



Agentschap NL  
Ministerie van Economische Zaken

# *De toekomst: renovatie of innovatie*

>> Als het gaat om octrooien



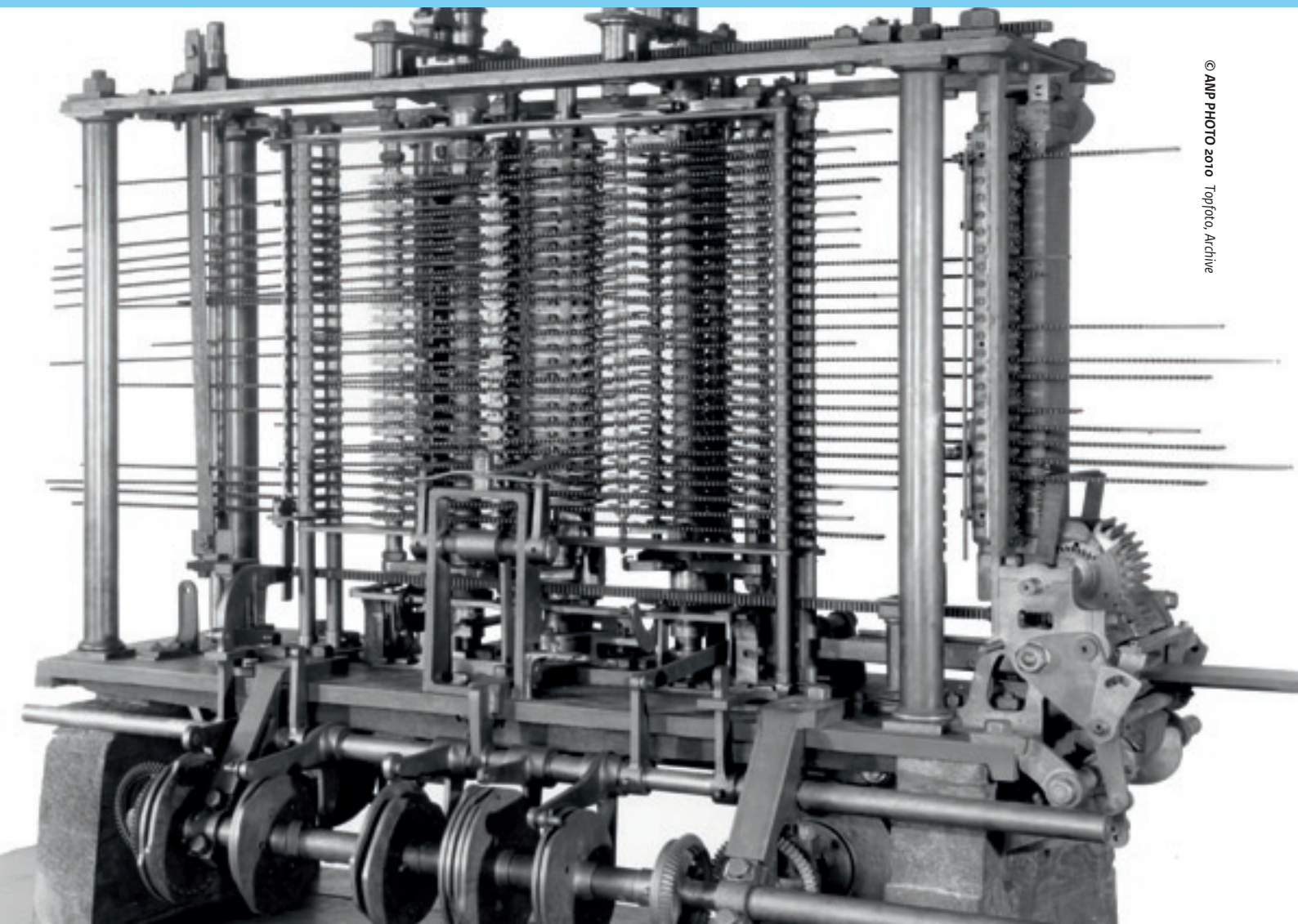
***De toekomst:  
renovatie  
of innovatie***



Arnoud Engelfriet

# Software- bescherming

*Voorbije en toekomstige tendensen*



ontworpen om wiskundige berekeningen te verrichten echter nooit een echt succes. Eind negentiende en begin twintigste eeuw kwamen er wel verschillende taakgerichte apparaten op de markt, zoals de tabelleermachine van Hollerith, maar de eerste computers in de moderne betekenis van het woord kwamen er pas in de jaren vijftig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verschenen er verschillende programmeerbare rekenmachines, maar die waren hoofdzakelijk ontwikkeld voor een specifieke taak. De codekrakende ‘Colossus’ is daarvan het bekendste voorbeeld.

Dankzij het baanbrekende onderzoek van John von Neumann en Alan Turing in het bijzonder, kwamen er in de jaren vijftig de eerste algemene computers op de commerciële markt. Ondernemingen als IBM leverden deze computers als deel van wat we nu ‘oplossingen’ zouden noemen: bedrijven werden uitgerust met speciaal geprogrammeerde computers om bepaalde bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. De ondernemingen betaalden hierbij voor ondersteuning en nieuwe programma’s, maar niemand kwam op het idee zelf computerprogramma’s te kopen of te verkopen. Gewoonlijk kwamen gebruikers bij elkaar om hun eigen softwareontwikkelingen met anderen te delen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het opzetten van softwarepools. Dit werd zelfs aangemoedigd door de meeste verkopers, omdat het de verkoop stimuleerde van hardware waarop deze software draaide. Gedurende het volgende decennium leidden nieuwe ontwikkelingen in rekenkracht tot een fundamentele verschuiving.

Het keerpunt kwam in 1969, toen IBM zijn hardware- en softwareactiviteiten loskoppelde, en daarmee effectief het leven

schonk aan de software-industrie als zodanig. Een andere stimulans voor deze markt kwam van de *personal computer*, een goedkoop alternatief voor de grote ijzeren mainframecomputers die in die tijd gebruikelijk waren. Begin jaren zeventig kwamen er verschillende doe-het-zelfpakketten op de markt waarmee hobbyisten hun eigen pc konden bouwen, en in 1977 kwamen de Commodore PET en de Apple II op de markt, als eerste gebruiksklare computers. Nu hardware en software gescheiden waren, kon worden begonnen met de ontwikkeling van een markt voor software als zodanig. Veel softwareverkopers maakten zich echter zorgen over de levensvatbaarheid van die markt, omdat het niet duidelijk was welke juridische bescherming zij zouden krijgen.

## De keuze van het juiste model

In tegenstelling tot de meeste andere innovaties, is software klaar voor gebruik zodra hij geschreven is. Van een ontwerp een machine maken, vergt een aanzienlijke inspanning, maar om software in gebruik te nemen hoeft slechts op de ‘execute’-knop te worden gedrukt. Software is zijn eigen ontwerp. Het kopiëren en hergebruiken van dit ontwerp stelt weinig voor, maar het ontwerpen zelf heeft heel wat meer voeten in aarde. Vandaar de wens om softwareontwikkelaars juridische bescherming te bieden, zodat zij hun ontwikkelingsinvesteringen konden terugverdienen. Het was echter niet helemaal duidelijk hoe software dan precies beschermd zou moeten worden. Waar pasten deze *strings* van computercommando’s het beste in het veld van de intellectuele eigendom? Met welk model kon de softwaremarkt het beste

‘Nog steeds is onduidelijk hoe software precies beschermd moet worden’

De periode van ongeveer veertig jaar waarin er over rechtsbescherming van software wordt gesproken, wordt gekenmerkt door discussies en rechtszaken om de grenzen van een dergelijke bescherming aan te geven. Welk model moet er worden toegepast? Is een auteursrecht op de *look-and-feel* van software misschien toepasselijker dan een octrooi? Het laatste woord hierover is nog niet gesproken. En misschien wordt in de toekomst, ironisch genoeg, wel juist gekozen voor de modellen uit de allereerste begintijd van de softwaremarkt.

## De voorgeschiedenis van de software

Het is wellicht een verrassing voor veel juristen, maar programmeerbare computers bestaan al langer dan het octrooirecht. Dat wil zeggen, afhankelijk van de definitie van ‘computer’, maar dat geldt voor de meeste juridische ontwikkelingen rondom software. In elk geval was de ‘analytical engine’ van Charles Babbage uit 1837 er eerder dan het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (1883). In tegenstelling tot dit verdrag werd het mechanische apparaat dat Babbage had

gestimuleerd worden? Fundamentele en tegelijkertijd heel ingewikkelde vragen, die nog steeds niet echt beantwoord zijn.

Discussies binnen de WIPO en elders over de juridische bescherming van software hebben tot verschillende voorstellen geleid, variërend van auteursrecht en octrooiwet tot een *sui generis*-recht dat specifiek voor de bescherming van software is ontworpen. In 1978 bracht de WIPO een conceptdocument uit met 'Modelbepalingen voor de bescherming van computersoftware'. Met dit document werd erkend dat software als zodanig een levensvatbaar handelsobject was geworden en een waarde van miljarden dollars vertegenwoordigde.

Het besteedde aandacht aan de vier populairste modellen voor de juridische bescherming van software:

#### **Octrooibeschermering**

Dit 'lijkt een geschikte vorm... omdat deze nieuwe en inventieve technische oplossingen dekt'. Octrooibeschermering zou er ook voor zorgen dat niet alleen de software zelf, maar ook de onderliggende algoritmes en concepten door anderen hergebruikt konden worden. De WIPO was echter van mening dat slechts ongeveer 1% van alle software het noodzakelijke inventieve karakter had. Bovendien zou de broncode volledig openbaar gemaakt moeten worden voor het aanvragen van het octrooi, en dat werd door softwareontwikkelaars als een groot probleem beschouwd, omdat anderen zich die code dan gemakkelijk konden toe-eigenen, zonder noemenswaardig risico om betrappt te worden.

#### **Auteursrechtbescherming**

Dit 'lijkt bijzonder geschikt... omdat de intellectuele creativiteit van computersoftware schuilt in de vaardigheid en de inspanningen die zijn aangewend om [ideeën en concepten] zo economisch en effectief mogelijk "voor een computer begrijpelijk" te maken'. Maar het kiezen van die benadering, zo waarschuwde de WIPO, zou verschillende grote aanpassingen vergen van de Auteurswet en de uitleg daarvan. Zo was het bijvoorbeeld niet duidelijk of software kan worden beschouwd als 'werk van letterkunde of van kunst' en welke handelingen

als inbreuk zouden moeten worden beschouwd (bijv. het installeren of uitvoeren van een computerprogramma). Een andere zorg was dat het auteursrecht alleen zou beschermen tegen het kopiëren van de feitelijke code, terwijl in de praktijk doorgaans de onderliggende algoritmes en concepten 'gekopieerd' zouden worden.

#### **Bescherming handelsgeheim**

Het gebruik van geheimhoudingsovereenkomsten om software te beschermen was al algemeen gangbaar, en deze praktijk zou versterkt kunnen worden door civiel- en strafrechtelijke rechtsmiddelen in te zetten bij de schending van dergelijke overeenkomsten of bij eventuele andere wettelijke toe-eigening van softwarecode, bijvoorbeeld door werknemers.

#### **Sui generis-bescherming**

Er zou een afzonderlijk verdrag kunnen worden opgesteld om de wettelijke rechten voor softwaremakers vast te leggen. Voor dit idee was echter buiten de academische wereld weinig belangstelling.

Uiteindelijk wordt in de modelbepalingen een benadering voorgesteld die gebaseerd is op een auteursrecht maar de mogelijkheid openlaat de software met andere middelen te beschermen. De eis om de broncode te deponeren bij het auteursrechtenbureau haalde het niet, maar later blijkt dit idee weer ingang te vinden in het kader van de open source beweging. Het probleem met de vraag of software 'een werk van letterkunde of van kunst' is, werd door de meeste auteurswetten simpelweg opgelost met een bevestigend antwoord op die vraag. Min of meer tegelijkertijd besloten de opstellers van het PCT en het EOV 'computerprogramma's als zodanig' voorlopig uit te sluiten van octrooibeschermering, hoewel hun belangrijkste motivatie het ontbreken van bruikbare *prior art*-databases bleek te zijn.

De VS was het eerste land dat auteursrechtbescherming voor software toepaste. In 1991 volgde de Europese Economische Gemeenschap met haar softwarerichtlijn (91/25/EEG), die grotendeels gebaseerd was op de Amerikaanse wet, maar liberalere bepalingen bevatte ten aanzien van *reverse engineering*. Nu de auteursrecht-

bescherming stevig verankerd was, konden softwareverkopers hun software verkopen 'als een boek' (om de softwarelicenties van Borland aan te halen), en royalty's in rekening brengen voor elk verkocht exemplaar. Zo werd een grote markt voor software gecreëerd, soms ook wel het 'shrink-wrap-tijdperk' genoemd, vanwege de manier waarop de software beschikbaar werd gesteld: in grote, in shrink-wrap verpakte dozen.

## De grenzen van het auteursrecht opgerekt

Na de groei van de softwaremarkt werden de al door de WIPO geuite zorgen snel realiteit: concurrenten pasten innovatieve features en concepten in hun eigen programma's toe. Slechts zelden werd daarbij feitelijke code gekopieerd, waardoor het moeilijk was deze vorm van verduistering aan te pakken. Van eind jaren tachtig tot begin jaren negentig kwamen er verschillende zaken voor de rechter, met verschillende uitkomsten.

De grenzen van wat een auteursrecht voor software kan doen, werden begin jaren negentig bepaald in twee historische processen. Het eerste proces betrof Apple Computer, Inc. tegen Microsoft Corporation (1994). Apple stelde dat de *look-and-feel* van zijn Macintosh-besturingssysteem door Microsoft gekopieerd was in zijn Windows-gebruikersinterface. Apple wees op maar liefst 189 voorbeelden van concepten die Microsoft zich onrechtmatig toegeëigend zou hebben, van titelbalken op vensters tot iconen voor bestanden en mappen, en een prullenbak voor zaken die verwijderd

moesten worden. De federale beroepshoven in de VS verwierpen Apple's eisen, omdat die zich richtten op de concepten zelf, in plaats van op de specifieke technische weergave daarvan. De uitspraak in de zaak Lotus Development Corporation versus Borland International, Inc. in 1996 was de definitieve doodssteek voor het auteursrecht op *look-and-feel*. De spreadsheetsoftware van Borland, Quattro Pro, bevatte een menustructuur waarvan de interface was overgenomen van zijn beroemde concurrent Lotus 1-2-3, tot en met de sneltoets waarmee het menu werd geopend (de slash-toets). Borland had geen code gekopieerd, maar Lotus voerde aan dat zijn auteursrecht op 1-2-3 zich uitstrekte tot de menustructuren en -organisatie.

Ondertussen was Microsoft (van wie het spreadsheetprogramma Excel uiteindelijk zowel 1-2-3 als Quattro aan de kant zou schuiven) tegen een juridische bedreiging van een heel andere orde aangelopen: de onderneming werd beschuldigd van octrooi-inbreuk door een kleine, startende onderneming genaamd Stac Electronics. Versie 6.0 van het besturingssysteem MS-DOS van Microsoft bevatte DoubleSpace, een programma dat gebruik maakte van *on-the-fly* compressie en decompressie van gegevens op een harddisk, om hun opslagcapaciteit op doeltreffende wijze zowat te verdubbelen. Stac spande een rechtszaak aan wegens inbreuk op zijn octrooi, omdat DoubleSpace dezelfde algoritmes leek te gebruiken als hun eigen Stacker-programma (dat Stac eerder aan Microsoft had gepresenteerd in de hoop op een technologielicentieovereenkomst met de software-reus). Stac won in eerste aanleg, en accepteerde uiteindelijk een schikking van zo'n 90 miljoen dollar.

Stac versus Microsoft was niet bepaald de eerste octrooizaak over software. Eind jaren zeventig werd al door het hooggerechtshof in de VS erkend dat algoritmes octrooieerbaar waren, indien ze werden toegepast 'in structuren of processen die, indien ze als één geheel worden beschouwd, een functie verrichten waarvoor de octrooiwetten bescherming beogen'. Het was echter wel de eerste octrooierechtzaak in de markt voor software als zodanig en kan (samen met de twee interfacezaken) de aanzet hebben gegeven voor de tendens om software als zodanig te octrooieren. Het is op z'n minst interessant te noemen dat het aantal octrooien van Microsoft slechts een paar jaar na het Stac-proces enorm zou stijgen. En Microsoft was beslist niet de enige softwaremaker die in die tijd met octrooien begon.

## Octrooien op computerprogramma's

Het besluit om software te beschermen met een auteursrecht, betekende niet dat er een einde kwam aan alle inspanningen om octrooibescherming voor software te verkrijgen, hoewel het proces daardoor wel werd vertraagd. Waarom zou je de moeite nemen om de langdurige en kostbare procedure voor octrooibescherming aan te gaan, terwijl het auteursrecht gratis ter beschikking stond? De hardware-industrie werd daarentegen regelmatig met de grenzen van het octrooieren van software geconfronteerd. Steeds meer features van hun producten werden in software geïmplementeerd en octrooibureaus over de hele wereld wezen deze innovaties stelselmatig af, alleen omdat ze in software geïmplementeerd waren.

Dankzij een reeks rechtszaken en zaken voor octrooibureaus in de jaren tachtig en begin jaren negentig, kwamen er meer mogelijkheden om softwaregerelateerde uitvindingen te octrooieren, mits ze duidelijk gekoppeld waren aan specifieke hardware. Zo kon bijvoorbeeld een octrooi worden verkregen op een datacompressiealgoritme in combinatie met een mobiele telefoon, waarin het telefoongesprekken compri-meerde en decomprimeerde. Een zuivere

'Software werd als een werk van letterkunde of kunst beschermd door auteursrecht'



software-uitvinding die slechts aan een algemene computer was gekoppeld, bleef echter onoctrooieerbaar, tot de opkomst van de software-industrie.

In de VS werden met een reeks uitspraken in beroep in de jaren negentig de grenzen voor octrooibeschermtng van software opgerekt, hetgeen in 1998 culmineerde in de uitspraak in de zaak State Street Bank dat alles wat 'nuttige, concrete en tastbare resultaten oplevert' octrooieerbaar is. Het Europees Octrooibureau kwam in hetzelfde jaar met zijn computerprogramma-uitspraken, waarin 'software met een verder technisch effect' wordt onderscheiden van 'software als zodanig'. Deze uitspraken ontketenden een enorme groei in het aantal octrooiaanvragen voor software-uitvindingen op algemene computers. De daaropvolgende discussie over het octrooieren van software komt elders in dit boek uitgebreid aan de orde, maar voor dit verhaal is een van de deelnemers aan die discussie bijzonder relevant: de open source beweging.



## De opkomst van open source

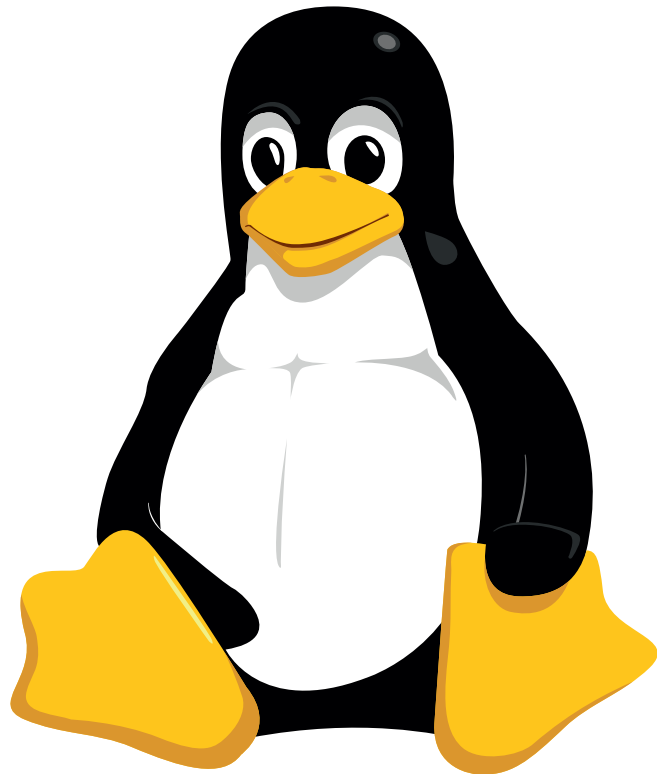
Zodra software op zichzelf een levensvatbare markt begon te worden, werd de toegang tot software in zijn door mensen leesbare broncodevorm alsmaar moeilijker. Softwarebedrijven zagen hun broncode als een gekoesterd bedrijfsgeheim (in moderne termen: hun intellectuele eigendom) en legden derden strikte beperkingen op aan de toegang tot die broncode en de distributie ervan. Voor de bekende hacker van het MIT, Richard M. Stallman, was een dergelijke geheimhouding van software eenvoudigweg onaanvaardbaar. Software zou voor iedereen vrijelijk verkrijgbaar moeten zijn en softwareprogrammeurs zouden niet de mogelijkheid moeten hebben juridische of andere beperkingen op te leggen aan het gebruik van de code door anderen. In 1983 ging Stallman weg bij het MIT en richtte hij een organisatie op die later de Free Software Foundation (FSF) zou heten, en die zich inzette voor het creëren en stimuleren van software die voor iedereen vrijelijk beschikbaar zou zijn. Om dit doel te helpen realiseren, ontwierp Stallman de 'GNU

General Public License', ofwel GPL, een softwarelicentie die iedereen toestemming verleent de software waarop deze licentie rust kosteloos te gebruiken, distribueren en aan te passen. De enige beperking die hij oplegde, was dat een aangepaste of uitgebreide versie van de software ook weer alleen onder de GPL gedistribueerd mocht worden. Daarmee verzekerde hij de continue beschikbaarheid van de broncode voor iedereen die met de software in contact kwam. Met deze licentie zette hij het copyright op z'n kop, vandaar ook de naam die in eerste instantie aan het model werd gegeven: 'copyleft'.

Vijftien jaar later bleek het werk van Stallman een klinkend succes te zijn. Bijna in z'n eentje had hij de meeste software geschreven die nodig was om een algemene computer te programmeren en gebruiken. Er ontbrak slechts één substantieel onderdeel: de *kernel*, het belangrijkste onderdeel van een besturingssysteem dat alle software en interfaces met de onderliggende hardware beheert.

Besturingssystemen zijn duur en moeilijk te ontwikkelen, maar in 1991 kondigde een Finse tweedejaars student computerwetenschappen aan dat hij er een zou maken, 'gewoon als hobby, niet te groot en niet te professioneel'. Zijn creatie Linux (een samentrekking van zijn voornaam Linus en Unix, volgens goed hacker-gebruik) zou een van de meest waardevolle stukjes software worden die ooit zijn geschreven.

Toen de Linux-kernel uiteindelijk ter beschikking kwam, was de 'gratissoftwarebeweging' eindelijk in staat flink te groeien en misschien wel 'de wereld van de eigendomsrechten' over te nemen. Maar het succes bleef beperkt. In de loop der jaren had de beweging een nogal confronterende houding aangenomen jegens ondernemingen die haar ideeën niet onderschreven, waardoor deze aarzelden om het concept van gratis software toe te passen.



8

Een daarmee samenhangende complicatie was dat de GPL vaak niet werd begrepen door advocaten, waardoor de foutieve opvatting ontstond dat iemand die een stukje GPL-software in zijn product gebruikte, verplicht was de hele software-stack 'vrij te geven'. In 1998 kondigde Netscape Communications aan dat het de broncode van zijn webbrowser vrij zou geven. De onderneming overwoog de browser tot gratis software te maken, maar worstelde met de GPL en het ondernemingsvijandige sentiment bij de FSF. Een groep prominente ontwikkelaars van gratis software kwam tussenbeide met de neutralere term 'open source': een nieuwe manier van samenwerking tussen programmeurs over de hele wereld die gezamenlijk software verbeteren op een manier die voor geen enkele individuele onderneming haalbaar is. Netscape was snel overtuigd. De open source beweging is dankzij de internethausse van begin deze eeuw enorm gegroeid, en vertoont nog geen tekenen van vertraging. Linux wordt op grote schaal gebruikt in ingebbede omgevingen (mobiele telefoons, televisies, auto's, robots) en de open source webbrowser Firefox is het populairste alternatief voor Internet Explorer van Microsoft.

Het grootste deel van de infrastructuur op internet draait op open source software.

En dat allemaal ondanks het feit dat de broncode gratis beschikbaar is. Geen licentiekosten, geen auteursrechtbeperkingen en al helemaal geen octrooien om de eigenschappen tegen de concurrent veilig te stellen. Hoe kan dat? Economen krabben zich nog steeds achter de oren bij deze vraag. De vraag rijst of de manier waarop de huidige wettelijke stelsels (auteursrechten en octrooien) zijn opgezet, herzien moet worden. Moeten open source licenties worden opgenomen in de auteurswet? Moeten softwareoctrooien worden afgeschaft, ten gunste van een publicatie van broncode in GPL-stijl?

## Een vooruitblik

Zoals gebruikelijk in de technologische wereld, kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen deze hele discussie theoretisch maken. Door de snelle internetverbindingen waarover de meeste ondernemingen beschikken, is er een nieuw model aan het ontstaan: *cloud computing*, ofwel 'software als service'. Dat houdt in dat de software geïnstalleerd wordt in grote datacentra en via

internet voor gebruik beschikbaar wordt gesteld met modellen op basis van abonnementen. Omdat de software niet gedistribueerd wordt, is bescherming tegen het kopiëren van de software zelf niet nodig. Bescherming tegen imitatie zou wenselijk kunnen zijn, maar vaak laten *copycat*-diensten het simpelweg afweten, omdat het origineel al een stevige marktpositie heeft verworven. (Kunt u twee alternatieven noemen voor Amazon.com of Google? En waarom gebruikt u die niet?) Met het huidige juridische klimaat en de technologische tendensen tegen een sterke octrooi- of auteursrechtbescherming, zou het aantal softwareoctrooien voor IT-bedrijven wel eens sterk kunnen dalen.

In de hardwarebusiness ligt dat natuurlijk anders. Televisies, auto's en mobieltjes blijven vertrouwen op ingebbede software voor het verrichten van hun taken. Hier zullen octrooien en auteursrechten ongetwijfeld een rol blijven spelen. Maar de manier waarop dat gebeurt, zal veranderen. De software die nodig is om dergelijke apparatuur te laten werken, kan niet door één enkele onderneming onderhouden worden.

Een oplossing daarvoor zou een strategische combinatie kunnen zijn van *open source*, code waarop een auteursrecht rust, en geöctrooieerde *features*, specifiek gericht op de waarde van het product.

Wanneer een feature gesloten wordt gehouden of eigendomsrechtelijk beschermd, kan deze gebruikt worden om het product of de dienst te onderscheiden van die van de concurrent. Een andere mogelijkheid is de feature voor een royaltybedrag aan anderen in licentie te geven, bijvoorbeeld als een softwarebibliotheek of een chip met ingebedde software. Octrooien die daaraan gerelateerd zijn, kunnen ook met een royalty in licentie gegeven worden. Een gevolg van die aanpak is dat de feature in huis geschreven moet zijn of bij een derde in licentie genomen, waardoor de productkosten stijgen en het bedrijf afhankelijk wordt van die derde ('vendor lock-in'). Het gebruik van open source software voor een feature brengt geen licentiekosten met zich mee. De software kan zo nodig worden aangepast en er is geen afhankelijkheidsrelatie met een bepaalde verkoper. Maar nu kan ieder ander dezelfde software gebruiken om dezelfde feature te implementeren, dus is het onmogelijk om uniek te zijn met het gebruik van die feature.

Om de juiste keuze te kunnen maken, is een oude economische wet van belang: maak de aanvulling van uw eigen product of dienst tot een basisproduct. Bijvoorbeeld: digitale muziek vormt een aanvulling op draagbare muziekspelers, dus een verkoper van digitale muziekspelers moet digitale muziek op grote schaal beschikbaar maken. Daarom is Apple begonnen met iTunes. Dezelfde strategie geldt niet alleen voor volledige producten, maar ook voor onderdelen of features van een enkel product. Een geavanceerde digitale videorecorder kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden reclame automatisch te skippen. Die feature kan echter slechts bruikbaar worden gemaakt met behulp van het decoderen en afspelen van digitale videostreams. En dus is videodecodering een aanvulling op reclameskippen.

In de softwarewereld kan met *open source* op unieke wijze van alles tot basisproduct

worden gemaakt, omdat *open source* software per definitie een basisproduct is. Dat betekent dat de populariteit van open source sterk zal stijgen, ten koste van traditionele modellen voor het exploiteren van auteursrechten en octrooien. Toch zullen met name octrooien een waardevol ondernemingsinstrument blijven voor die product- of servicefeatures die voor de onderneming een uniek aanbod moeten blijven.

*Het auteursrecht op dit artikel ligt bij de auteur.  
Het werk mag vrij worden gebruikt volgens de Creative Commons-licentie Naamsvermelding-Gelijk delen-2.5-Nederlands,  
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/nl/>.*

Bart van Wezenbeek

# Biotechnologie in het octrooirecht

*Biotechnologie, ofwel elke technologische toepassing waarbij biologische systemen, levende organismen of afleidingen daarvan worden gebruikt om producten of processen tot stand te brengen of te veranderen voor specifieke doeleinden, is eigenlijk al een oud verschijnsel. Bier brouwen en brood bakken zijn voorbeelden van twee processen die men als biotechnologisch mag kenmerken. Gek genoeg kent de Winkler Prins encyclopedie van 1975 (7<sup>e</sup> druk) het begrip biotechnologie nog niet. Het is dan ook juist om te zeggen dat (de moderne) biotechnologie een nieuwe ontwikkeling van de laatste 30 jaar is.*



In het octrooirecht heeft de biotechnologie ook pas de laatste jaren problemen veroorzaakt. De maatschappelijke problemen op het gebied van de ethiek in het octrooirecht worden elders in dit boek behandeld. Dit hoofdstuk is gewijd aan de juridisch-technische problemen op het gebied van de biotechnologie, of, zoals dat door tegenstanders vaak wordt aangeduid, van de octrooien op 'leven'. Omdat die problematiek met name speelt in de laatste 30 jaar en veelal op het gebied van het Europees octrooirecht is opgelost, is het zaak om niet alleen naar de Nederlandse situatie te kijken. Het is zelfs noodzakelijk om ook de ontwikkelingen buiten Europa te beschouwen, in ieder geval als vergelijking voor de Europese situatie.

## Een stuk historie

Het eerste octrooi op een levend organisme werd gevestigd door Pasteur in 1873 in Amerika. Dit octrooi, US 141072, waarvan geen equivalente octrooien in Europa bekend zijn, bevat als tweede onafhankelijke conclusie:

2. *Yeast, free from organic germs of disease, as an article of manufacture.*

Klaarblijkelijk vormde octrooiering van gist ten tijde van Pasteur geen probleem, althans de geschiedenis vermeldt geen problemen. Dat probleem ontstond in de USA wel enkele jaren later toen Latimer in 1878 een octrooi probeerde te krijgen op een vezel in een dennennaald. Dit werd door het Amerikaanse Patent Office afgewezen 'omdat het ondenkbaar was dat octrooien konden worden verkregen op de bomen van het bos en de planten van de aarde'. Deze situatie werd verschillende malen bevestigd (o.a. *American Fruit Growers vs. Brogdex* (1931) en *Funk Bros Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.* (1948)) en bleef tot aan de jaren zeventig bestaan. In Europa was dit ook de feitelijke situatie

**Boven** Louis Pasteur

en de geschiedenis vermeldt niet of ooit geprobeerd is om levende organismen te octrooieren. Daarnaast is er in Europa altijd discussie geweest of voortbrengselen en werkwijzen uit de landbouw wel vielen onder het begrip 'uitkomst op het gebied van de nijverheid' (zie bijvoorbeeld W.H. Drucker, *Handboek voor de studie van het Nederlandsch octrooirecht*, pag. 122-123, 1924).

Wel is in de loop van de twintigste eeuw het kwekersrecht ontstaan. Dit gebeurde het eerst in de USA, waar sinds 1898 in het Congres werd gedebatteerd over de invoering van een bescherming voor planten. Onder druk van rozen- en fruittelers werd in 1930 de 'plant patent' wetgeving geïntroduceerd. De bescherming die deze wet biedt, is beperkt tot asexueel gereproduceerde planten (met uitzondering van aardappels). Opmerkelijk is dat deze bescherming werd opgenomen in de octrooiwet. Dit in tegenstelling tot de pas in 1970 in de USA ingevoerde bescherming voor plantenvariëteiten (inclusief het zaad daarvan), welke bescherming in een aparte wet geregeld werd en ook wordt uitgevoerd door een apart orgaan binnen het ministerie van Landbouw (waar de octrooiwet valt onder de auspiciën van het ministerie van Economische Zaken). Ook bij de hervorming van de Amerikaanse octrooiwet in 1953 bleef het 'plant patent' binnen het octrooisysteem.

Het USA 'plant patent' was wereldwijd de eerste bescherming voor 'producten van de natuur'. De bescherming was echter wel beperkt tot alleen vegetatief gereproduceerde planten. Ook een poging om een nieuwe bacteriestam onder deze wet te octrooieren mislukte (*In re Arzberger*, 112 F.2d 834 (CCPA 1940)).

In Nederland (en de rest van Europa) kwam in het begin van de twintigste eeuw de plantenveredeling tot bloei, mede als gevolg van het werk van Mendel en Darwin over erfelijkheid. Daarmee werd ook de noodzaak gevoeld tot bescherming van de vruchten van deze veredeling, de nieuwe plantenvariëteiten. In Nederland leidde dit tot invoering van het Kwekersbesluit in 1941-1942 (*Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Landbouw en Visscherij en van*

## 'TRIPs bracht een mooie scheiding tussen octrooi- en kwekersrecht'

*Justitie betreffende de rechtspositie van den kweker van voortkweekingsmateriaal van cultuurgewassen en het verkeer met zoodanig materiaal van 5 januari 1942, Verordeningblad voor het bezette Nederlandsche Gebied, 10 januari 1942*). Alhoewel de Nederlandse Octrooiraad betrokken was bij de discussie over deze nieuwe beschermingsvorm werd deze nieuwe wet geen onderdeel van de octrooiwet, maar een opzichzelfstaand systeem. In eerste instantie was deze wetgeving nogal rudimentair en betrof deze slechts enkele met name genoemde gewassen.

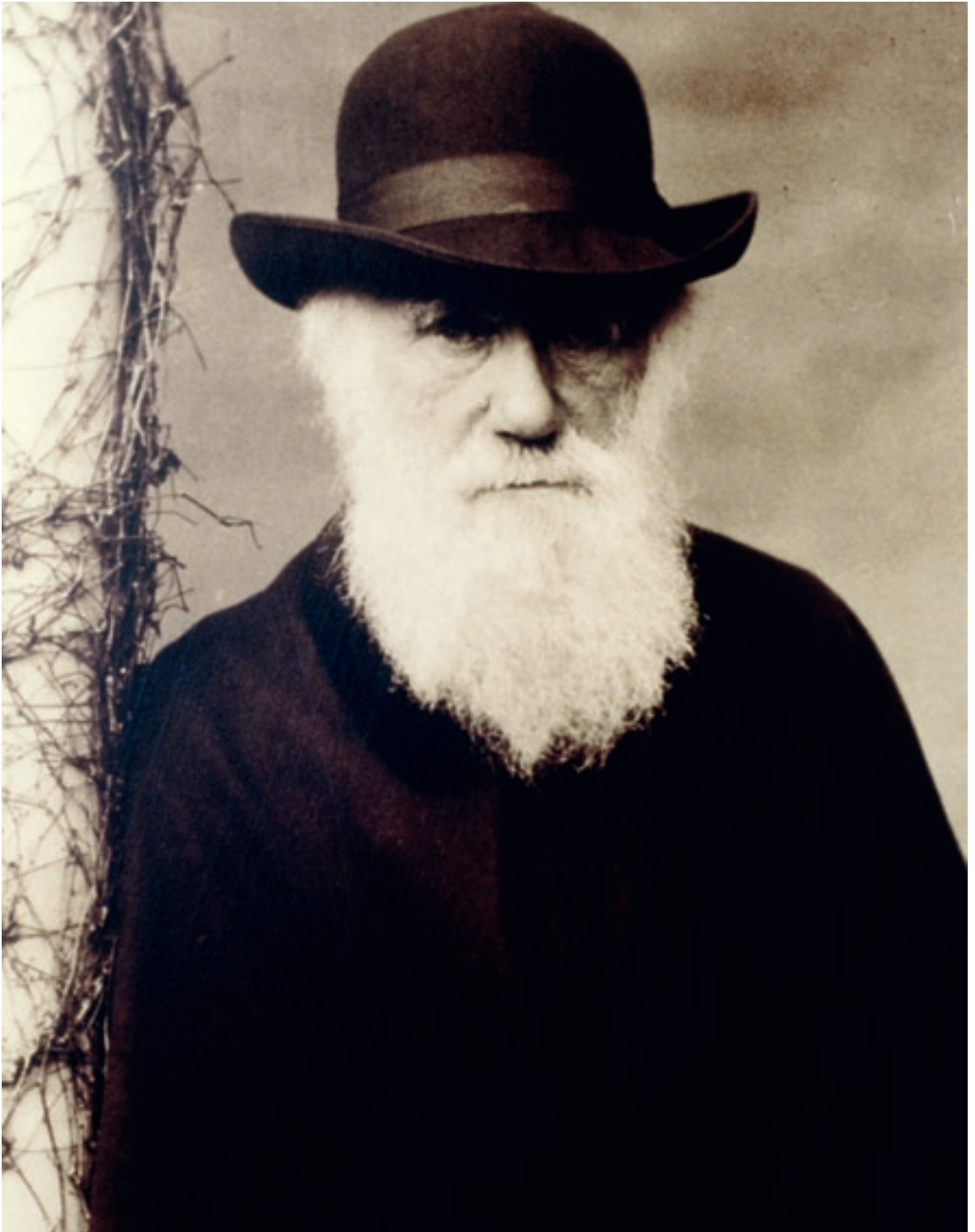
Dit initiatief van Nederland bleef internationaal ook niet onopgemerkt. Allereerst volgde Duitsland met een soortgelijke bescherming in 1953. Daarnaast werd in 1961 het UPOV-verdrag gesloten. Vervolgens werd in Nederland in 1966 een verbeterde versie van het kwekersrecht geïntroduceerd met de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW, Wet van 6 oktober 1966, *Stb.* 1966, 455). Het kwekersrecht bleef zich in de jaren daarna uitbreiden en harmoniseren, wat uiteindelijk resulteerde in een vernieuwd UPOV-verdrag in 1991 en een Europese verordening 2100/94.

Wel had de ontwikkeling van het kwekersrecht effect op het octrooirecht. In het verdrag van Straatsburg van 1963 werd opgenomen dat de Verdragsluitende Staten 'niet gehouden' waren octrooien te verlenen voor 'plantaardige variëteiten en dierenrassen, alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren' (art. 2 sub b, Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht d.d. 27 november

1963, *Trb.* 1964, 173). Deze bepaling wordt dan ook teruggevonden in de Europese octrooiwetten, zo ook in de Rijksoctrooiwet (art. 3 lid 1 sub c ROW 1995) en het Europees Octrooi-overdrag (art. 53 sub b EO). Ook het TRIPs-verdrag, dat in 1994 werd gesloten gaf aan dat plantenvariëteiten moesten worden beschermd, hetzij via het octrooirecht of via een *sui generis* systeem of een combinatie van beide (art. 27 lid 3). Hiermee leek een mooie scheiding te zijn teweeggebracht tussen het octrooirecht en het kwekersrecht.

## De opkomst van de moderne biotechnologie

In de laatste dertig jaar van de vorige eeuw werden de grenzen van het octrooirecht door de ontwikkeling van de hedendaagse biotechnologie, met name door de mogelijkheden van genetische modificatie, steeds meer opgezocht. In de USA was baanbrekend de uitspraak in de zaak *Chakrabarty vs. Diamond* (1980, 447 U.S. 303, 206 USPQ 193), waarin een, door microbioloog Chakrabarty geconstrueerde, olie-etende bacterie werd geclaimd. Daar besliste het Hooggerichtshof met 5 tegen 4 dat dit octrooieerbaar was omdat octrooien mogelijk zouden moeten zijn 'op alles onder de zon wat door mensen gemaakt is'. In 1987 proclameerde het USPTO, mede op basis van deze jurisprudentie, dat alle niet van nature voorkomende, niet-menselijke organismen in principe octrooieerbaar kunnen zijn. Deze situatie is onveranderd gebleven in de USA.





In Europa was het verloop moeizamer. In een aantal zaken had de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau geredeneerd dat de uitzonderingen van octrooieerbaarheid in de wet nauw opgevat moesten worden, wat ook zou moeten gelden voor de uitzondering van plantenvariëteiten. Besloten is dat deze uitzondering enkel uitsloot wat door het kwekersrecht beschermbaar was (zie Ciba-Geigy (T49/83), Lubrizol (T320/87)). Dit betekende dus dat in dat geval planten, niet beperkt tot één variëteit, octrooieerbaar waren. Deze leer werd verlaten in de befaamde PGS-zaak, waarbij werd beslist dat plantencellen wel, maar planten niet octrooieerbaar waren (T356/93).

Op dat moment echter woedde in Europa de hevige discussie over de biotechnologie richtlijn. Daarop anticiperend moest de Kamer van Beroep op de PGS-beslissing terugkomen en deed dat met de Novartis beslissing (G1/98) waarbij planten (en dieren) octrooieerbaar werden geacht,

mits de uitvinding niet beperkt was tot één enkele variëteit.

Hiermee was er dus *de facto* een zelfde situatie ontstaan als in Amerika, waar planten zowel via het octrooirecht als via het kwekersrecht onder bescherming konden vallen. Deze situatie werd daarenboven bekrachtigd door het inwerking-treden van de biotechnologie richtlijn. Hierdoor waren de individuele Europese landen verplicht om deze octrooieerbaarheid in hun wetgeving op te nemen. De biotechnologie richtlijn is voor de volledigheid ook nog opgenomen in het Europees Octrooiverdrag.

Dus is ook in Europa een situatie met overlappende bescherming ontstaan. Met deze overlap werd al rekening gehouden in de biotechnologie richtlijn, waarbij een systeem van dwang-kruislicenties tussen octrooihouders en kwekersrechtouder is ingebouwd. Volgens dit systeem moet een

octrooihouder aan een kweker een dwang-licentie verlenen onder betaling van een redelijke vergoeding indien een dergelijke licentie nodig is voor het verkrijgen van een kwekersrecht en/of de exploitatie van de plantenvariëteit (art. 12(1) Richtlijn biotechnologie). Omgekeerd verkrijgt de octrooihouder dan ook een licentie onder het kwekersrecht op die variëteit. De reciproque situatie, waarbij de octrooihouder niet kan exploiteren zonder onder een ouder kwekersrecht te vallen, is identiek geregeld.

De overlap lijkt dus goed geregeld, maar in de praktijk blijkt het tegendeel. Zover bekend zijn er tot op heden nog geen dwang-kruislicenties onder dit regime verstrekt. Wellicht zijn er wel vrijwillige licenties afgesloten tussen octrooirecht- en kwekersrechtouders, maar ook daar zijn geen voorbeelden van te vinden. Veeleer wordt echter door de kwekers gevoeld (wel of niet terecht) dat ze beter niet aan de ontwikkeling van een nieuwe variëteit kunnen



beginnen als ze daarmee het risico lopen tegen een octrooirecht van een ander te botsen. Vaak zijn de octrooien namelijk eigendom van de grote zaad- en biotechnologiebedrijven, terwijl kwekers in het algemeen kleine bedrijven zijn. Dus overheerst het David tegen Goliath-gevoel. Ook bestaat er bij kwekers, die zijn opgegroeid met het kwekersrechtstelsel, nog de angst voor het onbekende octrooiestelsel.

De hierboven beschreven problemen op het gebied van het octrooieren van planten hebben zich voornamelijk afgespeeld op het gebied van transgene planten. Dit zijn planten die zijn voorzien van een (extra) gen dat codeert voor een belangrijke eigenschap, bijvoorbeeld resistentie tegen pathogenen of een grotere opbrengst, of waarin een gen is uitgeschakeld, waardoor nadelige eigenschappen verdwijnen. Deze vindingen zijn over het algemeen toepasbaar op meer dan één variëteit van een plant, en soms zelfs op alle mogelijke planten, en dus is de octrooierbaarheid van dergelijke planten niet uitgesloten.

## De hedendaagse problematiek

In de laatste tientallen jaren echter, heeft het veredelen van planten onder invloed van de biotechnologie dusdanige veranderingen ondergaan dat nu ook andere problemen met het octrooirecht zijn gebleken. Die liggen vooral op het vlak van een andere uitsluiting van octrooierbaarheid, namelijk de essentieel biologische werkwijzen. Deze uitsluiting is opgenomen in de Europese octrooiwet en de nationale octrooiwetten in Europa, om te voorkomen dat octrooien zonder technisch karakter verleend zouden worden.

Veredeling is van oudsher een proces waarbij geschikte ouderplanten met elkaar worden gekruist en de nakomelingen worden geselecteerd, waarna de geselecteerde nakomelingen opnieuw hetzij met elkaar of met één van de ouders worden gekruist. Op deze manier wordt gepoogd een nakomeling te krijgen met verbeterde eigenschappen. Het kruisen van de planten is een

biologisch proces waar nauwelijks menselijke interventie voor nodig is. Dit mag dus worden gekarakteriseerd als een essentieel biologisch proces en is dus niet octrooierbaar.

Het probleem nu is ontstaan doordat de ontwikkelingen in de biotechnologie het mogelijk hebben gemaakt het kruising- en selectieproces gericht te doen verlopen. Met name het testen op het aanwezig zijn van een bepaalde eigenschap (op genetisch niveau) is met de nieuwste biochemische technieken mogelijk, waarbij het bestaan van unieke genetische markers voor een bepaalde eigenschap cruciaal is. Op dit snijvlak van vermenging tussen het ouderwetse biologische proces van kruising en de biochemische mogelijkheden van selectie ontstaan de problemen met octrooierbaarheid. De vraag is of het toevoegen van een op zichzelf wellicht octrooierbare detectie- of selectiestap aan een biologisch (kruising)proces dit proces octrooierbaar maakt. Deze vraag ligt momenteel bij de Grote kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (G2/07 en G1/08). Mocht deze nieuwe vorm van veredeling octrooierbaar blijken, dan zullen steeds meer veredelaars proberen om octrooi-bescherming te krijgen voor hun technologie en lijkt de vermenging van kwekersrecht en octrooirecht weer een stap verder te zijn gebracht.

Het is duidelijk dat de opkomst van de biotechnologie en de pogingen tot octrooiering van biotechnologische uitvindingen de grenzen van het octrooiestelsel heeft opgerekt en/of heeft uitgenodigd tot een nadere definitie van die grenzen. In het bovenstaande is met name de grens tussen kwekersrecht en octrooi-recht beschouwd en de invloed van de recente biotechnologische vooruitgang op het complex van deze rechten.

Lex van Wijk

# Het veranderende 'IE-spel'

Het effect op IE-exploitatie

*Een bekend essay van Thomas Paine begint met de zin: 'These are the times that try men's souls'. En hoewel de huidige situatie in de mondiale wereld van de intellectuele eigendom misschien wat minder dramatisch is dan de burgerlijke en politieke situatie rond 1776 in de VS, zijn het voor veel IE-professionals op z'n minst enorm uitdagende tijden.*



De afgelopen decennia zijn innovatie, de bescherming van innovatie en het beheer van die bescherming steeds belangrijker geworden voor bedrijven. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de voortdurende globalisering, een wereld die steeds platter wordt, en de opkomst van de kenniseconomie waarin wij momenteel leven. In de huidige wereld zijn innovaties essentieel voor het bedrijfsleven. Indien een onderneming geen nieuwe producten of diensten kan leveren, is de kans klein dat zij overleeft.

En als innovatie cruciaal is voor ondernemingen, dan geldt dat ook voor de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirechten, handelsmerken, auteursrechten en knowhow die nodig zijn om innovaties te beschermen.

Terwijl men voorheen van mening was dat de waarde van een onderneming voor het grootste deel in zijn materiële activa zat, zoals gebouwen, installaties, enzovoort, wordt tegenwoordig erkend dat in veel ondernemingen zo'n 80% van de totale waarde in immateriële activa zit, zoals de eerder genoemde intellectuele eigendomsrechten. Een dergelijke drastische verschuiving in de visie op de waarde van een onderneming, waarbij de nadruk komt te liggen

op innovatie en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en de kennis van mensen, vraagt om nieuwe visies en instrumenten om innovaties te exploiteren en het bijbehorende intellectuele eigendom op een zo efficiënt en rendabel mogelijke wijze te beheren. Hoewel er sinds medio jaren negentig vooruitgang is geboekt op dit vlak, hebben we nog een lange weg te gaan. En dat is een van de grootste uitdagingen die voor ons liggen.

In het verleden vroegen de meeste grote ondernemingen vooral octrooien aan voor defensieve doeleinden. Tegenwoordig gebruiken ondernemingen hun octrooirechten steeds vaker op een offensieve manier, als strategische bedrijfsinstrumenten. Het doel hierbij is om de licentiesuccessen van de IBM's van deze wereld te evenaren. Zo is Philips heel succesvol geworden in het genereren van licentie-inkomsten. Intellectuele eigendomsrechten zijn echter niet langer het exclusieve terrein van grote ondernemingen: zij worden ook steeds belangrijker voor kleinere ondernemingen, zoals startende ondernemingen op het gebied van biotechnologie, software en

**Boven** Beurspagina in de krant

telecommunicatie. Bovendien zijn goed gedefinieerde IE-strategieën en goed beheerde IE-portefeuilles onontbeerlijk geworden om investeerders aan te trekken.

## Nieuwe uitdagingen

Het aantal spelers in de wereld van de intellectuele eigendomsrechten is de afgelopen jaren enorm gestegen, net als het aantal octrooiaanvragen. Zo steeg het aantal octrooiaanvragen in de VS, Japan en Europa tussen 1992 en 2002 met ruim 40%. Die ontwikkeling resulteert in belangrijke uitdagingen voor de verschillende belanghebbenden op IE-gebied. Ondernemingen zien zich gesteld tegenover mogelijke octrooidreigingen van oude concurrenten, nieuwe concurrenten en zelfs niet-concurrerende bedrijven, de zogenoemde 'patenttrolls'.

Het octrooispel is aanzienlijk veranderd. Bovendien hebben ondernemingen steeds meer kritiek op de kwaliteit van verleende octrooien, in die zin dat zij vinden dat er vaak een te ruime bescherming wordt toegelikt, met als resultaat ongeldige octrooien. Tegelijkertijd zijn diezelfde

ondernemingen soms kritisch over de vraag of de verleende octrooien wel voldoende bescherming bieden. Sommige belanghebbenden lobbyen op grote schaal en intensief voor octrooibeschermtng voor software, terwijl andere sterk tegen die voorstellen gekant zijn. Aan de andere kant hebben grote octrooibureaus te maken met spectaculair stijgende aantallen octrooiaanvragen, met als gevolg enorme achterstanden en harmonisatie-inspanningen tussen de verschillende bureaus. Bovendien hebben zij veel kritiek op de kwaliteit van de octrooiverleningsprocedures te verduren. Het zijn inderdaad zware tijden voor veel betrokkenen.

En dat is nog niet alles. Inmiddels dient zich weer een andere grote uitdaging aan. Reeds lang gevestigde ondernemingen die ooit erkend werden als vooraanstaand in hun markt, ervaren sterke concurrentie in de markt van nieuwe en vaak veel kleinere ondernemingen, met inbegrip van starters. In de snelle wereld van tegenwoordig leiden grote laboratoria en flinke R&D-budgetten niet altijd tot de gewenste nieuwe producten en diensten.

De toevoerkanalen van verschillende vooraanstaande ondernemingen met enorme R&D-inspanningen droegen op en dat verklaart deels waarom sommige kleine maar zeer innovatieve ondernemingen door vooraanstaande ondernemingen voor zeer hoge bedragen gekocht worden. In dat kader kunnen bijvoorbeeld de fusie- en acquisitieactiviteiten in de farmaceutische industrie genoemd worden. Een dergelijk beheer van innovatie, met gebruikmaking van externe ideeën, behoort echter nog niet tot de normale gang van zaken. Uit een onderzoek dat onlangs door Deloitte onder 650 ondernemingen in Noord-Amerika en Europa werd gehouden, blijkt dat ondernemingen de introductie van nieuwe producten en diensten als belangrijkste kracht achter hun inkomstengroei beschouwen, terwijl zij de ondersteuning van productinnovatie tegelijkertijd als een van de minst belangrijke prioriteiten zien. Er lijkt dus sprake te zijn van een 'innovatieparadox'. En dat is des te zorgwekkender nu onderzoekers ons vertellen dat 70% van de nu geproduceerde goederen over zes jaar verouderd zal zijn.

## Open innovatie

Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Een groeiend aantal ondernemingen begint zich te realiseren dat innovaties en de bescherming daarvan essentieel zijn om te overleven in de globale zakelijke wereld van vandaag. Bovendien beginnen ondernemingen afstand te nemen van de 'niet door ons uitgevonden'-houding. Terwijl de grote spelers in het verleden dachten dat zij het ontwikkelingsproces van een nieuw product of dienst volledig in eigen beheer moesten hebben en geen vertrouwen hadden in de capaciteiten van anderen, ligt de nadruk tegenwoordig steeds meer op samenwerking en het gebruik van technologie die niet alleen door anderen ontwikkeld maar ook hun eigendom is. We zijn een nieuw tijdperk binnengetreden, waarin het delen van kennis en technologie cruciaal is voor het succes, of zelfs het overleven, van ondernemingen.

Dit delen van kennis en technologie vereist een nieuw model. In zijn internationaal

*'Kennis en technologie delen is cruciaal voor succes'*

gewaardeerde boek *'Open innovation, the New Imperative for Creating and Profiting from Technology'*, definieert Henry Chesbrough zo'n nieuw model, open innovatie genaamd. Open innovatie wordt gedefinieerd als een model dat veronderstelt dat ondernemingen voor de ontwikkeling van hun technologie gebruik kunnen en moeten maken van zowel externe als interne ideeën, en interne en externe wegen naar de markt.

Het is duidelijk dat een nieuw model, zoals open innovatie, nog meer grote uitdagingen met zich mee zal brengen voor de partijen die zich bezighouden met innovatie, intellectuele eigendom en de exploitatie daarvan, en het in licentie geven en overdragen van technologie, vooral omdat dit geen voorbijgaande fase is, maar een blijvende verandering. Die partijen zijn

onder meer grote ondernemingen, MKB's en startende ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Het concept van open innovatie zal hoogstwaarschijnlijk van invloed zijn op de dagelijkse praktijk van de verschillende belanghebbenden op het gebied van innovatie, IE en licentieverlening, met name op de manier waarop we onze IE gebruiken. Octrooirechten worden in de toekomst nog belangrijker voor ondernemingen en zij zullen hun octrooirechten op grotere schaal willen exploiteren. Niet alleen om hun marktaandeel veilig te stellen door middel van octrooihekken, maar ook om licentieinkomsten te genereren. Een groeiend aantal ondernemingen begint zich te realiseren dat het aantrekkelijk kan zijn om hun octrooirechten aan anderen in licentie te geven, zelfs aan directe concurrenten.





Sommige zijn al bereid hun belangrijkste octrooiactiva op die manier te exploiteren.

De achterliggende gedachte daarbij is dat een onderneming gewoon niet de hele markt kan bestrijken en dat het in licentie geven van IE extra inkomsten genereert, terwijl de licentiehoudende concurrenten tegelijkertijd minder in marketing en R&D-activiteiten kunnen investeren als gevolg van hun licentie-uitgaven.

Hoewel het verlenen en nemen van licenties steeds belangrijker wordt, moeten we niet vergeten dat het niet om een gemakkelijke en snelle procedure gaat. Integendeel, vaak is het een vermoeiend en langdurig proces. Gewoonlijk belt een licentiefunctionaris als een verkoper potentiële licentiehouders op om hen te interesseren voor de aangeboden IE. Bovendien vergt het opzetten van een licentieafdeling gewoonlijk een enorme investering, terwijl het een paar jaar kan duren voordat de eerste licentie-inkomsten beginnen binnen te stromen. Maar afgezien daarvan beginnen zaken aanzienlijk te verbeteren als gevolg van een nieuwe en proactievere benadering van de exploitatie van octrooiactiva en het feit dat er nieuwe instrumenten worden aangeboden die een veel effectievere exploitatie van octrooiactiva mogelijk maken.

Wat de nieuwe en proactieve benadering van IE-exploitatie betreft, merken we dat ondernemingen hun rendement uit investeringen met betrekking tot hun octrooiportefeuilles willen verhogen. Daarnaast begint bij grote ondernemingen, mkb's, onderzoeksinstituten en universiteiten, maar ook bij overheden, met inbegrip van de Europese Commissie, het besef te dagen dat innovaties, bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, technologieoverdracht en licentieverlening de sleutel vormen tot de toekomstige economische ontwikkeling. Toenemende technologieoverdracht en licentieverlening zijn dan ook de belangrijkste doelen van het tienpunteninnovatieplan van de Europese Commissie, dat gericht is op het creëren van innovatievriendelijke 'leidende markten'. Om die doelen te verwezenlijken, is de Europese Commissie onder meer bezig met het ontwerpen van een kwalificatie- en accreditatieprogramma

voor professionals op het gebied van kennisoverdracht. Hoewel dit programma vooral gericht is op onderzoekers van universiteiten en andere onderzoeksinstituten, is de onderliggende boodschap helder: de exploitatie van innovaties en intellectuele eigendomsrechten is inderdaad de sleutel tot toekomstig economisch succes.

Daarnaast worden nieuwe instrumenten geboden die een veel effectievere exploitatie van octrooiactiva mogelijk maken en ontstaat er een echte markt voor intellectuele eigendomsrechten. Er zijn verschillende methodes ontwikkeld voor het waarderen en/of evalueren van IE-activa, maar er bestaat nog geen specifieke, algemeen aanvaarde methode. Tegenwoordig worden er IE-veilingen georganiseerd door Ocean Tomo. Deze en andere ondernemingen, zoals TAEUS en het in Nederland gevestigde IPEG, leveren diensten op het gebied van IE-marketing, -makelarij en -beveiliging, waarbij sommige van deze bedrijven eBay-achtige marktplaatsen op internet bieden.

Gezien het voorafgaande kan men slechts concluderen dat het 'IE-spel' en de spelregels inderdaad veranderen. Octrooigemachtigden dienen zich bewust te zijn van deze veranderingen en erop te letten dat zij klanten ook uitstekend adviseren over de exploitatie van octrooirechten. Dat komt niet alleen hun klanten ten goede, maar ook de samenleving als geheel.

*'Effectievere exploitatie van octrooirechten is goed voor de samenleving'*

Drs. Ing. P.G.W. (Peter) de Weerd

# Trends in de farmaceutische industrie

## Impact op IE-rechten

*De farmaceutische (farma) industrie richt zich voornamelijk op het onderzoek naar humane ziekteverwekkers en het ontwikkelen van effectieve medicijnen en behandelingsvormen om deze ziekten te bestrijden en te behandelen. Deze innovaties dienen beschreven en geregistreerd te worden. Hoe zorg je ervoor dat deze producten niet onmiddellijk worden nagemaakt en zonder onderzoeks- en ontwikkelingskosten (R&D) goedkoper worden verkocht? Het octrooirecht en in zekere mate ook het merkenrecht zijn belangrijke waarborgen voor deze industrie. Maar zal dit ook zo blijven?*





Het zal u allen niet ontgaan zijn dat er een structurele verandering heeft plaatsgevonden met betrekking tot de farma industrie. Een eenvoudigere regeling om generieke producten op de markt toe te laten, een ‘vergrijzing’ van de bevolking, een verbetering van het behandelen van chronische ziekten, overheidsproblemen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, een afname van ‘breakthrough’ medicijnen, een verandering in het gezondheidsniveau van mensen in het algemeen (*obesity*, hart- en vaatziekten).

Een verandering van een andere orde is het basisprincipe van een farma bedrijf: van het produceren van medicijnen naar het aanbieden van een totaalpakket aan gezondheidszorgproducten en -oplossingen. Bijvoorbeeld meer aandacht voor diagnostiek (betere testen) om ziekten eenduidig te detecteren, het voorkomen van ziekten door vaccinatie (bijvoorbeeld H1N1) en het behandelingsprogramma (specifieke medicatie, generieke medicatie en ‘personalised medicines’). Verder zien we ook een totale verandering van traditionele markten naar economisch sterk groeiende landen (zogenoemde BRICK-landen: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Korea). Dit brengt een aanpassing met zich mee aan rechtssystemen

inclusief octrooisystemen die zich aan het ontwikkelen zijn. Belangrijke aspecten zijn harmonisatie van IE-rechten. TRIPS geeft hier houvast, maar we zien al uitzonderingen (India) die rechtsonzekerheid creëren. Stabiliteit van verkregen (octrooi) rechten is ook essentieel en we zien recentelijk ontwikkelingen in Brazilië waar de *black-box*pijn-bescherming mogelijk wordt aangetast. Dit alles brengt rechtsonzekerheid wat zich weer vertaalt in veranderingen in investeringsklimaat.

Maar ook dichterbij huis zien we ontwikkelingen waarvan niet altijd duidelijk is waar ze toe leiden. Octrooigeschillen in de farma industrie zijn hoofdzakelijk terug te voeren tot disputen tussen farma en generieke bedrijven. Het generieke product maakt inbreuk op het door farma verkregen octrooi, hetgeen wordt betwist door de generieke producent die op zijn plaats een nietigheidsactie start tegen het ten onrechte verleende octrooi. Een standaardsituatie zult u denken. Interessant is dat het tijdstip van deze al dan niet inbreukmakende actie wordt bepaald door de generieke producent. Dit is niet per ongeluk, maar een

**Boven** Rollators op een rij (‘vergrijzing’)

weloverwogen gekozen strategie. En is gebaseerd op een pure 'risk-benefit' calculatie. Hoe later en hoe dichterbij de octrooifloep hoe lager het risico en des te groter de winst. Een nadeel kan zijn dat iemand anders (een andere generieke) je voor is, maar dan zullen zij de hele procedure moeten voeren.

Hoe eerder de generieke komt, des te groter de kans dat de gehele procedure beëindigd is voor octrooifloep en wanneer dit succesvol is, heeft iedereen (lees andere generieken) ook de mogelijkheid de markt te betreden. Dat creëert dus concurrentie tussen generieke producenten en dat is nu precies wat ze niet willen. Maar begrijp mij niet verkeerd: de generieke producenten spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. In de farma industrie is het beschermen van innovaties in belangrijke mate gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten, in hoge mate octrooien. Daar octrooien tijdsgerelateerd zijn en alleen gelden voor het land waarin ze zijn geregistreerd, is er een moment te bepalen waarop deze innovatie beschikbaar wordt voor iedereen. Als men ook weet dat men na octrooifloep zonder al die R&D-kosten het product voor een veel lagere kostprijs en dus ook voor een veel lagere verkoopprijs kan aanbieden, is het duidelijk dat de verkoop en dus de winst van het originele product zal afnemen.

Reden genoeg om als farma industrie te blijven innoveren. Maar innoveren is niet hetzelfde als het creëren van een 'blockbuster' medicijn (blockbuster is een term voor een medicijn dat een omzet van 1 miljard dollar per jaar genereert). Innovatie is een zeer breed begrip. In het bestrijden van ziekten en kwalen is dat het

genezen van de patiënt en/of het verbeteren van de levensstandaard van de patiënt. Geen ziekte is gelijk maar het maakt een groot verschil of men aan een verhoogde bloeddruk lijdt of aan leukemie. Innovatie is daarom vooral gericht op de patiënt naast de kwaal. Is een verbeterde toedieningsvorm van een medicijn voor de patiënt een verbetering? Neem een tablet in plaats van een injectie. Neem een pleister met actieve stof in plaats van een pil (die je vergeten kunt) als je aan Alzheimer lijdt. Dit klinkt misschien logisch, maar om tot deze innovaties te komen, moeten vaak onoverkomelijke technische obstakels genomen worden. Achteraf zijn deze sinds lange jaren op de markt zijnde medicamenten en toedieningsvormen voor de hand liggend, maar op het moment van de innovatie duidelijk niet.

Ik kom daarom graag terug op de rol van de octrooiverlenende instanties (octrooiraden). Een veel strikter beleid op het gebied van octrooiverlening maar ook op het naleven van het strikte octrooirecht in rechtszaken is goed voor iedereen. Het zou de rechtszekerheid zeker ten goede komen om vroeg een kwaliteitstoets te hebben van je octrooien. De octrooieringseisen zijn duidelijk. Octrooiraden moeten af van het imago dat ze er zijn om octrooien te verlenen. Ze zijn er om beschreven innovaties te onderzoeken, te begrijpen en na toetsing op octrooieerbaarheid octrooi te verlenen of af te wijzen. Dat is een serieuze taak. Dat heeft niets met quota, targets of imago te maken.

De aanvrager heeft niets aan een octrooi dat na toetsing door rechtbanken geen stand houdt. Duurt de verleningsprocedure hierdoor wat langer? Geen probleem. Het is veel bezwaarlijker als je denkt een getoetst en

verleend octrooi te hebben dat in een nietigheidsactie onderuit gaat (schijnbescherming). Alle investeringen zijn erop gericht dat er exclusiviteit is. Als dat wegvalt, zijn deze investeringen te risicovol gebleken.

Dit verhoogde ondernemersrisico zal ertoe leiden dat men minder in gezondheidsonderzoek investeert en zal dus leiden tot minder innovatie waar vooral patiënten de dupe van worden. Dat betekent niet dat het probleem alleen bij de overheid ligt (octrooiraad en de in octrooien gespecialiseerde rechtbanken). Ook het bedrijfsleven (farma en generieke) en universiteiten hebben de plicht hun octrooibeleid serieus te nemen waar geen ruimte is voor onheuse praktijken. Dus geen nieuwe formuleringen waarbij de inventiviteit niet aantoonbaar is. Geen nieuwe toedieningsvormen die technisch geen verbeteringen geven voor het product (bijvoorbeeld lagere dosis) of voor de patiënt (bijvoorbeeld minder bijwerkingen). Rechtbanken die octrooigeschillen beslechten moeten af van 'hindsight' redeneringen. Een uitvinding is 20 jaar na dato altijd voor de hand liggend. Daarom dienen rechtbanken terughoudend te zijn op dit punt. Het is zeer moeilijk te herleiden wat de deskundige dacht en wist op de dag voor de uitvinding. Deskundigenverhoor en het combineren van willekeurige documenten maakt van het octrooigeschil een marathon die alleen zij die zich het meest vastbijten kunnen volhouden. En dan wordt er in het ene Europese land positief, maar in een ander Europees land negatief geoordeeld. Rechtszekerheid voor een globaal opererende industrie komt in het geding. Dit geldt voor zowel farma als generieke. En daarom hebben rechtbanken in enkele Europese landen niet door waarom altijd zij het eerste octrooigeschil krijgen. Dat heeft niets met ijdelheid te doen, dames en heren. Blijkbaar is het voor een van de partijen gunstiger in dat land te procederen dan in een ander land. Dit dient te stoppen. Industrie en overheid moeten begrijpen dat het octrooisysteem alleen is bedoeld voor innovaties. Innovatie is de basis van de farma industrie. Geen innovaties, dan geen bescherming. Simpel.

*'Innoveren is niet een blockbuster creëren, maar een patiënt genezen'*

Maar ook de farma bedrijven moeten eens bij zichzelf te rade gaan. Zijn de productontwikkelingen gericht op innovaties? Hebben patiënten baat bij de volgende bloeddrukverlager? Zijn de interne octrooipolities gericht op innovaties? Worden octrooiaanvragen regelmatig gescreend? Worden octrooiaanvragen ingetrokken als blijkt dat er geen innovatie beschreven is? Worden octrooiverlenende instanties gecontacteerd wanneer 'nieuwe' *prior art* documenten worden gevonden (en niet alleen omdat dit moet van de USPTO (United States Patent and Trademark Office)? Worden na octrooiverlening herexaminingen aangevraagd als daar reden voor is? Als op al deze vragen ontkennend wordt geantwoord, is er geen plaats voor deze bedrijven in de markt.

Verder zijn er verbeteringen noodzakelijk op het gebied van medicijnregistratie. Een medicijn moet werkzaam zijn (*efficacy*) en veilig (*safety*). Om dat te verzekeren worden op verzoek van de registratieautoriteiten (zoals EMEA en FDA) door farma bedrijven vele klinische onderzoeken gefinancierd/uitgevoerd om de werkzaamheid en de veiligheid te garanderen. Dit is cruciaal en zeer belangrijk. De data die gegenereerd worden in de klinische onderzoeken worden (gedeeltelijk) gepubliceerd en zijn inzichtelijk voor derden. De enige zekerheid die de bedrijven krijgen die deze zeer kostbare studies hebben gefinancierd, is de zogenaamde data-exclusiviteit. Dit betekent dat een derde voor een bepaalde tijd niet naar deze studieresultaten mag verwijzen voor registratiedoeleinden.

Er is een zeer verschillend beleid wanneer je kijkt naar Europa (EU) en de Verenigde Staten van Amerika. Dit is niet goed voor zowel de farma als de generieke industrie. Beide zijn globale spelers en rechtsonzekerheid is alleen goed voor juristen maar niet voor patiënten.

Waarom hamer ik zo op het feit dat de patiënt centraal staat? Als de farma industrie niet meer (zoveel) innoveert, dan zullen er minder vernieuwende medicijnen op de markt worden gebracht die patiënten kunnen helpen. De generieke industrie innoveert niet. Zij kopieert zeer effectief en kostgunstig bestaande preparaten. De gezondheidszorg is met goedkopere



© ANP PHOTO 2010 ANP Photo Xtra, Koen Suyk

medicijnen geholpen en dus ook de patiënt die medicijnen goedkoper tot zijn beschikking krijgt is hiermee geholpen.

Maar voor ziekten en aandoeningen waarvoor nog geen behandeling bestaat, is de patiënt gebaat bij een medicijn of behandeling die hem in staat stelt weer van het leven te genieten op een menswaardige wijze. Dit geldt zeer zeker ook voor verbeterde medicijnen. Verbeteringen voor de behandelingsmethode en voor de patiënt.

Het doel van de farma industrie is het ontwikkelen en produceren van innovatieve medicijnen en toedieningsvormen. Door de strenge overheidseisen voor medicijnen is deze industrie gebonden veel informatie met betrekking tot deze medicijnen ver voor het op de markt brengen al publiek te maken. Om een levensvatbaar ondernemingsklimaat te creëren is er een model bedacht deze innovaties te beschermen en het octrooisysteem is nog steeds het meest geschikte model. De bescherming die deze innovaties genieten moet strikt worden gereguleerd en nageleefd. Alleen dan is het mogelijk de continuïteit van innovaties binnen de farma industrie te waarborgen.

**Boven** Injectienaald voor de griep prik

Robert van Peurseem

# Het toekomstige UPLS

*Voor de beslechting van  
octrooigeschillen in Europa*

*Stilstaand bij het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Rijsoctrooiwet kunnen we constateren dat de internationale arena waarin gebruikers van octrooien opereren de afgelopen decennia ingrijpend is veranderd. Ook nationale octrooirechters werken – net als de industrie – steeds meer in een internationale omgeving.*

octrooien in één geïntegreerde procedure met grensoverschrijdend effect aan de orde te stellen. Er is immers nog steeds geen Europees octrooigerecht. In plaats daarvan is het bestaande handhavingssysteem opgesplitst langs nationale lijnen, met als resultaat het bekende dure, inefficiënte en in feite enigszins gênante<sup>2</sup> systeem van parallelle geschillenbeslechting in verschillende Europese landen over 'hetzelfde' Europese octrooi. Na octrooiverlening, waarvoor het Europees Octrooiverdrag sinds 1977 in een uniform systeem voorziet, verkrijgt de octrooihouder in feite niet meer dan een 'bundel' van nationale octrooien voor de aangewezen Europese landen. Voor handhaving daarvan moet deze vervolgens in elke lidstaat afzonderlijk procederen. Dat geldt zeker nu het HvJ EU in juli 2006 praktisch gesproken een einde heeft gemaakt aan grensoverschrijdende verboden<sup>3</sup> in

- <sup>1</sup> Deze gedachte kwam in elk geval in 1949 al aan de orde in het kader van de Raad van Europa.
- <sup>2</sup> Dit systeem leidt tot verspilling van middelen, risico van tegenstrijdige uitspraken (Epilady, ECB) en forumshopping.
- <sup>3</sup> Zaak C4-03 GAT/LuK en C509-03 Roche/Primus c.s., HvJEG 13 juli 2006. Het enige wat resteert is *crossborder*-rechtspraak in kort gedingen, maar ook die is, na GAT/LuK, zo goed als hersendoed in de huidige octrooipraktijk.

## Inleiding

De inschatting dat de octrooirechtspraak in Nederland ergens tussen nu en de komende honderd jaar hoofdzakelijk in het Engels zal worden gevoerd – eventueel naast Nederlands als procestaal voor een minderheid aan zaken – lijkt niet irreëel. Vandaag de dag worden partijdeskundigen in Nederlandse octrooi-procedures ter zitting met regelmaat rechtstreeks in het Engels bevestigd. Gewoonlijk bestaat het procesdossier in een Nederlandse octrooizaak voor meer dan de helft uit Engelse teksten, waarvoor geen Nederlandse vertalingen aangeleverd hoeven te worden. Honderd jaar geleden, toen we in Nederland ons octrooi-systeem opnieuw hebben ingevoerd, zou dit ongehoord zijn geweest.

In Europa wordt al sinds meer dan een halve eeuw<sup>1</sup> geprobeerd om tot een rationeler octrooirechtspraakstelsel te komen. Door gebrek aan politieke wil moet de industrie het evenwel nog steeds stellen zonder een eenvormige octrooigeschillenbeslechting in Europa (hierna vanwege de gebruikelijke Engelse aanduiding *unified patent litigation system* ook kortweg: UPLS genoemd). Het is nog niet mogelijk om de geldigheid en inbreuk met betrekking tot Europese

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie



Boven: Toren van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Luxemburg

Europese (bodem)octroozaken. De mogelijkheid om grensoverschrijdende inbreukverboden in te stellen was een Nederlandse 'uitvinding' – een praktijk die in de jaren negentig met gebruikmaking van de regels uit het E(V)EX-Verdrag in de Haagse gerechten was ontstaan in een poging om een mouw te passen aan deze versnipperde handhaving van Europese octrooien en die vervolgens in Duitsland en Zwitserland is nagevolgd, maar in bijvoorbeeld Engeland juist categorisch werd afgewezen. Dit versnipperde systeem is niet meer toegesneden op de huidige 'geglobaliseerde' industriële wereld. Desondanks is het erg moeilijk gebleken om dit stelsel in Europa te veranderen. Na de alom betreurde politieke ondermijning van EPLA (*European Patent Litigation Agreement*) in 2006 heeft de Raadswerkgroep voor intellectuele eigendom (Octrooien)

onder de opvolgende voorzitterschappen en in nauwe samenwerking met de Europese Commissie,<sup>4</sup> geprobeerd om tot een eenvormige octrooigeschillenbeslechting te komen voor octrooien in Europa. Op dit moment<sup>5</sup> ligt ter tafel een ontwerpverdrag (een zogenoemd mixed agreement), in de alleen nog in het Engels voorhanden tekst getiteld *draft Agreement on the European and Community Patents Court* (afgekort: ECPC),<sup>6</sup> samen met een ontwerpstatuut voor dat UPLS<sup>7</sup> en een *working paper* over de ontwerp-procedureregels voor het UPLS.<sup>8</sup> Gelijktijdig wordt in de Raadswerkgroep gewerkt aan de totstandkoming van een Gemeenschaps-octrooi (*Compat*) – na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon overigens EU-octrooi genoemd.<sup>9</sup> Onder meer een door de Commissie ingestelde informele *expert group* is de Commissie behulpzaam bij dit proces.<sup>10</sup> In juni 2009 besloot de Raad

overeenkomstig artikel 300, lid 6, van het toenmalige EG-Verdrag bij het Europese Hof van Justitie advies in te winnen over de volgende vraag (ik beschik niet over een Nederlandse tekst):<sup>11</sup>

*'Is the envisaged Agreement creating a Unified Patent Litigation System (currently named European and Community Patents Court) compatible with the provisions of the Treaty establishing the European Community?'*

Mocht het advies positief zijn – en waarom zou het dat niet zijn? – dan kunnen we voorzichtige vooruitgang verwachten. Met name nu de zogenoemde Raadsconclusies (opnieuw alleen in het Engels voorhanden bij mijn weten: *Council Conclusions*) tijdens de laatste maand van het Zweedse voorzitterschap<sup>12</sup> op 4 december 2009 unaniem politiek zijn onderschreven. Het valt evenwel



# ‘Een toekomstig UPLS moet kwaliteit hebben en vertrouwen inboezemen’

nog te bezien of met dat laatste de politieke impasse over het UPLS in de Raad werkelijk is doorbroken. Goed moet worden gezien dat een toekomstig UPLS dient te voldoen aan de praktijkbehoeften van de gebruikers van het octrooisysteem in Europa, de industrie derhalve. Wat deze gebruikers in wezen van een toekomstig UPLS verwachten, is een voldoende voortvarende procedure, procedurele efficiëntie, effectieve rechtsmiddelen, proportionele kosten en redelijke rechtszekerheid (of anders gezegd: toereikende kwaliteit van de octrooigerechten, die de gebruikers vertrouwen kan inboezemen). In dat perspectief is het de lakmoesproef of de huidige voorstellen leiden tot een beter systeem dan het stelsel van versnipperde octrooihandhaving dat we nu in Europa kennen.

## De laatste UPLS-voorstellen voor het EEUPC

Het ontwerp-UPLS-verdrag poogt de positieve elementen uit de EPLA-voorstellen over te nemen, maar wel binnen de rechtsorde van de Europese Unie, terwijl het systeem ook openstaat voor niet EU-EOV-lidstaten, zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije. Daarom is gekozen voor het rechtsinstrument van de zogenoemde *gemengde overeenkomst*. De voorstellen trachten het beste van beide rechtstradities uit Europa te verenigen, te weten het continentale (in wezen Romeinse (civielrechtelijke)) rechtssysteem en de Engelse *common law* traditie, en dat zowel materieelrechtelijk als procedureel. Hoewel dit op zichzelf al een titanenklus is, lijkt op Europees niveau

onder octrooirechters en -advocaten (en misschien professionals in het algemeen) langzaam maar zeker een consensus te groeien dat dit haalbaar is. Het zijn de politici die zich nog steeds niet werkelijk bereid lijken te hebben getoond om dit ook echt praktisch mogelijk te maken. Laten we eens kijken wat er op dit moment op tafel ligt en wat daarvan controversieel is gebleven. Helaas moet ik me beperken tot een paar hoofdpunten, vanwege begrijpelijke door de redactie opgelegde omvangrestricties. Van een gespecialiseerde groep lezers die geïnteresseerd is in honderd jaar Rijksoctrooiwet – en wat er nog in het verschiet ligt – mag bekendheid met de hoofdlijnen van de huidige UPLS-voorstellen worden verondersteld. In het kort is de stand van zaken als volgt: Het EEUPC bestaat uit een Gerecht van eerste aanleg (*CFI* van *Court of First Instance*), met een centrale divisie en regionale en lokale divisies, waarin als hoofdregel in panels of kamers van 3 of 4 rechters met maximaal 1 technisch gekwalificeerde rechter wordt geopereerd, altijd in een multinationale samenstelling, en een (centraal) Hof van beroep (*CoA* van *Court of Appeal*, ook multinationaal samengesteld, maar met 5 rechters en ten hoogste 2 technisch gekwalificeerde rechters) en een Griffie. Er is een Europese *pool* van rechters en er wordt een trainingsprogramma voor hen opgezet. Als optie kunnen inbreuk- en nietigheidzaken gesplitst worden behandeld (zoals in het huidige Duitse systeem), maar deze kunnen ook in één geïntegreerde procedure behandeld worden, zoals dat nu in de meeste jurisdicties buiten Duitsland gebeurt. Het ontwerpverdrag voorziet in een overgangperiode van zeven jaar, waarin het EEUPC naast de nationale octrooirechtbanken zal functioneren. Bovendien bestaat

<sup>4</sup> Onder voorzitterschap van dr. Margot Fröhlinger, directeur *knowledge-based economy* van DG interne markt en voormalig federaal rechter in Duitsland, die bereid bleek te zijn echt naar de octrooipraktici te luisteren, waarmee zij een heel andere houding van Brussel belichaamt ten opzichte van dit dossier.

<sup>5</sup> Deze bijdrage diende aanvankelijk in september 2009 te worden afgerond, maar kon in januari 2010 nog geactualiseerd worden.

<sup>6</sup> Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1 december 2009) is de nieuwe benaming hiervoor EEUPC: European and European Union Patents Court.

<sup>7</sup> Zie voor het laatste ontwerp: *Working Document 7928/09* van de Raadswerkgroep van 23 maart 2009: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/sto7/sto7928.nlog.pdf>, voorafgegaan door verschillende eerdere ontwerpen, die allemaal gepubliceerd zijn.

<sup>8</sup> Het meest recente is van 16 oktober 2009 en voorziet in een voorlopige reeks bepalingen voor de procedureregels voor het toekomstige Gerecht van eerste aanleg.

<sup>9</sup> Het laatste voorstel voor een *Compat* verordening, gedateerd 27 november 2009, werd politiek aangevaard tijdens de Raad voor de Interne Markt van 4 december 2009 onder het Zweedse voorzitterschap: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st16/st16113-ado1.nlog.pdf>. Volgens de minst pessimistische verwachting zou deze verordening op z'n vroegst rond 2020 in werking kunnen treden: zie <http://ipkitten.blogspot.com/2009/12/one-step-closer-to-single-eu-wide.html>. (Opmerking van de eerste *anonymus*).

<sup>10</sup> Deze *expert group* bestaat uit vertegenwoordigers van de industrie (Business Europe, EICTA, EFPTA) en 5 octrooirechters en 5 octrooi-advocaten uit 7 lidstaten, hoofdzakelijk bestuursleden van IPJA (Intellectual Property Judges Association) en EPLAW (European Patent Lawyers Association): de rechters zijn Sir Robin Jacob (Court of Appeal Londen), Alice Pézard (Cour de Cassation, Parijs), dr. Klaus Grabinski (BGH, Karlsruhe), Eurico Reis (Hof Lissabon) en ikzelf (rechtbank 's-Gravenhage). De advocaten zijn Kevin Mooney (Londen), Pierre Véron (Lyon/Parijs), dr. Jochen Pagenberg (München/Parijs), Jorge Grau (Barcelona) en dr. József Tálas (Boedapest). Sinds februari 2008 is de *expert group* zeven keer bijeen geweest, telkens gedurende een hele werkdag met intensieve gedachtewisselingen en onder voorzitterschap van dr. Margot Fröhlinger met vertegenwoordigers van de EU-troika als waarnemers.

<sup>11</sup> *Council Legal Service Document 11125/09*, gedateerd 18 juni 2009 en gericht aan het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper).

<sup>12</sup> Zie: [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/111744.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/111744.pdf).

een *opt-out*-mogelijkheid voor op de datum van inwerkingtreding al verleende of aangevraagde Europese octrooien.<sup>13</sup> Een procedure voor het CFI zou gemiddeld niet langer dan een jaar mogen duren. Hetzelfde geldt voor beroepsprocedures. De procedure voor het CFI bestaat uit een schriftelijke fase, een interim fase en een mondelinge behandeling (die gewoonlijk niet langer dan een dag zal duren) en kan als een gematigd *frontloaded* systeem worden getypeerd. De in de Handhavingsrichtlijn bij wege van minimumharmonisatie voorziene elementen zijn ook geïncorporeerd in het UPLS.

In het hiernavolgende plaats ik enkele kritische kanttekeningen bij de voorstellen zoals die nu zijn verwoord, maar niet dan nadat ik mij een overtuigd voorstander van een systeem van unitaire Europese octrooirechtspraak met grensoverschrijdend effect heb betuigd. Ik concentreer mij daarbij op de volgende aspecten: 1) de bevoegdheidsregels voor de verschillende CFI-divisies (art. 15a), 2) samenstelling van de kamers daarvan (art. 6), gerelateerd aan de benoeming van rechters (art. 10 en 11) en de *pool* van rechters (art. 13), 3) de rol van het HvJ EU (art. 48) en 4) *case management* (art. 24) en procedurele efficiëntie.

#### De bevoegdheidsregels voor de verschillende CFI-divisies

Het CFI zal bestaan uit een centrale divisie naast lokale en regionale divisies (art. 5). Daaraan liggen toegankelijkheidsredenen ten grondslag. Anders dan voorzien in het EPLA-stelsel, zal het UPLS lokale talen als proces taal gebruiken (art. 29). Dat is bepaald geen pre, maar op dit moment lijkt het de enig haalbare kaart. Ik zou denken dat dit een gemiste kans is, omdat de

*mainstream* van de industrie dit helemaal niet voorstaat en het de mogelijkheden van *forumshopping* en vertraging (vanwege vertaalproblemen) vergroot.

De bevoegdheidsregels uit het ontwerpverdrag zijn mijns inziens onnodig gecompliceerd en vertonen alle tekenen van een politiek compromis, hetgeen meestal juridisch geen schoonheidsprijs oplevert. Het is maar helemaal de vraag of de huidige voorstellen voldoen aan de eisen van procedurele efficiëntie. Het lijkt erop dat deze bepaald aanpassing behoeven.

Als er een lokale of regionale divisie bestaat, is het volgens de voorstellen niet mogelijk een inbreukvordering rechtsreeks aanhangig te maken bij de centrale divisie van het CFI, tenzij beide partijen daarmee instemmen (art. 15a, lid 6), wat in de praktijk van een octrooigeschil niet zo heel vaak zal voorkomen. Dit wekt bevreemding en is betreurenswaardig.<sup>14</sup> Dit is alleen anders wanneer een verweerder is gevestigd in – of inbreuk zich heeft voorgedaan (of dreigt voor te doen) in – een lidstaat zonder centrale CFI divisie (art. 15a, lid 1, laatste zin).

Voor een directe nietigheidsactie is de centrale divisie van de CFI bevoegd (art. 15a, lid 3), tenzij er eerder een inbreukzaak met betrekking tot dat octrooi aanhangig is gemaakt, maar voor reconventionele nietigheidsvorderingen is de centrale divisie in beginsel niet bevoegd – en er is voorzien in een optioneel, discretionair systeem in geval van de normaaltypische combinatie van een conventionele inbreukvordering met een reconventionele nietigheidszaak (of andersom). Dit is uitgewerkt in artikel 15a, lid 2. In dat geval *kan*<sup>15</sup> de lokale divisie: a) zowel de inbreukvordering als de

reconventionele vordering behandelen en verzoeken om toewijzing van een technisch gekwalificeerde rechter uit de *pool* (resultierend in een kamer van 4, met een doorslaggevende stem voor de voorzitter, mochten de stemmen staken), of

- b) de inbreukzaak en de reconventionele vordering conform het Duitse *bifurcation*-model opsplitsen (door de reconventionele nietigheidseis door te verwijzen naar de centrale divisie, maar de inbreukprocedure lokaal verder te behandelen of te schorsen hangende de uitkomst van de nietigheidszaak), of
- c) met goedvinden van beide partijen de hele zaak naar de centrale afdeling doorverwijzen.

In theorie kunnen *alle* EOV-lidstaten hun eigen lokale divisie van de CFI oprichten. Ze kunnen evenwel ook met enkele landen samen een regionale divisie instellen (art. 5). Persoonlijk hoop ik dat er veel lidstaten dat laatste zullen doen. Ik kan me voorstellen dat Nederland dat bijvoorbeeld samen zou doen met het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Scandinavische landen en misschien nog wat andere landen, zoals België en Portugal.

## Onervaren decentrale divisies

Veruit de grootste zorg voor het UPLS is hoe kan worden voorkomen dat er onervaren lokale (of regionale) divisies van het CFI gaan opereren. Het ontwerpverdrag tracht groepering van landen tot regionale divisies te bevorderen door tijdens de overgangperiode drempels in te stellen van minimumaantallen octrooizaken uit het verleden, voordat een lokale divisie kan worden opgericht,<sup>16</sup> en stimuleert dat lokale of regionale divisies assistentie inroepen van ervaren en/of technisch gekwalificeerde rechters uit de *pool* van rechters. Dit is bepaald niet overtuigend. Het valt te bezien of men met betere oplossingen op de propen komt, om te voorkomen dat landen met een sterke octrooitraditie zich helemaal afkeren van het UPLS, of, erger nog, dat de industrie simpelweg weigert om het systeem te gebruiken. Het risico van een mas-

‘Onervaren divisies kunnen er toe leiden dat de industrie het systeem gaat weigeren’



sale *opt-out*, gevolgd door een terugvallen op puur nationale octrooiroutes is niet irreëel – en dat zou een stap terug zijn ten opzichte van het huidige systeem in Europa, hetgeen al helemaal niet wenselijk is.

Er wordt wel geopperd – bepaald niet door mij, overigens – dat de voorziene mogelijkheid van opsplitsing Duitse stijl van inbreuken nietigheidszaken een manier zou zijn om met het probleem van zwakke(re) decentrale divisies om te gaan. Immers, onervaren decentrale divisies zouden kunnen besluiten deze route te bewandelen en de geldigheidskwesties over te laten aan de centrale divisie

van de CFI door dat deel van de zaak daaraan te verwijzen. Ik zie dat als het paard achter de wagen spannen. Door voorstanders van een dergelijke splitsing (*bifurcation*) wordt voornamelijk gewezen op efficiency: rechtbanken in Duitsland met veel ervaring in octrooi-inbreukzaken, zoals die in Düsseldorf, München en Mannheim, handelen gemiddeld vier (pure inbreuk) zaken per zitting af, terwijl nietigheidszaken (bij het Bundespatentgericht in München) daarentegen een hele dag in beslag nemen. Aan de andere kant zou naar men zegt bij slechts 25% van de inbreukprocedures

<sup>13</sup> Dr. Jochen Pagenberg heeft voorgesteld een permanente *opt-out*-mogelijkheid te introduceren, niet alleen tijdens de overgangperiode maar permanent, voor zaken zonder grensoverschrijdende aspecten, in minder verstrekkende vorm beperkt tot een eerste procedure van een octrooihouder of vermeende inbreukmaker, zodat eventuele vervolgproucedures naar het EEUPC zouden moeten gaan. Uit een onderzoek onder Europese octrooirechtbanken tijdens het vierde Europese octrooirechtbankforum in november 2008 in Venetië, blijkt dat tweederde van de respondenten vóór dit idee was, een permanente *opt-out* zonder verdere beperkingen. Op dit moment is het echter niet in het ontwerpverdrag opgenomen. Het onderzoek is te raadplegen op de website van EPLAW, [www.eplaw.org](http://www.eplaw.org), samen met de *paper* van dr. Pagenberg voor het Colloquium van oktober 2008 in Straatsburg, waar hij dit idee voor het eerst naar buiten bracht.

<sup>14</sup> Het zou mij niet verbazen wanneer introductie van deze mogelijkheid als regel, bekend uit het EPLA-stelsel, de kritische geluiden uit innovatieve industriële kringen ten opzichte van het UPLS grotendeels zou doen verstommen.

<sup>15</sup> Dit is geheel ter discretie van het betreffende gedecentraliseerde CFI. Daarom heb ik er geen al te grote problemen mee; er is zeker geen noodzaak tot splitsing tussen inbreuk en geldigheid, hoewel sommige fervente tegenstanders van *bifurcation* fluisteren dat de huidige voorstellen in het nadeel zouden werken van niet opsplitsen – maar dat risico zie ik niet.

<sup>16</sup> In eerdere ontwerpen is gepoogd om dit ook na de overgangperiode verplicht te stellen, of om onder bepaalde drempels van zaken de EU-financiering te verlagen, maar dat was in latere voorstellen helaas weer van tafel. In art. 58, lid 3, van het ontwerp wordt gesteld dat van lokale afdelingen waar tijdens de eerste zeven jaar minder dan 50 zaken per jaar worden ingeleid de panelsamenstelling wordt omgekeerd: 2 rechters uit de pool, 1 nationale rechter, met als alternatief aansluiting zoeken bij een regionale divisie. Ik ben bang dat dit alles de eerder genoemde lakmoesproef niet doorstaat, hetgeen voor menig ingewijde duidelijk zal zijn.



## ‘Dat er bij vijftig zaken per jaar geen gemêleerde CFI-panels meer zijn, is een systeemfout’

uiteindelijk ook sprake zijn van een nietigheidscomplement. We weten evenwel niet of daar ook andere factoren aan ten grondslag liggen, zoals (niet onbelangrijk) kostenoverwegingen, het gegeven dat indien eenmaal een inbreukverbod is opgelegd, het moeilijk is de daardoor ontstane schade uiteindelijk *volledig* te redresseren, ook al gaat het octrooi naderhand in de nietigheidszaak onderuit, en grote achterstanden binnen het Bundespatentgericht.

### Efficiency vraagt om kort geding NL-stijl, niet om ‘bifurcation’

Dat efficiency *bifurcation* zou indiceren<sup>17</sup> is voor Nederlandse welingelichte kringen helemaal niet overtuigend, omdat wij gewend zijn aan een snelle remedie: de praktisch veelgebruikte kortgedingprocedure, die vrij uniek is in de wereld. Wij weten dat daarin zowel inbreuk- als geldigheidskwesaties zeer serieus worden genomen. Indien de kortgedingrechter oordeelt dat er een gereede, dat wil zeggen: een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi in de bodemzaak de eindstreep niet haalt, wordt geen (voorlopig) inbreukverbod opgelegd. Als dat andersom ligt en er voldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is van inbreuk, juist wel. Allemaal *sans préjudice* de bodemzaak en op basis van het materiaal dat beschikbaar is na een

mondelinge behandeling van een paar uur en met de mogelijkheid vooraf al het materiaal dat voor de zaak relevant wordt geacht en alsdan voorhanden is, in te brengen, met inbegrip van schriftelijke verklaringen van partijdeskundigen of (tamelijk informeel) mondeling bewijs dat tijdens de zitting naar voren wordt gebracht. Een bijkans ideaal systeem om snel een inbreuk op een voorhands geldig octrooi een halt toe te roepen (behalve mogelijk in geval van *patent troll*- en *FRAND*-zaken) – of, andersom, om in een vroeg stadium een voorlopig rechterlijk oordeel te krijgen (in de rechtsoverwegingen) over de geldigheid van het ingeroepen octrooi. Naar mijn mening is dit een veel betere (en veel snellere) manier dan het Duitse *bifurcation* om zonodig snel een inbreukverbod af te dwingen.<sup>18</sup> Wordt een kort geding Nederlandse stijl opgenomen in het UPLS, dan zouden we maar beter kunnen afzien van *bifurcation* als optionele route binnen het UPLS.

### Samenstelling Kamers en benoeming van rechters

Een kwestie die hiermee nauw verband houdt, is de panelsamenstelling, art. 6 (en de benoeming/aanstelling van UPLS rechters, art. 10 en 11, alsmede art. 2 en 3 van het ontwerpstatuut). Ook dit is een serieus punt van zorg.

Ik durf de stelling aan dat binnen het UPLS behoefte bestaat aan een veel ruimere mogelijkheid dan volgens de huidige voor-

stellen om de CFI-panels waarlijk gemêleerd samen te stellen en zo de bestaande verschillen in kennis en ervaring bij octrooi-rechters uit de verschillende lidstaten uit te vlakken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door ruime discretionaire bevoegdheden voor de President van het EEUPC om *ad hoc* kamers samen te stellen. Een absoluut minimumvereiste voor elk CFI-panel is mijns inziens dat deze ten minste één juridisch gekwalificeerde rechter uit de *pool* betreft – die per zaak moet alterneren. In dit een en ander voorziet het huidige systeem niet.

De grondregel dat CFI-panels een *multinationale samenstelling* moeten hebben, wordt in hoge mate uitgehouden door art. 6, leden 2 en 3 van het ontwerpverdrag: de samenstelling van panels van lokale divisies is zo: twee permanente lokale nationale rechters en één rechter uit de *pool* met een andere nationaliteit (die echter wel de lokale procestaal vloeiend moet spreken) – maar in heel veel gevallen met één extra technisch gekwalificeerde rechter afkomstig uit de *pool* er nog bij, namelijk zodra er een reconventionele nietigheidsvordering wordt ingesteld en de lokale divisie niet *bifurcate* en dus zowel inbreuk als nietigheid gecombineerd behandelt, wat op dit moment het gebruikelijke systeem is in de meeste Europese landen. Indien er meer dan vijftig zaken per jaar worden ingeleid voor een lokale CFI, zal echter de derde, niet-‘nationale’ rechter (degene, die niet uit het betreffende land waar de lokale CFI zit, afkomstig is) moeten verkassen, omdat hij volgens art. 6, lid 3, van het ontwerp dan *vast panellid* wordt van de betreffende lokale divisie. Er zijn dan 3 permanente rechters in dat panel. Dat lijkt mij bepaald niet de bedoeling. De hele grondgedachte van uitwisseling van ideeën en een mix van rechtsculturen, door continu nationale rechters met een verschillende juridische achtergrond en ervaring te mixen door gemêleerde panelsamenstelling, wordt hier al meteen tenietgedaan. Zodra de drempel van vijftig zaken per jaar wordt gehaald, wordt er gewerkt met vaste, lokale divisies.

Dit lijkt geen weeffout, maar een systeemfout, omdat dit het goed functioneren van de lokale CFI-divisies frustrereert, en bovendien aanleiding kan geven tot *forumshopping*.

Maar sommige lidstaten die deze drempel gemakkelijk halen (en als ik eerlijk ben: ook sommige octrooipracticici uit die lidstaten) lijken er een groot voorstander van te zijn.

Zij wijzen erop dat dit vaste panelstelsel noodzakelijk is uit oogpunt van efficiency. Dat betwijfel ik ten zeerste. Het zou namelijk gemakkelijk tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde niet per se wenselijke nationale procestradities blijven voortbestaan en daar zitten we in een supranationaal gerecht als het EEUPC denkkelijk niet op te wachten. Wat we echt nodig hebben, is een betrekkelijk voortvarende procedure om een voorlopig inbreukverbod te krijgen – en/of een voorlopige uitspraak over geldigheid, waar het Nederlandse kort geding als gezegd in voorziet. Het lijkt geen bijster realistische inschatting dat het huidige aantal Duitse inbreukzaken van enkele honderden per jaar (volgens de daar gehanteerde telmethode) onder het UPLS niet zal veranderen. Het UPLS zal er immers toe leiden dat er praktisch nooit meer in verschillende Europese landen parallelle procedures lopen over een en hetzelfde Europese octrooi. Overigens weet iedere octrooipracticus dat de zaken veelal gecompliceerder liggen, zodra nietigheidsaspecten meteen vanaf het begin *serius* in het vizier komen.

## Rechters‘pool’ en technische rechters

Op zich is de gedachte van een *pool* van ervaren octrooirechters (art. 13) voor de vereiste versterking van minder ervaren kamers, helmaal zo gek nog niet. Maar zolang het uiteengezette systeem van semi-permanente lokale divisies niet van tafel is, blijft het niet veel meer dan een wassen neus. Bovendien bepaalt het ontwerp dat alle Europese octrooirechters (al dan niet ervaren) automatisch lid zijn van die *pool*. Dat zou niet mijn eerste gedachte zijn om de sceptici ervan te overtuigen dat dit systeem voorziet in de kwalitatieve *one-stop-shop* waar we in Europa naar op zoek zijn. Ook dit kan de eerdergenoemde lakmoesproef mogelijk niet doorstaan. Het raadgevend comité<sup>19</sup> zou naar mijn idee op de een of andere manier een vetorecht

moeten hebben om rechtersbenoemingen te blokkeren.

Het idee dat de *pool* gevuld zou moeten worden met *technisch gekwalificeerde rechters uit alle technologische gebieden* is een fraai uitgangspunt, waar weinigen tegen zullen zijn.

Maar naast de praktische problemen om zo’n *pool* op die manier goed bemand te krijgen,<sup>20</sup> is een niet ondenkbeeldig gevaar dat de juridisch gekwalificeerde professionele rechters (of in elk geval de minder ervaren onder hen) zelf niet meer nadenken zodra de technisch gekwalificeerde rechter het woord neemt (in het nachtmerriescenario van gebruikers van het systeem: *in camera*, zodat partijen elke mogelijkheid wordt onthouden om invloed uit te oefenen op het aldus bepaalde technische blikveld). In wezen betreft dit een kwestie van rechterlijke attitude. Het ontwerp voorziet terecht in een minderheidspositie van technische rechters in elk panel. Het zou ook vanzelfsprekend moeten zijn dat een technische rechter geen voorzitter kan zijn (anders dan in de huidige praktijk van de TBA’s in München).

Persoonlijk maak ik me niet zo veel zorgen over introductie van technische rechters in het UPLS. In Den Haag maken wij regelmatig gebruik van de hulp van rechter-plaatsvervangers in onze meervoudige kamers met een technische achtergrond en een hoofdbetrekking buiten de rechtbank (altijd maximaal één in een kamer van drie, en nooit als voorzitter). Zij kunnen een grote steun zijn. Momenteel moeten zij ook jurist zijn, omdat dat een wettelijke eis is voor benoeming als rechter (plaatsvervanger). Maar in de toekomst verandert dat misschien. In de Haagse rechtbank hebben we in de kamer voor het kwekersrecht al een minderheid van één kwekertechnisch, niet juridisch opgeleid ‘deskundig lid’, die samen met twee professionele juridische rechters die kamer vormt en kwekersrechtzaken behandelt. Het is bepaald niet onze ervaring dat het hiervoor geschetste risico van deelname van technici aan de rechtspraak zich manifesteert. Onze Zweedse collega’s en octrooiadvocaten zijn positief over hun systeem met technisch gekwalificeerde rechters in hun gespecialiseerde Stockholmse rechtbank (waarin inbreuk- en

<sup>17</sup> Zie Report Q 165 AIPPI, 3 augustus 2008, p. 2 (onder voorzitterschap van dr. Jochen Pagenberg).

<sup>18</sup> Het brengt als gezegd ook de mogelijkheid met zich een *gemotiveerd voorlopig oordeel* over de geldigheid te verkrijgen: wordt het octrooi voorschijns nietig geacht, dan wordt er geen inbreukverbod opgelegd in kort geding.

<sup>19</sup> Zie art. 57b van het ontwerpverdrag: het comité heeft tot taak het gemengd comité (vertegenwoordigers van de lidstaten) ‘bijstand te verlenen’ (*assisting*) bij de voorbereiding van de benoeming van de rechters en bestaat uit octrooirechters en -juristen *with the highest recognised competence*. Dat klinkt veelbelovend, hetgeen niet gezegd kan worden van art. 3, lid 3 van het ontwerpstatuut, dat bepaalt dat het gemengd comité bij rechtersbenoemingen zorgt voor *a balanced composition of the Court on as broad geographical basis as possible among nationals of the Contracting States*. Dat laat volop ruimte voor politieke benoemingen, zonder een gedegen onderzoek naar de werkelijke octrooi-ervaring van de kandidaat-rechters.

<sup>20</sup> Technisch gekwalificeerde rechters hoeven geen fulltime rechter te zijn. Een goede zaak, maar dan nog: een ingenieur uit veld x kan evenveel problemen hebben met het begrijpen van moderne, gecompliceerde technologie buiten zijn voornaamste aandachtsgebied in veld x, als juridisch opgeleide rechters. Doorslaggevend is dat het UPLS wordt bemand met ervaren octrooirechters met een open oog voor technologie die vooral bereid zijn zich tot het uiterste in te spannen om te proberen de technologie in kwestie te begrijpen. Het laatste waar we op zitten te wachten zijn rechters die volledig blind varen op de mening van technische leken. Onder EPLA werd het concept van de technisch gekwalificeerde rechter – in sommige landen (Duitsland, Oostenrijk, Zweden) een bekend verschijnsel maar in andere (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland) niet – uiteindelijk geaccepteerd. Zelfs met technisch gekwalificeerde rechters aan boord kunnen andere vormen van technische voorlichting/assistentie onontbeerlijk zijn (en niet alleen in nietigheidszaken overigens, dat kan evengoed het geval blijken in inbreukprocedures): de mogelijkheid van een vorm van *amicus curiae briefing* (waar partijen bij aanwezig kunnen zijn of waar zij hun zegje over kunnen doen) bijvoorbeeld. Met een zo flexibel mogelijke set procedureregels zou dit in een fatsoenlijk stelsel mijns inziens geen probleem moeten zijn.

nietigheidskwesties gecombineerd, dus niet opgesplitst, worden behandeld). Een systeem met technische rechters als voorzien zou wel eens heel goed kunnen werken.

### De rol van het HvJ EU

Een ander heet hangijzer vormt art. 48 van het ontwerpverdrag, dat de rol van het Hof van Justitie van de EU (voorafgaand aan de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon het Europese Hof van Justitie genoemd) regelt. Het EEUPC zou geen volledige derde aanleg naar cassatiemodel moeten hebben. Dat doorstaat opnieuw de lakmoesproef niet, alleen al niet omdat dat zal leiden tot in de octrooirechtspraak onaanvaardbare vertragingen. Het zou een rem zetten op het fatsoenlijk functioneren van het Europese octrooisysteem.

De octrooirechtseenheidsbevorderende taak zouden we moeten kunnen toevertrouwen aan het gecentraliseerde (en gespecialiseerde) Hof van beroep van het EEUPC.

De vraag is of het Hof van Justitie van de EU – in essentie een (overigens zeer gewaardeerd) constitutioneel gerecht, dat noch is ingericht noch geëquipeerd voor de (technisch en juridisch) gecompliceerde octrooigeschillenbeslechting van vandaag de dag – over elk aspect van materieel octrooirecht het laatste woord zou moeten hebben, of dat de taak van het HvJ EU daarentegen veel beperkter zou moeten zijn: hetzij door het HvJ EU hier in het geheel geen taak toe te kennen, dan wel een beperkte taak, namelijk toetsing van EU constitutionele kwesties, bijvoorbeeld door middel van een discretionaire bevoegdheid voor het Hof van beroep van het EEUPC om het HvJ EU prejudiciële vragen te stellen. Het is zonneklaar dat de meeste lidstaten en de industrie geen behoefte hebben aan het HvJ EU als cassatie instantie. Persoonlijk ken ik geen enkele octrooipracticus, hier of in het buitenland, die zich daar publiekelijk of privé in andere zin over uitlaat.

Het wordt bijzonder spannend hoe het advies dat inmiddels aan het HvJ EU is gevraagd zal luiden over art. 48 van het ontwerpverdrag. Juridisch zou een protocol bij het EU-basisverdrag, waarin het HvJ EU niet bevoegd wordt verklaard om kennis te nemen van zaken betreffende uitleg van

materieel octrooirecht misschien wel het meest helder zijn. Een meer gematigde weg, te weten de gememoreerde discretionaire bevoegdheid van het centrale appelgerecht van het EEUPC tot het stellen van prejudiciële vragen, is misschien het evenwichtigst en mogelijk het maximaal aanvaardbare voor de gebruikers.<sup>21</sup> Dat laatste lijkt ook de bedoeling te zijn van art. 48 zoals het nu is geformuleerd, maar het valt te betwijfelen of dit voldoende 'waterdicht' is, gelet op wat tegenwoordig als *acquis communautaire* geldt. Voor meer hierover verwijs ik naar de brief van de voorzitter van EPLAW over dit onderwerp aan het toenmalige Franse voorzitterschap en de Commissie uit de zomer van 2008.<sup>22</sup>

### Case management en procedurele efficiëntie

Een bekende uitspraak luidt: *slow justice equals no justice*. Daar zal elke practicus het mee eens zijn. In het UPLS is procedurenelheid van het grootste belang. Octrooien voorzien in tijdelijke monopolies, met als ratio stimulering van de technologische ontwikkeling. Het is daarbij van essentieel belang dat er snel een einde komt aan inbreuken op terecht verleende octrooien.

Maar het is evenzeer essentieel dat octrooien die nietig zijn, en dus ten onrechte zijn verleend, zo snel mogelijk worden vernietigd. Hoewel het de bedoeling is dat de procedures voor het CFI normaliter binnen een jaar zijn afgerond, laat een simpele optelling bij het lezen van het huidige ont-

werprocedures zien dat dit tamelijk moeilijk te verwezenlijken zal zijn. Dat is zeer onwenselijk en hier zou geen water bij de wijn moeten worden gedaan. Hieruit blijkt ook dat we nog een lange weg te gaan hebben.<sup>23</sup> Het lijkt van groot belang dat er in een zo vroeg mogelijk stadium een tijdschema voor het verdere verloop van de procedure wordt vastgesteld waarvan niet wordt afgeweken. *Case management* ligt in handen van de rechter-rapporteur, die uit het panel dat de zaak behandelt, wordt benoemd.

Deze dient in de procedures en de praktijkrichtlijnen de ruimst mogelijke bevoegdheden te krijgen om het tempo in de procedure te houden, desnoods in extreme gevallen zelfs tegen de uitdrukkelijke wil van partijen in. Het UPLS zou trage procespartijen niet moeten tolereren. Misschien zou het Nederlandse versnelde regime in octroozaken, met een gemiddelde tijdsduur van iets meer dan een jaar vanaf het begin (indiening van het verzoek om toelating tot het versnelde regime) tot het einde (vonnisdatum), als voorbeeld kunnen dienen. Mij is overigens verteld dat de Engelse High Court op een soortgelijke manier werkt, en als een verzoek om een zogenaamde *speedy trial* wordt gehonoreerd zelfs nog veel sneller, moet ik schoorvoetend toegeven; maar gelukkig doen wij het in Nederland altijd nog beter wat proceskosten betreft, en dat is ook van belang met het oog op de toegankelijkheid van het systeem voor het MKB. Beide octrooigerechten werken overigens zonder *bifurcation*, en vol-

‘Het Nederlandse versnelde regime in octroozaken zou voorbeeld kunnen zijn voor het UPLS’

doen dus in dat opzicht aan de norm voor procedurele efficiëntie. Ik acht het winst dat het huidige procedureontwerp met het oog op procedurele efficiëntie geen onbeperkte mogelijkheid tot het indienen van hulpverzoeken toelaat, zoals we dat in München gewoon zijn (Regel 20, lid 2, onder c) en lid 3), en dat mondeling (getuigen- en deskundigen)bewijs is gelimiteerd tot wat noodzakelijk wordt geacht en wordt geplaatst onder strikt toezicht van de rechters (bijvoorbeeld het bevragen van partijdeskundigen, zie art. 33, lid 1, onder a, en Regel 37, lid 3, onder b), terwijl tevens als regel de mondelinge behandeling binnen één dag wordt afgerond (onverminderd art. 23, waarin duidelijk wordt gesteld dat het CFI geschillen dient te behandelen op een wijze die evenredig is met het belang en de complexiteit ervan, zie ook Regel 38). Het is uiterst bemoedigend te merken dat Engelse rechters deze voor hen zo nieuwe wind niet lijken te willen tegenhouden.

De appelprocedure in het EEUPC zal een wezenlijk ander karakter hebben dan de Nederlandse civiele appelprocedure, omdat dit in het EEUPC geen *de novo* appel betreft en slechts een beperkte mogelijkheid bestaat voor partijen om zich in hoger beroep te beroepen op nieuwe feiten en nieuw bewijsmateriaal (art. 45, lid 4), hetgeen andermaal bijdraagt aan voortgang in de procedure en efficiency. Als de eerste aanleg van het CFI zodanig wordt ingericht dat daar alle aspecten van de zaak op grondige wijze aan de orde kunnen komen, lijkt dit novum voor Nederland zo slecht nog niet.

## Slotopmerkingen

Op dit moment worden er aanzienlijke inspanningen gedaan om te komen tot een UPLS. Dit zou moeten leiden tot een rationeler stelsel voor octrooigeschillenbeslechting in Europa.

De kans op succes is er zeker, maar het kan ook, opnieuw, mislukken, met name vanwege onvoldoende politieke wil bij alle betrokken Europese landen. Dat zou niet alleen heel erg zonde zijn, maar ook enigszins beschamend.

Mocht het nu beoogde EU-brede UPLS ook nu weer mislukken, hoe betreurenswaardig

dat ook zij, dan betekent dat niet per se einde oefening. Dr. Margot Fröhlinger heeft herhaaldelijk publiekelijk verklaard<sup>24</sup> dat de Commissie in dit verband dan de mogelijkheid van *l'Europe des deux vitesses of enhanced cooperation*, waarin het VWEU voorziet, serieus in overweging zal nemen. Hoewel dit een stap achteruit zou zijn, zou het tegelijkertijd winst kunnen betekenen in de vorm van een soort *coalition of the willing*, met wie het mogelijk zou kunnen zijn om wel, in kleiner geografisch verband en dus minder ambitieus, een Europees Octrooigerecht te realiseren. Net als met EPLA, dat expliciet een *optioneel* protocol was bij het EOv, zou dit een UPLS betekenen voor die lidstaten die bereid zijn te proberen het Europese octrooigeschillenbeslechtingsstelsel naar een rationeler niveau te tillen. Ik ben ervan overtuigd dat dit *second best* scenario, als het werkelijkheid wordt, snel succesvol zal blijken te zijn. De gebruikers zijn er klaar voor. En hopelijk zal dan nadien blijken dat de landen die voorshands het UPLS een brug te ver vonden gaan, bij gebleken succes in kleinere kring, alsnog over de dam komen. Paradoxaal genoeg bij deze feestelijke gelegenheid, hoop ik dat de Rijsoctrooiwet over honderd jaar verouderd zal zijn – en eigenlijk verwacht ik dat dat al veel eerder zal gebeuren. Ik voorzied dat in 2110 octrooi-rechtspraak, in Nederland en elders in Europa, gewoonlijk zal plaatsvinden onder een UPLS. Dat UPLS zal zowel zaken over Europese octrooien als zaken over EU-octrooien voor haar rekening nemen. Ik ben er vrijwel zeker van dat dit niet alleen maar een droom betreft.

*Deze bijdrage is oorspronkelijk door de auteur geschreven in het Engels en zal in die vorm ook worden gepubliceerd in de Engelstalige versie van dit jubileumboek. Met instemming van hem is deze Nederlandse vertaling verzorgd onder auspiciën van NL Octrooi Centrum.*

<sup>21</sup> Een gespecialiseerde kamer van het HvJ EU of het Gerecht, bemand met ervaren octrooirechters, zou het op een na beste alternatief kunnen zijn, maar het lijkt mij moeilijk, zo niet onmogelijk, om dit in te passen in de huidige communautaire rechtsorde, los nog van kwesties als gespecialiseerde bemensing en de gewenste snelheid van opereren. Mocht het juridisch onmogelijk zijn het HvJ EU in de huidige opzet zeggenschap te weigeren in kwesties van materieel octrooirecht, dan ben ik ervan overtuigd dat het systeem zal mislukken, omdat de gebruikers het simpelweg zullen mijden. Het zal dan vrijwel zeker de lakmoesproef niet doorstaan.

<sup>22</sup> Gepubliceerd op EPLAW's website: [www.eplaw.org](http://www.eplaw.org). IPJA heeft een brief geschreven met dezelfde strekking. Een kopie daarvan is verkrijgbaar bij de auteur of andere IPJA-(bestuurs)leden.

<sup>23</sup> Het opstellen van procedureregels voor het EEUPC is tricky, omdat twee totaal verschillende procestradities, namelijk de continentale en de Angelsaksische, met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Het zal inderdaad een gigantische klus zijn, maar wel één die naar mijn volle overtuiging te klaren is. In november 2006 is onder auspiciën van het EOv en EPLAW een kleine groep octrooirechters en -advocaten uit Europa in Venetië bijeengekomen om te proberen de procedureregels op te stellen voor het toen beoogde EPLA-gerecht. Binnen een week kwamen zij op de proppen met min of meer gedetailleerde beginselen voor die procedureregels, vanaf dat moment bekend onder de naam 'Venice Principles'. Deze werden vervolgens bediscussieerd en onderschreven door alle Europese octrooirechters die deelnamen aan het tweede Venice rechtersforum, dat aansluitend op die week in Venetië plaatsvond. Deze Principles vormen thans een van de belangrijkste bronnen voor het opstellen van de procedureregels voor het UPLS. Hieruit blijkt waartoe een gezamenlijke Europese inspanning van octrooi-professionals kan leiden. Uit het geïntensiveerde overleg in de Raadswerkgroep en de *expert group* aangaande het UPLS, dat tijdens de tweede helft van 2009 door het Zweedse voorzitterschap gefaciliteerd werd, zou uiteindelijk wel eens een processysteem kunnen resulteren dat de beste praktijken uit beide Europese tradities met elkaar verenigt. Een dergelijk systeem zou vertrouwen moeten inboezemen.

<sup>24</sup> Bijvoorbeeld tijdens de aan het UPLS en Compat gewijde conferentie in Straatsburg om het einde van het Franse voorzitterschap te markeren, in oktober 2008, en tijdens het vierde Venice Judges' forum in november 2008.

Leo Steenbeek

# PCT en PPH

*ofwel: 'Hoe verder met het internationale octrooisysteem?'*

*Na een korte bespreking van het Patent Cooperation Treaty (PCT) en de Patent Prosecution Highway (PPH) zal een manier aangegeven worden om het internationale octrooisysteem op een efficiënte wijze verder te ontwikkelen.*

heet de 'nationale fase' van een PCT-aanvraag). Omdat voor afloop van deze 30 maanden, in de 'internationale fase' van een PCT-aanvraag, het internationale onderzoek naar de octrooieerbaarheid (meestal) is afgerond, kan de aanvrager een weloverwogen beslissing nemen of het wel de moeite en kosten waard is om voor deze uitvinding extra kosten te maken voor dure vertalingen en buitenlandse octrooigemachtigden. In deze 30 maanden heeft de aanvrager zich ook een beter beeld kunnen vormen over de mogelijkheden om de uitvinding te exploiteren.

<sup>1</sup> Met het begrip 'octrooibureau' wordt in dit artikel een octrooiverlenende instantie bedoeld (zoals het Europees Octrooibureau), niet een octrooigemachtigdenkantoor (zoals Internationaal Octrooibureau B.V.).

## Heden

Het PCT is een zeer groot succes. Niet minder dan 142 landen hebben zich bij het PCT aangesloten. Ook aanvragers maken massaal

## Geschiedenis

Het Patent Cooperation Treaty (PCT) is een in 1970 gesloten verdrag om internationale samenwerking op het gebied van octrooien te bevorderen. Het PCT biedt de mogelijkheid om één voor een groot aantal landen geldende aanvraag in te dienen, in één taal, bij één bureau.

Eerst wordt onderzocht of de PCT-aanvraag voldoet aan een aantal vormeisen (bijvoorbeeld: zijn de taksen betaald, zijn de minimaal benodigde gegevens op het aanvraagformulier ingevuld, kloppen de kantlijnen en de regelafstand).

Zo ja, dan wordt onderzocht of de PCT-aanvraag voldoet aan de bekende eisen voor octrooieerbaarheid dat een uitvinding nieuw moet zijn, niet voor de hand mag liggen, en industrieel toegepast moet kunnen worden.

Een PCT-aanvraag wordt gewoonlijk ingediend aan het eind van het prioriteitsjaar als vervolg op een eerste indiening bij het nationale octrooibureau<sup>1</sup> van de aanvrager. Pas 30 maanden na de eerste indiening hoeft de aanvrager zijn PCT-aanvraag te vervolgen voor de nationale octrooibureaus van de landen of regio's waar hij octrooi wil hebben (dit nationale vervolg



© European Patent Organisation 2010. All rights reserved



© European Patent Organisation 2010. All rights reserved

van het PCT gebruik: in 2009 werden niet minder dan 155.900 PCT-aanvragen ingediend.

Ook het aantal octrooibureaus dat het internationale onderzoek naar de octrooieerbaarheid kan uitvoeren neemt toe: het zijn er nu 17, verspreid over alle continenten.

Het bovenstaande suggereert misschien dat alle aanvragen die in het buitenland worden ingediend PCT-aanvragen zijn. Dat is echter niet het geval. Bij het Europees Octrooibureau (EPO) was in 2008<sup>2</sup> 57% van de aanvragen waarvoor de lokale procedure werd gestart gebaseerd op een PCT-aanvraag;

bijna alle EPC-aanvragen zijn geen eerste indiening. Bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO) was dat echter veel lager, te weten 17%, terwijl daar 49% van het totale aantal aanvragen vanuit het buitenland komt. Dit betekent dat bij het USPTO slechts 35% van de uit het buitenland afkomstige aanvragen een PCT-aanvraag is.

De grote internationale vraag naar octrooi-bescherming heeft echter ook minder positieve kanten: de diverse grote octrooibureaus kunnen het grote aantal aanvragen niet goed verwerken, waardoor achterstanden ontstaan. Het is geen uitzondering

als het meer dan 5 jaar duurt voordat een octrooi verleend wordt. Dit betekent dat het (te) lang duurt voordat een aanvrager zijn octrooi kan exploiteren. Een concurrent van de aanvrager moet dus ook jaren wachten voordat hij weet of op de aanvraag van zijn concurrent een octrooi verleend gaat worden met een beschermingsomvang waar hij mogelijk last van heeft. Deze rechtsonzekerheid is dus voor beide partijen heel vervelend.

Op sommige gebieden werken de diverse octrooibureaus samen. In dat kader is recentelijk op initiatief van het Japan Patent Office (JPO) een aantal bilaterale afspraken gemaakt met als vlag 'Patent Prosecution Highway (PPH)'. Deze bilaterale afspraken komen erop neer dat als het ene octrooibureau bepaalde claims verleendbaar acht, het andere bureau bereid is om een daar ingediende overeenkomstige aanvraag versneld te behandelen mits de aanvrager zijn claims aanpast aan wat door het ene bureau verleendbaar werd geacht. Het PPH is blijkbaar gebaseerd op de gedachte dat een snellere behandeling mogelijk is als de te toetsen claims al in orde bevonden zijn door een PPH-partner en/of op het idee dat aanvragers gestimuleerd moeten worden (door hun een versnelde behandeling toe te zeggen) om hun claims wat meer realistisch te formuleren. Een tiental<sup>3</sup> octrooibureaus heeft bilaterale PPH-afspraken gemaakt.

Bij het PPH-project zijn een tweetal kanttekeningen te maken. Met honderdduizenden te verwerken aanvragen zal het duidelijk zijn dat een versnelde behandeling voor lang niet alle aanvragen mogelijk kan zijn. Bij toenemende populariteit zal het PPH-systeem dus niet langer de toegezegde versnelde behandeling kunnen garanderen.

Verder is het enorm jammer dat de positieve rapporten van het ene bureau die kunnen leiden tot versnelde behandeling in het andere bureau, in veel van deze bilaterale PPH-afspraken geen PCT-rapporten mogen zijn (wel nationale rapporten voor nationale aanvragen, en vaak<sup>4</sup> ook nationale rapporten gemaakt in de nationale fase van een PCT-aanvraag, maar geen PCT-rapporten opgemaakt in de internationale fase van een PCT-aanvraag). Dit is een gemiste kans om



twee in principe goede systemen goed met elkaar te laten samenwerken. In dit verband is het een positieve ontwikkeling<sup>5</sup> dat het EPO, het USPTO en het JPO sinds januari 2010 ook PPH-verzoeken toelaten die gebaseerd zijn op PCT-rapporten.

Deze (vroegere) uitsluiting van PCT-rapporten heeft waarschijnlijk als reden dat sommige octrooibureaus van zichzelf weten dat ze geen PCT-rapporten van goede kwaliteit leveren. Dit is zeer te betreuren, omdat als een PCT-rapport ten onrechte niet aantoont dat de aanvraag niet octrooieerbaar is, niet-octrooieerbare aanvragen onnodig de nationale fase ingaan en bij verscheidene octrooibureaus onnodig voor extra werklast zorgen omdat één octrooibureau slecht werk heeft afgeleverd.

## Toekomst

Gezien het grote aantal te verwerken aanvragen en de flinke achterstanden is het van groot belang dat er een manier gevonden wordt om octrooiaanvragen efficiënter te behandelen. Dit zou voor een groot aantal aanvragen moeten gelden en niet slechts voor een gering aantal zoals in de PPH-opzet. De volgende voorstellen zouden overwogen kunnen worden.

Octrooibureaus zouden ernaar moeten streven dat alle aanvragen die uit het buitenland komen eerst op basis van een rapport van het octrooibureau uit het land van herkomst gefilterd worden, voordat het octrooibureau in het land van bestemming eraan gaat werken. Dit heeft als voordeel dat aanvragen waarvan blijkt dat ze niet octrooieerbaar zijn, niet worden ingediend bij andere octrooibureaus en dat aanvragen die wel worden ingediend voor indiening bij andere octrooibureaus in een vorm worden gegoten die beter verleenbaar is, en wel voordat dit andere octrooibureau begint met zijn onderzoek naar de verleenbaarheid van de aanvraag.

Het PCT biedt een unieke mogelijkheid om voor een dergelijke filtering vooraf te zorgen. Octrooibureaus zouden moeten bevorderen dat uit het buitenland afkomstige aanvragen zo veel mogelijk PCT-

aanvragen zijn, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een rechtstreekse aanvraag niet goedkoper is dan een PCT-aanvraag.<sup>6</sup>

Het is voor een effectieve filtering van wezenlijk belang dat octrooibureaus hun werk in de internationale fase van een PCT-aanvraag ten minste even goed en volledig doen als hun werk voor nationale aanvragen, en dat ze hun PCT-rapporten tijdig afleveren, iets waartoe ze overigens nu al verplicht zijn.<sup>7</sup>

Octrooibureaus zouden in het kader van deze filtering vooraf aanvragers moeten verplichten om bij het ingaan van de nationale fase aan te geven waarom hun octrooiaanvraag verleenbaar is ondanks de in de internationale fase genoemde bezwaren. Het Europees Octrooibureau heeft dit al deels ingevoerd,<sup>8</sup> namelijk voor PCT aanvragen die het Europees Octrooibureau zelf in de internationale fase heeft onderzocht. Deze regel zou echter voor alle PCT aanvragen moeten gaan gelden, dus ook de PCT aanvragen die het Europees Octrooibureau niet al in de internationale fase heeft onderzocht. Andere octrooibureaus zouden dit voorbeeld moeten volgen.

<sup>2</sup> Bron: <http://www.trilateral.net/statistics/tsr/statisticsreport/fosRo8.pdf>.

<sup>3</sup> Bron: [http://en.wikipedia.org/wiki/Patent\\_Prosecution\\_Highway](http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Prosecution_Highway).

<sup>4</sup> Afhankelijk van de gemaakte bilaterale PPH-afspraken.

<sup>5</sup> Zie: <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20100125b.html>.

<sup>6</sup> Dit kan door bijvoorbeeld de EP-taks voor een nieuwheidsonderzoek voor aanvragen die een beroep doen op de voorrang van een eerdere aanvraag te verhogen van 1105 euro tot het tarief voor een PCT-nieuwheidsonderzoek van 1785 euro. Omdat bij PCT- aanvragen een korting vertrekt wordt op de nationale taks voor een nieuwheidsonderzoek, zijn PCT-aanvragen hierdoor aantrekkelijker dan rechtstreekse nationale aanvragen. Als gevolg van andere efficiëntieverhogende maatregelen, zoals het verlenen van kortingen aan aanvragers die de moeite nemen om duidelijk te maken waarom hun aanvraag verleenbaar is ondanks eerdere nationale rapporten van nationale octrooibureaus uit EPC-staten, kan voorkomen worden dat deze taksverhoging voor de Europese industrie nadelig uitpakt. In de USA kan op vergelijkbare wijze het PCT gestimuleerd worden door nationale aanvragen wat minder aantrekkelijk te maken door de nationale taks voor een nieuwheidsonderzoek flink te verhogen (met bijvoorbeeld 1500 dollar), en de verleningstaks met hetzelfde bedrag te verlagen, zodat een succesvolle aanvrager netto niet meer betaalt. Omdat bij PCT-aanvragen een korting verstrekt wordt op de nationale taks voor een nieuwheidsonderzoek, zijn PCT-aanvragen hierdoor aantrekkelijker dan rechtstreekse nationale aanvragen.

<sup>7</sup> Art. 15(4) PCT: The International Searching Authority referred to in Article 16 shall endeavor to discover as much of the relevant prior art as its facilities permit, and shall, in any case, consult the documentation specified in the Regulations. Regel 42.1 PCT: The time limit for establishing the international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a) shall be three months from the receipt of the search copy by the International Searching Authority, or nine months from the priority date, whichever time limit expires later.

<sup>8</sup> idem

Ruud Peters

# **Het heruitvinden van octrooien**

*En de manier waarop we ze  
gebruiken*

*In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen in de octrooiwereld geschetst met hun mogelijke invloed op het octrooisysteem en de manier waarop ondernemingen octrooien gebruiken om hun strategische en commerciële doelen te realiseren.*



## Hoe meer, hoe beter?

Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving met een betere octrooibescherming voor uitvindingen, gekoppeld aan betere handhavingsmogelijkheden voor octrooien, hebben we sinds de jaren tachtig een gestage toename kunnen zien van het aantal octrooiaanvragen in de economisch belangrijkste landen. Deze stijging werd verder gestimuleerd door de uitbreiding van octrooibescherming naar nieuwe technologische gebieden, zoals de microbiologie en nanotechnologie. Deels ligt de verklaring voor deze stijging van het aantal octrooiaanvragen in de voortdurende toename van R&D-investeringen in de wereld. Het afgelopen decennium hebben we echter een buitenproportionele stijging gezien van het aantal octrooiaanvragen, veroorzaakt door een aantal andere factoren.

In Westerse landen maken, naast grote industriële bedrijven, ook steeds meer MKB-bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten gebruik van het octrooisysteem. Op het MKB gerichte promotieactiviteiten van octrooibureaus en andere overheidsinstellingen hebben deze ondernemingen ertoe aangezet vaker gebruik te maken van het octrooisysteem. Tegelijkertijd zoeken

bestaande gebruikers van het octrooisysteem in ontwikkelde economieën als gevolg van de globalisering van de industrie in een steeds groter aantal landen octrooibescherming, ter ondersteuning van hun commerciële activiteiten in groeiemarkten waar zij moeten concurreren met hun bekende internationale en nieuwe lokale concurrenten. Vroegen zij voorheen alleen in de VS, Europa en Japan een octrooi aan, nu doen ze dat ook in de zogenoemde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China). Samen met de aanvragen door lokale nieuwe gebruikers van het octrooisysteem, heeft dit geresulteerd in een explosie van octrooiaanvragen in China. Naar verwachting zullen in India en over een tijdje ook in Brazilië en Rusland soortgelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

De huidige economische crisis heeft het aantal octrooiaanvragen in de VS en Europa weliswaar enigszins afgeremd, maar dat zal slechts een tijdelijk effect zijn. Het aantal octrooiaanvragen wereldwijd zal de komende jaren blijven stijgen. Het aantal gebruikers van het octrooisysteem in landen als China is nog steeds heel laag. In 2008 vroeg minder dan 3% van alle ondernemingen in

## 'Achterstanden en hoge doorlooptijden leiden tot verminderde octrooikwaliteit'

China één of meer octrooien aan. Stelt u zich de gevolgen voor het aantal aanvragen eens voor als dit percentage de komende jaren vertwee- of verdrievoudigt. In dat geval zal het aantal aanvragen bij het Chinese Octrooibureau (SIPO) het aantal aanvragen bij het Amerikaanse Patent en Trademark Office (USPTO) en het Europees Octrooibureau (EPO) gemakkelijk ver overstijgen. Nu al zien we dat grote Chinese ondernemingen steeds meer octrooien aanvragen buiten China en met de verdere groei van de Chinese economie zal het aantal internationale aanvragen alleen maar verder toenemen. Illustratief voor deze ontwikkeling is bijvoorbeeld het feit dat het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei in 2008 de meeste octrooiaanvragen indiende binnen het PCT systeem (Patent Cooperation Treaty, het Octrooisamenwerkingsverdrag). Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen kan dus in redelijkheid worden aangenomen dat het aantal octrooiaanvragen in de belangrijkste landen ter wereld de komende jaren zal blijven stijgen. Veel mensen, waaronder politici, blijven dit zien als een welkome ontwikkeling, omdat zij meer octrooien beschouwen als een teken van toegenomen innovatie en een stimulans voor anderen om innovatieve activiteiten te verrichten gebaseerd op het geoctrooieerde werk dat door anderen is verricht. Maar meer octrooien betekent niet automatisch meer innovatie. Dat is alleen het geval als de stijging van het aantal octrooien hand in hand gaat met een stijging van de R&D-investeringen. Moeten we daarom blij zijn met deze ontwikkelingen, of zitten er ook serieuze nadelen aan?

### Het octrooisysteem op een hellend vlak

De sterke stijging van het aantal octrooiaanvragen heeft ook een enorme toename van de werkdruk bij de grootste octrooibureaus in de wereld (USPTO, EPO, Japans Octrooibureau en SIPO) teweeggebracht. Zij zijn echter niet in staat geweest deze toegenomen werkdruk het hoofd te bieden als gevolg van een tekort aan financiële middelen en onvoldoende gekwalificeerde onderzoekers. Dit heeft geleid tot enorme achterstanden van nog niet onderzochte octrooiaanvragen bij deze octrooibureaus. Het USPTO heeft een achterstand van bijna 1 miljoen niet-onderzochte octrooiaanvragen en het EPO heeft een achterstand van ruim 500.000 aanvragen. Wereldwijd bedraagt de totale achterstand in alle octrooibureaus ruim 5 miljoen aanvragen. Bijgevolg is de gemiddelde tijd dat het duurt voordat een octrooiaanvraag wordt onderzocht, bij sommige octrooibureaus gestegen van twee naar vier jaar of zelfs meer. Ondernemingen beschikken daardoor niet over verleende octrooien op het moment dat ze die nodig hebben om hun commerciële activiteiten te ondersteunen. Bovendien worden ondernemingen, door de groeiende massa niet-onderzochte octrooiaanvragen binnen hun werkterrein, geconfronteerd met een steeds grotere onzekerheid of ze al dan niet moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, vanwege het risico dat zij lopen om geblokkeerd of gehinderd te worden door

octrooien van anderen, op het moment dat ze die producten beginnen te verkopen.

Naar aanleiding van deze steeds grotere achterstanden en het toenemende aantal ononderzochte octrooiaanvragen, hebben de grote octrooibureaus wel meer onderzoekers aangenomen, maar dat zijn er onvoldoende om de toegenomen werkdruk volledig aan te kunnen. Het was daarom onvermijdelijk dat zij minder tijd gingen besteden aan het onderzoek van octrooiaanvragen, om te voorkomen dat achterstanden en doorlooptijden tot onaanvaardbaar hoge niveaus zouden stijgen. Hoewel de mate waarin dit is gebeurd van bureau tot bureau verschilt, heerst in de industrie over het algemeen het gevoel dat de gemiddelde octrooikwaliteit in de loop van de tijd is afgenomen. Minder strenge onderzoeken hebben een stimulerend effect gehad op het aantal door ondernemingen ingediende octrooiaanvragen, omdat het gemakkelijker was geworden een octrooi te verkrijgen. Het toegenomen aantal aanvragen was niet het gevolg van meer R&D-investeringen, maar van meer aanvragen voortvloeiend uit dezelfde R&D-investeringen en dus van octrooiaanvragen voor kleinere uitvindingen. Onderzoeken door het USPTO en op basis van R&D-gegevens in de VS bevestigen dat de R&D-investeringen per octrooiaanvraag de afgelopen tien jaar inderdaad zijn gedaald. Die ontwikkeling heeft een opwaartse spiraal tot gevolg gehad van ondernemingen die almaar meer octrooiaanvragen indienen in de overtuiging dat zij daarmee een concurrentievoordeel behalen, wat andere ondernemingen er weer toe aanzette hun aantal aanvragen ook te verhogen om gelijke tred te houden met hun concurrenten.

In de loop der tijd zijn ondernemingen ook begonnen hun octrooien steeds meer in te zetten als een strategisch instrument in de mondiale concurrentie, die steeds heviger is geworden als gevolg van het toegenomen aantal concurrenten dat wereldwijd actief is. Daar is op zich niets mis mee, maar als dat op basis van octrooien van dubieuze kwaliteit wordt gedaan, wordt het een heel ander verhaal. Vooral in de Verenigde Staten zien we dat er rechtszaken worden aangespannen op basis van kwalitatief slechte en



soms zelfs volstrekt belachelijke octrooien, waarbij ondernemingen de complexiteit en hoge kosten van het rechtssysteem benutten om hun concurrenten aan te vallen. Dergelijke rechtszaken worden steeds vaker aangespannen door octrooihouders die zelf geen commerciële activiteiten verrichten en die andere ondernemingen alleen maar onder (financiële) druk willen zetten om de zaak snel te schikken voor een bedrag dat lager is dan de procedurekosten voor de jarenlange verdediging voor de rechtbank. De hoge schadevergoedingen die in eerste aanleg zijn toegekend in een aantal octrooi-rechtszaken, zijn uitvoerig in de media belicht. Extreme voorbeelden daarvan zijn de zaak NTP vs. RIM, die dreigde de BlackBerry-diensten stop te zetten, met een schadevergoeding in eerste aanleg van 625 miljoen dollar, en die van Alcatel vs. Microsoft over de functionaliteit van MP3-spelers, met een schadevergoeding in eerste aanleg van 1,3 miljard dollar. Wel is het zo dat slechts een klein deel van alle verleende octrooien tot een rechtszaak leidt en dat slechts een fractie van die zaken octrooien van een dubieuze kwaliteit betreft. De uitgebreide media-aandacht

voor deze rechtszaken en de zeer hoge toegekende schadevergoedingen geven een wat vervormd beeld van het functioneren van het totale octrooisysteem. Niettemin vormen deze extreme zaken een bedreiging voor het totale octrooisysteem en moeten er maatregelen worden getroffen om de scherpe kantjes van het systeem af te halen om zo de voordelen ervan veilig te stellen.

## Het octrooisysteem weer op de rails

Het is duidelijk dat de voortdurende stijging van het aantal wereldwijde octrooi-aanvragen, gecombineerd met het onvermogen van de octrooibureaus om al die aanvragen tegen redelijke kosten tijdig te verwerken zonder aan kwaliteit in te boeten, tot een onhoudbare situatie heeft geleid. De conclusie is dat we samen eenvoudigweg te veel octrooien, en te veel octrooien voor te kleine uitvindingen, indienen. Er is een correctie nodig om te voorkomen dat het wereldwijde octrooisysteem onder zijn eigen gewicht bezwijkt.

**Boven** Eerste octrooiveiling in Nederland, Amsterdam

Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de gebruikers van het octrooi-systeem als de octrooibureaus. De behoefte aan veranderingen wordt nog versterkt door de steeds zwaardere last die ondernemingen ondervinden van het moeten afhandelen van beschuldigingen van inbreuk op octrooien van twijfelachtige kwaliteit, als ook de toenemende onzekerheden waarvoor zij zich gesteld zien als zij moeten besluiten in welke gebieden zij nieuwe R&D-investeringen willen doen.

Deze situatie is niet onopgemerkt gebleven. Bedrijven, overheden, rechtbanken en octrooibureaus hebben gesignaleerd dat deze ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat het octrooisysteem zijn oorspronkelijke doel van het stimuleren van innovatie voorbij schiet en in plaats daarvan innovatie juist gaat belemmeren. De discussies over dit onderwerp hebben ertoe geleid dat de Amerikaanse overheid wetgeving heeft voorgesteld om hun octrooiwetten te hervormen. Deze wetten zijn echter nog niet door het Congres gekomen, vanwege de zeer uiteenlopende meningen van de verschillende bedrijfssectoren over de manier waarop schadevergoedingen voor octrooi-inbreuken moeten worden vastgesteld. De Amerikaanse rechtbanken hebben hieraan hun eigen bijdragen geleverd door jurisprudentie te creëren waarmee een paar van de scherpe kantjes van het Amerikaanse octrooisysteem zijn afgehaald. Ook heeft het USPTO nieuwe regels voorgesteld om minder gewenste octrooipraktijken van sommige aanvragers te beperken. Zowel het USPTO als het EPO zijn zich in de afgelopen jaren strenger op gaan stellen bij

het onderzoek naar octrooiaanvragen en hebben meer octrooiaanvragen afgewezen dan voorheen. In beide octrooibureaus is het percentage verleende octrooien in relatie tot het aantal aanvragen gedaald naar zo'n 50% in 2009, van ongeveer 65 tot 70% in 2000. Een toename van het aantal afwijzingen resulteert niet onmiddellijk in een hogere kwaliteit van de verleende octrooien. Maar als bedrijven geconfronteerd worden met een toenemend aantal afwijzingen, zullen ze na verloop van tijd hun aanvraagbeleid misschien bijstellen en strenger worden bij het selecteren van de uitvindingen waarvoor zij een octrooi aanvragen. Als dat wereldwijd door de hele industrie gebeurt, zal dat de toename van het aantal octrooiaanvragen wereldwijd afremmen of zelfs tot een afname leiden en de kwaliteit van octrooien verbeteren en uiteindelijk ook de achterstanden bij de grootste octrooibureaus terugdringen.

Met deze veranderingen om de lat voor het verkrijgen van een octrooi hoger te leggen, werd ook een ander probleem zichtbaar met betrekking tot de financiële grondslag van het octrooisysteem. Momenteel worden de meeste octrooibureaus grotendeels gefinancierd door de jaarlijks door de octrooihouders verschuldigde taksen, die stijgen naarmate hun octrooi langer bestaat. Tenminste, als het octrooi gedurende de volle 20 jaar van de wettelijke looptijd in stand wordt gehouden. De meeste octrooien worden echter veel korter in stand gehouden en door de voortdurend korter wordende levenscyclus van technologieën en producten wordt de gemiddelde periode dat octrooien in stand worden

gehouden almaar korter. Naar verwachting zal de gemiddelde economische levensduur van octrooien in de nabije toekomst naar 7 tot 8 jaar gaan. Dat houdt in dat de octrooibureaus hun instandhoudingstaksen verder zullen zien afnemen, wat problematisch is voor de wijze waarop zij gefinancierd worden. De huidige economische crisis heeft deze situatie nog versneld, omdat veel bedrijven, om kosten te besparen, gedwongen waren kritisch naar hun bestaande octrooiportefeuilles te kijken en te snijden in met name het oudere gedeelte van hun portefeuilles. Om dat probleem op te lossen zullen octrooibureaus hun vergoedingen moeten verhogen en in het bijzonder meer kosten moeten verschuiven naar de onderzoeksfase die plaatsvindt vóór octrooiverlening, in plaats van de nadruk te leggen op instandhoudingstaksen na octrooiverlening.

Bedrijven zullen daarom in de toekomst met hogere octrooikosten te maken krijgen. Daardoor zullen ze ook beter moeten nadenken waarvoor ze octrooi willen aanvragen. Als gevolg daarvan zal de octrooi-kwaliteit verbeteren en zullen de achterstanden bij de octrooibureaus verminderen. Uiteraard zullen bedrijven niet blij zijn met hogere kosten voor het verkrijgen van octrooien, maar minder octrooien van een hogere kwaliteit hebben een hogere strategische waarde en zullen bedrijven beter steunen in hun commerciële activiteiten dan een groot aantal octrooien waarvan het niet zeker is of zij de toets van nieuwigheid of geldigheid kunnen doorstaan. Natuurlijk moeten de kosten van octrooien zodanig worden verhoogd dat kleinere ondernemingen en universiteiten er niet van worden weerhouden gebruik te maken van het octrooisysteem. In verschillende landen worden daarom voor het MKB al lagere vergoedingsstructuren gebruikt.

Wetgevers en rechtbanken zullen elk hun aandeel moeten leveren aan een gezonder octrooisysteem. Ook octrooibureaus moeten daaraan een bijdrage leveren. Daarbij zullen ze ook naar manieren moeten zoeken om hun efficiency bij het afhandelen van de grote aantallen binnenkomende octrooiaanvragen te verhogen, want voorlopig zullen die op een hoog niveau blijven. De grotere octrooibureaus, zoals het EPO en

## ‘De steeds kortere levenscyclus van technologieën betekent hogere octrooikosten’

het USPTO, zijn daar inmiddels serieus mee bezig. Een belangrijke bijdrage zal echter van de gebruikers van het octrooisysteem moeten komen. Met name grote gebruikers van het octrooisysteem zullen hun octrooi-aanvraagbeleid moeten heroverwegen. Zij zullen zich moeten afvragen of zij willen doorgaan met de race om elk jaar meer octrooien aan te vragen voor steeds kleinere uitvindingen, uit angst voor hun concurrenten, die hetzelfde doen, of dat ze genoeg hebben aan minder maar waardevollere octrooien. Misschien is er moed voor nodig om dergelijke aanbevelingen binnen een onderneming te doen, maar uiteindelijk zal men zich realiseren dat alleen octrooien van hoge kwaliteit waarde voor het bedrijf zullen opleveren.

Een goed functionerend octrooisysteem dat tijdig en tegen redelijke kosten octrooien van hoge kwaliteit levert, zal grote voordelen met zich meebrengen voor innovatieve ondernemingen, maar is ook goed voor de maatschappij in bredere zin. Het is een stimulans voor ondernemingen en particuliere beleggers om de financiële risico's te nemen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten in de wetenschap dat zij, als ze succesvol zijn, de vruchten kunnen plukken van hun inspanningen, omdat die door solide octrooien beschermd worden. Deze innovatieve inspanningen resulteren in het ontstaan van nieuwe ondernemingen, wat nieuwe banen creëert en bijdraagt aan economische groei. Daardoor zal er een continue stroom van nieuwe producten op de markt komen, die het leven gemakkelijker en beter maakt. Om die voordelen te behouden, moeten we regelmatig naar het octrooisysteem kijken om te bezien of het nog steeds optimaal functioneert en zo niet, om te kijken wat er aan gedaan kan worden. Nu we de kenniseconomie betreden en steeds meer ondernemingen gefundeerd zullen zijn op het exploiteren en benutten van kennis tezamen met de bijbehorende octrooien en andere intellectuele eigendom in plaats van het feitelijk produceren van producten, is een goed functionerend octrooisysteem meer dan ooit nodig. Alle belanghebbenden moeten hierbij samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.



Boven Presentatie nieuwe Rijksoctrooiwet ('Junie', 2008)

## De groeiende markt voor de handel in octrooien

In het hoofdstuk Beheer van technologieën en creatieve activiteiten, geschreven door Tony Tangena en Poul de Haan, wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop octrooien kunnen worden benut om de groei, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van bedrijven te ondersteunen. Oorspronkelijk lag het accent op kruislicenties of licenties tegen betaling, maar tegenwoordig is er een compleet spectrum van mogelijkheden beschikbaar om octrooien/intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, variërend van het ruilen voor aandelen in startende ondernemingen of joint ventures tot het aangaan van samenwerkingsverbanden met klanten of leveranciers, als zekerheidsstelling voor financieringsdoeleinden als basis voor open innovatie. En het einde is nog niet in zicht. De komende jaren zullen er nieuwe en innovatieve manieren op de markt komen om octrooien te gebruiken ter ondersteuning van de bedrijfsdoeleinden.

De globalisering van de industrie heeft geleid tot toegenomen concurrentie en toegenomen druk op marges en daarmee kosten. Tegelijkertijd zijn de R&D-kosten voor het ontwikkelen van nieuwe systemen en producten sterk gestegen als gevolg van de almaar toenemende technische complexiteit en de convergentie van verschillende technologieën die in die systemen en producten bij elkaar komen. Dit heeft ertoe geleid dat grote ondernemingen zich in vergelijking met voorheen nu meer op toepassingsgericht onderzoek en minder op basisonderzoek richten. Om hun ontwikkelingspijplijn voor nieuwe systemen, producten en diensten te vullen, hebben grotere ondernemingen toegang nodig tot nieuwe basistechnologieën en nieuwe concepten voor producten of diensten die ontwikkeld zijn door kleinere ondernemingen en universiteiten. Dat kan gerealiseerd worden door samenwerkingsverbanden in open innovatie met die partijen aan te gaan, of door deze technologieën en octrooien proactief van hen te verwerven of in licentie te nemen. Meer in het algemeen hebben grote

ondernemingen toegang nodig tot technologieën en octrooien van een steeds groter aantal bronnen, verspreid over de hele wereld. Zij zoeken zelf naar de juiste technologieën en octrooien of zetten daarvoor tussenpersonen in. Dat laatste heeft het voordeel dat zij hun identiteit niet onmiddellijk prijs hoeven te geven, wat anders een opwaarts effect zou kunnen hebben op de prijs voor het verkrijgen van toegang tot die geoctrooieerde technologieën. Aan de andere kant zijn universiteiten en kleine ondernemingen ook actiever geworden in het verkopen en in licentie geven van hun geoctrooieerde technologieën. Vaak beschikken zij niet over de organisatie of de expertise om hun geoctrooieerde technologieën op de markt te brengen en gebruiken zij daarvoor andere ondernemingen.

Daarom verwachten wij een groeiende markt voor de handel in geoctrooieerde technologieën. Op die markt kunnen ondernemingen zowel als koper als als verkoper optreden. Het grootste deel van de handel vindt nog plaats tussen ondernemingen, die hun deals rechtstreeks of via makelaars sluiten. Ook zijn er, met wisselend succes, elektronische marktplaatsen opgezet om geoctrooieerde technologieën te verhandelen.

De handel in octrooien en technologieën zal de manier waarop ondernemingen te werk gaan fundamenteel veranderen. Tot voor kort behoorden octrooien en technologieën altijd aan de bedrijven die ze hadden uitgevonden. Zij konden licenties verlenen aan andere ondernemingen, maar behielden wel de eigendom van de octrooien en technologieën. Dat is nu soms anders. Ondernemingen kunnen octrooien

en technologieën verwerven om hun positie op de markt te versterken en de concurrentie in hun voordeel te beïnvloeden. Het succes van ondernemingen wordt niet alleen meer bepaald door de kwaliteit van hun eigen R&D-activiteiten, maar ook door hun vermogen de juiste partners te vinden om open innovatie type samenwerkingsverbanden te starten en de juiste technologieën, octrooien en andere intellectuele eigendom te identificeren die ze kunnen verwerven of in licentie kunnen nemen, om zich te verzekeren van sleutelposities in toekomstige markten waarin zij willen opereren.

Het loskoppelen van uitvinderschap en eigendom van octrooien en technologieën heeft er ook toe geleid dat octrooien en meer algemene intellectuele eigendom in toenemende mate worden gezien als een zelfstandige categorie van activa. Octrooien hebben de aandacht getrokken van financiële investeerders, die octrooien beschouwen als activa die interessante opbrengsten kunnen genereren. Door in octrooien te investeren, nemen deze financiële instellingen een onafhankelijke positie in tussen verkopers en kopers van octrooien. Investeerders die op korte termijn hoge opbrengsten van hun octrooi-investeringen willen, hebben in eerste instantie misschien succes, maar gezien hun specifieke aard lijken octrooien meer geschikt voor investeerders die streven naar een bescheidener opbrengst op langere termijn. Deze ontwikkeling kan daarom zowel kansen als risico's creëren voor een goed functionerend octrooisysteem. Hoe deze financiële markt zich verder zal ontwikkelen, zal de komende jaren duidelijk worden.

*‘Octrooien worden steeds meer gezien als een zelfstandige categorie van activa’*



## Het afbreken van de zuilen: geïntegreerd intellectueel vermogensbeheer

Bij de meeste ondernemingen zijn verschillende specialisten los van elkaar verantwoordelijk voor de verschillende soorten intellectuele eigendom (IE). Voor octrooien zijn octrooigemachtigden met een technische achtergrond verantwoordelijk, voor handelsmerken en ontwerpen veelal gespecialiseerde algemene juristen, en ook voor domeinnamen, auteursrechten en handelsgeheimen zullen weer andere specialisten verantwoordelijk zijn. Meestal worden deze verschillende soorten intellectuele eigendom los van elkaar en ook nog in verschillende delen van de organisatie beheerd.

Omdat de IE-strategie een steeds belangrijker onderdeel van de totale bedrijfsstrategie wordt, wordt het echter belangrijker de verschillende soorten IE als één integraal geheel te beheren. Dat houdt in dat men bij het bepalen van de optimale bescherming voor een onderneming moet kijken naar alle mogelijke soorten IE tegelijkertijd, en moet kiezen welke soort IE in welke mate de klus kan klaren. Hetzelfde geldt voor het benutten van de verschillende soorten IE om de bedrijven te helpen hun doelen te verwezenlijken. Ook hier kijkt men naar de totale, integrale IE-portefeuille in plaats van de losse onderdelen. Binnen Philips noemen we deze benadering Integrated Intellectual Asset Management (IIAM). Om IIAM met succes te implementeren, hebben we de deskundigen van de verschillende soorten IE bij elkaar in teams geplaatst en werken zij niet langer in hun eigen zuil. Op die manier kunnen ze nauw samenwerken, kennis uitwisselen en van elkaar leren, en samen vaststellen welk beleid resulteert in een optimale bescherming en waardecreatie voor de relevante bedrijfsonderdelen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten omtrent het beheer van IE en zal ook in de toekomst verdere nieuwe inzichten opleveren. Wij zijn van mening dat IIAM steeds belangrijker zal worden in een wereld waarin enerzijds de levenscycli

van technologieën en producten steeds korter worden en anderzijds het vermogen om snel te reageren op ontwikkelingen in de markt steeds belangrijker wordt.

## Samenvatting

Om ervoor te zorgen dat zowel ondernemingen als de maatschappij in bredere zin kunnen blijven profiteren van een goed functionerend octrooisysteem, dienen alle betrokkenen samen te werken om de tekortkomingen van het huidige systeem, die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de afnemende octrooi kwaliteit als gevolg van de mondiale toename van het aantal octrooiaanvragen, te corrigeren. Ondernemingen dienen hun aanvraagbeleid grondig te onderzoeken om vast te stellen of zij niet beter af zijn met minder octrooien van een hogere kwaliteit. Door het octrooisysteem te herontwerpen en de manier waarop we het gebruiken te veranderen, kunnen ondernemingen met succes opereren in de kenniseconomie, waarin de handel in octrooien en andere vormen van IE een vast element zal zijn bij het zaken doen.

Severin de Wit

# Haalt de Rijksoctrooiwet 2110?

*Het artikel beschrijft aan de hand van de geschiedenis van 100 jaar ROW een ontwikkeling van groeiende kritiek tegen het huidig octrooisysteem. In academische kring in de VS wordt steeds vaker gepleit voor een grootscheepse heroriëntering van het octrooisysteem. Hier is een discrepantie tussen de praktijk en de met name in de VS heersende gedachte dat onvoldoende is aangetoond dat octrooien inderdaad innovatie stimuleren. Een groeiend besef van wat de economische 'waarde' van octrooien is en waarom dit een grotere aandacht in juridische, technische en economische universitaire opleiding verdient, zal ook het begrip doen groeien van wat octrooien voor innovatie betekenen.*

## Een terugblik

Het is niet algemeen bekend dat de Rijksoctrooiwet 1910 in feite de wetgevende afsluiting was van een octrooieloos tijdperk. De tweede helft van de negentiende eeuw werd gekenmerkt door een algemeen anti-octrooi gevoel dat in Europa heerste, maar vooral in Holland vruchtbare grond vond.<sup>1</sup> In 1864 presenteerde de gezamenlijke industrie aan de Koning een petitie met het verzoek het octrooi-systeem – dat in 1817 was ingevoerd – af te schaffen. De rebellie had meerdere oorzaken. Sommige critici brachten filosofische argumenten naar voren, bijvoorbeeld of intellectuele ideeën wel ‘eigenaren’ zouden moeten hebben, die het gebruik ervan zouden mogen monopoliseren (de eigentijdse equivalent is het idee dat informatie vrij moet zijn).

Anderen waren het wel eens met het principe van octrooiëring en accepteerden het argument dat het in het voordeel van de gehele maatschappij is uitvindingen te stimuleren door innovaties te belonen. Deze critici betoogden dat het te moeilijk zou blijken een systeem te creëren waarbij ‘echte’ innovaties redelijk zouden worden beloond. De redacteurs van *The Economist* vatten dit in 1851 beknopt samen:

*‘The community requires (...) that skillful men who contribute to the progress of society be well paid for their exertions. The Patent Laws are supported because it is erroneously supposed that they are a means to this end.’<sup>2</sup>*

In 1869 werd het octrooi-systeem afgeschaft. Opvallend genoeg betekende dat in het geheel niet dat er geen innovaties meer plaatsvonden of dat technologische veranderingen uitbleven. Denk aan de baanbrekende uitvinding van Willem Einthoven die leidde tot het electrocardiogram (de ‘string galvanometer’<sup>3</sup>). Schiff<sup>4</sup> (1971) onderzocht de inventieve activiteit in Zwitserland en Nederland in de periode van ‘octrooi-loosheid’ (voor Nederland van 1869-1912) met die van landen waar wel een octrooi-systeem gold. Allereerst stelt hij zich de vraag of octrooiën het niveau van inventieve activiteit merkbaar vergroten. Vervolgens onderzoekt hij of, als octrooiën inderdaad het volume aan inventieve arbeid doen vermeerderen, of dat dan ook betekent dat het tempo van industriële ontwikkeling in een land wordt vergroot. Zijn bevindingen omtrent de eerste vraag laten geen eenduidig beeld zien. Toch lijkt er voldoende aanwijzing te zijn dat herintroductie van een octrooi-systeem in 1910 inventieve arbeid heeft vergroot.<sup>5</sup> Ook had de afwezigheid van octrooi-bescherming geen aanmerkelijke vermindering van het tempo van industriële ontwikkeling tot gevolg.<sup>6</sup>

## Recente ontwikkelingen

Bij de viering van honderd jaar Rijks-octrooiwet lijkt er weinig te zijn veranderd ten opzichte van eind negentiende, begin twintigste eeuw. Wederom zien we een groeiend verzet tegen octrooiën, tegen het octrooi-systeem en de kwaliteit van octrooiën. Vooral onder MKB-ers en de IT-industrie is er een alom aanwezige afkeer van octrooiën te constateren, wat betreft de IT niet in de laatste plaats door de opkomst en het succes van *open source*.<sup>7</sup> Menigeen wijst op de opkomst van de IT-industrie in Silicon Valley in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Die enorme groei kwam tot stand zonder dat men zich erg druk maakte over octrooi-bescherming. Tegen de tijd dat een octrooi zou zijn verkregen was de software al verouderd. Software en andere IT-specialisten

<sup>1</sup> Machlup F. & E.T. Penrose (1950) *The Patent Controversy*. *The Journal of Economic History*, X(1), 1-29.

<sup>2</sup> Jaffe A. & J. Lerner (2004) *Innovation and Its Discontents*. Princeton University Press, 86-87.

<sup>3</sup> Barold, S.S. (2003) Willem Einthoven and the Birth of Clinical Electrocardiography a Hundred Years Ago. *Cardiac Electrophysiology Review* 7(1).

<sup>4</sup> Schiff, E. (1971) *Industrialization without national patents, The Netherlands 1869-1912, Switzerland 1850-1907*. Princeton.

<sup>5</sup> Zie Dutton, H.I. (1984) *The patent system and inventive activity during the industrial revolution 1750-1852*. Manchester University Press, 5-6.

<sup>6</sup> Voor aardige voorbeelden van industriële ontwikkeling in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw, zonder octrooi-bescherming, bijvoorbeeld de opkomst van twee nationale industrieën – van Philips naar margarinefabrieken – zie Cullis, R. (2007) *Patents, inventions and the dynamics of innovation: a multidisciplinary study*. Edward Elgar, 212-213.

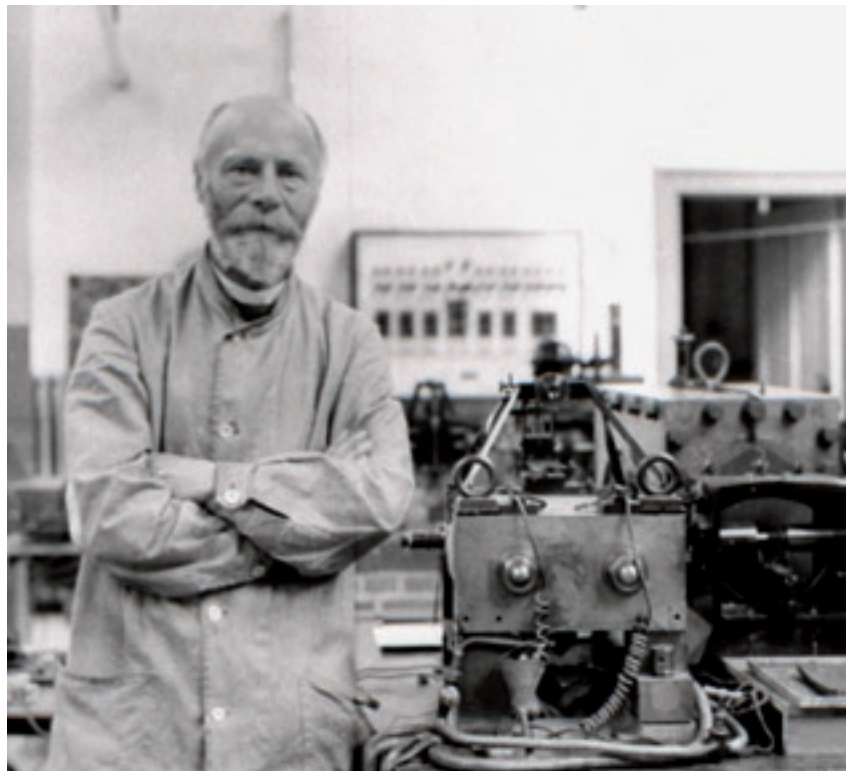
<sup>7</sup> Kogut B. & A. Metiu (2001) *Open-Source Software Development and Distributed Innovation* (Wharton School, University of Pennsylvania), *Oxford Review of Economic Policy*, 248-264.

legden een zeer ruime arbeidsmobiliteit aan de dag, niet gehinderd door auteursrecht dan wel octrooibelemmingen. Maar vooral de groei van *open source* en *open innovation* projecten deden bij velen de vraag opkomen of octrooien wel zo nodig zijn om technologische vooruitgang teweeg te brengen of dat die nu niet juist de innovatieve en technologische ontwikkelingen blokkeren. Geen wonder dat toen de Europese octrooigemeenschap het een goed idee vond om een Software Richtlijn te introduceren, een groot deel van de IT-industrie op zijn kop stond en dit waarlijk zelfs leidde tot een massale demonstratie voor het Krasnapolskihotel toen de EU-commissaris, verantwoordelijk voor de Richtlijn, een bezoek bracht aan het hotel.

Meestal zijn het de buitenlandse – vooral Amerikaanse – economen die zich als geen ander roeren in het debat over de vraag of octrooien nu wel of niet innovatie stimuleren. Recentelijk is er een duidelijke toename van anti-octrooi publicaties, blijkend uit een groot aantal anti-IP-bloggers,<sup>8</sup> maar ook academische publicaties.<sup>9</sup> Oorzaken zijn de discussies over de activiteiten van de muziekindustrie om kinderen en ‘grand moms’ te dagvaarden wegens illegale MP3-muziekdownloads, het gebruik van octrooien in ontwikkelingslanden waardoor die verminderd toegang zouden hebben tot bijvoorbeeld medicijnen tegen aids en *royalty stacking*<sup>10</sup> en de gevolgen voor *downstream-R&D*, om er maar een paar te noemen. Ook de opkomst van een ware Pirate Party,<sup>11</sup> die bij de jongste Europese verkiezingen maar liefst 7% van de stemmen haalde in Zweden is een teken aan de wand dat de anti-octrooi gevoelens niet langer meer een smeulend heidevuurtje zijn, maar eerder een dreigende uitslaande brand.

## Het octrooisysteem is aan groot onderhoud toe

Interessant is te zien hoe in academia die anti-octrooitrend wordt geanalyseerd. Recentelijk publiceerden twee bekende Amerikaanse economen, Michele Boldrin en David Levine, een boek<sup>12</sup> waarin ze fulmi-



© ANP PHOTO 2010 Science Photo Library

neren tegen het octrooisysteem dat slechts innovatie zou belemmeren.<sup>13</sup> Afschaffen is het motto.<sup>14</sup> Dat dit geen incidentele geluiden zijn, maar een beweging die daarentegen aan kracht lijkt te winnen, moge blijken uit brede steun die octrooitegenstanders krijgen zowel in blogs als in academische publicaties.<sup>15</sup> De groeiende kritiek op het functioneren van het octrooisysteem heeft in elk geval in de Verenigde Staten de afgelopen jaren tot grote activiteit geleid zowel van de overheid als de rechterlijke macht. In 2003 – na uitvoerige hoorzittingen waar iedereen die ook maar enigszins te maken had met het octrooisysteem gehoord werd – publiceerde de US Federal Trade Commission haar rapport *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*<sup>16</sup> waarin buitengewoon lezenswaardige – en ook voor Europa relevante – aanbevelingen staan om het vastge-

lopen octrooisysteem te moderniseren en te verbeteren. Dit heeft in de VS niet alleen onmiddellijk tot een verhevigde discussie,<sup>17</sup> maar ook tot actie van het Congres geleid, die een grootse ‘overhaul’ van het systeem in gang heeft gezet.<sup>18</sup> Ook de Amerikaanse rechterlijke macht heeft zich in de jaren 2003-2009 niet onberoerd gelaten. Zo werden niet alleen de criteria voor octrooieerbaarheid aangescherpt maar werd ook de mogelijkheid kort gedingverboden te krijgen wegens octrooi-inbreuk (‘injunctions’) drastisch ingeperkt. Ondertussen blijft in academische kring de discussie over Patent Reform en zijn effecten het domein waarin vooral economen het voortouw nemen.<sup>19</sup>

Dat wil niet zeggen dat op Europees niveau geen enkele aandacht is voor het functioneren van het octrooisysteem, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat, geheel in

Europese stijl, het vooralsnog bij woorden, 'recommendations', en het organiseren van surveys blijft. Wetgevende activiteit verloopt weinig voortvarend, zoals blijkt uit de pogingen tot een Gemeenschappelijk Europees Octrooi te komen.<sup>20</sup> Het proces zit al jaren muurvast en opeenvolgende EU-Commissievoorzitters hebben geprobeerd het schip vlot te trekken, tot nu toe met weinig succes. De verantwoordelijke EU-commissaris heeft, zo gaat het verhaal, laten ontvallen dat IE voor hem een 'hoofdpijndossier' is waar geen electoraal gewin mee te verdienen valt.<sup>21</sup>

## Octrooien en academisch IE-onderwijs in Nederland

Ondertussen is het oorverdovend stil in de Nederlandse academische IE-gemeenschap. Die lijkt zich vooralsnog slechts te bekommeren om wetenswaardigheden in het materiële octrooirecht. Publicaties over de relatie tussen octrooien en innovatie zijn niet of nauwelijks voorhanden, net zo min

als de betekenis van de economische en juridische – waarde – van kennis en de rol die bijvoorbeeld octrooimanagement hierbij speelt. Ook kritische geluiden over het functioneren van het octrooisysteem laten men graag aan het buitenland over. Dat is ook verwonderlijk als men zich bedenkt dat de academische traditie in het octrooirecht de laatste tientallen jaren gedomineerd is door octrooipraktici afkomstig uit de advocatuur en rechterlijke macht die – als gevolg van hun achtergrond en ervaring – voornamelijk geïnteresseerd zijn in (en expertise hebben op het gebied van) uitleg van materiële rechtelijke octrooiaspecten. Het zijn die praktijkmensen die de leerstoelen Intellectuele Eigendom op de Nederlandse universiteiten bemannen. Geen enkele juridische of economische faculteit van een Nederlandse universiteit kent een leerstoel Intellectual Property Management of een aanverwante richting waar gedoceerd wordt in de sociale, economische en marketingaspecten van octrooien.

Industrie-expertise op gebied van kennismanagement en waardering van industriële eigendom is gegenereerd door ervaringen in de praktijk van het bedrijfsleven, niet door dat universiteiten hiervoor een degelijk cur-

<sup>8</sup> Techdirt, ([techdirt.com/articles/20090921/0131126257.shtml](http://techdirt.com/articles/20090921/0131126257.shtml)), Patently-Silly ([patentlysilly.com/](http://patentlysilly.com/)), Lawrence Lessig's blog (<http://www.lessig.org/blog>).

<sup>9</sup> Zie o.m. Nobelprijs winnaar en econoom professor Stiglitz, J. (2006) *Making Globalization Work*. Norton & Company. Zie ook noot 2.

<sup>10</sup> Lemley M. & C. Shapiro (1992) Patent Hold Up and Royalty Stacking. *Texas Law Review*, 85, 249.

<sup>11</sup> Zie [piratpartiet.se/international/english](http://piratpartiet.se/international/english).

<sup>12</sup> Boldrin M. (University of Minnesota) & D.K. Levine (University of California, Los Angeles) (2008) *Against Intellectual Monopoly*, vrij online te downloaden op [dklevine.com/general/intellectual/againfinal.htm](http://dklevine.com/general/intellectual/againfinal.htm), hardcover beschikbaar via Cambridge University Press.

<sup>13</sup> Toen in de jaren tachtig – ik meen me te herinneren dat het S.K. Martens was – waarschuwde tegen de anticompetitieve aspecten van intellectuele eigendom was de IE-wereld te klein.

<sup>14</sup> Zie ook Jaffe & Lerner, noot 2.

<sup>15</sup> Zelfs op kwantitatieve, econometrische gronden is tot deze conclusie gekomen, zie de hierboven in noot 12 geciteerde auteurs Boldrin, M. & D.K. Levine (2005) The economics of ideas and intellectual property. *National Academy of Sciences, PNAS*, 102(4) 1252-1256, die beweren: 'Our own conclusion, based on empirical as well as theoretical considerations, is that on balance it would be best to eliminate patents and copyrights altogether'.

<sup>16</sup> [ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf](http://ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf).

<sup>17</sup> Zie o.m. Merrill, S.A, R.C. Levin & M.B. Myers (2004) (eds.) *Seven Recommendations for a 21st-Century Patent System*, Committee on Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy, National Research Council.

<sup>18</sup> The Patent Reform Act, zie voor een overzicht, een van de bekendste octrooiblogs in de US, 'Patently-O', [patentlyo.com/patent/2007/04/patent\\_reform\\_a.html](http://patentlyo.com/patent/2007/04/patent_reform_a.html).

<sup>19</sup> Gallini, N.T. (2002) The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S Patent Reform. *Journal of Economic Perspectives*, 16(2), 131-154.

<sup>20</sup> Community Patent; de laatste stand ten tijde van het schrijven van dit artikel is de 'Recommendation From the Commission to the Council to authorise the Commission to open negotiations for the adoption of an Agreement creating a Unified Patent Litigation System' (maart 2009).

<sup>21</sup> Zie ook EU Commissioner McCreevy on EPLA, IPEG blog, <http://www.ipeg.eu/blog/?p=48>.

# 'Europese aandacht voor het functioneren van het octrooisysteem: wel woorden, geen daden'

riculum aanbieden aan jonge ondernemers of juristen en economen. Op juridische noch economiefaculteiten wordt serieuze aandacht besteed aan de functies van octrooien in het economisch proces, over het belang van octrooien in innovatie processen, over waardering van octrooien en het omzetten van geoctrooieerde kennis in 'waarde' voor een organisatie en octrooi-strategie.<sup>22</sup>

Dit alles zal gevolgen hebben voor de wijze waarop komende generaties ondernemers tegen de economische betekenis van octrooien zullen aankijken. Het gebrek aan een op economische leest geschoede universitaire leergang voor octrooi-management zal ook zijn uitwerking hebben op politici en meer algemeen, op de gebruikers van geoctrooieerde kennis.<sup>23</sup> En, last but not least, het zal gevolgen hebben voor de competitieve kracht van Europa tegenover een grootmacht als China.<sup>24</sup> Het mag dan ook niet verwonderlijk heten dat een meerderheid van CEO's of CFO's geen enkel idee

heeft welke rol – *if any* – octrooien in hun onderneming spelen, uitzonderingen daargelaten, zoals Philips, Thomson in Europa en menig Amerikaans bedrijf (waar, niet verwonderlijk, in onderwijs veel meer aandacht aan IP-management wordt besteed). Op welke wijze zal dit zijn weerslag vinden in de Rijksoctrooiwet 2110, als we er voor het vervolg van ons betoog even van uitgaan dat we de volgende generaties wetgevingsjuristen en economen zover kunnen krijgen octrooi-bescherming nog serieus te nemen? Zoals gebleken in de VS, zal de wijze waarop octrooien worden verleend en vervolgens worden uitgelegd, naast een grotere aandacht in onderwijswereld voor de betekenis van niet-materieelrechtelijke aspecten van het octrooisysteem, voor een groot deel bepalen of we nog een Rijksoctrooiwet (of enige Europese equivalent, als die er ooit komt) zullen hebben. Dat brengt ons op de vraag waar de groeiende kritiek op de kwaliteit van verleende octrooien vandaan komt en of dat consequenties zal hebben voor de wijze waarop het materiële octrooirecht

zich zal ontwikkelen en of we in 2110 nog een Rijksoctrooiwet zullen hebben. Of zullen we weer een herleving zien van de anti-octrooi beweging zoals we die in de negentiende, begin twintigste eeuw hebben gezien?

## Octrooiveilingen en de waarde van octrooien

De opkomst van octrooiveilingen in 2006 – gestart door Ocean Tomo<sup>25</sup> in de VS – heeft in elk geval voor een lichtpuntje gezorgd in het zichtbaar maken van de waarde van een octrooi. Veel is er gezegd en geschreven over de betekenis van immateriële waarde ('intangibles') van intellectuele eigendom en octrooien in het bijzonder. Zowel in de fiscaliteit als in economische verhandelingen wordt algemeen erkend dat octrooien als een 'immaterieel' activum of goed moeten worden behandeld.<sup>26</sup> Dit heeft echter niet geleid tot een grotere inzichtelijkheid in de 'waarde' van een octrooi. De veilingen hebben in elk geval een popularisering van het octrooi als waardefactor tot gevolg gehad. De waarde op een veiling is immers welk bod een – al dan niet anonieme<sup>27</sup> – bidder voor een octrooi doet tijdens de veiling. Zo eenvoudig ligt het echter in de alledaagse werkelijkheid niet.

De waarde op de veiling is de prijs die voor het octrooi wordt geboden. Als de '*reserve price*' maar laag genoeg is (dat is de prijs waaronder de octrooihouder niet wil verkopen) dan zal een bod al gauw tot een verkoop leiden, dus tot een verkoopprijs. Is dat echter ook de 'waarde' van het octrooi? Het ligt eraan wie je het vraagt. Voor de veilingkoper waarschijnlijk wel en ook voor zijn accountant. Die zullen de betaalde prijs als verwervingskosten opnemen op de balans in de vorm van *goodwill*). Als in de toekomst dat octrooi licentie-inkomsten gaat genereren dat weer leidt tot een hogere opbrengst dan de verwervingskosten dan heeft dat octrooi een 'waarde' verkregen die geen enkele verhouding meer vertoont met de prijs waarvoor het octrooi werd gekocht op de veiling. Als die kennis bekend zou zijn op het moment van veiling, bijvoorbeeld in de

## 'Geen faculteit in Nederland besteedt serieuze aandacht aan octrooi-management'

gevallen waar een octrooi wordt verkocht dat al licentie-inkomsten genereert, dan geeft dat een 'houvast' voor de waardebeoordeling. Vraag je dat aan een advocaat die zijn cliënt moet adviseren over de waarde van een aangeboden octrooi dan zal hij dat doen aan de hand van een risicoanalyse. In de juridische wereld betekent dat meestal een opinie waarin staat dat ergens ter wereld een *prior art*-publicatie is opgedoken

die het octrooi waardeloos maakt (immers, *nietig* doet zijn). Wordt diezelfde vraag echter aan een IP-manager binnen een bedrijf gesteld dan zal hij de waarde laten hangen van de plaats die het octrooi inneemt in de organisatie. Afhankelijk van het feit of het octrooi ter bescherming dient van eigen producten dan wel leest op producten van de concurrent, waardoor hij 'octrooivrede' kan afdwingen.

<sup>22</sup> Niet te verwarren met *litigation*-strategie, de kennis ervaring om de meest effectieve bescherming van IE te verkrijgen door het strategisch gebruik van litigation-tools en geografische mogelijkheden.

<sup>23</sup> Zie Maskus, K.E. (June 2005) *Emerging Needs for Including Intellectual Property Education and Research in University Curricula*, paper for WIPO International Symposium on Intellectual Property Education and Research, Geneva.

<sup>24</sup> Zelfs in China, het land waarvan we in Nederland graag beweren dat daar weinig ontzag leeft voor IE, is er een universiteit waar IP-Management in het curriculum is opgenomen, de Technische Universiteit (Tsinghua University) zie Hua Guo, Jones Day, China, *Case Study: IP Management at Tsinghua University*, ([iphandbook.org/handbook/ch17/p09/](http://iphandbook.org/handbook/ch17/p09/)).

<sup>25</sup> Recentelijk heeft Ocean Tomo de 'auction business', die slechts tot minimale opbrengsten leidde, met gemiddeld een opbrengst die lager ligt dan de historische kostprijs, ondergebracht in een kleinere eenheid en heeft het zich meer gericht op lucratievere activiteiten zoals b.v. litigation support en 'expert witness' werk.

<sup>26</sup> Blair, M (2001) *Unseen Wealth: Report of the Brookings Task Force on Intangibles*. Washington DC: Brookings Institution Press. Wilson, R.M.S. & J.A. Stenson (2008) Valuation of information assets on the balance sheet: The recognition and approaches to the valuation of intangible assets. *Business Information Review*, 167-182.

<sup>27</sup> De meeste bieders op de door Ocean Tomo georganiseerde veilingen boden per telefoon (anoniem dus); kwade tongen beweren dat in de afgelopen veilingen vooral 'patent aggregators' als Intellectual Ventures (Bellevue, WA, USA) geboden hebben, zie ook Millien en Laurie (2007) *Established and Emerging IP Business Models*. The Eight Annual Sedona Conference on Patent Litigation conference paper.



© ANP PHOTO 2010 Nederlandse Freelancers, Aart Woutersen

## Waarde van intellectuele eigendom

Hierin onderscheidt het octrooi als immaterieel activum zich van andere activa. Waarde is context. Als een fabrikant van elektronica voor het verhandelen van zijn producten behalve componenten ook octrooirechten van derden moet 'inkopen', bijvoorbeeld in de vorm van een licentie, wordt de waarde van de ingelicenseerde octrooien vastgesteld op de 'inkoopwaarde' van die rechten, dus de 'licentieprijs' die betaald is om die rechten, die noodzakelijk zijn om het product aan de man te brengen, te verwerven. Is er echter een partij die – met de rug tegen de muur – in een juridisch octrooiugevecht is verwickeld, dan is de 'waarde' van een octrooi dat hem in staat stelt een tegenvor-

dering in te stellen, vele malen groter dan de 'objectieve waarde' die een dergelijk octrooi zou maken onder normale markt-omstandigheden. En zal dus ook de prijs die de koper bereid is neer te leggen, hoger zijn dan in 'normale' markt-omstandigheden gerechtvaardigd is.

De prijs van een activum als bijvoorbeeld onroerend goed is het transactiebedrag dat in de markt tot stand komt als resultaat van vraag en aanbod, of, in een niet-veiling context, het bedrag als uitkomst van een onderhandelingsproces. Deze prijs kan dus hoger of lager zijn dan de waarde. De prijs zal bepaald worden door omstandigheden op de markt, door sterk subjectieve motieven zowel van de koper als van de verkoper en door hun onderhandelings talent. De aldus vast te stellen waarde is dan de marktwaarde, ofwel de prijs die de markt bereid is

te betalen, afhankelijk van kwaliteit van het onroerend goed, staat van onderhoud, ligging en algemene markt-omstandigheden als toegang tot financiering en dergelijke. De 'markt' voor octrooien gedraagt zich echter niet voorspelbaar, noch logisch.

Een ander voorbeeld dat in dit verband wellicht tot de verbeelding spreekt, is de waarde van beleggingen (aandelen, obligaties en andere waardepapieren). De heersende theorie in kringen van waardepapier beleggingen gaat uit van een 'efficiënte markt'. Dat idee gaat ervan uit dat de markt van beleggingen alle relevante factoren efficiënt incalculeert, en dus redelijk voorspelbare markt-bewegingen tot gevolg heeft. Het gebruik van 'benchmark' data wordt daarbij als uitgangspunt genomen voor aan- en verkoopbeslissingen. Een dergelijk generiek marktconcept voor intellectuele eigendom is jammer





genoeg niet ontwikkeld noch breed geaccepteerd. De 'markt' voor octrooien is dus allesbehalve 'efficiënt'.

Waarde is niet alleen een regelmatig terugkerend onderwerp op octrooicongressen, maar leidt tot velerlei discussies, vragen én academische verhandelingen. Het is ook een nog redelijk onontgonnen terrein, waar standaarden en 'best practices' ontbreken. Dit blijkt alleen al uit het feit dat er op dit moment over de honderd waarderingmethodes voor octrooien bestaan. Die onzekerheid over de waarde van octrooien zal zeker niet bijdragen tot een bredere acceptatie van octrooien als een factor waarbinnen de organisatie rekening moet worden gehouden, noch tot een besef dat octrooi beleid tot een vast onderdeel van elke ondernemingsstrategie hoort.

## Slot

Een bijdrage voor een feestbundel ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Rijsoctrooiwet 1910 behoort te eindigen met een positieve noot. Al was het maar omdat een wet die al een eeuw standhoudt en grote groepen IE-practici en -wetenschappers dagelijks tot leidraad dient, dat verdient. Dat valt eigenlijk niet mee, vooral niet omdat de indruk bestaat dat echte vernieuwing van het octrooisysteem uitblijft. Ook de rechtspraak in Europa, anders dan de Supreme Court in de VS, neemt veel te weinig voortouw in het verschaffen van rechtszekerheid en voorspelbaarheid van octrooiuitspraken. Maar daar zullen we het de komende decennia hopelijk over kunnen hebben, met als resultaat een moderne, Europese, eenvormige variant van de Rijsoctrooiwet 1910.

# Over de redactie

56

Derk-Jan de Groot studeerde Nederlands recht. Sinds 1983 is hij werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken; sinds 2006 is hij MT-lid en manager Octrooiverlening bij NL Octrooicentrum. Uit dien hoofde neemt hij ook deel aan overleg bij WIPO (World Intellectual Property Organisation), EPO (European Patent Office) en BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom).

Henk Hanneman is octrooigemachtigde en was tot medio 2005 hoofd van de octrooiafdeling van Océ. Sindsdien werkt hij als zelfstandig consultant en als adviseur/commissaris bij een aantal bedrijven. Hij was eerder voorzitter van de Orde van Octrooigemachtigde en bestuurslid bij andere nationale en internationale verenigingen/instellingen op het gebied van de intellectuele eigendom.

Toon Huydecoper was van ongeveer 1972 tot 2001 werkzaam als advocaat in de IE-sectie van wat inmiddels het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek is. Sinds 2001 werkt hij als advocaat-generaal bij de civiele sectie van het Parket bij de Hoge Raad. Hij is co-auteur van de serie "Industriële Eigendom" (voortzetting van het ooit door Dorhout Mees begonnen, en later door Van Nieuwenhoven Helbach bewerkte "Nederlands Handels- en Faillissementsrecht").

Ruurd Jorritsma is werkzaam als scheikundig octrooigemachtigde en als partner verbonden aan Nederlandsch Octrooibureau. Hij adviseert en treedt op voor bedrijven in vooral de voeding, chemie en farmacie. Hij is bestuurslid van de Orde van Octrooigemachtigden, CVO, epi en AIPPI-NL geweest.

Bart Klein is sinds 2001 werkzaam bij farmaceutisch biotechbedrijf Crucell, waarvan sinds 2006 als EVP IP & Legal. Van 1998 tot 2001 was Bart werkzaam bij Koninklijke KPN

N.V., als hoofd van de groep Intellectuele Eigendom, na eerder posities te hebben bekleed als octrooigemachtigde bij Gist-brocades B.V. en bij MOGEN International N.V.

Bart heeft een Masters in de Biologie, met een specialisatie chemische biologie/moleculaire biologie, en is Nederlands en Europees octrooigemachtigde. Naast diverse lidmaatschappen van beroepsgroepen en commissies, zoals de LES, commissie IE van het VNO-NCW, de Commissie van Acht, is Bart voorzitter van de commissie IE van NIABA.

Hajo Kraak is sinds 1987 werkzaam in het octrooivak. Aanvankelijk als octrooigemachtigde bij Akzo Nobel in Arnhem, en later bij Organon in Oss. Van 2001-2007 was hij hoofd van de octrooiafdeling van Organon en lid van het IP management team van Akzo Nobel. In 2007 stapte hij over naar Vereenigde, waar hij een brede chemische en farmaceutische praktijk heeft. Per 1 juli 2010 is hij vennoot van Vereenigde. Hajo Kraak is tutor praktische vaardigheden bij de beroepsopleiding voor octrooigemachtigden, lid van de commissie PR en Voorlichting van de Orde van Octrooigemachtigden, en gekozen lid van de EPI Council.

Constant van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Van 1977 tot 2009 was hij advocaat bij De Brauw, gespecialiseerd in de industriële eigendom. Co-auteur van het handboek *Industriële Eigendom* en redacteur van *BIE* sinds 1987.

Tony Tangena heeft meer dan 30 jaar voor Philips Electronics gewerkt, waarvan 20 jaar bij de afdeling Intellectual Property & Standards. In 2009 trad hij vervroegd uit en startte hij zijn eigen Intellectuele Eigendom adviesfirma: Tangena & Van kan. Tangena & Van kan is gespecialiseerd in portfolio management en het waarderen van octrooien.

## Over de auteurs

Arnoud Engelfriet is IT-jurist en Europees octrooigemachtigde. Hij is partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. In 2005, toen hij bij Philips werkte, was hij betrokken bij het debat rond de richtlijn software-octrooien. Hij heeft tientallen artikelen geschreven over juridische bescherming van software, open source en octrooien.

Bart van Wezenbeek studeerde biologie en rechten en is Nederlands en Europees octrooigemachtigde. Hij begon zijn carrière in de research van Organon, waarna hij enkele jaren octrooigemachtigde was bij het plantenbiotechnologiebedrijf MOGEN. Sinds 2002 is hij werkzaam bij Vereenigde. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het hof Den Haag. Daarnaast is hij actief betrokken bij de opleiding voor Europees octrooigemachtigde (CEIPI) en de opleiding voor octrooi-informatiespecialist (Den Haag).

Lex van Wijk is octrooigemachtigde en heeft in Nederland en het buitenland in verschillende functies gewerkt voor bedrijven als Shell, Burmah Castrol en Siemens AG. Hij is nu een partner bij DeltaPatents. Lex is auteur van het boek "There May Be Trouble Ahead, A Practical Guide to Effective Patent Asset Management". Hij is bestuurslid en oud-voorzitter van LES Benelux, en voorzitter van de Long Range Planning Committee van LES International.

Drs. Ing. P.G.W. (Peter) de Weerd is biochemisch ingenieur en chemicus, Nederlands en Europees Octrooigemachtigde en Europees Merkgemachtigde. Werkzaam sinds 1992 in de farmaceutische industrie (Akzo Nobel Pharma BV (Nederland, USA) en Novartis Pharma AG (Zwitserland)).

Mr. G.R.B. van Peurseem studeerde rechten in Amsterdam en was daarna bijna 10 jaar advocaat, voornamelijk bij De Brauw Blackstone Westbroek, alvorens in 2001 over te stappen naar de IE Afdeling van de Haagse rechtbank. Daar is hij vanaf april 2006 inhoudelijk vice-president. Hij is sinds juli 2009 lid van de Grote Kamer van Beroep in

München en heeft zitting in een expert group die de Europese Commissie adviseert over het UPLS en EU octrooi.

Leo Steenbeek is in 1987 afgestudeerd als ingenieur bij de Technische Universiteit Delft, Faculteit Elektrotechniek. Daarna begon hij als wetenschappelijk medewerker bij Philips Corporate Patents and Trademarks (nu: Philips Intellectual Property & Standards). In 1990 werd hij ingeschreven als Nederlands octrooigemachtigde, in 1991 als Europees octrooigemachtigde en in 1993 als Belgisch octrooigemachtigde. In 1994 studeerde hij als jurist af bij de Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Ruud Peters, werd in 1999 benoemd tot 'Chief Executive Officer' (CEO) van Philips Intellectual Property & Standards, waar hij verantwoordelijk is voor het leiding geven aan Philips' wereldwijde activiteiten op het gebied van het creëren en benutten van de intellectuele eigendom (IE) portefeuille. Hij is ook verantwoordelijk voor de technische en formele activiteiten bij het formuleren van standaarden in de gebieden 'consumer lifestyle', gezondheidszorg, licht en technologie. Hij kwam bij de Philips IP&S organisatie in 1977 en werd als directeur verantwoordelijk voor licenties in 1990. Hij nam deel aan organisaties voor het formuleren van standaarden, zoals ISO en ETSI, waar hij actief betrokken was bij het IE beleid. Ruud Peters is ook een bestuurslid van drie technologie/IE licentie/handelsfirma's. Hij heeft een achtergrond in natuurkunde.

Severin de Wit is van 1978- 2007 IE advocaat-partner geweest bij diverse (internationale) advocatenkantoren. In 2006 richtte hij IPEG Consultancy B.V. op, een uit 19 man bestaande internationaal IE consultancy. Hij is redacteur van *IER* en is een frequent blogger ([www.ipeg.com/blog](http://www.ipeg.com/blog)) en auteur van diverse artikelen over intellectuele eigendom.



Bron: de Nationale Beeldbank / reisbeeld

**Binnenzijde omslag** Oud en nieuw op drukke Westerschelde

<b>Softwarebescherming</b>	<b>3</b>
<i>Vorbije en toekomstige tendensen</i>	
<b>Biotechnologie in het octrooirecht</b>	<b>10</b>
<b>Het veranderende 'IE-spel'</b>	<b>16</b>
<i>Het effect op IE-exploitatie</i>	
<b>Trends in de farmaceutische industrie</b>	<b>22</b>
<i>Impact op IE-rechten</i>	
<b>Het toekomstige UPLS</b>	<b>26</b>
<i>Voor de beslechting van octrooigeschillen in Europa</i>	
<b>PCT en PPH</b>	<b>36</b>
<i>Ofwel: 'Hoe verder met het internationale octrooisysteem?'</i>	
<b>Het heruitvinden van octrooien</b>	<b>40</b>
<i>En de manier waarop we ze gebruiken</i>	
<b>Haalt de Rijksoctrooiwet 2110?</b>	<b>48</b>
<b>Over de redactie</b>	<b>56</b>
<b>Over de auteurs</b>	<b>57</b>