

Vergaderjaar 1993–1994

22 604 (R 1435)

Regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1993)

Nr. 18

AMENDEMENT VAN DE LEDEN WITTEVEEN-HEVINGA EN VAN DER HOEVEN

Ontvangen 10 maart 1994

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 75 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 75a

1. Degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 tot vernietiging van een krachtens deze rijkswet verleend octrooi instelt, is in die vordering niet ontvankelijk als hij niet als bijlage bij de conclusie van eis het resultaat van een door het bureau uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden overlegt.

2. In kort geding kan de president van de arrondissementsrechtbank bedoeld in artikel 78, tweede lid, degene die stelt dat een krachtens deze rijkswet verleend octrooi vernietigd behoort te worden, opdragen een advies van het bureau omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden over te leggen.

Toelichting

Doordat de rechter een beroep kan doen op onafhankelijke externe adviezen van het Bureau voor de industriële eigendom komt het wetsvoorstel tegemoet aan de eis om snel, eenvoudig en goedkoop inzicht te krijgen in de rechtsgeldigheid van een verleend octrooi. Deze procedure biedt tevens de garantie voor behoud van octrooi-technische kennis bij het Bureau voor de industriële eigendom.

Het voorgestelde eerste lid bevat de verplichting om bij een vordering tot vernietiging van een octrooi een advies van het Bureau i.e. over te leggen op straffe van niet-ontvankelijkheid van de vordering. Het advies moet bij de conclusie worden gevoegd. Het lid vindt toepassing op twee situaties, te weten:

- a. de eenzijdige vordering tot nietigverklaring van een octrooi;
- b. de vordering tot vernietiging van een octrooi als tegenvordering in een door de octrooihouder ingestelde inbreukactie; deze tegenvordering wordt in het merendeel van de inbreukprocedures ingesteld.

In beide gevallen dient de vordering in een conclusie van eis te worden neergelegd.

Het tweede lid heeft betrekking op de vordering in kort geding. Aangezien dit geding zich kenmerkt door flexibiliteit en gericht is op een snelle afwikkeling met betrekking tot het verbod op inbreuk is het niet verstandig voor te schrijven dat het verweer van gedaagde in alle gevallen door een advies van het Bureau voor de industriële eigendom dient te worden ondersteund. Het kan zijn dat de president van de rechtbank van oordeel is dat het door de gedaagde aangevoerde verweer zo weinig kans van slagen heeft, dat hij meent ook zonder advies aan dit verweer voorbij te kunnen gaan. Daarom wordt volstaan met het opnemen van de bevoegdheid van de president om de partij die stelt dat het octrooi vernietigd behoort te worden, op te dragen een advies over te leggen.

Witteveen-Hevinga
Van der Hoeven