No.W15.15.0248/IV/K 's-Gravenhage, 18 december 2015

**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**

Bij Kabinetsmissive van 16 juli 2015, no.2015001289, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012, met memorie van toelichting.

Het voorstel strekt tot aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de komst van het Europees octrooi met eenheidswerking en de oprichting van het Eengemaakt octrooigerecht (EOG).

De introductie van het Europees octrooi met eenheidswerking op grond van Verordening (EU) nr. 1257/2012 (hierna: de verordening) geeft de mogelijkheid met één registratie octrooibescherming te verkrijgen in alle deelnemende EU-lidstaten. Bedrijven die octrooibescherming wensen in deze EU-lidstaten hoeven de geldigheid van het octrooi niet in iedere lidstaat afzonderlijk te regelen (valideren).

Voorts wordt voorzien in geschilbeslechting op Europees niveau bij het EOG, op grond van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (hierna: rechtspraakverdrag). Langs deze weg kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen met werking in alle deelnemende lidstaten. Als gevolg daarvan behoeft een octrooihouder niet langer in iedere lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt afzonderlijk een inbreukprocedure te starten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de geldigheid van het octrooi; ook deze kan via één gerechtelijke procedure bij het Eengemaakt octrooigerecht worden vastgesteld.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk adviseert de wetgevingsprocedure voort te zetten, maar adviseert de toelichting op de reikwijdte van de octrooibescherming op grond van het voorgestelde artikel 53 te verhelderen om onduidelijkheid in de toepassingspraktijk te voorkomen.

1. Reikwijdte van het voorgestelde artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995

Het voorgestelde artikel 53 onder b regelt dat een octrooi de houder ervan het recht verleent te verhinderen dat een derde zonder zijn toestemming een werkwijze die onderwerp is van het octrooi toepast of voor toepassing in Nederland, Curaçao of Sint Maarten aanbiedt. De tekst van deze bepaling is vrijwel gelijkluidend aan artikel 25, onderdeel b, van het rechtspraakverdrag en vervangt het huidige artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet.[[1]](#footnote-1) Nieuw ten opzichte van het huidige artikel is dat hierin gesproken wordt van toepassing ‘in Nederland, Curaçao en Sint Maarten’. [[2]](#footnote-2)

De tekst van het voorgestelde artikel 25, onderdeel b gaat niet expliciet in op het grensoverschrijdend aanbieden in Nederland, Curaçao en Sint Maarten vanuit een ander land.[[3]](#footnote-3) In de artikelsgewijze toelichting wordt over deze bepaling echter gesteld dat zowel het aanbieden als het toepassen van de werkwijze moet plaatsvinden op het grondgebied van het Koninkrijk.[[4]](#footnote-4)

In zijn advies bij het wetsvoorstel merkt de Raad voor de rechtspraak op dat die interpretatie in strijd lijkt met de Nederlandse rechtspraak en octrooirechtelijke doctrine over het “aanbieden” als aan de octrooihouder voorbehouden handeling, zoals bedoeld in de huidige tekst van artikel 53, onderdeel b. De Raad voor de rechtspraak merkt op dat de rechtspraak en literatuur ervan uitgaan dat ook het aanbieden vanuit het buitenland maar gericht op inbreukmakende handelingen in het Koninkrijk, een inbreuk op de rechten van de octrooihouder vormt.[[5]](#footnote-5) In antwoord op deze opmerking van de Raad voor de rechtspraak stelt de toelichting concluderend dat “de memorie van toelichting op dit punt ruimte laat voor de door de Raad voorgestane uitleg.”[[6]](#footnote-6) De uitleg van aanbieden in de artikelsgewijze toelichting lijkt echter die waarop de Raad voor de rechtspraak doelt, juist uit te sluiten.[[7]](#footnote-7)

In de reactie op het advies van de Raad voor de rechtspraak stelt het algemene deel van de toelichting dat hetgeen in de artikelsgewijze toelichting is opgenomen over het aanbieden van een werkwijze vanuit het buitenland, niet uitsluit dat als de toepassing van de werkwijze vanuit het buitenland wordt aangeboden en gericht is tot iemand die zich in Nederland, Curaçao of Sint Maarten bevindt, het aanbod *heeft te gelden als* een aanbod dat in Nederland, Curaçao of Sint Maarten plaatsvindt. De Afdeling merkt op dat het verwarrend is dat de toelichting op twee plaatsen een verschillende interpretatie van het begrip aanbieden geeft. Voorkomen moet worden dat in de praktijk onduidelijkheid ontstaat over de reikwijdte van de octrooibescherming op grond van het voorgestelde artikel 53, onderdeel b.

De Afdeling adviseert daarom om de toelichting op dit punt te verduidelijken en een eenduidig standpunt in te nemen over de betekenis en reikwijdte van het aanbieden van een werkwijze als handeling die octrooirechtelijk beschermd wordt.

2. Toelichting op de Grondwettelijke aspecten van het rechtspraakverdrag

In paragraaf 4.2 van de toelichting wordt ingegaan op de verhouding tussen het rechtspraakverdrag en artikel 112 van de Grondwet. De Afdeling adviseert deze paragraaf in overeenstemming te brengen met de strekking van het advies van de Afdeling bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het rechtspraakverdrag.[[8]](#footnote-8)

3. De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling advisering van 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 Aruba, aan die van Curaçao en aan die van Sint Maarten, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk,

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk betreffende no.W15.15.0248/IV

* In het algemene deel van de toelichting helder aangeven welke wijzigingen voortvloeien uit het verdrag en welke uit de verordening.
* Omwille van de toegankelijkheid van de artikelsgewijze toelichting, steeds de volgorde van de in het voorstel opgenomen artikelen aanhouden, in plaats van de volgorde van de artikelen van het rechtspraakverdrag.
1. Dit artikel geeft de octrooihouder het uitsluitende recht de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. [↑](#footnote-ref-1)
2. Op grond van artikel 113 van de Rijksoctrooiwet 1995 is een Europees octrooi, evenmin als een Rijksoctrooi, geldig in het land Aruba. [↑](#footnote-ref-2)
3. Het voorgestelde artikel 53 luidt:

 Een octrooi verleent de houder ervan het recht te verhinderen dat een derde zonder zijn

 toestemming:

 a. een product dat onderwerp van het octrooi is, vervaardigt, aanbiedt, in het verkeer brengt of

 gebruikt, dan wel met dat doel invoert of in voorraad heeft;

 b. een werkwijze die onderwerp van het octrooi is, toepast of, indien de derde weet of behoort te

 weten dat toepassing van de werkwijze zonder toestemming van de octrooihouder verboden is,

 voor toepassing in Nederland, Curaçao of Sint Maarten aanbiedt;

 c. een product dat rechtstreeks is verkregen volgens de werkwijze die onderwerp van het octrooi is, aanbiedt, in het verkeer brengt of gebruikt, dan wel met dat doel invoert of in voorraad heeft. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artikelsgewijze toelichting bij artikel 25, onderdeel b van het Rechtspraakverdrag en het eerste deel van artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet 1995. [↑](#footnote-ref-4)
5. De Raad voor de rechtspraak verwijst hierbij in zijn advies naar Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom, commentaar bij artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995, paragraaf 2 onder j. In de betreffende passage wordt verwezen naar de uitspraak Hop-dobber, Rb. Den Haag (pres.), 23 september 1993, ECLI:NL:RBSGR:1993:AM2050, BIE 1994, p. 351. [↑](#footnote-ref-5)
6. Toelichting, paragraaf 9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zie voetnoot 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 16 december over het voorstel van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, W15.15.0251. [↑](#footnote-ref-8)