
Session 2000-2001

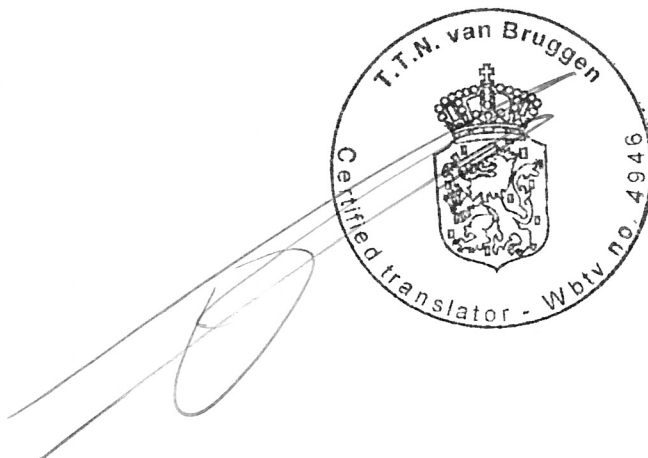
27 193 (R 1658)

Amendment of the provisions on patent attorneys in the
Dutch Patents Act and the Dutch Patents Act 1995

No. 6

NOTICE OF AN AMENDMENT
Received June 11, 2001

[...]



At 2:

Firstly, Section 23b(3) is being extended slightly. Under Article 49 of the EC Treaty, patent attorneys working in patent affairs in a different Member State pursuant to the laws of that Member State are also entitled to represent occasional patent applicants in other Member States. For instance, a patent applicant in Germany might want to have a German patent and a Dutch one. If he were to opt not to apply for a European patent that was valid in Germany and the Netherlands, current legislation means that he would need to have a patent attorney in Germany to apply for the German patent and a patent attorney in the Netherlands to apply for the Dutch patent. The European Commission made it clear, in the publication "Representative work by patent attorneys before institutions granting patents in the internal market" that this type of situation is contrary to the principles of the free movement of services. This is why there is a proposed amendment to the rule.

It should be mentioned that this solely concerns allowing foreign representatives in occasional cases. If a foreign patent attorney establishes himself in the Netherlands and wants to represent patent applicants on a general basis, he should be registered in the [Dutch] register of patent attorneys. He must then submit proof of his qualifications, as defined in Section 23a. The communication mentioned above indicates that the European Commission takes the same view.

Second, it is provided that patent attorneys have a duty of confidentiality with respect to what comes to their knowledge by virtue of their work. Lawyers and civil-law notaries also have such professional secrecy. Moreover, such professional secrecy is customary internationally: both European patent attorneys and patent attorneys in the United States have such an obligation. If the obligation were not to apply to Dutch patent attorneys, they could, under certain circumstances, be forced to disclose business-sensitive data, for example in a lawsuit, while patent attorneys from other countries would be exempt from that obligation.

I, Tamara Theresia Natasja van Bruggen, residing in Amsterdam, duly sworn as a translator for the English language by the District Court of Amsterdam and listed under number 4946 in the Dutch Register of Sworn Interpreters and Translators (*Register beëdigde tolken en vertalers*) of the Dutch Legal Aid Board (*Raad voor Rechtsbijstand*), the official register of sworn interpreters and translators recognised and approved by the Dutch Ministry of Justice, certify that the foregoing document is a true and faithful translation of the Dutch source text, a copy of which is hereby attached.

Amsterdam, 16 July 2021



[REDACTED]

Onder 2:

In de eerste plaats wordt artikel 23b, derde lid, enigszins uitgebreid. Op grond van artikel 49 EG-Verdrag hebben octrooigemachtigden die in een andere lidstaat overeenkomstig het recht van die lidstaat werkzaam zijn in octrooiaangelegenheden ook het recht in andere lidstaten incidenteel octrooiaanvragers te vertegenwoordigen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een octrooiaanvrager in Duitsland een Duits en een Nederlands octrooi wil hebben. Als hij daarbij afziet van het aanvragen van een Europees octrooi met gelding voor Duitsland en Nederland, zou hij op grond van de huidige regeling een octrooigemachtigde in Duitsland moeten hebben voor het aanvragen van het Duitse octrooi en een octrooigemachtigde in Nederland voor het aanvragen van het Nederlandse octrooi. De Europese Commissie heeft in de publicatie «Vertegenwoordigende werkzaamheden van octrooigemachtigden bij octrooi-verlenende instanties in de interne markt» duidelijk gemaakt dat een dergelijke situatie strijdig is met de beginselen van het vrij verkeer van diensten. Zodoende wordt de voorgestelde regeling aangepast.

Het verdient opmerking dat het alleen gaat om toelating van buitenlandse gemachtigden in incidentele gevallen. Als een buitenlandse octrooigemachtigde zich in Nederland vestigt en structureel octrooiaanvragers wenst te vertegenwoordigen, dient hij te worden ingeschreven in het register van octrooigemachtigden. Hij dient dan de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 23a, af te leggen. De Europese Commissie is dezelfde mening toegedaan blijkens de bovengenoemde mededeling.

In de tweede plaats wordt bepaald dat octrooigemachtigden een plicht tot geheimhouding hebben van hetgeen zij uit hoofde van hun werkzaamheden te weten komen. Advocaten en notarissen hebben een dergelijk beroepsgeheim ook. Bovendien is een dergelijk beroepsgeheim internationaal gebruikelijk: zowel Europese octrooigemachtigden als octrooigemachtigden in de Verenigde Staten kennen een dergelijke verplichting. Als de verplichting niet zou gelden voor Nederlandse octrooigemachtigden

[REDACTED]