

MEMO

Artikel 54c

- i) Het is onduidelijk waarom een bepaling over de beschermingsomvang in de Nederlandse nationale octrooiwetgeving nodig is en niet nodeeloos voor verwarring zorgt. Op grond van art. 24 UPC Agreement zal art. 69.1 EOV rechtstreeks op unitaire octrooien van toepassing zijn. Dit geldt al voor het Nederlandse deel van Europese octrooien. Daarenboven geldt de regel van art. 69 ook voor nationale Nederlandse octrooien. Een simpele verwijzing naar art 69 EOV ligt dus voor de hand.
- ii) In de toelichting wordt gezegd dat de bepaling is aangepast om deze beter aan te doen sluiten bij het Verdrag van Straatsburg. Het is onduidelijk waarom dan een daarvan afwijkende tekst wordt voorgesteld (een tekst die ook weer afwijkt van art. 69.1 Europees octrooiverdrag).
 - a. Art. 8.3 Verdrag van Straatsburg: *The extent of the protection conferred by the patent shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.*
 - b. Art. 69.1 EOV: *The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.*

De voorgestelde tekst van art. 54c komt met geen van beide artikelen overeen. Mocht toch besloten worden een eigen, Nederlandse tekst op te nemen, dan ligt voor de hand hiervoor uit te gaan van art. 69 EOV: *De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de conclusies. Niettemin moeten de beschrijving en tekeningen worden gebruikt voor de uitleg van de conclusies.*

- iii) Het zou voorts aan te raden zijn de zelfgekozen gelegenheid te baat te nemen om de verouderde Nederlandse term 'conclusies' in de wet te vervangen door de (in Van Dale geaccepteerde) term 'claims'. Die term sluit beter aan bij de datgene waar artikel 69 EOV het oog op heeft, namelijk: de omvang van de rechtsaanspraak, van de rechtspretentie. Deze vervanging ligt op één lijn met het vervangen van de eveneens verouderde Nederlandse term 'voortbrengsel' (behalve dat de juridisch onduidelijke term 'conclusie' ook enigszins misleidend is).