

# NEDERLANDS REGISTRATIEOCTROOI MOGELIJK IN STRIJD MET TRIPS:

Buitenlandse rechthebbende lachende derde?

DICK VAN ENGELEN\*

## Inleiding

*De Rijksoctrooiwet 1995 bracht per 1 april 1995 het zogeheten registratieoctrooi. Een snelle en goedkope manier om een octrooi te krijgen zonder vooronderzoek. De 'prijs' die men daarvoor betaalt is de korte duur van dat octrooi: zes jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum, in plaats van de gebruikelijke twintig jaar. Het registratieoctrooi kwam in de plaats van een eerder ontwerp voor een Gebruiksmodellennwet, waartegen door de Nederlandse industrie bezwaar gemaakt was omdat – naar verwachting – vooral buitenlandse aanvragers daar profijt van zouden hebben.*

*De Nederlandse wetgever heeft er echter niet bij stilgestaan dat de in 1994 tot stand gekomen TRIPS-Overeenkomst voor octrooien een minimum beschermingsduur van 20 jaar introduceerde. Daardoor is de 6-jaars termijn van het registratieoctrooi waarschijnlijk in strijd met TRIPS. Naast de mogelijkheid dat andere landen daarover hun beklag doen bij de Wereld Handelsorganisatie, kan dat ook betekenen dat buitenlandse onderdanen mogelijk met een beroep op TRIPS kunnen claimen dat de aan hen toegekende registratieoctrooien van rechtswege de reguliere bescherming van 20 jaar genieten. Voor Nederlandse onderdanen is een dergelijk beroep op TRIPS waarschijnlijk niet mogelijk, zoals uit recente rechtspraak van de Hoge Raad over het modelrecht blijkt. Dit alles kan leiden tot een ongekend (kosten)voordeel in de concurrentiestrijd voor buitenlandse rechthebbenden, hetgeen de Nederlandse industrie en de wetgever nu juist wilden vermijden. Bovendien geeft dat problemen bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde technologie al dan niet publiek domein is geworden, hetgeen de Nederlandse industrie evenzeer ernstig benadeelt.*

*Voor die buitenlandse rechthebbenden die zich op de reguliere 20-jaars termijn willen beroepen is het onder tusschen van belang dat zij in ieder geval proberen om aan de verplichting tot betaling van de voor instandhouding van een octrooi verschuldigde jaartaks te voldoen. Gelet op het in werking treden van de Rijksoctrooiwet 1995 per 1 april 1995 is het eventueel voortduren van registratieoctrooien na de wettelijk aangegeven 6-jaars termijn sinds 1 april 2001 actueel.*

*Reden dus voor een nadere analyse en het uitspreken van de hoop dat de wetgever niet lang zal wachten met het corrigeren van deze situatie.*

## Registratieoctrooi

Het registratieoctrooi is een volwaardig octrooi in de zin van de Rijksoctrooiwet 1995 ('Row 1995'). Die wet kent twee

mogelijkheden voor nationaal verleende octrooien: het 6-jaars registratieoctrooi of een regulier 20-jaars octrooi. Het verschil zit hem in (a) de verleningsprocedure en (b) de duur.

Beide octrooien vinden hun basis in een door de aanvrager opgestelde en ingediende octrooiaanvraag, waarin hij aangeeft wat naar zijn oordeel het nieuwe en inventieve van zijn uitvinding is en in de conclusies de reikwijdte van het door hem geclaimde octrooi formuleert. Na deze aftrap volgt bij een regulier Nederlands octrooi – evenals bij een Europees octrooi – een onderzoek naar met name de stand van de techniek en een oordeel over de uitvindingshoogte door het Bureau voor de Industriële Eigendom. Dat leidt meestal tot een nader debat over de merites van de gepretendeerde uitvinding. Dat debat kan tot wijzigingen van de conclusies of tot afwijzing van de aanvraag leiden en vergt uiteraard tijd en kosten. Een octrooi is dan ook niet goedkoop, maar geeft de rechthebbende wel voor een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum, een monopolie op de toepassing van een innovatief technisch inzicht. Dat is een machtig en bijzonder wapen in de concurrentiestrijd, waaraan juist het beginsel van *vrijheid van techniek* ten grondslag ligt.<sup>1</sup>

Het registratieoctrooi biedt de potentiële octrooihouder goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de kosten drastisch beperkt worden en het octrooi snel verkregen wordt omdat geen onderzoek door het Bureau nodig is. Het octrooi wordt eenvoudigweg verleend door het plaatsen van een 'stempel' op de aanvraag. Naast die voordelen is het een voordeel dat de aanvrager verlost is van een kritisch debat met het Bureau, dat van oordeel kan zijn dat de aanvraag geen octrooi waard is. In plaats daarvan is het recept nu simpel: men neme een blanco vel papier en claimt naar eigen inzichten waarmee men de stand van de techniek op een voor de 'gemiddelde vakman' niet voor hand liggende wijze verrijkt heeft. Het enige slechte nieuws is dan men slechts voor een periode van zes jaar dit zelf in kaart gebrachte rijk alleen heeft. Dat slechte nieuws is voor een aantal terreinen van de techniek echter maar relatief. Wanneer men zijn concurrenten snel – en synchroon met de introductie van de innovatie – met een afdwingbaar octrooi kan confronteren kan men zijn doel vaak al bereikt hebben. Bovendien is de voorsprong in de tijd van een aantal vindingen wellicht ook niet groter dan een jaar of zes omdat de techniek dan al weer wordt ingehaald door de volgende innovatie.

\* Mr. Th.C.J.A. van Engelen is advocaat bij Clifford Chance LLP te Amsterdam.

1. Zie Van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, § 6.7.1.

## Achtergrond registratieoctrooi

Het registratieoctrooi werd in de Rijksoctrooiwet 1995 ingevoerd onder meer omdat het instandhouden van een adequate staf aan octrooionderzoekers bij het Bureau niet haalbaar werd geacht wanneer het aantal aanvragen lager zou komen te liggen dan 750 aanvragen per jaar. De begin jaren negentig bestaande verwachting dat dit op afzienbare termijn het geval zou zijn<sup>2</sup> lijkt inmiddels gelogenstraft door de cijfers. In 2000 lag het aantal bij het Bureau ingediende aanvragen op 2.994. Het Bureau verrichtte circa 280 nieuwheidsonderzoeken en besteedde er circa 1.850 uit aan het Europees Octrooibureau.

De andere reden om het registratieoctrooi in te voeren was om voor het Midden- en Kleinbedrijf de octrooidrempel te verlagen zodat die branche meer gebruik van het octrooi-systeem zou maken en de vruchten daarvan zou plukken. Het registratieoctrooi lijkt in die missie geslaagd, zoals blijkt uit de cijfers over het aantal verleende octrooien sinds 1995. Van de 2.994 nieuwe octrooiaanvragen die in 2000 werden ingediend was 83% (2.463) van Nederlandse herkomst. Daarbij nam het Midden- en Kleinbedrijf<sup>3</sup> 1.330 aanvragen (44%) voor zijn rekening.

een inventieve stap en bepalend zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. Waar deze eis in de praktijk precies de grens zou leggen is niet direct duidelijk. Het lijkt dat meer vereist is dan alleen maar nieuwheid. Dat laatste zou op zich voldoende zijn als men het gebruiksmodel wil laten opvangen wat door de uitsluiting van *datgene wat noodzakelijk is voor een technisch effect* van het Benelux modelrecht is uitgezonderd. Wat daar van zij: de genoemde *inventieve stap* beoogde een lagere en andere drempel op te werpen dat de octrooirechtelijke eis dat het voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.

## Octrooi

Zoals gezegd, het registratieoctrooi is een volwaardig octrooi in de zin van de Rijksoctrooiwet 1995. De eisen van nieuwheid en uitvindingshoogte gelden onverkort.<sup>7</sup> Het enige verschil is dat bij een registratieoctrooi de aanvrager gelooft wordt wanneer hij claimt dat aan die voorwaarden voldaan is, behoudens tegenbewijs in een gerechtelijke procedure. Bij een regulier 20-jaars octrooi moet de aanvrager eerst zien dat hij het Bureau weet te overtuigen voordat hij

Overzicht verleende Nederlandse octrooien 1996-2000<sup>4</sup>

	1996		1997		1998		1999		2000	
6 jaars Row 1995	345	26%	589	21%	626	20%	575	19%	619	22%
20 jaars Row 1995	661	48%	1.561	55%	1.999	65%	2.035	69%	1.869	66%
20 jaars Row 1910	353	26%	697	24%	440	15%	354	12%	331	12%
Totaal	1.359	100%	2.847	100%	3.065	100%	2.965	100%	2.819	100%

## Gebruiksmodel

De wetgever opteerde voor het 6-jaars octrooi omdat het in 1986 ingediende wetsontwerp voor een Gebruiksmodel inmiddels gestrand was. Daaraan lag een lobby van een deel van de Nederlandse industrie ten grondslag, die vreesde dat vooral buitenlandse aanvragers daar profijt van zouden hebben.<sup>5</sup>

Deze vrees was bij de indiening van het wetsontwerp voor de nieuwe Rijksoctrooiwet in 1991 kennelijk afgenomen. Bovendien wenste de regering met name de mogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf te vergroten. In navolging van het Belgische octrooisysteem, waar men zonder een nieuwheidsonderzoek een octrooi voor een periode van zes jaar kan verwerven, koos men voor het registratieoctrooi als alternatief voor het gebruiksmodel.<sup>6</sup>

Het registratieoctrooi is echter duidelijk geïnspireerd door het gebruiksmodel, zoals dat was voorzien. Evenals een registratieoctrooi zou een gebruiksmodel verkregen worden door een eenvoudig depot zonder voorafgaand inhoudelijk onderzoek naar de beschermwaardigheid van het geclaimde gebruiksmodel. De beschermingstermijn van het gebruiksmodel zou evenzeer maximaal zes jaar bedragen. Een verschil is dat gebruiksmodellen beperkt zouden zijn tot *voorwerpen*, terwijl een registratieoctrooi verkregen kan worden voor alle octrooieerbare *voortbrengsels en werkwijzen*.

Een belangrijk verschil met het registratieoctrooi is verder dat voor een gebruiksmodel géén octrooirechtelijke uitvindingshoogte vereist zou zijn. In plaats daarvan zou het vereiste gelden van *nieuwe kenmerken die berusten op*

een octrooi aan de concurrentie kan tegenwerpen.

Het manco dat enig onderzoek naar de stand van de techniek of uitvindingshoogte achterwege blijft bij het registratieoctrooi wordt gedeeltelijk opgevangen doordat de octrooihouder die een onder de Rijksoctrooiwet 1995 verleend octrooi in rechte wil handhaven een nieuwheidsrapport dient over te leggen, op straffe van niet-ontvankelijkheid.<sup>8</sup> Deze verplichting is overigens niet beperkt tot registratieoctrooien, maar geldt voor *alle* octrooien die onder de Rijksoctrooiwet 1995 verleend worden.

In alle andere opzichten is het registratieoctrooi een volwaardig octrooi in de zin van de Rijksoctrooiwet 1995. Het begrip *octrooi* wordt in die wet omschreven in art. 2(1). Daar wordt aangegeven dat *uitvindingen die (a) nieuw zijn, (b) op uitvindingswerkzaamheid berusten en (c) toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid* vatbaar voor octrooi zijn. Dat begrip *octrooi* figureert vervolgens op eenduidige wijze in die wet, zodat bijv. dezelfde beschermingsomvang en nietigheidsgronden gelden voor een registratieoctrooi als voor een regulier, vooronderzocht 20-jaars octrooi.

## TRIPS<sup>9</sup>

Deze omschrijving van het begrip *octrooi* in art. 2(1) Row 1995 sluit aan bij de terminologie in art. 27(1) TRIPS. Die bepaling geeft aan wat TRIPS onder een *octrooi* verstaat. Octrooien zien op *uitvindingen* op alle gebieden van de technologie, mits zij *(a) nieuw zijn, (b) op uitvindingswerkzaamheid berusten en (c) industrieel kunnen worden toegepast*. Dat sluit naadloos aan op de omschrijving

van een octrooi in art. 2(1) Row 1995, zodat er geen onduidelijkheid over lijkt te kunnen bestaan dat een registratie-octrooi in de zin van de Rijsoctrooiwet 1995 – evenals het reguliere 20-jaars octrooi – een octrooi in de zin van de TRIPS-Overeenkomst is.

De per 1 januari 1996 in werking getreden TRIPS-Overeenkomst is met name van belang omdat TRIPS als enige internationale regeling een minimum beschermingsduur voor octrooien voorschrijft. Art. 33 TRIPS bepaalt dat de duur van de octrooibescherming niet eindigt voor het verstrijken van een tijdvak van twintig jaar te rekenen van de datum der indiening.

Om die reden diende bijvoorbeeld de Verenigde Staten zijn Patent Act te wijzigen om de voordien geldende periode van zeventien jaar *na octrooiverlening* te veranderen in twintig jaar *na indiening van de aanvraag*.<sup>10</sup>

### **Wetgeschiedenis Row 1995**

De Rijsoctrooiwetgever heeft zich bij de totstandkoming van de per 1 april 1995 in werking getreden Rijsoctrooiwet 1995 niet bekommerd om de effecten van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, waar TRIPS een onderdeel van vormt.<sup>11</sup> De reden daarvoor was dat de parlementaire behandeling van die wet in de Tweede Kamer al in maart 1994 was afgesloten en men de voortgang daarvan niet in gevaar wilde brengen.<sup>12</sup> In de noodzakelijke aanpassingen werd vervolgens voorzien door een op 18 oktober 1995 ingediend wetsontwerp. Met de behandeling daarvan was wel enige haast geboden aangezien Nederland op grond van het per 1 januari 1995 in werking getreden WHO-verdrag met ingang van 1 januari 1996 aan zijn TRIPS-verplichtingen diende te voldoen.<sup>13</sup> Dit wetsontwerp bracht het uiteindelijk tot een wet van 14 december 1995 (*Stb.* 668) die per 29 december 1995 in werking trad. In dat opzicht was men dus net op tijd klaar.

In de consternatie is echter alleen aan de aandacht ontsnapt dat art. 33 TRIPS een minimum beschermingsduur voor octrooien van twintig jaar voorschrijft.

### **Bestaan van TRIPS-conform alternatief afdoende?**

Denkbaar is dat men zich op het standpunt kan stellen dat TRIPS niet zozeer verlangt dat *alle* octrooien in een verdragsland aan de eis van de minimum beschermingsduur dienen te voldoen, maar dat het afdoende is wanneer in ieder geval een TRIPS conforme optie geboden wordt. Dat zou dan betekenen dat het 6-jaars registratieoctrooi niet in strijd is met TRIPS omdat men in Nederland ook kan kiezen voor een regulier – TRIPS conform – 20-jaars octrooi.

Dit standpunt oogt vanuit een Nederlandse optiek sympathiek en lijkt praktisch, maar de kans van slagen van deze benadering lijkt mij gering. Voorop gesteld kan worden dat de tekst van art. 33 TRIPS die ruimte niet lijkt te bieden. Die tekst dient het vertrekpunt te zijn. Dat blijkt uit art. 31 van het Verdrag van Wenen inzake verdragenrecht van 23 mei 1969<sup>14</sup> en is ook de benadering van de geschillenbeslechtinginstanties van de Wereld Handelsorganisatie.<sup>15</sup> Wanneer een regeling van de TRIPS-Overeenkomst een keuze-mogelijkheid voor de lidstaten mogelijk maakt lijkt dat in beginsel ook expliciet te worden aangegeven.<sup>16</sup>

Een dergelijke genuanceerde benadering lijkt ook niet

aan te sluiten bij de door TRIPS beoogde *adequate normen en beginselen betreffende de reikwijdte van met de handel verbandhoudende intellectuele eigendomsrechten*. Het lijkt de bedoeling van de TRIPS-Overeenkomst dat waar men heldere en eenduidige voorschriften geeft die zonder al te veel spitsvondigheden door de lidstaten worden geïmplementeerd. Doel van dit verdrag is immers dat een rechtzoekende in de verschillende TRIPS-landen niet voor al te veel verrassingen geplaatst kan worden waar het de door TRIPS bestreken onderwerpen betreft.

Wat daar verder van zij, op voorhand lijkt niet als vaststaand te kunnen worden aangenomen dat art. 33 van de TRIPS-Overeenkomst deze genuanceerde benadering toestaat, waardoor de rechtspraktijk deze problematiek het hoofd dient te bieden.

### **Mogelijke consequenties**

Een gevolg van het niet in overeenstemming zijn van het registratieoctrooi met art. 33 TRIPS is dat Nederland daarover kan worden aangesproken door een ander TRIPS-verdragsland. Art. 64 TRIPS biedt daartoe de mogelijkheid via het systeem voor geschillenbeslechting van de Wereld Handelsorganisatie.<sup>17</sup>

Bij gegrondbevinding van de klacht leidt dat tot een verzoek van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de Wereld Handelsorganisatie aan Nederland om de nationale

2. Zie Memorie van Toelichting, *Kamerstukken II* 1991/92, 22.604 (R 1435), nr 3, p. 5.
3. Gedefinieerd als bedrijven met minder dan 500 werknemers. Het merendeel waren bedrijven met minder dan 100 werknemers: 919 aanvragen (31%) tegenover 411 (13%) aanvragen voor bedrijven met meer dan 100 maar minder dan 500 werknemers.
4. Ontleend aan Jaarbericht *BIE* 2000 ([www.bie.nl](http://www.bie.nl)).
5. Eindverslag, *Kamerstukken II* 1987/88, 19.534, nr 11.
6. Zie Memorie van Toelichting, *Kamerstukken II* 1991/92, 22.604 (R 1435), nr 3, p. 6-11.
7. Zie bijv. Nota naar aanleiding van het eindverslag, *Kamerstukken II* 1992/93, 22.604 (R 1435), nr. 9, p. 5.
8. Zie art. 70(2) Row 1995.
9. *Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights*; Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Bijlage 1C bij het Wereldhandelsverdrag, *Trb.* 1995, 130.
10. 35 U.S.C.A. § 154(a)(2). Zie: Stephen C. Glazier, *Patent Strategies for Business*, Third Edition, Law & Business Institute, Washington, 1997, p. 251.
11. Alleen bij de mondelinge behandeling werd een korte vraag over GATT gesteld, waarop Staatssecretaris Van Rooy antwoordde dat het bij de intellectuele eigendom in GATT vooral ging om landen die in het geheel geen IE-wetgeving hebben en een effectieve handhaving van IE-rechten. (Handelingen Tweede Kamer, 15 maart 1994, *Kamerstukken II* 61-4535).
12. Nota naar aanleiding van het eindverslag, *Kamerstukken II* 1995/96, 24.457 (R 1552), nr 7, p. 1.
13. Memorie van Toelichting, *Kamerstukken II* 1995/96, 24.457 (R 1552), nr 3, p. 1.
14. *Trb.* 1985, 79 en 1996, 89.
15. Zie bijv. ook: *Report of the Appellate Body WTO*, (wt/ds176/ab/r) 2 January 2002 over de TRIPS conformiteit van Section 211 Omnibus Appropriations Act Of 1998 van de Verenigde Staten. Die wet beoogt het profijt trekken van Cubaanse onteigeningen tegen te gaan en werd op onderdelen in strijd met TRIPS geoordeeld. Te vinden op: [www.wto.org](http://www.wto.org).
16. Gewezen kan bijv. worden op art. 11 TRIPS waar wordt aangegeven dat *tenminste wat computerprogramma's en cinematografische werken betreft* het recht moet worden gegeven commerciële verhuur toe te staan of te verbieden. Een dergelijke nuance ontbreekt in art. 33 TRIPS.
17. Zie M.C.E.J. Bronckers, *A Cross-Section of WTO Law*, Cameron May, London, 2000, p. 210.

wetgeving in overeenstemming met de TRIPS-verplichtingen te brengen.<sup>18</sup> Eventueel – maar dat lijkt hier vooralsnog weinig reëel – kan een land ook verzoeken sancties tegen Nederland te mogen instellen, waarbij eventueel het ontzeggen van IE-rechtsbescherming aan Nederlandse onderdanen door dat verdragsland tot de mogelijkheden lijkt te behoren.<sup>19</sup> De soep zal waarschijnlijk niet zo heet gegeten worden. Het lijkt aannemelijk dat de gevolgen beperkt zullen blijven tot een verzoek de nationale wetgeving aan te passen.

In deze context kan gewezen worden op de door de Verenigde Staten tegen Canada aanhangig gemaakte procedure bij de Wereld Handelsorganisatie. Daarin werd geoordeeld dat Canada de door art. 33 TRIPS voorgeschreven minimum beschermingsduur ten onrechte niet volledig had geïmplementeerd. Canada had – onafhankelijk van en ver voor TRIPS – in 1989 zijn octrooiwet veranderd, zodat de oude duur van 17 jaar na verlening veranderd was in 20 jaar na indiening van de aanvraag. Men had echter gekozen voor een overgangsrecht waarbij voor oude aanvragen, die waren ingediend vóór 1 oktober 1989, de oude duur gehandhaafd bleef. De Verenigde Staten stelden zich op het standpunt dat ook voor deze oude octrooien de in art. 33 TRIPS voorgeschreven duur moesten worden gehanteerd en werd in twee instanties in het gelijk gesteld.<sup>20</sup> De Appellate Body was van oordeel dat art. 33 TRIPS aan duidelijkheid weinig te wensen overliet. Octrooien dienen een beschermingsduur te hebben die begint op de indieningsdatum en in beginsel niet eindigt voordat twintig jaar verstreken zijn, tenzij het octrooi tussentijds vervalt wegens vernietiging of het niet betalen van taksen.

### **Rechtstreekse werking TRIPS, Europees recht**

Een voor de rechtspraak waarschijnlijk prangender kwestie is of een rechthebbende op een registratieoctrooi zich wellicht met een beroep op art. 33 TRIPS op het standpunt kan stellen dat zijn octrooi de in dat artikel voorgeschreven minimum duur heeft. Dat werpt de vraag op naar de rechtstreekse werking van art. 33 TRIPS.

Bij de rechtstreekse werking van TRIPS ter zake van octrooien dienen twee niveaus te worden onderscheiden. Partij bij TRIPS zijn de lidstaten van de Europese Unie en de Unie zelf. Nu harmoniserende gemeenschapswetgeving op het gebied van het octrooirecht (nog) ontbreekt is de rechtstreekse werking van TRIPS een vraag van zowel gemeenschapsrecht als nationaal recht. Dat geldt voor die onderwerpen waarvoor de gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, zodat die nog steeds tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, zoals het Europese Hof van Justitie in zijn arrest van 14 december 2000 in de gecombineerde zaken *Dior/Tuk* en *Assco/Layher* overwoog.<sup>21</sup>

Over de rechtstreekse werking van TRIPS naar Europees recht heeft het Hof zich nu een aantal malen uitgelaten. Naast de gecombineerde zaken *Dior/Tuk* en *Assco/Layher* was dat recentelijk nog in een arrest van 13 september 2001 in de zaak *Schieving-Niestad/Groeneveld*.<sup>22</sup> Al die uitspraken zagen op de rechtstreekse werking van art. 50(6) TRIPS. In deze uitspraken overwoog het Hof dat de bepalingen in de WTO-Overeenkomst c.q. TRIPS, gelet op hun aard en opzet in beginsel niet van dien aard zijn dat zij naar gemeenschapsrecht rechtstreekse werking hebben. Daarbij verwees het Hof naar zijn eerdere arrest in de zaak *Portugal/Raad*<sup>23</sup>, waarin het Hof betekenis toekende aan de om-

standigheid dat deze verdragen in ieder geval in een aantal WTO-verdragslanden géén rechtstreekse werking hebben. Het aldus ontbreken van wederkerigheid op dit punt betekent dat het toekennen van rechtstreekse werking een onevenwichtige toepassing van de WTO-regels in de hand zou werken. Bovendien achtte het Hof van belang dat in de WTO-regels ook de nodige ruimte is ingebouwd voor onderhandelingen tussen verdragslanden om tot een oplossing van geschillen te komen. Rechtstreekse werking zou dat proces ten nadele van de Gemeenschap frustreren. Desalniettemin gaf het Hof in *Dior/Tuk* aan dat ondanks het ontbreken van rechtstreekse werking de lidstaten op grond van het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk dienen toe te passen conform TRIPS.

### **Rechtstreekse werking TRIPS, Nederlands recht**

Voor wat betreft de eventuele rechtstreekse werking van TRIPS naar nationaal recht benadrukte het Hof in *Dior/Tuk* en *Assco/Layher* dat het nationaal recht daar geheel vrij in is. Het gemeenschapsrecht verlangt niet, maar sluit evenmin uit, dat de rechtsorde van een lidstaat particulieren het recht toekent om zich rechtstreeks op art. 50(6) TRIPS te beroepen of de rechter verplicht deze bepaling ambtshalve toe te passen.

De rechtstreekse werking van TRIPS wordt naar Nederlands recht beheerst door art. 93 van de Grondwet. In lijn met de monistische gedachte hanteert art. 93 G een relatief lage drempel: verdragsbepalingen die naar hun inhoud eenieder kunnen verbinden hebben rechtstreekse werking. Tegen deze achtergrond is de rechtstreekse werking van TRIPS in de literatuur verdedigd en door de lagere rechtspraak ook toegepast.<sup>24</sup>

Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 26 mei 2000 in de zaak *Cassina/Sedeti*<sup>25</sup> lijkt de rechtstreekse werking van de minimum beschermingsduur voor octrooien, zoals art. 33 TRIPS die voorschrijft, moeilijk te ontcrachten. Die zaak had betrekking op art. 21(3) van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Dat artikel schrijft voor dat bij samenloop van auteurs- en modelrecht het auteursrecht eindigt bij het verval van het modelrecht, tenzij de rechthebbende een instandhoudingsverklaring bij het Benelux Modellenbureau deponereert. De vraag was of dit systeem in strijd is met de Berner Conventie. Die mogelijke strijdigheid speelde op twee punten. Allereerst beperkt het systeem van art. 21(3) BTMW de duur van het auteursrecht in die gevallen waarin géén instandhoudingsverklaring wordt gedeponeerd tot 15 jaar, terwijl art. 7(4) BC een minimumduur van het auteursrecht op werken van toegepaste kunst voorschrijft van 25 jaar. Ten tweede wordt aldus het genot en de uitoefening van dit auteursrecht aan een formaliteit – het afleggen van de instandhoudingsverklaring – onderworpen, hetgeen niet is toegestaan gelet op art. 5(2) BC. De Hoge Raad maakte er weinig woorden aan vuil om te oordelen dat art. 21(3) BTMW op beide punten in strijd was met de Berner Conventie en dat die bepalingen rechtstreekse werking hadden. De zaak werd verwezen naar het Hof Arnhem met de instructie dat het auteursrecht niet was vervallen, ondanks het verstrijken van de 15-jaars termijn en ondanks het ontbreken van een instandhoudingsverklaring.

Ter ondersteuning van de rechtstreekse werking van TRIPS naar Nederlands recht kan bovendien nog gekeken

worden naar het gemeenschapsrecht. In zijn arrest in de zaak *Portugal/Raad* overwoog het Hof van Justitie dat de bepalingen van TRIPS naar Europees recht *in beginsel* geen rechtstreekse werking hebben. Het Hof overwoog vervolgens echter dat die rechtstreekse werking naar gemeenschapsrecht wel voorhanden was wanneer de Gemeenschap uitvoering heeft willen geven aan een WTO-verplichting.<sup>26</sup> Deze gemeenschapsrechtelijke norm lijkt ook op het niveau van het nationale Nederlandse recht alleszins redelijk. Nu Nederland bij wet van 14 december 1995 (Stb. 668) uitdrukkelijk er naar gestreefd heeft de Rijksoctrooiwet 1995 in overeenstemming met TRIPS te brengen, lijkt dat een extra argument voor rechtstreekse werking van art. 33 TRIPS.

### **TRIPS beschermt alleen buitenlandse onderdanen**

Het wrange van rechtstreekse werking van art. 33 TRIPS is dat dit alleen ten faveure van buitenlandse onderdanen opgaat. Evenals bijv. de Berner Conventie of het Unieverdrag van Parijs lijkt TRIPS er alleen voor te willen waken dat buitenlandse onderdanen aanspraak kunnen maken op de door TRIPS in het leven geroepen minimum bescherming. Dat nationale onderdanen daardoor in eigen land wellicht slechter af zijn mag onrechtvaardig zijn, maar dat lijkt een zaak van nationaal recht waar TRIPS niet in treedt.<sup>27</sup>

Deze oude leer is recent nog eens bevestigd door de Hoge Raad in zijn *Vredestein*-arrest van 11 mei 2001.<sup>28</sup> In dat arrest stelde het Nederlandse Vredestein Fietsbanden BV zich — in het verlengde van het hiervoor besproken *Cassina*-arrest — op het standpunt dat haar auteursrecht op een tevens als model gedeponeerd ontwerp van een fietsbandprofiel nog steeds van kracht was ondanks het verval van het modeldepot en ondanks het ontbreken van een auteursrechtelijke instandhoudingsverklaring. Zoals de Hoge Raad in het *Cassina*-arrest had overwogen is art. 21(3) BTMW in strijd met de Berner Conventie, maar dat mocht *Vredestein* niet baten. Een Nederlandse onderdaan kan zich terzake van auteursrechtelijke werken waarvan Nederland het land van oorsprong is, niet op de Berner Conventie beroepen, aldus de Hoge Raad.

De omstandigheid dat buitenlandse onderdanen daardoor in een gunstiger positie op de Nederlandse markt komen te verkeren kon de Hoge Raad evenmin vermurwen. Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen onderdanen in vergelijking met onderdanen van andere lidstaten is niet een door art. 12 EG verboden discriminatie. Aldus de Hoge Raad in het *Vredestein*-arrest en ook al in het daarvoor gewezen *Cassina*-arrest. Nederlandse onderdanen zullen het voor hun rechtspositie in dit verband dus moeten hebben van de kwaliteit van hun nationale wetgeving, zonder dat het Europese recht of het IE-verdragsrecht hen, althans in de ogen van de Hoge Raad, te hulp kan komen.

### **Buitenlandse onderdanen: 20 jaar registratieoctrooi?**

Tegen deze achtergrond lijkt de conclusie zich op te dringen dat buitenlandse onderdanen die kiezen voor de lusten van een registratieoctrooi met zijn snelle verleningsprocedure en lage kosten de daaraan verbonden last van een korte 6-jaars termijn mogelijk kunnen negeren en de volle octrooi-

bescherming van 20 jaar kunnen genieten. Hun Nederlandse concurrenten hebben dan in Nederland — als gastland voor deze buitenlandse mededingers op de Nederlandse markt — het nakijken.

### **Belang registerduidelijkheid**

Dit leidt niet alleen tot een ongerechtvaardigd concurrentie-voordeel voor buitenlandse ondernemingen, maar evenzeer tot problemen bij de beantwoording van de vraag of bepaalde technologieën in Nederland al dan niet tot het publiek domein behoren. Zoals bekend, is het aantal octrooien waarover uiteindelijk geprocedeerd wordt uitermate gering. Dat getal ligt rond de 1 á 2% van het aantal verleende octrooien. Veel belangrijker in de dagelijkse octrooi-praktijk is de functie van het octrooiregister als bron van informatie voor de beantwoording van de vraag welke technologie met ingang van welke datum vrijelijk door derden gebruikt kan gaan worden.

Deze registerduidelijkheid<sup>29</sup> komt ernstig in het gedrang als blijkt dat 6-jaars octrooien van buitenlandse partijen een 20 jaars termijn kunnen hebben, hoewel het register anders aangeeft. Dit probleem speelde echter evenzeer — zij het dan terzake van model- en auteursrecht — in de *Cassina*- en *Vredestein*-arresten. Dat bracht de Hoge Raad echter niet tot andere gedachten hoewel het belang van de registerduidelijkheid in het *Vredestein*-arrest door de Hoge Raad zelfs werd onderstreept. Daar werd de stelling van *Vredestein* dat het door haar gedeponeerde model een bewerking was van een eerder basisontwerp, zodat enkel het auteursrecht op die bewerking zou zijn vervallen door het verlopen van het modelrecht en niet het auteursrecht op het onderliggende basisontwerp juist met een beroep op het belang van de registerduidelijkheid afgewezen.

18. Conform: Memorandum Van Overeenstemming Inzake De Regels En Procedures Betreffende De Beslechting Van Geschillen (WTO), *PbEG* L 336 van 23/12/1994, p. 0234 — 0250. Te vinden op: [http://europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search\\_oj.html](http://europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search_oj.html).

19. Zie Bronckers, *a.w.*, p. 213.

20. Panel Report d.d. 5 mei 2000, WT/DS170/R en Appellate Body d.d. 18 september 2000, WT/DS170/AB/R. Te vinden op: [www.wto.org](http://www.wto.org).

21. HvJ EG, 14 december 2000, zaken C-300/98 en C-392/93, (*Dior/Tuk en Assco/Layher*).

22. HvJ EG, 13 december 2001, zaak C-89/99, *IER* 2001, nr. 59, p. 313 (*Schieving-Niestad/Groeneveld*).

23. HvJ EG, 23 november 1999, zaak C-149/96, *Jur.* 1999, p. I-8395 (*Portugal/Raad*).

24. Zie T. Cohen Jehoram/W.J.M. Diekman, 'De directe werking van TRIPS', *Informatierecht/AMI* 1996, p. 127; W.J.M. Diekman, *TRIPS, WIPO en de Nederlanders*, *Informatierecht/AMI* 1997, p. 207; M.W. Kellog, 'Artikel 50 lid 6 TRIPS; vluchten kan niet meer', *IER* 2001, p. 151.

25. HR 26 mei 2000, *NJ* 2000, 671, m.nt. Verkade, *Informatierecht/AMI* 2000, p. 113, m.nt. Van Lingen, *AA* 2000, p. 667, m.nt. Cohen Jehoram (*Cassina*).

26. R.o. 49 van dat arrest onder verwijzing naar de arresten van 22 juni 1989, *Fediol/Commissie* (70/87, *Jur.* p. 1781) en 7 mei 1991, *Nakajima/Commissie* (C-69/89, *Jur.* p. I-2069 voor wat betreft GATT 1947).

27. Zie W.J.M. Diekman, 'TRIPS, WIPO en de Nederlanders', *Informatierecht/AMI* 1997, p. 207.

28. HR 11 mei 2001, *IER* 2001, nr. 34, p. 190 (*Vredestein/Ring 65*).

29. Zie daarover ook: Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van producten*, Kluwer, Deventer, 1985, nr. 3.

## Jaartaks

Volgens art. 61(1) Row 1995 dient voor de instandhouding van een octrooi ieder jaar aan het Bureau een jaartaks te worden betaald. Dat bedrag is voor het eerst verschuldigd vanaf het vijfde jaar na de indieningsdatum. Art. 6(7) van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 leert dat dit bedrag oploopt van € 222 voor het eerste jaar dat deze taks verschuldigd is tot uiteindelijk € 937.

Art. 62 Row 1995 bepaalt vervolgens dat een octrooi van rechtswege vervalt wanneer de verschuldigde taks niet binnen zes kalendermaanden na de vervaldag is voldaan. Dit verval wordt door het Bureau in het register aangetekend.

Dit lijkt met zich te brengen dat die rechthebbenden die zich ter zake van een registratieoctrooi op de 20-jaars termijn willen beroepen er rekening mee dienen te houden dat zij in ieder geval de door de Rijksoctrooiwet aangegeven jaartaks moeten zien te betalen. Als zij dat niet doen lopen ze het risico geconfronteerd te worden met verval van rechtswege vanwege het bepaalde in art. 62 Row 1995. Voor zover het Bureau moeite heeft met de administratieve verwerking van dergelijke taksen voor – naar de letter van de wet beschouwd – ‘vervallen registratieoctrooiën’ lijkt vasthoudendheid geboden. Gelet op het in werking treden van de Rijksoctrooiwet 1995 speelt deze problematiek vanaf 1 april 2001, aangezien de 6-jaars termijn van de eerste registratieoctrooiën dan kan aflopen.

## Gebruiksmodellen

Achteraf bezien kan men zeggen dat de huidige problemen met het registratieoctrooi zijn ontstaan omdat men van een gebruiksmodel, zoals dat voorlag in het wetsontwerp van 1986, is overgestapt op een octrooi.<sup>30</sup>

Men wilde de noden van het Midden- en Kleinbedrijf faciliteren door op eenvoudige wijze en slechts voor een korte periode de mogelijkheid van bescherming van technische innovaties te bieden. Het registratieoctrooi lijkt dan ook verdacht veel op dat gebruiksmodel. De 6-jaars termijn is mede daaraan ontleend. De verschillen met het ontwerpgebruiksmodel zijn tweërlei: Allereerst dat een registratieoctrooi verkregen kan worden voor alle terreinen van de techniek, terwijl het gebruiksmodel beperkt was tot voorwerpen. Chemische stoffen en werkwijzen waren daarvan dus uitgesloten. Ten tweede geldt voor het registratieoctrooi de octrooirechtelijke eis van uitvindingshoogte in plaats van een lagere drempel voor het gebruiksmodel. Het gebruiksmodel had het oog op ‘nieuwe kenmerken die berusten op een inventieve stap en bepalend zijn voor het verkrijgen van een technisch effect’.

Het nu voorliggende probleem is ontstaan omdat het registratieoctrooi evenzeer een octrooi in de zin van de TRIPS-Overeenkomst is. Daarmee is een oplossing van het probleem ook gegeven. Als men voor de registratieoctrooiën afziet van de octrooirechtelijke eisen valt het op die manier geconstrueerde vehikel in beginsel buiten de reikwijdte van TRIPS en kan Nederland ‘zijn gang gaan’.

In het voorstel voor een Gebruiksmodelrichtlijn van de Europese Commissie is het Nederlandse registratie-octrooi ook als een gebruiksmodel aangemerkt.<sup>31</sup> Er van uitgaande dat dit gebruiksmodel inderdaad buiten de definitie van een octrooi in de zin van de TRIPS-Overeenkomst komt te liggen, lijkt daar voor de toekomst de oplossing te liggen. Het ziet er echter niet naar uit dat dit ontwerp het spoedig tot

richtlijn zal brengen.<sup>32</sup> Dat laat onverlet dat de Nederlandse wetgever het registratieoctrooi kan transformeren in een gebruiksmodel.

Daarbij rijst dan wel de vraag of dergelijke ‘kleine technische vindingen’ wel beschermenswaardig zijn tegen de achtergrond van de aan ons recht ten grondslag liggende beginselen van vrijheid van mededinging en vrijheid van techniek.<sup>33</sup> Dat lijkt mij niet het geval te zijn. Als men toch iets voor dergelijke technische noviteiten zou willen doen, lijkt het mij reëler een gebruiksmodel te creëren waardoor datgene wat noodzakelijk is voor een technisch effect – en modelrechtelijk in de kou staat – onderdak wordt geboden. De omstandigheid dat dan niet het volledige octrooirechtelijke domein wordt meegenomen lijkt mij eerder een voordeel dan een nadeel. De mogelijke innovatie verstikkende gevolgen van de bescherming van ‘kleine technische noviteiten’ op het gebied van chemische stoffen en werkwijzen, waaronder bijv. computerprogramma’s en *business methods*, dienen naar mijn oordeel niet onderschat te worden.

Een andere benadering zou zijn om de duur van het registratieoctrooi op te trekken naar twintig jaar, maar dat leidt tot een fundamentele wijziging van ons octrooisysteem waar waarschijnlijk weinigen op zitten te wachten. De technische deskundigheid bij het Bureau voor de Industriële Eigendom wordt dan volledig afgebroken en de rechterlijke macht wordt opgezaagd met een (nog) grotere werklast en een dito behoefte aan deskundige voorlichting, die waarschijnlijk moeilijk te vinden zal zijn. Minstens zo belangrijk is wellicht dat een niet vooronderzocht 20-jaars octrooi een weinig aantrekkelijk perspectief voor het bedrijfsleven lijkt.

## Conclusie

Het Nederlandse registratieoctrooi voldoet naar het zich laat aanzien niet aan de eisen van TRIPS. Met name het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt daarvan de lasten, terwijl de buitenlandse concurrentie de lachende derde dreigt te zijn. Hopelijk grijpt de wetgever snel in om deze onwenselijke en niet beoogde situatie te corrigeren.

Ondertussen dienen de rechthebbenden die zich op de 20-jaarstermijn voor een registratieoctrooi willen beroepen er voor zorg te dragen dat de in art. 61 Row 1995 aangegeven jaartaksen voldaan blijven worden, aangezien zij anders geconfronteerd dreigen te worden met verval van rechtswege van het octrooi, zoals art. 62 Row 1995 bepaalt.

30. Zie Memorie van Toelichting, *Kamerstukken II* 1991/92, 22.694 (R 1435), nr 3, p. 5-11.

31. Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot onderlinge aanpassing van het recht inzake gebruiksmodellen, Te vinden op: [http://europa.eu.int/eurllex/nl/com/dat/1999/nl\\_599PC0309.html](http://europa.eu.int/eurllex/nl/com/dat/1999/nl_599PC0309.html).

32. Binnen de raad bestond er teveel onenigheid, met name ter zake van de beschermingsdrempel, om een zinvol gemeenschappelijk standpunt vast te stellen. In een poging het dossier vlot te trekken heeft de Commissie op 26 juli 2001 een questionnaire doen uitgaan. De reacties daarop worden momenteel geëvalueerd. Zie: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/index.htm).

33. Zie noot 1.