

Vergaderjaar 1992–1993

**22 604 (R 1435)**

## **Regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1993)**

**Nr. 7**

### **NOTA VAN WIJZIGING**

Ontvangen 16 maart 1993

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de omschrijving van het begrip octrooiregister «artikel 18» vervangen door: artikel 19.

B

Artikel 8 komt te luiden als volgt:

#### **Artikel 8**

Onverminderd de artikelen 11, 12 en 13 wordt de aanvrager als uitvinder beschouwd en uit dien hoofde als degene die aanspraak heeft op octrooi.

C

In artikel 9, zesde lid, wordt «gewaarmerkte vertaling» vervangen door «vertaling» en wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Het bureau kan verlangen dat de in de vorige volzin bedoelde vertaling wordt gewaarmerkt.

D

Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het derde lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: Daarbij kan worden bepaald dat de inschrijving van bepaalde gegevens in het register afhankelijk is van het betalen van een bedrag door degene die om inschrijving verzoekt.

2. Na het derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. Tegen betaling van bij algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedragen kan een ieder het bureau verzoeken om schriftelijke inlichtingen omtrent dan wel gewaarmerkte uittreksels uit het octrooire-

gister of om stukken welke betrekking hebben op een in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvraag of octrooi, alsmede om afschriften van laatstgenoemde stukken.

E

De eerste volzin van het eerste lid van artikel 32 komt te luiden als volgt: Indien de aanvrager hetzij binnen de in artikel 31, eerste lid, bedoelde termijn het daar bedoelde verzoek niet heeft gedaan hetzij schriftelijk het bureau heeft meegedeeld een zodanig verzoek niet te zullen doen, verleent het bureau het octrooi, zodra de octrooiaanvraag in het octrooiregister is ingeschreven.

F

In artikel 37, tweede lid, wordt na «kunnen de aanvrager en de uitvinder gezamenlijk» ingevoegd: , onder betaling van een bij algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedrag,.

G

In artikel 58, derde lid, wordt «wordt met of zonder tijdsbepaling geschorst» vervangen door: kan met of zonder tijdsbepaling worden geschorst.

H

De derde volzin van artikel 52, eerste lid, komt te luiden: De vertaling moet zijn gewaarmerkt door een octrooigemachtigde.

I

Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «op de eerste dag van de maand volgend op die,» vervangen door: op de laatste dag van de maand.

2. In het tweede lid wordt «op de eerste dag van de maand volgend op die,» vervangen door «op de laatste dag van de maand» en wordt «op de eerste dag van de maand, volgend op die» vervangen door: op de laatste dag van de maand.

J

Artikel 75 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onder a, komt als volgt te luiden:

a. hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge de artikelen 2 tot en met 7 niet vatbaar is voor octrooi dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, het octrooi ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend;

2. In het zesde lid, wordt «de artikelen 72 en 73» vervangen door: de artikelen 71, 72 en 73.

K

Artikel 80 komt te luiden als volgt:

#### **Artikel 80**

Bij de behandeling ter terechtzitting van geschillen bedoeld in de artikelen 78 en 79 mogen octrooigemachtigden het woord voeren onverminderd de verantwoordelijkheid van de procureur.

Na hoofdstuk 6 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

## **HOOFDSTUK 6A. AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN**

### **Artikel 83a**

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 83i, en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

verordening: de verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PbEG L 182);

basisoctrooi: een octrooi als bedoeld in artikel 1, onder c, van de verordening;

certificaat: een aanvullend beschermingscertificaat als bedoeld in artikel 1, onder d, van de verordening.

### **Artikel 83b**

De aanvraag om een certificaat wordt bij het bureau ingediend.

### **Artikel 83c**

Bij de aanvraag om een certificaat dient een bewijsstuk te worden overgelegd waaruit blijkt dat aan het bureau een bedrag is betaald overeenkomstig een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld tarief.

### **Artikel 83d**

Met betrekking tot aanvragen om een certificaat zijn de artikelen 23, derde lid, 25 en 37, eerste lid, van deze rijkswet van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 83e**

Indien niet is voldaan aan het bij artikel 8 van de verordening of het bij de artikelen 83c en 83d van deze rijkswet bepaalde, geeft het bureau daarvan binnen een maand na de datum van indiening van de aanvraag om een certificaat schriftelijk kennis aan de aanvrager, onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan. Artikel 29, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 83f**

Voor de instandhouding van een aanvullend beschermingscertificaat moet elk jaar, voor het eerst vanaf het jaar waarin de wettelijke duur van het basisoctrooi is verstreken, aan het bureau een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag worden betaald. Dit bedrag wordt uiterlijk voldaan op de laatste dag van de maand waarin de wettelijke duur van het basisoctrooi is verstreken. De artikelen 61, derde lid, en 62 van deze rijkswet zijn van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 83g**

1. De in de artikelen 9, tweede lid, 11 en 16 van de verordening voorgeschreven bekendmakingen geschieden in het in artikel 20 van deze rijkswet bedoelde blad.

2. Het bureau schrijft de in de artikelen 9, tweede lid, 11 en 16 van de verordening bedoelde gegevens in het octrooiregister in.

### **Artikel 83h**

De artikelen 64 tot en met 69 zijn van overeenkomstige toepassing op certificaten.

### **Artikel 83i**

Indien een andere dan de in artikel 83a genoemde door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgestelde verordening betreffende aanvullende beschermingscertificaten in het belang van een goede uitvoering nadere regeling behoeft geschiedt dit bij algemene maatregel van bestuur. Daarbij kan worden voorzien in het opleggen van taksen, voor zover dat is toegelaten ingevolge de betrokken verordening.

## **M**

Aan artikel 87 worden twee leden toegevoegd, luidende:

3. Deze rijkswet is niet van toepassing op aanvragen om een certificaat als bedoeld in artikel 83a welke bij de Octroiraad zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze rijkswet.

4. De artikelen 83f en 83h zijn mede van toepassing op certificaten welke zijn verleend op aanvragen welke zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze rijkswet.

## **N**

Artikel 90 komt te luiden als volgt:

### **Artikel 90**

In artikel 54 van de Rijsoctrooiwet wordt na het tweede lid, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. Bij de behandeling ter terechtzitting van geschillen bedoeld in het eerste en tweede lid mogen octrooigemachtigden het woord voeren onverminderd de verantwoordelijkheid van de procureur.

## **O**

Artikel 95 komt te luiden als volgt:

### **Artikel 95**

1. Deze rijkswet is verbindend voor Nederland en, behoudens hoofdstuk 6A, voor de Nederlandse Antillen.

2. Deze rijkswet is voor Aruba slechts verbindend voor zover het betreft de artikelen 39 tot en met 44, 59, 86, 87, eerste lid, 89, 91, 93 en 96. Voor de toepassing van de artikelen 39 tot en met 44 in Aruba wordt onder «bureau» verstaan het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba.

P

Aan artikel 96 wordt een volzin toegevoegd, luidende:  
Het bepaalde in de vorige volzinnen geldt niet met betrekking tot de artikelen 39 tot en met 44 en artikel 59.

### **Toelichting**

A

In onderdeel A is een foutieve verwijzing gecorrigeerd.

B

De wijziging van artikel 8 beoogt de positie van de aanvrager te verduidelijken. Evenals in de bestaande Rijksoctrooiwet wordt buiten twijfel gesteld, dat – onverminderd de artikelen 11, 12 en 13 – de aanvrager van een octrooi degene is die aanspraak heeft op het octrooi.

C

Met deze wijziging wordt teruggekeerd naar het onder de bestaande Rijksoctrooiwet geldende systeem, namelijk dat vertalingen van in een buitenlandse taal gestelde voorrangsbewijzen slechts op verzoek van het bureau gewaarmerkt behoeven te worden.

D

De wijzigingen in artikel 19 hebben tot doel een grondslag te bieden voor het heffen van taksen. Volgens de toevoeging aan het derde lid is betaling van taksen verplicht ter zake van verzoeken om het inschrijven van bepaalde gegevens in het register. Volgens het nieuwe vierde lid moet een taks betaald worden bij het indienen van een verzoek om het verstrekken van schriftelijke informatie uit het register of om schriftelijke informatie betreffende stukken die betrekking hebben op in het octrooi-register ingeschreven octrooiaanvragen of octrooien. Een overeenkomstige bepaling is thans in artikel 15, derde lid, van de Rijksoctrooiwet opgenomen.

E

De voorgestelde wijziging van artikel 32, eerste lid, strekt ertoe versnelde verlening van een zesjarig octrooi mogelijk te maken. Een octrooiaanvrager kan volgens de voorgestelde wijziging het bureau schriftelijk meedelen dat hij geen nieuwheidsonderzoek zal aanvragen.

De octrooiaanvrager heeft reeds op grond van artikel 30, tweede lid, het recht te verzoeken om vervroegde publicatie van zijn octrooiaanvraag. Indien de octrooiaanvrager van beide mogelijkheden gebruik maakt, kan het bureau zo snel mogelijk na de publicatie van de octrooiaanvraag – dat is in dit geval binnen de termijn van dertien maanden na indiening van de octrooiaanvraag – overgaan tot octrooiverlening.

F

Deze wijziging bevat een grondslag voor het heffen van een taks ingeval van wijziging van de vermelding van de naam van de uitvinder. Ook onder de bestaande Rijksoctrooiwet is voor het aanbrengen van deze wijziging een bedrag verschuldigd.

## G

In artikel 52, eerste lid, is de verwijzing naar «een persoon als bedoeld in artikel 22» vervangen door: een octrooigemachtigde. Hiermee wordt een uit meerdere schakels bestaande verwijzingsketen vermeden. De term octrooigemachtigde is omschreven in artikel 2 van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1968, 595), als degene, die is ingeschreven in het register voor octrooigemachtigden. Overigens zij van de gelegenheid gebruik gemaakt om een onjuistheid in de memorie van toelichting (artikelsgewijze toelichting op artikel 22) recht te zetten. Anders dan uit de bedoelde passage zou kunnen worden afgeleid, worden advocaten niet ingeschreven in het register van octrooigemachtigden. De bepalingen in het Octrooigemachtigdenreglement met betrekking tot het toezicht op de beroepsuitoefening, welke alleen gelden voor ingeschreven octrooigemachtigden, zijn derhalve niet op advocaten van toepassing.

## H

Deze wijziging strekt ertoe de rechter een discretionaire bevoegdheid te geven bij de vraag of hij een procedure inzake de verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid zal schorsen, in verband met een nietigheidsactie die is ingesteld tegen het octrooi ten behoeve waarvan de gedwongen licentie gevorderd wordt. Dit geeft de rechter de mogelijkheid om de kans van slagen van de nietigheidsactie mee te wegen bij zijn beslissing omtrent de schorsing van de procedure.

## I

Door de wijziging van artikel 61, eerste en tweede lid, wordt de dag waarop een instandhoudingstaks verschuldigd wordt, bepaald op de laatste dag van een maand. Daarmee wordt weer aangesloten bij het systeem van de huidige Rijsoctrooiwet. De aanvankelijke keuze voor de eerste dag van een maand blijkt voor de administratie van het Bureau voor de Industriële Eigendom bewerkelijker te zijn.

## J

De wijziging van het eerste lid van artikel 75 betreft een redactionele verbetering. Met de wijziging van het zesde lid wordt een onvolledige verwijzing gecorrigeerd.

## K

De met deze wijziging voorgestelde redactie voor artikel 80 is gelijk-luidend aan het voorstel dat de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orde van Octrooigemachtigden hebben gedaan. Evenals de oorspronkelijke redactie geeft de bepaling een octrooigemachtigde uitdrukkelijk de bevoegdheid om namens zijn cliënt op de terechtzitting het woord te voeren. De thans gekozen formulering drukt met zoveel woorden uit dat de positie van de advocaat/procureur als *dominus litis* onaangetast blijft.

## L

Op 18 juni 1992 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen een verordening betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen vastgesteld (verordening (EEG) nr. 1768/92, PbEG L 182/1). Het beschermingscertificaat biedt fabrikanten van geneesmiddelen na afloop van het octrooi een aanvullende



bescherming van maximaal vijf jaar. De octrooihouder dient daartoe bij de bevoegde nationale dienst voor de industriële eigendom een aanvraag voor een beschermingscertificaat in te dienen.

Voortbouwend op het taksensysteem bij octrooien is in de verordening aan de lidstaten de ruimte gelaten om zowel voor de behandeling van de aanvraag om een certificaat als voor het instandhouden van een certificaat taksen te heffen. Het in deze nota van wijziging voorgestelde hoofdstuk 6A betreffende aanvullende beschermingscertificaten, verschaft de noodzakelijke rechtsbasis voor het opleggen van deze taksen en stelt – in aanvulling op de verordening – enkele nadere regels die bij de indiening en behandeling van aanvragen in acht moeten worden genomen. Voor een verdere beschouwing over de uitvoering van deze verordening zij verwezen naar paragraaf 10 van de memorie van antwoord.

#### **Artikel 83b**

Dit artikel bepaalt dat aanvragen om een certificaat worden ingediend bij het bureau, zijnde de bevoegde dienst voor de industriële eigendom in Nederland.

#### **Artikel 83c**

In dit artikel is vastgelegd dat bij de indiening van de aanvraag een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag moet worden betaald. Met deze bepaling wordt toepassing gegeven aan artikel 8, tweede lid, van de verordening.

#### **Artikel 83d**

In dit artikel worden enkele voorschriften met betrekking tot octrooi-aanvragen van overeenkomstige toepassing verklaard op aanvragen om certificaten. De bepalingen waarnaar verwezen wordt, schrijven voor dat aanvragen in het Nederlands dienen te worden gesteld, dat in het buitenland gevestigde aanvragers verplicht zijn in Nederland domicilie te kiezen en dat een ieder het bureau, naar aanleiding van de publikatie van een aanvraag, gegevens kan meedelen die van belang kunnen zijn bij de behandeling van de aanvraag. Het van overeenkomstige toepassing zijn van artikel 25 heeft als gevolg, dat ten tijde van het indienen van een aanvraag om een certificaat domicilie gekozen moet worden bij een octrooigemachtigde en dat bij wijziging van de domiciliekeuze na verlening van het certificaat ook bij een ander domicilie gekozen kan worden.

**Artikel 83e** draagt het bureau op om de aanvrager op de hoogte te stellen van onvolkomenheden in de aanvraag en hem een termijn te stellen om de gebreken te herstellen. Het bureau besluit de aanvraag niet te behandelen wanneer de gebreken niet tijdig zijn hersteld.

**Artikel 83f** bepaalt dat jaarlijks een instandhoudingstaks verschuldigd is. Dit bedrag is voor het eerst verschuldigd in het jaar waarin het basis-octrooi verstrijkt. De hoogte van het bedrag wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald en zal worden afgestemd op het taksen-regime bij octrooien. Ingeval van niet-tijdige betaling stuurt het bureau een herinneringsbrief. Het certificaat vervalt van rechtswege indien het verschuldigde bedrag niet binnen zes maanden na de vervalddag is voldaan. Met het opleggen van instandhoudingstaksen is toepassing gegeven aan de mogelijkheid die artikel 12 van de verordening aan de lid-staten biedt.

### **Artikel 83g**

De verordening schrijft voor dat de aanvraag om een certificaat alsmede de afgifte, het verval en de nietigheid van een certificaat worden gepubliceerd. Het eerste lid van artikel 83g stelt vast dat dit in het door het bureau periodiek uit te geven blad geschiedt.

Voornoemde gegevens worden krachtens het tweede lid in het octrooi-register ingeschreven. Het bureau is vrij om te bepalen op welke wijze deze gegevens in het octrooi-register ingeschreven worden, met name of in het octrooi-register een sub-register voor certificaten wordt aangelegd.

### **Artikel 83h**

Deze bepaling strekt ertoe buiten twijfel te stellen, dat de regeling in de Rijsoctrooiwet 1993 is opgenomen inzake het octrooi als deel van het vermogen, ook van toepassing is op certificaten.

### **Artikel 83i**

De Europese Commissie onderzoekt thans of het wenselijk is om ook voor fyto-farmaceutische producten (landbouw-bestrijdingsmiddelen) een aanvullend beschermingscertificaat in te voeren. Het valt niet uit te sluiten dat in de toekomst ook voor andere voortbrengselen aanvullende bescherming wordt bepleit. Naar mag worden aangenomen zullen eventueel vast te stellen verordeningen betreffende aanvullende beschermingscertificaten, worden opgezet volgens het stramien van de verordening inzake het aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen. Ten einde te voorkomen dat in voorkomende gevallen dergelijke verordeningen tot wetwijziging zouden leiden, biedt artikel 83i de mogelijkheid om de eventueel noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot dergelijke verordeningen bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen. Voor de inhoud van deze regels zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bepalingen die thans worden voorgesteld voor aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen.

### **M**

In het in dit onderdeel voorgestelde derde lid van artikel 87 is vastgelegd dat de onderhavige wet niet van toepassing is op aanvragen om een certificaat die vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet bij de Octrooiraad zijn ingediend. Aanvragen ingediend voor deze datum worden door de Octrooiraad afgehandeld die daarbij, op grond van artikel 18, eerste lid, van de verordening, waar nodig de uitvoeringsmodaliteiten van de Rijsoctrooiwet naar analogie kan toepassen.

Voor de instandhouding van verleende certificaten dient krachtens artikel 83f jaarlijks een taks te worden voldaan. Als gevolg van het thans voorgestelde vierde lid van artikel 87 geldt deze verplichting ook voor certificaten, die worden verleend op aanvragen die voor de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel bij de Octrooiraad zijn ingediend. Deze bepaling is nodig omdat de huidige Rijsoctrooiwet geen grondslag biedt om de instandhouding van aanvullende beschermingscertificaten afhankelijk te stellen van het betalen van een jaartaks.

### **N**

In artikel 54 van de bestaande Rijsoctrooiwet, die nog enige tijd van kracht zal blijven naast de Rijsoctrooiwet 1993 wordt een bepaling toegevoegd die overeenkomt met artikel 80, zoals dat in onderdeel J is aangepast.



In het eerste lid van artikel 95 is, ter vermindering van misverstand, met zoveel woorden bepaald, dat hoofdstuk 6A betreffende aanvullende beschermingscertificaten niet verbindend is voor de Nederlandse Antillen. De verordening waaraan in dit hoofdstuk toepassing wordt gegeven is alleen verbindend voor Nederland.

Het tweede lid van artikel 95 heeft betrekking op de artikelen van deze rijkswet die voor Aruba verbindend zijn. Voorgesteld wordt om aan de opsomming van deze artikelen toe te voegen de artikelen 39 tot en met 44 en 59 van de rijkswet. De artikelen 39 tot en met 44 hebben betrekking op de geheimhouding van octrooiaanvragen in het belang van de verdediging van het Koninkrijk. Artikel 59 biedt de mogelijkheid dat de Staat een geoctrooieerde uitvinding zelf toepast of doet toepassen, indien zulks door het belang van de verdediging van het Koninkrijk wordt gevorderd. Aangezien de defensie een Koninkrijksaangelegenheid is, dient in deze onderwerpen bij rijkswet te worden voorzien. Ten einde dit te bereiken is gekozen voor het verbindend verklaren van deze artikelen voor Aruba.

Tevens is er in voorzien dat de opzeggingsmogelijkheid van artikel 96 voor deze artikelen niet geldt.

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

De Staatssecretaris van Justitie,  
A. Kosto