

Vergaderjaar 1984–1985

19 130 (R 1294)

**Goedkeuring van****a. het Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, Straatsburg, 27 november 1963 (Trb. 1964, 173) en van****b. het Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, Boedapest, 28 april 1977 (Trb. 1978, 90).**

Nr. 3

**MEMORIE VAN TOELICHTING****1. Strekking van het ontwerp**

Het onderhavige ontwerp van Rijkswet houdt de goedkeuring in van twee verdragen met betrekking tot het octrooirecht, die beide verband houden met wijzigingen in de Rijksoctrooiwet (Stb. 1979, 61), voorgesteld in het gelijktijdig met het onderhavige ontwerp bij de Staten-Generaal ingediend ontwerp van Rijkswet tot wijziging van genoemde wet. Het zijn het op 27 november 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Trb. 1964, 173), dat in het kader van de Raad van Europa is opgesteld, en het op 28 april 1977 te Boedapest tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement (Trb. 1978, 90, laatstelijk Trb. 1984, 54), dat is opgesteld in het kader van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (World Intellectual Property Organization, WIPO) en nadien is gewijzigd als hierna in paragraaf 3.1 aangegeven.

Een andere relatie tussen beide verdragen dan dat zij in verband staan met de voorgestelde wijzigingen in de Rijksoctrooiwet is er niet. Wijzigingen in de Rijksoctrooiwet zijn voor de bekrachtiging van het Verdrag van Straatsburg noodzakelijk; voor de bekrachtiging van het Verdrag van Boedapest zijn zij gewenst.

De voorstellen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet staan vooral ook in verband met een derde verdrag; het op 15 december 1975 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooiwet; Trb. 1976, 103). Dat verdrag is bij rijkswet van 3 mei 1984 (Stb. 216) goedgekeurd. Het kwam vanwege de gedetailleerdheid van de regeling, het complete en zelfstandige karakter daarvan en het feit dat de regering van de Nederlandse Antillen geen medegelding van dat verdrag ten aanzien van dat land wenst, gewenst voor de goedkeuring van dat verdrag in een afzonderlijk ontwerp naast dat betreffende de goedkeuring van de onderhavige twee verdragen aanhangig te maken.

De goedkeuring van de onderhavige verdragen wordt verzocht voor het gehele Koninkrijk. Het ligt in het voornemen ze voor het gehele Koninkrijk te bekrachtigen. De gelding voor het gehele Koninkrijk houdt verband met

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State

het feit dat de Rijksoctrooiwet, waarop zij hun uitwerking hebben, eveneens voor het gehele Koninkrijk geldt.

## 2. Het Verdrag van Straatsburg

### 2.1. Algemene beschouwingen

Het Verdrag van Straatsburg is, zoals hiervoor onder 1. «Strekking van het ontwerp» vermeld, in het kader van de Raad van Europa opgesteld. Zoals uit de considerans blijkt heeft aan de regeling ten grondslag gelegen de overweging dat het in een tijd, waarin voor uitvindingen steeds vaker in meerdere landen bescherming wordt gevraagd, van nut kan zijn voor de industrie en de uitvinders – en daardoor bevorderend voor de technische vooruitgang – dat de in de lid-staten uiteenlopende bepalingen van het octrooirecht zoveel mogelijk door eenvormige bepalingen worden vervangen. De uitwerking van deze unificatie in het verdrag lijkt op het eerste gezicht beperkt: in een achttal artikelen worden eenvormige regels gesteld ten aanzien van de materiële eisen voor octrooieerbaarheid, met name die van nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en het gebied waarvoor octrooi-verlening is toegelaten, alsmede ten aanzien van de inrichting van de beschrijving en conclusies en de beschermingsomvang van het octrooi. Voorts bevat het verdrag de regel dat een verleend octrooi, dat niet aan de eisen van octrooieerbaarheid voldoet, moet worden beschouwd als nietig van de aanvang af. Omdat het hier om fundamentele regels gaat, is de betekenis van het verdrag echter van veel groter belang dan de omvang ervan doet veronderstellen. Het heeft weer als grondslag gediend voor drie later tot stand gekomen, veel meer omvattende regelingen op het gebied van het octrooirecht.

Deze meer omvattende regelingen zijn de volgende. Allereerst het in mondiaal verband op 19 juni 1970 te Washington tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty, PCT, hierna te noemen: Samenwerkingsverdrag) (Trb. 1973, 20, zie ook, laatstelijk, Trb. 1984, 138), op 10 juli 1979 voor het gehele Koninkrijk in werking getreden. Thans zijn hierbij 33 staten partij. Zij staan vermeld in de bij deze memorie van toelichting gevoegde bijlage. Dit verdrag voorziet in de mogelijkheid tot indiening van één enkele internationale octrooiaanvraag, die in elke daarin aangewezen verdragsluitende staat dezelfde rechtsgevolgen heeft als een nationale aanvraag. Deze internationale aanvraag gaat vergezeld van een nieuwheidsrapport, opgesteld door een zogenaamde Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek, en eventueel een advies betreffende de octrooieerbaarheid van de uitvinding, opgesteld door een zogenaamde Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling. Dit rapport en een eventueel ermee verbonden advies bindt de aangewezen staten echter niet ten aanzien van de beslissing octrooi op de aanvraag te verlenen. De in dit verdrag vastgelegde formuleringen en met name de maatstaven voor het advies van de Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling volgen die van het Verdrag van Straatsburg.

De tweede regeling is die van het op 5 oktober 1973 te München tot stand gekomen Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) (Trb. 1975, 108, en 1976, 101, zie ook, laatstelijk, Trb. 1985, 81). Dit verdrag is op 7 oktober 1977 in werking getreden voor het Koninkrijk (alleen voor Nederland). Thans zijn daarbij 11 Europese staten partij, waaronder 7 lid-staten van de Europese Gemeenschappen (zie de bijlage bij deze memorie van toelichting). Door het Europees Octrooiverdrag is een voor de lid-staten gemeenschappelijke octrooiverleningsprocedure in het leven geroepen, welke plaatsvindt voor het bij dat verdrag opgerichte Europees Octrooibureau. Een door het Europees Octrooibureau verleend octrooi (Europees octrooi) heeft in elke verdragsluitende staat, die in de betrokken octrooiaanvraag is aangewezen, dezelfde rechtsgevolgen

als die van een nationaal octrooi in de betrokken staat; het vormt daarom in wezen een bundel nationale octrooirechten van dezelfde inhoud. Dit verdrag gaat dus verder dan het hiervoor omschreven Samenwerkingsverdrag: de beslissing omtrent verlening van het Europees octrooi is aan de nationale instanties onttrokken.

De derde regeling is die van het in deze memorie onder 1. «Strekking van het ontwerp» genoemde, tussen de lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap gesloten maar nog niet in werking getreden Gemeenschaps-octrooiverdrag. Hierin is bepaald dat het hiervoor genoemd Europees octrooi voor het gezamenlijk grondgebied van de EEG-staten een eenheid zal vormen. Dit zogenaamde Gemeenschaps-octrooi vervangt de bundel van nationale octrooirechten voor de EEG-staten door één octrooi, dat in al deze staten dezelfde rechtsgevolgen heeft. Deze zijn in het verdrag bepaald.

Het Europees Octrooiverdrag en het Gemeenschaps-octrooiverdrag vormen te zamen een octrooiwetgeving, die geheel door internationale bepalingen wordt beheerst. Zij zijn geheel in overeenstemming met het Verdrag van Straatsburg opgesteld. Met deze verdragen is de in 1963 te Straatsburg bescheiden begonnen eenmaking van octrooirecht in grote mate verwezenlijkt. Beide verdragen laten echter de verlening in de lid-staten van nationale octrooien volgens de nationale bepalingen in stand naast de Europese octrooien of Gemeenschaps-octrooien. Voor die nationale regelingen blijft het Verdrag van Straatsburg bepalend. Dit wordt nog onderstreept door de bij de totstandkoming van het Gemeenschaps-octrooiverdrag aangenomen Resolutie betreffende aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen (zie Trb. 1976, 103), waarin de regeringen van de lid-staten van de EEG zich verbinden zo spoedig mogelijk hun wetgevingen inzake nationale octrooien zodanig te wijzigen dat het Verdrag van Straatsburg kan worden bekrachtigd.

Het Verdrag van Straatsburg is op 1 augustus 1980 in werking getreden. Thans zijn 9 staten partij bij het verdrag (zie de bijlage bij deze memorie van toelichting). Met uitzondering van Ierland zijn deze staten alle tevens partij bij het Europees Octrooiverdrag. De lange periode – 17 jaar – tussen totstandkoming en inwerkingtreding van het verdrag wordt verklaard door de omstandigheid dat het verdrag het beginpunt is geweest van een veel verdergaande unificatie, en dat de verdragsluitende staten met de aanpassing van hun nationale wetgevingen de door het Europees Octrooiverdrag en het Gemeenschaps-octrooiverdrag gegeven ontwikkeling hebben afgewacht.

Voor wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft heeft de door het verdrag geëiste aanpassing van de nationale wetgeving reeds grotendeels plaatsgevonden door middel van de Rijkswet van 12 januari 1977 (Stb. 160) tot wijziging van de Rijks-octrooiwet, welke Rijkswet op 1 januari 1978 in werking is getreden. Op één punt was echter nog geen uitvoering gegeven aan het verdrag, namelijk aan de in artikel 1, derde volzin, daarvan voorgescreven terugwerkende kracht van de nietigverklaring van octrooien. In het gelijktijdig met het onderhavige ontwerp aanhangig gemaakte ontwerp van Rijkswet tot wijziging van de Rijks-octrooiwet wordt ook in aanpassing op dit laatste punt voorzien.

Door de bekrachtiging van het verdrag geeft het Koninkrijk aan dat zijn wetgeving overeenkomstig de bepalingen van het verdrag is aangepast en verbindt het zich ook voor de toekomst zijn wetgeving naar deze maatstaven te richten. Wij achten het gewenst dat het Koninkrijk aldus wordt gebonden. Daartoe strekt de onderhavige goedkeuring.

## 2.2. Artikelen

*Artikel 1* verplicht de verdragsluitende staten octrooi te verlenen voor iedere uitvinding die voldoet aan de in de eerste volzin vastgestelde materiële eisen van octrooieerbaarheid: toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid, nieuwheid en uitvindingswerkzaamheid. Deze drie eisen

worden in de artikelen 2–6 nader uitgewerkt. Bij de opstelling van de artikelen 52–57 van het Europees Octrooiverdrag heeft men genoemde artikelen tot grondslag genomen. Ook de artikelen 1A–5 van de Rijksoc-trooiwet zijn met eerstgenoemde artikelen inhoudelijk in overeenstemming gebracht. Over een omschrijving van het begrip uitvinding kon geen overeenstemming worden bereikt. Daarover kunnen derhalve de opvattingen in de verdragsluitende staten uiteenlopen. Evenwel zal de opvatting van het Europees Octrooibureau dienaangaande, mede aan de hand van de in artikel 52, tweede en derde lid, van het Europees Octrooiverdrag gegeven nadere omschrijving van wat al dan niet uitvinding kan zijn, zeker een unificerende invloed hebben in de toekomst.

Ingevolge de tweede volzin kunnen de verdragsluitende staten geen rechtsgeldig octrooi verlenen voor uitvindingen die niet aan de materiële eisen van octrooieerbaarheid voldoen. Indien toch octrooi verleend zou zijn, zal het niet in stand mogen blijven. Daarnaast zijn de staten vrij octrooien, die aan de in de eerste volzin vermelde eisen voldoen, op andere gronden nietig te verklaren, zoals bijvoorbeeld bij verlening van een octrooi aan een niet-gerechtigde, zoals artikel 138, eerste lid, onder e, van het Europees Octrooiverdrag bepaalt en zoals artikel 51, eerste lid, onder e, van de Rijksoc-trooiwet na de thans voorgestelde aanpassing zal bepalen.

De derde volzin bepaalt dat de nietigverklaring van een octrooi, dat niet aan de in de eerste volzin vermelde eisen voldoet, wordt beschouwd als nietig van de aanvang af. Het is deze bepaling welke de meeste weerstanden in het Koninkrijk heeft opgeroepen om tot goedkeuring van het verdrag over te gaan. De nietigverklaring van een octrooi heeft bij ons immers, anders dan bij de andere bij de totstandkoming van het verdrag betrokken staten, slechts werking voor de toekomst (artikel 51, vijfde lid, van de Rijksoc-trooiwet). Voor een weergave van de problematiek, die met de terugwerkende kracht van de nietigheid samenhangt, kan worden verwezen naar de memorie van toelichting bij de Rijkswet van 12 januari 1977 tot wijziging van de Rijksoc-trooiwet (Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R967), nr. 3, blz. 23). De goedkeuring van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, waarin de terugwerkende kracht van de nietigheid uitdrukkelijk is bepaald (artikel 35 van dat verdrag), en de noodzaak dat de Rijksoc-trooiwet een aan dat verdrag parallelle regeling inhoudt – welke noodzaak ook reeds blijkt uit de reeds vermelde Resolutie betreffende aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen – brengen mede dat ook op dit punt de Rijksoc-trooiwet moet worden aangepast. De omstandigheid, dat artikel 35, tweede lid, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag een nadere omschrijving geeft van wat de terugwerkende kracht van de nietigheid wel en niet kan inhouden, welke bepaling ook in de Rijksoc-trooiwet zal worden overgenomen, heeft overigens de bezwaren kunnen wegnemen.

De in artikel 1 gestelde eisen, zoals nader uitgewerkt in de artikelen 2–6, betreffen de verlening van octrooien. Zij hebben geen betrekking op bijvoorbeeld de bescherming voor gebruiksmodellen, een beschermings-vorm voor technische vindingen die onder andere in de Bondsrepubliek Duitsland reeds lang bestaat. Hoewel de bescherming voor gebruiksmodel-len en die door octrooien veel elementen gemeen hebben, plegen zij duidelijk van elkaar te worden onderscheiden. Ook artikel 1, tweede lid, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (*Trb* 1969, 144, en 1970, 187, en, laatstelijk, *Trb*. 1984, 74) maakt onderscheid tussen deze twee bescher-mingsvormen. De verschillen met octrooien kunnen onder andere gelegen zijn in het technische gebied waarvoor de regeling geldt (gebruiksvoorwer-pen), de eisen ten aanzien van nieuwheid of uitvinderswerkzaamheid en de duur van het uitsluitend recht.

*Artikel 2* laat toe dat de verdragsluitende staten, in afwijking van artikel 1, eerste volzin, bepaalde uitvindingen van octrooiverlening uitsluiten, zonder voor de staten een verplichting daartoe in te houden. De in artikel 2

genoemde gevallen zijn, zoals uit de samenhang met artikel 1, eerste volzin, volgt, uitputtend opgesomd. In verband met deze bepaling moeten de in een aantal verdragsluitende staten bestaande voorschriften, waarbij bepaalde gebieden van octrooiverlening zijn uitgesloten, worden opgeheven. Artikel 12 geeft een overgangsregeling voor deze opheffing.

Ten gevolge van het in artikel 2 bepaalde is het octrooieringsverbod voor een stof als zodanig, zoals dit in artikel 4 van de Rijksoctrooiwet tot 1 januari 1978 voorkwam, derhalve niet meer toelaatbaar. De vroeger in een aantal landen bestaande vrees dat de bescherming van een stof als zodanig de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en nieuwe stoffen in de chemische industrie teveel zou belemmeren is niet bevestigd door de ervaringen in de landen die deze bescherming reeds kenden. In een aantal landen bestaat voorts een octrooieringsverbod voor geneesmiddelen en voedingsmiddelen. Dit wordt in die landen verdedigd met een beroep op hun bijzondere betekenis voor de volksgezondheid of het gevaar van misleiding van het publiek. De regeling in het verdrag gaat ervan uit dat dit geen argumenten zijn om de octrooiering uit te sluiten en dat op andere wijze in de bescherming van deze belangen kan worden voorzien, zoals door de verlening van dwanglicenties of door specifieke wetgeving ten aanzien van genoemde belangen.

Ingevolge het bepaalde *onder a* kunnen uitvindingen van octrooiering worden uitgesloten indien de openbaarmaking of de toepassing daarvan strijdig zou zijn met de openbare orde of de goede zeden. Aangezien het begrip «openbare orde» in de verdragsluitende staten in verschillende zin kan worden uitgelegd, is voorts bepaald dat geen strijdigheid mag worden aangenomen alleen op grond van het feit dat de toepassing van een uitvinding door een wettelijke of reglementaire bepaling wordt verboden. De verdragsluitende staten zullen daarom aan de begrippen openbare orde en goede zeden in dit verband slechts een beperkte toepassing mogen geven. Artikel 5 van de Rijksoctrooiwet, zoals dit luidt na 1 januari 1978, houdt een octrooieringsverbod in nog beperkter zin in, namelijk indien *het openbaar worden* van voortbrengselen of werkwijzen strijdig zou zijn met de openbare orde of goede zeden; artikel 53 van het Europees octrooiverdrag houdt een octrooieringsverbod in, waarbij letterlijk de tekst van artikel 2, *onder a*, van het onderhavige verdrag wordt overgenomen.

Ingevolge het bepaalde *onder b* kunnen de verdragsluitende staten planten- en dierenrassen, alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren van octrooiverlening uitsluiten. Daarbij blijft open de vraag of zij wel tot octrooieerbare uitvindingen in de zin van artikel 1, eerste volzin, kunnen worden gerekend; het verdrag vermijdt in dit verband het begrip «uitvinding». Het volgende moge de achtergrond van deze bepaling verduidelijken.

Artikel 1, derde lid, van het eerderevermelde Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 laat toe dat planten- en dierenrassen voorwerp van industriële eigendom zijn, zonder nadere aanduiding van de vorm van bescherming en zonder de Unielanden (vermeld in de bijlage bij deze memorie) tot enige bescherming op dit punt te verplichten. In Nederland is voorzien in de bescherming van een nieuw plantenras langs de weg van een aparte beschermingsvorm. Zij vindt haar regeling in de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455). Het op 2 december 1961 te Parijs tot stand gekomen Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (Trb. 1962, 21, en 1962, 117, laatstelijk Trb. 1984, 95), alsmede de laatste wijziging daarvan bij de op 23 oktober 1978 te Genève tot stand gekomen Herzienings Akte (Trb. 1979, 75 en 1981, 205, laatstelijk Trb. 1984, 97) laat de verdragsluitende staten (zie de bijlage bij deze memorie) vrij het recht van de kweker te erkennen door verlening van een bijzondere titel van bescherming of van een octrooi, waarbij echter voor een zelfde botanisch geslacht of een zelfde botanische soort slechts voorzien mag worden in één van beide beschermingsvormen. De staten die in een bijzondere titel van bescherming

voorzien, zoals Nederland, moeten dus de mogelijkheid hebben plantenrassen van octrooiverlening uit te sluiten. Een zodanige uitsluiting is vervat in het op 1 januari 1978 in werking getreden nieuwe artikel 3, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet. Voordien waren plantenrassen reeds van octrooiverlening uitgesloten door de beperkte uitleg die aan het begrip «gebied van de nijverheid» werd gegeven.

Onder b wordt verder bepaald, dat microbiologische werkwijzen en hierdoor verkregen voortbrengselen niet van octrooiverlening kunnen worden uitgesloten. Het toelaten van een dergelijke uitsluiting zou ook een breuk met de reeds jaren bestaande praktijk hebben betekend. Het voortbrengsel van een microbiologische werkwijze kan naar zijn aard niet beschouwd worden als een nieuw planten- of dierenras. De octrooieerbaarheid van microbiologische werkwijzen en hierdoor verkregen voortbrengselen is ook vastgelegd in artikel 3, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet. Artikel 53 van het Europees Octrooiverdrag herhaalt letterlijk de tekst van artikel 2, onder b, van het onderhavige verdrag.

*Artikel 3* geeft nader inhoud van de eerste in artikel 1 genoemde materiële eis van octrooieerbaarheid: de uitvinding moet vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Dit omvat elk gebied van de nijverheid, daaronder begrepen de landbouw. De Rijksoctrooiwet (artikel 3, eerste lid) is met ingang van 1 januari 1978 reeds aan deze formulering aangepast.

Bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag is aan de orde gekomen de vraag of ingevolge het Verdrag van Straatsburg geneeskundige behandelingen en diagnosemethoden op zichzelf voor octrooiverlening vatbaar zouden zijn. Naar de algemene mening in de verdragsluitende staten is dat niet het geval. Deze mening heeft zijn neerslag gevonden in artikel 52, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag, dat bepaalt dat genoemde behandelingen en methoden niet worden beschouwd als uitvindingen die vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid (met uitzondering van voortbrengselen voor de toepassing van een van deze methoden). Een mening overigens die te onzent al sinds de totstandkoming van de Octrooiwet in 1910 geldt en reeds in de memorie van toelichting bij de wet van 7 november 1910 (Stb. 313) tot uitdrukking is gebracht.

*Artikel 4* geeft een nauwkeurige omschrijving van het begrip «nieuwheid». Het is een van de belangrijkste bepalingen van het verdrag en noodzaakt vrijwel alle verdragsluitende staten tot aanpassing van hun octrooiwetgeving.

De verscheidenheid, die de wetgevingen van de betrokken landen ten aanzien van deze eis voor octrooieerbaarheid vertonen of hebben vertoond, is groot. In een gering aantal staten was voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen «absolute nieuwheid in formele zin» vereist, dat wil zeggen dat de uitvinding voor de dag van indiening van de desbetreffende octrooi-aanvraag niet openbaar geworden mag zijn, onverschillig de plaats, tijd of wijze van die openbaarmaking. Volledigheidshalve zij vermeld dat ook wel het begrip «absolute nieuwheid» in materiële zin wordt gehanteerd, dat wil zeggen dat de uitvinding nog door niemand eerder is gekend, onverschillig of zij openbaar was of niet. Op dit materiële begrip «absolute nieuwheid» heeft het verdrag geen betrekking.

In een groter aantal staten gold echter bij de totstandkoming van het verdrag het beginsel van de «relatieve nieuwheid». Een eerder openbaar worden van de uitvinding tastte de nieuwheid daarvan alleen aan als aan bepaalde voorwaarden was voldaan. In sommige staten werd alleen het openbaar worden in de betrokken staat in beschouwing genomen. Andere staten maakten in dit opzicht onderscheid tussen schriftelijke publikaties en openlijk eerder gebruik van de uitvinding, waarbij de territoriale beperking alleen het laatste geval gold. Ook werden deze beperkingen soms met begrenzingen in de tijd verbonden: publikaties die ouder dan 50 (of 100)

jaar waren, bleven buiten beschouwing. Voorts werden in een aantal staten beperkingen gesteld met betrekking tot de vorm van eerdere openbaar­makingen, in het bijzonder als het mondelinge openbaar­makingen betrof.

De eenmaking van het begrip «nieuwheid» bleek alleen mogelijk door van al deze beperkingen af te zien en de formulering af te stemmen op de hiervoor genoemde absolute nieuwheid in formele zin. Aldus is geschied in artikel 4, eerste en tweede lid, van het verdrag. Het eerste lid bepaalt dat nieuw is wat geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Wat tot de stand van de techniek behoort wordt vervolgens in het tweede lid gedefinieerd: onder deze omschrijving valt alles wat waar ter wereld ook in enigerlei vorm vóór de dag van indiening van de aanvraag – of in voorkomend geval van de voor­rangsdatum – openbaar toegankelijk is gemaakt.

Het derde lid van artikel 4 heeft betrekking op het probleem van de onderling geheel of gedeeltelijk overeenkomende octrooiaanvragen. Dit doet zich bij voorbeeld voor als door verschillende uitvinders onafhankelijk van elkaar een geheel of gedeeltelijk identieke uitvinding is gedaan, doch kan zich ook voordoen als dezelfde uitvinder in een latere aanvraag voortbouwt op een in een eerdere aanvraag vervatte uitvinding.

Bij zo'n samenloop van aanvragen geldt als regel dat op de eerste ingediende aanvraag het uitsluitend recht wordt verleend. In deze gedach­tegang kan op later ingediende aanvragen alleen octrooi worden verleend voor zover zij materie bevatten die niet door de eerder ingediende aanvraag gedekt wordt. Nu is dit probleem reeds zonder meer opgelost wanneer het om overeenkomstige aanvragen gaat, waarvan de eerdere aanvraag reeds voor de indiening van de latere openbaar toegankelijk was geworden. De inhoud van de eerdere aanvraag behoort dan overeenkomstig het tweede lid tot de stand van de techniek. Bijzondere regelen zijn evenwel nodig voor het geval dat de indieningsdata van de aanvragen zo dicht bij elkaar liggen dat geen voor­publikatie van de een ten opzichte van de andere heeft plaatsgevonden.

Ten aanzien van dit vraagstuk is men in het verdrag niet tot een eenvormige oplossing kunnen komen. Het biedt twee alternatieven: de eerste oplossing, die het verst gaat, is vervat in artikel 4, derde lid, al dan niet gecombineerd met artikel 5, tweede volzin; de tweede, minder vergaande, oplossing is vervat in artikel 6.

De eerste oplossing bestaat daarin, dat de inhoud van een eerdere in een staat ingediende aanvraag – of verleend octrooi –, voor wat de beoordeling van latere in die staat ingediende aanvragen betreft, bij wijze van fictie tot de stand van de techniek wordt gerekend, indien zij op of na de indienings­datum van die latere aanvraag van overheidswege openbaar is gemaakt. Op deze fictie is echter een belangrijk, hierna bij artikel 5, tweede volzin, te bespreken correctief mogelijk. In het buitenland ingediende eerdere octrooiaanvragen kunnen voor deze fictieve stand van de techniek buiten beschouwing blijven. Tot de in het binnenland ingediende octrooiaanvragen moeten ook worden gerekend Europese octrooiaanvragen en internationale (PCT-)aanvragen waarin de betrokken staat is aangewezen, omdat die met nationale octrooiaanvragen worden gelijkgesteld. Bepalend is de eerste openbaar­making van overheidswege, of deze nu geschiedt onder de naam van terinzagelegging van de aanvraag, zoals ingevolge artikel 22c van de Rijks­octrooiwet, of door de publikatie van het verleende octrooi, zoals in staten met een registratiesysteem zonder voorafgaand onderzoek op de materiële eisen van octrooieerbaarheid. Deze eerste oplossing is voor het Koninkrijk neergelegd in het huidige artikel 2, derde en vierde lid, van de Rijks­octrooiwet.

De andere, bij de toelichting op artikel 6 hierna te bespreken oplossing, houdt in het kort in dat de latere aanvraag eerst in beschouwing wordt genomen nadat op de eerder ingediende aanvraag octrooi is verleend. Deze oplossing is voor het Koninkrijk niet in aanmerking gekomen, omdat zij niet zou passen in het systeem van uitgesteld onderzoek, dat in de Rijks­octrooiwet is neergelegd, en ingevolge hetwelk aanvragers de moge-

lijkheid hebben de octrooiverleningsprocedure uit te stellen tot ten hoogste zeven jaren na de indiening der aanvraag. De Octrooiraad heeft het in dit systeem namelijk niet meer in de hand de aanvragen in volgorde van binnenkomst te behandelen.

Dezelfde keuze voor de eerste oplossing is gemaakt in het Europees Octrooiverdrag (artikel 54, derde lid). Dit maakt de in artikel 4, derde lid, van het Verdrag van Straatsburg neergelegde oplossing, althans voor de lid-staten van het Europees Octrooiverdrag, tot de meest aangewezen voor hun nationale octrooiwetgeving.

Zoals vermeld is op de in het derde lid neergelegde fictieve nieuwheid een correctief voorzien. Artikel 5, tweede volzin, geeft de mogelijkheid tot het toepassen van een gedifferentieerde eis betreffende de uitvinderswerkzaamheid. Hierop zal bij de bespreking van artikel 5 nader worden ingegaan.

In het *vierde lid* van artikel 4 zijn twee uitzonderingen gemaakt op het in het tweede lid omschreven beginsel dat elk openbaar worden van de uitvinding de nieuwheid daarvan schaadt. Deze bepaling is dwingend. Zoals uit de woorden «kan niet» blijkt; de daarin gegeven gevallen zijn, gezien het uitzonderingskarakter daarvan, limitatief opgesomd.

Ingevolge het *onder a* bepaalde wordt ten aanzien van een bepaalde aanvraag niet tot de stand van de techniek gerekend kennis die openbaar toegankelijk is geworden tengevolge van een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger. Te denken valt hier bij voorbeeld aan kennis die derden aan de aanvrager hebben ontleend en tegen diens wil of buiten diens medeweten, indien duidelijk was dat geheimhouding in zijn belang was, openbaar hebben gemaakt.

Dit openbaar bekend worden kan ingevolge de aanhef van het *vierde lid* alleen dan de nieuwheid niet schaden, indien dit plaatsvindt *binnen de zes maanden* voorafgaande aan de indiening van de aanvraag. Het Europees Octrooiverdrag bepaalt te dezen aanzien in artikel 55 dat de nieuwheid niet geschaad wordt indien het openbaar bekend worden plaatsvindt *niet eerder dan zes maanden* voor de indiening van de aanvraag, dat wil dus zeggen hetzij binnen zes maanden vóór, hetzij na het tijdstip van indiening van de aanvraag in kwestie. Hiermede is het volgende beoogd. Indien degene, die een uitvinding ten onrechte heeft ontleend aan een ander, een octrooiaanvraag heeft ingediend, en de werkelijke uitvinder kort daarna een octrooiaanvraag indient kan de aanvraag van de ontleners nog niet gepubliceerd zijn maar wordt zij wel ingevolge artikel 4, derde lid, tot de fictieve stand van de techniek gerekend. Ingevolge de letterlijke tekst van artikel 4, vierde lid, onder a, van het verdrag zou dan de aanvraag van de ontleners aan de werkelijke uitvinder kunnen worden tegengeworpen. De formulering van artikel 55 van het Europees Octrooiverdrag voorkomt dit. Naar algemeen gevoelen van de bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag betrokken staten, tevens staten die het Verdrag van Straatsburg hebben ondertekend, zou bovenomschreven strikte uitleg van artikel 4, vierde lid, onder a, tot een gevolg leiden dat het verdrag niet heeft gewild en men achtte daarom genoemd artikel 55 niet in strijd met het Verdrag van Straatsburg. De Rijksoctrooiwet volgt een zelfde ruime uitleg van artikel 4, vierde lid, van het verdrag als die welke bij het Europees Octrooiverdrag is beoogd, zij het in een andere vorm. Verwezen zij naar artikel 9, derde volzin, van die wet.

Ingevolge het in het vierde lid, *onder b*, bepaalde wordt niet tot de stand van de techniek gerekend kennis, die de aanvrager of diens rechtsvoorganger binnen zes maanden vóór de indiening van de octrooiaanvraag heeft geopenbaard op een van overheidswege gehouden of erkende tentoonstelling in de zin van het op 22 november 1928 te Parijs tot stand gekomen Verdrag nopens internationale tentoonstellingen. Dit verdrag is laatstelijk herzien bij Protocol van 30 november 1972 (Trb. 1973, 100, zie laatstelijk Trb. 1983, 138). Het heeft betrekking op de zogenaamde wereldtentoonstellingen.

Ten aanzien van de regelingen van de zogenaamde wereldtentoonstellings-immuniteit bestonden grote verschillen tussen de verdragsluitende staten.



Deze verschillen konden degene, die zijn uitvinding voor de indiening van zijn octrooiaanvraag had tentoongesteld, op een dwaalspoor brengen, omdat hij wellicht in het eigen land een tentoonstellingsimmunité genoot, maar niet bij een aanvraag om octrooi in een ander land. Ook ten aanzien van dit onderwerp bleek het alleen mogelijk de eenmaking te verzekeren door de tentoonstellingsimmunité tot een minimum te beperken. De staten zijn tot regeling van zodanige immunité verplicht op grond van artikel 11 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, bij welk verdrag alle bij het Verdrag van Straatsburg betrokken staten partij zijn.

De in het vierde lid, onder b, van het verdrag neergelegde tentoonstellingsimmunité is overgenomen in artikel 2, vijfde en zesde lid, van de Rijsoctrooiwet en artikel 55 van het Europees Octrooiverdrag.

*Artikel 5* omschrijft het begrip uitvinderswerkzaamheid; in de praktijk spreekt men meestal van de eis van uitvindingshoogte. Dit is de derde in artikel 1 neergelegde materiële eis van octrooieerbaarheid. Uitvindingshoogte is aanwezig of, zoals het verdrag het omschrijft: «een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt», indien het gevondene niet op een (voor een deskundige) voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Deze omschrijving sluit aan bij wat in het Koninkrijk reeds lang in de jurisprudentie werd aanvaard en sinds 1 januari 1978 in artikel 2A, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet is neergelegd.

Een uitzondering op deze regel kunnen de verdragsluitende staten ingevolge de tweede volzin maken. Het betreft het hierboven bij artikel 4, derde lid, beschreven geval van colliderende octrooiaanvragen, waarbij de octrooiaanvraag met een indienings- of voorrangsdatum die eerder ligt dan de indienings- of voorrangsdatum van een overeenkomstige octrooiaanvraag, maar welke eerst na laatstgenoemde datum van overheidswege openbaar gemaakt wordt, ten opzichte van die latere aanvraag geacht wordt tot de stand van de techniek te behoren. Ingevolge artikel 5, eerste volzin, zou door deze fictieve constructie de inhoud van de latere aanvraag niet alleen voor wat de nieuwheid betreft, maar ook voor wat de uitvindingshoogte betreft, moeten worden afgewogen tegen de inhoud van de eerdere aanvraag. Dit is gerechtvaardigd indien de oudere aanvraag echte (voorgepubliceerde) stand van de techniek belichaamt. Indien het echter, zoals in het omschreven geval, een fictieve stand van de techniek betreft is dit niet te billijken. Ingevolge artikel 5, tweede volzin, kunnen de verdragsluitende staten nu bepalen dat voor de beoordeling van de uitvindingshoogte deze fictieve stand van de techniek, hetzij in het algemeen, hetzij voor bijzondere soorten van octrooien of octrooiaanvragen, buiten beschouwing wordt gelaten. Aldus kunnen de verdragsluitende staten allerlei oplossingen voor bovengenoemd probleem vastleggen, zoals bijvoorbeeld ook het alleen buiten beschouwing laten van de fictieve stand van de techniek, indien het opeenvolgende aanvragen van dezelfde aanvrager betreft.

In artikel 2A, tweede lid, van de Rijsoctrooiwet en artikel 56, tweede volzin, van het Europees Octrooiverdrag is van de uitzonderingsmogelijkheid van artikel 5 tweede volzin, volledig gebruik gemaakt.

*Artikel 6* bevat ten aanzien van het vraagstuk van de colliderende octrooiaanvragen een tweede oplossing, die moet worden toegepast wanneer niet voor de in artikel 4, derde lid, bedoelde oplossing wordt gekozen. Deze oplossing gaat, zoals eerder vermeld, veel minder ver. Zij houdt in dat, indien verdragsluitende staten de oplossing van de fictieve stand van de techniek niet willen voorschrijven, zij minstens moeten bepalen, dat voor een aanvraag geen octrooi kan worden verleend voor zover de inhoud daarvan voorwerp is van een octrooi, dat in die staat is verleend op een aanvraag met een oudere indienings- of voorrangsdatum. In deze oplossing staat de eerdere aanvraag aan octrooiverlening voor de latere aanvraag slechts in de weg voor zover die eerdere aanvraag daad-

werkelijk tot octrooi leidt; zou de eerdere aanvraag vóór octrooiverlening worden ingetrokken of om andere formele redenen niet aan octrooiverlening toekomen, dan kan de latere aanvrager rechten doen gelden.

*Artikel 7* heeft betrekking op de situatie van het op het tijdstip van de totstandkoming van het onderhavige verdrag in het stadium van de eerste voorbereidingen verkerende, Europees Octrooiverdrag. Indien verdragsluitende staten voorzien in een stelsel voor de indiening van gemeenschappelijke octrooiaanvragen, kunnen zij als één enkele staat worden beschouwd voor de toepassing van artikel 4, derde lid, en artikel 6 van het verdrag. Genoemde bepalingen hebben immers betrekking op colliderende aanvragen in een en dezelfde staat. Indien overeenstemmende aanvragen niet in een zelfde staat zijn ingediend – en de een niet ten opzichte van de andere de werkelijke stand van de techniek belichaamt – wordt de een niet ten opzichte van de ander tot de fictieve stand van de techniek gerekend of, in het geval van artikel 6, door een verbod van dubbele octrooiering getroffen. Dit is bij een gemeenschappelijke octrooiverlening een ongewenste situatie. De staten zijn in principe vrij om te bepalen dat alleen de colliderende octrooiaanvragen van het gemeenschappelijk systeem tot de fictieve stand van de techniek worden gerekend (of door het verbod van dubbele octrooiering worden getroffen) dan wel deze regeling uit te breiden tot colliderende nationale octrooiaanvragen van de betrokken staten, indien ook de nationale octrooisystemen in stand worden gehouden. Het Europees Octrooiverdrag heeft in beide gelijkstellingen voorzien: ingevolge artikel 54, derde lid, worden colliderende Europese octrooiaanvragen tot de fictieve stand van de techniek gerekend, terwijl artikel 139 het geval van conflicten met nationale octrooiaanvragen regelt.

*Artikel 8* heeft, in tegenstelling tot de voorgaande artikelen, geen betrekking op de materiële eisen van octrooiverlening, doch bevat regels over de wijze waarop de uitvinding in de octrooiaanvraag moet worden beschreven en de uitsluitende rechten worden vastgelegd; het bepaalt voorts wat de beschermingsomvang van een verleend octrooi inhoudt.

Het *eerste lid* bepaalt dat een octrooiaanvraag een beschrijving van de uitvinding moet bevatten, eventueel tekeningen, en conclusies waarin de verlangde bescherming nauwkeurig moet worden omschreven. Conclusies waren niet in alle verdragsluitende staten voorgeschreven. In dit opzicht wordt eenmaking verwezenlijkt.

Het *tweede lid* legt vast dat de uitvinding voldoende duidelijk en volledig moet worden beschreven om door een deskundige te kunnen worden toegepast. Het codificeert wat reeds geldend recht in de verdragsluitende staten was. De bepaling laat open of aan het vereiste van duidelijkheid en volledigheid reeds bij de indiening van de aanvraag moet zijn voldaan of eventueel in een later stadium van de verleningsprocedure.

Het *derde lid* is het belangrijkste van dit artikel. Het bepaalt op welke wijze de beschermingsomvang van het octrooi moet worden uitgelegd. Ten aanzien van de uitleg van de beschermingsomvang zijn er twee tegengestelde belangen: die van de octrooihouder en die van de gemeenschap die met het uitsluitend recht wordt geconfronteerd. De octrooihouder heeft er belang bij de beschermingsomvang van zijn octrooi zo ruim mogelijk uit te leggen om ook toepassingen van de uitvinding die bij de octrooiverlening nog niet voorzien konden worden voor anderen uit te sluiten. De gemeenschap, in de eerste plaats de concurrerende derden, zal in de uitoefening van een bedrijf zo min mogelijk door uitsluitende rechten wensen te worden gehinderd, en indien dit toch het geval is, op zo voorspelbaar mogelijke wijze. De rechtsorde moet deze twee belangen in evenwicht houden.

Daarbij heeft in Duitsland geruime tijd een systeem van ruime uitleg van de beschermingsomvang gegolden, waarbij de belangen van de uitvinder

voorop stonden. Daartegenover stond het Angelsaksische systeem, dat door bijna letterlijke interpretatie van de conclusies zware nadruk legde op de rechtszekerheid van derden.

Met de omschrijving in het derde lid is beoogd min of meer een middenweg te formuleren: de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, doch de beschrijving en tekeningen dienen tot nadere interpretatie daarvan.

Hiermede zijn de onderscheidene interpretaties slechts zeer gedeeltelijk tot elkander gebracht. Een nadere poging daartoe is gedaan bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag. Aan artikel 69 van dat verdrag, waarvan het eerste lid letterlijk de tekst van artikel 8, derde lid, van het onderhavige verdrag inhoudt, is een interpretatief protocol toegevoegd, dat poogt het midden te vinden tussen bovengenoemde uitersten.

Aangezien de staten die het verdrag hebben bekrachtigd of ondertekend tevens het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend, kan aan dit interpretatief protocol grote waarde voor de uitleg van het onderhavige artikel 8, derde lid, worden toegekend, hoewel het protocol formeel niet met het verdrag van Straatsburg samenhangt.

Ook de Rijksoctrooiwet (artikel 30, tweede lid) is aan artikel 8, derde lid, aangepast.

*Artikel 9* houdt de gebruikelijke bepalingen betreffende ondertekening en bekrachtiging of aanvaarding in. Voor de datum van inwerkingtreding en de vermelding van de huidige lid-staten zij verwezen naar de bij deze memorie gevoegde bijlage.

*Artikel 10* laat toetreding toe ook van andere dan lid-staten van de Raad van Europa, mits zij behoren tot de Unie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

*Artikel 12* scheidt voor de staten de mogelijkheid voorbehouden te maken. Het *eerste lid, onder a*, laat toe dat staten verklaren voor een overgangperiode niet te voorzien in octrooiverlening voor levensmiddelen en farmaceutische producten op zichzelf, alsmede voor werkwijzen op het gebied van land- en tuinbouw waarop artikel 2, onder b, niet van toepassing is. Bij artikel 2 is reeds toegelicht dat de octrooisystemen van de verdragsluitende staten in dit opzicht belangrijke verschillen vertonen. Opgemerkt wordt dat werkwijzen voor de bereiding van levensmiddelen en de vervaardiging van farmaceutische producten niet door het voorbehoud van octrooiering kunnen worden uitgesloten. De overgangstermijn voor dit voorbehoud bedraagt tien jaar, ingaande op de dag van inwerkingtreding van het verdrag ten aanzien van de betrokken staat (tweede lid).

Het *eerste lid, onder b*, laat toe een voorbehoud te maken met betrekking tot de effecten van het openbaar worden van uitvindingen binnen zes maanden voorafgaande aan de indiening van een aanvraag, buiten de gevallen bedoeld in artikel 4, vierde lid. Het betreft hier gevallen van openbaarmaking door de uitvinder zelf anders dan door de in artikel 4 bedoelde tentoonstelling, of door een derde zonder dat van kennelijk misbruik tegenover de aanvrager of diens rechtsvoorganger sprake is. De overgangstermijn voor dit voorbehoud bedraagt vijf jaar, ingaande op de dag van inwerkingtreding van het verdrag ten aanzien van de betrokken staat.

De staten die tot dusver bij het verdrag partij zijn geworden hebben geen voorbehouden gemaakt. Ook voor het Koninkrijk wordt het maken van voorbehouden niet beoogd.

### **3. Het Verdrag van Boedapest**

#### *3.1. Algemene beschouwingen*

De octrooiering van uitvindingen op het gebied van de microbiologie, waarbij derhalve gewerkt wordt met levende materie, ontmoet een aantal

problemen die samenhangen met de eigen aard van dit onderwerp.

In de octrooiwetgeving van de meeste staten, en zeker van die welke partij zijn bij het hiervoor besproken Verdrag van Straatsburg, wordt meer als eis gesteld dat de uitvinding zodanig duidelijk en volledig wordt beschreven, dat een deskundige deze aan de hand van die beschrijving kan begrijpen en toepassen. Voor het Koninkrijk bevat artikel 22b, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet deze eis ten aanzien van de bij een octrooiaanvraag behorende beschrijving. Het voorschrift kan worden beschouwd als een uitwerking van één van de gronden van octrooiverlening, te weten het toekennen van een tijdelijk monopolie aan een uitvinder in ruil voor het in de openbaarheid brengen van zijn uitvinding. Bijna altijd kan aan deze eis worden voldaan door middel van een beschrijving, zo nodig toegelicht door een of meer tekeningen.

Een uitzondering vormen evenwel bepaalde microbiologische werkwijzen. Bedoeld zijn die werkwijzen waarbij gebruik moet worden gemaakt van een activiteit van een micro-organisme, dat in de regel door de uitvinder het eerst is gevonden en dat niet aan de hand van in de aanvraag vermelde duidelijk nawerkbare of navolgbare gegevens binnen een redelijke tijd door een ander opnieuw kan worden verkregen.

Heel in het kort kan worden gezegd, dat micro-organismen worden verkregen door

a. het isoleren daarvan uit hun natuurlijke omgeving (water, lucht, aarde, gezonde of zieke levende wezens, enz.) en

b. manipulatie van reeds geïsoleerde micro-organismen waardoor hun eigenschappen blijvend veranderd worden (selectie, mutatie, hybridisatie, enz.).

Indien het micro-organisme niet binnen een redelijke tijd opnieuw kan worden verkregen, kan een deskundige de uitvinding aan de hand van een goede beschrijving wel geheel begrijpen maar niet uitvoeren en in praktijk brengen. Daardoor zou het voor belanghebbenden onmogelijk zijn het effect of de nieuwigheid van de gepretendeerde uitvinding na te gaan, waardoor acties tegen verlening van het octrooi door oppositie of tegen een verleend octrooi, bij voorbeeld op grond van gebrek aan nieuwigheid of van het niet strekken tot verkrijging van een uitkomst op het gebied van de nijverheid, vrijwel niet zouden kunnen worden gevoerd. Voorts zouden anderen dan de uitvinder niet de mogelijkheid hebben de geoctrooieerde (althans openbaar gemaakte) uitvinding te verbeteren en zou de kans bestaan dat na het vervallen van een octrooi het monopolie in feite blijft voortduren. Een van de door de wetgever beoogde doelstellingen bij het verlenen van octrooi, te weten het in de openbaarheid brengen van de uitvinding, zou in feite niet vervuld zijn.

De geschetste situatie heeft ertoe geleid, dat er in vele landen voor de octrooieerbaarheid van dergelijke uitvindingen mede als eis is gesteld, dat de aanvrager op enig tijdstip van de octrooiverleningsprocedure de onontbeerlijke micro-organismen ter beschikking stelt van het publiek, althans van belanghebbenden. Na verlening van het octrooi (c.q. openbaarmaking van de octrooiaanvraag) zijn er geen of nauwelijks sancties tegen een weigering van de aanvrager het micro-organisme aan derden af te geven. Daarom hebben die landen aan de eis tot beschikbaarstelling aan derden vorm gegeven door de aanvrager te verplichten het micro-organisme te deponeren bij een onafhankelijke instelling (een zogenaamd instituut voor bewaarneming), daartoe aangewezen of erkend door de desbetreffende octrooiverlenende instantie. Zulk een instituut voor bewaarneming zal het micro-organisme in leven houden en is gemachtigd en verplicht van een bepaald tijdstip af en (soms) onder zekere voorwaarden een cultuur van het desbetreffende micro-organisme op verzoek af te geven.

Voor het Koninkrijk geldt de eis tot beschikbaarstelling van micro-organismen in volle duidelijkheid sinds de uitspraak van de Octrooiraad, Afdeling van Beroep van 15 juni 1970, afgedrukt in het Bijblad van de Industriële Eigendom 1970, bladzijde 362.

Voor de meeste uitvindingen wordt octrooi gevraagd in meer dan één land. In dat geval is de aanvrager dikwijls gedwongen in elk land afzonderlijk een cultuur te deponeren. Soms zelfs voor één octrooiaanvraag een aantal verschillende cultures. De kosten van deze deponeringen en het levend bewaren kunnen dan hoog oplopen, kosten die aanvragers op andere gebieden niet ontmoeten.

De strekking van het onderhavige verdrag dat, zoals onder 1. «Strekking van het ontwerp» is vermeld, in het kader van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom is tot stand gekomen, is de octrooiaanvragers op dit punt tegemoet te komen. Het verdrag verplicht de deelnemende staten een depot bij een instituut voor bewaarneming als voren bedoeld te erkennen als voldoende voor de vereisten voor de nationale octrooiprocedure, mits dat instituut de status heeft van «internationale depositaris» («international depositary authority»).

De kern van het verdrag wordt dan ook gevormd door de juist genoemde verplichting van erkenning door de deelnemers. Het verdrag en zijn uitvoeringsreglement regelen voorts de voorwaarden waaraan een instituut moet voldoen om te worden erkend en de wijze waarop de status van internationale depositaris wordt verworven of verloren.

Het verdrag bevat geen voorschriften van inhoudelijk octrooirechtelijke aard. Aandacht is besteed aan de verenigbaarheid van dit verdrag met het Europees Octrooiverdrag.

Het Verdrag van Boedapest is op 19 augustus 1980 in werking getreden. Thans zijn 15 staten partij bij het verdrag (zie de bijlage bij deze toelichting). De Europese Octrooiorganisatie heeft de in artikel 9 van het verdrag omschreven verklaring afgelegd dat zij de daar bedoelde verplichtingen aanvaardt.

In het verdrag is bij besluit van 26 september 1980 (zie Trb. 1984, 54) door de Algemene Vergadering van de Unie van Boedapest een wijziging van ondergeschikte aard aangebracht, die hierna bij artikel 14 wordt besproken. Het uitvoeringsreglement bij het Verdrag is gewijzigd bij besluit van 20 januari 1981 (zie Trb. 1981, 202) van genoemde Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 12 van dat verdrag.

De bekrachtiging van het verdrag door het Koninkrijk behoeft niet noodzakelijkerwijs afhankelijk te worden gesteld van bijzondere uitvoeringswetgeving. Wel leek het gewenst ter gelegenheid van de voorgenomen wijziging van de Rijsoctrooiwet ter aanpassing daarvan aan het Gemeenschapsoctrooiverdrag en het Verdrag van Straatsburg een bepaling op te nemen (artikel 22B, tweede lid), die de aanvrager om octrooi verplicht een depot van het micro-organisme te verrichten, indien dat organisme niet voldoende duidelijk kan worden beschreven, en die het mogelijk maakt in het Octrooiereglement nadere regelen te stellen betreffende de onderhavige materie die aansluiten aan die van het Europees Octrooiverdrag. Aldus zal de door de Octrooiraad tot dusver gevormde jurisprudentie ten aanzien van de eisen voor deponering van de cultures en de mogelijkheden voor derden daarvan monsters te verkrijgen neergelegd worden in uitdrukkelijke bepalingen, welke zonodig kunnen worden aangepast aan de internationale ontwikkelingen.

### 3.2. Artikelen

*Artikel 1* bepaalt, zoals alle verdragen in het kader van de WIPO, dat de verdragsluitende staten een Unie vormen, waarvan de inrichting en werkwijze in hoofdstuk II (artikelen 10–12) wordt geregeld.

*Artikel 3* is de belangrijkste bepaling van het verdrag. De verdragsluitende staten, die een depot van micro-organismen vereisen ten dienste van de octrooiprocedure – zoals het Koninkrijk – zijn verplicht voor dat doel het depot van een micro-organisme te erkennen, dat is verricht bij een instituut dat de status van internationale depositaris ingevolge artikel 7 heeft

verkregen. Eén enkel depot volstaat derhalve voor de octrooiprocedure in meerdere verdragsluitende staten. Het voorschrift, waaraan blijkens zijn bewoordingen rechtstreeks werking moet worden toegekend, richt zich zowel tot de octrooiverlenende instanties als tot de rechterlijke colleges die de geldigheid van een verleend octrooi beoordelen. Dit laatste volgt uit het gebruik van het begrip «octrooiprocedure» en de daarvan in artikel 2, onder iii, gegeven omschrijving.

Voortgaand op het eerste lid bepaalt het tweede lid dat geen verdragsluitende staat nog eisen stellen kan die afwijken van of een aanvulling zijn op die welke in het verdrag of het uitvoeringsreglement zijn gesteld.

*Artikel 4* geeft een regeling voor twee gevallen, waarin zich buiten toedoen van de bewaargever moeilijkheden bij de verstrekking van monsters door de internationale depositaris voordoen, te weten het geval dat het micro-organisme niet levensvatbaar meer is en het geval dat in- of uitvoerbeperkingen de verstrekking van monsters in de weg staan. Deze moeilijkheden moeten hem niet in zijn belangen kunnen schaden. Daarom wordt ingevolge het eerste lid een nieuw depot van het oorspronkelijke micro-organisme toegelaten met behoud van de datum van het oorspronkelijke depot. Daarbij moet de bewaargever een verklaring afgeven dat het nieuw gedeponeerde micro-organisme gelijk is aan het oorspronkelijke depot. Dit scheidt een weerlegbaar vermoeden van de identiteit. Bij betwisting van dit vermoeden wordt de bewijslast volgens het toepasselijke recht geregeld.

Regel 6 van het uitvoeringsreglement houdt nadere voorschriften in voor het verrichten van het oorspronkelijke depot of het nieuwe depot.

De erkenning van het depot bij een enkele internationale depositaris als zijnde genoegzaam voor meerdere nationale octrooiprocedures brengt mede dat in beginsel een ongehinderd internationaal verkeer van monsters van de gedeponeerde micro-organismen mogelijk moet zijn. *Artikel 5* brengt dit beginsel tot uitdrukking. Het artikel houdt nochtans rekening met de situatie dat in de onderscheiden landen vele verschillende voorschriften en beperkingen met betrekking tot in- en uitvoer van micro-organismen van kracht zijn, die niet licht onder één noemer zijn te brengen. Daarom is de bepaling gegoten in de vorm van een niet bindende erkenning van de staten, dat in- en uitvoerbeperkingen voor de betrokken micro-organismen alleen gesteld behoren te worden met het oog op de nationale veiligheid of de risico's voor de volksgezondheid of het milieu.

*Artikel 6* bepaalt aan welke vereisten een instituut voor bewaarneming moet voldoen om de status van internationale depositaris te kunnen verkrijgen. Het *eerste lid* bepaalt dat het op het grondgebied van de verdragsluitende staat dient te zijn gevestigd, die dan voor de voldoening aan die eisen verantwoordelijk is. Die waarborgen kunnen ook door een intergouvernementele organisatie, zoals de Europese Octrooiorganisatie, worden gegeven voor op het grondgebied van een van de bij haar aangesloten staten gevestigde instituten.

Het *tweede lid* van artikel 6 somt de eisen op waaraan een instituut voor bewaarneming moet voldoen met het oog op een *richtige taakvervulling*. Regel 2 van het uitvoeringsreglement geeft nadere uitvoering aan deze vereisten. Als laatste van de in artikel 6, tweede lid, genoemde eisen wordt vermeld de verplichting tot afgifte van monsters van gedeponeerde cultures. Regel 2.3, en vooral regel 11 van het uitvoeringsreglement geven een nadere uitwerking aan deze bepaling. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het hiervoor genoemde nieuwe tweede lid van artikel 22B van de Rijsoctrooiwet, zullen onder andere binnen het kader van deze regel 11 nadere voorschriften worden gesteld.

Het *derde lid* van artikel 6 bevat een basis voor nadere voorschriften bij staking van functies van een internationale depositaris/of beëindiging of

beperking van zijn status; deze voorschriften zijn in regel 5 van het uitvoeringsreglement uitgewerkt.

*Artikel 7* beschrijft de formele weg waarlangs de status van internationale depositaris wordt verkregen. Geen verdragsluitende staat is verplicht een instituut voor bewaarneming van micro-organismen op te richten en dat als internationale depositaris voor te dragen. Het verdrag gaat uit van de bestaande situatie die een zekere spreiding van instituten voor bewaargeving in een aantal staten, waaronder ook Nederland, te zien geeft. Indien een verdragsluitende staat van oordeel is dat zo'n instituut op zijn grondgebied de status van internationale depositaris zou moeten verkrijgen, kan hij dit als zodanig schriftelijk aanmelden bij de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) met de verklaring houdende de waarborgen dat het instituut voldoet en blijft voldoen aan de in artikel 6 omschreven eisen. Zodanige aanmelding en verklaring kunnen ook worden afgelegd door een intergouvernementele organisatie als bedoeld in artikel 9 van het verdrag, zoals de Europese Octrooiorganisatie.

Regel 3 van het uitvoeringsreglement geeft nader uitvoering aan artikel 7.

*Artikel 8* houdt de procedure in betreffende beëindiging of beperking van de status van een internationale depositaris. Het is het belang van alle verdragsluitende staten dat een internationale depositaris blijvend aan de ter zake gestelde voorschriften voldoet. Als dit bij een internationale depositaris niet meer het geval mocht blijken, moet er een procedure zijn om hem de verleende status weer te ontnemen. Dit gezamenlijk belang van de verdragssluitende staten wordt behartigd door de Algemene Vergadering van de verdragsluitende staten. Deze onderzoekt verzoeken tot beëindiging of beperking en beslist daarop met meerderheid van twee derde van het aantal stemmen, doch niet nadat de staat of de internationale organisatie die de betrokken internationale depositaris destijds als zodanig had aangemeld en daarvoor verantwoordelijk is in de gelegenheid is gesteld eventuele maatregelen tot opheffing van de bezwaren te treffen. Nadere voorschriften zijn vervat in regel 4 van het uitvoeringsreglement.

Reeds enige malen is de rol die intergouvernementele organisaties in het verdrag kunnen spelen ter sprake gekomen. De staten die het Europees Octrooiverdrag hadden ondertekend, welk verdrag kort na de totstandkoming van het onderhavige verdrag in werking is getreden, hebben er de nadruk op gelegd dat aan de Europese Octrooiorganisatie bevoegdheden en verplichtingen zouden worden toegekend die vergelijkbaar zouden moeten zijn met die van verdragsluitende staten. Dit vooral gezien de autonome octrooiverleningsprocedure voor het Europees Octrooibureau. Een deelname aan het verdrag op gelijke voet met de verdragsluitende staten is niet verwezenlijkt, doch door de in *artikel 9* gegeven regeling is een gelijkstelling in materiële zin zoveel mogelijk benaderd.

De *artikelen 10 en 11* houden bepalingen in betreffende de administratieve structuur van de bij artikel 1 in het leven geroepen Unie. Zij zijn ontleend aan overeenkomstige bepalingen van de vele Unies waarvan het Internationaal Bureau van de WIPO het beheer voert. Het hoogste orgaan van de Unie is de Algemene Vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van de verdragsluitende staten. De in artikel 9 vermelde intergouvernementele organisatie heeft in die Algemene Vergadering zitting als waarnemer. Financiële bepalingen ontbreken, zulks in afwijking van overeenkomstige Unies. Geen staat zal ook op grond van zijn lidmaatschap van de Unie financiële bijdragen verschuldigd zijn. De bescheiden kosten van het Internationaal Bureau met betrekking tot de Unie van Boedapest komen ten laste van de begroting van de Unie van Parijs.

*Artikel 12* houdt bepalingen in betreffende het uitvoeringsreglement. Dit kan door de Algemene Vergadering gewijzigd worden met twee derde van

het aantal uitgebrachte stemmen, behoudens voor wijzigingen van bepalingen inzake verstrekking van monsters door de internationale depositarissen, welke laatste wijzigingen door een veto van een verdragsluitende staat kunnen worden geblokkeerd. Tot een eerste wijziging is besloten door de Algemene Vergadering op 20 januari 1981 (Trb. 1981, 202).

De wijzigingen van het uitvoeringsreglement komen tot stand door middel van een besluit van een (orgaan van een) volkenrechtelijke organisatie, krachtens bevoegdheden in de zin van het gestelde in artikel 92 van de Grondwet. Zij zullen dan ook geen parlementaire goedkeuring behoeven.

*Artikel 14* stelt een vereenvoudigde procedure vast voor wijziging van de artikelen 10 en 11. Wijziging in die artikelen door de Algemene Vergadering aangenomen met vier vijfde, onderscheidenlijk drie vierde meerderheid. Zij worden van kracht nadat schriftelijke kennisgevingen van aanvaarding zijn ontvangen van drie vierde van de verdragsluitende staten die ten tijde van het besluit lid waren van de Algemene Vergadering. De wijziging van de onderhavige artikelen die financiële verplichtingen met zich mee zouden brengen voor de verdragsluitende staten, verbinden bij inwerkingtreding alleen die staat die deze hebben aanvaard. Grondwettelijk gezien komt deze regeling voor ons land op het volgende neer.

Deze wijzigingen komen, evenals de wijzigingen van het uitvoeringsreglement, tot stand door middel van een besluit van een (orgaan van een) volkenrechtelijke organisatie, krachtens bevoegdheden in de zin van het gestelde in artikel 92 van de Grondwet. Het feit echter dat de binding aan deze wijziging voor elke verdragsluitende staat afhankelijk is van zijn aanvaarding heeft staatsrechtelijke gevolgen. Dit aanvaarden is namelijk een rechtshandeling waardoor (eraan meegewerkt wordt dat) het Koninkrijk wordt gebonden aan een (wijziging van een) verdrag. Tot deze aanvaardingen voor het Koninkrijk zal dan ook ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet niet kunnen worden overgegaan dan nadat de wijzigingen parlementair zijn goedgekeurd.

De wijzigingen die geen financiële verplichtingen met zich meebrengen, verbinden bij inwerkingtreding alle staten, die op het moment van aanvaarding van de wijzigingen partij bij het verdrag waren. Het kan zich dus voordoen dat, hoewel het Koninkrijk wijzigingen niet of nog niet heeft aanvaard, deze toch voor het Koninkrijk verbindend worden, nl. doordat zoveel andere verdragsluitende staten de wijzigingen hebben aanvaard dat de vereiste drie vierde meerderheid is bereikt. Als dit geval voordoet is niet alsnog parlementaire goedkeuring van deze wijzigingen vereist, aangezien dan het vereiste van aanvaarding is komen te vervallen. De binding vloeit in dat geval niet voort uit een nadere rechtshandeling van het Koninkrijk met betrekking tot het wijzigingsbesluit, maar uit de in overeenstemming met artikel 92 van de Grondwet zijnde bepaling van het verdrag die de binding voor de niet-aanvaard-hebbende staten voorschrijft.



**Verdrag van Straatsburg** (d.d. 27 november 1983)  
In werking getreden op 1 augustus 1980

**Partijen bij het verdrag:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – de Bondsrepubliek Duitsland                                   | – Liechtenstein |
| – Frankrijk   | – Luxemburg     |
| – het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | – Zwitserland   |
| – Ierland   |                 |
| – Italië  |                 |

**Verdrag van Boedapest** (d.d. 28 april 1977)  
In werking getreden op 19 augustus 1980

**Partijen bij het verdrag:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| – de Verenigde Staten van Amerika                               | – Hongarije      |
| – België  | – Japan          |
| – Bulgarije   | – Liechtenstein  |
| – de Bondsrepubliek Duitsland                                   | – Oostenrijk     |
| – Denemarken  | – de Sowjet-Unie |
| – de Filippijnen  | – Spanje         |
| – Finland   | – Zweden         |
| – Frankrijk   | – Zwitserland    |
| – het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland |                  |

Gebonden door de verklaring, bedoeld in artikel 9 van het verdrag:  
Europese Octrooiorganisatie

**Gemeenschapsoctrooiverdrag** (d.d. 15 december 1975)  
Nog niet in werking getreden

**Partijen bij het verdrag:**

—

**Samenwerkingsverdrag** (d.d. 19 juni 1970)  
In werking getreden op 24 januari 1978 met uitzondering van hoofdstuk II, dat op 29 maart 1978 in werking is getreden

**Partijen bij het verdrag:**

- |   |   |
|---|---|
| – de Verenigde Staten van Amerika                               | – Liechtenstein                           |
| – Australië   | – Luxemburg                               |
| – Barbados  | – Madagaskar                              |
| – België  | – Malawi                                  |
| – Brazilië  | – Mali                                    |
| – Bulgarije   | – Mauretanië                              |
| – de Centrafrikaanse Republiek                                  | – Monaco                                  |
| – Denemarken  | – het Koninkrijk der Nederlanden (geheel) |
| – de Bondsrepubliek Duitsland                                   | – Noorwegen                               |
| – Finland   | – Oostenrijk                              |
| – Frankrijk   | – Roemenië                                |
| – Gabon   | – Senegal                                 |
| – het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | – Soedan                                  |
| – Hongarije   | – de Sowjet-Unie                          |
| – Italië  | – Sri Lanka                               |
| – Japan   | – Togo                                    |
| – Kameroen  | – Tsjaad                                  |
| – Kongo   | – Zweden                                  |
| – Korea   | – Zwitserland                             |
| – de Democratische Volksrepubliek Korea                         |   |

**Europees Octrooiverdrag** (d.d. 5 oktober 1973)  
In werking getreden op 7 oktober 1977

**Partijen bij het verdrag:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| — België   | — Liechtenstein |
| — de Bondsrepubliek Duitsland                                      | — Luxemburg     |
| — Frankrijk  | — Nederland     |
| — het Verenigd Koninkrijk van<br>Groot-Brittannië en Noord-Ierland | — Oostenrijk    |
| — Italië   | — Zweden        |
|  | — Zwitserland   |

**Verdrag van Parijs** (tot bescherming industriële eigendom d.d. 20 maart 1883, laatstelijk herzien bij Akte van Stockholm d.d. 14 juli 1967)

In werking getreden op 26 april 1970 (artikelen 13 tot en met 30) en op 19 mei 1970 (artikelen 1 tot en met 12)

**Partijen bij het verdrag** (cursief: niet partij bij Akte van Stockholm):

- |  |   |
|--|---|
| — Algerije   | — <i>Iran</i>                             |
| — de Verenigde Staten van Amerika                                  | — Israël                                  |
| — Argentinië   | — Italië                                  |
| — Australië  | — Ivoorkust                               |
| — de Bahamas   | — Japan                                   |
| — Barbados   | — Joegoslavië                             |
| — België   | — Jordanië                                |
| — Benin  | — Kameroen                                |
| — Boeroendi  | — Kenya                                   |
| — Brazilië   | — Kongo                                   |
| — Bulgarije  | — Korea                                   |
| — Burkina Faso   | — de Democratische Volksrepubliek Korea   |
| — Canada   | — <i>Libanon</i>                          |
| — de Centrafrikaanse Republiek                                     | — Libië                                   |
| — China  | — Liechtenstein                           |
| — Cuba   | — Luxemburg                               |
| — <i>Cyprus</i>  | — Madagascar                              |
| — Denemarken   | — Malawi                                  |
| — <i>Dominicaanse Republiek</i>                                    | — Mali                                    |
| — de Bondsrepubliek Duitsland                                      | — Malta                                   |
| — de Duitse Democratische<br>Republiek                             | — Marokko                                 |
| — Egypte   | — Mauritanië                              |
| — de Filippijnen   | — Mauritius                               |
| — Finland  | — Mexico                                  |
| — Gabon  | — Monaco                                  |
| — Ghana  | — Mongolië                                |
| — Griekenland  | — het Koninkrijk der Nederlanden (geheel) |
| — het Verenigd Koninkrijk van<br>Groot-Brittannië en Noord-Ierland | — Nieuw-Zeeland                           |
| — Guinee   | — Niger                                   |
| — Haïta  | — <i>Nigeria</i>                          |
| — Hongarije  | — Noorwegen                               |
| — Ierland  | — Oeganda                                 |
| — Indonesië  | — Oostenrijk                              |
| — Irak   | — Tsjaad                                  |
| — Polen  | — Tsjechoslowakije                        |
| — Portugal   | — Tunesië                                 |
| — Roemenië   | — Turkije                                 |
| — Rwanda   | — Uruguay                                 |
| — <i>San Marino</i>  | — de Staat Vaticaanstad                   |
| — Senegal  | — Vietnam                                 |
| — Soedan   | — IJsland                                 |
| — de Sowjet-Unie   | — Zaïre                                   |
| — Spanje   | — Zambia                                  |
| — Sri Lanka  | — Zimbabwe                                |
| — Suriname   | — Zuid-Afrika                             |
| — <i>Syrië</i>   | — Zweden                                  |
| — Tanzania   | — Zwitserland                             |
| — Togo   |   |
| — <i>Trinidad en Tobago</i>  |   |

**Internationaal verdrag tot bescherming kweekprodukten (d.d. 2 december 1961)**

In werking getreden op 10 augustus 1968

**Partijen bij het verdrag:**

- |   |               |
|---|---------------|
| – België  | – Italië      |
| – Denemarken  | – Nederland   |
| – de Bondsrepubliek Duitsland                                   | – Spanje      |
| – Frankrijk   | – Zuid-Afrika |
| – het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | – Zweden      |
| – Israël  | – Zwitserland |

Het verdrag is op 10 november 1972 gewijzigd bij een *Aanvullende Akte*, die op 11 februari 1977 in werking is getreden. De partijen bij deze Akte zijn dezelfde als die bij het verdrag.

Vervolgens is het verdrag, zoals gewijzigd bij de *Aanvullende Akte*, gewijzigd bij de *Herziene Akte* van 23 oktober 1978, die op 8 november 1981 in werking is getreden. Van bovengenoemde partijen bij het verdrag en de *Aanvullende Akte* zijn inmiddels Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Israël, Nederland, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland bij de *Herziene Akte* partij geworden. Daarnaast zijn partij: de Verenigde Staten van Amerika, Hongarije, Ierland, Japan en Nieuw-Zeeland.