

Vergaderjaar 1997–1998

**25 872 (R 1606)**

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

**Nr. 5**

### **NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG**

Ontvangen 12 juni 1998

De leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel, maar stelden enige vragen ten aanzien van het laten vervallen van de verplichte domiciliekeuze voor buitenlandse octrooi-aanvragers.

Allereerst vroegen de leden van de CDA-fractie waarom de verplichte domiciliekeuze ook is vervallen voor aanvragers van een octrooi van buiten de Europese Unie. Daarvoor zijn twee redenen te noemen. De eerste is dat er goede gronden moeten zijn om een onderscheid te kunnen maken in de behandeling van onderdanen van verschillende landen. Er is naar mijn mening geen grond voor het maken van onderscheid op dit punt. Een verbod van discriminatie in de behandeling van onderdanen van verschillende landen wordt ook neergelegd in het in onderhandeling zijnde Multilateral Agreement on Investments (MAI), waar ook het terrein van de intellectuele eigendom onder zal vallen. Het is niet wenselijk om de Rijksoctrooiwet 1995 opnieuw te moeten wijzigen als het MAI tot stand komt en door Nederland wordt geratificeerd. De tweede reden is dat de inhoudelijke argumenten voor het laten vervallen van het vereiste tot domiciliekeuze ook opgaan voor octrooi-aanvragers van buiten de EU. De huidige communicatiemiddelen maken de aanvragers goed bereikbaar, onafhankelijk van hun plaats van vestiging, waarbij overigens een aantal niet-EU-landen (Zwitserland, Noorwegen) dichterbij gelegen is dan EU-landen als Griekenland en Portugal. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de octrooi-aanvrager om ervoor te zorgen dat er geen vertraging optreedt in het verkeer met het Bureau voor de Industriële Eigendom, waarbij het hem vrij staat om uit eigen beweging domicilie te kiezen in Nederland.

Voor zover bekend hebben de meeste lid-staten van de EU enigerlei regeling voor een verplichte domiciliekeuze. Deze regelingen zijn echter niet steeds op dezelfde wijze vorm gegeven. Zo kennen verschillende lid-staten de, volgens het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (het Unieverdrag van Parijs) toegelaten, verplichting voor in het buitenland gevestigde aanvragers om de aanvraag van een octrooi door een gemachtigde te laten indienen. Daaruit volgt uiteraard meteen dat domicilie bij die gemachtigde wordt gekozen. Behalve

Nederland zijn ook verschillende andere landen door de Europese Commissie benaderd en gesommeerd om hun nationale wetgeving aan te passen, omdat de aldaar geldende regelingen vergelijkbaar zijn met de thans in de artikelen 23 en 26 van de Rijsoctrooiwet 1995 opgenomen bepalingen.

In het verband van de Europese Octrooiorganisatie in München is over deze kwestie gesproken. Daarbij heeft de Europese Commissie te kennen gegeven een verplicht service-adres ter bevordering van een vlot verkeer met de aanvrager niet in overeenstemming te achten met het EG-Verdrag. De moderne communicatiemiddelen maken een aanvrager, waar ook gevestigd, immers goed bereikbaar. Eisen tot een domiciliekeuze die alleen voor buitenlandse aanvragers gelden, kunnen volgens de Europese Commissie derhalve niet gerechtvaardigd worden. De Europese Commissie kondigde aan de wetgeving van alle lid-staten te onderzoeken op dit punt, voor zover dat nog niet gebeurd was.

Wat betreft de landen buiten de EU kan vermeld worden dat in de VS eveneens sprake is van een verplichte domiciliekeuze door aanvragers vanuit het buitenland. Slechts op basis van afspraken van reciprociteit, zoals met Canada, wordt van de eis daartoe afgezien. In China moeten buitenlandse aanvragers een door de overheid bevoegd verklaarde vertegenwoordiger aanwijzen die de octrooiaanvraag indient en die het contact met de octrooiverlenende instantie onderhoudt. In Japan geldt een identieke regeling.

De consequenties van het vervallen van de verplichte domiciliekeuze voor de positie van Nederland zullen naar verwachting beperkt zijn. Thans doet het merendeel van de aanvragers, ook degenen die in Nederland gevestigd zijn, zich bijstaan door een bij het Bureau voor de Industriële Eigendom geregistreerde gemachtigde. Hierin zal naar verwachting geen wijziging komen. Analoog hieraan ligt het niet voor de hand dat door het laten vallen van het vereiste van domiciliekeuze voor buitenlandse aanvragers een grote verandering zal optreden in de praktijk van de door hen ingediende aanvragen. Voor belangrijke aanvragen zullen zij zich naar verwachting door een bij het Bureau voor de Industriële Eigendom ingeschreven octrooigemachtigde of een advocaat doen vertegenwoordigen. Met degenen die zelf een aanvraag indienen, zullen voortaan de contacten worden onderhouden naar hun plaats van vestiging, voor zover zij niet vrijwillig kiezen voor domicilie in Nederland. Bij onduidelikheden of onvolledigheden in hun aanvragen kan dat leiden tot enige vertraging in het verkeer, wat een nadeel is op dit terrein waar termijnen een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen en behouden van rechten. Verwacht mag worden dat de moderne communicatiemiddelen die nadelen beperken. De positie van Nederland binnen en buiten de EU zal naar verwachting niet worden beïnvloed door het laten vervallen van de verplichte domiciliekeuze voor buitenlandse octrooiaanvragers. Er mag toch worden aangenomen dat serieuze aanvragers die Nederlandse octrooibeschermerij wensen, zelf de nodige maatregelen zullen nemen om risico's te voorkomen.

De leden van de CDA-fractie vroegen ook naar de verhouding van andere EU-landen met Taiwan waar het gaat om de erkenning en werking van octrooien en octrooirechten. Bekend is dat de nationale diensten met betrekking tot de octrooiverlening van Frankrijk en Taiwan bij overeenkomst een regeling van wederzijdse erkenning van prioriteitsrechten hebben gesloten. Niet duidelijk is echter of een dergelijke regeling ook afdwingbaar is tegenover derden. Duitsland kent op octrooigebied een algemene wettelijke regeling die inhoudt dat ook de prioriteitsrechten worden erkend van landen die niet zijn aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs, wanneer op basis van een verklaring van de bevoegde

autoriteiten van de nationale diensten blijkt dat gelijkwaardige rechten als die van dat verdrag op wederzijdse basis worden verleend en erkend. Mij zijn geen daarmee vergelijkbare regelingen in het kader van de industriële eigendom bekend die voor de andere lid-staten van de EU zouden gelden.

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