

Vergaderjaar 1995–1996

**24 457 (R1552)**

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

**A**

### **ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT<sup>1</sup>**

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 11 juli 1995 en het nader rapport d.d. 12 oktober 1995, aan de Koningin door de staatssecretaris van Economische Zaken. Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk is cursief afgedrukt.

*Bij Kabinetsmissive van 15 maart 1995, no. 95002125, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, mede namens de Minister van Justitie, bij de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van rijkswet met memorie van toelichting tot aanpassing van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2 en 3, alsmede wijziging van de Rijsoctrooiwet.*

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 15 maart 1995, nr. 95002125, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State van het Koninkrijk, zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van rijkswet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 11 juli 1995, nr. W10.950122/K., bied ik U hierbij aan.

*1. Artikel II, onderdelen D en E, van het wetsvoorstel betreffen een aanpassing van de artikelen 57 en 58 van de Rijsoctrooiwet 1995 inzake de dwanglicenties aan artikel 31, onderdeel I, onder i en iii, van het TRIP's verdrag (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights) (Bijlage 1C van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met de bijlagen 1, 2 en 3 (Trb. 1994, 235)). Naar het oordeel van de Raad van State van het Koninkrijk verplichten ook andere onderdelen van artikel 31, dat een gedetailleerde regeling van de dwanglicenties bevat, tot een aanpassing van de artikelen 57 en 58 van de Rijsoctrooiwet 1995. Indien de hierna onder a, b en c te noemen punten welbewust niet in het wetsvoorstel zijn opgenomen met het oog op het feit dat het verdrag een minimumwaarborg geeft, dient hierop in de toelichting te worden ingegaan.*

*a. Artikel 31, onderdeel d, van het TRIP's verdrag bepaalt dat de dwanglicentie niet uitsluitend zal zijn. Aangezien artikel 31 alle typen dwanglicenties betreft, is deze bepaling van toepassing op zowel de dwanglicentie op grond van het algemeen belang (artikel 57, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995), de dwanglicentie op grond van niet-exploitatie (artikel 57, tweede lid) als de dwanglicentie wegens afhankelijkheid (artikel 57, vierde lid).*

<sup>1</sup> De tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State van het Koninkrijk is ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

*De geldende tekst van de Rijsoctrooiwet 1995 bepaalt echter slechts ten aanzien van de dwanglicentie op grond van niet-exploitatie in artikel 58, vierde lid, dat deze niet uitsluitend zal zijn. De Rijsoctrooiwet 1995 dient in deze zin te worden aangepast voor wat betreft de dwanglicentie op grond van het algemeen belang en de dwanglicentie wegens afhankelijkheid.*

*b. Artikel 31, onderdeel e, van het TRIP's verdrag bepaalt dat de dwanglicentie niet zal kunnen worden overgedragen dan tezamen met dat deel van de onderneming of de goodwill die het gebruik geniet. Ten aanzien van de dwanglicentie wegens afhankelijkheid bepaalt artikel 31, onderdeel I, onder iii, van het TRIP's verdrag als bijkomende voorwaarde dat deze niet zal kunnen worden overgedragen dan tezamen met het octrooi van de licentiehouder. Artikel II, onderdeel E, van het wetsvoorstel past artikel 58, vierde lid, betreffende de dwanglicentie wegens afhankelijkheid in laatstgenoemde zin aan. Aangezien het hier gaat om een bijkomende voorwaarde, dient het wetsvoorstel zodanig te worden aangevuld dat de voorwaarde van artikel 31, onderdeel e, van het TRIP's verdrag eveneens wordt opgenomen ten aanzien van de dwanglicentie wegens afhankelijkheid.*

*Ten aanzien van de dwanglicentie wegens niet-exploitatie bepaalt artikel 58, vierde lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 dat deze niet zal kunnen worden overgedragen dan tezamen met het gedeelte van de onderneming, waarin deze licentie wordt uitgeoefend. Deze bepaling dient te worden uitgebreid met de mogelijkheid de dwanglicentie over te dragen tezamen met de goodwill, gelijk artikel 31, onderdeel e, van het TRIP's verdrag bepaalt.*

*Het wetsvoorstel dient tevens te worden aangevuld met een aanpassing van de Rijsoctrooiwet 1995 in de zin van artikel 31, onderdeel e, van het TRIP's verdrag ten aanzien van de dwanglicentie op grond van het algemeen belang.*

*c. Artikel 31, onderdeel g, van het TRIP's verdrag bepaalt dat de verleende dwanglicentie wordt beëindigd, met inachtneming van de belangen van de licentiehouder, indien de omstandigheden die tot de verlening hebben geleid zich niet langer voordoen en zich vermoedelijk niet opnieuw zullen voordoen. De bevoegde autoriteit heeft de bevoegdheid om, op met redenen omkleed verzoek, het voortduren van deze omstandigheden te bezien.*

*De Rijsoctrooiwet 1995 regelt in artikel 58, vierde lid, in fine, een omstandigheid waaronder de dwanglicentie wegens afhankelijkheid vervalt. De wet kent echter geen regeling, zoals artikel 31, onderdeel g, van het TRIP's verdrag deze voorschrijft. Het wetsvoorstel dient hieraan te worden aangepast voor de verschillende typen dwanglicenties.*

1. Bij de aanpassing van de Rijsoctrooiwet 1995 aan het TRIP's verdrag is er vanuit gegaan dat deze wet niet in strijd was met artikel 31, onderdelen d, e en g, van het TRIP's verdrag en dat de praktijk conform genoemde bepalingen was. Dit neemt niet weg dat, zoals de Raad aangeeft, de duidelijkheid ermee gediend is genoemde bepalingen met zoveel woorden in de wet op te nemen. Deze bepalingen zijn bij elkaar geplaatst in een nieuw artikel 58A. In verband hiermee vervalt de tweede zin van artikel 58, vierde lid, van de Rijsoctrooiwet 1995.

2. Artikel 43, eerste lid, van het TRIP's verdrag bepaalt in het kader van het bewijsrecht dat de nationaalrechtelijke autoriteiten, ingeval een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te motiveren en voor de staving van haar vorderingen van belang zijnd bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, de bevoegdheid hebben te gelasten dat dit bewijsmateriaal door de wederpartij wordt overgelegd, in daarvoor in aanmerking komende gevallen met inachtneming van voorwaarden die de bescherming van vertrouwelijke informatie verzekeren.

Noch het algemene procesrecht noch het octrooirecht kent deze regel die verwant is aan de Amerikaanse discovery-procedure. Aangezien artikel 43, eerste lid, van het TRIP's verdrag is geformuleerd als een verplichting, dient in het wetsvoorstel een aanvulling van de Rijsoctrooiwet 1995 te worden opgenomen in de zin van dat artikel.

2. De suggestie van de Raad is niet overgenomen. Artikel 43 van het TRIP's verdrag ziet nadrukkelijk op de bewijsvoering in procedures betreffende de handhaving van rechten. Het burgerlijk procesrecht geeft door artikel 177 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, anders dan de Raad meent, de

rechterlijke autoriteiten in Nederland in procedures betreffende handhaving van onder andere octrooirechten, nu reeds de mogelijkheid om bewijsopdrachten aan partijen te geven in overeenstemming met artikel 43 van het TRIP's verdrag. Het is derhalve niet noodzakelijk om de Rijksoctrooiwet 1995 in de door de Raad bedoelde zin aan te passen.

*3. Na de onder 1 en 2 van dit advies aangegeven aanpassingen dient de zin «Het verdrag noopt slechts op drie punten tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995» in het algemene deel van de toelichting dienovereenkomstig te worden aangepast.*

3. De opmerking van de Raad heeft geleid tot aanpassing van het algemene deel van de toelichting in de door de Raad gesuggereerde zin.

*4. In de toelichting op artikel II, onderdeel A, wordt het Koninkrijk genoemd als gebied waarbinnen de in artikel 9, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde personen een beroep kunnen doen op het recht van voorrang. Artikel 9, eerste lid, bepaalt echter dat op het recht van voorrang een beroep kan worden gedaan in Nederland en de Nederlandse Antillen, derhalve niet in het gehele Koninkrijk. De Rijksoctrooiwet 1995 geldt immers, met uitzondering van de in artikel 113, tweede lid, van die wet genoemde artikelen, niet in Aruba dat een eigen landsverordening inzake octrooien tot stand zal brengen (Kamerstukken II 1991/92, 22 604 (R 1435), nr. 3, blz.11). De woorden «in het Koninkrijk» in de toelichting op artikel II, onderdeel A, dienen dan ook te worden vervangen door: in Nederland en de Nederlandse Antillen.*

4. De opmerking van de Raad heeft geleid tot aanpassing van de toelichting op artikel II, onderdeel A, in de door de Raad gesuggereerde zin.

*5. Voor enkele redactionele kanttekeningen verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.*

5. Aan de redactionele kanttekeningen van de Raad is in het voorstel van rijkswet en de memorie van toelichting gevolg gegeven.

6. In het voorstel van rijkswet en de memorie van toelichting is voorts een aantal aanpassingen van technische aard aangebracht die geen verband houden met het advies van de Raad.

*De Raad van State van het Koninkrijk geeft U in overweging het voorstel van rijkswet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Staten van de Nederlandse Antillen en aan die van Aruba, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.*

*De waarnemend Vice-President van de Raad van State van het Koninkrijk,  
P. J. Boukema*

Ik moge U, mede namens de Minister van Justitie, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van rijkswet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba te zenden.

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

**Bijlage bij het advies van de Raad van State van het Koninkrijk van 11 juli 1995, no. W10.95 0122/K, met redactionele kanttekeningen die de Raad in overweging geeft.**

- In artikel II, onderdeel C, onder 1, het woord «artikel» schrappen, aangezien dit woord in artikel 48, vijfde lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 voor «32, eerste lid» niet staat vermeld.
- In het algemene deel van de toelichting achter «het TRIP's verdrag» de eerste maal vermelden: (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights).
- In de toelichting op artikel II, onderdeel F, de aanduiding «staat» met een kleine letter schrijven (aanwijzing 93 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).