

Juridische analyse van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken betreffende de vraag: “Biedt het Vertalingenprotocol of het EOV de mogelijkheid onderscheid te maken naar de herkomst van de octrooihouder?”

Den Haag, 3-10-2005

Biedt het Vertalingenprotocol of het Europees Octrooiverdrag de mogelijkheid onderscheid te maken naar de herkomst van de octrooihouder?

Toelichting

In zowel het nader verslag als tijdens de plenaire behandeling van het Vertalingenprotocol is verzocht om aan te geven of het technisch gezien mogelijk is om het Vertalingenprotocol alleen te laten gelden tussen de Verdragsluitende Partijen.

Dat blijkt niet mogelijk te zijn. Het is niet toegestaan om onderscheid te maken tussen Staten die partij zijn bij het Vertalingenprotocol en Staten die dat niet zijn. Dit standpunt is gebaseerd op het TRIPS-verdrag, het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag van Parijs), en het toepasselijke EG-recht. Hieronder zal daar nader op worden ingegaan.

Verdrag van Wenen

Het uitgangspunt van het internationale recht staat in artikel 34 van het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht. Dat artikel stelt dat een verdrag in beginsel geen rechten of verplichtingen voor een derde land schept zonder diens instemming. Op dit uitgangspunt zijn uitzonderingen mogelijk: (1) zo kan een verdrag rechten toekennen aan derde Staten. Het toekennen van rechten aan derde Staten moet dan wel de bedoeling zijn geweest van verdragspartijen én het moet uit het verdrag blijken. Een derde land dat gebruikt maakt van de toegekende rechten, is voor de uitoefening ervan wel gehouden aan de voorwaarden van het verdrag. (2) Een verdrag kan verplichtingen scheppen voor derde Staten; de derde Staten moeten deze verplichtingen dan wel uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden.

TRIPs-Verdrag en Unieverdrag van Parijs in samenhang met Vertalingenprotocol

In het Vertalingenprotocol staat nergens dat het de bedoeling is (of is geweest) van de Verdragspartijen dat derde landen rechten kunnen ontleen aan het Vertalingenprotocol. Ook schept het geen verplichtingen voor derde staten. Technisch gezien, dus op grond van het Vertalingenprotocol en het internationale recht, lijkt het dus mogelijk het Vertalingenprotocol alleen toe te passen tussen de Staten die partij zijn bij het Vertalingenprotocol. Echter, op het gebied van het intellectuele eigendom hebben we ook te maken met het TRIPs-Verdrag en het Unieverdrag van Parijs.

Artikel 3 van het TRIPs-verdrag stelt dat: “elk lid kent aan de onderdanen van andere leden een behandeling toe die niet minder gunstig is dan die welke het toekent aan zijn eigen onderdanen met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom (...)”. En verder wordt in artikel 4 van het TRIPs-Verdrag bepaald: “Met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom wordt elk voordeel, elke gunst, elk voorrecht of elke vrijstelling die c.q. dat een Lid verleent aan de onderdanen van een ander land terstond en onvoorwaardelijk verleend aan de onderdanen van alle andere Leden”. Beide bepalingen houden voor Nederland de verplichting in om het “gunstige vertaalregime” niet alleen toe te passen op de

onderdanen van landen die tot het Vertalingenprotocol zijn toegetreden, maar dat vertaalregime ook toe te passen op onderdanen van alle WTO-partijen. Ook het Unieverdrag van Parijs kent een zogenoemde assimilatie-beginsel, te weten artikel 2 van dat verdrag. Voor zover hier relevant luidt het eerste lid van dat artikel: "De onderdanen van elk van de landen van de Unie zullen in andere landen der Unie, wat betreft de bescherming van de industriële eigendom, de voordelen genieten, welke de onderscheidene wetten op dit ogenblik aan de nationalen toekennen, welke door dit Verdrag in het bijzonder worden toegekend".

Het TRIPs-Verdrag noch het Unieverdrag van Parijs verbiedt de verdragspartijen om onderling een verdergaande regeling te treffen dan de regeling in die verdragen. Het toekennen van een gunstig vertaalregime is dan ook verenigbaar met het Verdrag van Wenen. Zowel het TRIPs-Verdrag als het Unieverdrag van Parijs verzetten zich er tegen dat voordelen die worden geboden aan de eigen onderdanen - ingevolge artikel 52, eerste lid, eerste volzin, van het wetsvoorstel kunnen deze naar keuze octrooien indienen, gesteld in het Engels of het Nederlands - aan andere verdragsluitende staten worden onthouden. Dus het maken van onderscheid tussen staten die wel en staten die niet tot het Vertalingenprotocol zijn toegetreden is dus niet toegestaan.

Hierbij wordt wel aangetekend dat het uiteraard aan de rechter is om in een specifiek geval te bepalen welke regeling voorrang heeft.

Vertalingenprotocol

Het Vertalingenprotocol kan niet los van het EG-Verdrag worden gezien, omdat een aantal van de staten die tot het Vertalingenprotocol zijn toegetreden tevens lidstaat van de Europese Unie zijn. Dit heeft als consequentie dat de rechten en verplichten van het Vertalingenprotocol verenigbaar moeten zijn met het EG-Verdrag, voor zover het die lidstaten betreft. Het maken van onderscheid naar de herkomst van de octrooihouder, namelijk door het opleggen van een vertalingsplicht aan een EU-lidstaat die niet tot het Vertalingenprotocol is toegetreden, kan een potentiële handelsbelemmering opleveren die valt onder het verbod van artikel 28 van het EG-Verdrag en is dus strijdig met het gemeenschapsrecht. Voor de praktijk betekent dit dat de lidstaten die wel zijn toegetreden tot het Vertalingenprotocol gehouden zijn ook aan de lidstaten die geen partij zijn bij het Vertalingenprotocol - bijvoorbeeld Spanje en Italië - de voordelen daarvan te bieden.

Het zijn de vertaalkosten die deze handelsbelemmering veroorzaken, niet de vertalingsplicht zelf. De handelsbelemmering zou dan ook kunnen worden opgeheven door de vertaalkosten te compenseren. Uiteraard heeft de rechter het laatste woord bij de beoordeling of hier inderdaad sprake is van onverenigbaarheid met het EG-Verdrag.

EOV

Lidstaten en derde staten die zijn toegetreden tot het EOV kunnen op grond van artikel 65, eerste lid, van het EOV wel eisen dat de aanvrager of houder van het octrooi een vertaling van de tekst van het aangevraagde octrooi verstrekt in een van de officiële talen van de betrokken staat, indien de tekst van het te verlenen octrooi niet is opgesteld in een van de officiële talen van de betrokken staat. Blijkens het arrest van 21 september 1999, BASF AG tegen Präsident des Deutschen Patenamts, zaak C-44/98, heeft het Hof bepaald dat het genoemde artikel verenigbaar is met het gemeenschapsrecht.

Bij het in de praktijk toepassing geven aan artikel 65, eerste lid, van het EOV moet ook het EG-Verdrag in acht worden genomen. Bijna alle lidstaten zijn toegetreden tot het EOV, uitgezonderd Malta. Van de thans 31 staten die zijn toegetreden tot het EOV zijn de meeste tevens lidstaat. In dit verband wordt gewezen op een arrest van 10 november 1992, Exportur

SA tegen Lor SA en Confiserie du Tech, zaak C-3/91, waarbij het Hof heeft bepaald dat de bepalingen van een na 1 januari 1958 gesloten overeenkomst tussen een lidstaat en een derde staat vanaf de toetreding van die derde staat tot de gemeenschap geen toepassing meer kunnen vinden in de verhoudingen tussen die staten, als die bepalingen strijdig blijken te zijn met de verdragsregels. Het maken van onderscheid naar herkomst is dus alleen mogelijk met betrekking tot die staten die (nog) geen lidstaat zijn of niet zijn toegetreden tot het Vertalingenprotocol. Het gaat dan om 3 staten, te weten Bulgarije, Roemenië en Turkije. Naar het zich thans laat aanzien zullen Bulgarije en Roemenië op korte termijn toetreden tot de EU.

Conclusie

Alles samenvattend blijkt - onder het voorbehoud dat de rechter hierin het laatste woord heeft - dat het TRIPs-Verdrag, het Unieverdrag van Parijs en het EG-Verdrag zich verzetten tegen het maken van onderscheid naar herkomst van de octrooihouder.