te verhinderen*. Voor de toelichting daarop wordt verwezen naar hetgeen daarover bij artikel 25 is opgemerkt.

c.2. Vergelijking

Met inachtneming van het bovenstaande, leidt een vergelijking tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995 tot het volgende. Op grond van artikel 26, eerste lid, mogen de bedoelde middelen, behoudens toestemming van de octrooihouder, niet worden verstrekt *aan een ander dan degene die gerechtigd is de geoctrooieerde uitvinding te gebruiken*. In artikel 26, derde lid, is vervolgens nader geduid dat onder degene die gerechtigd is de uitvinding te gebruiken, bedoeld in artikel 26, eerste lid, niet wordt begrepen degene die gebruik kan maken van een van de uitzonderingen op de rechten van de octrooihouder, bedoeld in artikel 27, onderdelen a tot en met e, van het Rechtspraakverdrag. Aan laatst bedoelde personen mogen de in het eerste lid bedoelde middelen derhalve niet worden geleverd, derhalve wel aan degenen die genoemd zijn in artikel 27, onderdelen f tot en met l. In artikel 73, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 is opgenomen dat het gaat om *anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn*. In de artikelen 55 tot en met 60 wordt degene genoemd die uit hoofde van voorgebruik, dan wel uit hoofde van een vrijwillige licentie of een dwanglicentie tot toepassing van de uitvinding bevoegd zijn. Op grond van dit artikel mogen de bedoelde middelen derhalve niet geleverd worden aan degenen die zijn genoemd in artikel 27, onderdelen a tot en met e, van het Rechtspraakverdrag. Immers, door expliciet te bepalen dat de bedoelde middelen alleen geleverd mogen worden aan hen die *krachtens de artikelen 55 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn*, volgt reeds dat de middelen aan anderen, derhalve eveneens de categorie van personen, bedoeld in artikel 27, onderdelen a tot en met e, van het Rechtspraakverdrag, niet geleverd mogen worden. Dat de huidige tekst van artikel 73, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag, aldus moet worden uitgelegd, volgt ook uit de memorie van toelichting, zoals opgesteld ten tijde van de harmonisatie van de Rijksoctrooiwet met het Gemeenschapsoctrooiwet 1975²¹:

Het aanbieden of leveren aan anderen dan licentiehouders en voorgebruikers is dus niet geoorloofd, zelfs niet het aanbieden of leveren aan hen, die onder zekere omstandigheden of soms zelfs in het algemeen wel tot toepassing van een geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn. Zo is bijvoorbeeld ongeoorloofd de levering voor het doen van proefnemingen, die uit hoofde van artikel 30, derde lid, [huidig artikel 53, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995] zijn toegestaan. Evenmin is geoorloofd het aanbieden of leveren aan apothekers met het oog op een toepassing van de uitvinding, die volgens het derde lid van artikel 30, zoals thans aangevuld, wel geoorloofd is. Hetzelfde geldt voor de levering aan particulieren.

²¹ Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 35.

Echter, op grond van het Rechtspraakverdrag is levering van de middelen wel toegestaan aan degene die genoemd worden in de in artikel 27, onderdelen f tot en met l, van het Rechtspraakverdrag genoemde categorieën. Immers, deze worden niet genoemd in artikel 26, derde lid. Gelet op de tekst van artikel 73, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995, is dat op grond van de wet niet toegestaan. Door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag in de Rijsoctrooiwet 1995 ontstaat er derhalve een zeker inhoudelijk verschil tussen de huidige wet en de nieuwe tekst van de wet. Gelet op de aard van de uitzonderingen, zoals genoemd in artikel 27, onderdelen f tot en met l, is dit verschil – naar het oordeel van de regering – in praktische zin van geringe betekenis.

De in artikel 26, eerste lid, opgenomen voorwaarde dat het verbodsrecht kan worden ingeroepen tegen iedere derde die hiertoe geen toestemming van de octrooihouder heeft verkregen, is in de Rijsoctrooiwet 1995 niet in artikel 73, eerste lid, maar in artikel 73, tweede lid, opgenomen, tezamen met de (geclausuleerde) uitzondering dat het verbod niet kan worden ingeroepen indien de geleverde en aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn.

Artikel 73, eerste lid, bevat, anders dan artikel 26, eerste lid, en net als artikel 53, eerste lid, de voorwaarde dat de handeling (in dit geval het aanbieden of leveren van de middelen) plaatsvindt *in of voor zijn bedrijf*. Een vergelijkbare beperking is niet opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag, maar, zoals hierboven bij de bespreking van artikel 25 van het Rechtspraakverdrag is aangegeven, op een andere plaats in het Rechtspraakverdrag, namelijk in artikel 27, onderdeel a. Dat artikel bepaalt dat de uit een octrooi voortvloeiende rechten niet van toepassing zijn op handelingen die in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden worden verricht. Zoals bij de bespreking van artikel 25 al gemeld, vallen zowel op grond van de tekst van de Rijsoctrooiwet 1995 als op grond van het Rechtspraakverdrag alleen bedrijfsmatig verrichte handelingen onder de werking van het octrooi, zij het dat de Rijsoctrooiwet 1995 dit positief formuleert door aan te geven welke handelingen onder de werking van het octrooi vallen (in of voor zijn bedrijf) en het Rechtspraakverdrag negatief formuleert welke handelingen daar niet onder vallen (in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden). Dit verschil in vormgeving en redactie komt geen inhoudelijke betekenis toe.

Artikel 26, eerste lid (slot), bevat voorts een iets anders geformuleerd kenbaarheidsvereiste dan artikel 73, eerste lid (slot), van de Rijsoctrooiwet 1995. Artikel 26 luidt: *indien de derde weet of behoort te weten dat deze middelen geschikt en bestemd zijn voor toepassing van die uitvinding* terwijl artikel 73 spreekt over: *mits de persoon weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn*. Dit verschil komt niet voort uit een verschil in vertaling tussen het Rechtspraakverdrag en de Gemeenschapsoctrooioverdragen, maar in het toepassen van een andere terminologie in beide verdragen. Naar het oordeel van de regering bestaat er tussen de beide termen een – zij het gering – verschil in betekenis. De zinsnede *behoort te weten* geeft duidelijker aan dat op de derde onder omstandigheden een onderzoeksplicht kan rusten om wetenschap te krijgen van het feit dat – in dit geval – de middelen geschikt en bestemd zijn om toe te passen in de uitvinding. Dit gaat naar het oordeel van de regering iets verder dan de zinsnede *het gezien de omstandigheden duidelijk is*. Ook *indien het gezien de omstandigheden niet duidelijk is*, kan de op de derde rustende onderzoeksplicht ertoe leiden dat de derde wel *behoort te weten*. Naar verwachting zal dit geringe verschil in betekenis in de praktijk geen belangrijke gevolgen hebben.

Zoals hierboven is aangegeven, zal de tekst van het Rechtspraakverdrag een-op-een worden overgenomen in de Rijsoctrooiwet 1995. Dit leidt alleen uitzondering als de tekst van de desbetreffende bepaling zich niet leent om op deze manier te worden opgenomen in de wet. Artikel 26, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag is daarvan – net als artikel 25, onderdeel b – een voorbeeld. Dit artikel bepaalt dat het verboden is de bedoelde middelen aan te bieden op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar dat octrooi van kracht is, voor toepassing op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi van kracht is. Deze bepaling was ook reeds opgenomen in de Gemeenschapsoctrooioverdragen 1975 en 1989. In het kader van de harmonisatie van de Rijsoctrooiwet met het Gemeenschapsoctrooi-verdrag 1975 is de werking van dit artikel beperkt tot het aanbieden én toepassen op het grondgebied van Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Dit blijkt duidelijk uit de huidige tekst van artikel 73, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995.

Dit betekent dat een aanbod in Nederland, Curaçao en Sint Maarten voor toepassing in Nederland, Curaçao en Sint Maarten in strijd is met artikel 73 van de Rijsoctrooiwet 1995. Een aanbod in Nederland, Curaçao en Sint Maarten voor toepassing in bijvoorbeeld België is derhalve niet in strijd met de Rijsoctrooiwet 1995. Het toepassen in België kan – als daar ook een octrooi van kracht is voor die uitvinding – uiteraard wel in strijd zijn met het Belgische octrooi. Deze harmonisatie heeft op vergelijkbare wijze plaatsgevonden in de ons omringende landen. Ter gelegenheid van de huidige harmonisatie met het Rechtspraakverdrag is er geen reden af te wijken van die lijn.

Gelet op de reikwijdte van het Rechtspraakverdrag en de reikwijdte van de Rijsoctrooiwet 1995 is dit ook een logische uitleg. Het Rechtspraakverdrag gaat nu eenmaal over de beslechting van geschillen over een groter territorium, namelijk over het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten. In het licht van artikel 26, eerste lid, betekent dit dat het aldaar gaat om handelingen die plaatsvinden op het grondgebied van de overeenkomstsluitende lidstaten waar het octrooi van kracht is, gelijk de toepassing van de Rijsoctrooiwet 1995 en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zich uitstrekken over handelingen die hier te lande plaatsvinden.

Het bovenstaande leidt derhalve tot een gering inhoudelijk verschil van betekenis tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijsoctrooiwet 1995.

Onder verwijzing naar hetgeen is gesteld bij artikel 25, onderdeel b, naar aanleiding van het advies van de Raad voor de rechtspraak wordt, in dezelfde lijn, nog het volgende opgemerkt. Het aanbieden van de middelen moet plaatsvinden *in* Nederland, Curaçao of Sint Maarten, wat in dit geval ook in het artikel zelf wordt aangegeven, en omvat mede dat het aanbod *vanuit* het buitenland wordt gedaan, maar gericht is tot iemand die zich in Nederland, Curaçao of Sint Maarten bevindt.

d. Inhoudelijke vergelijking artikel 26, tweede lid, van het Rechtspraakverdrag en (ten dele) artikel 73, tweede lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54, tweede lid, Rijsoctrooiwet 1995)

d.1. Vertaling

Ten opzichte van de oorspronkelijke vertaling is het tweede lid uitsluitend redactioneel aangepast. De zinsnede *met uitzondering van het geval dat de derde degene aan wie hij levert* is vervangen door: *tenzij de derde degene aan wie hij levert*. Beide vertalingen zijn mogelijk. De nieuwe vertaling is meer in lijn met wat in wetsteksten gebruikelijk is bij de

formulering van een uitzondering en geeft met minder woorden aan wat hier wordt bedoeld en verdient ook om die reden de voorkeur. De vertaling is hiermee ook in lijn met de vertalingen van de vergelijkbare bepalingen uit de Gemeenschapsoctrooioverdragen en het daarop gebaseerde artikel 73, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995.

d.2. Vergelijking

Bij de bespreking van artikel 26, eerste lid, is reeds aangegeven dat de voorwaarde dat het recht kan worden ingeroepen tegen iedere derde die hiertoe geen toestemming van de octrooihouder heeft verkregen, in de Rijksoctrooiwet 1995 niet in artikel 73, eerste lid, maar in artikel 73, tweede lid, is opgenomen. Een vergelijking tussen artikel 26, tweede lid, en artikel 73, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, laat – in lijn hiermee – dan ook zien dat in artikel 26, tweede lid, hierover niets is opgenomen (dat staat immers al in artikel 26, eerste lid), en in artikel 73, tweede lid, zoals hierboven is toegelicht, wel.

Voor het overige bestaan er geen verschillen tussen beide artikelen.

e. Inhoudelijke vergelijking artikel 26, derde lid, van het Rechtspraakverdrag en (ten dele) artikel 73, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54, derde lid, Rijksoctrooiwet 1995)

e.1. Vertaling

Net als in artikel 26, eerste lid, is in de aangepaste vertaling de term *toepassen* vervangen door *gebruiken*. Op deze plaats wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen hierboven bij de bespreking van dat artikel ter toelichting is opgenomen.

e.2. Vergelijking

Zoals bij de bespreking van artikel 26, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag hierboven reeds is aangegeven, leidt de verwijzing in artikel 26, derde lid, naar de categorieën van personen die in artikel 27 zijn opgenomen, tot een zeker inhoudelijk verschil in betekenis. Op deze plaats wordt – kortheidshalve – verwezen naar hetgeen hierboven daarover is opgemerkt.

Het met artikel 26 van het Rechtspraakverdrag corresponderende artikel 73 van de Rijksoctrooiwet 1995 is niet opgenomen in hoofdstuk 4, paragraaf 1, zijnde de bepalingen over de rechten en verplichtingen van de octrooihouder, maar in hoofdstuk 4, paragraaf 4, van de Rijksoctrooiwet 1995, zijnde de bepaling over de handhaving van het octrooi. Ten tijde van het harmoniseren van de Rijksoctrooiwet met het Gemeenschapsoctrooioverdrag 1975 is, blijkens de memorie van toelichting²², hiervoor gekozen om de volgende redenen:

Ten slotte mag worden opgemerkt, dat de bescherming, die de octrooihouder tegen indirecte inbreuk wordt geboden, een aanvullende bescherming vormt naast zijn in artikel 30 [thans: artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995] omschreven uitsluitend recht. De regeling inzake indirecte octrooi-inbreuk als een bijzondere vorm van onrechtmatig handelen hoort dan ook niet thuis in het kader van artikel 30 van de Rijksoctrooiwet. Afdeling III van hoofdstuk III [thans: hoofdstuk 4, paragraaf 4 van de Rijksoctrooiwet 1995] leek hiertoe een meer geëigende plaats. Het element in de voorgestelde nieuwe bepaling, dat de «indirecte

²² Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 34.

inbreukmaker» steeds een zeker verwijt van zijn handelingen moet treffen, maakt ook dat de bepaling beter in afdeling III dan in afdeling I [thans: hoofdstuk 4, paragraaf 1] past.

In de huidige opzet is ervoor gekozen zo veel mogelijk een-op-een aan te sluiten bij de tekst van het Rechtspraakverdrag. In lijn daarmee verdient het, naar het oordeel van de regering, de voorkeur ook de volgorde en vormgeving van het Rechtspraakverdrag aan te houden en de materieel-rechtelijke bepalingen ook in de Rijksoctrooiwet 1995 zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Om die reden zal artikel 26 van het Rechtspraakverdrag 1995 in hoofdstuk 4, paragraaf 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 worden opgenomen, en wel – net als in het Rechtspraakverdrag – na het artikel over de directe inbreuk, zijnde artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995. Het met artikel 26 corresponderende artikel 73 van de Rijksoctrooiwet 1995 komt daarmee, in hoofdstuk 4, paragraaf 4, ten dele te vervallen. Naar het huidige oordeel van de regering vormen de bepalingen inzake de indirecte inbreuk evenzeer een recht van de octrooihouder, namelijk die om indirecte inbreuk te verhinderen, als de bepalingen inzake directe inbreuk. Dit wordt onderstreept doordat – in navolging van de bewoordingen van artikel 25 van het Rechtspraakverdrag – ook in artikel 53, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 inzake de directe inbreuk op de rechten van de octrooihouder, niet langer wordt gesproken over het *uitsluitend recht* van de octrooihouder, maar over het recht de genoemde – direct inbreuk makende – handelingen te verhinderen. Dit is niet anders dan de tekst van artikel 26 van het Rechtspraakverdrag (en het nieuwe artikel 54 van de Rijksoctrooiwet 1995), waar eveneens wordt gesproken over het recht de genoemde – in dit geval indirect inbreuk makende – handelingen te verhinderen. Ook om die reden bestaat er geen noodzaak of rechtvaardiging om de beide bepalingen in verschillende paragrafen onder te brengen.

Het bovenstaande leidt ertoe dat dit artikel, voor zover het ziet op het materieelrechtelijke deel ervan, – in lijn met het Rechtspraakverdrag – in de paragraaf over de rechten van de octrooihouder (hoofdstuk 4, paragraaf 1) wordt geplaatst en niet in die over handhaving van het octrooi (hoofdstuk 4, paragraaf 4).

Artikel 27 (Beperking van de werking van een octrooi)

a. Inhoud artikel 27 Rechtspraakverdrag

Dit artikel regelt dat de uit een octrooi voortvloeiende rechten niet van toepassingen zijn op de in dit artikel genoemde handelingen. Dit zijn:

- handelingen die in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden worden verricht (privégebruik) (onderdeel a);
- handelingen voor experimentele doeleinden die het onderwerp van de geoctrooieerde uitvinding betreffen (de onderzoeksvrijstelling) (onderdeel b);
- het gebruik van biologisch materiaal voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantenrassen (de beperkte veredelingsvrijstelling) (onderdeel c);
- handelingen (noodzakelijke studies, tests en proeven) in verband met het verkrijgen van een marktvergunning voor een generieke versie van octrooirechtelijk beschermde geneesmiddelen (de Bolar-vrijstelling) (onderdeel d);
- vrijstelling voor apothekers om geneesmiddelen te bereiden voor direct gebruik voor individuele gevallen op medisch voorschrift (de apothekersvrijstelling) (onderdeel e);
- het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding in schepen (onderdeel f);
- het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding in luchtvaartuigen, landvoertuigen of andere middelen van vervoer (onderdeel g);

- handelingen vermeld in artikel 27 van het Verdrag van Chicago ter voorkoming van beslag op luchtvaartuigen (onderdeel h);
- het gebruik door een landbouwer van zijn oogst voor de propagatie of vermeerdering op zijn eigen bedrijf (landbouwersvoorrecht voor plantaardig materiaal) (onderdeel i);
- het gebruik door een landbouwer van vee dat onder octrooibescher- ming valt (landbouwersvoorrecht voor dierlijk materiaal) (onderdeel j);
- handelingen op grond van richtlijn 2009/24/EG (decompilatievrijstel- ling) (onderdeel k);
- handelingen die op grond van artikel 10 van Richtlijn 98/44/EG zijn toegestaan (noodzakelijke propagatie of vermeerdering) (onderdeel l).

b. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel a, van het Rechtspraak- verdrag en de artikelen 53, eerste lid, onderdelen a en b, (ten dele) en 73, eerste lid (ten dele), van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel a, Rijksoctrooiwet 1995)

Een vergelijking tussen verdrag en wet leidt tot de volgende conclusies.

b.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling *in de particuliere sfeer en zonder commer- ciële doeleinden verrichte handelingen* is gewijzigd in *handelingen die in de particuliere sfeer voor niet-commerciële doeleinden worden verricht*. Dit is een nauwkeuriger vertaling, met name wat de volgorde van de verschillende zinsdelen betreft, van de Engelse tekst van het Rechtspraak- verdrag. Deze luidt: *acts done privately and for non-commercial purposes*. Deze vertaling is daarmee ook dezelfde als de vertaling van de gelijklui- dende bepalingen in de Gemeenschapsoctrooioverdragen 1975 (artikel 31, onderdeel a) en 1989 (artikel 27, onderdeel a).

Deze vertaling brengt ook beter tot uitdrukking dat het hier gaat om handelingen die aan twee – cumulatief bedoelde – voorwaarden moeten voldoen, namelijk dat de handelingen in de particuliere sfeer worden verricht én zonder commerciële doeleinden. Deze duidelijkheid wordt beter bereikt door het woord *handelingen* voor de beide voorwaarden te plaatsen en door in verband met de vertaling van *acts done* het werkwoord *worden* toe te voegen, in plaats van te spreken over *verrichte handelingen*.

b.2. Vergelijking

Zoals hierboven is aangegeven, is deze beperking van de rechten van de octrooihouder op verscheidene plaatsen opgenomen in de Rijksoc- trooiwet 1995, namelijk in de artikelen 53, eerste lid, onderdelen a en b en artikel 73, eerste lid. Ten tijde van het harmoniseren van de Rijksoc- trooiwet met het Gemeenschapsoctrooioverdrag 1975, is hierover in de memorie van toelichting het volgende opgenomen²³:

Omtrent artikel 30, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet [huidig artikel 53, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995] moet nog worden opgemerkt, dat zowel onderdeel a als onderdeel b ervan alleen die handelingen omvatten, welke bedrijfsmatig (in of voor een bedrijf) worden verricht. Dit is in overeenstemming met artikel 31, onder a, van het verdrag, dat bepaalt dat het uit een octrooi voortvloeiende uitsluitend recht zich niet uitstrekt tot handelingen in de particuliere sfeer voor niet commerciële doeleinden.

²³ Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 25.

Hieruit volgt dat, gelijk er geen verschil in betekenis bestond tussen de tekst van het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 en de Rijksoctrooiwet, er evenmin een verschil in betekenis bestaat tussen artikel 27, onderdeel a, van het Rechtspraakverdrag en de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995. Het verschil tussen de tekst van het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995 is hierin gelegen dat het Rechtspraakverdrag – kort gezegd – handelingen in de particuliere sfeer formuleert als een uitzondering op de rechten van de octrooihouder, terwijl de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 positief formuleert dat tot de uitsluitende rechten van de octrooihouder alleen worden gerekend de handelingen die in of voor zijn bedrijf plaatsvinden. Handelingen in de particuliere sfeer behoren daar – net als op grond van het Rechtspraakverdrag – niet toe. Overigens is de formulering in het Rechtspraakverdrag nauwkeuriger dan die in de Rijksoctrooiwet 1995, doordat deze exact aangeeft welke handelingen niet onder de rechten van de octrooihouder vallen. Zo bestaat op grond van die tekst geen enkele twijfel dat ook handelingen die plaatsvinden in het kader van bijvoorbeeld beroepsuitoefening of door een wetenschappelijke instelling niet onder deze uitzondering gebracht kunnen worden. Immers deze vallen niet onder handelingen die in de particuliere sfeer (wetenschappelijke instelling) voor niet-commerciële doeleinden (beroepsuitoefening) worden verricht. De huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 moet op dezelfde wijze worden uitgelegd, maar vergt dat hieraan, gelet op de gekozen terminologie *in of voor zijn bedrijf*, een ruime betekenis wordt gegeven. Door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag komt deze uitzondering op de rechten van de octrooihouder, anders dan in de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995, explicieter terug in de Rijksoctrooiwet 1995. De Rijksoctrooiwet 1995 komt hierdoor – ook redactioneel – beter in lijn met de octrooiwetgeving in de ons omringende landen.

Gelet op het bovenstaande, leidt het overnemen van de bepaling van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995 derhalve niet tot een inhoudelijke wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995.

c. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel b, Rijksoctrooiwet 1995)

c.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling van artikel 27, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag *proefnemingen die het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding betreffen*, is aangepast en luidt in de aangepaste vertaling: *handelingen voor experimentele doeleinden die het onderwerp van de geoctrooieerde uitvinding betreffen*.

De vertaling van de Engelse tekst *acts done for experimental purposes* is in de nieuwe vertaling niet als *proefnemingen*, maar als *handelingen voor experimentele doeleinden* vertaald. Deze vertaling wijkt weliswaar af van de vertaling van de met artikel 27, onderdeel b, overeenstemmende artikelen uit de Gemeenschapsoctrooiwet 1975 (artikel 31, onderdeel b) en 1989 (artikel 27, onderdeel b), maar vormt een nauwkeuriger vertaling van dit artikel. Bovendien stemt deze vertaling overeen met bijvoorbeeld artikel 13, derde lid, onderdeel b, van de Biotechnologie-richtlijn. In die richtlijn, die evenzeer betrekking heeft op het octrooierecht, is *experimental purposes* eveneens vertaald als *experimentele doeleinden*.

Voorts is de term *voorwerp* vervangen door *onderwerp*. Dit sluit beter aan bij de Engelse tekst *subject matter*, en is ook in lijn met de hierboven genoemde eerdere vertalingen van de Gemeenschapsoctrooiwet 1975.

c.2. Vergelijking

Artikel 27, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met artikel 53, derde lid, van de Rijsoctrooiwet 1995. Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze – wat redactie betreft – van elkaar verschillen. De Rijsoctrooiwet 1995 spreekt van *handelingen dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel*. Tussen beide artikelen bestaat evenwel geen verschil in betekenis. Reeds ten tijde van de harmonisatie van de Rijsoctrooiwet met het Gemeenschapsoctrooi­verdrag 1975, waarin een identiek artikel is opgenomen, werd daarover in de memorie van toelichting het volgende opgemerkt²⁴:

Dit lid brengt zowel proefnemingen met een wetenschappelijk doel als proefnemingen, die in een bedrijfsmatig kader plaatsvinden buiten het bereik van het octrooi. Het komt overeen met artikel 31, onder b, van het verdrag [huidige artikel 27, onderdeel b, van het Rechtspraakverdrag].

Tot dezelfde conclusie komt ook het Gerechtshof 's-Gravenhage, kenbaar uit HR 23 juni 1995, NJ 1996, 463, waarin werd overwogen (r.o. 46):

In aanmerking nemend dat de bepaling over de onderzoeksexceptie in de ROW in overeenstemming is met de betreffende bepaling in het Gemeenschapsoctrooi­verdrag, en voorts, dat [...]

Gelet op het bovenstaande, leidt de overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag niet tot een inhoudelijke wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995. Wél komt deze, naast de overeenstemming met de tekst van het Rechtspraakverdrag en de tekst van de Gemeenschapsoctrooi­verdragen, ook redactioneel meer in lijn met de octrooiwetgeving in de ons omringende landen.

d. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel c, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53b, tweede lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel c, Rijsoctrooiwet 1995)

d.1. Vertaling

De term *gewasvariëteiten* in de oorspronkelijke vertaling van artikel 27, onderdeel c, van het Rechtspraakverdrag is vervangen door de algemeen gangbare vertaling van de Engelse term *plant varieties*, namelijk *plantenrassen*. Zie hiervoor bijvoorbeeld artikel 1 van Verordening 2100/94²⁵, artikel 27, derde lid, onderdeel a, van de TRIPS-Overeenkomst²⁶ en de overwegingen van de Biotechnologierichtlijn.

d.2. Vergelijking

Artikel 27, onderdeel c, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met artikel 53b, tweede lid, van de Rijsoctrooiwet 1995. Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze – wat redactie betreft – enigszins van elkaar verschillen. De Rijsoctrooiwet 1995 spreekt van *handelingen met biologisch materiaal*, het Rechtspraakverdrag van *het gebruik van*

²⁴ Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 26.

²⁵ Verordening (EG) nr. 2100/94, van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG 1994, L 227).

²⁶ Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag (Trb 1995, 130).

biologisch materiaal. Dit brengt evenwel geen inhoudelijk verschil in betekenis met zich.

De overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoc-trooiwet 1995 leidt derhalve niet tot een inhoudelijke wijziging van de Rijksoc-trooiwet 1995.

e. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel d, van het Rechtspraak-verdrag en artikel 53, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel d, Rijksoc-trooiwet 1995)

Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze – wat redactie betreft – van elkaar verschillen. De tekst van het Rechtspraakverdrag verwijst korthedshalve naar de *handelingen die zijn toegestaan* op grond van artikel 13, zesde lid, van Richtlijn 2001/82/EG²⁷ of artikel 10, zesde lid, van Richtlijn 2001/83/EG²⁸.

Deze *handelingen* zijn op grond van artikel 13, zesde lid, van Richtlijn 2001/82/EG, *het uitvoeren van de voor de toepassing van de leden 1 tot en met 5 noodzakelijke studies en de daaruit voortvloeiende praktische eisen*. De Engelse tekst van de richtlijn spreekt over *the necessary studies, tests and trials*, de Franse tekst over *études et des essais*.

Deze *handelingen* zijn op grond van artikel 10, zesde lid, van Richtlijn 2001/83/EG, *het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op de toepassing van de leden 1 tot en met 4 en de daaruit voortvloeiende praktische eisen*. De Engelse tekst van de richtlijn spreekt van *the studies and trials*, de Franse tekst over *études et des essais*.

Artikel 53, vierde lid, van de Rijksoc-trooiwet 1995 is anders vormgegeven. In dit artikel is de tekst van artikel 13, zesde lid, van Richtlijn 2001/82/EG en artikel 10, zesde lid, van Richtlijn 2001/83/EG geïmplementeerd, welke artikelen zelf – zoals hierboven aangegeven – doorverwijzingen bevatten naar artikel 13, eerste tot en met vijfde lid, respectievelijk artikel 10, eerste tot en met vierde lid. Deze verwijzingen komen derhalve ook terug in artikel 53, vierde lid, van de Rijksoc-trooiwet 1995. Dit leidt niet tot een inhoudelijk verschil in betekenis tussen beide artikelen.

Ter gelegenheid van de implementatie van beide richtlijnen is ervoor gekozen beide richtlijnen in één artikel te implementeren. Hierbij zijn de bewoordingen van artikel 10, zesde lid, van Richtlijn 2001/83/EG aangehouden (*studies, tests en proeven*). Artikel 53, vierde lid, spreekt derhalve eveneens over *het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven*. Zoals hierboven is aangegeven, is dit anders dan de tekst van artikel 13, zesde lid, dat – in de Nederlandse vertaling – alleen spreekt over *studies*. Door overname van de tekst van artikel 27, onderdeel d, van het Rechtspraakverdrag – welke rechtstreeks verwijst naar de richtlijnen – wordt de inhoud van artikel 53, vierde lid, van de Rijksoc-trooiwet 1995 (redactioneel) een andere. Immers, vanwege de verwijzing naar de beide richtlijnen, komt de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 in geval van Richtlijn 2001/82/EG te luiden *studies* in plaats van de huidige – in de Rijksoc-trooiwet 1995 – voor beide richtlijnen gekozen tekst *studies, tests en*

²⁷ Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG 2000, L 311).

²⁸ Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEG 2000, L 311).

proeven. Naar het oordeel van de regering leidt dit niet tot een inhoudelijk verschil in betekenis en hangt het verschil in bewoordingen van beide richtlijnen (en derhalve thans van de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995) samen met de vertaling van die richtlijnen. In de verschillende taalversies worden de verschillende – overigens sterk op elkaar gelijkende begrippen – door elkaar gebruikt. De Franse tekst is nog het meest consistent door in beide richtlijnen te spreken over *études et des essais*. Ter verduidelijking zijn de verschillende vertalingen in onderstaande tabel opgenomen, afgezet tegen de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995.

Rijksoctrooi- wet 1995	Richtlijn 2001/82/EG (NL)	Richtlijn 2001/82/EG (EN)	Richtlijn 2001/82/EG (FR)	Richtlijn 2001/83/EG (NL)	Richtlijn 2001/83/EG (EN)	Richtlijn 2001/83/EG (FR)
studies, tests en proeven	studies	studies, tests and trials	études et des essais	studies, tests en proeven	studies and trials	études et des essais

Ook anderszins is er geen reden om aan te nemen dat de artikelen in beide richtlijnen een andere reikwijdte zouden hebben. Beide artikelen hebben immers hetzelfde doel, namelijk handelingen in verband met het verkrijgen van een marktvergunning voor een generieke versie van octrooirechtelijk beschermde geneesmiddelen (voor menselijk of diergeneeskundig gebruik) uit te zonderen van de rechten van de octrooihouder.

Gelet op het bovenstaande leidt de overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995 derhalve niet tot een inhoudelijke wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995.

f. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel e, van het Rechtspraakverdrag (voorgesteld artikel 54c, onderdeel e, Rijksoctrooiwet 1995)

Artikel 27, onderdeel e, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met artikel 53, derde lid, tweede volzin van de Rijksoctrooiwet 1995. Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze, op een andere woordvolgorde na, niet van elkaar verschillen.

Gelet op het bovenstaande, leidt het overnemen van de bepaling van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995 derhalve niet tot een inhoudelijke wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995.

g. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel f, van het Rechtspraakverdrag en artikel 54, onderdeel a, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel f, Rijksoctrooiwet 1995)

g.1. Vertaling

In de aangepaste vertaling van artikel 27, onderdeel f, is de term *per ongeluk* als vertaling van *accidentally*, vervangen door *bij toeval*. Deze vertaling is nauwkeuriger en sluit ook beter aan bij de vertaling van de met artikel 27, onderdeel f, van het Rechtspraakverdrag vergelijkbare bepalingen uit het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 (artikel 31, onderdeel d) en het Gemeenschapsoctrooiwet 1989 (artikel 27, onderdeel d) en artikel 5ter, eerste lid, van het Unieverdrag van Parijs²⁹, waar deze bepaling op gebaseerd is. Hierdoor stemt deze ook beter overeen met het huidige artikel 54, onderdeel a, van de Rijksoctrooiwet 1995. De term *ingeval* als vertaling van *when* is vervangen door *indien*.

²⁹ Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom.

Voorts is de vertaling van de zinsnede *waar dat octrooi werking heeft*, ook hier vervangen door *waar het octrooi van kracht is*. Deze formulering sluit beter aan bij de in het octrooirecht gebruikelijke formulering in verband met de gelding van een octrooi.

g.2. Vergelijking

Artikel 27, onderdeel f, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met artikel 54, onderdeel a, van de Rijsoctrooiwet 1995. Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze op onderdelen – redactioneel en inhoudelijk – van elkaar verschillen.

Een redactioneel verschil vormt het gebruik van het werkwoord *begeven* in het Rechtspraakverdrag, terwijl de Rijsoctrooiwet 1995 spreekt over *verblijven*. Dit verschil komt voort uit de vertaling van de Engelse tekst van het verdrag dat spreekt over *enter*. Het werkwoord *begeven* is een nauwkeuriger vertaling van de Engelse tekst en geeft beter aan dat het hier gaat om schepen die van buiten de wateren van een overeenkomst-sluitende lidstaat komen. Een en ander leidt niet tot een inhoudelijk verschil in betekenis tussen het Rechtspraakverdrag en de huidige tekst van de Rijsoctrooiwet 1995.

Een inhoudelijk verschil tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijsoctrooiwet 1995 heeft betrekking op de reikwijdte van de uitzondering. Op grond van de Rijsoctrooiwet 1995 kunnen, indien aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, schepen uit alle landen van de wereld gebruik maken van deze uitzondering op de rechten van de octrooihouder.

Op grond van het Rechtspraakverdrag moet het gaan om schepen van:

- andere landen van de Internationale Unie tot bescherming van de Industriële eigendom (Unie van Parijs), of
- leden van de Wereldhandelsorganisatie.

Op grond van het Rechtspraakverdrag zullen derhalve schepen uit minder landen gebruik kunnen maken van deze uitzondering dan op grond van de huidige tekst van de Rijsoctrooiwet 1995. Dit verschil in reikwijdte laat zich (deels) verklaren door de keuze die destijds is gemaakt naar aanleiding van de implementatie van artikel 5ter, eerste lid, van het Unieverdrag van Parijs. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de wetgever er toen voor gekozen de uitzondering van artikel 5ter, eerste lid, die beperkt is tot schepen van andere landen van de Unie van Parijs, niet over te nemen in de Rijsoctrooiwet. Hiertoe is destijds het volgende overwogen in de memorie van toelichting³⁰:

Een ander verschil is, dat de nieuwe regeling betrekking heeft op schepen en machines van enig ander land, terwijl de huidige regeling de eis stelt dat de eigenaar der voorwerpen buiten het Koninkrijk moet zijn gevestigd. Het leek niet nodig een nog verdergaande beperking voorkomende in artikel 5ter van het Verdrag van Parijs over te nemen, nl. dat de schepen of machines uit een Unie-land afkomstig moeten zijn.

Ten tijde van de harmonisering van de Rijsoctrooiwet met het Gemeenschapsoctrooioverdrag 1975 is de tekst van de wet op dit onderdeel niet gewijzigd.

Overigens luidt de tekst van het Rechtspraakverdrag op zijn beurt weer anders dan artikel 5ter, eerste lid, van het Unieverdrag van Parijs. Het Rechtspraakverdrag breidt de reikwijdte van de uitzondering uit tot schepen van andere leden van de Wereldhandelsorganisatie. De uitbreiding vormt uiteraard alleen een uitbreiding voor schepen afkomstig uit landen die wél lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie, maar niet

³⁰ Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 51.

behoren tot de Unie van Parijs. Immers, schepen uit landen van de Unie van Parijs konden reeds gebruik maken van deze uitzondering.

Zoals eerder aangegeven, wordt ervoor gekozen de tekst van het Rechtspraakverdrag een-op-een over te nemen in de Rijsoctrooiwet 1995. Dit leidt ertoe dat de destijds door de wetgever gemaakte keuze thans wordt heroverwogen. Deze uitzondering op de rechten van de octrooihouder geldt derhalve niet langer alleen voor schepen uit alle landen, maar alleen voor schepen uit landen van de Unie van Parijs) of van leden van de Wereldhandelsorganisatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de meeste landen in de wereld bij één van beide of beide organisaties zijn aangesloten. In praktische zin verandert er derhalve weinig. Tegen deze wijziging bestaat, nog afgezien van de geringe gevolgen daarvan in praktische zin, ook inhoudelijk gezien, geen overwegende bezwaren. De ratio van deze bepaling is dat het internationaal goederenverkeer – zo veel als mogelijk – ongehinderd doorgang moet kunnen vinden. Immers, het gebruik van octrooirechtelijk beschermde voortbrengselen in schepen, valt – onder voorwaarden – niet onder het verbodsrecht van de octrooihouder. De vervoerder hoeft zo niet na te gaan – voor elk land dat hij aandoet – of er octrooi rust op een deel van zijn schip, waardoor hij in die landen aangesproken zou kunnen worden vanwege octrooi-inbreuk. Dit vormt een rechtvaardiging om een van de rechten van de octrooihouder, namelijk die inzake het gebruik van zijn uitvinding, in het land dat het schip aandoet, in te perken. Dit vormt een geringe inperking van zijn rechten, zeker ook omdat de octrooihouder tegen het gebruik van zijn uitvinding kan optreden in de vlaggestaat (het land waar het schip geregistreerd is) van het schip, mits hij daar octrooi heeft verkregen. Dit veronderstelt echter dat in die vlaggestaat ook octrooibescherming bestaat, hetgeen – naar verwacht mag worden – het geval zal zijn als de vlaggestaat behoort tot de landen van de Unie van Parijs) of lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie. Om die reden is de uitzondering beperkt tot schepen afkomstig uit die landen. Anderzijds bestaat er ook geen wederkerigheidsverplichting om deze uitzondering toe te staan aan schepen afkomstig uit landen, die – omdat zij niet gebonden zijn aan het Unieverdrag van Parijs of lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie – deze uitzondering niet hoeven toe te staan aan schepen uit Nederland, Sint Maarten en Curaçao.

Door de tekst van het Rechtspraakverdrag over te nemen, komt de Rijsoctrooiwet 1995 overigens eveneens in lijn met de wetgeving in de ons omringende landen, nu deze inperking daar reeds in de nationale octrooiwetgeving was opgenomen.

Gelet op het bovenstaande ontstaat door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag derhalve een inhoudelijke wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in vergelijking met de huidige wet.

h. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel g, van het Rechtspraakverdrag en artikel 54, onderdeel b, van de Rijsoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel g, Rijsoctrooiwet 1995)

h.1. Vertaling

Hetgeen hierboven over de vertaling van artikel 27, onderdeel f, is aangegeven, geldt ook voor de vertaling van deze, daarmee vergelijkbare, bepaling. Ook hier zijn de termen *per ongeluk* als vertaling van *accidentally* vervangen door *bij toeval* en *ingeval* als vertaling van *when* door *indien*. Deze vertalingen zijn nauwkeuriger en sluiten ook beter aan bij de vertalingen van de met artikel 27, onderdeel g, van het Rechtspraakverdrag vergelijkbare bepalingen uit het Gemeenschapsoctrooiwet

1975 (artikel 31, onderdeel e) en het Gemeenschapsoctrooiwet 1989 (artikel 27, onderdeel e) en artikel 5ter, tweede lid, van het Unieverdrag van Parijs, waar deze bepaling op gebaseerd is. Hierdoor stemt deze ook beter overeen met het huidige artikel 54, onderdeel b, van de Rijsoctrooiwet 1995.

Voorts is de zinsnede *de bouw of het gebruik* vervangen door *in de constructie of werking*. Deze vertaling is nauwkeuriger en voorkomt dat er misverstanden zouden kunnen ontstaan over de reikwijdte van deze bepaling. Deze uitzondering is immers beperkt tot het gebruik van uitvindingen in de constructie of werking van de in dit artikel bedoelde machines. Het gaat derhalve bij deze uitzondering op de rechten van de octrooihouder niet om het bouwen van voertuigen, maar om het gebruik van uitvindingen verwerkt in de constructie.

Deze vertaling sluit ook beter aan bij de vertaling van het Gemeenschapsoctrooiwet 1975 (artikel 31, onderdeel e) en het Gemeenschapsoctrooiwet 1989 (artikel 27, onderdeel e) en artikel 5ter, tweede lid, van het Unieverdrag van Parijs, waar deze bepaling op gebaseerd is.

Voorts is de vertaling van de zinsnede *waar dat octrooi werking heeft*, ook hier vervangen door *waar het octrooi van kracht is*. Deze formulering sluit beter aan bij de in het octrooirecht gebruikelijke formulering in verband met de gelding van een octrooi.

h.2. Vergelijking

Artikel 27, onderdeel g, van het Rechtspraakverdrag correspondeert met artikel 54, onderdeel b, van de Rijsoctrooiwet 1995. Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze op onderdelen – redactioneel en inhoudelijk – van elkaar verschillen. Dit zijn dezelfde verschillen als welke hierboven zijn besproken bij artikel 27, onderdeel f, van het Rechtspraakverdrag, zij het dat de verschillen in dit geval betrekking hebben op het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding in lucht- en landvoertuigen of andere middelen van vervoer en dat het om artikel 5ter, tweede lid, van het Unieverdrag van Parijs gaat. Gelet hierop wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen op die plaats daarover is opgemerkt.

In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat de tekst van artikel 27, onderdeel g, van het Rechtspraakverdrag en artikel 54, onderdeel b, van de Rijsoctrooiwet 1995 nog op een ander punt van elkaar verschillen. Het Rechtspraakverdrag spreekt over *luchtvaartuigen of landvoertuigen of andere middelen van vervoer*. De Rijsoctrooiwet 1995, maar ook de Gemeenschapsoctrooiwet 1975 en het Unieverdrag van Parijs spreken over *in de lucht of te land dienende machines*. De toevoeging *andere middelen van vervoer* ontbreekt derhalve. Naar het oordeel van de regering leidt deze toevoeging in de tekst van het Rechtspraakverdrag niet tot een inhoudelijk verschil in betekenis. Het is immers niet goed voorstelbaar dat er, naast lucht- en landvoertuigen en de in artikel 27, onderdeel f, genoemde schepen, nog andere middelen van vervoer bestaan. De verdere inhoud van artikel 27, onderdeel g, wijst daar ook op door verderop in het artikel te spreken over: *of van toebehoren van deze luchtvaartuigen of landvoertuigen*. De eerder genoemde *andere middelen van vervoer* komen op deze plaats niet meer terug, terwijl er geen reden is de hier bedoelde toevoeging voor *toebehoren* te beperken tot lucht- of landvoertuigen als onder *andere middelen van vervoer* een andere categorie verstaan zou moeten worden.

Gelet op het bovenstaande ontstaat door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag derhalve een inhoudelijke wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in vergelijking met de huidige wet.

i. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel h, van het Rechtspraakverdrag en artikel 54, onderdeel c, van de Rijsoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel h, Rijsoctrooiwet 1995)

i.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling van de zinsnede waar dat octrooi werking heeft, is ook hier vervangen door waar het octrooi van kracht is. Deze formulering sluit beter aan bij de in het octrooirecht gebruikelijke formulering in verband met de gelding van een octrooi.

i.2. Vergelijking

Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze niet van elkaar verschillen. Hierdoor ontstaat er door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag derhalve geen inhoudelijke wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in vergelijking met de huidige wet.

j. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel i, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53c, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel i, Rijsoctrooiwet 1995)

j.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling van dit onderdeel is op een aantal punten aangepast. Dit is met name ingegeven door het feit dat artikel 27, onderdeel i, is ontleend aan artikel 11, eerste lid, van de Biotechnologierichtlijn. Artikel 27, onderdeel i, stemt in de Engelse taalversie overeen met artikel 11, eerste lid, maar in de Nederlandse taalversie wijkt deze daarvan af, wat de gebruikte terminologie betreft. Om gebruik te kunnen maken van deze uitzondering, mag de landbouwer het bedoelde biologisch materiaal alleen op de in dit artikel aangegeven wijze gebruiken. In de Engelse taalversie wordt dit omschreven als: *the use by a farmer of the product of his harvest for propagation or multiplication by him on his own holding*. Dit stemt overeen met de Engelse taalversie van artikel 11, eerste lid, van de Biotechnologierichtlijn. In de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag is de zinsnede *product of his harvest* aangeduid als *oogst*, en is *propagation* vertaald als *voortplanting*. Het heeft echter de voorkeur hier zo veel mogelijk aan te sluiten bij de terminologie die in artikel 11, eerste lid, van de Biotechnologierichtlijn wordt gehanteerd, zoals geïmplementeerd in artikel 53c, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995. Deze vertaling is derhalve – conform de tekst van de Biotechnologierichtlijn – op dit punt als volgt aangepast: *product of his harvest* is vertaald als: *producten van zijn oogst*. *Propagation* is nu vertaald als *propagatie*, *multiplication* als *vermeerdering*. Om diezelfde reden is *by him* vertaald met *door hemzelf* (in plaats van *hem*) en *on his own holding* met *op* (in plaats van *in*) *zijn eigen bedrijf*. In lijn met de eerder genoemde aanpassing van de term *voortbrengsel* in *product* is deze terminologie ook in dit artikel in die zin gewijzigd.

De nadere voorwaarden waaronder dit gebruik mag plaatsvinden is in de Engelse taalversie van het Rechtspraakverdrag aangeduid als: *provided that the plant propagating material was sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor for agricultural use*.

Dit stemt overeen met de Engelse taalversie van artikel 11, eerste lid, van de Biotechnologierichtlijn.

In de oorspronkelijke Nederlandse vertaling is de zinsnede *plant propagating material* vertaald met *plantaardig voortplantingsmateriaal*. Het heeft echter de voorkeur hier aan te sluiten bij de terminologie die in artikel 11, eerste lid, van de Biotechnologierichtlijn wordt gehanteerd, zoals geïmplementeerd in artikel 53c, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995. Deze vertaling is derhalve – conform de tekst van de Biotechnologierichtlijn – op dit punt als volgt aangepast: *plant propagating material* wordt *plantaardig propagatiemateriaal*. De zinsnede *By or with the consent of the patent proprietor* wordt vertaald met *door de octrooihouder of met zijn toestemming* in plaats van met *door of met instemming van de houder van het octrooi*.

De term *commercialised*, in het Rechtspraakverdrag aangeduid als *verhandeld*, is in de Biotechnologierichtlijn vertaald met *op de markt brengen*. Ter gelegenheid van de implementatie van de Biotechnologierichtlijn in de Rijksoctrooiwet 1995 is evenwel gekozen voor de term *in het verkeer brengen*. Zowel de terminologie die in de Nederlandse taalversie van de Biotechnologierichtlijn wordt gehanteerd als die welke in de Rijksoctrooiwet 1995 wordt gebruikt, geven niet goed aan wat dit artikel beoogt te regelen, namelijk verkoop of anderszins verhandelen door de octrooihouder, of een ander met zijn toestemming, aan een landbouwer. Er is derhalve een directe, of indien de verhandeling gebeurt met zijn toestemming door een ander, indirecte relatie tussen de octrooihouder en de landbouwer. De termen *op de markt brengen* of *in het verkeer brengen*, brengen dit onvoldoende tot uitdrukking. Immers, taalkundig duidt het *op de markt brengen* of *in het verkeer brengen* op een handeling die in zijn algemeenheid plaatsvindt, en niet – zoals hier is bedoeld – gericht tot een bepaalde persoon, in dit geval een landbouwer. Om die reden is de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag, hoewel deze afwijkt van de tekst van de Biotechnologierichtlijn, gehandhaafd. Ook op een ander punt wordt de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag gevolgd, hoewel deze afwijkt van de Nederlandse tekst van de Biotechnologierichtlijn. *For agricultural use* is vertaald met *voor gebruik in de landbouw*. Dit is een betere vertaling dan *voor agrarische exploitatiedoel-einden*.

Tot slot is in de oorspronkelijke vertaling van artikel 27, onderdeel i, de term *draagwijdte* vervangen door *reikwijdte*. Dit is een correctere vertaling van de Engelse term *extent*.

Ter verduidelijking zijn de verschillende vertalingen in de onderstaande tabel opgenomen.

Verdrag (EN)	Verdrag (NL)	Biotechnologie-richtlijn (EN)	Biotechnologie-richtlijn (NL)	Aangepaste vertaling
the product of his harvest	oogst	the product of his harvest	voortbrengse-len van zijn oogst	producten van zijn oogst
propagation	voortplanting	propagation	propagatie	propagatie
multiplication	vermenigvul-ding	multiplication	vermeerdering	vermeerde-ring
by him	hem	by him	hemzelf	hemzelf
on his own holding	in zijn eigen bedrijf	on his own holding	op zijn eigen bedrijf	op zijn eigen bedrijf
plant propagating material	plantaardig voortplantings-materiaal	plant propaga-ting material	plantaardig propagatie-materiaal	plantaardig propagatie-materiaal

Verdrag (EN)	Verdrag (NL)	Biotechnologie-richtlijn (EN)	Biotechnologie-richtlijn (NL)	Aangepaste vertaling
commercialised	verhandeld	commercialised	op de markt brengen (Rijksoctrooiwet 1995: in het verkeer brengen)	verhandeld
with the consent of	met instemming	with the consent of	met diens toestemming	met zijn toestemming
for agricultural use	voor gebruik in de landbouw	for agricultural use	voor agrarische exploitatiedoeleinden	voor gebruik in de landbouw
extent	draagwijdte	extent	reikwijdte	reikwijdte

j.2. Vergelijking

Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze niet van elkaar verschillen. Hierdoor

ontstaat er door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag derhalve geen inhoudelijke wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in vergelijking met de huidige tekst van de wet.

k. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel j, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53c, tweede en derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel j, Rijksoctrooiwet 1995)

k.1. Vertaling

De oorspronkelijke vertaling van dit onderdeel is op een aantal punten aangepast. Dit is met name ingegeven door het feit dat artikel 27, onderdeel j, is ontleend aan artikel 11, tweede lid, van de Biotechnologie-richtlijn. Artikel 27, onderdeel j, stemt in de Engelse taalversie overeen met artikel 11, tweede lid, maar in de huidige Nederlandse vertaling wijkt deze af wat de gebruikte terminologie betreft.

Artikel 27, onderdeel j, bevat een geclausuleerde uitzondering op de rechten van de octrooihouder. Om gebruik te kunnen maken van deze uitzondering, mag de landbouwer het bedoelde biologische materiaal alleen op de in dit artikel aangegeven wijze gebruiken. In de Engelse taalversie wordt dit omschreven als: *the use by a farmer of protected livestock for an agricultural purpose*. Dit stemt overeen met de Engelse taalversie van artikel 11, tweede lid, van de Biotechnologierichtlijn.

In de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag is de zinsnede *agricultural purpose* aangeduid als *landbouwdoeleinden*. Dit wijkt af van de terminologie die in artikel 11, tweede lid, van de Biotechnologierichtlijn wordt gehanteerd, zoals geïmplementeerd in artikel 53c, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, waar de terminologie *agrarische doeleinden* wordt gehanteerd. Om die reden is deze vertaling gewijzigd en is de zinsnede *agrarische doeleinden* opgenomen.

De nadere voorwaarden waaronder dit gebruik mag plaatsvinden is in de Engelse taalversie aangeduid als: *provided that the breeding stock or other animal reproductive material were sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor*. Dit stemt overeen met de Engelse taalversie van artikel 11, tweede lid, van de Biotechnologierichtlijn.

In de oorspronkelijke Nederlandse vertaling is de zinsnede *or other animal reproductive material* vertaald met *of ander dierlijk fokmateriaal*. Het heeft echter de voorkeur hier aan te sluiten bij de terminologie die in artikel 11, tweede lid, van de Biotechnologierichtlijn wordt gehanteerd, zoals geïmplementeerd in artikel 53c, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995. Deze vertaling is derhalve – conform de tekst van de Biotechnologierichtlijn – op dit punt als volgt aangepast: *or other animal reproductive material* wordt *of ander dierlijk propagatiemateriaal*. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in de Biotechnologierichtlijn in de Nederlandse taalversie, anders dan in de Engelse en Franse taalversie, het woord *ander* ontbreekt. Dit is een omissie in de Nederlandse taalversie van de Biotechnologierichtlijn en is om die reden gecorrigeerd in de tekst van het Rechtspraakverdrag. Dit leidt niet tot een verschil in betekenis. *By or with the consent of the patent proprietor* wordt vertaald met *door de octrooihouder of met zijn toestemming* in plaats van met *door of met instemming van de houder van het octrooi*.

De term *commercialised*, in het Rechtspraakverdrag aangeduid als *verhandeld*, is in de Biotechnologierichtlijn vertaald met *op de markt brengen*. Ter gelegenheid van de implementatie in de Biotechnologierichtlijn in de Rijksoctrooiwet 1995 is evenwel gekozen voor de term *in het verkeer brengen*. Zowel de terminologie die in de Nederlandse taalversie van de Biotechnologierichtlijn wordt gehanteerd als die welke in de Rijksoctrooiwet 1995 wordt gebruikt, geven niet goed aan wat dit artikel beoogt te regelen, namelijk verkoop of anderszins verhandelen door de octrooihouder, of een ander met zijn toestemming, aan een landbouwer. Er is derhalve een directe, of indien de verhandeling gebeurt met zijn toestemming door een ander, indirecte relatie tussen de octrooihouder en de landbouwer. De termen *op de markt brengen* of *in het verkeer brengen*, brengen dit onvoldoende tot uitdrukking. Immers, taalkundig duidt het *op de markt brengen* of *in het verkeer brengen* op een handeling die in zijn algemeenheid plaatsvindt, en niet – zoals hier is bedoeld – gericht tot een bepaalde persoon, in dit geval een landbouwer. Om die reden wordt de oorspronkelijke vertaling van het Rechtspraakverdrag, hoewel deze afwijkt van de tekst van de Biotechnologierichtlijn, gehandhaafd.

Tot slot is in dit artikel aangegeven welk gebruik nog meer onder de uitzondering begrepen kan worden. In de Engelse taalversie is dit aangeduid als: *Such use includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing the farmer's agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproductive activity*. Dit stemt overeen met de Engelse taalversie van artikel 11, tweede lid, van de Biotechnologierichtlijn. In de oorspronkelijke Nederlandse vertaling is de zinsnede *or other animal reproductive material* vertaald met *of ander dierlijk fokmateriaal*. Het heeft echter de voorkeur ook hier aan te sluiten bij de terminologie die in artikel 11, tweede lid, van de Biotechnologierichtlijn wordt gehanteerd, zoals geïmplementeerd in artikel 53c, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995. Deze luidt: *of ander dierlijk propagatiemateriaal*. De zinsnede *for the purposes of pursuing the farmer's agricultural activity* is oorspronkelijk vertaald met *met het oog op de activiteit van de landbouwer*. De tekst van de Biotechnologierichtlijn luidt: *voor zijn eigen gebruik in de landbouw*. Deze laatste vertaling is, om in lijn te blijven met de Biotechnologierichtlijn, gevolgd.

De tekst *but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproductive activity* is oorspronkelijk vertaald met *doch niet de verkoop daarvan in het kader van of ten behoeve van een commerciële reproductieve bedrijvigheid*. Deze is vervangen door de tekst van de Biotechnologierichtlijn, welke luidt: *maar niet de verkoop in het kader van of met het oog op de commerciële fokkerij*.

Ter verduidelijking zijn de verschillende vertalingen in de onderstaande tabel opgenomen.

Verdrag (EN)	Verdrag (NL)	Biotechnologie-richtlijn (EN)	Biotechnologie-richtlijn (NL)	Aangepaste vertaling
for an agricultural purpose	voor landbouw-doeleinden	for an agricultural purpose	voor agrarische doeleinden	agrarische doeleinden
the breeding stock or other animal reproductive material	het fokvee of ander dierlijk fokmateriaal	breeding stock or other animal reproductive material	fokvee of dierlijk propagatiemateriaal	het fokvee of ander dierlijk propagatiemateriaal
commercialis-ed	verhandeld	commercialised	op de markt brengen (Rijksoc-trooiwet 1995: in het verkeer brengen)	verhandeld
with the consent of	met instem-ming	with the consent of	met diens toestemming	met zijn toestemming
the animal or other animal reproductive material	het dier of ander dierlijk fokmateriaal	the animal or other animal reproductive material	het dier of ander dierlijk propagatie-materiaal	het dier of ander dierlijk propagatiema-teriaal
for the purposes of pursuing the farmer's agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproductive activity	met het oog op de activiteit van de landbou-wer, doch niet de verkoop daarvan in het kader van of ten behoeve van een commerciële reproductieve bedrijvigheid	for the purposes of pursuing his agricultural activity but not sale within the framework or for the purpose of a commercial reproduction activity	voor zijn eigen gebruik in de landbouw, maar niet de verkoop in het kader van of met het oog op de commerciële fokkerij	voor zijn eigen gebruik in de landbouw, maar niet de verkoop in het kader van of met het oog op de commerciële fokkerij

k.2. Vergelijking

Een vergelijking tussen beide artikelen leert dat deze niet van elkaar verschillen. Door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag ontstaat derhalve geen inhoudelijke wijziging van de Rijksoc-trooiwet 1995.

1. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel k, van het Rechtspraak-verdrag (voorgesteld artikel 54c, onderdeel k, Rijksoc-trooiwet 1995)

Artikel 27, onderdeel k, van het Rechtspraakverdrag kent geen correspon-derend artikel in de Rijksoc-trooiwet 1995. Door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag ontstaat derhalve een inhoudelijke wijziging van de Rijksoc-trooiwet 1995. Er wordt hiermee een extra uitzondering op de rechten van de octrooihouder geïntroduceerd.

In artikel 27, onderdeel k, wordt verwezen naar de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PbEU L 111). Deze richtlijn voorziet in de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's. De artikelen 5 en 6 van deze richtlijn voorzien in uitzonderingen op deze auteursrechtelijke bescherming. Deze handelingen zijn onder meer het verveelvoudigen daarvan voor de nader omschreven

doeleinden (artikel 5) en handelingen die nodig zijn om de interoperabiliteit van een computerprogramma met andere computerprogramma's tot stand te brengen (artikel 6). Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de artikelen 45j tot en met 45k (artikel 5 van de richtlijn) en 45m (artikel 6 van de Richtlijn) van de Auteurswet. Zie in verband met de implementatie van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PbEG 1991, L 122), zijnde de richtlijn die aan Richtlijn 2009/24/EG is voorafgegaan, Kamerstukken II 1991/92, 22 531, nr. 3.

Door artikel 27, onderdeel k, van het Rechtspraakverdrag komen deze uitzonderingen ook te gelden voor octrooien. Op grond van de (inter-)nationale octrooiwetgeving zijn computerprogramma's als zodanig niet octrooieerbaar (artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Rijksoctrooiwet 1995). Deze worden beschermd door het auteursrecht. In de rechtspraak is over dit artikel dan ook discussie ontstaan, omdat niet precies duidelijk is wat de reikwijdte van dit artikel is. Zeker ook omdat op grond van het octrooirecht reeds gebruik gemaakt kan worden van de hierboven genoemde uitzonderingen (privégebruik en onderzoek). Het is niet duidelijk welke gevallen, in aanvulling daarop, door de uitzondering van artikel 27, onderdeel k, worden bestreken.

Naar het oordeel van de regering zal er in de praktijk – op dit moment – gelet op het bovenstaande weinig behoefte bestaan aan deze aanvullende uitzondering op de rechten van de octrooihouder. Dit laat onverlet dat deze uitzondering onderdeel uitmaakt van het Rechtspraakverdrag en derhalve, hoe beperkt in strekking en reikwijdte ook, zal gaan gelden voor Europese octrooien met eenheidswerking en Europese octrooien. Gelet op het eerder geformuleerde uitgangspunt om de tekst van Rechtspraakverdrag een-op-een over te nemen in de Rijksoctrooiwet 1995, zal ook dit artikel in de wet worden opgenomen.

Gelet op het bovenstaande ontstaat er een inhoudelijke wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in vergelijking met de huidige wet. Er wordt hiermee een extra uitzondering op de rechten van de octrooihouder geïntroduceerd.

m. Inhoudelijke vergelijking artikel 27, onderdeel l, van het Rechtspraakverdrag en artikel 53b, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (voorgesteld artikel 54c, onderdeel l, Rijksoctrooiwet 1995)

m.1. Vergelijking

Artikel 27, onderdeel l, van het Rechtspraakverdrag bevat – net als artikel 27, onderdelen i en j, – een in de Biotechnologierichtlijn opgenomen uitzondering op de rechten van de octrooihouder. Dit artikelonderdeel is evenwel anders vormgeven. In artikel 27, onderdeel l, wordt verwezen naar de desbetreffende bepaling (artikel 10) van de Biotechnologierichtlijn, in plaats van dat de tekst van die richtlijn in het verdrag is opgenomen, zoals bij artikel 27, onderdelen i en j is gebeurd. Het is niet duidelijk waarom in dit artikel voor deze – afwijkende – vormgeving is gekozen. De regering staat thans voor de keuze hoe deze bepaling in de Rijksoctrooiwet 1995 moet worden opgenomen. Ofwel door de tekst van artikel 27, onderdeel l, een-op-een over te nemen in de wet, dan wel om de tekst van artikel 10 van de Biotechnologierichtlijn als uitgangspunt te nemen, zoals gebeurd is ter gelegenheid van de implementatie van de Biotechnologierichtlijn. In beide gevallen leidt dit tot een zekere inconsistentie. Wordt de tekst van het verdrag als uitgangspunt genomen, dan leidt dit tot een inconsistentie in de implementatie van de Biotechnologierichtlijn. Immers artikel 10 wordt niet, maar artikel 11 wordt wel volledig

tekstueel opgenomen in de Rijksoctrooiwet 1995. Wordt de tekst van de Biotechnologierichtlijn als uitgangspunt genomen, dan leidt dit ertoe dat de tekst van het verdrag niet een-op-een in de Rijksoctrooiwet 1995 is terug te vinden.

De regering kiest ervoor de tekst van de Biotechnologierichtlijn als uitgangspunt te nemen. Er is namelijk één inhoudelijk verschil tussen de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 en de tekst die zou ontstaan na opname van artikel 27, onderdeel I, in de wet, namelijk dat op grond van de tekst van de wet onder grondgebied ook wordt verstaan Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland, maar op grond van de verwijzing naar artikel 10 van de Biotechnologierichtlijn niet. Aangezien er geen reden is de reikwijdte van dit artikel thans te beperken tot het grondgebied van lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, wat het gevolg zou zijn van de verwijzing naar artikel 10 van de Biotechnologierichtlijn, wordt ervoor gekozen om in plaats van een verwijzing naar artikel 10 – zoals in artikel 27, onderdeel I, van het Rechtspraakverdrag – die bepaling uit te schrijven in artikel 54c, onderdeel I, met toevoeging van het grondgebied van Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland.

Bij het uitschrijven van artikel 10 van de Biotechnologierichtlijn is ervoor gekozen terminologisch aan te sluiten bij het huidige artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 dat diende ter implementatie van artikel 10, mede omdat die terminologie aansluit bij de keuze voor de vertaling van andere artikelen van het Rechtspraakverdrag. Het gaat daarbij om de tekst *in het verkeer brengen* waar artikel 10 van de Biotechnologierichtlijn spreekt van *op de markt brengen*. Naar het oordeel van de regering bestaat er tussen beide termen geen verschil in betekenis.

Een ander verschil is de aanduiding van het grondgebied waarvoor deze bepaling geldt, zoals hierboven is aangegeven. In artikel 10 is bepaald dat het gaat om *materiaal dat op het grondgebied van een lidstaat op de markt is gebracht*. In het huidige artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 is dit geïmplementeerd met de tekst *dat in Nederland, Curaçao of Sint Maarten rechtmatig in het verkeer is gebracht, dan wel door de octrooihouder of met diens toestemming in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het verkeer is gebracht*. Onder *lidstaat* in de zin van de Richtlijn wordt verstaan een lidstaat van de Europese Unie (de terminologie van de Rijksoctrooiwet 1995 spreekt ten onrechte nog van Europese Gemeenschap). De Biotechnologierichtlijn is evenwel ook van toepassing in de Europese Economische Ruimte, zodat onder *lidstaat* in dit geval ook de landen die hiertoe behoren moeten worden begrepen. In het voorgestelde artikel 54c, onderdeel I, wordt de tekst van het huidige artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in dit verband gevolgd, door aan te geven dat het artikel tevens betrekking heeft op het in het verkeer brengen van biologisch materiaal in een staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte. Een vergelijking tussen het huidige artikel 53b en het voorgestelde artikel 54c, onderdeel I, leert dat er, buiten de territoriale reikwijdte, geen inhoudelijke verschillen bestaan tussen beide artikelen. Door overname van de tekst van het Rechtspraakverdrag ontstaat derhalve geen inhoudelijke wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995.

m.2. Consultatie

In de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel was ervoor gekozen om artikel 27, onderdeel I, van het Rechtspraakverdrag letterlijk over te nemen in artikel 54d, onderdeel I, en daarnaast het huidige artikel 53b te handhaven. In de consultatie is erop gewezen dat hierdoor nagenoeg identieke bepalingen zouden ontstaan, met als enige verschil

de territoriale reikwijdte. Daarom heeft de regering besloten beide artikelen alsnog samen te voegen.

Artikel 28 (recht van voorgebruik) (bestaand artikel 55 Rijksoctrooiwet 1995 en voorgesteld artikel 55a)

Dit artikel regelt het recht van voorgebruik. Door dit recht kan een ander dan de octrooihouder, ondanks het verleende octrooirecht, onder voorwaarden gebruik maken van de geoctrooieerde uitvinding. Het aanvragen van octrooi is geen verplichting. De uitvinder kan dus ook besluiten de vinding buiten de openbaarheid toe te passen binnen zijn eigen bedrijf. Het recht van voorgebruik beoogt te voorkomen dat wanneer een ander tot dezelfde uitvinding komt en wel octrooi aanvraagt (de uitvinding van de eerdere uitvinder behoort niet tot de stand van de techniek aangezien hij de vinding buiten de openbaarheid binnen zijn eigen bedrijf heeft toegepast), deze de voorgebruiker kan verbieden de vinding toe te passen.

Op grond van artikel 28 wordt het bestaan van het recht van voorgebruik beheerst door het recht van de overeenkomstsluitende lidstaten. De omvang van het recht van voorgebruik en de voorwaarden waaronder daarop een beroep gedaan kan worden, zijn derhalve niet in het verdrag geregeld. Dit leidt er evenzeer toe dat, anders dan de hierboven genoemde materieelrechtelijke bepalingen, hier geen harmonisatie tussen het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995 behoeft plaats te vinden. Om dezelfde reden behoeft evenmin een vergelijking te worden gemaakt tussen de bepalingen van het Rechtspraakverdrag en de wet, zoals hierboven is gedaan bij de overige materieelrechtelijke bepalingen van het Rechtspraakverdrag.

De Rijksoctrooiwet 1995 kent twee varianten van voorgebruik. Deze zijn geregeld in artikel 55 en artikel 53, vijfde lid (eerste deel) en zesde lid (het nieuwe artikel 55a). Artikel 53, zesde lid, ligt in het verlengde van het vijfde lid (eerste deel) en voorziet in de situatie dat voorafgaand aan de verlening van het octrooi het product niet in het verkeer is gebracht, doch al wel binnen een bedrijf was vervaardigd. Het product mag op grond van deze bepaling ook na verlening van het octrooi ten dienste van het bedrijf worden gebruikt. In dit verband wordt verwezen naar artikel 72 van de Rijksoctrooiwet 1995 inzake de billijke vergoeding waar de octrooihouder in dergelijke gevallen, onder voorwaarden, recht op heeft na verlening van het Europees octrooi. Beide varianten kunnen worden aangemerkt als voorgebruik in de zin van artikel 28 van het Rechtspraakverdrag. Het recht van voorgebruik in Nederland wordt derhalve, zowel voor Europese octrooien als voor Europese octrooien met eenheidswerking, beheerst door deze artikelen.

Artikel 29 (uitputting) (voorgesteld artikel 54e Rijksoctrooiwet 1995)

a. Inhoud artikel

De octrooihouder kan zich niet op zijn exclusieve recht beroepen om handelingen te verhinderen in verband met een product dat door de octrooihouder of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht. In het Rechtspraakverdrag is dit voor Europese octrooien geregeld in artikel 29.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de regeling inzake uitputting voor Europese octrooien met eenheidswerking is geregeld in artikel 6 van verordening 1257/2012.

b. Vergelijking

In de huidige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 is dit terug te vinden in artikel 53, vijfde lid. Een vergelijking tussen de artikelen 29 en 53, vijfde lid, leert dat deze verschillen in territoriaal toepassingsbereik en voorts ook redactioneel enigszins van elkaar verschillen. Artikel 29 van het Rechtspraakverdrag beperkt de uitputting tot producten die in de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht. Artikel 53, vijfde lid, gaat verder en brengt ook producten die in Nederland (Caribisch Nederland), Curaçao of Sint Maarten, alsmede in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht, onder de reikwijdte van de uitputtingsbepaling. Er is in dit geval evenwel geen reden de uitputtingsbepaling te beperken tot het grondgebied van de Europese Unie. De tekst van artikel 53, vijfde lid, zal derhalve op dat punt niet worden geharmoniseerd met artikel 29 van het Rechtspraakverdrag. De overige verschillen tussen het verdrag en de wet zijn redactioneel van aard. Zo geeft het verdrag aan dat de aan een Europees octrooi verbonden rechten zich niet uitstrekken tot *handelingen die een door dat octrooi beschermd product betreffen*. De wet expliciteert welke handelingen dit zijn, namelijk *te gebruiken, te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben*. Voorts is in artikel 29 toegevoegd dat de uitputting niet geldt *indien de octrooihouder zich op legitieme gronden tegen verdere verkoop kan verzetten*. Naar het oordeel van de regering komen beide verschillen geen inhoudelijke betekenis toe.

In verband met de plaatsbepaling, vormgeving en redactie van artikel 29 van het Rechtspraakverdrag is het volgende van belang. De huidige formulering van artikel 53, vijfde lid, inzake uitputting in de Europese Unie (op dit moment in de wet nog onjuist aangeduid als *Europese Gemeenschap*) en de EER luidt anders dan voor uitputting in Nederland, Curaçao of Sint Maarten. In het eerste geval is precies omschreven dat het product *door de octrooihouder of met diens toestemming* in het verkeer moet zijn gebracht.

In het geval van Nederland, Curaçao of Sint Maarten luidt de formulering *rechtmatig in het verkeer gebracht*. Deze formulering omvat de situatie dat een product door de octrooihouder of met diens toestemming in het verkeer is gebracht. Deze bepaling ziet echter ook op producten die in Nederland, Curaçao of Sint Maarten door een ander dan de octrooihouder of zonder zijn toestemming rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan producten die door derden die een recht van voorgebruik genieten op grond van artikel 55 of houders van een dwanglicentie in het verkeer zijn gebracht, maar ook aan producten die voorafgaand aan de verlening van het octrooi in Nederland, Curaçao of Sint Maarten in het verkeer zijn gebracht (hetgeen ook voorgebruik is, zie hierboven).

Van de onderwerpen die door artikel 53, vijfde lid, worden bestreken, is alleen uitputting (derhalve producten die door de octrooihouder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht) van het octrooirecht in het Rechtspraakverdrag geregeld.

Om de herkenbaarheid van artikel 29 van het Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995 te vergroten en om een optimale aansluiting met de tekst van het Rechtspraakverdrag te verzekeren, zal de formulering van artikel 29 van het Rechtspraakverdrag worden gevolgd, ook voor zover dat betrekking heeft op uitputting in Nederland (Caribisch Nederland), Curaçao en Sint Maarten. Het aldus geformuleerde nieuwe artikel heeft in het vervolg derhalve uitsluitend betrekking op uitputting en niet langer op de hierboven genoemde andere vormen van het rechtmatig in het verkeer

brengen. Die zullen worden samengevoegd met het huidige artikel 53, zesde lid, in artikel 55a.

Harmonisering, op de hierboven beschreven wijze, van de wet met het verdrag leidt op dit onderdeel derhalve niet tot een inhoudelijke wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995.

Onderdeel O (artikelen 57, tweede lid, 72, eerste en tweede lid, en 57, vierde lid)

Zoals toegelicht bij artikel I, onderdeel A, zijn er enkele bepalingen in de Rijsoctrooiwet 1995 die in de toekomst ook van toepassing moeten zijn op Europese octrooien met eenheidswerking. Dit zijn onder meer de bepalingen inzake dwanglicenties (artikel 57 tot en met 60 van de Rijsoctrooiwet 1995) en de bepaling inzake de redelijke vergoeding (artikel 72 van de Rijsoctrooiwet 1995). Met onderdeel O wordt om die reden in de artikelen 57 en 72, waar nodig, toegevoegd dat deze niet alleen van toepassing zijn op Europese octrooien, maar ook op Europese octrooien met eenheidswerking.

Ten aanzien van dwanglicenties wordt het volgende opgemerkt. Zoals opgenomen in overweging 10 van verordening 1257/2012 worden dwanglicenties voor Europese octrooien met eenheidswerking beheerst door het recht van de deelnemende lidstaten wat betreft hun respectievelijke grondgebieden. Dit betekent dat dwanglicenties op een Europees octrooi met eenheidswerking voor het Europese deel van Nederland worden beheerst door de artikelen 57 tot en met 60 van de Rijsoctrooiwet 1995. Dit brengt met zich dat op grond van artikel 58, eerste lid, dagvaardingen voor de verlening van dwanglicenties als bedoeld in artikel 57, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, voor Europese octrooien met eenheidswerking ook in het (nationale) octrooiregister zullen worden ingeschreven. Ook de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak over de gevorderde dwanglicentie, alsmede een besluit als bedoeld in artikel 57, eerste lid, inzake de verlening van een licentie bij besluit van de Minister van Economische Zaken zullen op grond van artikel 58, vierde lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 in het (nationale) octrooiregister worden ingeschreven.

Dit laat onverlet dat de betrokken partijen de hiervoor genoemde stukken met betrekking tot een dwanglicentie op een Europees octrooi met eenheidswerking kunnen laten inschrijven in het register voor eenheidsoctrooibescherming.

Onderdeel R (artikel 70)

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een foutieve verwijzing in artikel 70, zesde en elfde lid, te corrigeren.

Onderdeel U (artikel 73)

In de toelichting bij artikel I, onderdeel K, is ingegaan op de overheveling van onderdelen van artikel 73 naar het nieuwe artikel 54. De overige elementen van artikel 73 blijven evenwel van toepassing. Deze worden nu in een nieuw geformuleerd artikel 73 opgenomen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een fout in het derde lid van artikel 73 te herstellen: verwezen werd naar artikel 70, vijfde lid, waar dit, als gevolg van een eerdere vernumming van de leden van artikel 70, het zesde lid van artikel 70 moet zijn.

Onderdeel W (artikel 75a)

Eerste lid

Het voorgestelde artikel 75a, eerste lid, bepaalt dat vorderingen tot vernietiging van een Europees octrooi, derhalve niet zijnde een Europees octrooi met eenheidswerking, die worden ingesteld voor het EOG in het octrooiregister kunnen worden ingeschreven. Hiermee wordt een regeling getroffen overeenkomstig artikel 75, vierde lid, met dien verstande dat deze geen verplichting maar een mogelijkheid inhoudt. Artikel 75 vindt zijn oorsprong in artikel 51 van de Rijksoctrooiwet (1910). Dit blijkt uit de memorie van toelichting op de Rijksoctrooiwet 1995 (Kamerstukken II 1991/92, 22 604 (R1435), nr. 3, p. 32).

Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van de octrooiwet van 7 november 1910 tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen, blz. 55–56, blijkt dat de inschrijving samenhangt met de bescherming van derden:

De inschrijving heeft niet alleen ten doel personen, die reeds in eene positie verkeerden, dat de nietigverklaring voor hen van beteekenis zou zijn, met het hun dreigend gevaar in kennis te stellen; met de inschrijving wordt ook en wel voornamelijk beoogd hen te waarschuwen, die in zoodanige positie zouden kunnen komen. Daarom wordt de eischer der nietigverklaring verplicht schadevergoeding te verlenen aan die personen, welke, in geval de dagvaarding niet tijdig mocht zijn ingeschreven, vóór die inschrijving en nadat zij verplicht was, rechten hebben verkregen, op welke die nietigverklaring invloed uitoefent. Men denke bijv. aan hem, die een aangevallen octrooi verkrijgt of wien daarop een pandrecht wordt toegekend.

Indien de vordering evenwel wordt ingesteld voor het EOG, kan de derde eenvoudig in het register van het EOG nagaan dat deze is ingesteld. Derhalve is inschrijving in het (Nederlandse) octrooiregister wel mogelijk, maar niet langer noodzakelijk. Dit was anders in de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel, waarin nog wel sprake was van een verplichte inschrijving en artikel 75, vierde lid, tweede volzin van overeenkomstige toepassing werd verklaard. In de consultatie werd terecht aangegeven dat een dergelijke verplichting niet noodzakelijk was. Daarom is de verplichting omgezet in een mogelijkheid en is de tweede volzin van artikel 75, vierde lid, niet meer van overeenkomstige toepassing verklaard.

Tweede lid

Deze bepaling regelt de inschrijving van de eindbeslissing van het EOG inzake de ingestelde nietigheidsvordering. Overeenkomstig artikel 75, negende lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 kunnen ook hier beide partijen om aantekening verzoeken. Indien een beslissing van het EOG tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een Europees octrooi definitief is geworden, zendt het EOG ingevolge artikel 65, vijfde lid, Rechtspraakverdrag een afschrift van de beslissing naar de nationale octrooibureaus. Het tweede lid bepaalt dan ook voorts dat ook de door het EOG toegestuurde eindbeslissingen door Octrooiencentrum Nederland worden aangetekend (indien daar niet reeds door partijen om is verzocht). De beslissingen waarin de vordering tot vernietiging door het EOG is afgewezen, worden niet verstuurd aan de nationale octrooibureaus (zie artikel 65, vijfde lid, Rechtspraakverdrag). Het is dan logisch dat ook de octrooihouder zelf kan verzoeken om aantekening van de eindbeslissing waarin de (ingeschreven) nietigheidsvordering door het EOG definitief is afgewezen.

Naast de hierboven bedoelde inschrijving in het octrooiregister kunnen ook andere stukken of feiten, die verband houden met procedures voor het EOG, in het octrooiregister worden ingeschreven, waarvan de aantekening naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland nodig is voor een duidelijk overzicht van al hetgeen geschiedt ten aanzien van octrooien en aanvragen om octrooien. De mogelijkheid daartoe is opgenomen in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.

Hierbij wordt met name gedacht aan kennisgevingen aan de Griffie van het EOG zoals bedoeld in artikel 83, derde lid, van het Rechtspraakverdrag inzake de zogenaamde *opt-out* of de intrekking ervan bedoeld in artikel 83, vierde lid. Voor een verdere toelichting op deze *opt-out* wordt verwezen naar paragraaf 3.4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het Rechtspraakverdrag.

Onderdeel Y (artikel 79)

Zoals toegelicht bij artikel I, onderdeel A, zijn er enkele bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1995 die in de toekomst ook van toepassing moeten zijn op Europese octrooien met eenheidswerking. Dit is onder meer de bepaling inzake strafbaarstelling (artikel 79 van de Rijksoctrooiwet 1995). Het artikel stelt nu alleen strafbaar een handeling in strijd met artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995. Voor Europese octrooien met eenheidswerking is de bedoelde handeling – zoals hierboven aangegeven gelijkloidend – opgenomen in artikel 25 van het Rechtspraakverdrag. Om die reden wordt een verwijzing naar dit artikel opgenomen.

Onderdeel Z (artikel 79a)

Artikel 79a heeft vooral de functie van waarschuwing. Zijn inhoud spreekt strikt genomen vanzelf; verwezen kan hier ook worden naar artikel 94 van de Grondwet. Toch meent de regering dat misverstanden kunnen worden vermeden wanneer uitdrukkelijk voorop wordt gesteld dat na de overgangstermijn ingevolge artikel 83 van het Rechtspraakverdrag enkele bepalingen van deze afdeling slechts gelden voor zover het EOG niet exclusief bevoegd is. De waarschuwingfunctie van de onderhavige bepaling is des te belangrijker, nu naar verwachting de overgrote meerderheid van de inbreuk- en nietigheidszaken betreffende Europese octrooien, namelijk voor zover deze niet aan de rechtsmacht van het EOG zijn onttrokken, niet voor de rechtbank Den Haag worden gebracht zoals geregeld in artikel 80, maar voor het EOG. Ook tijdens de overgangsperiode is het EOG bevoegd en kan dit nieuwe gerecht octrooirechtelijke geschillen met betrekking tot Europese octrooien behandelen. Naar de mening van de regering dient die stand van zaken ook in de wettekst te worden opgenomen.

Een soortgelijke waarschuwing vindt men in artikel 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Onderdeel AA (artikel 80)

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om met het voorgestelde tweede lid, onderdeel c, van artikel 80 een omissie bij de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG te herstellen. In het huidige artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 is de centralisatie van octrooirechtspraak bij de rechtbank Den Haag geregeld. Voor de beoordeling van vorderingen bedoeld in artikel 80 is specialistische octrooikennis vereist. Deze omissie ziet op de artikelen 843a, 1019b, 1019e en 1019 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Artikel 843a Rv bepaalt dat hij die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden.

Artikel 1019b Rv regelt het verlot tot het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs (zoals conservatoir bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming) aan de verzoeker die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Onder deze bepaling vallen ook maatregelen als het voorlopige getuigenverhoor en het deskundigenbericht (Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3, p. 20).

Artikel 1019e Rv regelt de mogelijkheid een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op het recht van intellectuele eigendom van de houder te voorkomen, zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen. Om het verzoekschrift te kunnen behandelen moet de vraag worden beoordeeld of een inbreuk op het octrooierecht van de houder dreigt of dat deze dreigende inbreuk voorkomen dient te worden omdat uitstel onherstelbare schade voor de octrooihouder mee zou brengen.

Artikel 1019f Rv bepaalt dat de rechter op vordering van de eiser een getuigenverhoor kan bevelen teneinde informatie van derden te verkrijgen over de herkomst en distributiekkanalen van inbreukmakende goederen of diensten.

Voor de beoordeling van vorderingen en verzoeken op grond van de artikelen 843a, 1019b, 1019e en 1019f Rv die verband houden met de handhaving van een octrooi in de zin van artikel 70, 71, 72 of 73, geldt eveneens dat specialistische octrooikennis vereist is, waardoor ook centralisering van de behandeling van dit type vorderingen en verzoeken bij de rechtbank Den Haag dient plaats te vinden.

Dergelijke vorderingen en verzoeken, ingesteld bij een locatie anders dan de rechtbank Den Haag, worden ook nu al behandeld door een in het octrooierecht gespecialiseerde rechter afkomstig van de rechtbank Den Haag. De Haagse rechter treedt in deze gevallen op als rechter-plaatsvervanger. Het voorgestelde tweede lid, onderdeel c, van artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995 maakt deze constructie overbodig.

Onderdeel BB (artikel 83)

Onderhavige wijziging voorziet in de mogelijkheid dat de Nederlandse rechter een zaak kan aanhouden als er bijvoorbeeld een nietigheidsprocedure voor het EOG wordt gevoerd.

Artikel II, onderdelen A en B

Na verdere gedachtewisseling is gebleken dat er, in verband met Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland, behoefte bestaat aan een systeem dat meer lijkt op de huidige situatie, waarin een Europees octrooi na validatie gelijkelijk van kracht wordt in het Europese deel van Nederland als in de overige delen van het Koninkrijk waar het EOV van kracht is, namelijk Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland.

In eerste instantie leken tegen een dergelijk systeem onoverkomelijke bezwaren te bestaan, omdat werd aangenomen dat naast de Europese verordeningen ook het Rechtspraakverdrag niet van toepassing kon zijn in deze gebieden, gezien de nauwe verwevenheid van dit verdrag met de Europese Unie zoals verwoord in de preambule van het verdrag. Hierdoor zou altijd een andere rechter oordelen over geschillen met betrekking tot dat deel van het Europees octrooi dat geldt in het Europese deel van Nederland en dat deel van het Europees octrooi dat geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Dit stond er aan in de weg om voor het voor het Koninkrijk verleende Europees octrooi hetzelfde

rechtsregime te hanteren, waardoor een splitsing van het Europees octrooi onvermijdelijk leek.

Curaçao en Sint Maarten hebben aangegeven dit een onwenselijke situatie te vinden, omdat de octrooihouder een extra handeling moet verrichten om – naast bescherming in het Europese deel van Nederland (door de verleende eenheidswerking) ook octrooibescherming te krijgen in deze landen.

Vanwege de onduidelijkheid op dit punt is de Raad van State van het Koninkrijk om voorlichting verzocht. Mede naar aanleiding van de Voorlichting van de Raad van State is contact gezocht met de Europese Commissie. Nader overleg met de Europese Commissie heeft tot het inzicht geleid dat het Rechtspraakverdrag een verdrag is dat kan gelden voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden, dus ook in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Weliswaar is dit verdrag vooralsnog alleen geratificeerd voor het Europese deel van Nederland, maar niets verzet zich ertegen dat dit verdrag medegelding krijgt voor Curaçao en Sint Maarten en voor het Caribische deel van Nederland. Indien dat plaatsvindt, kunnen – na ratificatie (en inwerkingtreding) van het Rechtspraakverdrag – uitspraken van het EOG ook gelden in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland.

Dit opent tevens de mogelijkheid om hetzelfde rechtsregime van overeenkomstige toepassing te laten zijn op dat deel van het Europees octrooi dat geldt in het Europese deel van Nederland en dat deel van het Europees octrooi dat geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Dat gebeurt door het rechtsregime uit de Europese verordeningen van overeenkomstige toepassing te verklaren op dat deel van het Europees octrooi dat geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Dit betekent dat door verlening van eenheidswerking het Europees octrooi ook is gevalideerd voor Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Het is dan niet langer nodig om voor het Europees octrooi dat aldaar geldt separaat te valideren (vertalingen indienen en taksen betalen) en instandhoudingstaksen te betalen. Dit deel van het octrooi volgt ook voor het overige het lot van het Europees octrooi met eenheidswerking. Dus bij het tenietgaan daarvan, eindigt ook dat deel van het Europees octrooi dat gelding heeft in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Om dit te bereiken worden de bepalingen van de verordeningen van overeenkomstige toepassing verklaard op dat deel van het Europees octrooi dat geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. De Rijksoctrooiwet 1995 is daarop verder niet van toepassing, behoudens enkele uitzonderingen, die dezelfde zijn als de bepalingen die van toepassing zijn op het Europees octrooi met eenheidswerking (zie hiervoor de toelichting bij onderdeel A, Y en O). Dit wordt bereikt door in artikel 1 de definitiebepaling van Europees octrooi met eenheidswerking gelijk te stellen met een Europees octrooi als bedoeld in artikel 51a. De bepalingen uit het Rechtspraakverdrag zijn, na ratificatie, reeds van toepassing in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland, zodat het niet nodig is om dit verdrag van toepassing te verklaren.

Na bovenstaande aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 bestaan er dus twee verschillende rechtsregimes voor Europese octrooien:

- Europees octrooi (oude stijl), derhalve zonder eenheidswerking;
- Europees octrooi met eenheidswerking, waarbij op grond van deze aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 hetzelfde rechtsregime geldt voor dat deel van het Europees octrooi dat geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland.

Dit systeem staat of valt met de gelding van het Rechtspraakverdrag in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Immers, alleen dan is het mogelijk om een identiek rechtsregime van overeenkomstige toepassing te laten zijn op het gehele Europees octrooi, zowel dat deel dat geldt in het Europese deel van Nederland (op grond van het Rechtspraakverdrag en de Europese verordeningen) als dat deel dat geldt in Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (op grond van het Rechtspraakverdrag en de Rijksoctrooiwet 1995 door de van overeenkomstige toepassing verklaring van de Europese verordeningen).

In die situatie zal de verdeling van opbrengsten uit Europese octrooien met eenheidswerking op gelijke voet worden voortgezet als op grond van de afspraken met Curaçao en Sint Maarten over de verdeling van opbrengsten uit Europese octrooien (oude stijl).

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het bovenstaande ook betekent dat, indien een Europees octrooi met eenheidswerking wordt verleend, nut en noodzaak – en derhalve ook de mogelijkheid – vervallen om dit Europees octrooi nationaal te valideren voor Curaçao en Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland overeenkomstig hoofdstuk 3 van de wet. Immers, dat deel van het Europees octrooi volgt nu immers het regime zoals in artikel 51a opgenomen.

Zoals hierboven is aangegeven, treedt deze bepaling in werking nadat het Rechtspraakverdrag voor Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba is geratificeerd.³¹ Indien de ratificatie plaatsvindt na inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag, dan treedt het verdrag pas daarna voor die delen van het Koninkrijk in werking. De inwerkingtreding van deze bepaling vindt in dat geval op dat moment plaats.

Er kunnen zich in dat geval twee situaties voordoen.

1. De inwerkingtreding van deze bepaling vindt plaats vóór inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag.
In die situatie is vanaf de start van het unitair octrooisysteem het rechtsregime uit Verordening 1257/2012 en het Rechtspraakverdrag van overeenkomstige toepassing op het Europees octrooi dat geldt in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Verlening van eenheidswerking betekent dan dat het Europees octrooi ook automatisch is gevalideerd voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (zonder extra kosten of handelingen).
2. De inwerkingtreding van deze bepaling vindt plaats na inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag. Dit leidt er toe dat vanaf dat moment het bovenstaande regime van toepassing wordt. Dat regime strekt zich evenwel ook uit tot alle Europese octrooien waarvoor eenheidswerking is verleend, zowel voor als na inwerkingtreding van deze bepaling. Immers, artikel 51a, tweede lid, geeft aan dat het bovenstaande regime van toepassing wordt op Europese octrooien in Curaçao en Sint Maarten en in Bonaire, Sint Eustatius en Saba waarvan *registratie van eenheidswerking heeft plaatsgevonden*. Die registratie kan zowel voor als na inwerkingtreding van de bepaling hebben plaatsgehad. De toepassing van het nieuwe regime is derhalve niet beperkt tot Europese octrooien waarvan de eenheidswerking is geregistreerd vanaf de inwerkingtreding van het tweede lid. Zij het dat het nieuwe regime pas geldt vanaf dat moment; dat kan ook niet anders, omdat de bepaling eerst kan worden toegepast na inwerkingtreding daarvan.

³¹ Indien ratificatie heeft plaatsgevonden voor inwerkingtreding van deze wet, treedt de bepaling tegelijk met de overige bepalingen van deze wet in werking. Zie ook de toelichting bij artikel III.

In de periode die ligt tussen de inwerkingtreding van het unitair octrooisysteem en de inwerkingtreding van deze bepaling, geldt het nieuwe regime nog niet. Er is dan op grond van de Rijsoctrooiwet 1995 evenmin octrooibescherming in Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland, tenzij daarvoor op grond van de wet gekozen is. Echter, nadat het Rechtspraakverdrag is geratificeerd en effect krijgt, geldt het nieuwe regime, ook voor Europese octrooien waarvoor daaraan voorafgaand de eenheidswerking is geregistreerd.

Artikel III

Het tijdstip dat bij koninklijk besluit zal worden vastgesteld voor inwerkingtreding van deze wet zal worden gekoppeld aan het tijdstip van inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag, indien het Rechtspraakverdrag niet voordien al in werking is getreden.

Dit artikel voorziet tevens in de mogelijkheid van gedifferentieerde inwerkingtreding met name in verband met artikel II. Hiervan wordt gebruik gemaakt indien ratificatie van het Rechtspraakverdrag voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland plaatsvindt nadat dit wetsvoorstel tot wet is verheven en indien het Rechtspraakverdrag op dat moment in werking is getreden. Indien ratificatie plaatsvindt voor inwerkingtreding van deze wet kan deze wet op één tijdstip in werking treden. In dat geval treden de artikelen 1 en 51a, zoals gewijzigd door artikel II, in werking.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes