

**Bevordering van innovatie door middel van octrooien**

**Groenboek over het Gemeenschapsoctrooi en het octrooistelsel in Europa**

(door de Commissie ingediend)

## **Samenvatting**

Het octrooisysteem neemt een centrale plaats in bij de instrumenten die voor de bescherming van innovaties beschikbaar zijn. Geconstateerd moet worden dat het octrooisysteem in Europa ingewikkeld is geworden, doordat naast elkaar nationale octrooien, Europese octrooien en Gemeenschapsoctrooien bestaan (zij het dat het Gemeenschapsoctrooisysteem nog niet in werking is getreden).

Toen de Commissie een Eerste Actieplan voor Innovatie in Europa heeft vastgesteld, achtte zij het noodzakelijk een zo volledig mogelijk beeld van het octrooisysteem in Europa te verschaffen, om na te gaan of dit systeem voldoet aan de behoeften van de gebruikers, de noodzaak van nieuwe acties op Gemeenschapsniveau te onderzoeken en de mogelijke vorm en inhoud van dergelijke nieuwe acties af te tasten.

Dit Groenboek is een uitvloeisel van deze drievoudige doelstelling en vormt het uitgangspunt voor een breed overleg met de belanghebbende kringen, andere Gemeenschapsinstellingen en bevoegde instanties in de lidstaten over de bescherming van innovaties door het octrooisysteem in Europa.

De kern van het Groenboek is gewijd aan het Gemeenschapsoctrooi en aan mogelijke aanpassingen van het Gemeenschapsoctrooi­verdrag van Luxemburg van 1975 die nodig zouden kunnen blijken teneinde aan de gebruikers een goed toegankelijk, juridisch verantwoord en betaalbaar systeem aan te bieden.

Een toekomstverkenning voor het Gemeenschapsoctrooi roept echter onmiddellijk ook andere praktische vragen op. Zo is er wellicht aanleiding tot een verdere harmonisatie van bepaalde onderdelen van het octrooirecht op Gemeenschapsniveau, zoals de invloed van de Informatiemaatschappij en het elektronische handelsverkeer op aan software gerelateerde uitvindingen, de vormvoorschriften voor octrooien en het optreden van octrooigemachtigden.

Ook hebben bepaalde vraagstukken die binnen de Europese Octrooiorganisatie worden besproken, een beslissende invloed op de algemene discussie over het octrooi­beleid in Europa en op de bevordering van innovatie. Ook over een aantal van deze vragen gaat het Groenboek.

## 1. INLEIDING

## 2. HET OCTROOISYSTEEM EN DE GEÏNTEGREERDE MARKT

### 2.1 Voorgeschiedenis

### 2.2 Noodzaak van een nieuwe communautaire actie op het gebied van het Gemeenschapsoctrooi

## 3. HET GEMEENSCHAPSOCTROOI

### 3.1 Noodzaak van een unitair octrooirecht

### 3.2 Zwakke punten van het Verdrag van Luxemburg

### 3.3 Het probleem van de vertaalkosten en mogelijke oplossingen

### 3.4 Het probleem van het toepasselijke rechtssysteem en mogelijke oplossingen

### 3.5 Vraagstukken met betrekking tot taksen

### 3.6 Overstapmogelijkheden tussen het Gemeenschapsoctrooi en het Europese octrooi

### 3.7 Andere vraagstukken

## 4. AANVULLENDE HARMONISATIE OP GEMEENSCHAPSNIVEAU

### 4.1 Noodzaak van een verdere harmonisatie op Gemeenschapsniveau

### 4.2 Octrooieerbaarheid van computerprogramma's en aan software gerelateerde uitvindingen

### 4.3 Uitvindingen van werknemers

### 4.4 Vormvoorschriften, optreden van gemachtigden en erkenning van beroepsbekwaamheid

#### 4.4.1 Vormvoorschriften

#### 4.4.2 Optreden van gemachtigden

#### 4.4.3 Beroepsbekwaamheid

### 4.5 Aanvullende maatregelen om het octrooisysteem aantrekkelijker te maken

## 5. HET EUROPESE OCTROOI

### 5.1 Algemene structuur van het Europees octrooisysteem

## 5.2 Het probleem van de kosten van het Europese octrooi

### 5.2.1 Taksen

### 5.2.2 Verdeelsleutel van de instandhoudingstaksen

### 5.2.3 Vertalingen

## 1. INLEIDING

Innovatie is onmisbaar voor een levensvatbare en succesvolle moderne economie. In dit opzicht lijkt Europa zich in een minder gunstige positie te bevinden dan zijn belangrijkste concurrenten. Het beschikt weliswaar over een uitstekende wetenschappelijke basis, maar slaagt er minder goed in dan andere gebieden in de wereld de eigen kennis om te zetten in nieuwe producten en in een bijbehorend marktaandeel, vooral in de sectoren van de hoogwaardige technologie<sup>1</sup>. Ondanks enkele opvallende successen, zoals de hoge-snelheidstrein (HST) en de mobiele telefonie (GSM), heeft Europa op tal van gebieden van de moderne techniek een achterstand, in het bijzonder in de sector van de informatie- en communicatietechnologie. Er is twijfel geuit over de deelname van de Europese industrie aan de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en aan het elektronische handelsverkeer; voor de verbetering van deze situatie is een bijzondere inspanning nodig<sup>2</sup>.

Bescherming van innovaties is onontbeerlijk. Het staat vast dat bedrijven die eigen kennis hebben ontwikkeld en merkenrechtelijk beschermde producten en geöctrooide producten of werkwijzen in de handel brengen, in economisch opzicht in een betere positie zijn om hun marktaandeel te behouden of uit te breiden.

De economie globaliseert. Tegelijkertijd ligt de waarde van geproduceerde zaken steeds meer in dat deel dat met immateriële investeringen overeenkomt. Niettemin liggen in de Europese Unie het deel van het BBP dat aan onderzoek wordt besteed, de onderzoeksuitgaven van de industrie, de onderzoeksuitgaven per inwoner en het totaal aantal onderzoekers ten opzichte van de beroepsbevolking lager dan in Japan en de Verenigde Staten. Een verbetering van het octrooisysteem in Europa kan op zichzelf deze tendensen niet keren; daarvoor is een fundamentele heroriëntering van het onderzoek in Europa nodig en overigens ook al voorgesteld. Maar het octrooisysteem mag in geen geval een extra rem zijn op de concurrentiekracht van Europese bedrijven. Een gemakkelijke octrooiverlening, een voldoende rechtszekerheid en een passende geografische dekking zijn wezenlijke vereisten voor een doeltreffende bescherming van innovaties in de Europese Unie.

Vastgesteld moet worden dat thans, ongeveer 40 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome, het vernieuwende bedrijfsleven in de Gemeenschap nog steeds niet beschikt over een unitaire bescherming van innovaties door middel van een octrooi. Hoewel de voordelen van een dergelijk systeem direct duidelijk zijn, omdat daarmee het recht gecentraliseerd kan worden uitgeoefend en een grotere doorzichtigheid ten opzichte van de concurrenten wordt geboden, is het Gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg van 1975, waarmee een dergelijk systeem wordt ingevoerd, nog steeds niet in werking getreden.

De Gemeenschap dient de politieke en praktische hindernissen die het volle profijt van een geïntegreerde markt nog steeds belemmeren, uit de weg te ruimen. De Gemeenschap staat op dit moment voor een groot aantal uitdagingen, zoals de noodzaak van het scheppen van werkgelegenheid door een verbeterde internationale concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven, de mondialisering van de economie waartegenover de geïntegreerde markt een essentiële voorwaarde voor een succesvol Europa is, en de inspanningen van de Unie ten gunste van een nauwere samenwerking met de landen uit Midden- en Oost-Europa.

---

<sup>1</sup> Groenboek over Innovatie, (COM(95) 688 def.) van 20 december 1995.

<sup>2</sup> Mededeling van de Commissie "Een Europees initiatief op het gebied van de elektronische handel" van 16 april 1997.

## 2. HET OCTROOISYSTEEM EN DE GEÏNTEGREERDE MARKT

### 2.1 Voorgeschiedenis

In de Europese Unie wordt octrooibescherming geregeld door twee systemen die geen van beide een communautaire juridische basis hebben: het nationale octrooisysteem en het Europese octrooisysteem.

Het nationale octrooi is het eerst ontstaan. Het is goed om erop te wijzen dat in de lidstaten van de Europese Gemeenschap het nationale octrooi *de facto* is geharmoniseerd, doordat geleidelijk alle lidstaten zijn toegetreden tot het Europees Octrooiverdrag van München<sup>3</sup>.

Het Europese octrooisysteem berust op twee internationale verdragen, namelijk het Europees Octrooiverdrag (EOV) van München van 1973 en het Gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg van 1975 (GOV 1975), dat op dit moment integraal deel uitmaakt van het in 1989 ondertekende Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (AGO 1989)<sup>4</sup>. Het was in 1975 de bedoeling van de lidstaten het tijdsverloop tussen het in werking treden van deze twee verdragen zo kort mogelijk te houden.

Het EOV creëert geen uniforme beschermingstitel, maar biedt de mogelijkheid in zoveel lidstaten van het Gemeenschapsoctrooiverdrag bescherming te verkrijgen als de aanvrager wenst. Dit systeem biedt het voordeel van een grote flexibiliteit, maar heeft door zijn complexiteit en kosten een aantal bezwaren. Bovendien voorziet dit systeem niet in een Gerecht dat op Europees niveau bevoegd is om geschillen op octrooigebied te beslechten, waardoor het gevaar ontstaat dat de in de lidstaten bevoegde rechtbanken verschillende uitspraken kunnen doen.

Het Gemeenschapsoctrooi, ontstaan uit het GOV, heeft tot doel de bundel beschermingstitels die door de verlening van een Europees octrooi verkregen worden, in één unitaire en autonome beschermingstitel voor de gehele Gemeenschap van de twaalf bijeen te brengen, welke titel enkel door de bepalingen van het in 1989 ondertekende Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien geregeld wordt. Dit verdrag is nog steeds niet in werking als gevolg van de trage ratificatie door de twaalf lidstaten die het hebben ondertekend.

De door het EOV en het AGO beoogde doelen zijn verschillend, maar vullen elkaar aan. Het EOV beoogt een stroomlijning van de octrooiverlening door het instellen van een gecentraliseerde, door het Europees Octrooibureau (EOB) in München bestuurd procedure. Elk Europees land kan toetreden, waarbij dat voor sommige op uitnodiging van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie (EOO) dient te gebeuren<sup>5</sup>. Het AGO richt zich op het verwezenlijken van de doelen van de

---

<sup>3</sup> Op dit moment zijn alle lidstaten van de Europese Gemeenschap tevens lidstaten van het Europees Octrooiverdrag. Tevens zijn drie staten buiten de Gemeenschap lid van het Europees Octrooiverdrag: Zwitserland, Liechtenstein en het vorstendom Monaco.

<sup>4</sup> Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien, gedaan te Luxemburg op 15 december 1989, PB nr. L 401 van 30.12.89, blz. 1, hierna AGO.

<sup>5</sup> Artikel 166, EOV.

geïntegreerde markt, in het bijzonder met betrekking tot gelijke concurrentieverhoudingen en een vrij verkeer van goederen.

## **2.2 Noodzaak van een nieuwe communautaire actie op het gebied van het Gemeenschapsoctrooi**

De eerste vraag die gesteld dient te worden is of, en zo ja in welke mate, belanghebbende kringen bereid zijn gebruik te maken van het Gemeenschapsoctrooisysteem zoals dit in het Verdrag van Luxemburg is uitgewerkt, als dit er uiteindelijk, na ratificatie door de 12 verdragsstaten, is. Men kan zich afvragen of dit nieuwe systeem een zekere "aanzuigende" werking op de industrie zal hebben of dat daarentegen het bestaan van het Europese octrooi en van de nationale octrooien voldoende in de behoeften van de industrie voorziet. Als die laatste veronderstelling juist is, dan zal maar in beperkte mate of zelfs marginaal van het Gemeenschapsoctrooi gebruik worden gemaakt.

In 1975 hebben de destijds negen lidstaten van de Europese Gemeenschap de eerste versie van het Gemeenschapsoctrooi verdrag van Luxemburg opgesteld "met de wens een eenvormige en zelfstandige werking te geven aan de voor hun grondgebieden verleende octrooien"<sup>6</sup>. Het Verdrag van Luxemburg heeft in 1989 zijn uiteindelijke vorm gekregen. Het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien, dat op 15 december 1989 in Luxemburg getekend is, gaat de Gemeenschap van de twaalf aan, maar er zijn geen voorzieningen getroffen ten aanzien van de uitbreiding die in 1995 heeft plaatsgevonden met de toetreding tot de Gemeenschap van Oostenrijk, Zweden en Finland; deze lidstaten zijn niet direct bij het Akkoord van 1989 betrokken, ook al zijn zij juridisch verplicht daar deel van te gaan uitmaken. Volgens de termen van het Akkoord kan een bijzondere overeenkomst tussen de verdragsluitende Staten en de toetredende Staat worden gesloten ter vaststelling van de toepassingsregels van het Akkoord die door de toetreding van die Staat noodzakelijk zijn geworden<sup>7</sup>. Daarvoor zou over een overeenkomst onderhandeld moeten worden, deze overeenkomst ondertekend en vervolgens door alle Verdragsstaten van het GOV bekrachtigd moeten worden, hetgeen natuurlijk een logge en complexe procedure is. Deze procedure zou in het licht van toekomstige toetredingen tot de Europese Unie alleen nog maar logger en complexer worden.

Opgemerkt kan worden dat het octrooisysteem in Europa door middel van internationale verdragen tot stand is gebracht. Dat kan verklaard worden uit het feit dat deze initiatieven genomen werden in een tijd dat de Gemeenschap nog geen bevoegdheid op dit gebied had. Deze tijd is nu voorbij en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft de Gemeenschap bij herhaling zeggenschap op octrooigebied gegeven als die bijdraagt tot het verwezenlijken van de doelstellingen van het verdrag (vrij verkeer van goederen of het creëren van omstandigheden zonder concurrentievervalsing)<sup>8</sup>. Er dient echter op gewezen te worden dat voor het creëren

---

<sup>6</sup> Preambule van het Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooi verdrag), PB nr. L 17 van 26.1.76, blz. 1.

<sup>7</sup> Artikel 7, lid 4 van het AGO.

<sup>8</sup> Punt 27 van het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 18 juli 1995, zaak C-350/92 (Koninkrijk Spanje tegen de Raad) en punt 59 van het advies van het Hof van Justitie van de EG nr. 1/94 van 15 november 1994 (adviesaanvraag door de

van een nieuwe gemeenschapstitel door een verordening volgens artikel 235 van het EG-verdrag unanimititeit van de lidstaten vereist is, hetgeen impliceert dat over alle gestelde technische kwesties consensus bereikt dient te worden.

Een Gemeenschapsverordening zou enerzijds het voordeel bieden van zekerheid omtrent de ingangsdatum, daar deze onherroepelijk door de tekst zelf bepaald zou zijn (terwijl de ingangsdatum van een verdrag onbekend is en afhangt van de snelheid waarmee de deelnemende landen ratificeren) en zou anderzijds een grote eenvoud bieden bij toekomstige uitbreidingen van de Gemeenschap, daar de verordening automatisch deel van het "acquis communautaire" zou uitmaken en er geen wijzigingen of heronderhandelingen nodig zouden zijn. Derhalve vormt de omzetting van het Verdrag van Luxemburg in een juridisch instrument volgens het EG-Verdrag op basis van artikel 235 een fundamentele kwestie.

Nu op gemeenschapsniveau strategische besprekingen over innovatie, de bescherming daarvan en de effecten op de werkgelegenheid zijn begonnen, heeft de Commissie het nodig geacht de stand van zaken te bepalen ten aanzien van het Gemeenschapsoctrooi en de octrooisystemen in Europa<sup>9</sup>. Daartoe is dit Groenboek samengesteld. Dit stelt eerst de nadelen aan de orde van het ontbreken van een communautair kader voor het Europees octrooisysteem en van de hindernissen die de invoering daarvan belemmeren, en behandelt vervolgens de zaken die daar technisch, juridisch en politiek mee samenhangen, zoals een aanvullende harmonisatie van het octrooirecht op communautair niveau.

Dit Groenboek heeft een driedelig doel:

- een zo volledig mogelijk overzicht geven van de situatie met betrekking tot de bescherming van innovaties door het octrooistelsel in de Europese Gemeenschap;
- de noodzaak bepalen van nieuwe communautaire initiatieven en/of wijzigingen van de bestaande systemen;
- aftasten welke vorm en inhoud dergelijke nieuwe initiatieven zouden moeten hebben.

De Commissie verzoekt alle belanghebbende kringen deel te nemen aan een breed overleg omtrent dit onderwerp en de in het Groenboek gestelde vragen te beantwoorden.

### **3. HET GEMEENSCHAPSOCTROOI**

#### **3.1 Noodzaak van een unitair octrooirecht**

Het Verdrag van München bracht een belangrijke verbetering ten opzichte van de situatie zoals die was voordat dit verdrag in werking trad. Zo is er een gecentraliseerde verleningsprocedure op basis van een uniform recht en met één procestaal gekomen, zijn de kosten voor bescherming wanneer deze voor meer dan één lidstaat gewenst is,

---

Commissie ten aanzien van het al dan niet exclusieve karakter van de bevoegdheid van de Gemeenschap om de GATT-akkoorden te tekenen), Rec.1994.1.p.5267.

<sup>9</sup> Eerste Actieplan voor Innovatie in Europa, document door de Commissie ingediend op 20 november 1996, COM(96)589 def.

verlaagd, is er een goede beschermingstitel gekomen en heeft *de facto* een harmonisatie van de nationale octrooiwetten plaatsgevonden wat betreft de bepalingen omtrent octrooieerbaarheid, geldigheid en beschermingsomvang.

Zonder een aanvulling door het unitaire Gemeenschapsoctrooi heeft dit systeem echter zijn beperkingen:

- het ingaan van de nationale fase van een verleend Europees octrooi brengt aanzienlijke kosten met zich en maakt het beheren van de rechten gecompliceerder, aangezien bij het nationale bureau van elk aangewezen land een vertaling van het octrooischrift moet worden ingediend en de instandhoudingstaksen (jaartaksen) op nationaal niveau betaald moeten worden;
- het ondernemen van inbreuk- of nietigheidsacties is ingewikkeld, daar deze acties aanhangig gemaakt moeten worden bij de nationale rechtbanken van elk land waarvoor het Europese octrooi is verleend;
- bij afwezigheid van een gemeenschappelijke rechtspraak bestaat het gevaar dat de waarde van het Europese octrooi door verschillende interpretaties van het Europees octrooirecht door de nationale rechtbanken devalueert;
- de nationale instandhoudingstaksen voor een Europees octrooi vormen een zware last voor de octrooihouders, temeer daar de opbrengst van de taksen maar voor een deel (momenteel 50%) voor de financiering van de kosten van de door het EOB uitgevoerd verleningsprocedure wordt gebruikt;
- de bijkomende beschermingskosten voor elk aangewezen land nopen ondernemingen tot een selectief aanwijzingsbeleid, waarvan de gevolgen strijdig met de doelstellingen van de geïntegreerde markt zijn. Enerzijds brengt de concentratie van octrooiaanvragen in grote lidstaten de kleinere lidstaten in een ongunstige positie wat betreft technologie-overdracht en aantrekking van investeringen. Anderzijds neemt door een beperking van de bescherming tot slechts een deel van de interne markt de commerciële waarde ervan af.

Als het Gemeenschapsoctrooi zou zijn ingevoerd, zou dit als wezenlijk kenmerk hebben dat een octrooi met een unitair karakter wordt geboden; het octrooi zou over het gehele grondgebied van de Gemeenschap dezelfde rechtsgevolgen hebben en zou alleen voor de gehele Gemeenschap kunnen worden verleend, overgedragen of nietig verklaard, of eindigen<sup>10</sup>. Hoe meer landen deel van de Gemeenschap uitmaken, hoe groter de geografische omvang van de aldus verkregen bescherming is.

Hoewel te verwachten was dat de ratificatie van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooiën binnen een redelijke termijn na ondertekening in Luxemburg in 1989 rond zou zijn, moet worden vastgesteld dat zulks zeven jaar later<sup>11</sup> nog steeds

---

<sup>10</sup> Artikel 2, lid 2, van het Gemeenschapsoctrooioverdrag, hierna GOV genoemd.

<sup>11</sup> Op dit moment hebben slechts 7 lidstaten de procedure voor de ratificatie van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooiën afgerond: Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Denemarken, Luxemburg, Groot-Brittannië en Nederland (bron: bericht van de Raad van 22 november 1996).

niet het geval is. De vraag rijst dan ook of het Verdrag in zijn huidige vorm nog wel beantwoordt aan de doelstellingen die men destijds voor ogen had.

In sommige wetenschappelijke kringen wordt - meer dan in industriële kringen - een als "logisch" gepresenteerd standpunt ingenomen: dat komt erop neer dat de weg die men voor merken heeft gevolgd en die voor tekeningen en modellen is voorgesteld, volgens welke een unitaire titel wordt ingevoerd via een Gemeenschapsverordening, ook voor de octrooien zou moeten worden gevolgd. Dit argument volstaat op zichzelf niet om een dergelijke benadering te rechtvaardigen. De voordelen van een dergelijk unitair systeem liggen echter voor de hand:

- het beheren van de octrooirechten zou sterk worden vereenvoudigd daar er geen overgang naar een nationale fase meer nodig is, hetgeen tevens een kostenverlaging met zich zou brengen (geen kosten meer voor het ingaan van de nationale fase, besparing op kosten voor de diensten van octrooigemachtigden);
- inbreukacties behoeven niet meer in elke lidstaat afzonderlijk ondernomen te worden, doordat de eiser zijn inbreukacties kan concentreren in de staat waar de verweerder<sup>12</sup> zijn woonplaats heeft;
- een grotere rechtszekerheid door de invoering van een centrale gerechtsinstantie met de bevoegdheid uitspraak te doen over de uitleg en de geldigheid van het Gemeenschapsoctrooi.

In het kader van dit Groenboek worden mogelijke gebruikers uitgenodigd aan te geven welke voordelen en bezwaren zij zien in een unitaire beschermingstitel voor octrooien, rekening houdend met de wezenlijke kenmerken daarvan: de grote geografische dekking, de noodzakelijke kosten, toepassing van het principe van uitputting van rechten op Gemeenschapsniveau, e.d.

Vervolgens moeten nog twee zaken aan de orde worden gesteld:

- in de eerste plaats moet onderzocht worden hoe groot de door de gebruikers uitgedrukte behoefte aan een unitaire titel inzake octrooien in werkelijkheid is;
- in de tweede plaats dient bekeken te worden of de doelstellingen van een dergelijk unitair stelsel met het Gemeenschapsoctrooiverdrag in zijn huidige vorm bereikt kunnen worden of dat dit verdrag daartoe wijziging behoeft.

### Vragen

- Wat zijn volgens u in het algemeen de voor- en nadelen van een octrooibescherming die zich over de gehele Gemeenschap uitstrekt, wat betreft:
  - de kosten?
  - de geografische reikwijdte?

---

<sup>12</sup> Artikel 14, lid 1, van het Protocol betreffende de beslechting van geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid van Gemeenschapsoctrooien, hierna Geschillenprotocol genoemd.

- de kwestie van ongelijke concurrentieverhoudingen?
  - het vrije verkeer van goederen?
  - de rechtszekerheid?
  - de bewaking inzake inbreuk?
  - de verplichte vertalingen?
- Wat zijn volgens u de belangrijkste voorwaarden wat betreft kosten en rechtsstructuur, wil een dergelijke systeem effectief kunnen werken?
  - Als de momenteel aan de gang zijnde ratificatie uiteindelijk tot invoering van het Gemeenschapsoctrooi leidt, bent u dan bereid dit instrument te gebruiken op de wijze als bedoeld in het Verdrag van Luxemburg?
  - Voor een eventuele wijziging van het Verdrag van Luxemburg dient, hetzij door een wijziging van het Verdrag of door gebruikmaking van een verordening op basis van artikel 235 van het EG-Verdrag, unanimitieit onder de verdragstaten bereikt te worden. Bent u van mening dat een dergelijke wijziging nut heeft of vindt u dat de combinatie van het Europees octrooi en de nationale octrooisystemen adequaat in de behoeften van de industrie voorziet?

### **3.2 Zwakke punten van het Verdrag van Luxemburg**

Het eigenlijke doel van het Gemeenschapsoctrooi is om, met het oog op een geïntegreerde markt, alle onder punt 3.1 genoemde bezwaren en onvolkomenheden van het systeem van het EOv te verhelpen. Volgens informatie van de Commissie maken twee fundamentele aspecten het Gemeenschapsoctrooi zoals dit uit het Akkoord van 1989 voortvloeit, in de praktijk minder bruikbaar en aantrekkelijk.

Eenzijds zijn er de hoge vertaalkosten, die het gevolg zijn van de verplichting het Gemeenschapsoctrooischrift in zijn geheel in alle talen van de lidstaten van de Gemeenschap te vertalen<sup>13</sup>. Voor een in de Gemeenschap van vijftien verleend Gemeenschapsoctrooi zouden tien vertalingen nodig zijn. Daar de gemiddelde kosten per vertaalde bladzijde 128 DEM<sup>14</sup> bedragen en een octrooischrift gemiddeld 20 bladzijden telt, liggen de totale vertaalkosten in de orde van 25.000 DEM, hetgeen duidelijk een fors bedrag is, dat in het bijzonder voor het MKB moeilijk op te brengen is. Dit bedrag dient echter te worden afgezet tegen het grote voordeel dat het unitaire karakter van het Gemeenschapsoctrooi biedt, namelijk dat van een uniforme bescherming voor een markt van meer dan 340 miljoen inwoners<sup>15</sup>.

Het tweede door het Verdrag van Luxemburg opgeworpen probleem lijkt dat van het rechtssysteem. Het Verdrag voorziet in twee manieren waarop een Gemeenschapsoctrooi nietig verklaard kan worden.

In de eerste plaats is er de mogelijkheid direct een verzoek tot nietigverklaring bij het Europees Octrooibureau in te dienen. Als de nietigheidsafdeling van het EOv van oordeel is dat aan de in het Verdrag genoemde nietigheidsgronden wordt voldaan,

<sup>13</sup> Artikel 30, leden 1 en 2, GOV.

<sup>14</sup> De genoemde cijfers zijn overgenomen uit stukken van het Europees Octrooibureau in München, dat de Duitse Mark als referentie-eenheid gebruikt.

<sup>15</sup> In de Gemeenschap van de twaalf.

wordt het octrooi voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap nietig verklaard<sup>16</sup>.

Er bestaat echter een tweede weg waarlangs nietigverklaring van een octrooi bereikt kan worden, namelijk een reconventionele rechtsvordering tot nietigverklaring bij een nationale rechtbank waar een inbreukactie aanhangig is gemaakt. Als de rechtbank in dat geval van oordeel is dat de in het Verdrag genoemde nietigheidsgronden zich verzetten tegen het in stand houden van het Gemeenschapsoctrooi, gelast zij de vernietiging van het Gemeenschapsoctrooi<sup>17</sup>. In dat geval zal een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een nationale rechtbank van eerste aanleg tot nietigverklaring van een Gemeenschapsoctrooi in alle Verdragsluitende Staten dezelfde rechtsgevolgen hebben. Ondanks het feit dat in dat geval beroep kan worden ingesteld bij het Gemeenschappelijke Hof van Beroep (COPAC)<sup>18</sup>, wordt de macht die een nationale rechtbank op grond van het Verdrag krijgt een Gemeenschapsoctrooi voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap nietig te verklaren, door sommigen als een bron van mogelijke rechtsonzekerheid beschouwd. Sommige potentiële gebruikers van het Gemeenschapsoctrooisysteem vinden het risico te groot, dat een octrooi dat zich over een zo groot en economisch belangrijk gebied als de Gemeenschap uitstrekt, door een beslissing van één enkele nationale rechtbank kan worden nietig verklaard.

Bij dit risico komt nog het volgende: zodra als gevolg van een inbreukactie de geldigheid van een Gemeenschapsoctrooi wordt bestreden door een reconventionele rechtsvordering voor een nationale rechtbank, dient elke andere rechtbank waarbij een inbreukactie is ingesteld haar uitspraak, behoudens uitzonderlijke gevallen, op te schorten<sup>19</sup>. Als gevaar van deze regel wordt genoemd, dat deze gezien de duur van de procedures, welke zich vaak over drie instanties uitstrekken, de toepassing van de door het Gemeenschapsoctrooi geboden rechtsbescherming kan blokkeren.

### Vragen

- Bent u ook van mening dat de belangrijkste zwakke punten van het Gemeenschapsoctrooi in zijn huidige vorm (Verdrag van Luxemburg) enerzijds de hoge kosten zijn als gevolg van de verplichte vertaling van het octrooischrift in alle talen van de Gemeenschap en anderzijds de rechtsonzekerheid die met het rechtssysteem samenhangt? Ziet u nog andere bezwaren?

### **3.3 Het probleem van de vertaalkosten en mogelijke oplossingen**

Als de kosten voor het naar alle talen van de Gemeenschap vertalen van het Gemeenschapsoctrooischrift een groot obstakel voor het slagen van het Gemeenschapsoctrooi vormen, dienen hiervoor oplossingen te worden gezocht. Hierbij dient echter meteen te worden aangetekend dat het om een netelige en lastige kwestie gaat.

Een mogelijke eerste oplossing is die volgens de oorspronkelijke versie van het Verdrag van Luxemburg van 1975. Deze komt er globaal op neer dat de eis tot

---

<sup>16</sup> Artikelen 55 t/m 58, GOV.

<sup>17</sup> Artikel 15, lid 2 en artikel 19, lid 1, Geschillenprotocol.

<sup>18</sup> Artikelen 21 en 22 van het Geschillenprotocol.

<sup>19</sup> Artikel 34 van het Geschillenprotocol.

vertaling wordt beperkt tot de conclusies van het octrooi (artikel 33). Deze - beperkte - eis tot vertaling kon echter worden verzwaard op grond van het in artikel 88 genoemde voorbehoud: elke lidstaat kon verklaren dat als het octrooischrift niet in een van de officiële talen van die Staat is gepubliceerd, de octrooihouder zich niet op de door het octrooi verkregen rechten kan beroepen. Het in het Verdrag van Luxemburg van 1975 vastgelegde systeem stelt alleen de vertaling van de conclusies verplicht bij of kort na de verlening van het octrooi. Bovendien zou elke Verdragsluitende Staat de mogelijkheid hebben een vertaling van het octrooischrift te vereisen, waarbij de termijn waarbinnen deze vertaling wordt overgelegd, door de octrooihouder bepaald kan worden, afhankelijk van de datum vanaf welke hij bescherming wil.

Volgens deze oplossing kan de octrooihouder beslissen hoe dringend zijn behoefte aan bescherming is en daaraan het tijdstip van indiening van een vertaling van het octrooischrift aanpassen. Deze regeling maakt verschil tussen de situaties waarin de octrooihouder een vertaling indient binnen drie maanden vanaf de publicatiedatum van de vermelding van de octrooiverlening, binnen een termijn langer dan drie maanden maar korter dan drie jaar daarna en tenslotte na drie jaar of meer. In het eerste geval kan de octrooihouder zich op de door het octrooi gegeven rechten beroepen vanaf de indiening van de vertaling. In het tweede geval kan de octrooihouder zich vanaf hetzelfde moment op de door het octrooi verkregen rechten beroepen, maar kan hij voor een toepassing van de uitvinding zonder zijn toestemming vóór de indiening van de vertaling slechts een redelijke vergoeding eisen. Tenslotte kan in het derde geval een ieder die de uitvinding heeft toegepast of die daartoe daadwerkelijke en wezenlijke voorbereidingen heeft getroffen vóór indiening van de vertaling, de toepassing van de uitvinding onder redelijke voorwaarden voortzetten.

Een tweede oplossing is tijdens de Conferentie over de herziening van het Verdrag in 1989 besproken en leek veel instemming te vinden. Volgens deze oplossing blijft de eis tot een volledige vertaling van het octrooischrift bestaan. Alleen zou het niet overleggen van een vertaling in een of meer talen niet tot het vervallen van het Gemeenschapsoctrooi leiden, maar alleen tot gevolg hebben dat het octrooi in de desbetreffende lidstaat of lidstaten geen rechtskracht meer heeft. Deze oplossing zou een uitzondering op het unitaire karakter van het Gemeenschapsoctrooi vormen, waardoor het in dat opzicht meer op het Europese octrooi gaat lijken.

Een derde oplossing om de vertaalkosten te verlagen is de door het Europese Octrooibureau voor het Europese octrooi bedachte "package solution"<sup>20</sup>. Deze oplossing bevat drie hoofdonderdelen:

- de publicatie, gelijktijdig met de publicatie van de aanvraag of zo snel mogelijk daarna, van een verbeterd uittreksel in de procestaal en later een vertaling daarvan in de taal van alle lidstaten;
- op het moment dat het octrooi verleend wordt een vertaling van alleen de conclusies;

---

<sup>20</sup>

Document CA/46/96 van 19 november 1996 van de Raad van Bestuur van de EOO.

- een vertaling van het gehele octrooischrift voor elke vordering die de octrooihouder instelt om de uit het octrooi voortvloeiende rechten te doen gelden.

Het doel van de "package solution" is enerzijds de verspreiding van octrooi-informatie te verbeteren en anderzijds de ernstige bezwaren van het huidige systeem te ondervangen, terwijl de financiële lasten voor de aanvragers omlaag gaan.

Op grond van ramingen van het EOB zou de "package solution", vertaald naar de situatie van het Gemeenschapsoctrooi, het volgende omvatten: het maken van een verbeterd uittreksel voor een bedrag van ongeveer 100 DEM en het maken van een vertaling daarvan in tien talen, hetgeen 120 DEM per taal kost, wat op totale vertaalkosten voor het nieuwe uittreksel van ongeveer 1300 DEM neerkomt. Aangezien een octrooi gemiddeld 3,5 bladzijden met conclusies telt en gesteld dat het vertalen van de conclusies 500 DEM per taal kost, dan zouden de gemiddelde vertaalkosten 5000 DEM bedragen.

De uiteindelijke vertaalkosten zouden dan ongeveer 6300 DEM per aanvraag zijn, hetgeen neerkomt op een besparing van ongeveer 18.700 DEM per aanvraag ten opzichte van de situatie waarin het octrooischrift in zijn geheel naar alle talen van de Gemeenschap moet worden vertaald.

Andere oplossingen die voor het vertaalprobleem denkbaar zijn:

- \* In de eerste plaats het afschaffen van alle vertalingen of het beperken van de vertalingen tot alleen de conclusies.
- \* Een ander voorstel behelst het instellen van een systeem van vertaling "op verzoek", waarbij alleen een vertaling geleverd hoeft te worden als een derde daar om vraagt. Voor de financiering van dit plan zou een fonds moeten worden gesticht waaruit de kosten voor gevraagde vertalingen worden gedekt. De benodigde gelden kunnen worden verkregen door een heffing op elke octrooiaanvraag of door een soort verzekeringspremie.
- \* Tenslotte is nog de suggestie gedaan een samengevatte beschrijving in het octrooischrift op te nemen met informatie die wezenlijk voor het begrip van de uitvinding en de interpretatie van de conclusies is. Deze verkorte beschrijving zou dan vertaald moeten worden en worden aangevuld met een bijlage die een uitgebreidere beschrijving bevat en die in normale gevallen niet vertaald hoeft te worden. Recentelijk is een variant op dit idee naar voren gebracht, namelijk dat van de compacte beschrijving. Deze variant komt erop neer dat de beschrijving op initiatief van de aanvrager, maar in samenwerking met de onderzoeker van het EOB, aan het einde van het inhoudelijke beoordeling van de aanvraag van overbodige onderdelen wordt ontdaan.

Ongeacht welk scenario gevolgd wordt, lijkt het een uitgemaakte zaak dat het indienen van de vertalingen voor een maximale efficiëntie niet gedecentraliseerd bij de nationale octrooiraden, maar centraal bij het EOB moet plaatsvinden. Dat is overigens ook de oplossing waarvoor in het Verdrag van Luxemburg is gekozen.

## Vragen

- Bent u, met het oog op een verlaging van de vertaalkosten, voorstander van een systeem op basis van de artikelen 33 en 88 van het Verdrag van Luxemburg van 1975 of van de "package solution" van het EOB?
- Als geen van beide oplossingen te verwezenlijken is, bent u dan voor een oplossing die tot een uitzondering op het unitaire karakter van het Gemeenschapsoctrooi leidt, waarbij het Gemeenschapsoctrooi, indien geen vertaling is ingediend, voor de desbetreffende lidstaat of lidstaten geen rechtsgevolg heeft?
- Vindt u andere aangedragen alternatieven voor het verlagen van de vertaalkosten (vertaling op aanvraag, compacte beschrijving... ) de moeite waard en bruikbaar?
- Bent u het ermee eens dat de centrale indiening van vertalingen van het Gemeenschapsoctrooischrift bij het EOB, zoals in het Verdrag van Luxemburg bepaald, een belangrijk onderdeel van de vertalingsregeling vormt?

### **3.4 Het probleem van het toepasselijke rechtssysteem en mogelijke oplossingen**

De problemen van het in het Verdrag van Luxemburg voorgestelde rechtssysteem zijn al onder punt 3.2 uiteengezet. Om de veronderstelde bezwaren van dit systeem te ondervangen is, in het licht van een communautair initiatief om het Gemeenschapsoctrooi verder in het juridisch systeem van het EG-Verdrag te integreren, een herziening van de regeling op zijn plaats<sup>21</sup>.

Een eerste oplossing zou zijn de nationale rechtbanken van de lidstaten bevoegdheid te geven ter zake van rechtsvorderingen betreffende inbreuk, vaststelling van niet-inbreuk en ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende het gebruik dat van de uitvinding is gemaakt vóór de publicatiedatum van de octrooiverlening. De bevoegdheid inzake nietigheidsacties voor het Gemeenschapsoctrooi zou echter uitsluitend bij een nieuwe, bij het EOB te vormen nietigheidsafdeling liggen. De nationale rechtbanken zouden met andere woorden, in tegenstelling tot de bepalingen van het huidige Verdrag<sup>22</sup>, niet bevoegd zijn kennis te nemen van reconventionele vorderingen tot nietigverklaring.

Als bij een nationale rechtbank in verband met een hoofdvordering betreffende inbreuk, een tegenvordering tot nietigverklaring zou worden ingesteld, zou de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt verplicht zijn haar uitspraak over de inbreukactie op te schorten tot het moment dat de bevoegde nietigheidsafdeling van het EOB een beslissing over de geldigheid van het octrooi heeft genomen. De nationale rechtbanken zouden met andere woorden geen uitspraak meer mogen doen over de geldigheid en nietigverklaring van een Gemeenschapsoctrooi. Die bevoegdheid zou uitsluitend bij instanties op Gemeenschapsniveau komen te liggen. Om een toename van tegenvorderingen van de kant van de vermeende inbreukmakers te vermijden, zou het waarschijnlijk nodig zijn de verplichting tot opschorting van de uitspraak te beperken tot het geval dat de over de inbreuk oordelende rechter van mening is dat er belangrijke argumenten tegen de geldigheid van het Gemeenschapsoctrooi bestaan.

---

<sup>21</sup> Het gaat er in hoofdzaak om de gevolgen van artikel 20 van het Geschillenprotocol te voorkomen.

<sup>22</sup> Artikel 15, lid 1, d), Geschillenprotocol.

De bevoegdheid om geldigheids- en nietigheidszaken te behandelen zou uitsluitend bij een instantie op EOB-niveau liggen en vervolgens bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschap. Er zouden zo twee wegen zijn die tot de nietigverklaring van een Gemeenschapsoctrooi kunnen leiden:

- een direct bij het EOB ingediend verzoek tot nietigverklaring<sup>23</sup>;
- een tegenvordering ingesteld bij een nationale rechtbank, die haar uitspraak dient op te schorten tot de beslissing van de nietigheidsafdeling. Op grond van deze beslissing van de nietigheidsafdeling kan de nationale rechtbank het inbreukgeschil beslechten.

Wat betreft de voorwaarden voor het indienen van een verzoek tot nietigverklaring, de nietigheidsgronden, de behandeling van het verzoek, de nietigverklaring of instandhouding van het octrooi, alsmede de publicatie van een nieuw octrooischrift na de nietigheidsprocedure, lijken de bepalingen van artikel 55 t/m 59 van het Verdrag van Luxemburg in hun huidige bewoording te kunnen worden gehandhaafd.

Om te voorzien in een mogelijkheid tot beroep tegen beslissingen over de geldigheid van Gemeenschapsoctrooien, zou een beroep ingesteld moeten kunnen worden bij het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) van de Europese Gemeenschap. Deze mogelijkheid zou open staan voor bevoegdheidskwesties, aanzienlijke vormschendingen, schending van het EG-Verdrag of het rechtsinstrument dat aan het Gemeenschapsoctrooi ten grondslag ligt of van enige rechtsregel met betrekking tot de toepassing daarvan, of machtsmisbruik. Het GEA zou zowel bevoegd zijn tot het vernietigen als tot het wijzigen van de aangevochten beslissing. In deze context bestaan nog vragen over de organisatie van de werkzaamheden van het GEA. Zo zou de mogelijkheid onderzocht kunnen worden binnen het GEA een speciale kamer voor zaken met betrekking tot Gemeenschapsoctrooien in te stellen<sup>24</sup>.

Tenslotte zou een laatste beroep tegen beslissingen van de Gemeenschapsoctrooirechtbank mogelijk zijn bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Dit beroep zou beperkt zijn tot rechtsvragen<sup>25</sup>.

Voor een zo doelmatig mogelijke werking van dit mechanisme zou duidelijk gesteld moeten worden, dat de in kracht van gewijsde gegane beslissingen tot nietigverklaring of wijziging van een Gemeenschapsoctrooi in alle lidstaten dezelfde rechtsgevolgen hebben.

Meer op basis van de opbouw van het Verdrag van 1975 is ook een andere oplossing mogelijk. Hierbij zou een nationale rechtbank bij welke een inbreukzaak aanhangig is, de bevoegdheid behouden uitspraak te doen over een tegenvordering tot nietigverklaring. De beslissing over dit verzoek tot nietigverklaring zou echter alleen in

---

<sup>23</sup> Artikel 55, GOV.

<sup>24</sup> Wanneer deze suggestie gevolgd zou worden, zullen de voorwaarden voor het instellen van een nieuwe nietigheidsafdeling bij het EOB en de mogelijkheid beroep tegen haar beslissingen aan te tekenen bij Gemeenschapsrechtbanken uitgebreid onderzocht worden, waarbij dat onderzoek in hoofdzaak zal afhangen van de aard van het voor het uitvoeren van deze procedures gekozen juridische instrument.

<sup>25</sup> Artikel 168 A, lid 1, van het EG-Verdrag.

het land waar de rechtbank zetelt gevolgen voor het Gemeenschapsoctrooi hebben. Een uitzondering op dit beperkte rechtsgevolg van de beslissing zou overwogen kunnen worden voor het geval dat een inbreukactie die bij de rechtbank van de woonplaats van de vermeende inbreukmaker is ingesteld, betrekking heeft op inbreukmakende handelingen in een ander land dan dat van de woonplaats. In dat geval zou de uitspraak over nietigheid ook in dat andere land gevolgen voor het Gemeenschapsoctrooi hebben. Bij deze oplossing wordt de octrooihouder tegen een voor de gehele Gemeenschap geldende en directe nietigverklaring van zijn octrooi beschermd.

Tegen deze achtergrond dient het volgende te worden opgemerkt. In tegenstelling tot de situatie bij het Verdrag van Luxemburg dat voorziet in het instellen van het gemeenschappelijke Hof van Beroep voor Gemeenschapsoctrooien, kunnen in het kader van een juridisch stelsel dat is onderworpen aan het EG-Verdrag geen nieuwe gerechten worden gevormd. Bij een juridisch stelsel op grond van het EG-Verdrag kunnen de rechtsbevoegdheden alleen aan het GEA en het Hof van Justitie van de EG worden toegekend. Om die reden voorziet het hier gegeven schema niet meer in de oprichting van een Gemeenschappelijk Hof van Beroep voor octrooizaken.

#### Vraag

- Bent u wat het rechtssysteem betreft voor een systeem:
  - waarbij de bevoegdheid om uitspraak te doen over verzoeken tot nietigverklaring uitsluitend bij instanties van het EOB (nietigheidsafdeling) en in beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG ligt?
  - waarbij de bevoegdheid om uitspraak te doen over verzoeken tot nietigverklaring bij de nationale rechtbanken ligt, maar waarbij de rechtsgevolgen van hun beslissingen zich beperken tot het grondgebied van de lidstaat waarin de rechtbank gevestigd is?

### **3.5 Vraagstukken met betrekking tot taken**

Allereerst dient erop gewezen te worden dat het EOB de uitvoerende instantie van het Gemeenschapsoctrooi zou moeten zijn, of dit octrooi nu wordt ingevoerd in de vorm volgens het Verdrag van Luxemburg of in een juridische vorm die aan het EG-Verdrag is onderworpen. Bijgevolg zijn de in het kader van het Europese octrooi opgelegde procedurele taken (indieningstaks, taks voor het nieuwheidsonderzoek, behandelingstaks, e.d.) op dezelfde wijze van toepassing op het Gemeenschapsoctrooi. Hierbij zij nog eens vermeld dat de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie tijdens de zitting van december 1996 twee belangrijke besluiten heeft genomen waarmee de procedurele taken aanzienlijk worden verlaagd. Het eerste besluit heeft betrekking op een nominale verlaging van de indieningstaks, de taks voor het nieuwheidsonderzoek en de aanwijzingstaksen<sup>26</sup>. Het tweede besluit betreft het uit-

<sup>26</sup>

De indieningstaks gaat omlaag van 600 DEM naar 250 DEM, de taks voor het Europese nieuwheidsonderzoek van 1900 DEM naar 1700 DEM, de taks voor het internationale nieuwheidsonderzoek van 2400 DEM naar 2200 DEM en de aanwijzingstaks van 350 DEM naar 150 DEM per land. De verlagingen hebben betrekking op een bedrag van 124 miljoen DEM per jaar.

stel van de datum waarop de aanwijzingstaksen moeten worden betaald, en wel tot zes maanden na publicatie van het nieuwheidsrapport.

Deze nieuwe procedurele taksen, die op 1 juli 1997 ingaan, zouden ook op het Gemeenschapsoctrooi van toepassing zijn. Alleen is er bij het Gemeenschapsoctrooi geen aanwijzingstaks, omdat daar eigenlijk geen sprake van een "aanwijzing" van landen is, aangezien de titel unitair is en de bescherming in de gehele Gemeenschap uniform is. Mocht er een aanwijzings- of vergelijkbare taks worden ingesteld, dan zou deze aan een maximum gebonden moeten worden dat overeenkomt met het bedrag dat men bij een Europees octrooi voor de aanwijzing van een beperkt aantal landen betaalt.

Indien het Gemeenschapsoctrooi onder een juridisch stelsel van het EG-Verdrag gaat vallen, lijkt een herziening van de financiële bepaling betreffende de instandhoudingstaksen noodzakelijk. Volgens de versie van 1989 van het Verdrag van Luxemburg worden de opbrengsten uit deze taksen, met aftrek van de bedragen die als instandhoudingstaksen aan de Europese Octrooiorganisatie worden overgemaakt, volgens een in het Verdrag vastgelegde verdeelsleutel verdeeld tussen de landen die partij bij het Verdrag zijn<sup>27</sup>. Bij een juridisch systeem op basis van het EG-Verdrag kan dit systeem niet functioneren en dient het dus te worden geschrapt.

De uitvoerende instantie van het Gemeenschapsoctrooisysteem dient immers een financieel evenwichtige organisatie te worden, hetgeen impliceert dat zij de gehele door de gebruikers betaalde taksen dient te behouden. In dat licht zouden de inkomsten op de begroting van de uitvoerende instantie van het Gemeenschapsoctrooisysteem, afgezien van andere inkomsten, de opbrengst van de taksen die krachtens het taksenreglement verschuldigd zijn, moeten omvatten en, voor zover nodig, een aanvulling ten laste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen. Het taksenreglement van het Gemeenschapsoctrooi zou weer volgens een "comitologie"-procedure op voorstel van de Commissie moeten worden aangenomen.

Het tarief van de taksen dient zodanig te worden bepaald, dat met de daaruit voortvloeiende inkomsten in principe een sluitende begroting kan worden verkregen. Dat betekent dat de uitvoerende instantie van het systeem in de regel niet een deel van de opbrengsten aan andere instellingen of nationale instanties kan overmaken.

Gezien het unitaire karakter van het Gemeenschapsoctrooi en dus het ontbreken van de mogelijkheid de geografische omvang van de bescherming te kiezen, dient men zich tenslotte af te vragen of er aanvullende maatregel met betrekking tot de taksen nodig is om gebruikers aan te sporen van het systeem gebruik te maken. Zo zou men kunnen overwegen de hoogte van de aan het EOB te betalen instandhoudingstaksen voor het Gemeenschapsoctrooi zodanig te kiezen, dat deze lager zijn dan de totale instandhoudingstaksen voor een voor de gehele Gemeenschap geldend Europees octrooi.

Overigens is ook voorgesteld de houder van een Gemeenschapsoctrooi de mogelijkheid te bieden om een met bepaalde lidstaten corresponderend deel van de jaarlijkse instandhoudingstaksen niet te betalen, waardoor het systeem enige flexibiliteit zou verkrijgen en het mogelijk zou worden een Gemeenschapsoctrooi in slechts een deel van de Gemeenschap in stand te houden. Door dit systeem, ook wel "Gemeen-

---

<sup>27</sup>

Artikel 20, GOV.

schapsoctrooi à la carte" genoemd, kan men dus door een deel van de jaarlijkse instandhoudingstaksen niet te betalen, gedeeltelijk, dat wil zeggen voor bepaalde lidstaten, van zijn rechten afzien<sup>28</sup>.

#### Vragen

- Moeten de financiële regelingen zoals deze in het Verdrag van Luxemburg en het EOV zijn vastgelegd met betrekking tot de instandhoudingstaksen voor Gemeenschapsoctrooien worden gewijzigd zodat de opbrengst van deze taksen in haar geheel aan het EOB toekomt als dekking voor de kosten voor het verlenen en beheren van Gemeenschapsoctrooien?
- Vindt u, gegeven de verschillende mogelijkheden tot bescherming die een gebruiker ter beschikking staan (Europees octrooi, nationale octrooien...), dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het Gemeenschapsoctrooi aantrekkelijk te maken, zoals bijvoorbeeld een verlaging van de instandhoudingstaksen?
- Zou volgens u een octrooihouder de mogelijkheid moeten kunnen worden geboden gedeeltelijk, voor een beperkt aantal lidstaten, van een Gemeenschapsoctrooi af te zien door de jaarlijkse instandhoudingstaksen voor een deel niet te betalen?

### **3.6 Overstapmogelijkheden tussen het Gemeenschapsoctrooi en het Europees octrooi**

Het Gemeenschapsoctrooi dient een unitaire titel te zijn die in de gehele Gemeenschap rechten geeft. Hoe verder de Gemeenschap zich uitbreidt, hoe groter de geografische dekking van de bescherming zal zijn. Dat is ongetwijfeld een voordeel, maar kan een probleem zijn voor sommige ondernemingen die in een vroeg stadium van de procedure moeilijk kunnen overzien of een dergelijke uitgebreide bescherming noodzakelijk is. Afgezien van het feit dat eventueel bescherming nodig is in sommige derde landen die geen deel van de Gemeenschap uitmaken, zal het Europese octrooi zijn nut blijven behouden doordat het een onderneming de mogelijkheid biedt bepaalde landen aan te wijzen en niet noodzakelijk alle landen van de Gemeenschap.

Daarom moet het octrooisysteem in Europa wellicht flexibeler worden gemaakt; overwogen zou kunnen worden overstapmogelijkheden tussen het Gemeenschapsoctrooi en het Europese octrooi te creëren. Het belang van een dergelijke mogelijkheid tot omzetting zou zijn, dat in eerste instantie de gehele geïntegreerde markt bestreken kan worden en men pas tijdens of aan het einde van de verleningsprocedure tot een geografische beperking over hoeft te gaan.

Zo zou de houder van een Gemeenschapsoctrooi om omzetting van zijn aanvraag in een Europese octrooiaanvraag kunnen verzoeken zolang de aanvraag juridisch gezien bestaat (dus als de aanvraag niet is ingetrokken, niet wordt geacht te zijn ingetrokken en niet is afgewezen). In dat geval zou de Europese octrooiaanvraag die door omzetting van een aanvraag om een Gemeenschapsoctrooi is ontstaan, van de indienings- of prioriteitsdatum van die aanvraag profiteren.

---

<sup>28</sup>

Dit zou een wijziging van artikelen 48 en 49 van het GOV nodig maken.

Het omgekeerde geval, omzetting van een Europese octrooiaanvraag in een Gemeenschapsoctrooiaanvraag, is moeilijker voor te stellen, tenzij voor de Europese octrooiaanvraag alle lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangewezen.

Overigens wordt nu al in artikel 30, lid 6, 2e volzin van het Verdrag van Luxemburg van 1989 in een mogelijkheid tot omzetting van het Gemeenschapsoctrooi (na verlening) voorzien.

#### Vraag

- Vindt u het nodig in "overstapmogelijkheden" tussen het Gemeenschapsoctrooi en het Europees octrooi te voorzien, bijvoorbeeld in een mogelijkheid tot omzetting van een aanvraag voor een Gemeenschapsoctrooi in een Europese octrooiaanvraag? Dienen er nog andere overstapmogelijkheden gecreëerd te worden? Hoe zouden deze kunnen werken?

### **3.7 Andere vraagstukken**

Het in 1989 in Luxemburg getekende Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien bevat als bijlage diverse verklaringen over bepaalde belangrijke octrooirechtelijke punten. Men kan zich in het licht van een nieuw initiatief voor het Gemeenschapsoctrooi afvragen of al deze resoluties nog wel uitgevoerd moeten worden.

De resolutie betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het verlenen van gedwongen licenties op een Gemeenschapsoctrooi is goeddeels overbodig geworden, aangezien in het TRIPs-akkoord van de GATT/WTO een volledige regeling voor gedwongen licenties is uitgewerkt<sup>29</sup>. Als op grond van het EG-Verdrag een nieuw initiatief betreffende het Gemeenschapsoctrooi zou worden genomen, zouden de bepalingen van het TRIPs-akkoord in hun geheel in de gebruikte juridische acte kunnen worden opgenomen of zou expliciet naar deze bepalingen kunnen worden verwezen.

De resolutie betreffende voorgebruik en eerder bezit voorziet in een herziening van het Verdrag, ten einde een recht in het leven te roepen dat berust op het voorgebruik of het eerder bezit van een uitvinding die het onderwerp van een Gemeenschapsoctrooi vormt en dat op de gezamenlijke grondgebieden van de lidstaten eenvormige rechtsgevolgen heeft. Het recht van voorgebruik en eerder bezit hangt af van goede trouw. Men kan zich afvragen of een dergelijk nieuw initiatief dat moet waarborgen dat de rechtsgevolgen van voorgebruik of eerder bezit in de gehele Gemeenschap eenvormig zijn, wel zinvol is. Alle Europese landen zijn immers in het kader van het eerste deel van de diplomatieke conferentie over het Harmonisatieverdrag inzake octrooien (Den Haag 1991) met de regels betreffende voorgebruik akkoord gegaan.

#### Vraag

- Vindt u dat het vraagstuk van het voorgebruik en eerder bezit onderwerp moet zijn van harmonisatie op Gemeenschapsniveau in het licht van een nieuwe actie inzake het Gemeenschapsoctrooi?

## **4. AANVULLENDE HARMONISATIE OP GEMEENSCHAPSNIVEAU**

---

<sup>29</sup> Artikel 31, a) t/m i), TRIPs.

#### **4.1 Noodzaak van een verdere harmonisatie op Gemeenschapsniveau**

Binnen haar bevoegdheden is de Europese Gemeenschap in staat gebleken wetten voor octrooien op te stellen ten einde in het bijzonder rekening te houden met de technologische ontwikkelingen in sectoren met een hoge toegevoegde waarde. Zo zijn twee verordeningen van de Raad en het Europees Parlement aangenomen die de manco's in de bescherming van farmaceutisch en fytofarmaceutisch onderzoek moeten verhelpen door middel van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Op een ander gebied heeft de Commissie een instrument voorgesteld voor het verder uitwerken van de voorwaarden waarop octrooi voor een biotechnologische uitvinding kan worden verkregen<sup>30</sup>.

Deze voorbeelden laten zien dat, als er een duidelijke behoefte bestaat, de Gemeenschap in staat is aan de situatie aangepaste wetgeving voor te stellen en aan te nemen. De vraag rijst of er op Gemeenschapsniveau niet een verdere harmonisatie van het octrooirecht in andere sectoren van de techniek en op verschillende punten zou moeten plaatsvinden.

#### **4.2 Octrooieerbaarheid van computerprogramma's en aan software gerelateerde uitvindingen**

De informatiemaatschappij en de ontwikkeling van het elektronische handelsverkeer bieden de Europese economie reële kansen, maar brengen ook nieuwe problemen met zich mee. Het ontwerpen en voortdurend verbeteren van nieuwe computerprogramma's en software zal een belangrijke rol in de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en het elektronisch handelsverkeer moeten spelen, omdat een snelle, betrouwbare en precieze toegang tot de gezochte informatie en interactieve diensten moet worden gewaarborgd. De Commissie heeft al stappen ondernomen om op het gebied van de wetgeving in de gehele Unie een passend beschermingsniveau voor aan de informatiemaatschappij gerelateerde innovaties te creëren. Zo heeft de Commissie in 1996 een Mededeling inzake het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij aangenomen<sup>31</sup>. Deze regels zijn onontbeerlijk voor een goede werking van de informatiemaatschappij en het elektronische handelsverkeer in de Europese Unie, waarbij de inhoud van de meeste nieuwe diensten door intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden beschermd.

Momenteel worden computerprogramma's in de Europese Gemeenschap als literaire werken door auteursrecht beschermd<sup>32</sup>, terwijl ze "als zodanig" niet voor octrooibeschermt in aanmerking komen. De octrooieerbaarheid van aan software gerelateerde uitvindingen impliceert overigens niet dat de bestaande bescherming van software door het auteursrecht in het geding is. Vanwege het toenemende belang van software hebben het Europees Octrooibureau en de bureaus van sommige lidstaten de laatste jaren duizenden octrooien toegekend voor logische modellen welke uit ideeën

---

<sup>30</sup> Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen, COM(95)661 def., van 13.12.95, PB nr. C 296 van 8.10.96.

<sup>31</sup> COM(96) 568 def. van 20 november 1996.

<sup>32</sup> Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, PB nr. L 122 van 17.5.91, blz. 42.

en basisprincipes bestaan die "technische oplossingen voor technische problemen" bieden. Deze octrooien zijn niet voor software als zodanig verleend, maar voor uitvindingen die aan software gerelateerd zijn en bestaan uit hardware en daarvoor specifieke software.

Internationaal gezien sluit artikel 27 van het TRIPs-akkoord de octrooieerbaarheid van computerprogramma's niet uit. Daarom staan sommige derde landen toe dat zij het onderwerp van een octrooi vormen. De VS hebben op 28 februari 1996 nieuwe "richtlijnen voor de onderzoekers van de Amerikaanse Octrooiraad op het gebied van aan computerprogramma's gerelateerde uitvindingen" bekend gemaakt; terwijl een op een wiskundige algoritme betrekking hebbende conclusie in het verleden alleen werd geaccepteerd als een fysieke transformatie aanwezig was, wordt nu een pragmatischer benadering aanbevolen, die op de eis van "toepasbaarheid" van de uitvinding is gebaseerd. Het gevolg hiervan is dat het gebied van octrooieerbare aan computerprogramma's gerelateerde uitvindingen groter wordt. De praktijk was in de VS echter al zeer uitgebreid; zo was een in een tastbaar middel, zoals een diskette, opgenomen computerprogramma zelfs al voor de publicatie van de nieuwe richtlijnen octrooiebaar<sup>33</sup>.

Ook in Japan wordt bekeken of op dit punt een wijziging van de onderzoeksrichtlijnen nodig is. Zo heeft de Japanse Octrooiraad op 8 augustus 1996 een nieuw richtlijnenplan gepubliceerd. Hiermee wordt niet het octrooieren van computerprogramma's als zodanig beoogd, omdat een uitvinding volgens dit plan een hoge mate van "technologische creativiteit" moet bezitten bij gebruikmaking van natuurwetten.

In de Gemeenschap zijn deze vraagstukken aan de orde gesteld bij een raadpleging van belanghebbende kringen in het kader van de door de in 1996 door diensten van de Commissie opgestelde Vragenlijst betreffende industriële-eigendomsrechten in de informatiemaatschappij. De ontvangen antwoorden lopen zeer uiteen. Volgens sommigen moet het huidige evenwicht tussen auteursrecht (voor programma's als zodanig) en octrooien (voor aan software gerelateerde uitvindingen) niet gewijzigd worden en moet er alleen voor gezorgd worden dat er geen verschil in de uitvoering van relevante bepalingen in de verschillende lidstaten is. Anderen vinden het tijd het systeem te veranderen en willen in het bijzonder dat artikel 52, lid 2, van het Europees Octrooiverdrag wordt geschrapt, zodat computerprogramma's als zodanig octrooieerbaar worden. Voorstanders van die benadering willen dat de eis dat de uitvinding een "technisch" karakter heeft, blijft bestaan, maar dat een programma dat op een drager is opgenomen en dat wanneer het eenmaal is geladen en opgestart de uitvinding in de praktijk brengt, octrooieerbaar wordt zodra het aan die eis voldoet.

Gezien het in sommige belanghebbende kringen ingenomen standpunt dat artikel 52, lid 2 van het EOv geschrapt moet worden, dient onderzocht te worden wat de praktische gevolgen van een dergelijke ontwikkeling zouden kunnen zijn, vooral wat betreft het gelijktijdig op dezelfde schepping of uitvinding toepassen van auteursrecht en octrooirecht.

### Vragen

<sup>33</sup>

Beschikking van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) van 27 april 1996, *In re Beauregard*.

- Vindt u wat de octrooieerbaarheid van computerprogramma's en aan software gerelateerde uitvindingen betreft,
  - dat de verschillen die nu tussen de jurisprudentie van de lidstaten bestaan een obstakel voor uitwisseling vormen of een ongelijke concurrentiepositie in de hand werken?
  - dat de verschillen die tussen Europa en zijn belangrijkste economische partners bestaan problemen veroorzaken voor Europese bedrijven?
  - dat de verschillen zodanig zijn dat op dit gebied een aanvullende harmonisatie op Gemeenschapsniveau nodig is?
- Bent u wat de octrooieerbaarheid van computerprogramma's en aan software gerelateerde uitvindingen betreft van mening, dat voorgesteld moet worden artikel 52, lid 2 van het Verdrag van München te schrappen?
  - Zo ja, hoe stelt u zich dan de gelijktijdige toepassing van auteursrecht en octrooirecht op dezelfde schepping/uitvinding voor?
  - Zo nee, vindt u dan toch dat de onderzoeksrichtlijnen van het EOB op dit punt gewijzigd moeten worden?

### 4.3 Uitvindingen van werknemers

Op dit moment zijn er tussen de lidstaten grote verschillen in het beleid ten aanzien van uitvindingen van werknemers. Uitvindingen van werknemers zijn uitvindingen die door onderzoeks- of technisch personeel (onderzoekers, ingenieurs ...) zijn gedaan in het kader van een arbeidscontract dat hen aan een onderneming of laboratorium bindt. In sommige lidstaten is deze kwestie algemeen in de octrooiwet geregeld, zoals in Frankrijk<sup>34</sup> en het Verenigd Koninkrijk<sup>35</sup> en in andere lidstaten is een speciale wet aangenomen, zoals in Duitsland en Zweden. De algemene basisregel van al deze wetten, is dat als een werknemer in het kader van zijn arbeidscontract een "uitvinderstaak" heeft, het octrooi aan de werkgever toekomt. Voor het overige loopt de precieze wetgeving sterk van lidstaat tot lidstaat uiteen. Sommige wetten bevatten procedurevoorschriften voor de indiening van octrooiaanvragen door de uitvinder, het al dan niet op het octrooi vermelden van de naam van de uitvinder, enz. Bij andere wetten wordt onderscheid gemaakt tussen "permanente", "tijdelijke" of "incidentele" uitvinderstaken, met per geval verschillende regels voor de toekenning van de uitvinding. Tenslotte omvatten sommige wetgevingen zoals de Duitse wet een speciaal deel dat de beloning voor de met een uitvinderstaak belaste werknemer regelt en dat nauwkeurige bepalingen voor de berekening van aanvullende beloningen omvat.

Zeker is dat de toepassing van deze verschillende wetten door ondernemingen haar weerslag op onderzoekactiviteiten en het beleid ten aanzien daarvan heeft. Hoe gedetailleerder de wetten zijn, hoe meer menskracht een onderneming moet aanwenden voor de behandeling van deze vraagstukken. Bovendien is een interessante vraag of de verschillen in de nationale wetgevingen met betrekking tot uitvindingen van

<sup>34</sup> Artikel L.611-7 van de Wet op de intellectuele eigendom.

<sup>35</sup> Artikel 39 t/m 43 van de Octrooiwet ("Employee's Invention").

werknemers van invloed zijn op het vrij aanbieden van diensten in de interne markt en/of op de concurrentieposities.

#### Vraag

- Zijn de nu bestaande verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot uitvindingen van werknemers zodanig, dat zij gevolgen hebben voor innovatie en arbeidsomstandigheden en/of voor het vrij aanbieden van diensten en/of voor concurrentieposities? Rechtvaardigen die verschillen een harmonisatie op Gemeenschapsniveau?

### **4.4 Vormvoorschriften, optreden van gemachtigden en erkenning van beroepsbekwaamheid**

#### *4.4.1 Vormvoorschriften*

Momenteel bestaan er tussen de lidstaten verschillen in de formulieren die ingevuld moeten worden, de termijnen waaraan men zich moet houden, de te verschaffen gegevens, de wijze waarop de gegevens geleverd moeten worden en de "legaliserings"-eisen. Wanneer de octrooien eenmaal verleend zijn, verschillen de procedures soms ook. Dat betekent dat een grondige kennis van elk nationaal systeem nodig is om een aanvrager of octrooihouder doelmatig te kunnen adviseren. De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) werkt momenteel aan een verdrag voor de harmonisatie van het octrooirecht over deze vraagstukken inzake vormvoorschriften en geeft oplossingen hiervoor. De vraag rijst of er, als dit verdrag eenmaal is aangenomen, op Gemeenschapsniveau een verdere harmonisatie van de vormvoorschriften nodig is, zoals bijvoorbeeld van de vereiste gegevens over de uitvinding, de uitvinder, de aanvrager, de wijze waarop de uitvinding gepresenteerd wordt en de benodigde mate van legalisering en het aantal in te vullen formulieren, om te bereiken dat een aanvraag in de gehele Gemeenschap op dezelfde manier wordt behandeld.

#### *4.4.2 Optreden van gemachtigden*

De meeste wetgevingen van de lidstaten bevatten thans bepalingen die een aanvrager of octrooihouder op enigerlei wijze verplichten over een contactadres of domicilie op hun grondgebied te beschikken voor zover daar bescherming gevraagd of verkregen is. De aanvrager of zijn vertegenwoordiger kan zich in het algemeen niet direct, vanuit de lidstaat van herkomst, tot de Octrooiraden van de andere lidstaten richten zonder over een contactadres of een domicilie in deze andere lidstaten te beschikken.

Bovendien is het in sommige lidstaten verplicht dat de contacten via een op het nationale grondgebied gevestigde, bevoegde vertegenwoordiger lopen. Door deze voorschriften kan een in een lidstaat gevestigde vertegenwoordiger zijn cliënt niet bij de Octrooiraden in de verschillende andere lidstaten vertegenwoordigen.

In verband met dat vraagstuk heeft het Hof van Justitie in de zaak Saeger versus Dennemeyer<sup>36</sup> aangegeven, dat specifieke eisen gesteld aan een dienstverlenende persoon of instantie, rekening houdend met de bijzondere aard van de dienstverlening in sommige sectoren, niet als onverenigbaar met het EG-Verdrag beschouwd kunnen worden, in het bijzonder niet wanneer het gaat om de bescherming van gebruikers van

<sup>36</sup>

Arrest van 25 juli 1998, zaak C-76/90, Jurispr. 1991, blz. I-4221.

de dienstverlening tegen schade die zij zouden kunnen ondervinden door juridische adviezen gegeven door personen die niet over de benodigde beroepsbekwaamheid of rechtsbekwaamheid beschikken. Het vrij aanbieden van diensten mag echter als fundamenteel principe van het EG-Verdrag alleen worden beperkt op grond van regels die door dringende redenen van algemeen belang worden gerechtvaardigd en die gelden voor elke persoon of onderneming die activiteit op het grondgebied van de desbetreffende lidstaat ontplooit, voorzover dit belang al niet wordt beschermd door regels waaraan de dienstverlenende persoon of instantie zich in de lidstaat waar deze gevestigd is moet houden. In het kader van activiteiten voor het bewaken en in stand houden van octrooien door het betalen van cijzen, "adviseert" de dienstverlenende persoon of instantie zijn cliënten niet, maar beperkt deze zich tot het waarschuwen wanneer de instandhoudingstaksen moeten worden overgemaakt. Ten aanzien van deze activiteiten was het Hof van mening dat de beperking van het uitoefenen van deze dienst tot enkel over beroepsbekwaamheid beschikkende personen zoals advocaten of octrooigemachtigden, niet met de beoogde doelstelling in overeenstemming is.

Men kan zich afvragen of deze beslissing van het Hof niet in een of andere vorm op Gemeenschapsniveau gecodificeerd zou moeten worden (harmonisatie van de wetgeving of van de interpretatie), en of het goed zou zijn daarbij andere met de procedure samenhangende punten op te nemen, zoals de contactadressen en de met het domicilie samenhangende verplichtingen. Een dergelijke codificatie zou in ieder geval niet ten koste mogen gaan van een mogelijkheid een proces tegen overtreding aan te spannen als bepaalde nationale eisen strijdig blijken met het vrij verrichten van diensten (artikel 59 EG) of ook met het principe van het vestigingsrecht (artikel 52 EG).

#### *4.4.3 Beroepsbekwaamheid*

Ten aanzien van beroepsbekwaamheid bestaat er een Richtlijn 89/48/EEG die met name betrekking heeft op de bekwaamheid op het gebied van octrooien. Een in een lidstaat verworven beroepsbekwaamheid dient in de gehele Gemeenschap erkend te worden, maar de lidstaten hebben de mogelijkheid van de desbetreffende persoon een aanpassingsstage of het afleggen van een proeve van bekwaamheid te eisen. In dit stadium zijn de vorm en de inhoud van deze proeve van bekwaamheid in verschillende lidstaten nog niet definitief geregeld.

De proeve van bekwaamheid dient zich te beperken tot hetgeen nodig is (zie in het bijzonder artikel 1, onder g) van de Richtlijn 89/48/EEG), ook conform het principe van de evenredigheid. Voor zover het in het beroep uitgeoefende materiële recht al voor een groot deel geharmoniseerd en in de verschillende lidstaten ingevoerd is, zou alleen een proeve van bekwaamheid gevraagd mogen worden wanneer de opleiding van de kandidaat op "beduidend andere" gebieden ligt dan die welke door het in het ontvangende lidstaat behaalde diploma worden gedekt<sup>37</sup>. Men zou zich ook kunnen voorstellen dat het Europees beroepsbekwaamheidsexamen (artikel 134(2)(c) EO) voor octrooizaken als voldoende kwalificatie wordt erkend om bij de nationale bureaus te mogen handelen.

In het Gebhard-arrest<sup>38</sup> heeft het Hof van Justitie beslist, dat de mogelijkheid voor een onderdaan van een lidstaat van zijn vestigingsrecht gebruik te maken en de

---

<sup>37</sup> Artikel 4(1)(b), van Richtlijn 89/48/EEG.

<sup>38</sup> Arrest van 30 november 1995, zaak C-55/94, Jurispr. 1995, blz. I-4165.

voorwaarden waarop van dit recht gebruik kan worden gemaakt, op het grondgebied van de ontvangende lidstaat moeten worden beoordeeld. De voorwaarden voor toelating tot een bepaalde activiteit of voor het mogen uitoefenen daarvan, zoals de verplichting over bepaalde diploma's te beschikken, dienen aan vier eisen te voldoen: zij dienen niet-discriminerend te worden toegepast, door ernstige redenen van algemeen belang te worden gerechtvaardigd, een karakter te hebben dat bij het verwezenlijken van de beoogde doelstelling past en beperkt te zijn tot hetgeen nodig is om die doelstelling te bereiken (evenredigheidsprincipe).

#### Vragen

- Vindt u wat de harmonisatie op Gemeenschapsniveau van de met de octrooiverleningsprocedure en verleende octrooien samenhangende vormvoorschriften betreft,
  - dat een dergelijke harmonisatie nodig is? dat deze het optreden van octrooigemachtigden, de contactadressen en de keuze van het domicilieadres moet omvatten? Weet u nog andere onderwerpen?
  - dat de eventuele harmonisatie de vorm van een besluit (richtlijn) of de vorm een aanbeveling aan de lidstaten zou moeten hebben<sup>39</sup>?

#### **4.5 Aanvullende maatregelen om het octrooisysteem aantrekkelijker te maken**

Het blijkt dat een van de hindernissen die een optimaal gebruik van het octrooisysteem in Europa in de weg staan, wordt gevormd door de kosten, niet alleen die voor het verkrijgen van de bescherming, maar ook die voor de handhaving daarvan voor gerechtshoven en rechtbanken. In dat verband zijn voorstellen gedaan om te bereiken dat ondernemingen en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB) gemakkelijker van het octrooisysteem gebruik kunnen maken.

Een eerste actiepoint zou kunnen zijn de harmonisatie van de nationale wetgevingen met betrekking tot gebruiksmodellen, een bijzondere, snelle en goedkope vorm van bescherming van technische innovaties, die goed aan de behoeften van een groot deel van het MKB is aangepast<sup>40</sup>. Op het gebied van octrooien kan men denken aan het invoeren van een geschillenverzekeringssysteem dat afzonderlijk door elke octrooien bezittende onderneming wordt gefinancierd. Indien een onderneming naar de rechter wil stappen om haar door het octrooi verkregen rechten te doen gelden, zou een onderneming die een verzekeringspolis van dit type heeft gesloten, een "schadeclaim" kunnen indienen en de kosten door de verzekeringsmaatschappij vergoed krijgen. Dit systeem zou verschillende vormen kunnen hebben: het zou om een individueel door een onderneming gesloten verzekering kunnen gaan of om een pool-verzekeringssysteem waaraan alle ondernemingen in een bepaalde sector op vrijwillige basis kunnen deelnemen om de risico's te spreiden. Gezien de moeilijkheden die het midden- en kleinbedrijf in het algemeen met de bescherming van innovaties heeft, zou specifiek voor het MKB een vorm van publieke, (of gedeeltelijk publieke) financiering voor het

---

<sup>39</sup> Een richtlijn moet in de rechtsorden van de lidstaten worden opgenomen, terwijl een aanbeveling juridisch niet bindend is.

<sup>40</sup> Groenboek over de gebruiksmodellenbescherming in de interne markt, COM(95)370 def., van 19 juli 1995.

geschillenverzekeringssysteem kunnen worden overwogen. Ongeacht of het idee nu is particuliere initiatieven te stimuleren (zoals bij de verzekeringspool) of een nationale maatregel te treffen (zoals bij een publieke financiering), dienen de desbetreffende maatregelen uiteraard wel respectievelijk met artikel 85 en 92 EG in overeenstemming te zijn.

#### Vraag

- Wat is uw mening over de middelen om de handhaving van octrooi-bescherming te vergemakkelijken, ten einde het octrooisysteem aantrekkelijker te maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf? Wat denkt u in het bijzonder van geschillenverzekeringssystemen op octrooigebied? Bent u van mening dat op dit gebied een aanvullende harmonisatiemaatregel op Gemeenschapsniveau nodig is?

## **5. HET EUROPESE OCTROOI**

### **5.1 Algemene structuur van het Europees octrooisysteem**

Het Europese octrooi is ontstaan uit het op 5 oktober 1973 in München ondertekende Europese Octrooiverdrag. Dankzij dit Verdrag is er één verleningsprocedure voor octrooien gekomen, die wanneer ze eenmaal verleend zijn, onder de nationale regels van de in de aanvraag aangewezen Verdragsluitende staten vallen. Momenteel zijn achttien landen lid van de Europese Octrooiorganisatie. Opgemerkt dient te worden dat de landen van Midden- en Oost-Europa zich in het kader van akkoorden die tussen enerzijds de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en anderzijds de Midden- en Oost-Europese landen zijn gesloten, verplicht hebben om binnen vijf jaar een verzoek tot toetreding tot het Verdrag van München in te dienen.

De gebruikers van het Europese octrooisysteem zijn op grond van de kwaliteit van het door het Europees Octrooibureau uitgevoerde werk en ten aanzien van de waarde van de door deze instelling verleende beschermingstitel, over het algemeen tevreden over het Europese octrooi. De gebruikers wensen echter op twee belangrijke punten een wijziging. Het eerste betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen, waarvoor de huidige onzekerheden uit de wereld moeten worden geholpen door een snelle invoering van een richtlijn volgens het nieuwe voorstel van de Commissie van eind 1995. Het tweede punt heeft betrekking op een verlaging van de door het Europees Octrooibureau geïnde taksen en op een aanpassing van het vertaalbeleid voor het Europese octrooi, twee kwesties waarover bij het EOB een discussie gaande is (en waarvan de eerste inmiddels geregeld is).

Voor het overige lijken de gebruikers geen enkel probleem met de huidige structuur van het octrooisysteem in Europa te hebben, waarbij het Europees Octrooibureau een onder een verdrag vallende en dus van de Gemeenschap onafhankelijke internationale instelling is. Hierbij dient vermeld te worden dat de Europese Commissie wel een waarnemerszetel in de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie heeft en dat zij, nu bijna drie jaar geleden, heeft besloten volledig gebruik te maken van de haar aldus geboden mogelijkheden haar standpunt kenbaar te maken over vraagstukken die voor beide organisaties van belang zijn.

#### Vraag

- Vindt u ook dat de huidige structuur van het Europees Octrooibureau, waarbij dit een orgaan is dat los van Gemeenschapsinstellingen staat, voor de gebruikers geen bezwaren heeft die door een andere, meer in het Gemeenschapsrecht geïntegreerde juridische structuur moeten worden ondervangen?

## 5.2 Het probleem van de kosten van het Europese systeem

### 5.2.1 Taksen

In 1996 heeft de Raad van Bestuur van het EOB, gesteund door de Commissie, het gezien de opbrengsten en het blijvende niveau van de overschotten nodig geacht de octrooikosten te verlagen en een signaal aan de gebruikers van het systeem af te geven.

De inhoud van deze op 6 december 1996 door de Raad van Bestuur genomen beslissing is hierboven onder punt 3.5. al uiteengezet. Het gaat om een zeer belangrijke beslissing, die laat zien dat de Europese Octrooiorganisatie goed naar kritiek van gebruikers luistert en er in dit geval een positief antwoord op heeft kunnen geven. De Raad van Bestuur heeft op dezelfde datum bovendien besloten, dat een aanvrager van een Europees octrooi het bedrag van de aanwijzingstaksen niet meer bij indiening van de aanvraag behoeft te betalen, maar pas zes maanden na publicatie van het nieuwheidsrapport.

Deze besluiten sluiten aan bij de wensen van gebruikers. De vraag rijst welke taksen met voorrang verlaagd zouden moeten worden als het Europees Octrooibureau op kortere of langere termijn weer over financiële speelruimte zou beschikken.

Een andere vraag die steeds weer in Europa opduikt, is of het niet goed zou zijn om naar Amerikaans voorbeeld speciale - bijvoorbeeld met 50% verlaagde - taksen voor het MKB in te voeren. Deze verlaagde taksen, die niet alleen voor het MKB zouden kunnen gelden, maar ook voor individuele uitvinders en universiteiten, houden in dat op alle verschuldigde taksen een uniforme korting wordt gegeven. De kwestie welke bedrijven tot het midden- en kleinbedrijf behoren, is sinds het overnemen van de Aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996<sup>41</sup> opgelost; deze aanbeveling geeft een eensluidende definitie voor het M.B.K, kleine ondernemingen en micro-ondernemingen. Overigens dienen de gevolgen van lagere taksen voor het MKB zorgvuldig bestudeerd te worden. Momenteel is 41% van de Europese octrooiaanvragen afkomstig van het MKB (minder dan 250 personen); voor een evenwichtige begroting zou een verlaging van 50% voor het MKB door een algemene verhoging van de taksen met ongeveer 22% gecompenseerd moeten worden. Ook zou misschien een op Amerikaanse leest geschoeide regeling ("fraud on the office") moeten worden getroffen, waardoor de bescherming vervalt indien op dit punt wordt gefraudeerd.

### Vragen

- Als de Europese Octrooiorganisatie met behoud van kwaliteit en doelmatigheid ruimte voor een verdere kostenbeheersing en verlaging van de procedurele taksen bij het Bureau zou hebben, welke taksen zouden dan als eerste moeten worden verlaagd?

<sup>41</sup>

PB L 107 van 30.4.1996.

- Vindt u dat andere aspecten van de taksen voor het Europees octrooi gewijzigd en/of aangepast moeten worden? Denkt u dat het zin heeft of noodzakelijk is lagere kosten voor het MKB te berekenen overeenkomstig de situatie in de VS ("small entities fees")?

### 5.2.2. Verdeelsleutel van de instandhoudingstaksen

Volgens het Verdrag van München dienen het bedrag van de procedurele taksen en het percentage dat de Verdragsluitende staten van de als instandhoudingstaksen voor Europese octrooien geïnde bedragen aan de Organisatie overmaken, zodanig te worden bepaald, dat de inkomsten een sluitende begroting mogelijk maken. Gezien het feit dat Europese octrooien na hun verlening onder nationaal recht vallen, is overeengekomen dat het EOB inkomsten uit de instandhoudingstaksen ontvangt in de vorm van stortingen van de Verdragsluitende staten bij het EOB. Hoewel het Verdrag erin voorziet dat in principe 75% van het bedrag van de instandhoudingstaksen aan de Europese Octrooiorganisatie wordt overgemaakt, is dit percentage na een beslissing van de Raad van Bestuur van 1984 tot 50% verlaagd.

Volgens schattingen leidt een dergelijke verdeelsleutel tot een situatie waarin de totale inkomsten van de nationale systemen gemiddeld niet veranderen ten opzichte van de situatie vóór invoering van het Europees octrooisysteem, terwijl hun werkzaamheden gemiddeld tot minder dan de helft afnemen.

In de belanghebbende kringen heeft men zich bij herhaling uitgesproken tegen een nieuwe verlaging van het percentage van de inkomsten uit instandhoudingstaksen dat aan het EOB wordt overgemaakt en vóór het volledig gebruiken van het batig saldo van de Europese Octrooiorganisatie voor het verlagen van de procedurele taksen.

De bestemming van de opbrengsten uit instandhoudingstaksen loopt in de Verdragsluitende staten sterk uiteen. In sommige landen wordt het deel van de jaartaksen dat als instandhoudingstaksen voor Europese octrooien is geïnd, niet gebruikt voor activiteiten die met het functioneren van de Octrooiraad samenhangen of voor innovatie bevorderende activiteiten, maar wordt dit bedrag direct in de staatskas gestort; sommige critici hebben het zelfs over een "innovatietaks" wanneer de opbrengsten uit de instandhoudingstaksen niet voor met innovatie samenhangende activiteiten worden gebruikt. Tegen deze achtergrond dient over de eindbestemming van de opbrengst uit de jaartaksen en hun bestemming te worden nagedacht.

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de totale kosten voor een Europees octrooi ook die voor de valideringsprocedures in de verschillende staten en de daarvoor te betalen taksen omvatten. Zo lopen alleen al de publicatiekosten in de verschillende landen tot 4.762 DEM op.

### Vragen

- De volgende vragen hebben betrekking op de verdeelsleutel voor de instandhoudingstaksen voor Europese octrooien:
  - vindt u het juist dat de nationale octrooisystemen gedeeltelijk door de instandhoudingstaksen voor Europese octrooien worden gefinancierd?

- zo ja, moet er een feitelijk en geen automatisch verband komen tussen de behoeften van de nationale systemen en de toewijzing van financiële middelen ten einde de toewijzing van middelen doorzichtig te maken?
- welke met innovatie verband houdende en op nationaal niveau uitgevoerde taken mogen van u door de verdeelsleutel gefinancierd worden?
- heeft dit systeem een negatieve uitwerking op innovatiebevordering, in het bijzonder wanneer een groot deel van deze inkomsten rechtstreeks naar de algemene begroting van een land gaat en niet voor direct met innovatie verband houdende taken wordt gebruikt?

### 5.2.3. Vertalingen

Een van de grootste uitgavenposten is die van het zeer dure vertalen/valideren van Europese octrooien. Schattingen geven aan dat alleen al de Europese industrie hier elk jaar ongeveer 430 miljoen DEM aan uitgeeft, terwijl een "gemiddeld" Europees octrooi dat voor de acht meest aangewezen lidstaten wordt verleend kosten van meer dan 20.000 DEM voor enkel het vertalen/valideren met zich meebrengt. Voor dit probleem heeft de Raad van Bestuur van het EOB diverse oplossingen uitgewerkt, waarvan de inhoud onder punt 3.3. hierboven uiteengezet is.

#### Vraag

- Vindt u de door het EOB ontwikkelde "package solution" ter verlaging van de vertaalkosten bruikbaar en effectief? Zo nee, waarom niet? Ziet u andere realistische oplossingen? (Bedenk hierbij wel dat voor een uitvoerbare en effectieve oplossing unanieme goedkeuring door de lidstaten of althans goedkeuring door een zeer grote meerderheid nodig is.)