

Vergaderjaar 1991-1992

22 604 (R1435)

Regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1993)

B

ADVIES RAAD VAN STATE

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 12 november 1991

's-Gravenhage, 12 mei 1992

Bij Kabinetsmissive van 11 maart 1991, no. 91.002190, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, bij de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt een voorstel van rijkswet, houdende vaststelling van de Rijksoctrooiwet 1992, met memorie van toelichting.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 11 maart 1991, nr. 91 002190, 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 12 november 1991, nr. W10.91 0118/K, bied ik U hierbij aan.

1. Dit wetsvoorstel behelst een ingrijpende wijziging in het stelsel van octrooiverlening in Nederland, die is ingegeven door het feit dat een toegenomen gebruik van het Europese octrooi onder het Europees Octrooiverdrag (Trb. 1975, 108 en 1976, 101) (hierna: Eov) heeft geleid tot een sterke daling in het aantal aanvragen onder de Rijksoctrooiwet (Stb. 1979, 61) (hierna: Row). Als gevolg van deze ontwikkeling zal in de voorzienbare toekomst onvoldoende basis bestaan voor het effectief functioneren van de Octrooiraad. Onder deze omstandigheden, die zich als voldongen feit opdringen, kan de Raad van State van het Koninkrijk zich verenigen met de gemaakte systeemkeuze. Wel acht hij, zoals hieronder zal blijken, enige aanpassingen en verduidelijkingen op onderdelen wenselijk.

1. Het doet ons genoegen te constateren, dat de Raad van State van het Koninkrijk zich kan verenigen met de in het wetsvoorstel gemaakte systeemkeuze.

Waar in het hiernavolgende naar artikelen van het wetsvoorstel wordt verwezen, wordt daarbij de nummering gevolgd van de tekst zoals die mede naar aanleiding van het advies van de Raad is gewijzigd.

2. Bij het zoeken naar een alternatief systeem is ten principale overwogen dat een nationaal systeem van octrooiverlening in ieder geval ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf dient te blijven bestaan. Hiermee is het alternatief om voortaan uitsluitend gebruik te maken van het Eov verworpen. Voor de nadere uitwerking van een vereenvoudigd systeem is overigens, zo moet uit de memorie van toelichting (paragrafen 6, 7 en 8.3) worden opgemaakt, voornamelijk gekeken naar het Belgische systeem van octrooiverlening. Gelet op het feit dat de huidige Belgische octrooiwetgeving sedert 1 januari 1987 in werking is, zou de keuze voor dit systeem als uitgangspunt voor het voorstel van een nieuw Row aan overtuigingskracht winnen, indien werd aangegeven welke ervaringen men in België met dat systeem heeft opgedaan. De memorie van toelichting ware zoveel mogelijk met gegevens daaromtrent aan te vullen.

3. Een wezenlijk aspect van het voorgestelde systeem is dat de verantwoordelijkheid voor de (materiële) toetsing of aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde voorwaarden voor octrooiering is voldaan, wordt verschoven van de Octrooiraad naar de burgerlijke rechter. Hiervoor is de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage in eerste aanleg uitsluitend bevoegd verklaard (artikel 77). Het huidige systeem van preventieve controle wordt aldus vervangen door een systeem van repressieve controle.

In de memorie van toelichting (in paragraaf 7, bladzijde 16 en paragraaf 10, bladzijde 26) wordt erkend dat deze structurele verandering in het systeem zal leiden tot een zwaardere belasting van de rechterlijke macht. Deze vaststelling wordt later evenwel genuanceerd door enige opmerkingen waarin de verwachting wordt uitgesproken dat minder voor deze ontwikkeling behoeft te worden gevreesd dan op het eerste gezicht zou blijken. Ten eerste wordt erop gewezen dat partijen zullen verkiezen hun eventuele geschillen in der minne te schikken in verband met de hoge kosten van het procederen. Een tweede reden die wordt aangegeven, is dat naar verwacht mag worden naast de op grond van het Eov verleende octrooien, de octrooien nieuwe stijl slechts een beperkt deel

2. De opmerking van de Raad heeft geleid tot het opnemen van een passage aan het slot van paragraaf 6 van de memorie van toelichting.

3. In paragraaf 7 van de memorie van toelichting is de passage over de gevolgen van het onderhavige wetsvoorstel voor de rechtspraak in octrooizaken naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad aangepast. Daarbij is ingegaan op zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gevolgen voor de rechterlijke macht en met name voor de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Tevens is aangegeven welk commentaar er van de zijde van de rechterlijke macht op het wetsvoorstel is uitgebracht.

van het totale in Nederland geldende octrooibestand zullen uitmaken. Tenslotte wordt (in paragraaf 10) gewezen op het beperkte aantal octrooizaken dat «thans» – welk gegeven aan de hand van de cijfers voor 1988 wordt aangetoond – de rechter bereikt. De eerste overweging acht het college op zich beschouwd wel redelijk. Met betrekking tot het tweede punt merkt de Raad op dat hierbij onvoldoende rekening lijkt te worden gehouden met de aanzuigwerking die een dergelijke eenvoudig verkrijgbare, en dienovereenkomstig, goedkopere octrooi zal kunnen hebben. Het derde argument heeft betrekking op een wezenlijk andere rechtssituatie en kan deswege niet dienen als maatstaf voor de beoordeling van de belasting van de rechterlijke macht onder het voorgestelde systeem.

Bij de behandeling van de gevolgen van het voorstel voor de rechterlijke macht valt voorts op dat de bewindslieden daarbij uitsluitend denken in kwantitatieve termen. Inhoudelijk gezien zal er echter eveneens sprake zijn van een extra belasting, aangezien octrooigeschillen, vanwege hun bijzonder technische karakter, bijzonder ingewikkeld en tijdrovend zullen zijn. Daarbij zal de rechter moeten treden in beoordelingen die in de huidige situatie aan de Octrooiraad zijn voorbehouden. Nu de Octrooiraad wordt opgeheven, zal de rechter voortaan meer aangewezen zijn op deskundigenberichten van particulieren en particuliere organisaties. Het is echter de vraag of deze met hetzelfde gezag en dezelfde onafhankelijkheid als de Octrooiraad thans deze leemte zullen kunnen opvullen, hetgeen juist in de situatie dat het zwartepunt bij de inhoudelijke toetsing wordt verlegd van de administratie naar de rechterlijke macht geboden lijkt. Verder kan erop worden gewezen dat, meer dan thans het geval is, bij het ontbreken van een inhoudelijk oordeel over de octrooieerbaarheid, geschillen niet slechts beperkt zullen blijven tot een behandeling in kort geding, maar dat deze in een bodemprocedure zullen moeten worden beslecht. Ook dit draagt bij tot de verzwaring van de taak van de rechterlijke macht.

In het licht van het vorenstaande ware in de memorie van toelichting een evenwichtiger beeld te geven van de consequenties van het voorstel voor de rechterlijke macht en met name voor de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Afzonderlijk aandacht ware te besteden aan het probleem van de technische ondersteuning van de rechterlijke macht in octrooischillen. Tevens ware aan te geven of de rechterlijke macht, meer in het bijzonder de arrondissementrechtbank te 's-Gravenhage over dit voorstel is gehoord en, zo ja, hoe haar oordeel daarover luidde.

4. Wat betreft de inbreng van andere betrokken organisaties, naast de rechterlijke macht, bij de voorbereiding van het voorstel maakt de memorie van toelichting in paragraaf 7 (bladzijde 16) slechts melding van «vruchtbaar overleg met belanghebbende kringen». Hierbij ware tevens in grote lijnen aan te geven welke opmerkingen de meest betrokken beroepsgroepen hebben gemaakt.

5. Nu op grond van het voorstel een octrooi zal kunnen worden verkregen, indien aan enkele vormvereisten is voldaan, ontstaat een recht van een geheel ander karakter dan onder de Row, het Eov en het Gemeenschapsoctrooiverdrag verleende octrooien. De memorie van toelichting (paragraaf 7) erkent dat octrooien in de toekomst slechts «rechtspretenties» zullen zijn. Teneinde ieder risico in het rechtsverkeer te vermijden, rijst de vraag of ter onderscheiding van octrooien oude stijl en Europese octrooien, niet een andere benaming voor het op grond van het voorstel verleende octrooi zou moeten worden gebezigd. In dit verband zij erop gewezen dat de considerans spreekt van een «registratie-octrooi».

4. Paragraaf 7 van de memorie van toelichting is in de door de Raad gesuggereerde zin aangevuld.

5. Aan de suggestie van de Raad om ter onderscheiding van octrooien oude stijl en Europese octrooien een andere benaming voor op grond van het onderhavige wetsvoorstel verleende octrooien te bezigen, is geen gevolg gegeven.

Zo het na de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel naast elkaar bestaan van octrooien oude stijl, octrooien verleend op grond van de onderhavige wet en Europese octrooien al risico's in het rechtsverkeer met zich zou brengen, kunnen die niet worden voorkomen door in dit wetsvoorstel enkel een andere benaming aan het begrip octrooi te geven. Het door de Raad kennelijk beoogde doel zou een verbod om het begrip «octrooi» te gebruiken ter aanduiding van andere dan op grond van de huidige Rijksoc-trooiwet verleende octrooien nodig maken. Een dergelijk verbod zou slechts zin hebben voor de periode waarin naast octrooien nieuwe stijl nog op grond van de Rijksoc-trooiwet verleende octrooien bestaan. Uit de ingevolge de artikelen 28, tweede lid, en 32, derde lid, op de aanvraag te vermelden data zal overigens genoegzaam kunnen blijken of het een octrooi oude dan wel nieuwe stijl betreft. Daarnaast ligt het in de bedoeling om zulks ook in het ingevolge artikel 28, tweede lid, op de aanvraag te vermelden nummer tot uitdrukking te brengen.

Met de door de Raad aangehaalde zinsnede uit de memorie van toelichting dat octrooien in de toekomst rechtspretenties zullen zijn, wordt bedoeld op het feit dat pas

6. Derden zullen in het nieuwe systeem moeilijker kunnen beoordelen of een octrooi al dan niet terecht is verleend en of dit als basis kan dienen om hen ervan te weerhouden bepaalde handelingen te verrichten die beweerdelijk een inbreuk op het octrooi maken. Mocht een derde de geldigheid van een octrooi willen aanvechten, dan zal hij moeten aantonen dat het verleende octrooi niet voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, neergelegde criteria van octrooieerbaarheid, hetgeen met zich brengt dat hij een nieuwheidsonderzoek zal moeten doen verrichten. Indien, voorts, de octrooihouder met succes een inbreukactie instelt tegen een derde, dan zullen naar alle waarschijnlijkheid, de kosten van het op grond van artikel 69, tweede lid, over te leggen onderzoek naar de stand van de techniek voor rekening komen van laatstgenoemde. Dit staat diametraal tegenover het huidige systeem van de Row waarin bedoeld onderzoek reeds heeft plaatsgevonden en wel op kosten van de rechthebbende. Naar het oordeel van de Raad zou dit probleem wellicht enigszins kunnen worden ondervangen door in de fase van de verlening een verzetsmogelijkheid op te nemen. In elk geval ware in de memorie van toelichting op deze problematiek in te gaan.

door een rechterlijke toetsing aan de criteria van artikel 2, eerste lid, vastgesteld kan worden of er sprake is van een octrooi dat door de houder ook daadwerkelijk in rechte gehandhaafd kan worden. Dit neemt uiteraard niet weg dat, totdat de rechter anders heeft beslist, er sprake is van een rechtsgeldig verleend octrooi met de daaraan door de wet verbonden rechtsgevolgen. De genoemde zinsnede uit de memorie van toelichting is op dit punt verduidelijkt. Bij nader inzien menen wij dat het beter is, teneinde misverstanden te vermijden, het begrip «registratieoctrooi», zoals dat in de considerans wordt gebruikt, te schrappen.

6. Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet wordt met het wetsvoorstel beoogd een systeem in het leven te roepen waarbij op eenvoudige wijze, dat wil zeggen zonder inhoudelijke toetsing vooraf, een octrooi kan worden verkregen. Het introduceren van een verzetsprocedure is moeilijk met deze systeemkeuze te verenigen en zou de verleningsprocedure aanmerkelijk compliceren. Dit zou immers met zich meebrengen dat in de gevallen waarin van de verzetsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, het bureau tijdens de verleningsprocedure inhoudelijk zou moeten beoordelen of het gevraagde octrooi aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde vereisten voldoet. Een van de belangrijkste aanleidingen voor het wetsvoorstel is echter juist gelegen in de omstandigheid dat de expertise bij het bureau voor die beoordeling in de toekomst niet kan worden gehandhaafd. Voorts ligt het voor de hand dat een dergelijke verzetsmogelijkheid tot een uitbreiding van het aantal door de burgerlijke rechter in beroep te behandelen zaken zal leiden. Op grond van deze overwegingen menen wij de suggestie van de Raad om in het wetsvoorstel een verzetsmogelijkheid op te nemen, niet te moeten overnemen. Daarbij merken wij nog op dat ook belanghebbenden, zoals uit het met hen gevoerde overleg is gebleken, geen voorstander zijn van het opnemen van een verzetsmogelijkheid, omdat daarmee weer in belangrijke mate afbreuk zou worden gedaan aan het systeem van eenvoudige verkrijging van octrooien.

De Raad gaat er in zijn betoog van uit dat degene, die een octrooi wil aanvechten, steeds een nieuwheids-onderzoek moet laten instellen. Wij wijzen er evenwel op dat hiertoe geen verplichting bestaat. De betrokkene kan volstaan met gegevens waaruit blijkt dat de geoctrooieerde uitvinding niet nieuw is of anderszins niet aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde criteria voldoet. Denkbaar is bijvoorbeeld dat hij zelf over die gegevens beschikt. Overigens zal er alleen in die gevallen waarin het een zesjarig octrooi betreft aanleiding kunnen zijn om alsnog een nieuwheids-onderzoek te doen verrichten.

De rechthebbende op zo'n zesjarig octrooi die op grond van artikel 70 een inbreukactie tegen een derde wil instellen, zal wel steeds, op straffe van niet-ontvankelijkheid, het resultaat van een nieuwheids-onderzoek moeten overleggen. Inderdaad bestaat daarbij de mogelijkheid dat de kosten van dat onderzoek voor rekening van de inbreukmaker worden gebracht. Deze consequentie is echter inherent aan het gekozen systeem van eenvoudige verlening van octrooien met een korte geldingsduur. Wij zien daarin evenmin aanleiding om een verzetsmogelijkheid als door de Raad voorgesteld op te nemen.

In paragraaf 8.3 van de memorie van toelichting is overeenkomstig het advies van de Raad thans een passage opgenomen waarin aan het bovenstaande aandacht wordt besteed.

7. Met betrekking tot de artikels-gewijze toelichting in het algemeen zij opgemerkt, dat voor zover bepalingen zijn ontleend aan de Row, in de toelichting bij het voorstel vaak wordt volstaan met een vermelding van dit gegeven. Voor een inhoudelijke toelichting op de desbetreffende bepalingen is de gebruiker in die gevallen aangewezen op de uit 1910 daterende Row, zoals meermalen in de afgelopen 80 jaren gewijzigd. Gezien het feit dat het hierbij gaat om een algemene herziening van de Row, is het uit een oogpunt van de zelfstandige leesbaarheid van de toelichting bij dit wetsvoorstel aan te bevelen de betrokken bepalingen alsnog van een toelichting te voorzien. In ieder geval ware bij de memorie van toelichting een transponeringstabel op te nemen.

7. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad over de zelfstandige leesbaarheid van de memorie van toelichting zijn de bepalingen die aan de huidige Rijks-octrooiwet zijn ontleend thans waar dienstig voorzien van toelichting. Voorts is gevolg gegeven aan de suggestie van de Raad om bij de memorie van toelichting een transponeringstabel op te nemen.

8. Ingevolge artikel 2, tweede lid, onder c en artikel 2, derde lid, worden computerprogramma's «als zodanig» niet als uitvinding in de zin van artikel 2, eerste lid, beschouwd en zijn deze derhalve van octrooiëring uitgesloten. Echter, daar waar een computerprogramma deel uitmaakt van een vinding of waar een vinding in een computergeheugen is opgeslagen, is het volgens de huidige praktijk wel mogelijk daarvoor octrooi te verkrijgen (memorie van toelichting bij artikel 2, bladzijde 31).

Op 14 mei 1991 heeft de Raad van Ministers van de EEG een richtlijn aangenomen betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (Richtlijn 91/250, PbEG 1991 L 122/42). Op grond van deze richtlijn zal de beoogde bescherming langs auteursrechtelijke weg moeten worden verwezenlijkt. De richtlijn dient voor 1 januari 1993 in nationaal recht te zijn omgezet.

Met het oog op een en ander dient naar 's Raads oordeel in de memorie van toelichting nader in te worden gegaan op de verhouding tussen de octrooirechtelijke en de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's.

9. Artikel 3 van het voorstel sluit van octrooiëring uit planten of dierenrassen, alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren, met uitzondering van microbiologische werkwijzen en hierdoor verkregen voortbrengselen. Met deze bepaling wordt aangesloten bij de Row en het Eov. Naar 's Raad oordeel zou, gelet op de discussie betreffende de octrooieerbaarheid van bio-technologische vindingen (onder meer in Kamerstukken II, 19 744), de gelegenheid van de algemene herziening van de octrooiwetgeving moeten worden aangegrepen om nader in te gaan op het vraagstuk van de octrooieerbaarheid van dergelijke vindingen en de plaats van artikel 3 daarbij. Te dezen wijst het college op een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische vindingen (PbEG 1989 C 10/3) dat voorschriften bevat voor de aanpassing van de octrooiwetgeving van de Lid-Staten.

8. In de toelichting op artikel 2 is een uiteenzetting opgenomen betreffende de verhouding tussen de auteursrechtelijke en de octrooirechtelijke bescherming van computerprogramma's, waarbij is ingegaan op de door de Raad genoemde EEG-richtlijn.

9. In de toelichting op artikel 3 wordt thans ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van biotechnologische uitvindingen.

10. De toelichting op artikel 6 geeft de indruk dat deze bepaling betrekking heeft op het begrip «uitvinding» als bedoeld in artikel 2, eerste lid. Eerder gaat het hierbij echter om een andere precisering van het in artikel 2, eerste lid aangegeven criterium voor octrooieerbaarheid dat een uitvinding «op uitvinderswerkzaamheid moet berusten». De toelichting op artikel 6 ware dan ook te herformuleren.

11. Bij de omschrijving van het begrip «vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid» in artikel 7 wordt verduidelijkt dat ook de landbouw onder het begrip nijverheid moet worden begrepen. Niet duidelijk is of ook de visserij daaronder valt. Indien dit het geval is ware dit, gelet op punt 1 van de Aanwijzingen voor de wetgevings-techniek, in artikel 7, eerste lid, met zoveel woorden op te nemen.

12. Artikel 10 heeft betrekking op de voorkoming van de totstandkoming van dubbele octrooien waar de voorrang wordt ingeroepen van een eerder tot stand gekomen octrooi. Niettemin blijft in het algemeen de vraag open hoe zonder materiële toetsing vooraf kan worden voorkomen dat deze maatschappelijk ongewenste situatie ontstaat. Ook hier zou naar het oordeel van de Raad een verzetsprocedure voorafgaand aan de octrooiverlening nuttig kunnen zijn (verwezen zij naar punt 6 van dit advies).

10. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad is de toelichting op artikel 6 aangepast.

11. De omschrijving van het begrip «vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid» is bijna woordelijk gelijk aan de omschrijving van dit begrip in artikel 57 van het Europees Octrooiverdrag. Beide omschrijvingen zijn ontleend aan het Verdrag van Straatsburg (Trb. 1964, 173) betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooi-recht. Uit de besprekingen bij de totstandkoming van dit verdrag blijkt dat het begrip landbouw slechts wordt gehanteerd om aan te geven hoe uitgebreid «gebied van de nijverheid» moet worden opgevat, en dat gebieden als tuinbouw, bosbouw, veeteelt en visserij geenszins van toepassing zijn uitgesloten. Uit een oogpunt van eenduidigheid geven wij er de voorkeur aan deze omschrijving gelijklopend te laten zijn aan die van beide genoemde verdragen.

12. Zoals in de toelichting op artikel 10 is aangegeven, is het onder het nieuwe systeem niet mogelijk om te voorkomen dat voor één uitvinding twee of meer octrooien worden verleend. De Raad oppert de vraag hoe voor deze onwenselijke situatie een oplossing gevonden kan worden. In onderdeel 6 van dit nader rapport hebben wij reeds aangegeven dat het introduceren van een verzetsprocedure moeilijk te verenigen is met de gemaakte systeemkeuze. Dit leidt ertoe dat de rechter in voorkomende gevallen bij samenloop van octrooien zal uitmaken welk octrooi rechtsgeldig is. Hierbij geldt als hoofdregel dat het octrooi dat is verleend op de aanvraag met de oudste indienings- of prioriteitsdatum in de weg staat aan de geldigheid van octrooien verleend op aanvragen met een latere indienings- of prioriteitsdatum. Artikel 10 regelt de rechtssituatie in het specifieke geval, dat octrooien zijn verleend voor dezelfde uitvinding op twee aanvragen van dezelfde

13. In de toelichting op artikel 12 wordt gesteld dat deze bepaling overeenstemt met artikel 10 Row. Opgemerkt zij dat, in verband met het wegvallen van de Octrooiraad, artikel 10, tweede lid, Row vanaf de tweede volzin thans is komen te vervallen. Hiervan ware in de memorie van toelichting melding te maken.

Geschillen met betrekking tot de in artikel 12 voorziene vergoeding zullen ingevolge artikel 79, tweede lid, als rechtsvordering met betrekking tot een arbeidsovereenkomst aan de op grond van de algemene regeling van de rechtspraak bevoegde burgerlijke rechter worden voorgelegd. Naar het oordeel van de Raad zou de aanwijzing van de rechtbank te 's-Gravenhage meer recht kunnen doen aan de behandeling van het geschil als een geschil met betrekking tot de waardering van de uitvinderswerkzaamheid van de werknemer. In dit verband wijst het college erop dat de soortgelijke taak van het bepalen van een vergoeding naar aanleiding van de artikelen 57, 58 en 59 van het voorstel eveneens aan die rechter is opgedragen (artikel 77, eerste lid, onder d) van het voorstel).

14. In artikel 15 worden in het eerste en het tweede lid de regelingen van artikel 14 respectievelijk artikel 19A Row overgenomen. Gezien het feit dat het hierbij om twee volstrekt verschillende materies gaat, te weten het duiden van het bureau voor de industriële eigendom als instelling van Nederland en een procedurekwestie, waren deze twee onderdelen in twee separate artikelen onder te brengen. In het algemeen verdient het uit een

aanvrager, waarbij de datum van de eerste aanvraag is ingeroepen ten behoeve van de tweede aanvraag. Naar wij aannemen zal in dat geval artikel 10 er veelal toe leiden dat de octrooihouder afstand zal doen van het octrooi met de oudste indieningsdatum, omdat anders instandhoudingstaksen betaald moeten worden voor een octrooi zonder rechtsgevolg.

13. De toelichting op artikel 12 is overeenkomstig de opmerking van de Raad aangevuld.

In tegenstelling tot de Raad zijn wij van mening dat bij geschillen omtrent de door een werkgever op grond van artikel 12, tweede lid, aan de bij hem in dienst zijnde uitvinder te betalen vergoeding het arbeidsrechtelijke karakter daarvan prevaleert. In een dergelijk geschil zal de rechter ook geroepen kunnen worden een oordeel uit te spreken over de aard van de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid van dat artikel en over de vraag of de uitvinder reeds geacht kan worden in het door hem genoten loon of in een andere uitkering een vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. Voorts gaat het bij deze geschillen niet om een geldelijke waardering van het octrooi en van een daaronder verleende licentie, zoals bij de in het kader van de artikelen 58, 59, en 60 vast te stellen vergoedingen, maar om een naar billijkheid vast te stellen bedrag, waarbij naast het geldelijk belang van de uitvinding ook rekening dient te worden gehouden met de omstandigheden waaronder zij plaatshad. Om deze redenen geven wij er de voorkeur aan voor dergelijke geschillen aan te sluiten bij de algemene regeling inzake rechterlijke bevoegdheid en zien wij geen aanleiding om op dit punt van de thans reeds krachtens de Rijksoc-trooiwet geldende regeling af te wijken.

14. Aan het advies van de Raad is gevolg gegeven.

oogpunt van wetssystematiek aanbeveling om binnen één bepaling slechts onderwerpen te behandelen die direct verband met elkaar houden.

15. Artikel 21 vormt de rechtsgrondslag voor de regeling van het beroep van octrooigemachtigde. Als gevolg van het wegvallen van de Octrooiraad zal de in dit artikel bedoelde algemene maatregel van bestuur, die thans op artikel 18A Row is gebaseerd, (Octrooigemachtigdenreglement Stb. 1968, 545 laatstelijk gewijzigd Stb. 1979, 646) moeten worden gewijzigd. In de memorie van toelichting zou dit gevolg in ieder geval moeten worden gemeld, terwijl tevens zou kunnen worden aangegeven welke voornemens in dit opzicht bestaan.

Voorts zou dienen te worden verantwoord waarom de derde volzin van artikel 18A Row betreffende de eed- of de belofte-aflegging door deskundigen niet in het wetsvoorstel is overgenomen.

15. De Raad vraagt terecht aandacht voor de regeling van het beroep van octrooigemachtigde. Bij nadere bezinning naar aanleiding van de opmerking van de Raad menen wij dat de regeling op basis van artikel 18A van de huidige Rijksoctrooiwet ongewijzigd kan worden gehandhaafd. Immers zolang de Rijksoctrooiwet van kracht blijft bestaat ook de Octrooiraad en kunnen taken aan de Voorzitter van de Octrooiraad worden opgedragen. Dit betekent dat zolang de bestaande Rijksoctrooiwet nog van kracht is, de regeling in het Octrooigemachtigden-reglement op octrooigemachtigden van toepassing blijft. Handhaving van deze regeling ligt ook in de rede omdat gedurende de termijn dat de Rijksoctrooiwet nog van kracht is de werkzaamheden van octrooigemachtigden in belangrijke mate bestaan uit het behandelen van onder deze wet ingediende aanvragen.

Bij nader inzien zijn wij voorts van oordeel dat het oorspronkelijk voorgestelde artikel 21 ten opzichte van artikel 18A van de oude Rijksoctrooiwet een ongewenste dubblure zou opleveren. Derhalve wordt een nieuw artikel 22 voorgesteld, waarin is vastgelegd dat uitsluitend degenen die op grond van het Octrooigemachtigden-reglement op basis van de oude Rijksoctrooiwet bevoegd zijn om voor de Octrooiraad als gemachtigde op te treden, deze bevoegdheid ook hebben ten aanzien van het bureau. Deze bepaling zal moeten worden herzien op het moment dat de oude Rijksoctrooiwet wordt ingetrokken. Wij verwachten dat dit, in verband met de afwikkeling van onder de huidige wet ingediende aanvragen, niet binnen het lopende decennium het geval zal zijn. Te zijner tijd zal worden gezien hoe de regeling van het beroep van octrooigemachtigde in het licht van de dan bestaande situatie in de nieuwe Rijksoctrooiwet vorm gegeven dient te worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met de algemene opvattingen over de reglementering van vrije beroepen alsmede met de veranderde taak van octrooigemachtigden als gevolg van het gewijzigde verleningssysteem.

16. Artikel 24 van het voorstel schrijft voor dat indien de aanvrager niet in het Koninkrijk woont, hij verplicht is in Nederland domicilie te kiezen bij een erkende octrooigemachtigde. Dit betekent enerzijds dat het onmogelijk is voor in het buitenland gevestigde aanvragers om zich rechtstreeks tot het bureau voor de industriële eigendom te wenden met een octrooiaanvraag en anderzijds dat buitenlandse aanvragers niet door tussenkomst van buiten Nederland gevestigde octrooigemachtigden een aanvraag in kunnen dienen. Deze bepaling in de verhouding tussen de Lid-Statens staat naar het oordeel van de Raad op gespannen voet met artikel 59 EEG-Verdrag betreffende het vrij verrichten van diensten. Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat het vrij verrichten van diensten tussen de Lid-Statens slechts kan worden beperkt door regelingen die hun rechtvaardiging vinden in het algemeen belang en die gelden voor iedere persoon of onderneming die op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat werkzaam zijn, voor zover dit belang niet reeds wordt gewaarborgd door de regels waaraan de dienstverrichter is onderworpen in de Lid-Staat waar hij is gevestigd. Deze jurisprudentie is onlangs bevestigd in 's Hofs arrest van 25 juli 1991 in Zaak 76/90, Säger vs Dennemeyer & Co. Ltd. die betrekking had op bepaalde grensoverschrijdende dienstverrichtingen door octrooigemachtigden.

In het licht van deze jurisprudentie moet artikel 24 geacht worden strijd op te leveren met de uit het EEG-Verdrag voortvloeiende verplichtingen, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat het zijn rechtvaardiging vindt in artikel 66 juncto artikel 55 of artikel 56 EEG, dan wel in de eveneens in de jurisprudentie van het Hof van Justitie ontwikkelde «rule of reason».

Mutatis mutandis kan ook hetzelfde worden gesteld met betrekking tot artikel 50 van het voorstel. Hierbij zij erop gewezen dat artikel 133, tweede lid, EoV ook uitgaat van «Europees opererende» gemachtigden. In de memorie van toelichting ware aan het vorenstaande aandacht te schenken. Indien en voor zover moet worden geconcludeerd dat er sprake is van strijd met het Gemeenschapsrecht, waren de desbetreffende bepalingen aan te passen.

16. Naar ons oordeel zijn de artikelen 25 en 51 niet in strijd met het EEG-Verdrag. Deze artikelen bepalen dat een octrooiaanvrager of een houder van een Europees octrooi die geen vestiging binnen het Koninkrijk heeft in Nederland domicilie dient te kiezen. Deze verplichting is met name van belang in verband met een goede en snelle uitwisseling van stukken met het Bureau voor de industriële eigendom. Het is van groot belang dat het Bureau beslissingen en andere documenten naar een in Nederland gelegen adres kan sturen, met name omdat meerdere termijnen waaraan de octrooihouder gebonden is hun aanvang vinden bij de toezending van een bepaald stuk door het Bureau. Er wordt derhalve een openbaar belang – namelijk een goed verloop van de octrooiverleningsprocedure – gediend met het domiciliëvereiste. Om dezelfde reden dienen octrooigemachtigden op grond van het thans geldende Octrooigemachtigden-reglement in Nederland kantoor te houden.

De opmerkingen van de Raad inzake mogelijke strijd tussen deze bepalingen en het vrije verkeer van diensten binnen de EEG lijken te zijn ingegeven door de gedachte dat artikel 25 een buiten Nederland gevestigde octrooiaanvrager verplicht om ook van de diensten van de gemachtigde waar hij zijn domicilie kiest gebruik te maken. Artikel 25 bepaalt evenwel niet meer dan dat bij een gemachtigde domicilie gekozen moet worden. De aanvrager kan ook besluiten om zijn octrooiaanvraag zelf te behandelen dan wel een andere gemachtigde in te schakelen. Wij voegen hier wellicht ten overvloede nog aan toe dat naar ons oordeel het recht op vrij verkeer van diensten niet aan de orde is bij de positie van octrooiaanvragers, omdat deze in Nederland geen dienst wensen te verrichten maar alleen een door de overheid te verlenen recht wensen te verkrijgen.

De strekking van artikel 25 is naar aanleiding van het bovenstaande betoog in de memorie van toelichting verduidelijkt.

17. In artikel 25 van het voorstel is het vereiste van eenheid van uitvinding neergelegd. Dit artikel beoogt te voorkomen dat meer dan één uitvinding onder één octrooi wordt gebracht. Blijkens de toelichting berust deze bepaling voornamelijk op financiële overwegingen. Door de samenvoeging van meer, los van elkaar staande uitvindingen in één aanvraag, zouden de Staat immers taksen ontgaan. Dit doet de vraag rijzen naar de wijze waarop hierop controle wordt uitgeoefend. Het komt het college voor dat een en ander een inhoudelijke toets lijkt te veronderstellen, terwijl het systeem dit aspect juist beoogt op te heffen. In de memorie van toelichting ware hierop in te gaan.

18. Op grond van artikel 32, derde lid, wordt de octrooiaanvraag, indien deze in strijd met artikel 25 op meer dan één uitvinding betrekking heeft, gesplitst en wordt het door het bureau industriële eigendom te verrichten nieuwheidsonderzoek verricht naar de eerste in de conclusies van de aanvraag genoemde uitvinding of groep van uitvindingen. Uit artikel 32, vijfde lid, blijkt dat eerst bij de mededeling van het resultaat van het onderzoek de belanghebbende hiervan in kennis wordt gesteld. Naar het de Raad voorkomt is het wenselijk belanghebbende voorafgaand aan de splitsing hiervan in kennis te stellen en hem in de gelegenheid te stellen zijn opmerkingen te maken.

19. Blijkens artikel 52, eerste lid, onder a behoort het tot het uitsluitende recht van de octrooihouder het geoctrooieerde voortbrengsel onder meer voor een ander in te voeren. Hoewel artikel 36 EEG-Verdrag belemmeringen van het intracommunautaire handelsverkeer toestaat op gronden die betrekking hebben op de bescherming van de industriële eigendom, stelt de jurisprudentie van het Hof van Justitie enige grenzen aan de inroepbaarheid van deze

17. Alleen bij aanvragen voor een twintigjarig octrooi wordt vooraf bekeken, namelijk tijdens het nieuwheidsonderzoek, of aan het vereiste van eenheid van uitvinding wordt voldaan. Indien tijdens dat onderzoek wordt geconstateerd dat de eenheid van uitvinding ontbreekt, wordt alleen de eerste uitvinding onderzocht en kan de aanvrager zijn aanvraag splitsen. Voor zesjarige octrooiën komt het ontbreken van eenheid van uitvinding eerst aan het licht bij het nieuwheidsonderzoek dat de octrooihouder moet doen instellen alvorens hij een rechterlijke procedure ter handhaving van zijn recht kan instellen.

In de artikelen 32, tweede lid, en 35, derde lid, is bepaald dat een octrooi alleen betrekking heeft op de uitvinding of groep van uitvindingen, die als eerste in de conclusies wordt genoemd. In de in die artikelen genoemde gevallen zal uiteindelijk de rechter in voorkomend geval vaststellen wat de reikwijdte is van die uitvinding of groep van uitvindingen.

De toelichting op artikel 26 is op het onderhavige punt aangevuld.

18. Anders dan de Raad lijkt te veronderstellen, is het de aanvrager die, indien bij het nieuwheidsonderzoek wordt geconstateerd, dat de aanvraag meerdere uitvindingen bevat, desgewenst zijn aanvraag splitst. In dat geval wordt ingevolge artikel 33, derde lid, het nieuwheidsonderzoek beperkt tot de eerste uitvinding en wordt de aanvrager vervolgens bericht dat zijn aanvraag naast de onderzochte uitvinding nog een of meer andere uitvindingen bevat. Naar aanleiding van deze mededeling kan de aanvrager besluiten zijn aanvraag met toepassing van artikel 27 te splitsen.

19. Artikel 53, vierde lid, is in die zin aangevuld dat het octrooirecht eveneens is uitgeput, indien het geoctrooieerde voortbrengsel door de octrooihouder of met diens toestemming in een der Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap in het verkeer is gebracht. Ter vermijding van misverstand zij er overigens op gewezen dat artikel 53 geen betrekking heeft op invoer voor een ander. De weergave van de Raad spoort in dit opzicht niet met de tekst van artikel 53.

bepaling (Zaak 15/74 Centrafarm vs Sterling Drug, Jur.1974, bladzijde 1147). Dit is met name het geval wanneer het betrokken produkt in een andere Lid-Staat door de octrooihouder of met diens toestemming in het vrije verkeer is gebracht.

Het verdient aanbeveling deze beperkingen in deze bepaling tot uitdrukking te brengen. In ieder geval ware in de memorie van toelichting hieraan aandacht te besteden, opdat niet de indruk wordt gewekt dat in dit verband – althans voor wat betreft het handelsverkeer tussen de Lid-Staten van de EG – een absoluut recht wordt toegekend.

20. Waar artikel 77, eerste lid, de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage uitsluitend bevoegd verklaart voor de aldaar genoemde vorderingen, is de in het tweede lid van deze bepaling neergelegde aanwijzingen van deze rechtbank en de president van die rechtbank in kort geding beperkt tot Nederland. Dit verschil ware toe te lichten.

21. Ingevolge artikel 84 zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip de Row komen te vervallen. Dit houdt in, dat de op deze regeling gebaseerde uitvoeringsregelingen van rechtswege vervallen, tenzij voor die regelingen een nieuwe wettelijke grondslag in het leven wordt geroepen. Zo zal de in artikel 18A Row genoemde algemene maatregel van bestuur (Octrooigemachtigdenreglement) vervallen, tenzij in het wetsvoorstel hiervoor een voorziening wordt getroffen. In het wetsvoorstel dan wel in de memorie van toelichting ware hieraan aandacht te besteden. Overigens ware in de toelichting ook aandacht te besteden aan de consequenties voor de overige uitvoeringsregelingen.

20. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad is de memorie van toelichting op artikel 78 aangevuld in die zin dat thans is vermeld waarom in het tweede lid van dit artikel, anders dan in het eerste lid, de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te 's-Gravenhage en van de president van die rechtbank in kort geding beperkt is tot Nederland.

21. De Raad merkt op, dat bij het vervallen van de Rijksoctrooiwet de hierop gebaseerde uitvoeringsregelingen van rechtswege vervallen, tenzij voor die regelingen een nieuwe wettelijke grondslag in het leven wordt geroepen. De Raad noemt als voorbeeld het Octrooigemachtigdenreglement. Naast genoemde uitvoeringsregeling kent de Rijksoctrooiwet slechts één andere, het Octrooireglement. Dit bevat voorschriften van administratieve en procedurele aard, die onder meer betrekking hebben op de werkwijze van de Octrooiraad en de behandeling van octrooiaanvragen. Deze uitvoeringsregeling dient te blijven bestaan zolang de Rijksoctrooiwet in stand blijft, en zal tezamen met de Rijksoctrooiwet vervallen. Voor de uitvoering van de nieuwe wet is een soortgelijke uitvoeringsregeling nodig, die vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze nieuwe wet van kracht zal zijn. In de toelichting op artikel 87, eerste lid, is hieraan aandacht besteed. Wat betreft het Octrooigemachtigdenreglement zij verwezen naar hetgeen onder punt 15 is vermeld.

22. Voor enkele redactionele kanttekeningen moge het college verwijzen naar de bij het advies behorende bijlage.

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

23. In het wetsvoorstel en de memorie van toelichting is voorts een aantal aanpassingen aangebracht, die geen verband houden met het advies van de Raad.

In artikel 9, zesde lid, is de mogelijkheid opgenomen dat in plaats van een afschrift van de aanvraag op grond waarvan een recht van voorrang wordt ingeroepen, ook een gewaarmerkte vertaling van die aanvraag in een van de daar genoemde talen kan worden verstrekt.

In artikel 37 is in het tweede lid de mogelijkheid opgenomen, dat het bureau op verzoek van de uitvinder en de aanvrager gezamenlijk de in de octrooiaanvraag omtrent de uitvinder vermelde gegevens verbetert. De tekst van de bepaling is ontleend aan artikel 22F van de Rijsoctrooiwet.

In artikel 52 is de term «tekst van het octrooischrift» vervangen door: de tekst waarin het Europees Octrooibureau voorstelt dat octrooi te verlenen. Hiermee wordt nauwer bij de terminologie van het Europees Octrooiverdrag aangesloten.

In artikel 70 is rekening gehouden met de mogelijkheid dat een octrooihouder een inbreukprocedure in kort geding kan aanspannen. In dat geval moet het nieuwheidsrapport op de terechtzitting worden overgelegd.

In een nieuw artikel 80 wordt aan octrooigemachtigden een eigen pleitbevoegdheid gegeven in octrooi-geschillen die volgens de artikelen 78 en 79 door de rechtbank of het Hof te 's-Gravenhage worden behandeld. Deze bepaling is opgenomen op verzoek van de octrooigemachtigden. Wij menen dat deze bepaling wenselijk is in verband met het feit dat in de nieuwe Rijsoctrooiwet uitsluitend de rechter zich zal uitspreken over de merites van geoctrooieerde uitvindingen. Artikel 90 bevat een wijziging van de bestaande Rijsoctrooiwet, die er toe strekt bovengenoemde pleitbevoegdheid ook voor geschillen over op grond van die wet verleende octrooien te laten gelden.

In artikel 93 is de mogelijkheid opgenomen dat een aantal artikelen van dit wetsvoorstel op een later tijdstip in werking gesteld kan worden dan de overige artikelen.

Deze mogelijkheid is van belang met betrekking tot de bepalingen die verband houden met Gemeenschapsoctrooien, die immers pas effect kunnen krijgen vanaf het moment dat het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (Trb. 1990, 121) voor Nederland verbindend wordt. Dit zal langer op zich laten wachten dan aanvankelijk werd voorzien.

Voorts zijn, waar dit bij nader inzien nodig bleek, correcties en verduidelijkingen aangebracht.

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

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 Vice-President van de Raad van State van het Koninkrijk,
W. Scholten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Y. C. M. T. van Rooy

Lijst van redactionele kanttekeningen, behorende bij het advies no. W10.91.0118/K van de Raad van State van het Koninkrijk van 12 november 1991.

- In artikel 56, derde lid ware tussen «Nederland» en «de Nederlandse Antillen» in te voegen het woord: of.
- In paragraaf 7 (bladzijde 16) van de memorie van toelichting ware aan het einde van de zin beginnend met: «In de eerste plaats zal een geschil ...» toe te voegen het woord: leiden.
- Teneinde het verschil aan te geven tussen de huidige en het voorgestelde scherpere systeem van het verlenen van dwanglicenties ware in paragraaf 8.4 (bladzijde 21) van de memorie van toelichting aan de zin beginnend met: «Niet te ontkennen valt ...,» na de woorden «geoctrooieerde uitvinding» toe te voegen «op betrekkelijk eenvoudige wijze».
- De passage in paragraaf 8.7 van de memorie van toelichting met betrekking tot de goedkeuring van het Gemeenschapsoctrooiverdrag ware te actualiseren.
- In paragraaf 9 (bladzijde 24) ware in de zin beginnend met: «Om dit te voorkomen ...» na de woorden «inwerkingtreding van deze» het woord toe te voegen: wet.

– In de toelichting bij artikel 4 (bladzijde 31) ware het woord «doch» in de zin beginnend met «Het **eerste** en **tweede lid** ...» te schrappen en een nieuwe zin te beginnen aangezien hier geen sprake is van een tegenstelling.

– In de toelichting bij artikel 16 (bladzijde 35) ware na de eerste vermelding van het woord «bureau» toe te voegen: in plaats van de Octroiraad.

– In de eerste zin van de toelichting bij artikel 31 (bladzijde 40) ware na de woorden «aldus het **eerste lid**» toe te voegen; in samenhang met het vijfde lid.