

## Commentaar mr. J.C.S. Pinckaers op het conceptvoorstel Wijziging van de ROW 1995 ivm het Rechtspraakverdrag

1. Mijn complimenten voor het streven van de regering de ROW 1995 gelijk te laten lopen met artt. 25-29 Rechtspraakverdrag. Het is van groot belang te voorkomen dat tijdens de overgangsfase van 7-14 jaar er verschillen zijn tussen het toepasselijke recht van het Rechtspraakverdrag en het nationaal recht dat van toepassing is op Europese octrooien zodat partijen door middel van een forumkeuze, opt-out of intrekking daarvan de uitkomst van geschil kunnen beïnvloeden. De nieuwe opzet waarbij de rechten zijn neergelegd in artt. 53 en 54 en de beperkingen in art. 54d is helder en spreekt mij aan.
- 2a. De regering heeft in het conceptvoorstel voor art. 54d, onder gekozen voor een verwijzing naar de in art. 10 Biotechnologierichtlijn genoemde handelingen in maar zij geeft direct toe dat dit inconsistent is met artt. 54, onder i. en j., waar de handelingen zijn worden opgesomd. Als rechtvaardiging noemt de regering de inconsistentie van art. 27, onder I, Rechtspraakverdrag zelf. Waar een keuze tussen twee inconsistenties moet worden gemaakt, geef ik de voorkeur aan het uitschrijven van de handelingen. Voordeel daarvan is immers dat artikel 54b van het conceptvoorstel kan komen te vervallen, hetgeen de eenvoud en leesbaarheid van ROW 1995 ten goede zal komen. Artikel 54d, onderdeel I. kan dan als volgt luiden:

“De in artikel 54a bedoelde bescherming strekt zich niet uit tot biologisch materiaal dat wordt gewonnen door propagatie of door vermeerdering van biologisch materiaal dat in Nederland, Curaçao of Sint Maarten door de octrooihouder of met diens toestemming op de markt is gebracht, dan wel door de octrooihouder of met diens toestemming in één van de lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het verkeer is gebracht, indien de propagatie of de vermeerdering noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik waarvoor het biologisch materiaal in het verkeer is gebracht, mits het afgeleide materiaal vervolgens niet voor andere propagaties of vermeerderingen wordt gebruikt.”
- 2b. Indien de regering toch wenst vast te houden aan de handhaving van art. 54b stel ik voor de (oude) termen 'voortplanting' en 'vermenigvuldiging' te vervangen door resp. 'propagatie' en 'vermeerdering' conform de nieuwe vertaling.
3. Europese octrooien gelden in het gehele Rijk, inclusief Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland. Dat is een vrijwillige keuze geweest (art. 168 EOV). De regering stelt echter voor dat eenheidsoctrooien daar niet gaan gelden omdat daartoe geen verplichting bestaat (Vo. 1257/12 geldt alleen in Europa). Dit voorstel is m.i. gecompliceerd en nog niet geheel duidelijk. Eenheidsoctrooien zullen dan bijvoorbeeld wel gaan gelden op het Franse deel van Sint Maarten (omdat Unierecht daar wel van toepassing is), maar niet op het Nederlandse deel. Het is jammer dat na het verkrijgen van een Europees octrooi met eenheidswerking nog een validatiehandeling moet worden verricht voor bescherming in het Rijk buiten Europa. De regering zegt niets over de hoogte van de taksen die voor het kleinere gebied zullen moeten worden betaald. Meest problematisch lijkt mij dat thans niet is geregeld waar de Europese octrooien die zijn gevalideerd voor Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland moeten worden gehandhaafd. Ik neem aan dat de bevoegdheid toekomt aan de Haagse rechtbank (omdat de regering meent dat het verdrag bij gewone wet in plaats van Rijkswet kan worden goedgekeurd), maar uit het Rechtspraakverdrag volgt dat na de overgangsfase het EOG “uitsluitende” bevoegdheid krijgt ten aanzien van "Europese octrooien" (art. 32 jo. 2, onder g, Rechtspraakverdrag jo. art. 79a conceptvoorstel). Een bepaling waaruit blijkt dat de Haagse rechtbank bevoegd is ten aanzien van in het Rijk buiten Europa geldige "Europese octrooien" ontbreekt.

Is het niet mogelijk in het kader van de eenvoud eenheidsoctrooien vrijwillig (en na akkoord van het Rechtspraakverdrag bij Rijkswet) ook te laten gelden voor Sint Maarten en Curaçao en Caribisch Nederland?
4. Het conceptvoorstel voor art. 75a acht ik niet gelukkig. In het eerste lid staat dat het bureau (=OCN) het processtuk waarbij een rechtsvordering tot vernietiging van een Europees octrooi

(voor zover dat voor het Koninkrijk is verleend) bij het EOG wordt ingeleid in het octrooiregister (in Nederland) inschrijft en dat bij gebreke van tijdige inschrijving de eiser verplicht is alle schade te vergoeden, geleden door hen, die te goeder trouw rechten, waarop de vernietiging invloed uitoefent, hebben verkregen. De regering voert daarmee een nationale regel in die voor alle partijen die binnen het EOG procederen van toepassing is. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een Griekse partij die bij (de Centrale Divisie van) het EOG een rechtsvordering tot vernietiging van een Europees octrooi van een Bulgaarse partij indient, op grond van art. 75a met het oog op de aansprakelijkheid jegens derden er goed aan doet de dagvaarding ook in het octrooiregister in Nederland in te schrijven indien dit octrooi ook voor het Koninkrijk is gevalideerd. Het lijkt mij in strijd met het Rechtspraakverdrag dat landen naast de verplichtingen uit dit verdrag nog nationale inschrijfverplichtingen opnemen die gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid jegens derden. Mijns inziens is de bepaling ook niet nodig omdat het Rechtspraakverdrag voorschrijft dat de griffie van het EOG een openbaar register bijhoudt van alle zaken voor dat Gerecht ( zie art. 10 Rechtspraakverdrag en art. 23, tweede lid, onder a, Statuut; vgl. Rule 262 ROP 17th draft over de openbare toegankelijkheid van dit register). Mijns inziens kan in het wetsvoorstel worden volstaan met een vermelding van het register van het EOG. Wel lijkt het mij praktisch dat het octrooiregister in Nederland automatisch wordt gekoppeld aan het EOG register zodat het niet nodig is naast het octrooiregister nog het EOG register te raadplegen, vergelijkbaar met het merkenregister van het BBIE dat ook melding maakt van alle in de Benelux geldige Gemeenschapsmerken en Internationale Registraties.

5. Uit de MvT blijkt duidelijk dat de rechten van de octrooihouder op sommige punten worden gewijzigd, bijv. ruimer worden waar beperkingen worden beperkt en andersom. Daaruit volgt dat sommige handelingen die eerst geen inbreuk opleverden onder het nieuwe recht wel inbreukmakend worden en andersom. Het lijkt mij dat deze wijzigingen in werking treden op de dag dat het nieuwe recht in werking treedt, en dat het daarom niet nodig is specifiek overgangsrecht te formuleren. Maar ter voorkoming van discussies in de rechtszaal lijkt het mij nuttig dit in de MvT uitdrukkelijk op te merken.