



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 02 / 03 – april / juli 2013 – jaargang 81

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van NL Octrooiencentrum

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

[Nationale Ontwikkelingen \(incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken\)](#)

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

[Boekaankondigingen](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vier categorieën:

Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Examencommissie en Mededelingen Octrooiregister. Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [\[lees meer\]](#)
- Octrooigemachtigdenregister [\[lees meer\]](#)
- Examencommissie
 - Tentamendata in 2014 [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Afscheid directeur NL Octrooiencentrum [\[lees meer\]](#)
- Invoering beperkte veredelingsvrijstelling [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

- **WIPO**
 - PCT Working Group [\[lees meer\]](#)
- **EOB / UPC**
 - Unified Patent Court: de hoofdpunten [\[lees meer\]](#)
 - Unified Patent Court: Consultatie over het procesreglement [\[lees meer\]](#)
 - Unified Patent Court: Reglement inzake Eenheidsoctrooibescherming [\[lees meer\]](#)
 - Nieuwbouw EOB [\[lees meer\]](#)
 - Substantive Patent Law Harmonisation [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die NL Octrooiencentrum heeft gedaan in eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover NL Octrooiencentrum bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van NL Octrooiencentrum.

- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**

BIE 2013, nr. 3, Advies NL Octrooiencentrum, 8 februari 2013, G.F. Ophuis/GBO Projects B.V.
[[lees meer](#)]

BIE 2013, nr. 4, Advies NL Octrooiencentrum, 28 mei 2013, Novellini Diffusion/Clean Fire
[[lees meer](#)]

- **Overige zaken**

BIE 2013, nr. 5, Beschikking NL Octrooiencentrum, 16 mei 2013, Gardena [[lees meer](#)]

BIE 2013, nr. 6, Arrest Hof 's-Gravenhage, 29 januari 2013, Agfa/Xingraphics [[lees meer](#)]

BIE 2013, nr. 7, Vonnis Rechtbank 's-Gravenhage, 8 mei 2013, Cresco/Taste of Nature
[[lees meer](#)]

BIE 2013, nr. 8, Arrest Hof 's-Gravenhage, 25 juni 2013, Rowi/Ziggo [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Boekaankondigingen

Het Bijblad geeft u een overzicht van de boeken over octrooirecht die NL Octrooiencentrum heeft aangekocht. In dit geval gaat het om aankopen in de periode januari 2013 – juni 2013. Deze boeken kunnen op afspraak worden ingezien. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Infotheek: 088 6026310 of anneke.vanleusden@agentschapnl.nl.

[[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:

mw. L.C.J.P. de Vlieger

bijblad@agentschapnl.nl

Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen.

Vergaderjaar 2012–2013

33 365 (R 1987)

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Nr. 5

VERSLAG

Vastgesteld 30 november 2012

De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

blz.

Inleiding	pp. 1–2
1. Aanleiding en doel	pp. 2–3
2. Hoofdpijnen van het wetsvoorstel	pp. 3–6
3. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst	pp. 6–8
4. Verhouding tot Richtlijn 98/44/EG	pp. 9–11
5. Administratieve lasten	pp. 11
6. Vergelijking met het buitenland	pp. 11–12
7. Inwerkingtreding en gevolgen voor al verleende licenties	pp. 12
8. Artikelen	pp. 12
9. Overig	pp. 12–13

Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling. De leden zijn van mening dat het wetsvoorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatieve slagkracht van de plantenveredelaars. Deze leden zien het wetsvoorstel als een belangrijke stap in het verder in balans brengen van het octrooirecht en het kwekersrecht in de plantenveredeling. De leden van de VVD-fractie hebben ten aanzien van het voorstel nog wel een aantal vragen en opmerkingen.

De leden van de fractie van de PvdA hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover nog enkele vragen.

De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de lang verwachte wijziging van de Rijsoctrooiwet in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling.

De leden van de CDA- fractie hebben het wetsvoorstel met interesse ontvangen en hebben enkele vragen.

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van de voorgenomen wijziging. Over het voorstel hebben zij enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel tot wijziging van artikel 53b van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling. Deze leden zijn verheugd met deze eerste stap om het kwekersrecht en octrooirecht beter in balans te brengen. Zij zien echter een noodzaak om verdere stappen te nemen richting een bredere veredelingsvrijstelling. Zij willen de regering nog enkele vragen voorleggen.

De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel om de beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijsoctrooiwet op te nemen en de analyse van Raad van State inzake de verenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht met de TRIPS-Overeenkomst. De leden steunen het wetsvoorstel, al hebben zij nog wel enkele vragen. De leden vinden dat analyse van Raad van State geen recht doet aan de werkelijkheid.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel waarmee een beperkte veredelingsvrijstelling wordt ingevoerd. Het grote belang van de voedselzekerheid vereist naar mening van deze leden verdergaande stappen om vrije veredeling mogelijk te maken, maar deze beperkte vrijstelling is een eerste stap daarin die zij van harte steunen. Zij willen graag nog enkele vragen stellen.

1. Aanleiding en doel

De leden van de VVD-fractie lezen dat de voorgestelde wijziging van artikel 53b van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) is afgestemd met Curaçao en Sint Maarten. Betekent dit dat het wetsvoorstel dan ook geldt voor deze landen? De leden van de VVD-fractie lezen verder dat artikel 53b op grond van artikel 133, tweede lid, van de ROW, niet bindend is voor Aruba. Waarom wordt het wetsvoorstel niet van toepassing verklaard op Aruba en wel op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Kan de regering aangeven op welke wijze deze openbare lichamen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het wetsvoorstel?

De leden van de VVD-fractie lezen dat deze veredelingsvrijstelling een voorziening is voor plantenveredelaars om met biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, nieuwe plantenrassen te kweken of te ontdekken en te ontwikkelen zonder licentie van de houder van een octrooi voor een uitvinding met betrekking tot dat biologisch materiaal. De leden hebben twijfels over het woord «nieuw». De reden is dat «nieuw» een strikte definitie heeft in het octrooirecht. De absolute nieuwheid die in het octrooirecht geldt, kan niet in de plantenveredeling gebruikt worden aangezien in de selectiefase van de plantenveredeling het toekomstig ras vaak al bestaat als onderdeel van de brede populatie die ontstaat na een

kruising. Het woord «onderscheidbaar» is gedefinieerd in het kwekersrecht en doet recht aan de praktijk van de plantenveredeling en past wat de leden van de VVD-fractie betreft beter in deze context. De leden horen graag van de regering of zij bereid is om het woord «nieuw» te vervangen door het woord «onderscheidbaar», anders overwegen deze leden een amendement op dit punt.

Nederland moet als lidstaat van de Europese Unie met betrekking tot intellectueel eigendom op de platenveredeling zich houden aan de Biotechnologierichtlijn 98/44/EG. Deze is eveneens leidend voor de Rijksoctrooiwet 1995. Waar onder het kwekersrecht concurrenten vrijelijk van elkaars rassen gebruik mogen maken voor het creëren en commercieel exploiteren van nieuwe rassen, geldt dat voor het gebruik van octrooirechtelijk beschermd plantenmateriaal een licentie van de octrooihouder nodig is. Aan de ene kant dient intellectueel eigendomsrecht beschermt te zijn, maar tegelijkertijd moeten kwekers de mogelijkheid hebben om met het beschermde eigendom nieuwe rassen te ontwikkelen. Nu frustreren de twee systemen van intellectueel eigendom met betrekking tot plantenrassen elkaar. Is deze problematiek ook gaande in andere sectoren zo vragen de leden van de CDA-fractie en op welke wijze is deze problematiek daar aan de orde? Een deeloplossing voor dit probleem in de veredelingssector wordt nu gezocht in de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. De leden van de CDA-fractie vragen of hiermee in feite de bestaande onderzoeksvrijstelling dan wordt verruimd ten gunste van de plantenveredeling? En is dat niet al specifiek genoeg? Waarom is de veredelingsvrijstelling die nu in de Rijksoctrooiwet wordt geïntroduceerd veel breder dan de veredelingsvrijstelling in het kwekersrecht zo vragen de leden van de CDA-fractie? Zowel betreffende het materiaal dat gebruikt mag worden en het tijdstip waarop dit materiaal beschikbaar komt?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de invloed die octrooien hebben op de voedselzekerheid. Octrooien op planten en dieren beperken de innovatie in de veredeling en daarmee de diversiteit van rassen voor voedselveredeling, deelt de regering deze mening? Zo nee, waarom niet? Deelt de regering de mening dat het kwekersrecht het leidende intellectuele eigendomsrecht voor de plantenveredeling moet blijven? Voor veredelaars van nieuwe gewassen is het heel belangrijk dat zij vrij gebruik kunnen maken van uitgangsmateriaal, zonder dat zij licenties nodig hebben of bang hoeven te zijn dat zij een patent schenden. Dat veredelaars nu tegen beperkingen in het uitgangsmateriaal aanlopen, komt door de ontwikkelingen met betrekking tot biotechnologie. Het invoeren van de beperkte veredelingsvrijstelling is geen oplossing voor dit probleem. Kan de regering dit bevestigen? Omdat de veredelingsvrijstelling alleen geldt tijdens de periode van veredeling, geeft deze geen garantie op het mogen commercialiseren van het nieuwe ras. Veredelaars geven aan dat dit een probleem voor hen vormt en innovatie zal belemmeren. Een kweker die gebruik heeft gemaakt van geïntroduceerd plantmateriaal is na jarenlang veredelen nog steeds geheel afhankelijk van de medewerking van de octrooihouder(s) om tegen billijke voorwaarden een licentie te verkrijgen voor de exploitatie van het ras. Een dwanglicentie is geen serieus alternatief. Hoe ziet de regering dit, en op welke wijze wil zij dit probleem oplossen?

2. Hoofdpijnen van het wetsvoorstel

De leden van de VVD-fractie lezen dat de vrijstelling niet geldt voor de commerciële exploitatie van nieuwe plantenrassen, verworven met deze vrijstelling. Onder de commerciële exploitatie is ook inbegrepen de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating. De leden zijn van mening dat de fase van

aanmelding tot aan het moment van de verlening van een registratie onderdeel is van het kweekwerk. Ten eerste omdat tijdens het toetsen van nieuwe rassen voor het cultuur- en gebruikswaardenonderzoek de beste rassen worden geselecteerd. Ten tweede omdat tijdens de registratie door onderzoek wordt vastgesteld of de nieuwe aanmelding een ras genoemd mag worden. Pas nadat dit vastgesteld is, is er sprake van een ras, en daarmee een commercialiseerbare eenheid. Het toetsen van kandidaat-rassen kan wat de leden van de VVD-fractie betreft niet als commerciële exploitatie van het ras worden gezien en zou daarom onder de vrijstelling moeten vallen. Kan de regering motiveren waarom zij heeft gekozen om dit onderdeel buiten de vrijstelling te laten en is zij eventueel bereid dit aan te passen in het wetsvoorstel?

De leden van de fractie van de PvdA zouden er voorstander van zijn om het woord «nieuw» te vervangen door «onderscheidbare». De reden is dat «nieuw» een strikte definitie heeft in het octrooirecht. De absolute nieuwheid die in het octrooirecht geldt, kan niet in de plantenveredeling gebruikt worden aangezien in de selectiefase van de plantenveredeling het toekomstige ras vaak al bestaat als onderdeel van de brede populatie die ontstaat na een kruising. Het gebruik van het woord «nieuw» is dus in tegenspraak met het woord «ontwikkelen» in dezelfde zin. Het woord «onderscheidbaar» is gedefinieerd in het kwekersrecht en doet recht aan de praktijk van de plantenveredeling, zo vernemen de leden uit de sector. De leden vragen in hoeverre het begrip «nieuw» zoals gebruikt in de Rijsoctrooirecht ook bruikbaar is voor plantenveredeling waar gedurende kruising en selectie al diverse rassen ontstaan. Zou «onderscheidbaar» niet een betere term zijn?

De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre de beperkte veredelingsvrijstelling veredelaars echt helpt. Als eenmaal een nieuw ras is ontwikkeld, zal immers alsnog een licentie verkregen moeten worden. De leden kunnen zich voorstellen dat een veredelaar van tevoren zekerheid hieromtrent zou willen hebben en ook zou willen weten tegen welke kosten hij gebruik kan maken van de licentie. In hoeverre voorziet de voorgestelde wijziging in deze onzekerheid? In hoeverre is het mogelijk al vóórdat er een nieuw ras klaar is voor vermarkting, bij weigering door de licentiehouder een dwanglicentie te verkrijgen? Dit om te voorkomen dat een plantseizoen verloren gaat?

De leden van de fractie van de PvdA viel de zin op dat «ten overvloedige zij opgemerkt dat een veredelaar [...] er zich van moet vergewissen dat hij kan voldoen aan geldende wet- en regelgeving». De leden vragen hoe dit zou moeten: op een zaad is immers niet af te lezen of dit genetisch gemodificeerd is. De leden vrezen voor een situatie waarin veldproeven worden gedaan met genetisch gemodificeerd materiaal, zonder dat de veredelaar dit weet en daartoe ook niet de benodigde voorzorgsmaatregelen heeft genomen. In hoeverre is dit probleem te ondervangen? Bijvoorbeeld door uitsluiting van genetisch gemodificeerd materiaal? Door goede etikettering? De leden vragen in algemene zin of het niet raadzaam is op etiketten van zaaigoed te vermelden of en welke licenties daarop van toepassing zijn, om zo te voorkomen dat veredelaars onwetend zijn over het feit dat op plantmateriaal waarmee gewerkt wordt licenties rusten. De leden vragen of om die reden inschrijving van een verkregen licentie in het octrooieregister niet verplicht zou moeten zijn. In de memorie van toelichting staat een verklaring wat de grenzen zijn van «kweken of ontdekken en ontwikkelen». Daarin staat dat de periode dat kandidaat-rassen getoetst worden (voor kwekersrechtverlening of registratie voor marketing) daar niet onder begrepen is. De leden van de fractie van de PvdA vragen of dit juridisch wenselijk of zelfs juist is. Immers voordat een ras getoetst is kan juridisch niet gesproken worden van een ras. Pas ná een zogenaamde test op «distinctness, uniformity and stability» (DUS-test) kan voor groente- en akkerbouwgewassen gesproken

worden van een onderscheidbaar ras. De toetsing is ook – zeker bij akkerbouwgewassen – integraal onderdeel van het selectieproces. Tijdens die fase worden de laatste keuzes gemaakt of een kandidaat-ras gecommmercialiseerd gaat worden of niet. De leden van de fractie van de PvdA dringen aan op het aanpassen van de memorie van toelichting zodat de vrijstelling ook geldt voor de periode van officiële toetsing.

De leden van de D66-fractie constateren dat in de nieuwe situatie de octrooihouder een sterke positie krijgt, aangezien deze aan het begin van het (veredelings)traject vrijelijk kon beschikken over plantenmateriaal. Zij vragen de regering op deze constatering te reageren. De leden van de D66-fractie vragen de regering uiteen te zetten hoe het niet laten gelden van de vrijstelling voor commerciële exploitatie zich verhoudt tot artikel 50 van de Zaaizaad- en plantgoedwet.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom in het wetsvoorstel gesproken wordt over «nieuwe» plantenrassen. Kan de regering aangeven waarom niet is gekozen voor de formulering «andere» of «onderscheidbare» rassen, zo vragen deze leden. Wat zijn de consequenties van het gebruik van het woord «nieuwe» dat in het licht van het kwekersrecht een specifieke betekenis heeft?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering waarom ervoor is gekozen om de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating ook te beschouwen als commerciële exploitatie? Klopt het volgens de regering dat er pas sprake is van een nieuw plantenras na vaststelling hiervan in de registratieprocedure? Zo ja, is het volgens de regering dan mogelijk om het toetsen van kandidaat-rassen onder de vrijstelling te laten vallen? Zo nee, waarom niet, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nader toe te lichten hoe de voorgestelde beperkte verdelingsvrijstelling in het octrooirecht zich precies verhoudt tot de vrijstelling in het kwekersrecht, zoals opgenomen in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (artikel 57, derde lid, aanhef en onder c). Wat zijn de verschillen en overeenkomsten en hoe vullen beide vrijstellingen elkaar aan, zo vragen deze leden?

In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat onder commerciële exploitatie ook de aanmelding van nieuwe plantenrassen voor het verkrijgen van een kwekersrecht of een toelating wordt begrepen. Waarom is ervoor gekozen om deze aanmelding, in feite de toets of een kandidaat-ras daadwerkelijk een nieuw ras mag worden genoemd, ook onder de commerciële exploitatie te trekken? Het is immers duidelijk dat ook na aanmelding en verkrijging van het kwekersrecht materiaal van het ras niet in het handelsverkeer gebracht mag worden. Daarbij komt dat tijdens het toetsen van nieuwe rassen voor het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek de beste rassen worden geselecteerd en de fase van aanmelding tot eventuele verlening van het kwekersrecht meer hoort bij de selectieprocedure (en in die zin onderdeel is van het kweekwerk) dan bij de fase van commerciële exploitatie. De leden van de SGP-fractie ontvangen graag een toelichting op dit punt en vragen of de regering bereid is de toelichting aan te passen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben twijfels of de term «nieuw» die met betrekking tot plantenrassen wordt gehanteerd in het wetsvoorstel, wel de juiste term is. De Raad van State alsmede juristen hebben erop gewezen dat de verordening nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht, spreekt over het kweken van «andere» rassen. In het kwekersrecht wordt er gesproken over «onderscheidbare» rassen. Kan de regering bevestigen dat de term «nieuw» in het kwekersrecht een specifieke betekenis heeft, en dat deze betekenis verschilt van

het gebruik van «nieuw» in het octrooirecht? Waarom heeft de regering ervoor gekozen om in deze aan te sluiten bij het octrooirecht en niet bij het kwekersrecht, en welke consequenties heeft dit strengere begrip van «nieuw» voor de veredelaars?

3. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst

De Raad van State is van oordeel dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling niet te verenigen is met de TRIPS-Overeenkomst en de Biotechnologierichtlijn. Het internationale advocatenkantoor Hogan Lovells en Plantum stellen echter dat de introductie van een kwekersvrijstelling in het octrooirecht niet in strijd is met de TRIPS-Overeenkomst en/of Biotechnologierichtlijn. Kan de regering de verschillen in opvatting nader duiden zo vragen de leden van de VVD-fractie?

De conclusie in het rapport van de Raad van State, namelijk dat een volledige kwekersvrijstelling in het octrooirecht niet in overeenstemming is met artikel 30 Trips, doet volgens verschillende juridische specialisten geen recht aan Artikel 27 van de TRIPS -Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In het rapport van de Raad van State is artikel 27 niet genoemd. Kan de regering een beoordeling geven van de passendheid van een volledige kwekersvrijstelling binnen artikel 27 van de TRIPS overeenkomst, zo vragen de leden van de fractie van de PvdA? De leden merken op dat gesproken wordt van ontwikkelperiodes van 5 tot 15 jaar. Uit de veredelingsbranche horen zij dat de ontwikkelingsfase steeds korter wordt door nieuwe kweek- selectiemethodes. De leden schrikken dan van de opmerking dat het enkele jaren zou moeten duren alvorens een toelating te verkrijgen. In hoeverre is het mogelijk deze toelating te versnellen?

De leden van de SP-fractie krijgen graag een beschouwing over India en andere landen in de wereld waar de TRIPS-Overeenkomst kennelijk geen belemmering vormt voor het verkrijgen van kwekersrecht en/of een volledige kwekersvrijstelling en het inperken van octrooirechten betreffende levend materiaal.

Graag ontvangen de leden een overzicht van landen waar dit ook het geval is, en een juridische onderbouwing waarom dit daar kennelijk goed mogelijk is. Ook ontvangen de leden graag een overzicht van landen waar in WTO verband procedures tegen gestart zijn of juist niet.

Daarnaast vragen de leden van de SP-fractie of de regering nader in wil gaan op de reactie van de Europese Commissie op de beperkte veredelingsvrijstelling in de Franse en Duitse wetgeving en op reacties of procedures in de WTO hiertegen.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Rijsoctrooiwet 1995 wordt niet mogelijk geacht wegens strijd met de TRIPS-Overeenkomst en de richtlijn. Kan een nadere schets worden gegeven waarom dat niet mogelijk wordt geacht zo vragen de leden van de CDA-fractie. De leden van de CDA-fractie merken op dat hier slechts naar de mogelijkheid van artikel 30 van het TRIPS verdrag is gekeken terwijl artikel 27 lid 3 sub b van het TRIPS verdrag mogelijk ook ruimte biedt. De leden van de CDA-fractie zien graag een nadere toelichting op dit punten evenals de (on)mogelijkheden van de richtlijn zelf.

De leden van de D66-fractie lezen dat de regering meent dat enkel een invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijsoctrooiwet mogelijk is. De regering wijst hierbij op Europese richtlijnen¹ en de TRIPS-Overeenkomst.² De aan het woord zijnde leden constateren echter dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn en refereren hierbij aan een artikel van universitair hoofddocent intellectuele eigendom mr.

¹ Richtlijn 98/44/EG; PbEG 1998, L 213.

² Trb. 1995, 130.

P.A.C.E. van der Kooij, waarin hij concludeert dat «het TRIPS-verdrag zich niet verzet tegen de opnemings in een octrooiregime van een volledige kwekersvrijstelling.»¹ Zij vragen de regering hierop te reageren.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er verschillende visies bestaan over de juridische haalbaarheid van de volledige veredelingsvrijstelling op basis van de TRIPS-Overeenkomst. Is de regering bereid om op dit punt duidelijkheid te vragen door de vraag of de TRIPS-Overeenkomst ruimte biedt voor een volledige veredelingsvrijstelling in de plantenveredelingssector, voor te leggen aan een internationaal panel?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of op basis van de uitspraak van het WTO-panel uit 2000, dat in de memorie van toelichting wordt aangehaald, geconcludeerd kan worden dat een veredelaar die op basis van de voorgestelde beperkte veredelingsvrijstelling een onderscheidbaar plantenras heeft ontwikkeld, in het geval hij geen licentie voor commerciële exploitatie heeft, na afloop van het octrooi niet onmiddellijk tot commerciële exploitatie over mag gaan, maar eerst een bepaalde periode moet wachten?

De leden van de SGP-fractie vinden een beperkte veredelingsvrijstelling een goede eerste stap, maar nog onvoldoende om de verstoorde balans tussen het octrooirecht en het kwekersrecht te herstellen. Er liggen verschillende opties op tafel voor verdere stappen, waaronder een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Biotechnologierichtlijn. Voor een constructief maatschappelijk en politiek debat over een eventuele uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Biotechnologierichtlijn is het van groot belang om te weten of een dergelijke veredelingsvrijstelling niet in strijd hoeft te zijn met de TRIPS-Overeenkomst.

De leden van de SGP-fractie hebben in dit verband kennisgenomen van de juridische analyses van de (on)mogelijkheden van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het licht van internationale regelingen door zowel het ministerie van Economische Zaken (toen EL&I; bijlage bij Kamerstuk 27 428, nr. 182) als de Raad van State (in advies bij voorliggende wetsvoorstel). De leden vinden dat deze analyses geen recht doen aan de werkelijkheid. Beide analyses gaan voorbij aan artikel 27, lid 3, van de TRIPS-Overeenkomst.

Voor planten, inclusief hun eigenschappen, en plantenrassen geldt in de eerste plaats artikel 27, lid 3, van de TRIPS-Overeenkomst. De leden willen er daarbij op wijzen dat het in artikel 27, lid 3, onderdeel b, gaat om «planten» en niet om de engere formulering «plantenrassen» zoals genoemd in artikel 53, onderdeel b, van het Europees Octrooiverdrag en artikel 4, lid 1, van de Biotechnologierichtlijn. Artikel 27, lid 3, onderdeel a, biedt landen de ruimte om planten, inclusief hun eigenschappen, niet octrooieerbaar te verklaren. Artikel 27, lid 3, onderdeel b, vraagt wel om een doeltreffende bescherming van plantenrassen door octrooien, een andere doeltreffend stelsel of een combinatie van beide. Een dergelijk doeltreffend stelsel is het Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)-verdrag en de Europese Verordening inzake het communautaire kwekersrecht (2100/94 EG), inclusief de daarin opgenomen uitgebreide veredelingsvrijstelling. Zoals aangegeven biedt artikel 27, lid 3, onderdeel b, ook ruimte voor een combinatie van bijvoorbeeld de octrooibescherming en de uitgebreide veredelingsvrijstelling uit het kwekersrecht. Op basis van artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst kan dus wel worden gesteld dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Biotechnologierichtlijn in overeenstemming is met de TRIPS-Overeenkomst. De leden van de SGP-fractie verwijzen hiervoor naar bijvoorbeeld de conclusie van de heer Van der Kooij in de European Intellectual Property Review (P. van der Kooij, «Towards a breeder's

¹ Paul van der Kooij, «TRIPS en de kwekersvrijstelling», *Berichten Industriële eigendom*, januari 2012, blz. 12–17.

exemption in patent law?», EIPR, Issue 11, 2010): «Finally, a breeder's exemption (...) in patent law would certainly be «TRIPS-proof», (...)».

De leden van de SGP-fractie hebben eerder al gevraagd of de regering de Raad van State ook zou willen laten kijken naar artikel 27, lid 3, van de TRIPS-Overeenkomst (Kamerstuk 32 472, nr. 14). Dat is helaas niet gebeurd. De leden vragen de regering in te gaan op de genoemde analyse op basis van artikel 27, lid 3, van de TRIPS-Overeenkomst, al dan niet na ingewonnen advies van bijvoorbeeld de Raad van State.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien de invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling als een belangrijke stap, maar zeker niet als oplossing voor het probleem. De introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zou wel de belangrijke toegang tot biologisch materiaal en plantenveredeling mogelijk maken. Onder deze uitgebreide veredelingsvrijstelling mag een veredelaar beschermd biologisch materiaal gebruiken om nieuwe plantenrassen te ontwikkelen en te vermarkten. In tegenstelling tot wat de Raad van State heeft geoordeeld, wijzen meerdere juristen erop dat de uitgebreide veredelingsvrijstelling wél mogelijk is onder het TRIPS-verdrag. Kan de regering ingaan op de mogelijkheden die artikel 27(3)b biedt om een brede veredelingsvrijstelling in te voeren?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen graag een nadere duiding van UPOV. Dit internationale verdrag gaat uit van het kwekersrecht, en kan wel onder TRIPS bestaan. Betekent dit niet dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling gewoon mogelijk is onder het TRIPS-verdrag? Kan de regering nader ingaan op de gevolgen van UPOV voor ontwikkelingslanden? Welke belemmeringen kunnen zij onder dit verdrag ervaren? Wat is het beleid van de Europese Commissie wanneer er bi- of multilaterale handelsverdragen worden afgesloten, wordt er hierbij aangedrongen op het overnemen van UPOV 91? Zo ja, hoe beoordeelt de regering dat?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen er nogmaals op wijzen dat de onbedoelde uitbreiding van de biotechnologierichtlijn naar de plantenveredeling de oorzaak is van de huidige problemen. Dit maakte het voor het eerst mogelijk om patenten aan te vragen op eigenschappen, en daarmee ook op rassen. Het kwekersrecht werkt wereldwijd goed om innovatie in plantenveredeling en de snelle ontwikkeling van nieuwe plantenrassen te bevorderen, deelt de regering die mening?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen er dan ook op dat de oplossing voor de hand ligt: het octrooieren van (eigenschappen van) planten en dieren moet verboden worden. Dat garandeert de vrijheid voor veredelaars om gebruik te maken van uitgangsmateriaal. Het garandeert bovendien de vrijheid van boeren – ook en vooral in ontwikkelingslanden, om hun geoogste zaden weer te gebruiken voor teelt van nieuwe gewassen – zonder dat zij daarbij bang hoeven te zijn voor rechtszaken die tegen hen zouden worden aangespannen worden door multinationals. Kan de regering nader ingaan op de mogelijkheden die artikel 27 van het TRIPS-verdrag biedt om planten en dieren uit te sluiten van patenteerbaarheid? Welke stappen zouden er voor nodig zijn, en welke mogelijkheden ziet de regering hiertoe? In het TRIPS verdrag staat dat deze bepaling vier jaar na inwerkingtreding van het verdrag geëvalueerd zou worden. Is dit inderdaad gebeurd, en zo ja, kan de regering de bevindingen van deze evaluatie kort weergeven? Kan de regering tevens aangeven of artikel 27(3)b de laatste jaren onderwerp van WTO-besprekingen is geweest, en zo ja, in welke zin en wat de inbreng van Nederland in deze besprekingen is geweest? Welke mogelijkheden bestaan er om in bilaterale handels- en investeringsverdragen voorwaarden op te nemen om octrooien op planten en dieren aan banden te leggen?

4. Verhouding tot Richtlijn 98/44/EG

De leden van de VVD-fractie lezen dat over de toelaatbaarheid van een beperkte verdelingsvrijstelling advies is gevraagd aan de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft laten weten hier in het eerstvolgende verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn op terug te komen. Kan de regering aangeven wanneer het verslag verwacht wordt en of zij bereid zijn het verslag voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen?

De leden van de SP-fractie vragen welke stappen de regering reeds heeft genomen heeft om herziening van de Biotechnologierichtlijn te bepleiten in Europa om volledige kwekersvrijstelling te bereiken en welke stappen zij nog gaat nemen.

De leden van de CDA-fractie constateren dat de komst van de Biotechnologierichtlijn de reikwijdte van artikel 3 Rijksoctrooiwet 1995 is veranderd en ook de TRIPS-Overeenkomst heeft ingeperkt. Is dat aan de orde geweest bij de komst van de Biotechnologierichtlijn? De leden van de CDA-fractie vragen of, aangezien de reikwijdte van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt bepaald door de Biotechnologierichtlijn, de problematiek van kwekersrecht en octrooirecht voor de komst van de Biotechnologierichtlijn niet speelde? De leden van de CDA-fractie zien graag een nadere toelichting op dit punt. Kan de uitbreiding die de Biotechnologierichtlijn heeft gebracht, te weten de mogelijkheid van octrooi op kweekmethoden en individuele eigenschappen van planten, niet weer worden teruggebracht? Welke impact heeft de uitwerking van de Biotechnologierichtlijn op andere sectoren zo vragen de leden van de CDA-fractie. Kent de Biotechnologierichtlijn een bepaling die uitdrukkelijk voorziet in een beperkte verdelingsvrijstelling? Of kan een veronderstelling worden geïnitieerd?

De heer Trojan stelt dat systeemaanpassingen van de Biotechnologierichtlijn 98/44/EG ingewikkeld zijn en dat deze zo beperkt mogelijk en zo plantenspecifiek mogelijk van aard dienen te zijn. De leden van de CDA-fractie vragen of op deze wijze ook naar de mogelijkheden binnen het systeem op zich is gekeken. Want hoewel de Biotechnologierichtlijn 98/44/EG geen expliciete verdelingsvrijstelling kent zou naar mening van de leden van de CDA-fractie wel uit de richtlijn kunnen worden afgeleid dat de richtlijn de mogelijkheid van een beperkte verdelingsvrijstelling heeft. In de richtlijn zijn enkele bepalingen opgenomen, die van belang zijn voor de reikwijdte van de bescherming met het oog op een in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen beperkte verdelingsvrijstelling. Het gaat dan om de bepalingen over a. dwanglicenties (artikel 12 van de richtlijn) en b. over depot van en toegang tot biologisch materiaal in verband met octrooiaanvragen (artikel 13 en 14 van de richtlijn). De leden van de CDA-fractie ontvangen zoals gezegd graag een nadere analyse met betrekking tot de reikwijdte van de vrijstelling in deze. En als deze bespiegeling leidt tot een andere uitleg van de mogelijkheden binnen het systeem van de Biotechnologierichtlijn 98/44/EG is er bereidheid om deze bij de evaluatie van de richtlijn in te brengen?

In de memorie van toelichting wordt gesteld dat in deze memorie een redelijke uitleg van artikel 12 van de richtlijn is, welke niet afwijkt van het systeem. De leden van de CDA-fractie vragen wat de bandbreedte van de uitleg zou kunnen zijn. Of anders gezegd, kan een beschouwing worden gegeven over de verhouding tussen artikel 12 en het systeem van de richtlijn als geheel. Ook vragen de leden waarom een beperkte verdelingsvrijstelling eerder ontbrak, immers wordt gesteld dat de beperkte verdelingsvrijstelling onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van één van de expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingen namelijk inzake dwanglicenties.

Ook wordt in de memorie van toelichting gesteld dat Artikel 12, 3e lid van de richtlijn een beperkte veredelingsvrijstelling veronderstelt, maar deze uitspraak lijkt niet gebaseerd te zijn op feiten. Verder wordt gesteld dat artikel 12 dan enkel een zinvolle betekenis heeft indien een kwekersrechtelijke vrijstelling of octrooirechtelijke veredelingsvrijstelling wordt voorondersteld voor een dergelijke situatie. Wat is de definitie van een dergelijke situatie zo vragen de leden van de CDA-fractie.

De leden van de CDA-fractie vragen om een nadere beschouwing van het advies van Raad van State om de beperkte veredelingsvrijstelling nader te bezien in verhouding tot artikel 13 van de Biotechnologierichtlijn 98/44/EG, gelezen in samenhang met artikel 15 van de verordening 2100/94 aangezien daar expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen handelingen voor experimentele doeleinden en handelingen met als doel het kweken of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen. Waarom is deze uitleg / begripsbepaling niet gebruikt ter aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 zo vragen de leden van de CDA-fractie.

De leden van de CDA-fractie vragen of het klopt dat het verschil tussen kwekersrecht met zijn onafhankelijke innovatie en het octrooirecht met zijn afhankelijke innovatie heeft geleid tot de situatie waarin we als Nederland en/of Europa op het gebied van plantenveredeling nu verkeren.

Klopt het dat dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht het mogelijk is om zonder toestemming van de kwekersrechthouder te komen tot verbeterd biologisch materiaal ten opzichte van het gebruikte kwekersrechtelijk beschermde plantenras in elk geval tot aan de fase van commerciële exploitatie van dat materiaal? Klopt het dat een licentie dan evenmin nodig is voor commerciële exploitatie daarna van een aldus ontwikkeld nieuw plantenras en dat pas een licentie nodig is indien het nieuw ontwikkelde plantenras wezenlijk is afgeleid van het oorspronkelijke kwekersrechtelijk beschermde plantenras (op grond van artikel 57 en 58 Zaaizaad en Plantgoedwet 2005)?

Klopt het dat dit verschil juist de problematiek bloot legt? Immers ontbreekt de veredelingsvrijstelling in het octrooirecht waardoor het niet mogelijk is om zonder toestemming van de octrooihouder te komen tot een verbeterd plantenras ten opzichte van de gebruikte geoctrooieerde uitvinding. Wat verandert het voorliggende wetsvoorstel daarin? Met andere woorden, zou een andersom redenering juist in casu plantenrassen niet beter passend zijn, zo vragen de leden van de CDA-fractie?

Is de definitie van biologisch materiaal niet te ruim zo vragen de leden van de CDA fractie. Wat houdt deze term precies in en waarom wordt niet de term teeltmateriaal gebruikt zoals in de Zaaizaad en Plantgoedwet 2005? Op welke (on)mogelijkheden stuit de uitwerking van het wetsvoorstel als de term biologisch materiaal vervangen zou worden door teeltmateriaal afkomstig van een plantenras of door biologisch materiaal afkomstig van plantenrassen? Of is de wet breder bedoeld zodat ook biologisch materiaal anders dan afkomstig van planten gebruikt kan worden?

Bijvoorbeeld een gepatenteerde eigenschap die in een micro-organisme zit kan dan zo maar ingebouwd worden in een plant, bijvoorbeeld met als doel een toepassing in de biobased economy zo vragen de leden van de CDA fractie. Of was dat de intentie van de veredelingsvrijstelling (of van de veredelaars)? Verder vragen de leden van de CDA-fractie of door het gebruik van de term biologisch materiaal de voorgestelde veredelingsvrijstelling niet veel breder van reikwijdte wordt dan de huidige vrijstelling onder het kwekersrecht. In het kwekersrecht wordt namelijk alleen het gebruik van teeltmateriaal waarop kwekersrecht rust vrijgesteld voor de verdere ontwikkelingen van nieuwe rassen. Waarom wordt er in het nieuwe artikel 53b van het octrooirecht dan nu gesproken over biologisch materiaal, ook van bacteriën en andere organismen? Dit is toch veel meer dan alleen materiaal van planten? Zal het ook beschikbaar stellen van biologisch materiaal anders dan van planten, dus ondermeer afkomstig van bacteriën en virussen, geen negatieve gevolgen hebben voor de

industriële, bio-based en bio-farmaceutische industrie? Hoe kan de regering dit garanderen?

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben moeite met de constatering van de regering dat artikel 12 van de richtlijn een beperkte veredelingsvrijstelling veronderstelt. Kan de regering aangeven of deze veronderstelling is getoetst bij de Europese Commissie, zo vragen deze leden. Zij vragen de regering voorts om bij de bespreking van het eerstvolgende voortgangsverslag op grond van de Biotechnologierichtlijn aandacht te vragen voor het ontbreken van een expliciete verwijzing naar de mogelijkheid van een beperkte veredelingsvrijstelling in deze richtlijn. Is de regering bereid om ervoor te pleiten om de beperkte veredelingsvrijstelling expliciet als uitzondering op te nemen in de Biotechnologierichtlijn, zodat de Europese regelgeving op dit punt voor harmonisatie kan zorgen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om aan te geven of zij de mogelijkheid van artikel 12 om een dwanglicentie te verkrijgen, als een serieus alternatief zien. Komt het vaak voor dat er door een plantenveredelaar een beroep wordt gedaan op dit artikel en dat er via de rechter een licentie wordt afgedwongen, zo vragen deze leden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of het klopt dat de Europese Commissie geen formeel advies heeft gegeven over het voorliggende wetsvoorstel. Hoe groot acht de regering de kans dat de Europese Commissie naar aanleiding van het eerstvolgende voortgangsverslag op grond van de Biotechnologierichtlijn alsnog met een advies komt over het onderliggende wetsvoorstel, zo vragen deze leden.

5. Administratieve lasten

De genoemde richtlijn treft in artikel 12 een voorziening voor het geval dat een houder van een kwekersrecht of van een octrooirecht dit recht niet kan exploiteren zonder op een octrooi, respectievelijk kwekersrecht van eerdere datum inbreuk te maken. In dat geval mag, voor zover noodzakelijk een dwanglicentie gevraagd worden voor de niet-exclusieve exploitatie van het kwekersrecht, respectievelijk het octrooirecht en mits voor die licentie een redelijke vergoeding wordt betaald. Wie bepaalt wat redelijk is zo vragen de leden van de CDA-fractie? Waarom is inschrijving van licentie niet verplicht? De leden van de CDA-fractie zien graag een nadere toelichting waarom zelfs aanmelding van een nieuw plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating onder commerciële exploitatie valt. De kwekersvrijstelling onder het kwekersrecht impliceert het vrijstellen van materiaal dat kwekersrechtelijk beschermd is en dus op de markt is. De voorgestelde veredelingsvrijstelling in het octrooirecht stelt materiaal al veel eerder beschikbaar. De leden van de CDA-fractie zien graag een uiteenzetting of deze bepaling geen valse concurrentie in de hand werkt?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nader toe te lichten welke besparing van kosten en tijd nu precies wordt gerealiseerd met het onderhavige wetsvoorstel. Kan de regering aangeven welke voordelen een beperkte veredelingsvrijstelling heeft ten opzichte van de huidige situatie waarin, vooruitlopend op een licentie voor ontwikkeling, al begonnen kan worden met de verdeling, mits het benodigde biologisch materiaal beschikbaar is voor de plantenveredelaar?

6. Vergelijking met het buitenland

De leden van de VVD-fractie lezen dat de beperkte veredelingsvrijstelling in overeenstemming is met de vrijstelling zoals deze is ingevoerd in de octrooiwetten van Duitsland en Frankrijk. De Raad van State meent dat in de wetgeving van deze landen niet de argumentatie is gebruikt dat de

Biotechnologierichtlijn een beperkte kwekersvrijstelling veronderstelt. De regering is de mening toegedaan dat de memorie van toelichting een zelfstandige onderbouwing van het wetsvoorstel bevat en niet noodzakelijk is de juridische onderbouwing van deze twee landen uiteen te zetten. De leden van de VVD-fractie zijn van opvatting dat om een goede vergelijking te maken tussen de landen een adequate juridische onderbouwing nodig is. Kan de regering alsnog aangeven hoe het de beperkte verdelingsvrijstelling in Duitsland en Frankrijk (juridisch) geregeld is in relatie tot het voorliggend wetsvoorstel?

De leden van de CDA-fractie vragen wat de verschillen en overeenkomsten met betrekking tot beperkte vrijstelling zoals deze is ingevoerd in de octrooiwetten van Duitsland en Frankrijk zijn? In tegenstelling tot Duitsland en Frankrijk heeft Nederland bij de implementatie van de Biotechnologierichtlijn niet de beperkte verdelingsvrijstelling geïntroduceerd. Waarom niet vragen de leden van de CDA-fractie? De leden van de CDA-fractie vragen hoe (inter)nationaal wordt omgegaan met het risico van monopolisering van beschikbaarheid van genetisch materiaal? Welke rol/positie kent Nederland in de zaadveredeling nu en welke verbetering brengt het voorliggende wetsvoorstel daarin, zo vragen de leden van de CDA fractie.

7. Inwerkingtreding en gevolgen voor reeds verleende licenties

De leden van de fractie van de PvdA vragen hoeveel licenties er al gegeven zijn voor plantmateriaal (niet zijnde methoden van ontwikkeling) in Nederland, en welk deel hiervan in handen is van welke Nederlandse bedrijven.

8. Artikelen

De leden van de SGP-fractie vragen waarom in de wettekst de formulering «biologisch materiaal» is gekozen en niet de formulering «teeltmateriaal afkomstig van een plantenras». Kan de gekozen bredere formulering mogelijk onbedoelde effecten hebben?

9. Overig

De regering gaat in het wetsvoorstel niet in op de gevolgen voor het vestigingsklimaat en concurrentiepositie van verdelingsbedrijven en biotechnologiebedrijven in Nederland. Kan de regering, zo vragen de leden van de VVD-fractie, alsnog aangeven wat het wetsvoorstel betekent voor het vestigingsklimaat en concurrentiepositie van deze bedrijven?

De leden van de fractie van de PvdA onderschrijven het doel om plantmateriaal beschikbaar te hebben voor ontwikkeling van nieuwe rassen en betreuren het feit dat het Kwekersrecht niet leidend kan blijven. De leden hebben begrip voor de nodige aanpassingen van de Rijksoctrooiwet en vragen of onder de nieuwe regels er ook voor niet-plantenveredelaars zoals universiteiten ruimte zal zijn? Is het voor hen bijvoorbeeld toegestaan te publiceren over bevindingen van onderzoek aan gelicentieerd plantmateriaal, dit is immers geen commercialisatie van het product? En hoe zouden ze dan moeten omgaan met de uitkomsten van dit onderzoek?

De leden vragen in hoeverre boeren (bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden) gebruik mogen maken van gelicentieerd materiaal bij kruising voor eigen gebruik en/of voor lokale handel? Valt dit wel of niet onder «commerciële exploitatie»?

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Hamer

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Peen

Vergaderjaar 2012–2013

33 365 (R1987)

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Nr. 6

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2013

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van rijkswet tot Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling aan (Kamerstuk 33 365 (R1987), nr. 7), alsmede een nota van wijziging (Kamerstuk 33 365 (R1987), nr. 8).

Met deze brief informeer ik u tevens over mijn standpunt inzake de uitgebreide veredelingsvrijstelling. Deze brief is tevens het antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van 27 maart 2013. Ik zal daarbij de relatie leggen met het wetsvoorstel en de verdere uitwerking van het rapport van de heer Trojan, en tevens aangeven op welke wijze ik mijn inzet vorm zal geven, mede tegen de achtergrond van het komende verslag van de Europese Commissie over de Biotechnologierichtlijn en een uit te voeren effectenonderzoek. In het VAO Landbouw- en Visserijraad van 20 juni jl. heb ik toegezegd in deze brief de Kamer nader te informeren over de verlening van een Europees octrooi met betrekking tot een peperplant, mede in het licht van de Biotechnologierichtlijn. Voor een zorgvuldige beoordeling van dit octrooi is echter meer tijd nodig. Ik zal uw Kamer hierover later in een separate brief informeren.

Standpunt over uitgebreide veredelingsvrijstelling

Alvorens in te gaan op de inhoud van de discussie over de uitgebreide veredelingsvrijstelling, hecht ik eraan te verhelderen wat mij beweegt in het kader van de oplossing van de problematiek van de samenloop van octrooirecht en kwekersrecht. Ik hecht sterk aan vrije toegang tot en beschikbaarheid van biologische materiaal voor de plantenveredeling. Daarmee wordt verdere innovatie in de sector ten behoeve van zowel de Nederlandse concurrentiekracht als de mondiale voedselzekerheid

bevordert en behouden alle telers keuzevrijheid en toegang tot goed uitgangsmateriaal en zaaizaad.

Met vrije toegang tot en beschikbaarheid van biologisch materiaal als uitgangspunten kunnen kwekers precies dat biologische materiaal kiezen en gebruiken dat qua gewenste eigenschappen het beste tegemoet komt aan hun wensen bij de plantenveredeling. Zo kunnen teeltproducten worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld die zo veel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van telers en consumenten.

Die wensen kunnen zeer uiteenlopen maar zullen veelal samenhangen met de behoefte aan verhoging van landbouwproductiviteit en voedselzekerheid door de ontwikkeling van verbeterde teelteigenschappen, resistenties tegen plantenziekten en -plagen en grotere tolerantie tegen extreme teeltomstandigheden in verband met uiteenlopende temperatuur, droogte en bodemsamenstelling. Constante verbetering van teeltproducten is ook nodig mede met het oog op wensen van consumenten voor wat betreft houdbaarheid, smaakvoorkeuren en gezondere samenstelling van ons voedsel.

Vrije toegang tot en beschikbaarheid van biologisch materiaal kunnen ook bijdragen aan een grotere diversiteit in het aanbod van voedselgewassen. Dat is niet alleen wenselijk ter voorkoming of beperking van leveranciersafhankelijkheid, maar draagt ook bij aan voorkoming van monopolisering en te grootschalige en eenzijdige teelt van voedingsgewassen, waardoor de voedselzekerheid in gevaar kan komen als deze gewassen onverwacht kwetsbaar blijken te zijn voor plantenziekten en plagen door verkeerd geschatte risico's.

Balans tussen octrooi- en kwekersrecht

Intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirecht en kwekersrecht, hebben tot doel de innovatie te stimuleren door de toekenning van een tijdelijk verbodsrecht aan de houder van het recht, in ruil voor openbaarmaking van de creatieve prestatie. Daardoor ontstaat enerzijds een prikkel tot innoveren en worden anderzijds deze innovaties breed bekend gemaakt, en uitgangsmateriaal ter beschikking gesteld, zodat anderen daarop kunnen voortbouwen. Dat vraagt om een zorgvuldig uitgebalanceerd systeem waarin alle belangen tegen elkaar worden afgewogen. De ontwikkeling van planten met verbeterde eigenschappen vergt veel onderzoek en is daardoor vaak een langdurige, zeer risicovolle en vooral zeer kapitaalintensieve zaak. De mogelijkheid tot octrooiering van dergelijke uitvindingen is van belang om de gedane investeringen te kunnen terugverdienen. Op deze wijze draagt het octrooirecht ook in belangrijke mate bij aan de innovatie in de plantenveredeling. Zolang innovaties in de plantenveredeling zich beperken tot één plantenras dat voldoet aan de kwekersrechtelijke vereisten van nieuwheid, homogeniteit, bestendigheid en onderscheidbaarheid is kwekersrecht een geschikte beschermingsvorm. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van uitvindingen in de vorm van producten en processen die zich technisch gezien niet beperken tot één plantenras, is kwekersrecht niet mogelijk en is het octrooirecht een geschiktere beschermingsvorm, die bovendien ten opzichte van het kwekersrecht, een bredere bescherming biedt dan louter voor het teeltmateriaal van slechts één plantenras. Zonder octrooirecht loont het dan niet om in onderzoek en ontwikkeling te investeren of houden bedrijven hun kennis geheim. Dat is ongunstig voor het innovatieklimaat.

Het kabinet streeft naar vrije beschikbaarheid van en toegang tot biologisch materiaal voor de plantenveredeling evenals de toegang tot goed uitgangsmateriaal voor alle boeren en telers. Zoals de heer Trojan heeft geadviseerd, bestaan daartoe diverse oplossingsrichtingen. De

introduktie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijsoctrooiwet 1995 is daar een van en draagt bij aan herstel van de hierboven geschetste balans tussen octrooirecht en kwekersrecht.

De opkomst van moderne technieken biedt vele mogelijkheden om sneller toegang te krijgen tot beter biologisch materiaal. Deze technieken (en daarmee de toegang tot geschikt uitgangsmateriaal voor plantenveredeling) zijn veelal voorwerp van octrooirecht. Daarmee dreigt de specifieke balans tussen het octrooirecht en het kwekersrecht te worden verstoord, omdat de keuzevrijheid in de plantenveredeling op gespannen voet komt te staan met het recht van de octrooihouder om aan anderen commercieel gebruik van octrooirechtelijk beschermde plantgerelateerde uitvindingen te verbieden.

Hierdoor komt, zeker op termijn, de vrije beschikbaarheid van en toegang tot biologisch materiaal voor de plantenveredeling in het geding. Maar ook het doel om nieuwe innovaties (in de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen) te stimuleren kan in het gedrang komen.

Om deze balans tussen octrooirecht en kwekersrecht te herstellen zijn maatregelen nodig, zowel in nationaal als internationaal verband. De eerste stap is daartoe reeds gezet met het indienen van het wetsvoorstel tot invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling. Hiermee wordt de ruimte die de internationale regelgeving op dit moment biedt, maximaal benut. Verdere stappen, in internationaal verband, zijn echter nodig.

Invoering uitgebreide veredelingsvrijstelling

Naar mijn oordeel kan het herstel van de balans tussen het kwekersrecht en het octrooirecht uiteindelijk het beste bereikt worden door de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Hierdoor wordt het mogelijk, naast het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantenrassen (dat de beperkte veredelingsvrijstelling reeds mogelijk maakt), ook hiermee ontwikkelde nieuwe plantenrassen en daarvan afgeleide producten commercieel te exploiteren zonder toestemming van de octrooihouder(s). Voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling is wijziging nodig van internationale regelgeving. Mijn verdere inzet zal zich daarop richten.

De uitgebreide veredelingsvrijstelling zal zo moeten worden vormgegeven dat andere sectoren dan de sector plantenveredeling hiervan geen onevenredige schade zullen ondervinden. Ik acht daartoe, naast verder overleg daarover met de betrokken belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de betrokken Topsectoren, ook onderzoek naar de mogelijke effecten noodzakelijk. Dit onderzoek zal ik zo spoedig mogelijk laten uitvoeren. Later in deze brief ga ik nader in op dit onderzoek. De verdere uitwerking tot de beoogde uitgebreide veredelingsvrijstelling krijgt vorm in een stappenplan waarvan de contouren zijn geschetst aan het slot van deze brief. De elementen van dit verder uit te werken stappenplan zullen ook worden besproken met de belangenorganisaties die bij de consultatie van de heer Trojan waren betrokken.

Relatie met het wetsvoorstel

Zoals hierboven aangegeven, zie ik de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling als een eerste stap op weg naar een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Mijn inzet is dat de beperkte veredelingsvrijstelling op korte termijn wordt ingevoerd.

Zoals nader is toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag is deze beperkte veredelingsvrijstelling op dit moment, gelet op de van toepassing zijnde internationale regelgeving, de maximaal haalbare maatregel. Het onderhavige wetsvoorstel uitbreiden met een uitgebreide vrijstelling is derhalve niet mogelijk omdat dit in strijd zou komen met de Biotechnologierichtlijn en de TRIPS-Overeenkomst, zoals onder meer blijkt uit het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk¹.

Relatie met het rapport van de heer Trojan

De heer Trojan is in zijn rapport «Oplossingsrichtingen voor de problematiek van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht in de plantenveredeling»² ingegaan op de verschillende mogelijkheden daartoe. Hij onderscheidt daarbij drie categorieën oplossingen, te weten: bestaande mogelijkheden benutten, doorvoeren van systeemwijzigingen in het octrooirecht en andere oplossingen zonder systeemwijzigingen.

Tot de door hem reeds genoemde bestaande mogelijkheden behoren:

- het voeren van oppositie tegen verleende octrooien;
- een verzoek om gehele of gedeeltelijke vernietiging van octrooien;
- een verzoek om een dwanglicentie in het algemeen belang;
- een verzoek om een dwanglicentie in verband met het niet kunnen verkrijgen of exploiteren van een kwekersrecht op een plantenras zonder inbreuk te maken op een eerder verleend octrooi (en vice versa) voor een biotechnologische uitvinding;
- het optreden tegen machtsmisbruik met een beroep op het mededingingsrecht.

Wat de mogelijke systeemwijzigingen betreft, gaat het om:

- een uitgebreide veredelingsvrijstelling;
- een beperking van de octrooieerbaarheid;
- een beperking van de beschermingsomvang van het octrooirecht;
- de beperkte veredelingsvrijstelling.

De heer Trojan heeft van deze systeemwijzigingen in het octrooirecht aangegeven dat zij (met uitzondering van de nu in parlementaire behandeling zijnde beperkte veredelingsvrijstelling) veel meer tijd zullen kosten om door te voeren omdat zij aanpassing van internationale regelgeving vergen.

Andere oplossingen zonder systeemwijzigingen zijn:

- het verbeteren van de kwaliteit van octrooiverlening;
- het verbeteren van de kenbaarheid van octrooirecht op planten door markering op waren en verpakkingen;
- het invoeren van een loketfunctie;
- het invoeren van een licentiedragscode;
- het breed publiceren van onderzoeksresultaten;
- het invoeren van een patent watch;
- het uitlokken van jurisprudentie.

Aan deze oplossingen zonder systeemwijzigingen wordt reeds in meer of mindere mate vorm gegeven en deze kunnen, zolang de gewenste systeemwijzigingen nog niet zijn doorgevoerd, hun nuttige functie blijven vervullen.

¹ Kamerstukken II 2011/12, 33 365 (R 1987), nr. 4.

² Kamerstukken II 2011/12, 27 428, nr. 236, bijlage 2.

Inmiddels hebben de meeste bij de consultatie van de heer Trojan betrokken belangenverenigingen gereageerd op mijn verzoek, zoals vermeld in mijn brief³ van 15 februari jl. om hun standpunt over zijn rapport en hun voorkeuren voor de voorgestelde oplossingsrichtingen aan mij kenbaar te maken.

Uit de ontvangen reacties blijkt dat de betrokken organisaties het rapport van de heer Trojan positief hebben ontvangen en dat zij bereid zijn gezamenlijk constructief verder te overleggen over de uitwerking van een of meer van de voorgestelde oplossingsrichtingen. Dat overleg zal in de komende periode nader vorm worden gegeven. De betrokken organisaties zijn in het algemeen niet van standpunt veranderd wat hun voor- of afkeur van bepaalde oplossingen betreft, in het bijzonder niet met betrekking tot hun opvattingen over invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Ik vertrouw erop dat zij bereid zijn in gezamenlijk overleg ook verder na te denken over de concrete vormgeving van een uitgebreide veredelingsvrijstelling ter voorkoming van mogelijke onevenredige schade aan andere sectoren dan de plantenveredeling. Dit overleg zal ook een nuttige functie kunnen vervullen om concrete voorstellen in internationaal verband te kunnen doen en voor het verwerven van internationaal draagvlak voor invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Ook vertegenwoordigers van de Topsectoren Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Chemie, Life Sciences and Health zullen bij het overleg met de belangenorganisaties worden betrokken.

Verslag van de Europese Commissie

Mede naar aanleiding van verzoeken van Nederland en van belangenorganisaties aan de Europese Commissie om aandacht te besteden aan de problematiek van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht, heeft deze besloten⁴ om een Groep van deskundigen op het gebied van octrooirecht en kwekersrecht in te stellen die de Europese Commissie zal bijstaan bij het opstellen van een verslag⁵ over de ontwikkeling en de implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio en de gentechnologie. Hierover heb ik u reeds geïnformeerd in mijn brief van 15 februari jl. Dit verslag – waarin de werking van de Biotechnologierichtlijn wordt geëvalueerd – zal naar verwachting verdere aanknopingspunten kunnen bieden voor mijn inzet voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Het is nog niet bekend wanneer dit verslag zal verschijnen.

Effectenonderzoek

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling heeft als doel kwekers de gelegenheid te bieden ook octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal te gebruiken voor plantenveredeling, zodat niet alleen dat biologische materiaal, maar ook de daarmee verkregen octrooirechtelijk beschermde producten zonder toestemming van de octrooihouders gebruikt mogen worden. Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling dient echter zodanig te geschieden dat geen onevenredige schade wordt toegebracht aan andere sectoren dan de plantenveredeling, zoals de chemie, farmaceutische industrie en bedrijvigheid in het kader van de Bio Based Economy.

Om die reden acht ik het van belang in overleg met relevante belangenorganisaties in die sectoren spoedig een onderzoek te laten verrichten

³ Kamerstukken II 2012/13, 27 428, nr. 242.

⁴ Commission Decision C(2012) 7686 final of 7-11-2012 on setting up a Commission expert group on development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering.

⁵ Verslag ex artikel 16, aanhef, en onder c, van Richtlijn 98/44/EG.

naar de effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op de genoemde sectoren, zodat een helder beeld ontstaat van de effecten waarmee rekening kan worden gehouden bij de verdere vormgeving van een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Stappenplan

Met het oog op de realisatie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling voorzie ik voorshands de volgende stappen welke nader zullen moeten worden uitgewerkt in nauw overleg met de daarbij belanghebbenden en verantwoordelijke betrokkenen.

Mijn verdere inzet zal zich daarop richten. Onder meer zal ik in gesprek gaan met mijn Europese collega's zoals de Duitse Minister van Landbouw Aigner.

Periode	Activiteit
juni-oktober 2013	Overleg met belangenorganisaties over follow up oplossingsrichtingen rapport Trojan
juni-december 2013	Effectenonderzoek met zo mogelijk aanbevelingen voor verdere vormgeving uitgebreide veredelingsvrijstelling
september-december 2013	Overleg in Raad voor Concurrentievermogen over uitgebreide veredelingsvrijstelling
2014	Overleg met andere lidstaten over wens tot invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling Reactie op Verslag Europese Commissie over ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio en gentechnologie
2014 e.v.	Vorbereidingen wijziging Richtlijn 98/44/EG

Ik zal uw Kamer in de komende periode over de voortgang van deze voorgenomen activiteiten nader informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijkma

Vergaderjaar 2012–2013

33 365 (R 1987)

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Nr. 7

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 28 juni 2013

Algemeen

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag over het voorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling dat op 30 november 2012 door de vaste commissie voor Economische Zaken is vastgesteld. Ik ga hieronder in op de opmerkingen en vragen waartoe het wetsvoorstel de leden van de commissie aanleiding heeft gegeven. Daarbij houd ik zoveel mogelijk de volgorde en indeling van het verslag aan. Indien in het verslag door verschillende fracties een vergelijkbare vraag is gesteld, verwijs ik zoveel als mogelijk naar het door de regering eerder in deze nota gegeven antwoord, tenzij een herhaling van (een deel van) het antwoord noodzakelijk is in verband met de leesbaarheid.

In verband met mijn inzet voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling, verwijs ik naar de bij deze nota gevoegde brief.

Deze nota gaat vergezeld van een nota van wijziging in verband met enkele verbeteringen van meer technische aard waarop in paragraaf 1 van deze nota nader wordt ingegaan.

1. Aanleiding en doel

De leden van de VVD-fractie stellen enkele vragen in verband met de gelding van dit wetsvoorstel voor Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede over de betrokkenheid van de openbare lichamen bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.

Op grond van artikel 113 van de Rijksoctrooiwet 1995 is deze rijkswet verbindend voor het Europese deel van Nederland en, behoudens hoofdstuk 7, voor Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aruba heeft een eigen landsverordening inzake octrooien. Op grond van artikel 113, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, is de rijkswet

voor Aruba slechts verbindend voor zover deze betrekking heeft op enkele overgangsrechtelijke bepalingen, in verband met de situatie voor de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995.

De achtergrond hiervan is de volgende. Sinds de inwerkingtreding op 1 juni 1969 van de rijkswet van 26 september 1968 (Stb. 585), waarbij aan de Octrooiwet de status van rijkswet werd verleend, gold de Octrooiwet voor het gehele Koninkrijk en derhalve voor Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Ten tijde van de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 is van de zijde van de Nederlandse Antillen (waarvan Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel uitmaakten) te kennen gegeven dat men er aan hechtte dat deze nieuwe regeling voor de octrooiverlening ook in dat rijksdeel zou gelden. Van de zijde van Aruba is daarbij de wens uitgesproken een eigen landsverordening inzake octrooien tot stand te brengen.¹

Na opheffing van de Nederlandse Antillen, in verband met de gewijzigde staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk, is het toepassingsgebied van de Rijksoctrooiwet 1995 niet gewijzigd. De Rijksoctrooiwet 1995 bleef van toepassing op de twee nieuwe landen binnen het Koninkrijk, Curaçao en Sint Maarten, en op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op Aruba is een landsverordening van kracht.

Het onderhavige wetsvoorstel brengt in de bovenstaande situatie geen verandering en behelst niet meer dan een wenselijk geachte wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995, welke wet – zoals hierboven is aangegeven – wel verbindend is voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (alsmede Curaçao en Sint Maarten) en niet voor Aruba. Hieruit volgt eveneens dat het wetsvoorstel wel van toepassing is op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (alsmede Curaçao en Sint Maarten) en niet op Aruba. Het is aan Aruba om ter zake – indien gewenst – bij landsverordening eigen regels te stellen.

Met de openbare lichamen heeft op ambtelijk niveau afstemming plaatsgehad over het wetsvoorstel.

De leden van de VVD-fractie brengen naar voren dat de in het wetsvoorstel gekozen terminologie niet passend is, omdat de term «nieuw» in het octrooirecht een eigenstandige betekenis heeft en niet goed toepasbaar is op de plantenveredeling.

In de nationale en internationale regelgeving inzake de kwekersvrijstelling zijn niet geheel eensluidende formuleringen opgenomen. Dit geldt ook voor de terminologie in verband met de in het wetsvoorstel gekozen aanduiding van de te ontwikkelen rassen, waarover de leden van de VVD-fractie een vraag stellen. De regering heeft er daarbij voor gekozen om in de onderhavige wetswijziging aan te sluiten bij de terminologie die in de nationale wettelijke regeling van het kwekersrecht (in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005) is opgenomen. In artikel 57, derde lid, onderdeel c, van die wet, welk onderdeel de kwekersvrijstelling regelt, wordt in dit verband eveneens gesproken over het kweken van *nieuwe rassen*. Gelet op de nauwe samenhang die er bestaat tussen de in het wetsvoorstel geregelde beperkte veredelingsvrijstelling en de in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 geregelde kwekersvrijstelling is het van belang gelijklopende termen te hanteren. Anderzijds wordt in de bestaande internationale regelingen, zijnde Verordening 2100/94 en het

¹ Kamerstukken II 1991/92, 22 604 (R 1435), nr. 3.

UPOV-Verdrag² in dit verband gesproken over *andere* rassen. De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk (hierna: de Afdeling) had daar in haar advies ook op gewezen.

De regering onderkent dat de term *nieuw* ook in artikel 4, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt gebruikt, zijnde één van de vereisten waaraan een uitvinding moet voldoen om voor een octrooi in aanmerking te komen. In de daar gebruikte zin betekent *nieuw* dat de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd, geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt de stand van de techniek gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Naar het oordeel van de regering is de kans op verwarring tussen het begrip *nieuw* in de zin van artikel 4 en artikel 53b gering. Immers, daar waar artikel 4 één van de vereisten vormt om voor een octrooi in aanmerking te komen, ziet het voorgestelde artikel 53b juist op een inperking van de rechten van de octrooihouder in verband met het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.

Maar de regering is – met de leden van de VVD-fractie – van mening dat iedere verwarring moet worden voorkomen. Kennelijk kan die verwarring, gelet op de vragen van de leden van de VVD-fractie en signalen vanuit de praktijk, niet worden uitgesloten. Anderzijds hecht de regering eraan dat de terminologie tussen het onderhavige wetsvoorstel en de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, om redenen zoals hierboven aangegeven, op dit punt gelijklopend is. Om die reden is er voor gekozen bij nota van wijziging zowel de in het onderhavige wetsvoorstel als de in artikel 57, derde lid, onderdeel c, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 gehanteerde terminologie te wijzigen. In beide gevallen zal het woord *nieuwe* worden vervangen door *andere*. Dit heeft als bijkomend voordeel dat daarmee de terminologie, ook naar de letter, in overeenstemming wordt gebracht met die van de genoemde internationale regelgeving. Daar komt bij dat zich, sinds de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, internationale ontwikkelingen hebben voorgedaan inzake het unitaire octrooi die aanleiding geven de in het wetsvoorstel gekozen bewoordingen opnieuw tegen het licht te houden. Zo is inmiddels duidelijk geworden dat in de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (hierna: het rechtspraakverdrag), dat op 19 februari jongstleden is ondertekend³, ook voor het unitaire octrooi een beperkte veredelingsvrijstelling is opgenomen. Het desbetreffende artikel in het rechtspraakverdrag spreekt in dit verband eveneens van een beperkte veredelingsvrijstelling voor het ontwikkelen van *andere* rassen. Het is derhalve ook om die reden wenselijk het wetsvoorstel in bovengenoemde zin aan te passen, zodat zowel de bepalingen inzake het nationale octrooirecht als het unitaire octrooirecht op dit punt gelijklopend zijn.

² het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten, met bijlage en verklaring, dat op 2 december 1961 in Parijs tot stand gekomen is (Trb. 1962, nr. 121). Dit verdrag is nadien verschillende keren gewijzigd en op 19 maart 1991 voor het laatst herzien (Trb. 1993, 153).

³ <http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/agreement-on-unified-patent-court-signed?lang=nl>

De aldus gekozen terminologie is eveneens in lijn met het voorstel, zoals dat door Van der Kooij is gedaan.⁴

De CDA-fractie stelt de vraag of de problematiek van naast elkaar bestaande systemen van intellectuele eigendomsrechten, zoals dat bij plantenveredeling aan de orde is, ook in andere sectoren speelt.

Ook in andere sectoren moeten bedrijven er rekening mee houden dat op een zaak verschillende intellectuele eigendomsrechten tegelijk van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld op een mobiele telefoon, waarop een merk ter onderscheiding is aangebracht, waarvan de vormgeving modelrechtelijk is beschermd, waarin technische uitvindingen zijn belichaamd die octrooirechtelijk zijn beschermd, waarin auteursrechtelijk beschermde software is vervat en wellicht ook nog een chip is ingebouwd, waarvan de topografie is beschermd (chipswet). Deze rechten moeten, onafhankelijk van elkaar, worden gerespecteerd. Voor kwekers is in zoverre een nieuwe situatie ontstaan, doordat octrooirecht, dankzij nieuwe veredelings technieken, kan worden verleend voor plantgerelateerde uitvindingen. Indien kwekers deze octrooirechtelijk beschermde uitvindingen bij hun kweekarbeid en in hun kweekproducten commercieel willen toepassen, moeten zij daarvoor toestemming (licentie) hebben van de octrooihouder. Met de introductie van een beperkte verdelingsvrijstelling is niet langer toestemming nodig voor het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.

De leden van de CDA-fractie vragen of met de introductie van een beperkte verdelingsvrijstelling in feite de bestaande onderzoeksvrijstelling wordt verruimd ten gunste van de plantenveredeling.

De beperkte verdelingsvrijstelling is, zoals de CDA-fractie aangeeft, in zekere zin een verruiming van de onderzoeksvrijstelling, zoals geregeld in artikel 53, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995. Ter toelichting dient het volgende.

De onderzoeksvrijstelling houdt in dat het octrooirecht zich niet uitstrekt over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde of van het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

Het gaat hier om onderzoek dat uitsluitend van zuiver wetenschappelijke aard is, dan wel enkel gericht is op enig de strekking van de Rijksoctrooiwet 1995 verwezenlijkend doel, zoals het naverken van de uitvinding voor het verder ontwikkelen van de techniek. De onderzoeksvrijstelling dient ook de belangen van de octrooihouder en van de potentiële licentienemer. De onderzoeksvrijstelling maakt het voor de potentiële licentienemer mogelijk zonder transactiekosten kennis te nemen van de geoctrooieerde uitvinding, om na te gaan of deze naverkbaar is en wellicht bruikbaar is in of voor zijn bedrijf. Het gaat hier dus om onderzoek van het geoctrooieerde, niet onderzoek met het geoctrooieerde. Zo kunnen potentiële licentienemers vrijelijk, dus zonder licentie, nagaan of de uitvinding zodanig bruikbaar is dat zij licentie zouden willen vragen voor commerciële of industriële toepassing ervan. De onderzoeksvrijstelling verruimt dus voor de octrooihouder de mogelijkheid licentie-

⁴ P.A.C.E. van der Kooij, Wijziging van art. 53b ROW 1995 – een paar kanttekeningen, IE-Forum IEF 11781; <http://ie-forum.nl/index.php?/Wijziging+van+art.+53b+ROW+1995+%26ndash%3B+een+paar++kanttekeningen////30641/>
Van der Kooij stelt hier «In de context van de verdelingsvrijstelling gaat het om het kweken enz. van rassen die duidelijk van het oorspronkelijke ras verschillen, dus ten opzichte daarvan onderscheidbaar zijn. Dat is een botanisch getinte voorwaarde, die m.i. beter door het gebruik van het woord «andere» tot uitdrukking kan worden gebracht.»

nemers te vinden, terwijl de potentiële licentienemer vrijelijk de geschiktheid voor commerciële toepassing van de geëtrooieerde uitvinding mag bestuderen. Er kan aldus een markt ontstaan voor het geëtrooieerde.

De meerwaarde van de beperkte veredelingsvrijstelling ten opzichte van de onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht is dat het biologisch materiaal niet alleen gebruikt mag worden voor onderzoek van het geëtrooieerde, maar ook voor onderzoek en ontwikkeling met het geëtrooieerde althans voor plantenveredelingsdoeleinden.

De leden van de CDA-fractie vragen voorts of dit niet al specifiek genoeg is en waarom de veredelingsvrijstelling die nu in de Rijksoctrooiwet wordt geïntroduceerd veel breder is dan de veredelingsvrijstelling in het kwekersrecht. Dit zowel in verband met het materiaal dat gebruikt mag worden als het tijdstip waarop dit materiaal beschikbaar komt.

De beperkte veredelingsvrijstelling die nu in de Rijksoctrooiwet 1995 wordt geïntroduceerd is, qua strekking, vergelijkbaar met de kwekersvrijstelling als bedoeld in artikel 57, derde lid, aanhef en onder c, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, zij het dat de reikwijdte (al dan niet inclusief de fase van commercialisering) een andere is.

De vrijstelling op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 maakt het mogelijk dat een kweker, zonder toestemming van de houder van een kwekersrecht, teeltmateriaal van kwekersrechtelijk beschermde rassen gebruikt voor het kweken van nieuwe plantenrassen. Object van rechtsbescherming in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 is het teeltmateriaal van het beschermde plantenras waarvoor kwekersrecht is verleend. De uitsluitende rechten van de houder van het kwekersrecht hebben derhalve betrekking op handelingen met betrekking tot dit teeltmateriaal. Hieruit volgt dat de kwekersvrijstelling – logischerwijze – betrekking heeft op handelingen met betrekking tot dit teeltmateriaal.

De beperkte veredelingsvrijstelling die nu in de Rijksoctrooiwet 1995 wordt geïntroduceerd maakt het mogelijk dat een kweker, zonder toestemming van de octrooihouder, octrooierechtelijk beschermd biologisch materiaal gebruikt voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Hieronder wordt verstaan materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd. Object van rechtsbescherming in de Rijksoctrooiwet 1995 (en de Biotechnologierichtlijn⁵) is het octrooierechtelijk beschermde materiaal. Dit omvat het op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 beschermde teeltmateriaal, maar ook ander biologisch materiaal. De uitsluitende rechten van de octrooihouder hebben derhalve betrekking op handelingen met betrekking tot dit biologische materiaal. De beperkte veredelingsvrijstelling heeft derhalve eveneens betrekking op handelingen met betrekking tot dit biologische materiaal. Ter toelichting dient het volgende.

Uitgangspunt van zowel de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht als de beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht is dat de kweker het daartoe geschikte kwekersrechtelijke beschermde teeltmateriaal, respectievelijk het octrooierechtelijk beschermde biologische materiaal mag gebruiken voor plantenveredeling zonder toestemming van de houder van het betrokken kwekersrecht of octrooirecht. Bij octrooierechtelijk beschermd materiaal kan het daarbij, naast plantaardig materiaal, ook gaan om ander biologisch materiaal afkomstig van bijvoorbeeld een

⁵ Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PbEG 1998, L 213).

virus, bacterie, schimmel of dier. De toegang tot dergelijk biologisch materiaal dat genetische informatie bevat of daaruit bestaat, is relevant voor veredeling van planten.

Een inperking van het te gebruiken biologische materiaal tot teeltmateriaal van een plantenras, zou een benadeling betekenen van bedrijven die zich niet beperken tot het gebruik van louter klassieke veredelings technieken, zoals kruisingen en selecties. Op grond van de nu geïntroduceerde beperkte veredelingsvrijstelling kunnen ook bedrijven die moderne veredelings technieken gebruiken en op termijn mogelijk ook synthetische biologie, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van ander biologisch materiaal dan plantaardig materiaal, gebruik maken van de vrijstelling. Overigens wordt opgemerkt dat het gebruik van het genoemde biologische materiaal beperkt is tot het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, derhalve niet voor andere doeleinden.

In dit verband wordt benadrukt dat bij de beperkte veredelingsvrijstelling die in Duitse en Franse octrooiwetgeving en in het rechtspraakverdrag is opgenomen, ook gekozen is voor een vrijstelling van het gebruik van biologisch materiaal. De in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen beperkte veredelingsvrijstelling is hiermee derhalve in lijn. Ook om die reden zou een nadere inperking van het te gebruiken materiaal onwenselijk zijn, omdat dit leidt tot een ander regime dan in de genoemde landen en eveneens tot verschillen tussen het nationale octrooirecht en het unitaire octrooirecht. Voorts ontstaat hierdoor strijdigheid met de Biotechnologie-richtlijn. Immers, zoals hierboven aangegeven, vooronderstelt de richtlijn in artikel 12 een beperkte veredelingsvrijstelling. Op grond van die vooronderstelling, is het gebruik van biologisch materiaal toegestaan voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Een inperking van de op grond van de richtlijn vooronderstelde veredelingsvrijstelling is daarmee derhalve in strijd.

Het vrije gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal is ook steeds de intentie geweest van de kwekers. Plantum geeft in haar standpunt van 6 mei 2009 expliciet aan dat «octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal vrij beschikbaar dient te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe rassen».

Er bestaat geen onderscheid tussen de kwekersvrijstelling en de beperkte veredelingsvrijstelling, daar waar het gaat om de beschikbaarheid van het (kwekersrechtelijk respectievelijk octrooirechtelijk) beschermd biologisch materiaal waarmee veredeld wordt. Met kwekersrechtelijk beschermd materiaal kan eerst veredeld worden, gebruikmakend van de op grond van het kwekersrecht bestaande kwekersvrijstelling, indien het materiaal op de markt is gebracht. Immers op dat moment ontstaat de feitelijke toegang tot dat materiaal voor andere kwekers. De situatie op grond van het octrooirecht en de met dit wetsvoorstel geïntroduceerde beperkte veredelingsvrijstelling is niet anders. Ook daar ontstaat de feitelijke toegang tot het octrooirechtelijk beschermde materiaal, ten behoeve van veredelingsdoeleinden, eerst nadat het materiaal op de markt is gebracht.

Hiervan moet worden onderscheiden de situatie waar, op grond van artikel 13 van de richtlijn, in het octrooirecht de verplichting bestaat om biologisch materiaal te deponeren. Dit materiaal is nog niet op de markt gebracht, maar wel beschikbaar. Echter, het gebruik dat van dit materiaal mag worden gemaakt, is beperkt tot experimentele doeleinden. Het veredelen behoort daar niet toe. De beperkte veredelingsvrijstelling brengt hierin geen verandering.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen of octrooien op planten en dieren de innovatie in de veredeling beperken en daarmee de diversiteit van rassen voor voedselveredeling en als gevolg daarvan een negatieve invloed hebben op de voedselzekerheid.

Intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirecht en kwekersrecht hebben tot doel de innovatie te stimuleren door de toekenning van een tijdelijk verbodsrecht aan de houder van het recht, in ruil voor openbaarmaking van de creatieve prestatie. Daardoor ontstaat enerzijds een prikkel tot innoveren en worden anderzijds deze innovaties breed bekend gemaakt, en uitgangsmateriaal ter beschikking gesteld, zodat anderen daarop kunnen voortbouwen. Dat vraagt om een zorgvuldig uitgebalanceerd systeem waarin beide belangen tegen elkaar worden afgewogen. De opkomst van de biotechnologie heeft het mogelijk gemaakt om met gebruikmaking van moderne technieken zeer gericht en sneller dan via klassieke veredelingsmethoden voor specifieke doelen plantenrassen te ontwikkelen met specifieke eigenschappen, afgestemd op bijvoorbeeld klimaatomstandigheden (droogte-, hitte- en kouderesistentie), bodemsamenstelling (bijvoorbeeld zouttolerantie) en resistentie tegen ziekten en plagen. De ontwikkeling van planten met verbeterde eigenschappen vergt veel onderzoek en is daardoor vaak een langdurige, zeer risicovolle en vooral zeer kapitaalintensieve zaak. De mogelijkheid tot octrooiering van dergelijke uitvindingen is van belang om de gedane investeringen te kunnen terugverdienen, omdat octrooihouders het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding kunnen verbieden, of aan de toestemming voor het gebruik ervan voorwaarden kunnen verbinden.

Mede tegen deze achtergrond is de Biotechnologierichtlijn tot stand gekomen. Deze richtlijn heeft ten doel met octrooibescherming voor biotechnologische uitvindingen de ontwikkeling van biotechnologie te bevorderen. Dit is van belang voor het milieu, met name vanwege het nut van de biotechnologie voor de ontwikkeling van minder vervuilende en zuiniger akkerbouwmethoden en voor ontwikkelingslanden, zowel op het gebied van de volksgezondheid en de bestrijding van grote epidemieën en endemieën als op het gebied van bestrijding van honger in de wereld. Op deze wijze draagt het octrooirecht in belangrijke mate bij aan de innovatie in de plantenveredeling. Zolang innovaties in de plantenveredeling zich beperken tot één plantenras dat voldoet aan de kwekersrechtelijke vereisten van nieuwheid, homogeniteit, bestendigheid en onderscheidbaarheid is kwekersrecht een geschikte beschermingsvorm. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van uitvindingen in de vorm van producten en processen die zich technisch gezien niet beperken tot één plantenras, is kwekersrecht niet mogelijk en is het octrooirecht een geschiktere beschermingsvorm, die bovendien ten opzichte van het kwekersrecht, een bredere bescherming biedt (ook voor kwekers die moderne veredelingstechnieken gebruiken) dan voor het teeltmateriaal van slechts één plantenras. Zonder dat loont het niet om in onderzoek en ontwikkeling te investeren of houden bedrijven hun kennis geheim. Dat is ongunstig voor het innovatieklimaat. Anderzijds hecht de regering aan vrije beschikbaarheid van en toegang, onder redelijke voorwaarden, tot biologisch materiaal voor de plantenveredeling. Zoals Trojan⁶ heeft geadviseerd, bestaan daartoe diverse oplossingsrichtingen. De introductie van een beperkte verdelingsvrijstelling in de Rijsoctrooiwet 1995 is daar een van en draagt bij aan de hierboven geschetste balans.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen of de regering van mening is dat het kwekersrecht het leidende intellectuele eigendomsrecht voor de plantenveredeling moet blijven. De leden vragen in dat verband hoe de beperkte verdelingsvrijstelling zich verhoudt tot de wens

⁶ Kamerstukken II 2011/2012, 27 428, nr. 236, met bijlagen.

van veredelaars om vrij te kunnen beschikken over uitgangsmateriaal voor veredeling, het daarmee ontwikkelde nieuwe ras vrij te mogen vercommercialiseren, het alternatief van de dwanglicentie en de oplossingsrichtingen van de regering.

De regering is van oordeel dat zowel het kwekersrecht als – zoals hiervoor is aangegeven – het octrooirecht van groot belang is voor de plantenveredeling.

Een vergelijkbaar standpunt wordt overigens ingenomen door gezaghebbende organisaties van kwekers zoals de European Seed Association (ESA), en de International Seed Federation (ISF) die het belang van het gebruik van zowel kwekersrecht als octrooirecht in de plantenveredeling benadrukken.

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht leidt er niet toe dat de kweker, zonder licentie van de octrooihouder, kan overgaan tot commerciële exploitatie van het, met behulp van de octrooierechtelijk beschermde uitvinding, ontwikkelde nieuwe plantenras. De vrijstelling heeft immers betrekking op de fase van kweken, of ontdekken en ontwikkelen van het nieuwe plantenras. Maar dit betekent niet dat de vrijstelling gedurende deze fase zonder betekenis is als de octrooihouder voor de fase van commerciële exploitatie geen licentie verleent. De beperkte veredelingsvrijstelling biedt, ook in de volgende gevallen, belangrijke voordelen – onder andere in termen van tijdswinst en kostenbesparing – aan kwekers, omdat:

- een licentie van de octrooihouder niet nodig is als de geoctrooieerde eigenschap is uitgekruist. In dat geval wordt niet langer gebruikt gemaakt van de octrooierechtelijk beschermde uitvinding en kan de kweker zonder licentie van de octrooihouder overgaan tot commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras;
- een licentie alleen nodig is voor die geoctrooieerde eigenschappen die de kweker daadwerkelijk wil gebruiken in een te commercialiseren ras;
- een licentie van de octrooihouder niet nodig is als het betrokken octrooi niet meer van kracht is. De kweker kan in dat geval, na afloop van de veredelingsfase, het nieuwe plantenras op de markt brengen. Indien in aanmerking wordt genomen dat de ontwikkelduur van een nieuw plantenras, afhankelijk van het gewas, circa 5 tot 15 jaar in beslag neemt (naast de procedure van enkele jaren voor het verkrijgen van toelating voor het nieuwe ras) en octrooien doorgaans niet de volle looptijd in stand worden gehouden, kan dit er toe leiden dat kwekers uiteindelijk zonder licentie van de octrooihouder het nieuwe plantenras op de markt kunnen brengen;
- het benodigde bewijs kan worden geleverd in verband met de aanvraag van een dwanglicentie.

Er zijn, naast de beperkte veredelingsvrijstelling, ook andere oplossingen geschetst in het rapport Trojan. In het rapport is uitgebreid gekeken naar verschillende oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan de oplossing van door kwekers ervaren problemen van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht bij de plantenveredeling.

Trojan heeft daarbij onderscheid gemaakt naar maatregelen met en maatregelen zonder wijziging van regelgeving. Binnen het bestaande systeem van octrooibescherming, dus zonder wijziging van regelgeving, zijn de volgende maatregelen door hem genoemd en toegelicht⁷:

- verbetering van kwaliteit van octrooiverlening: «raising the bar»;
- octrooienbaarheid verbeteren: markering en signalering;
- loketfunctie invoeren;
- gedragscode voor licenties;

⁷ Kamerstukken II 2011/12, 27 428, nr. 236, bijlage pag. 18 en 22–24.

- breed publiceren;
- invoeren patent watch;
- jurisprudentie.

Deze oplossingsrichtingen staan nog los van de bestaande wettelijke mogelijkheden die ingezet kunnen worden bij geschillen tussen partijen over octrooirecht. Te denken valt daarbij aan:

- het voeren van oppositie tegen verleende octrooien;
- het verzoek om gehele of gedeeltelijke vernietiging van octrooien (bijvoorbeeld in het geval er sprake is van een beweerdelijke inbreuk op octrooi);
- het vragen van een dwanglicentie in het geval dat een octrooihouder niet vrijwillig meewerkt aan een verzoek om licentieverlening, of daarbij zulke onredelijke voorwaarden stelt dat de licentieonderhandelingen niet tot resultaat leiden; of
- een beroep op het mededingingsrecht bij misbruik van machtspositie.

Ook het organiseren van patent pools, waarin octrooihouders hun octrooien inbrengen, behoort overigens tot deze mogelijkheden. Met een patent pool kunnen in één keer verschillende licenties tegelijk genomen worden onder dezelfde voorwaarden. Dat maakt het gemakkelijker voor licentienemers, die daarmee profiteren van het one-stop-shop principe. Voor kwekers kan een patent pool benadering zinvol zijn in gevallen waarin meer partijen tegelijkertijd verschillende geoctrooieerde uitvindingen zouden willen gebruiken waarvan de octrooien in handen zijn van verschillende partijen. Het kan dan gaan om simultaan gebruik van verschillende octrooirechtelijk beschermde technieken of octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal, waarmee een cumulatie van gewenste eigenschappen in planten kan worden verkregen. Deze benadering voorkomt dat elke licentienemer steeds met veel verschillende octrooihouders afzonderlijk tijdrovend moet onderhandelen over de licentievoorwaarden voor toepassing van de betrokken octrooirechtelijk beschermde uitvindingen.

De met het onderhavige wetsvoorstel in te voeren beperkte veredelingsvrijstelling wordt ook door Trojan genoemd. De andere oplossingsrichtingen die Trojan heeft verkend, waaronder de uitgebreide veredelingsvrijstelling, de beperking of inperking van octrooieerbaarheid en de beperking van de beschermingsomvang van het octrooirecht, vergen een aanpassing van de richtlijn en passen derhalve niet binnen het bestaande systeem van de richtlijn. Van de laatste categorie oplossingsrichtingen vergt de uitgebreide veredelingsvrijstelling niet alleen wijziging van de richtlijn, maar – naar het oordeel van de regering en gelet op het advies van de Afdeling – ook ten minste een wijziging van de TRIPS-Overeenkomst.

In verband met de door Trojan genoemde gedragscode voor licenties, heeft de regering goede hoop dat het initiatief van de Stuurgroep gedragscode licenties van een tiental Nederlandse groentezaadbedrijven succes zal hebben en breder navolging zal kunnen vinden (ook buiten de groentezaadsector). Het zou dan voor iedere kweker in voorkomend geval mogelijk kunnen worden om tegen redelijke voorwaarden een octrooili-centie te verkrijgen voor de commerciële exploitatie van nieuwe plantensoorten.

Zoals ook Trojan heeft aangegeven, is er niet één oplossing voor de problematiek van samenloop van kwekersrecht en octrooirecht maar een scala van oplossingsrichtingen op nationaal en Europees niveau die gelijktijdig uitgewerkt en ingezet dienen te worden. Het instrument van de dwanglicentie is één van de bestaande instrumenten die de Rijks-octrooiwet 1995 biedt. De dwanglicentie is een uiterst middel om corri-

gerend te kunnen optreden, een «stok achter de deur», in het geval dat een octrooihouder niet vrijwillig meewerkt aan een verzoek om licentie-verlening van een kweker, of daarbij zulke onredelijke voorwaarden stelt dat de licentieonderhandelingen niet tot resultaat leiden. De beperkte veredelingsvrijstelling leidt ertoe dat de kweker ook daadwerkelijk gebruik kan maken van het instrument van de dwanglicentie. Immers, om een dwanglicentie te kunnen verkrijgen, is vereist dat de aanvrager aantoont dat er een nieuw plantenras geproduceerd kan worden, dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding. Om dat bewijs te kunnen leveren moet de kweker eerst de mogelijkheid hebben gehad om voorafgaande aan die aanvraag de geoctrooieerde uitvinding te gebruiken. Hierin voorziet de beperkte veredelingsvrijstelling.

2. Hoofdpijnen van het wetsvoorstel

De leden van de VVD-fractie vragen waarom de regering er, blijkens de memorie van toelichting, voor heeft gekozen de fase van aanmelden van nieuwe plantenrassen voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating, buiten de vrijstelling te laten. De leden vragen voorts of de regering bereid is het wetsvoorstel aan te passen.

Hiervoor is geschetst wat de reikwijdte van de beperkte veredelingsvrijstelling is. Deze is beperkt tot de ontwikkelingsfase van het nieuwe plantenras. Zodra het nieuwe plantenras commercieel wordt geëxploiteerd (en nog gebruik wordt gemaakt van de octrooirechtelijk beschermde uitvinding), is daarvoor toestemming nodig van de octrooihouder. De vraag die de leden van de VVD-fractie naar voren brengen, houdt verband met de uitleg die de regering heeft gegeven aan de beperkte veredelingsvrijstelling, in het bijzonder welke handelingen onder de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras zouden moeten worden begrepen, en daarmee buiten de reikwijdte van de beperkte veredelingsvrijstelling vallen. In verband met de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating was de regering, ten tijde van het opstellen van de memorie van toelichting, van oordeel dat dergelijke handelingen een commercieel oogmerk hebben en derhalve nauw verband houden met de fase van commercialisering van het nieuwe plantenras. Immers, zonder – in ieder geval – toelating van het nieuwe plantenras – zo was de gedachte – kan geen commercialisering plaatsvinden. In de memorie van toelichting is daarover de volgende passage opgenomen:

«De vrijstelling geldt niet voor de commerciële exploitatie van nieuwe plantenrassen, verworven met deze vrijstelling. Onder de commerciële exploitatie is ook begrepen de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating.»

Hiertegen wordt, onder meer door de VVD-fractie, naar voren gebracht dat deze handelingen, naar hun aard, nauw verbonden zijn met de ontwikkelingsfase van het nieuwe plantenras. Ten eerste omdat tijdens het toetsen van nieuwe rassen voor het cultuur- en gebruikswaardenonderzoek de beste rassen worden geselecteerd. Ten tweede omdat tijdens de registratie door onderzoek wordt vastgesteld of hetgeen onder de nieuwe aanmelding valt een ras genoemd mag worden. Eerst nadat dit is vastgesteld, is er sprake van een ras, en daarmee een commercialiseerbare eenheid, aldus de VVD-fractie. Het toetsen van kandidaat-rassen kan wat de leden van de VVD-fractie betreft niet als commerciële exploitatie van het ras worden gezien en zou daarom onder de vrijstelling moeten vallen.

Bij nadere beschouwing onderschrijft de regering de conclusie van de VVD-fractie dat de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating onder de reikwijdte van de beperkte veredelingsvrijstelling valt. In verband daarmee overweegt de regering het volgende.

Als de eerder door de regering gegeven uitleg van de reikwijdte van de bepaling zou worden gevolgd, zou dit betekenen dat de kweker eerst een aanvraag voor kwekersrecht of toelating van het nieuwe plantenras kan doen na verkregen toestemming van de octrooihouder, dan wel als het octrooi niet langer van kracht is. Gelet op het tijdsbeslag van deze procedures (1–2 jaar), zou dit een beperking van de mogelijkheden betekenen van de kweker, terwijl in deze fase nog geen sprake is van het op de markt brengen van het nieuwe plantenras.

In het geval de octrooihouder geen toestemming verleent (en evenmin een dwanglicentie zou kunnen worden verkregen), zou het – na afloop van de geldigheidsduur van het octrooi – nog een extra periode van 1–2 jaar kunnen duren voordat het ontwikkelde nieuwe plantenras op de markt kan worden gebracht. Wat voor de kweker een beperking is van zijn mogelijkheden, betekent – logischerwijze – een ruimere bescherming voor de octrooihouder. Het doel van de beperkte veredelingsvrijstelling is evenwel om mogelijkheden te creëren voor het ontwikkelen van nieuwe plantensoorten tot de fase dat de kweker daar commercieel voordeel mee behaalt. In dat licht bezien is het wenselijk dat de reikwijdte van de beperkte veredelingsvrijstelling eindigt op dat moment. Dit is – naar zijn aard – niet het moment dat er een aanvraag voor toelating of kwekersrecht wordt gedaan, maar het moment van het feitelijk op de markt brengen van het nieuwe plantenras, inclusief voorbereidende handelingen met het plantenmateriaal, zoals voorraadvorming. Dat deze aanvraag, uiteindelijk, een commercieel oogmerk heeft, doet daar niet aan af. Uiteraard is dat het geval, maar de handelingen zijn – op zichzelf beschouwd – niet commercieel van aard, omdat het aldus ontwikkelde product in die fase niet op de markt wordt gebracht. Bij het indienen van een aanvraag voor kwekersrecht of toelating, is van enig commercieel voordeel als direct gevolg van die handelingen nog geen sprake. Een andere keuze zou met zich brengen dat als gevolg van een voorgeschreven toelatingsprocedure, of de keuze voor het plantenras kwekersrechtelijke bescherming aan te vragen, de marktexclusiviteit zich feitelijk verder (langer) uitstrekt, dan met het octrooirecht wordt beoogd. Nu voorts niet voor ieder plantenras (wél voor soorten van groente- en landbouwgewassen, niet voor soorten van siergewassen en sommige soorten van boomkwekerijgewassen) een toelating is vereist, zou dit ertoe leiden dat voor sommige gewassen deze marktexclusiviteit de facto langer is, dan voor andere gewassen.

Met het bovenstaande is aangegeven wat, gelet op het doel van de beperkte veredelingsvrijstelling, de beoogde reikwijdte daarvan is. De vraag die vervolgens moet worden beantwoord, is of dat wat wordt beoogd, ook voldoende tot uitdrukking komt in de tekst van het wetsvoorstel, zoals deze thans luidt. Voorkomen moet worden dat hierover onduidelijkheid zou kunnen ontstaan.

In dit verband is het volgende van belang. Het aanvragen van een kwekersrecht of toelating is niet meer dan een administratieve handeling en kan – als zodanig – geen inbreuk vormen op de rechten van de octrooihouder. Bepalend is welke handelingen in het kader van de aanvraagprocedure met het octrooirechtelijk beschermde materiaal worden uitgevoerd. In het kader van de desbetreffende aanvraagprocedure voor kwekersrecht of toelating wordt onder meer beoordeeld of de gewassen voldoen aan de vereisten van onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid. De handelingen die in het kader daarvan worden

verricht zijn niet wezenlijk anders dan de handelingen die de kweker zelf eerder heeft verricht bij het ontwikkelen van het nieuwe plantenras. Zoals de VVD-fractie terecht aangeeft, kan in deze fase vaak ook nog een nadere selectie plaatsvinden van de beste rassen. De handelingen die in het kader van die procedure worden uitgevoerd, dit maal door een onafhankelijke instantie, liggen derhalve in het verlengde van en zijn vergelijkbaar met de handelingen die de kweker heeft uitgevoerd met het materiaal. Andere handelingen worden met het materiaal niet verricht, zodat er ook anderszins geen sprake kan zijn van een inbreuk op de in de artikelen 53 en 53a van de Rijksoctrooiwet 1995 genoemde uitsluitende rechten van de octrooihouder. Ten overvloede zij opgemerkt dat de met het wetsvoorstel te introduceren beperkte veredelingsvrijstelling geen onderscheid maakt naar het beroep of het bedrijf dat de betrokkene uitoefent. Dat houdt in dat deze vrijgestelde handelingen zijn toegestaan, zonder toestemming van de octrooihouder, ongeacht of deze vrijgestelde handelingen worden verricht door de kweker, of bijvoorbeeld, in verband met de bovenbedoelde aanvraagprocedure, in het kader van werkzaamheden van de Raad voor de Plantenrassen. De regering komt derhalve terug op de conclusie zoals deze in de memorie van toelichting is opgenomen. Een aanpassing van de tekst van het wetsvoorstel is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, evenwel niet noodzakelijk.

De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre de in het wetsvoorstel gekozen term «nieuw» ook bruikbaar is voor plantenveredeling en stellen voor deze te vervangen door de term «onderscheidbaar».

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie heeft de regering hierboven aangegeven dat het wetsvoorstel op dit punt zal worden aangepast. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Hiermee wordt, naar het oordeel van de regering, ook antwoord gegeven op de vragen van de leden van de PvdA-fractie.

De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre de beperkte veredelingsvrijstelling veredelaars echt helpt, mede in verband met de onzekerheid dat als eenmaal een nieuw ras is ontwikkeld, alsnog een licentie verkregen moet worden.

De leden vragen voorts of het mogelijk is al vóórdat er een nieuw ras klaar is voor vermarkting, bij weigering door de licentiehouder een dwanglicentie te verkrijgen.

Hiervoor is aangegeven op welke wijze de beperkte veredelingsvrijstelling een bijdrage levert aan de oplossing voor de door kwekers naar voren gebrachte problemen. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. In aanvulling op het aldaar gestelde, wordt opgemerkt dat om een dwanglicentie te kunnen verkrijgen, vereist is dat de aanvrager aantoont dat er een nieuw plantenras geproduceerd kan worden, dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding. Om dit bewijs te kunnen leveren is het weliswaar noodzakelijk dat het nieuwe plantenras ontwikkeld is, maar is het niet noodzakelijk dat het nieuwe ras al gereed is voor vermarkting. De dwanglicentie kan derhalve, als in voorkomend geval aan de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen wordt voldaan, worden aangevraagd voordat het nieuwe ras gereed is voor vermarkting.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of de veredelaar kan voldoen aan geldende wet- en regelgeving als hij niet weet dat hij gebruik maakt

van genetisch gemodificeerd zaad. De leden vragen of dit probleem kan worden opgelost door bijvoorbeeld uitsluiting van genetisch gemodificeerd materiaal of door goede etikettering.

De leden vragen voorts of het niet raadzaam is op etiketten van zaaigoed te vermelden of en welke licenties daarop van toepassing zijn, zodat veredelaars daarvan kennis kunnen nemen, en vragen voorts of om die reden inschrijving van een licentie in het octrooieregister niet verplicht zou moeten zijn.

De Europese etiketteringsregels schrijven voor dat zaaizaad van genetisch gemodificeerde planten als zodanig herkenbaar zijn. Dit voorkomt dat onbedoeld genetisch gemodificeerde planten worden geteeld. Hierdoor is het voor de kweker derhalve ook kenbaar dat hij gebruik maakt van genetisch gemodificeerd zaad. Los daarvan zullen kwekers in de praktijk geen zaad of ander teeltmateriaal gebruiken van onbekende herkomst. Met het oog op de gewenste kweekresultaten zullen kwekers grondig onderzoek doen naar het voor de veredeling gebruikte, en al dan niet genetisch gemodificeerde, uitgangsmateriaal en de gewenste eigenschappen daarvan.

Voor kwekers is het ook van belang te weten of het materiaal dat zij willen gebruiken octrooirechtelijk beschermd is. Ten algemene is het in het belang van de octrooihouder aan derden duidelijk kenbaar te maken dat sprake is van biologisch materiaal waarop octrooierecht rust. Dat kan door aanduidingen op de verpakking en met begeleidende documentatie, waaruit de eigenschappen en het toegestane gebruik blijkt. Om de kenbaarheid te vergroten heeft Trojan in dit verband twee oplossingsrichtingen voorgesteld, te weten markering en signalering en het invoeren van een loketfunctie. Hij geeft aan dat afspraken gemaakt zouden kunnen worden over vrijwillige markering via aanduiding op waren en verpakkingen die worden aangeboden op de markt. Uit de markering kan zo blijken of, en zo ja hoe, in voorkomende gevallen de teler of kweker van het betrokken biologisch materiaal rekening kan houden met op het materiaal rustende octrooi-rechten. Daarnaast geeft Trojan aan dat aanbieders en gebruikers van plantaardig materiaal een loketfunctie zouden kunnen inrichten waaruit blijkt op welk biologisch materiaal octrooierecht rust (van wie dat octrooierecht is en wanneer het is aangevraagd of verleend). Een teler of kweker zal zo tijdig en eenvoudiger keuzes kunnen maken in het te gebruiken materiaal en de in verband met van kracht zijnde octrooi-rechten te kiezen landen voor ontwikkelings- en exploitatiedoeleinden. Hierover loopt overleg met Plantum en Niaba.

Door een licentie van de octrooihouder (licentiegever) verkrijgt de licentienemer (bijvoorbeeld een kweker) de bevoegdheid om de octrooi-rechtelijk beschermde uitvinding te gebruiken. Er bestaat op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 geen verplichting om vrijwillige licenties in te schrijven. Een dergelijke verplichting zou leiden tot extra administratieve lasten. Deze licenties kunnen wel vrijwillig worden ingeschreven in het octrooieregister van Agentschap NL Octrooiencentrum. Op grond van artikel 56, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de licentie dan werking jegens derden. Overigens is deze informatie voor andere kwekers, die ook gebruik willen maken van het octrooi-rechtelijk beschermde materiaal, niet (direct) van belang. Het zou weinig toevoegen aan de informatie die reeds in het octrooieregister over de octrooi-rechtelijk beschermde uitvinding is opgenomen, immers het zegt alleen iets over het gebruik dat anderen van de octrooi-rechtelijk beschermde uitvinding mogen maken. Het is derhalve niet nodig deze informatie op etiketten te vermelden of deze licenties verplicht te laten inschrijven.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of hetgeen in de memorie van toelichting is aangegeven, namelijk dat het toetsen van kandidaat-rassen niet onder de reikwijdte van de beperkte veredelingsvrijstelling juridisch wenselijk of zelfs juist is. De leden van de fractie van de PvdA dringen aan op het aanpassen van de memorie van toelichting zodat de vrijstelling ook geldt voor de periode van officiële toetsing.

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie heeft de regering hierboven aangegeven dat, anders dan in de memorie van toelichting is gesteld, de beperkte veredelingsvrijstelling ook geldt voor de handelingen die verband houden met de toetsing aan de vereisten voor kwekersrecht of toelating. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Hiermee worden, naar het oordeel van de regering, ook de vragen van de leden van de PvdA-fractie beantwoord. Het aanpassen van de memorie van toelichting zelf is, naar de aard van het stuk, overigens niet mogelijk.

De leden van de D66-fractie vragen of de octrooihouder in de nieuwe situatie een sterke positie krijgt, omdat deze aan het begin van het (veredelings)traject vrijelijk kon beschikken over plantenmateriaal.

In verband met het gebruik van het betrokken materiaal is het volgende van belang.

Op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 heeft iedere kweker op grond van de kwekersvrijstelling de vrijheid om kwekersrechtelijk beschermd teeltmateriaal van planten te gebruiken voor het kweken van nieuwe plantenrassen. Hij heeft hiervoor geen toestemming nodig van de houder van het kwekersrecht voor het gebruikte ras. De kweker kan voor het nieuwe ras, als het aan de kwekersrechtelijke vereisten van een nieuw plantenras voldoet, kwekersrechtelijke bescherming vragen. Hierin komt geen verandering.

Iemand die een uitvinding doet die rasoverstijgend is – dat kan ook een kweker zijn – en aan de overige voorwaarden voor een octrooi voldoet, kan daarvoor een octrooi aanvragen. Op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 is voor gebruik van octrooirechtelijk beschermd materiaal, ook als dit wordt gebruikt voor plantenveredeling, in de huidige situatie toestemming nodig van de houder van het betrokken octrooi. Deze toestemming is vereist voor iedereen die het octrooirechtelijk beschermde materiaal gebruikt. Dat kan een kweker zijn, maar ook een andere octrooihouder (die overigens tevens kweker kan zijn).

In de nieuwe situatie, na invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995, kan zonder toestemming van de octrooihouder gebruik gemaakt worden van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal, voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Zoals hiervoor geschetst, biedt dit belangrijke voordelen aan de kweker, die gebruik wil maken van het octrooirechtelijk beschermde materiaal.

De leden van de D66-fractie vragen de regering uiteen te zetten hoe het niet laten gelden van de vrijstelling voor commerciële exploitatie zich verhoudt tot artikel 50 van de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Artikel 50 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 bepaalt dat de aanspraak op verlening van kwekersrecht uitsluitend toekomt aan de kweker. Dit maakt onderdeel uit van het kwekersrechtelijke beschermingsregime en staat derhalve los van de bescherming op grond van de Rijksoctrooiwet 1995. In deze situatie komt door een wijziging van de

Rijksoctrooiwet 1995 geen verandering en derhalve evenmin met de invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling. Als de houder van het kwekersrecht echter gebruik maakt van octrooirechtelijk beschermd materiaal, zal hij rekening moeten houden met de rechten van de octrooihouder.

Invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling geeft de kweker de mogelijkheid octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal te gebruiken voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom in het wetsvoorstel wordt gesproken over nieuwe plantenrassen en niet voor «andere» of «onderscheidbare rassen».

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie en de fractie van de PvdA heeft de regering hierboven aangegeven dat het wetsvoorstel op dit punt zal worden aangepast. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Hiermee wordt, naar het oordeel van de regering, ook antwoord gegeven op de vragen van de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering waarom ervoor is gekozen de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating ook te beschouwen als commerciële exploitatie. De leden vragen voorts of er eerst sprake is van een nieuw plantenras na vaststelling hiervan in de registratieprocedure en of dit ertoe leidt dat het toetsen van kandidaat-rassen onder de vrijstelling valt.

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie heeft de regering hierboven aangegeven dat, anders dan in de memorie van toelichting is gesteld, de beperkte veredelingsvrijstelling ook geldt voor de handelingen die verband houden met de toetsing aan de vereisten voor kwekersrecht of toelating. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Hiermee worden, naar het oordeel van de regering, ook de vragen van de leden van de ChristenUnie-fractie beantwoord.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een nadere toelichting over de verhouding tussen de voorgestelde beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht en de vrijstelling in het kwekersrecht, zoals opgenomen in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (artikel 57, derde lid, aanhef en onder c), wat de verschillen en overeenkomsten zijn en hoe beide vrijstellingen elkaar aanvullen.

Het kwekersrechtelijke beschermingsregime en het vrijgestelde gebruik zijn op grond van de Zaaizaad- en plantgoed 2005 als volgt geregeld. Artikel 57, eerste lid, bepaalt dat de houder van een kwekersrecht op een ras het uitsluitend recht heeft teeltmateriaal van dat ras voort te brengen of verder te vermeerderen, ten behoeve van de vermeerdering te behandelen, in de handel te brengen, uit te voeren, in te voeren, voor een van deze doeleinden in voorraad te hebben alsmede deze handelingen te doen verrichten. Op grond van artikel 57, tweede lid, is het aan anderen dan de houder van het kwekersrecht verboden deze handelingen te verrichten. Dit verbod geldt niet indien bij of krachtens deze wet of door de houder van het kwekersrecht daarvoor toestemming is verleend. Artikel 57, derde lid, aanhef en onder c, bepaalt dat het verbod niet van toepassing is op handelingen die worden verricht voor het kweken van nieuwe rassen.

Op grond van het bovenstaande is het toegestaan, zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht:

- met teeltmateriaal van een beschermd plantenras nieuwe rassen te kweken;
- het nieuwe plantenras commercieel te exploiteren.

Dit laatste volgt uit de beschermingsomvang van het kwekersrecht. Het kwekersrecht heeft betrekking op steeds één plantenras. Een daaruit ontwikkeld plantenras valt derhalve niet onder de bescherming van het kwekersrecht dat is verleend voor de oorspronkelijke rassen waaruit het nieuwe plantenras is ontwikkeld. De kweker van het nieuwe plantenras zal daar kwekersrecht voor kunnen aanvragen.

De beperkte veredelingsvrijstelling op grond van de Rijsoctrooiwet 1995 wordt als volgt geregeld.

Artikel 53 van de Rijsoctrooiwet 1995 voorziet in een met artikel 57, eerste en tweede lid, van de Zaaizaad- en plantgoed 2005 vergelijkbare bepaling inzake de uitsluitende rechten van de octrooihouder. Op grond van artikel 53 van de Rijsoctrooiwet 1995 heeft de octrooihouder het uitsluitend recht:

- a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;
- b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

Op grond van artikel 53a van de Rijsoctrooiwet 1995 strekt dit uitsluitend recht zich, als het geoctrooieerde voortbrengsel bestaat uit biologisch materiaal dat door de geoctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, uit tot ieder biologisch materiaal dat daarvan is afgeleid en diezelfde eigenschappen heeft. Octrooirecht voor een werkwijze strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en daarvan afgeleid biologisch materiaal dat diezelfde eigenschappen heeft.

Overzicht beschermde rechtsobjecten en beschermingsomvang (octrooirecht en kwekersrecht)

Soort recht	Beschermd rechtsobject	Beschermingsomvang
Octrooirecht	Abstract: uitvinding	Commerciële handelingen met concrete producten en processen (o.a. biologisch materiaal) waarin de uitvinding een rol speelt.
Kwekersrecht	Abstract: plantenras	Commerciële handelingen met teeltmateriaal van het plantenras (inclusief geoogst materiaal en producten die daarvan rechtstreeks zijn vervaardigd).

De in het wetsvoorstel voorgestelde bepaling voor een nieuw artikel 53b (beperkte veredelingsvrijstelling) in de Rijsoctrooiwet 1995 voorziet erin dat een octrooihouder zijn verbodsrecht niet kan invoeren tegen derden die het octrooierechtelijk beschermde biologisch materiaal gebruiken voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Voor de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras is toestemming nodig van de octrooihouder, als – zoals hiervoor aangegeven – daarbij nog sprake is van gebruik van octrooierechtelijke beschermd materiaal.

De overeenkomst tussen beide bepalingen is dat het in beide gevallen gaat om een beperking van het verbodsrecht van de houder van het kwekersrecht, respectievelijk het octrooirecht. Die beperking is gelegen in het feit dat de houders van deze rechten moeten toestaan dat anderen het beschermde materiaal gebruiken voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Het verschil zit, gelet op de beschermingsomvang en het object van rechtsbescherming van het kwekersrecht (één ras), respectievelijk het octrooirecht (de uitvinding) in de reikwijdte van de bepaling. De in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen beperkte veredelingsvrijstelling is beperkt tot de ontwikkelingsfase van het nieuwe plantenras, maar de bescherming van het octrooi strekt zich ook uit tot opvolgende fasen. Dit ligt anders in het kwekersrecht. Object van de bescherming van een kwekersrecht is steeds één plantenras. Gelet hierop is, behoudens afgeleide rassen, ook de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras toegestaan. Zoals hiervoor toegelicht, is er ook een verschil in het object van de vrijstelling. In het kwekersrecht kan het slechts gaan om het gebruik van teeltmateriaal van het kwekersrechtelijk beschermde ras, terwijl het onder het octrooirecht gaat om gebruik van biologisch materiaal dat betrekking heeft op de octrooirechtelijk beschermde biotechnologische uitvinding.

Beide vrijstellingen vullen elkaar aan. De kweker kan vrijelijk, dus zonder toestemming van de houder van een kwekersrecht of een octrooirecht het betrokken kwekersrechtelijk beschermde teeltmateriaal, respectievelijk het octrooirechtelijk beschermde biologische materiaal gebruiken voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, waardoor toegang tot het biologisch materiaal is verzekerd.

Toegestane handelingen bij gebruik van materiaal van plantenrassen waarop kwekersrecht of octrooirecht rust (na invoering beperkte veredelingsvrijstelling)

	Toegestane handelingen		
	Teelt	Veredeling	Commercialisatie veredeld ras
Ras waarop kwekersrecht rust	nee	ja	ja
Ras waarop octrooirecht rust	nee	ja	nee ¹

¹ Zolang het biologisch materiaal de door de geoctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft.

De leden van de SGP-fractie vragen waarom er voor gekozen is onder commerciële exploitatie ook de aanmelding van nieuwe plantenrassen voor het verkrijgen van een kwekersrecht of een toelating te begrijpen. De leden van de SGP-fractie ontvangen graag een toelichting op dit punt en vragen of de regering bereid is de toelichting aan te passen.

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie heeft de regering hierboven aangegeven dat, anders dan in de memorie van toelichting is gesteld, de beperkte veredelingsvrijstelling ook geldt voor de handelingen die verband houden met de toetsing aan de vereisten voor kwekersrecht of toelating. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Hiermee worden, naar het oordeel van de regering, ook de vragen van de leden van de SGP-fractie beantwoord.

De leden van de Partij voor de Dieren betwijfelen of de term «nieuw» in het wetsvoorstel een juiste term is, mede gelet op het advies van de Afdeling en signalen vanuit de praktijk. De leden vragen om een nadere toelichting.

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie, de fractie van de PvdA en de fractie van de ChristenUnie heeft de regering hierboven aangegeven dat het wetsvoorstel op dit punt zal worden aangepast. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Hiermee wordt, naar het oordeel van de regering, ook antwoord gegeven op de vragen van de leden van de Partij voor de Dieren.

3. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst

TRIPS en de Biotechnologierichtlijn

Diverse vragen zijn gesteld over de verenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met het EU-recht (de Biotechnologierichtlijn) en met het WTO-recht (de TRIPS-Overeenkomst⁸). Dit mede naar aanleiding van het advies van de Afdeling en de visie van door de leden van de diverse fracties genoemde deskundigen Van der Kooij en Oosting.

Alvorens op de specifieke vragen van de leden van de verschillende fracties in te gaan, wordt onderstaand het internationaalrechtelijke kader uiteengezet, voor zover relevant voor de beantwoording van de vragen van de leden van de verschillende fracties. Dit is ten dele in aanvulling en voortbouwend op hetgeen daarover in de memorie van toelichting, het nader rapport en de «Analyse van de juridische mogelijkheden van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht in het licht van internationale regelingen»⁹ is uiteengezet.

De TRIPS-Overeenkomst

Bij de onderstaande beschouwing over de TRIPS-Overeenkomst en de verschillende visies daarop, in termen van uitleg van de verschillende bepalingen, staat centraal de discussie over octrooieerbaarheid enerzijds en de reikwijdte van de bescherming van een eenmaal verleend octrooi anderzijds. Bij *octrooieerbaarheid* gaat het om de mogelijkheid octrooi-recht te verkrijgen voor een uitvinding, die aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet.

Bij de reikwijdte van de octrooibescherming, de *beschermingsomvang*, gaat het om de vraag hoe ver de bescherming reikt van een verleend octrooirecht, alsmede de mogelijkheden daarop uitzonderingen te maken. Een en ander wordt onderstaand nader toegelicht bij de bespreking van de TRIPS-Overeenkomst.

De voor het onderhavige wetsvoorstel meest relevante bepalingen uit de TRIPS-Overeenkomst, zijn:

- artikel 27: octrooieerbare onderwerpen;
- artikel 28: omvang van de verleende rechten;
- artikel 30: uitzonderingen op de verleende rechten.

Deze bepalingen worden hieronder nader geduid, mede gelet op de vragen van de leden van de diverse fracties.

⁸ Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag; Trb. 1995, 130.

⁹ Kamerstukken II 2010/11, 27 428, nr. 182, bijlage.

Artikel 27 (octrooieerbare onderwerpen)

Artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst stelt regels over de octrooieerbare onderwerpen. Artikel 27, derde lid, aanhef en onderdeel b, stelt regels over de uitsluiting van de octrooieerbaarheid van onder andere planten en plantenrassen¹⁰.

Dit artikel bepaalt dat de WTO-partijen de mogelijkheid hebben de volgende uitvindingen uit te sluiten van octrooieerbaarheid:

1. andere *planten* en dieren dan micro-organismen, en
2. andere werkwijzen van wezenlijke biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren niet zijnde biologische en microbiologische werkwijzen.

De WTO-partijen moeten echter wel voorzien in de bescherming van *plantenrassen* door octrooien dan wel door een doeltreffend afzonderlijk stelsel, of een combinatie daarvan.

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de TRIPS-Overeenkomst inzake de octrooieerbaarheid enige keuzevrijheid laat¹¹. Voor planten *kan* er bescherming zijn en zo ja, dan *moet* dat via het octrooirecht, voor plantenrassen *moet* er bescherming zijn en dat *kan* via het octrooirecht. Is de keuze voor octrooieerbaarheid eenmaal gemaakt, dan zijn de daarop volgende bepalingen o.a. inzake de uitsluitende rechten van de octrooihouder (artikel 28) en de mogelijkheden daarop uitzonderingen te maken (artikel 30), van toepassing.

Artikel 28 (omvang van de verleende rechten)

Artikel 28 van de TRIPS-Overeenkomst bepaalt de omvang van de met een octrooirecht verleende uitsluitende rechten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar octrooien voor uitvindingen met betrekking tot producten (artikel 28, eerste lid, aanhef en onder a), respectievelijk werkwijzen (artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b). De houder van het octrooi heeft op grond daarvan het recht derden die daartoe niet zijn toestemming hebben, te beletten dat product te vervaardigen, te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren, respectievelijk te beletten deze werkwijze te gebruiken en ten minste het rechtstreeks door middel van deze werkwijze verkregen product te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren. Op grond van het tweede lid heeft de octrooihouder het recht een octrooi over te dragen, te doen overgaan door opvolging en licentieovereenkomsten te sluiten.

Artikel 30 (uitzonderingen op de verleende rechten)

Artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst voorziet in de mogelijkheid voor verdragspartijen om uitzonderingen te maken op de door een octrooi verleende uitsluitende rechten. De vereisten die aan deze uitzonderingen worden gesteld zijn:

- (1) de uitzondering moet beperkt zijn;

¹⁰ Artikel 27

3. De Leden kunnen ook van octrooieerbaarheid uitsluiten:
(...)

b. andere planten en dieren dan micro-organismen en andere werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren niet zijnde biologische en microbiologische werkwijzen. De Leden voorzien evenwel in de bescherming van plantenrassen door octrooien dan wel door een doeltreffend afzonderlijk stelsel, of een combinatie daarvan. (...)

¹¹ http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm

- (2) de uitzondering mag niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi;
- (3) de uitzondering mag niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de octrooihouder schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden.

Uit het bovenstaande volgt dat – als eenmaal de keuze is gemaakt voor octrooieerbaarheid van een onderwerp (artikel 27) – er nog slechts een beperkte mogelijkheid bestaat om de uitsluitende rechten van de octrooihouder (artikel 28) in te perken (artikel 30). De genoemde bepalingen mogen niet aldus worden uitgelegd, dat – omdat er op grond van artikel 27 de mogelijkheid bestaat bepaalde onderwerpen van octrooieerbaarheid uit te sluiten – er dus evenzeer de mogelijkheid zou bestaan om te voorzien in een zeer brede uitzondering, met min of meer hetzelfde effect als een uitsluiting van octrooieerbaarheid. Kort gezegd: hier gaat niet op «als je het meerdere mag (uitsluiten octrooieerbaarheid), mag je ook het mindere (een ruime uitzondering op de rechten van de octrooihouder)». Een dergelijke uitleg is in strijd met de genoemde bepalingen van de TRIPS-Overeenkomst.

De Biotechnologierichtlijn

Zoals hierboven is aangeduid, is op Europees niveau met de totstandkoming van de Biotechnologierichtlijn nader invulling gegeven aan de op grond van de TRIPS-Overeenkomst (artikel 27) bestaande keuzes. Deze keuzes zijn in lijn met het Europees octrooiverdrag. Op grond van artikel 4 van de richtlijn zijn planten en dieren octrooieerbaar (als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras, derhalve rasoverstijgend is). De EU-wetgever heeft derhalve geen gebruik gemaakt van de door artikel 27, derde lid, onder b, van de TRIPS-Overeenkomst aan de partijen geboden mogelijkheid planten en dieren van octrooibescherming uit te sluiten. Nederland was, op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer, ten tijde van de totstandkoming van de richtlijn tegen deze keuze. Nederland stond daarin overigens alleen. Nederland stemde destijds tegen de totstandkoming van de richtlijn en heeft – eveneens op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer – zich vervolgens tot het Hof van Justitie gewend met een verzoekschrift strekkende tot nietigverklaring van de richtlijn¹². Dit is afgewezen.

Op grond van de richtlijn zijn planten- en dierenrassen en andere werkwijzen van wezenlijke biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren, niet zijnde biologische en microbiologische werkwijzen, niet octrooieerbaar.

De in de richtlijn gemaakte keuzes hebben als gevolg dat de EU-lidstaten niet langer over de bevoegdheid beschikken ten aanzien van de octrooieerbaarheid van planten en dieren een eigen regime tot stand te brengen. Dit zou in strijd komen met de Biotechnologierichtlijn (alsmede overigens met het Europees octrooiverdrag). Zie hiervoor ook de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak C-377/98¹³. Het Hof bevestigde dat de richtlijn aan lidstaten de keuzemogelijkheid ontnemt die artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst aan de TRIPS-partijen biedt met betrekking tot de octrooieerbaarheid van planten en dieren. De in artikel 4 van de richtlijn gekozen optie (van octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten en dieren) is volgens het Hof te verenigen met de TRIPS-

¹² Kamerstukken II 1998/99, 26 568 (R 1638), nr. 3, p. 8–9.

¹³ Arrest van het Hof van Justitie EG van 9 oktober 2001 in zaak C-377/98, Nederland tegen Europees Parlement, Raad van de Europese Unie van 9 oktober 2001, Jur. 2001, blz. I-07079, r.o. 58.

Overeenkomst, omdat die niet verbiedt dat sommige staten die partij zijn bij die overeenkomst, een gemeenschappelijk standpunt bepalen ten aanzien van de uitvoering daarvan.

Zoals hiervoor is aangegeven, moeten – gegeven deze octrooieerbaarheid van planten en dieren – eventuele uitzonderingen op de rechten van de octrooihouder, voldoen aan de vereisten van artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst. Dit geldt derhalve evenzeer voor de in de richtlijn zelf opgenomen uitzonderingen. De in de Biotechnologierichtlijn opgenomen uitzonderingen, inzake het zogenaamde landbouwersvoorrecht (in het Engels aangeduid als *farmers privilege*) (artikel 11) en dwanglicenties (artikel 12) voldoen aan deze vereisten. Ook de beperkte veredelingsvrijstelling, die – zoals eerder in de memorie van toelichting is aangegeven – onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de uitzondering van artikel 12, voldoet aan de voorwaarden van artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst. Andere dan in de richtlijn opgenomen uitzonderingen zijn (nog afgezien van de toets aan artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst zelf) in strijd met de richtlijn. Immers, blijkens jurisprudentie van het Hof van Justitie¹⁴ harmoniseert de richtlijn de materie van de octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen uitputtend. Dit uitgangspunt staat eraan in de weg dat binnen het bereik van de richtlijn nationale wetgeving wordt vastgesteld die de octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen verruimt of beperkt ten opzichte van de Biotechnologierichtlijn.

De wisselwerking tussen de TRIPS-Overeenkomst en de Biotechnologierichtlijn leidt er derhalve toe dat de door de TRIPS-Overeenkomst geboden keuzemogelijkheden reeds zijn ingevuld (onder andere inzake de octrooieerbaarheid van planten en dieren) en dat uitzonderingen op de rechten van de octrooihouder, zoals opgenomen in de Biotechnologierichtlijn, derhalve zullen moeten voldoen aan artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst.

De uitgebreide veredelingsvrijstelling

Gelet op het bovenstaande is een uitgebreide veredelingsvrijstelling op dit moment, vanwege strijd met zowel de TRIPS-Overeenkomst als de Biotechnologierichtlijn, niet mogelijk. De regering wordt daarin gesteund door het advies van de Afdeling in verband met het wetsvoorstel. De Afdeling geeft aan dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling tot gevolg heeft dat de octrooihouder, in weerwil van artikel 28 van de TRIPS-Overeenkomst, derden die geen licentie hebben, niet meer kan beletten een nieuw plantenras waarin echter nog steeds een geoctrooieerde eigenschap werkzaam is ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren. Gelet hierop is niet aannemelijk dat de «normale» exploitatie van het octrooi nog wel mogelijk is, zoals vereist is op grond van artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst. Voorts is de Afdeling van oordeel dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling niet kan worden gekwalificeerd als een beperkte uitzondering in de zin van artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst. Met de uitgebreide veredelingsvrijstelling wordt immers beoogd dat de kweker zonder licentie en ongehinderd door nadere beperkende voorwaarden een door hem ontwikkeld nieuw plantenras commercieel kan exploiteren, waarin evenwel nog steeds geoctrooieerde eigenschappen werkzaam zijn. Om deze reden komt de Afdeling tot de conclusie dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling niet verenigbaar is met de TRIPS-Overeenkomst.

Los daarvan staat ook de Biotechnologierichtlijn aan invoering van deze vrijstelling in de weg. Immers, zoals de Afdeling terecht stelt, voorziet de

¹⁴ Arrest van het HvJ EU van 6 juli 2010 in zaak C-428/08, Monsanto Technology, r.o. 55–63.

richtlijn niet in een dergelijke uitgebreide veredelingsvrijstelling. Het wel opnemen van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in nationale wetgeving is, gelet op het harmoniserende karakter van de richtlijn, daarmee derhalve in strijd.

De Afdeling stelt voorts dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling met zich zou brengen dat met voorbijgaan aan de voorwaarden in artikel 12 van de richtlijn en zonder (dwang)licentie op basis van het geöctrooieerde materiaal ontwikkelde nieuwe plantenrassen commercieel geëxploiteerd zouden mogen worden zonder instemming van de octrooihouder. Dat is evenmin met de richtlijn te verenigen.

In verband hiermee is van belang te benadrukken dat geen van de door de Tweede Kamer gehoorde deskundigen stelt dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling in overeenstemming is met de Biotechnologierichtlijn. Ook Plantum heeft aangegeven dat het opnemen van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 niet mogelijk is zonder de Biotechnologierichtlijn te wijzigen. In die zin zijn de aangehaalde opinies voor dit wetsvoorstel zelf van geringe betekenis. Een uitgebreide veredelingsvrijstelling blijft – los van de onverenigbaarheid daarvan met de TRIPS-Overeenkomst – ook in strijd met de Biotechnologierichtlijn. Een en ander heeft, los van dit wetsvoorstel, wel betekenis voor de beoordeling van de mogelijkheden om in Europees verband in te zetten op wijziging van de Biotechnologierichtlijn. In lijn met het advies van de Afdeling, blijft de regering van oordeel dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling (derhalve ook als wordt voorgesteld deze op te nemen in de Biotechnologierichtlijn) eerst een aanpassing vergt van de TRIPS-Overeenkomst.

Gelet op het bovenstaande kan, ten aanzien van de octrooieerbaarheid van planten en plantenrassen, het volgende worden geconcludeerd:

1. Op grond van de TRIPS-Overeenkomst moeten plantenrassen altijd beschermd worden, hetzij via het octrooirecht, hetzij via een doeltreffend afzonderlijk stelsel of een combinatie van beide (artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst). De keuzevrijheid die de TRIPS-Overeenkomst hier biedt is als volgt ingevuld. In Nederland worden plantenrassen, op grond van het UPOV-verdrag (zoals geïmplementeerd in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005) en Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht, niet via het octrooirecht, maar op grond van een ander doeltreffend stelsel, namelijk het kwekersrecht, beschermd. De Biotechnologierichtlijn (artikel 4, eerste lid, onderdeel a¹⁵) en het Europees octrooioverdrag (artikel 53)¹⁶ bevatten een uitzondering op het verlenen van octrooien voor plantenrassen.
2. (Uitvindingen met betrekking tot) planten en werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten kunnen in

¹⁵ Artikel 4

1. Niet octrooieerbaar zijn:

a) planten- en dierenrassen;

b) werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren.

2. Een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, is octrooieerbaar als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras.

3. Lid 1, onder b), laat de octrooieerbaarheid van uitvindingen onverlet die betrekking hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijzen verkregen voortbrengsel.

¹⁶ Artikel 53. Uitzonderingen op de octrooieerbaarheid

Europese octrooien worden niet verleend voor:

(...)

b. planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren; deze bepaling is niet van toepassing op microbiologische werkwijzen of hierdoor verkregen voortbrengselen;

beginsel van octrooieerbaarheid worden uitgesloten (artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst).

De keuzevrijheid die de TRIPS-Overeenkomst hier biedt, is eveneens reeds nader ingevuld door de Biotechnologierichtlijn, alsmede door het hierboven genoemde artikel 53 van het Europees octrooiverdrag. Laatstgenoemd verdrag sluit (alleen) uit van octrooieerbaarheid de werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren. Uitvindingen met betrekking tot planten zijn derhalve wel octrooieerbaar.

3. Nu uitvindingen met betrekking tot planten niet van octrooieerbaarheid zijn uitgesloten, zijn voor dergelijke uitvindingen nog slechts beperkte uitzonderingen toegestaan op de beschermingsomvang van octrooirechten voor uitvindingen met betrekking tot planten. Deze moeten voldoen aan artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst en de Biotechnologierichtlijn.

Octrooieerbaarheid van planten en plantenrassen en uitzonderingen op Beschermingsomvang

	TRIPS-Overeenkomst	Biotechnologierichtlijn	Europees Octrooi-verdrag	Nederland
Planten en dieren	Keuze: – octrooieerbaar – niet octrooieerbaar	Octrooieerbaar	Octrooieerbaar	Octrooieerbaar
Werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor voortbrenging van planten	Keuze: – octrooieerbaar – niet octrooieerbaar	Niet octrooieerbaar	Niet octrooieerbaar	Niet octrooieerbaar
Plantenrassen	Bescherming via: – octrooirecht – ander systeem (kwekersrecht) – combinatie van beide	Niet octrooieerbaar	Niet octrooieerbaar	Niet octrooieerbaar
Uitzonderingen op beschermings-omvang octrooirecht	Beperkt toegestaan	– farmersprivilege – dwanglicentie – beperkte veredelings-vrijstelling		– farmersprivilege – dwanglicentie – beperkte verdelingsvrijstelling ¹

¹ na invoering van de beperkte verdelingsvrijstelling

De leden van de fractie van de VVD stellen een vraag over de verenigbaarheid van een uitgebreide verdelingsvrijstelling met de Biotechnologierichtlijn en de TRIPS-Overeenkomst, in het licht van het advies van de Afdeling en de visies van het advocatenkantoor Hogan Lovells en Plantum.

Hierboven is reeds aangegeven, op grond waarvan de regering, met de Afdeling, van oordeel is dat een uitgebreide verdelingsvrijstelling op dit moment in strijd is met de Biotechnologierichtlijn en de TRIPS-Overeenkomst. Op deze plaats wenst de regering te benadrukken dat geen van de deskundigen, inclusief Oosting van het genoemde advocatenkantoor, stelt dat een uitgebreide verdelingsvrijstelling in overeenstemming zou zijn met de Biotechnologierichtlijn. Ook Plantum heeft aangegeven dat het niet mogelijk is een uitgebreide verdelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen zonder de Biotechnologierichtlijn te wijzigen. In die zin zijn de aangehaalde opinies voor dit wetsvoorstel zelf van geringe betekenis.

Een en ander heeft, los van dit wetsvoorstel, wel betekenis voor de beoordeling van de mogelijkheden om in Europees verband in te zetten op wijziging van de Biotechnologierichtlijn. In lijn met het advies van de Afdeling, blijft de regering van mening dat een uitgebreide verdelingsvrijstelling (derhalve ook als wordt voorgesteld deze op te nemen in de Biotechnologierichtlijn) eerst een aanpassing vergt van de TRIPS-Overeenkomst.

De leden van de fractie van de PvdA vragen de regering een beoordeling te geven van de passendheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst, mede in het licht van de visie van deskundigen. De fractie wijst er in dit verband op dat artikel 27 in het advies van de Afdeling niet wordt genoemd.

Hierboven heeft de regering verduidelijkt op grond waarvan zij, met de Afdeling, van oordeel is dat de TRIPS-Overeenkomst op dit moment geen ruimte biedt voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooi-recht. Deze analyse heeft zowel betrekking op de onverenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met een in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen veredelingsvrijstelling, als op het opnemen van een dergelijke vrijstelling in de Biotechnologierichtlijn. In het bijzonder is daarbij ingegaan op artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst.

Gelet op hetgeen de regering aldaar heeft uiteengezet, dient bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de TRIPS-Overeenkomst, getoetst te worden aan artikel 30 daarvan (toelaatbaarheid van een uitzondering) en niet aan artikel 27 (uitsluiting octrooieerbaarheid).

De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre het mogelijk is de procedure om toelating voor gewassen te verkrijgen te versnellen.

Indien dit voor het betrokken gewas verplicht is, moeten bedrijven die nieuwe rassen op de (Europese) markt willen brengen daarvoor een toelating aanvragen. Veelal zullen deze bedrijven ook kwekersrecht aanvragen. In het kader van de toelatingsprocedure wordt beoordeeld of de gewassen voldoen aan de vereisten van onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid. Het daarvoor benodigde technisch onderzoek neemt in het algemeen twee groeicycli (doorgaans twee jaar) in beslag. Tijdens een groeicyclus kunnen alle kenmerken worden waargenomen die nodig zijn om vast te kunnen stellen of het gewas voldoet aan de vereisten van onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid. De eindrapportage volgt meestal na de tweede groeicyclus. Zijn er nog onduidelijkheden, dan is soms een extra groeicyclus nodig. Op verzoek kunnen voor sommige, daartoe geschikte, groentegewassen twee groeicycli in één kalenderjaar worden uitgevoerd. De duur van de toelatingsprocedure hangt derhalve in belangrijke mate af van de duur van de groeicyclus van het betrokken gewas. Waar het gelet op de duur van die groeicyclus mogelijk is, zoals bij sommige groentegewassen, kan de procedure – op verzoek – worden versneld.

In de praktijk is deze periode van (doorgaans) twee jaar geen probleem; bedrijven houden in hun planning rekening met deze doorlooptijd en melden nieuwe rassen tijdig aan. De tussenliggende tijd wordt in de praktijk besteed aan de voorbereiding van de marktintroductie van het nieuwe ras. Daarnaast is er een Europese uitvoeringsregeling¹⁷ die het voor bepaalde gewassen onder voorwaarden mogelijk maakt alvast, vooruitlopend op de uitkomst van het toelatingsonderzoek, materiaal op de markt te brengen zodat bedrijven informatie kunnen verzamelen over de teelt en het gebruik van het ras. Dit is de zogenoemde beproevingszaadregeling. Met name groentezaadbedrijven maken hier veel gebruik van.

¹⁷ Beschikking nr. 2004/842/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd (PbEU L 362).

De leden van de SP-fractie krijgen graag een beschouwing waarom in andere landen in de wereld de TRIPS-Overeenkomst kennelijk geen belemmering vormt voor het verkrijgen van kwekersrecht en/of een volledige kwekersvrijstelling en het inperken van octrooirechten betreffende levend materiaal. De leden vragen naar de landen waar dit het geval is, de juridische onderbouwing daarvan en of er in WTO verband procedures tegen deze landen zijn gestart.

Hiervoor is uiteengezet welke keuzemogelijkheden de TRIPS-Overeenkomst biedt, welke keuzes in EU-verband zijn gemaakt en ook wat de relatie is met het kwekersrecht en het UPOV-verdrag.

Hieruit volgt dat de TRIPS-Overeenkomst, in het bijzonder artikel 27, derde lid, onderdeel b, er niet aan in de weg staat dat, als alternatief voor de *bescherming van plantenrassen* door het octrooirecht, te kiezen voor een ander effectief beschermingsregime. Het is algemeen aanvaard dat dit alternatieve beschermingsregime het UPOV-verdrag kan zijn. In EU-verband is daarvoor gekozen: plantenrassen zijn immers op grond van de Biotechnologierichtlijn uitgesloten van octrooierbaarheid en beschermd op grond van het kwekersrecht, dat gebaseerd is op het UPOV-verdrag.

Artikel 27, derde lid, onderdeel b, laat de vrijheid om al dan niet te kiezen voor de octrooierbaarheid van *planten en dieren*. In EU-verband (overigens ook in de Verenigde Staten en Japan) is gekozen voor octrooierbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten en dieren. Maar hier is, gelet op de TRIPS-Overeenkomst, ook een andere keuze mogelijk. Zo is in India en de meeste Afrikaanse landen een dergelijke octrooierbaarheid niet mogelijk.

Eerder is uiteengezet dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht, op grond van de TRIPS-Overeenkomst, op dit moment niet is toegestaan. Als de keuze is gemaakt voor octrooierbaarheid van planten en dieren – en derhalve niet is gekozen voor uitsluiting of beperking daarvan – dan zijn op grond van de TRIPS-Overeenkomst alleen nog beperkte uitzonderingen mogelijk op de beschermingsomvang van het octrooirecht.

Voor zover bekend bestaat er in geen enkel land een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht. Gelet op hetgeen hiervoor is aangegeven, in relatie tot de artikelen 27, derde lid, onderdeel b, 28 en 30 van de TRIPS-Overeenkomst, is dit verklaarbaar. Een dergelijke uitzondering zou daarmee in strijd zijn. In WTO-verband zijn dus geen procedures aanhangig.

De leden van de SP-fractie vragen de regering in te gaan op de reactie van de Europese Commissie op de Franse en Duitse wetgeving en op reacties in WTO-verband.

De Europese Commissie heeft tegen de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in Frankrijk en Duitsland geen bezwaren naar voren gebracht. In dit verband wordt opgemerkt dat, zoals eerder aangegeven, ook in het rechtspraakverdrag een beperkte veredelingsvrijstelling is opgenomen.

Er zijn evenmin reacties ontvangen of procedures aanhangig gemaakt in WTO-verband tegen de beperkte veredelingsvrijstelling in de Franse en Duitse octrooiwetgeving.

De leden van de CDA-fractie vragen een nadere schets waarom invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling niet mogelijk is vanwege strijd met de TRIPS-Overeenkomst en de richtlijn, mede in het licht van artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst.

Hierboven heeft de regering verduidelijkt op grond waarvan zij, met de Afdeling, van oordeel is dat de TRIPS-Overeenkomst op dit moment geen ruimte biedt voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooi-recht. Deze analyse heeft zowel betrekking op de onverenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met een in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen veredelingsvrijstelling, als op het opnemen van een dergelijke vrijstelling in de Biotechnologierichtlijn. In het bijzonder is daarbij ingegaan op artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst, inclusief het derde lid, onderdeel b, daarvan.

Gelet op hetgeen de regering aldaar heeft uiteengezet, dient bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de TRIPS-Overeenkomst, getoetst te worden aan artikel 30 daarvan en niet aan artikel 27.

*De leden van de D66-fractie vragen de regering haar conclusie te onderbouwen dat, gelet op de Biotechnologierichtlijn en de TRIPS-Overeenkomst, enkel een invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet mogelijk is. Dit mede in het licht van de visie van Van der Kooij daarop dat «het TRIPS-verdrag zich niet verzet tegen de opnemings in een octrooiregime van een volledige kwekersvrijstelling».*¹⁸

Hierboven is reeds aangegeven, op grond waarvan de regering, met de Afdeling, van oordeel is dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling op dit moment in strijd is met de Biotechnologierichtlijn en de TRIPS-Overeenkomst. In het bijzonder is daarbij ingegaan op artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst, waar ook Van der Kooij naar verwijst.

Op deze plaats wenst de regering te benadrukken dat geen van de deskundigen, inclusief Van der Kooij, stelt dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling in overeenstemming zou zijn met de Biotechnologierichtlijn. Dit betekent dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling in ieder geval niet in de Rijksoctrooiwet 1995 kan worden opgenomen zonder de Biotechnologierichtlijn te wijzigen. In die zin is de aangehaalde opinie voor dit wetsvoorstel zelf van geringe betekenis. Overigens merkt de regering op dat Van der Kooij zich in het genoemde artikel beperkt tot de conclusie dat, naar zijn mening, op basis van de door hem genoemde argumenten en aanwijzingen *kan worden verdedigd* dat het TRIPS-verdrag zich niet verzet tegen de opnemings in een octrooiregime van een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er verschillende visies bestaan over de juridische haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling, gelet op de TRIPS-Overeenkomst en vragen of de regering bereid is de vraag of de TRIPS-Overeenkomst die ruimte biedt, voor te leggen aan een internationaal panel.

Hierboven heeft de regering verduidelijkt op grond waarvan zij, met de Afdeling, van oordeel is dat de TRIPS-Overeenkomst geen ruimte biedt voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Benadrukt zij dat – los van de onverenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de TRIPS-Overeenkomst – deze op dit moment ook in strijd is met de Biotechnologierichtlijn. In die zin is de visie op de TRIPS-Overeenkomst voor dit wetsvoorstel zelf van geringe betekenis. Gelet op het bovenstaande komt de (on)verenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de TRIPS-Overeenkomst derhalve eerst aan de orde bij eventuele gedachtenvorming in EU-verband over

¹⁸ P.A.C.E. van der Kooij, TRIPS en de kwekersvrijstelling, berichten industriële eigendom, jan. 2012, p. 12.

wijziging van de Biotechnologierichtlijn. De opportuniteit van een dergelijke discussie kan in het kader daarvan, op dat moment, worden gezien. Het is in dat geval immers de verantwoordelijkheid van de EU-wetgever om te zorgen dat de richtlijn ook na wijziging daarvan in overeenstemming blijft met de TRIPS-Overeenkomst. Indien nodig kan de EU-wetgever advies vragen aan het Hof van Justitie van de EU.

Voor het onderhavige wetsvoorstel is het voorleggen voor advies aan een internationaal panel, nog afgezien van de vraag wat daarvan, gelet op het advies van de Afdeling, de toegevoegde waarde zou kunnen zijn, niet opportuun.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de in de memorie van toelichting genoemde uitspraak van het WTO-panel¹⁹ er toe leidt dat de veredelaar die een nieuw plantenras heeft ontwikkeld met gebruikmaking van de beperkte veredelingsvrijstelling, na afloop van het betrokken octrooi, nog een bepaalde periode moet wachten, alvorens hij tot commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras mag overgaan.

Nee, dat is niet het geval. De kweker mag na afloop van het betrokken octrooi overgaan tot commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras en hoeft derhalve geen bepaalde periode te wachten. De kweker mag echter, zo lang het octrooi van kracht is, geen voorraad vormen van teeltmateriaal van het nieuwe plantenras. De beperkte veredelingsvrijstelling strekt zich immers alleen uit tot handelingen die nodig zijn voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Voorraadvorming behoort daar niet toe op grond van artikel 53, aanhef, en onder a, van de Rijksoctrooiwet 1995. Dit laatste is in lijn met de uitspraak van het WTO-panel. In de betrokken zaak oordeelde het WTO-panel dat een zogenaamde voorraaduitzondering, op grond waarvan octrooirechtelijk beschermde producten vervaardigd en in voorraad gehouden mochten worden gedurende een bepaalde periode voordat het octrooi zou aflopen, niet aan de vereisten van artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst voldoet. Het doel van de voorraaduitzondering was de aldus geproduceerde producten, direct na afloop van het desbetreffende octrooi, op de markt aan te bieden. Naar het oordeel van het panel brengt het exclusieve recht om octrooirechtelijk beschermde producten te vervaardigen of te gebruiken met zich dat de octrooihouder ook gedurende een korte tijd na afloop van het octrooi, marktexclusiviteit behoudt. In ieder geval gedurende de periode totdat zijn concurrenten in staat zijn concurrerende producten te produceren en op de markt te brengen. In de periode na afloop van het octrooi is het derhalve wel toegestaan octrooirechtelijk beschermde producten op de markt te brengen. Maar in de praktijk hebben concurrenten een periode nodig om het concurrerende product, na afloop van het octrooi, te produceren en op de markt te brengen. Dit zal ook voor de kweker gelden omdat het enige tijd zal kosten om een voorraad teeltmateriaal te vormen. Er bestaat derhalve de facto een aanvullende periode van marktexclusiviteit voor de octrooihouder, na afloop van het octrooi.

De leden van de SGP-fractie vragen de regering om, al dan niet na ingewonnen advies van bijvoorbeeld de Afdeling, in te gaan op de analyse, zoals door ook Van der Kooij naar voren is gebracht, in verband met de mogelijkheden die artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst biedt, om te komen tot een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Biotechnologierichtlijn.

¹⁹ Zaak DS 114, Panel report 17 maart 2000, Canada-Pharmaceutical Patents, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm

Hierboven heeft de regering verduidelijkt op grond waarvan zij, met de Afdeling, van oordeel is dat de TRIPS-Overeenkomst op dit moment geen ruimte biedt voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooi-recht. Deze analyse heeft zowel betrekking op de onverenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met een in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen veredelingsvrijstelling, als op het opnemen van een dergelijke vrijstelling in de Biotechnologierichtlijn. In het bijzonder is daarbij ingegaan op artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst, waar ook Van der Kooij naar verwijst. In aanvulling op het bovenstaande, merkt de regering nog het volgende op.

De SGP-fractie geeft aan dat, althans zo begrijpt de regering de analyse, vanwege de keuzevrijheid die artikel 27, derde lid, onderdeel b, biedt inzake het beschermingsregime van plantenrassen (hetzij via het octrooirecht, een ander doeltreffend stelsel, of een combinatie van beiden), een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht in overeenstemming met TRIPS zou zijn. Een dergelijke redenering is, onder verwijzing naar de auteur Pires de Carvalho, ook terug te vinden in het door de SGP-fractie genoemde artikel van Van der Kooij. In de eerste plaats merkt de regering op dat de analyse betrekking heeft op de bescherming van *plantenrassen* en de keuzemogelijkheden die artikel 27, derde lid, onderdeel b, aan WTO-partijen biedt. Naar het oordeel van de regering heeft de door de SGP-fractie en de genoemde auteurs naar voren gebrachte visie derhalve geen betekenis voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling die betrekking heeft op *planten*. Voor planten geldt immers slechts de keuze tussen octrooieerbaarheid of niet.

Ten overvloede zij over de genoemde redeneerlijn in verband met het beschermingsregime van *plantenrassen* het volgende opgemerkt. Naar het oordeel van de regering valt ook daarop – voor zover (gelet op het bovenstaande) van belang – het nodige af te dingen. Weliswaar biedt artikel 27, derde lid, onderdeel b, ten aanzien van plantenrassen een keuze uit verschillende beschermingsregimes, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee, bij een keuze voor octrooieerbaarheid van plantenrassen, er elementen uit het ene beschermingsregime (kwekersrecht) geïntroduceerd zouden kunnen worden in het andere, namelijk het octrooirecht. Naar het oordeel van de regering moeten de artikelen 27, 28 en 30 van de TRIPS-Overeenkomst – in onderlinge samenhang bezien – zo worden uitgelegd dat als eenmaal een bepaalde keuze is gemaakt, bijvoorbeeld – in het door de SGP-fractie bedoelde geval – voor octrooieerbaarheid van plantenrassen, voldaan moet worden aan de daarop volgende bepalingen o.a. inzake de uitsluitende rechten van de octrooihouder (artikel 28) en de mogelijkheden daarop uitzonderingen te maken (artikel 30). Een uitzondering op de rechten van de octrooihouder van een plantenras zal, in dat geval, derhalve ook moeten voldoen aan de vereisten van artikel 30.

Overigens merkt de regering op dat Van der Kooij, zoals hiervoor is aangegeven, in een artikel van recenter datum²⁰ een uitgebreide veredelingsvrijstelling met de TRIPS-Overeenkomst, niet *certainly TRIPS-proof*, maar *verdedigbaar* noemt. De regering heeft de Afdeling gevraagd te adviseren over de aanwezig geachte strijdigheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met onder andere de TRIPS-Overeenkomst. Het is aan de Afdeling om te bepalen welke artikelen uit de TRIPS-Overeenkomst zij, mede ook gelet op de in de literatuur verdedigde visies (onder andere in het door de SGP-fractie aangehaalde artikel van Van der Kooij), – ter beoordeling daarvan –

²⁰ P.A.C.E. van der Kooij, TRIPS en de kwekersvrijstelling, berichten industriële eigendom, jan. 2012, p. 12.

relevant acht. Artikel 27 behoort daar – blijkens het advies – niet toe. Gelet op hetgeen de regering hierboven heeft uiteengezet over artikel 27, is dat – naar het oordeel van de regering – ook terecht. Het opnieuw vragen van advies aan de Afdeling over dit zelfde onderwerp, heeft derhalve geen toegevoegde waarde.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de regering in te gaan op de mogelijkheden die artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst biedt om een uitgebreide veredelingsvrijstelling in te voeren, gelet op de visie van deskundigen dat een dergelijke vrijstelling wel mogelijk zou zijn op grond van de TRIPS-Overeenkomst.

Hierboven heeft de regering verduidelijkt op grond waarvan zij, met de Afdeling, van oordeel is dat de TRIPS-Overeenkomst op dit moment geen ruimte biedt voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooi-recht. Deze analyse heeft zowel betrekking op de onverenigbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling met een in de Rijsoctrooiwet 1995 op te nemen veredelingsvrijstelling, als het opnemen van een dergelijke vrijstelling in de Biotechnologierichtlijn. In het bijzonder is daarbij ingegaan op artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen graag een nadere duiding van het UPOV-verdrag, mede in relatie tot de TRIPS-Overeenkomst en de uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Ten algemene geldt dat het UPOV-verdrag en de TRIPS-Overeenkomst, evenals het kwekersrecht en het octrooirecht in algemene zin, beide verdragen zijn ter bescherming van intellectueel eigendomsrecht. Beide verdragen (en rechtsgebieden) zijn aan elkaar verwant, maar niet identiek. Beide beschermingsregimes lopen onder meer uiteen wat de beschermingsomvang van het intellectueel eigendomsrecht betreft. Dit is hiervoor reeds geschetst. Het bovenstaande brengt met zich dat beide verdragen – ook wat de toegestane uitzonderingen betreft – los van elkaar moeten worden gezien.

De leden van de fractie van de PvdD vragen wat de gevolgen van het UPOV-verdrag voor ontwikkelingslanden zijn en wat het beleid is van de Europese Commissie inzake het UPOV-verdrag wanneer er bi- of multilaterale handelsverdragen worden afgesloten.

In de brief van 20 september 2012 over het rapport «Harnessing Intellectual Property Rights for Development Objectives»²¹ is door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken reeds uitgebreid op deze vraagstelling ingegaan. Over het UPOV-verdrag en ontwikkelingslanden is het volgende aangegeven. Met name in ontwikkelingslanden is grote behoefte aan veredeling van gewassen specifiek voor (lokale) markten en voor niet primair marktgerichte landbouw. Rassen die minder ziektegevoelig of minder droogtegevoelig zijn, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verhoging van voedselzekerheid en inkomensverbetering in ontwikkelingslanden. Deze kansen worden onvoldoende benut, onder andere omdat er in veel landen te weinig stimulans is voor de verbetering van de gebruikte rassen en voor het produceren van goed uitgangsmateriaal. Een en ander is van groot belang. Dit geldt voor landbouw die gericht is op de productie voor zowel de lokale markt of de eigen consumptie, als de export. In het verlengde van de afspraken die gemaakt zijn in de TRIPS-Overeenkomst worden ontwikkelingslanden

²¹ Kamerstukken II 2012/13, 32 605, nr. 10.

aangemoedigd om tot een adequaat systeem van bescherming van plantenrassen te komen.

De Europese Commissie treedt bij het sluiten van handelsverdragen op namens de lidstaten. Bij het doen van voorstellen houdt de Commissie (evenals Nederland) rekening met het ontwikkelingsniveau van de betrokken partner. In de mededeling *Trade, growth, development* van 27 januari 2012²² geeft de Commissie als initiatief aan: «Facilitate the use of intellectual property tools by small producers and farmers to help them maximise the economic value of their goods, through developing and protecting product identity and quality, using trade marks, geographical indications and designs». In de mededeling wordt eveneens de «Strategy for the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries» aangekondigd.

Een goed voorbeeld vormt de recent gesloten overeenkomst tussen de Europese Unie en Midden-Amerikaanse landen (Trb. 2012, 163). In deze overeenkomst is, aan de ene kant, de verplichting opgenomen te voorzien in de bescherming van plantenrassen door middel van octrooien of door een doeltreffend eigen systeem (kwekersrecht) of een combinatie daarvan. Aan de andere kant is opgenomen dat partijen het recht hebben te voorzien in uitzonderingen op kwekersrechten, teneinde landbouwers de mogelijkheid te bieden kwekersrechtelijk beschermd, op eigen bedrijf gewonnen, zaai- en pootgoed of teelmateriaal te bewaren, te gebruiken of te ruilen. Dit is het zogenaamde farmers privilege dat is opgenomen in UPOV 1978 (de tweede herziening van het UPOV-verdrag). Er is in de overeenkomst geen verplichting opgenomen toe te treden tot UPOV 1991 (de derde herziening van het UPOV-verdrag).

Wat Nederland betreft is bescherming overeenkomstig UPOV 1991 een goede oplossing, maar deze is niet zonder meer van toepassing op alle ontwikkelingslanden. Voor sommige landen is een gedifferentieerde aanpak gewenst.

Deze differentiatie ziet er als volgt uit: voor gewassen die voor ontwikkelingslanden aantrekkelijk zijn om te exporteren, zijn veelal de meest moderne rassen gewenst. Zonder deze moderne rassen heeft het desbetreffende land een minder competitief aanbod op de exportmarkt. Kwekers zullen dergelijke rassen echter niet willen ontwikkelen of leveren als hun kwekersrecht onvoldoende beschermd wordt. Hiervoor zal dus bescherming geboden moeten worden overeenkomstig de UPOV 1991 standaard. Voor gewassen die voornamelijk voor de lokale of regionale markt worden geproduceerd, is vooral de bescherming van de lokale kwekers van groot belang. Ter bevordering van de werkgelegenheid en verhoging van de voedselzekerheid dient de kwekersarbeid van de private sector in het desbetreffende land afdoende beschermd te worden. Het is aan het land zelf welke keuzes daartoe worden gemaakt. In voornoemde brief van 20 september 2012 wordt aangegeven welke initiatieven Nederland op dit vlak van plan is te nemen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren geven aan dat er sprake is geweest van een onbedoelde uitbreiding van de Biotechnologie-richtlijn naar de plantenveredeling, waardoor de huidige problemen zijn veroorzaakt, omdat dit het mogelijk heeft gemaakt octrooi aan te vragen op planteneigenschappen, en daarmee ook op plantenrassen. De leden vragen of de regering de visie deelt dat het kwekersrecht wereldwijd goed werkt om innovatie in plantenveredeling en de snelle ontwikkeling van nieuwe plantenrassen te bevorderen.

²² http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_148992.EN.pdf

Er is geen sprake van een onbedoelde uitbreiding van de Biotechnologierichtlijn naar de plantenveredeling. De Biotechnologierichtlijn heeft van meet af aan beoogd octrooirechtelijke bescherming te bieden voor biotechnologische uitvindingen, ook op het gebied van de landbouw. Hiervoor is reeds aangegeven wat het belang is van het kwekersrecht en het octrooirecht voor de innovatie in de plantenveredeling. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen daar is geantwoord.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de regering nader in te gaan op de mogelijkheden die artikel 27 van het TRIPS-verdrag biedt om planten en dieren uit te sluiten van octrooieerbaarheid en welke stappen er voor nodig zijn om dit te realiseren.

Hiervoor is aangegeven wat de mogelijkheden zijn op grond van de TRIPS-Overeenkomst om uitvindingen met betrekking tot planten en dieren uit te sluiten van octrooieerbaarheid. Tevens is aangegeven dat in EU-verband (Biotechnologierichtlijn) en in bredere Europees verband (Europees Octrooiverdrag) de keuze is gemaakt voor octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten en dieren. Het uitsluiten van de octrooieerbaarheid in de door de fractie bedoelde zin, zou derhalve aanpassing vergen van zowel de Biotechnologierichtlijn als het Europees Octrooiverdrag.

Een dergelijke inzet zou enigszins vergelijkbaar zijn met de Nederlandse inzet ten tijde van de totstandkoming van de richtlijn. Zoals hiervoor aangegeven was Nederland, op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer, tegenstander van de richtlijn en wilde geen octrooi voor uitvindingen met betrekking tot planten (en dieren). Nederland stond hier in Europees verband alleen in. Hierop heeft Nederland tegen de totstandkoming van de richtlijn gestemd en ter zake een verzoekschrift strekkende tot nietigverklaring aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie. Dit is afgewezen.

De leden van de fractie van de PvdD vragen naar de evaluatie van artikel 27 van de TRIPS-Overeenkomst, eventuele verdere bespreking van dit artikel in WTO-verband en de Nederlandse inbreng daarbij.

In 1999 startte de WTO met de review van artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst. In de praktijk komt deze review neer op een vast agendapunt tijdens de TRIPS-Raad, waarbij de WTO-leden zich over het artikel kunnen uitlaten. Als gevolg van de Doha-verklaring van 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1) werd het agendapunt gekoppeld aan twee andere onderwerpen, namelijk de relatie tussen de TRIPS-Overeenkomst en het Verdrag inzake biologische diversiteit, en de bescherming van traditionele kennis.

De discussie tijdens deze bijeenkomsten van de TRIPS-Raad spitst zich toe op het onderwerp «oorsprongsvermelding van het biologische materiaal bij octrooiaanvragen» (disclosure requirement). Het gaat dan om het aangeven van de geografische oorsprong van gebruikt biologisch materiaal in octrooiaanvragen. In 2008 is namens de zogenoemde W/52 coalitie (EU, India, Brazilië, China, Zwitserland, e.a.) een voorstel voor een verplichte oorsprongsvermelding van gebruikt biologisch materiaal in octrooiaanvragen ingediend (TN/C/W/52). Over dit onderwerp is nog geen overeenstemming bereikt. De besprekingen verkeren in een impasse. Sommige landen willen in het geheel geen verplichte oorsprongsvermelding en hebben een eigen voorstel (VS, Canada, Australië, Japan); andere – vooral ontwikkelingslanden – vinden het voorstel uit 2008 niet ver genoeg gaan.

De reguliere bijeenkomsten van de TRIPS-Raad vinden drie à vier keer per jaar plaats, waarbij de Europese Commissie namens de lidstaten het woord voert. De Europese Commissie heeft tijdens deze bijeenkomsten aangegeven het Nagoya protocol te steunen. Ook benadrukte de Commissie het belang van het eigen voorstel uit 2008 voor een verplichte oorsprongsvermelding van gebruikt biologisch materiaal in octrooiaanvragen. Hierbij gaf de Commissie aan dat, indien zorgvuldig vormgegeven, de verplichte oorsprongsvermelding de WTO-leden in staat stelt octrooiaanvragen met betrekking tot genetische hulpbronnen te kunnen bijhouden. Daarnaast stelt het de beoordelaars van octrooiaanvragen in staat nauwkeuriger vast te stellen of voldaan is aan het octrooivereiste van nieuwheid.

De discussie gaat derhalve niet over de octrooieerbaarheid van planten, uitzonderingen op de octrooibescherming van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal, dan wel andere zaken die relevant zijn voor het onderhavige wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de PvdD vragen welke mogelijkheden er bestaan om in bilaterale handels- en investeringsverdragen voorwaarden op te nemen om octrooien op planten en dieren aan banden te leggen.

Hiervoor is aangegeven welke keuzes in EU-verband zijn gemaakt inzake de octrooieerbaarheid van planten en dieren en wat daarvan het belang is. Gelet daarop is het niet aangewezen in bilaterale handels- en investeringsverdragen voorwaarden op te nemen om de octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten en dieren te beperken. Afgezien daarvan zouden dergelijke voorwaarden er toe kunnen leiden dat de animo om naar landen waar een dergelijke geringe octrooibescherming bestaat te exporteren, zal afnemen. Dit is noch in het belang van het betrokken land zelf, noch in het belang van het Nederlandse bedrijfsleven.

4. Verhouding tot Richtlijn 98/44/EG

De leden van de VVD-fractie vragen wanneer het verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn kan worden verwacht en of de regering bereid is het verslag voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen.

Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer het verslag van de Europese Commissie op grond van de Biotechnologierichtlijn²³ over de ontwikkeling en de implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio en de gentechologie zal verschijnen. Het ligt echter niet in de lijn der verwachting dat het verslag van de Europese Commissie al beschikbaar zal zijn bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal ik het verslag aan de Tweede Kamer zenden. Ter voorbereiding van het verslag heeft de Europese Commissie inmiddels een groep van deskundigen ingesteld (besluit van 7 december 2012 (C(2012) 7686 final)²⁴ die de Commissie zal bijstaan bij het opstellen van het verslag.

De leden van de SP-fractie vragen welke stappen de regering in Europees verband reeds heeft genomen en nog zal nemen om herziening van de Biotechnologierichtlijn, in verband met opname van een uitgebreide veredelingsvrijstelling, te bepleiten.

²³ artikel 16, onder c, van richtlijn 98/44/EG.

²⁴ http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/invent/dec_121107_biotechinventexpertgroup_en.pdf

Bij verschillende gelegenheden is in Europees verband door de regering de aandacht gevraagd voor de problematiek van de samenloop van het octrooirecht en het kwekersrecht.

In dit verband verwijs ik naar de briefwisselingen met de Europese Commissie, te weten, bij:

- brieven van 7 juni 2010 van de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van 12 juli 2010 van de toenmalige Minister van Economische Zaken, naar aanleiding van het Rapport «Veredelde Zaken»²⁵;
- brief van 13 februari 2012 van de toenmalige Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in verband met het verzoek van de Tweede Kamer om een onderzoek te laten verrichten naar de mate, vormen en mogelijke maatschappelijke gevolgen van verdere monopolisering in de Nederlandse veredelingssector, waarbij het Cogem rapport «Drivers of consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation» werd aangeboden;
- brief van 4 april 2012 van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in verband met uitvoering van de motie Koopmans²⁶.

Verdere stappen zijn reeds beschreven in een recente brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Koopmans²⁷, alsmede in de bij deze nota naar aanleiding van het verslag gevoegde brief.

De leden van de CDA-fractie vragen of bij de totstandkoming van de Biotechnologierichtlijn aan de orde is geweest dat daardoor de reikwijdte van artikel 3 van de Rijksoctrooiwet 1995 is veranderd en de TRIPS-Overeenkomst is ingeperkt.

Hiervoor is geschetst welke keuzemogelijkheden artikel 27, derde lid, onderdeel b, van de TRIPS-Overeenkomst, inzake de octrooieerbaarheid van planten en dieren biedt. Tevens is aangegeven op welke wijze daarvan in EU-verband, bij de totstandkoming van de Biotechnologierichtlijn, gebruik is gemaakt, namelijk door te kiezen voor de octrooieerbaarheid van planten en dieren. In die zin is geen sprake van een inperking van de TRIPS-Overeenkomst, maar het gebruikmaken van een keuzemogelijkheid die dit verdrag biedt. De gevolgen van de richtlijn voor de reikwijdte van artikel 3 van de Rijksoctrooiwet 1995 zijn bij de totstandkoming van de richtlijn onder ogen gezien. In een op 27 juni 1996 gehouden algemeen overleg en plenair debat werd door de Tweede Kamer als uitdrukkelijke wens naar voren gebracht dat planten en dieren niet vatbaar zouden zijn voor octrooiering, noch in de interpretatie van artikel 3, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet 1995, noch in de bepalingen van de toen in bespreking zijnde (tweede) ontwerprichtlijn. Twee moties van deze strekking werden kamerbreed gesteund en aanvaard. Ten aanzien van de eerste motie verklaarde de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken dat zij geen andere interpretatie van de wet zou uitdragen, maar er wel op wilde wijzen dat de uiteindelijke interpretatie van de wet aan de rechter was. Ten aanzien van de tweede motie werd verklaard dat de uitspraak van de Kamer zou worden uitgevoerd. Bij de besprekingen in de Raad van de Europese Unie is gebleken dat de andere lidstaten geen oor hadden voor de Nederlandse wens om slechts biotechnologische werkwijzen tot wijziging van planten en dieren vatbaar te doen zijn voor octrooiering en niet de daaruit voortgekomen planten en dieren zelf. Hierop heeft Nederland tegen de totstandkoming van de richtlijn gestemd en ter zake

²⁵ Aangekondigd in de brief van 19 april 2010 van de toenmalige Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken, Kamerstukken II, 2009/10, 27 428, nr. 162.

²⁶ Kamerstukken II 2011/12, 32 627, nr. 5.

²⁷ Kamerstukken II 2012/2013, 27 428, nr. 242.

een verzoekschrift strekkende tot nietigverklaring aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie. Dit is afgewezen.

De leden van de CDA-fractie vragen of, aangezien de reikwijdte van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt bepaald door de Biotechnologierichtlijn, aldus de CDA-fractie, de problematiek van kwekersrecht en octrooirecht voor de komst van de Biotechnologierichtlijn niet speelde.

Het is op zich juist dat de Rijksoctrooiwet 1995 ter gelegenheid van de implementatie van de Biotechnologierichtlijn op onderdelen is gewijzigd, en derhalve – in die zin – de richtlijn mede bepalend is geweest voor de reikwijdte van de Rijksoctrooiwet 1995 (en de octrooiwetgeving in andere landen). Echter, benadrukt moet worden dat de richtlijn als zodanig geen uitbreiding heeft gebracht in de mogelijkheden om octrooi te verkrijgen op kweekmethoden en individuele eigenschappen van planten, maar ten doel had de uitleg die in de EU-lidstaten werd gegeven aan verdragen op het terrein van het octrooi- en kwekersrecht te harmoniseren. Jurisprudentie van het Europees Octrooibureau en uit EU-lidstaten over geschillen met betrekking tot octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen is mede bepalend geweest voor de in de Biotechnologierichtlijn neergelegde bepalingen. Dit betekent derhalve eveneens dat, ook zonder de richtlijn, onder invloed van de genoemde jurisprudentie, alsmede de TRIPS-Overeenkomst, eenzelfde harmonisering (wellicht in een ander tempo) bereikt had kunnen worden. Ter toelichting dient het volgende.

Voorafgaande aan de komst van de Biotechnologierichtlijn was de octrooiwetgeving van de lidstaten van de Europese Unie veelal afgestemd op het op 27 november 1963 te Straatsburg in het kader van de Raad van Europa tot stand gekomen Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht.²⁸ Hetzelfde geldt voor het op 5 oktober 1973 te München tot stand gekomen Verdrag inzake de verlening van Europese.²⁹ In de tijd dat deze verdragen tot stand kwamen, hield biotechnologie voornamelijk in het toepassen van in de natuur aangetroffen micro-organismen voor het bewerken van chemische omzettingen. De opkomst van nieuwe technieken, met name op het terrein van genetische modificatie, gaf aanleiding tot een aantal specifieke moeilijkheden bij de toepassing van het octrooistelsel. De niet op de moderne biotechnologie toegesneden bepalingen van het Octrooi-verdrag van Straatsburg en het Europees Octrooi-verdrag leidden tot uiteenlopende interpretaties en praktijken tussen de lidstaten. Omdat dit leidde tot ongewenste belemmeringen voor het handelsverkeer is de richtlijn tot stand gebracht. In dit verband is het van belang dat ook de na de bovengenoemde verdragen tot stand gekomen TRIPS-Overeenkomst (uit 1994), verplicht tot het waarborgen van octrooi-bescherming voor voortbrengselen en werkwijzen op alle gebieden van de technologie, derhalve ook de biotechnologie.

De richtlijn leidde ertoe dat de in Nederland gegeven uitleg aan de bepaling inzake de niet-octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen niet langer kon worden volgehouden. Het betrof het toen geldende artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet 1995 (thans: artikel 3, eerste lid, onderdeel c) in vergelijking met de artikelen 4, tweede lid, 8 en 9 van de richtlijn. Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalde onder meer dat planten- en dierenrassen niet octrooieerbaar zijn. De Tweede Kamer en de regering interpreteerden deze

²⁸ Octrooi-verdrag van Straatsburg, Trb. 1964, 173; door Nederland geratificeerd bij rijkswet van 6 november 1986, Stb. 624

²⁹ Europees Octrooi-verdrag, Trb. 1975, 108 en 1976, 101, door Nederland geratificeerd bij rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 7

bepaling aldus dat alleen een biotechnologische werkwijze met betrekking tot planten en dieren octrooieerbaar is, maar niet de voortbrengselen van die werkwijze. De richtlijn gaat er evenwel uitdrukkelijk vanuit dat de octrooibescherming zich ook uitstrekt over de voortbrengselen van een werkwijze, ook als deze voortbrengselen planten of dieren zijn. Dat betekende derhalve dat de Rijsoctrooiwet 1995 nog steeds planten- en dierenrassen uitzondert van octrooiering, maar dat overeenkomstig artikel 53a van de Rijsoctrooiwet 1995 de octrooibescherming zich ook kan uitstrekken over planten en dieren in het geval sprake is van een daarop betrekking hebbende octrooirechtelijk beschermde biotechnologische uitvinding. Gelet op het bovenstaande werd derhalve eerst bij de totstandkoming van de richtlijn duidelijk dat de eerder gegeven uitleg aan de Rijsoctrooiwet 1995 niet langer houdbaar was, reden ook waarom Nederland tegen de richtlijn heeft gestemd. Dit betekent echter niet dat zonder de richtlijn, gelet op de bovengenoemde verdragen en de ontwikkelingen in jurisprudentie, die uitleg wel had kunnen worden gehandhaafd.

De leden van de CDA-fractie vragen of de uitbreiding die de Biotechnologierichtlijn heeft gebracht, te weten de mogelijkheid van octrooi op kweekmethoden en individuele eigenschappen van planten, niet weer kunnen worden teruggedraaid.

Zoals hiervoor is aangegeven, heeft de Biotechnologierichtlijn geen uitbreiding, maar een verduidelijking, gebracht van de mogelijkheid octrooi te verkrijgen op kweekmethoden en individuele eigenschappen van planten. Het teruggaan naar de situatie zoals deze was voorafgaand aan de inwerkingtreding van de richtlijn, zal derhalve tot nieuwe onduidelijkheid kunnen leiden.

In verband met de door de CDA-fractie genoemde mogelijkheid van octrooi op kweekmethoden en individuele eigenschappen, wordt – omwille van de duidelijkheid – nog het volgende opgemerkt. Kweekmethoden (werkwijzen) van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren zijn, op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Biotechnologierichtlijn niet octrooieerbaar. Op grond van artikel 2, tweede lid, van de Biotechnologierichtlijn is een werkwijze voor de voortbrenging van planten of dieren een werkwijze van wezenlijk biologische aard wanneer deze geheel bestaat uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties. In jurisprudentie van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau³⁰ is verduidelijkt dat hieronder ook moet worden begrepen de werkwijze voor het kruisen van het hele genoom (de complete genenset van een organisme) van planten en het vervolgens selecteren van de verkregen planten, als deze werkwijze een technische stap omvat die het kruisen of selecteren vergemakkelijkt of ondersteunt. Zo maakt het gebruik van een technisch middel in een wezenlijk biologische werkwijze, zoals een genetische marker om genetische informatie te traceren of te identificeren, deze werkwijze nog niet octrooieerbaar.

De werkwijze is in beginsel wél octrooieerbaar als deze een technische stap omvat waarmee een bijzonder kenmerk in een genoom wordt geïntroduceerd, of een bestaand kenmerk wordt gewijzigd (zoals bij genetische modificatie), waarbij deze introductie of wijziging niet het resultaat is van een natuurlijke kruising van de genomen van planten.

³⁰ Uitspraak van 9 december 2010 in de zaak met nummer G2/07 en de (gevoegde) zaak met nummer G1/08 (de «broccoli» en «tomaat» zaken).

Octrooi op louter individuele eigenschappen van planten is evenmin mogelijk op grond van de richtlijn. Er kan weliswaar octrooi worden verleend voor een uitvinding met betrekking tot biologisch materiaal, maar die bescherming heeft louter betrekking op het biologische materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen en biologisch materiaal dat daarvan is afgeleid en diezelfde eigenschappen heeft.

De leden van de CDA-fractie vragen welke impact de Biotechnologierichtlijn heeft op andere sectoren.

Zoals hierboven is aangegeven, heeft de Biotechnologierichtlijn het octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen geharmoniseerd. Deze uitvindingen kunnen in allerlei sectoren worden toegepast waar producten of processen met betrekking tot biologisch materiaal een rol spelen. Aldus kunnen dergelijke uitvindingen worden toegepast in verschillende sectoren zoals land- en tuinbouw, voeding, volksgezondheid, in milieugerelateerde toepassingen en bijdragen aan verduurzaming van de economie door besparing van energie en grondstoffen, terugwinning en recycling van afvalstoffen en bijproducten (biobased economy). Zonder adequate octrooibeschermt van biotechnologische uitvindingen zouden de vaak grote en risicovolle investeringen in onderzoek en ontwikkeling niet kunnen worden terugverdiend.

De leden van de CDA-fractie vragen of de Biotechnologierichtlijn al dan niet uitdrukkelijk voorziet in een beperkte veredelingsvrijstelling.

Naar het oordeel van de regering vooronderstelt artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn, waarin de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dwanglicentie is opgenomen, een beperkte veredelingsvrijstelling. Deze bepaling heeft alleen met deze interpretatie zinvolle betekenis. Immers, om een dwanglicentie te kunnen verkrijgen, is op grond van het derde lid vereist dat de aanvrager aantoont dat er een nieuw plantenras geproduceerd kan worden, dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding. Om dat bewijs te kunnen leveren moet de kweker eerst de mogelijkheid hebben om voorafgaande aan die aanvraag de geotrooieerde uitvinding te gebruiken. Het feit dat zulks niet, naast de expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingsbepalingen, in de richtlijn is opgenomen, doet daar niet aan af. Immers, bij de uitleg van een bepaling uit een richtlijn zal, naast de letterlijke tekst daarvan, ook gekeken moeten worden naar het doel daarvan. Het doel van de bepaling over dwanglicenties, te weten een gewaarborgde toegang tot het geotrooieerde plantenmateriaal om deze commercieel te exploiteren (r.o. 52 richtlijn) kan niet bereikt worden zonder een vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling.

Zonder beperkte veredelingsvrijstelling heeft een kweker toestemming nodig van een octrooihouder als hij biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, wil gebruiken voor veredelingsdoeleinden. Als de octrooihouder die toestemming niet geeft, dus geen licentie wil verlenen, zou de kweker een dwanglicentie kunnen vragen. Hij zal dan moeten aantonen dat het nieuwe plantenras waarbij gebruik wordt gemaakt van de geotrooieerde uitvinding een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de geotrooieerde uitvinding. Dat zal niet goed mogelijk zijn omdat het betrokken plantenras op dat moment nog niet ontwikkeld kan zijn. Artikel 12 zou in dat geval alleen betekenis hebben voor het geval dat de octrooihouder uitsluitend toestemming geeft voor veredelingsactiviteiten, maar niet voor de fase daarna, de commerciële exploitatie van het nieuwe

plantenras. Indien de octrooihouder na de veredelingsactiviteiten een licentie weigert, zou de kweker met succes een dwanglicentie kunnen vragen, omdat hij alleen in dat geval over het veredelde nieuwe plantenras beschikt waarvan hij kan aantonen dat deze een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de geoctrooieerde uitvinding. Daarmee zou de betekenis van artikel 12 afhankelijk worden gesteld van de vraag of de octrooihouder bereid is voor de veredelingsfase toestemming te verlenen. De octrooihouder zou dus zelf de mogelijkheid om dwanglicenties te verkrijgen teniet kunnen doen en daarmee artikel 12 zinledig kunnen maken. Een dergelijke afhankelijkheid past niet bij de strekking van artikel 12. Verdere ondersteuning voor deze uitleg van de richtlijn blijkt uit de considerans (r.o. 49) van de richtlijn waarin is aangegeven dat de «octrooihouder zijn rechten kan doen gelden [...] tegen de kweker die het plantenras waarin de beschermde uitvinding verwerkt is, heeft ontwikkeld, indien deze niet aan zijn verbintenissen voldoet.» Hieruit volgt dat de octrooihouder het recht heeft te eisen dat de kweker de vergoedingen betaalt die zijn verbonden aan iedere licentie waarover de kweker dient te beschikken voor de commerciële exploitatie van een nieuw plantenras indien het nieuwe plantenras door de geoctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen. Van commerciële exploitatie is bij bovengenoemde beperkte verdelingsvrijstelling, zoals hierboven is aangegeven, echter geen sprake. Veredelingsactiviteiten vallen derhalve niet onder de door de richtlijn beschermde fase van de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras en derhalve evenmin onder de door de richtlijn beschermde rechten van de octrooihouder. Het bovenstaande vormt een redelijke uitleg van artikel 12 van de richtlijn, mede gelet op het doel van deze bepaling. Het wijkt daarmee ook niet af van het systeem van de richtlijn. De richtlijn voorziet in expliciete uitzonderingsgronden ten aanzien van de reikwijdte van de octrooibescherming. Artikel 12 is één van die uitzonderingen, die echter geen zinvolle betekenis heeft zonder een vooronderstelde beperkte verdelingsvrijstelling. De beperkte verdelingsvrijstelling vormt derhalve geen extra (impliciete) uitzondering op de reikwijdte van de octrooibescherming, maar maakt onlosmakelijk onderdeel uit van één van de expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingen, namelijk die inzake dwanglicenties.

De leden van de CDA-fractie vragen of ook naar de mogelijkheden binnen het systeem is gekeken, gelet op de conclusie van Trojan dat systeemaanpassingen van de Biotechnologierichtlijn ingewikkeld zijn en dat deze zo beperkt mogelijk en zo plantenspecifiek mogelijk van aard dienen te zijn. In dit verband geven de leden van de CDA-fractie aan dat hoewel de Biotechnologierichtlijn geen expliciete verdelingsvrijstelling kent, naar mening van de leden van de CDA-fractie wel uit de richtlijn kan worden afgeleid dat de richtlijn de mogelijkheid van een beperkte verdelingsvrijstelling heeft.

Zoals hiervoor is toegelicht, is in het rapport van Trojan uitgebreid gekeken naar verschillende oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan de oplossing van door kwekers ervaren problemen van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht bij de plantenveredeling. Trojan heeft daarbij onderscheid gemaakt naar maatregelen met en maatregelen zonder wijziging van regelgeving, deze laatste derhalve passend binnen het bestaande systeem van octrooibescherming.³¹

Deze oplossingsrichtingen staan nog los van de eerder genoemde bestaande wettelijke mogelijkheden die ingezet kunnen worden bij

³¹ Kamerstukken II 2011/12, 27 428, nr. 236, bijlage, pag. 18 en 22–24.

geschillen tussen partijen over octrooirecht (oppositie tegen en vernietiging van octrooien, dwanglicentie en inzet mededingingsrecht). De met het onderhavige wetsvoorstel in te voeren beperkte veredelingsvrijstelling wordt ook door Trojan genoemd. Deze maatregel vergt weliswaar een wijziging van regelgeving, maar past binnen het systeem van de Biotechnologierichtlijn. De regering onderschrijft derhalve de mening van de leden van de CDA-fractie dat de Biotechnologierichtlijn weliswaar geen expliciete veredelingsvrijstelling kent, maar dat uit de richtlijn kan worden afgeleid dat deze een beperkte veredelingsvrijstelling toestaat.

De andere oplossingsrichtingen die Trojan heeft verkend, waaronder de uitgebreide veredelingsvrijstelling, de beperking of inperking van octrooieerbaarheid en de beperking van de beschermingsomvang van het octrooirecht, vergen een aanpassing van de richtlijn en passen derhalve niet binnen het bestaande systeem van de richtlijn. Van de laatste categorie oplossingsrichtingen vergt de uitgebreide veredelingsvrijstelling niet alleen wijziging van de richtlijn, maar – naar het oordeel van de regering en gelet op het advies van de Afdeling – ook een wijziging van de TRIPS-Overeenkomst. Deze oplossingsrichting past derhalve op dit moment noch binnen het systeem van de richtlijn, noch in dat van de TRIPS-Overeenkomst.

De leden van de CDA-fractie vragen om een nadere analyse in verband met de reikwijdte van de vrijstelling in het licht van de artikelen 12, 13 en 14 van de richtlijn. De CDA-fractie vraagt, indien deze analyse leidt tot een andere uitleg van de mogelijkheden die binnen het systeem van de richtlijn bestaan, of de regering bereid is dit bij de evaluatie van de richtlijn in te brengen.

Hiervoor is een analyse gegeven van de beperkte veredelingsvrijstelling in het licht van artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn. Die analyse leidt tot de conclusie dat de richtlijn, in het bijzonder gelet op doel en strekking van artikel 12, een beperkte veredelingsvrijstelling vooronderstelt. Zonder een vooronderstelde veredelingsvrijstelling is deze bepaling, zoals aangegeven, zonder betekenis. De reikwijdte van de veredelingsvrijstelling is, gelet hierop, ook beperkt tot een beperkte veredelingsvrijstelling. Om zinvolle betekenis te geven aan artikel 12 van de richtlijn, is een dergelijke vrijstelling voldoende. Immers, als met gebruikmaking van de beperkte veredelingsvrijstelling een nieuw plantenras is ontwikkeld, is de aanvrager van een dwanglicentie in staat het op grond van artikel 12 benodigde bewijs te leveren. Een verdergaande vrijstelling is daarvoor niet nodig en derhalve in het licht van doel en strekking van dit artikel evenmin verdedigbaar. Sterker nog, zoals ook de Afdeling heeft aangegeven, zou een uitgebreide veredelingsvrijstelling met zich brengen dat met voorbijgaan aan de voorwaarden in artikel 12 van de richtlijn en zonder (dwang)licentie op basis van het geoctrooieerde materiaal ontwikkelde nieuwe plantensoorten commercieel geëxploiteerd zouden mogen worden zonder instemming van de octrooihouder. Dat is met artikel 12 niet te verenigen.

De artikelen 13 en 14 van de richtlijn hebben betrekking op het depot van, toegang tot en nieuw depot van biologisch materiaal. Ingevolge artikel 13 van de richtlijn moet een monster van het biologisch materiaal waarop de uitvinding betrekking heeft, worden gedeponneerd bij een erkende depositaris indien de uitvinding betrekking heeft op materiaal dat niet openbaar toegankelijk is en in de octrooiaanvraag niet zodanig kan worden omschreven dat de uitvinding door een vakkundige kan worden toegepast, hetzij indien de uitvinding het gebruik van dergelijk materiaal impliceert. Het monster wordt slechts ter beschikking gesteld indien de verzoeker zich ertoe verplicht voor de geldigheidsduur van het octrooi

geen monster van het materiaal te gebruiken, behoudens voor experimentele doeleinden. De strekking van artikel 13, derde lid, onderdeel b, is evenwel dat dergelijk materiaal alleen beschikbaar komt voor onderzoeksdoeleinden. Vergelijk in dit verband de onderzoeksvrijstelling op grond van artikel 53, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995. Het gaat hier om onderzoek dat uitsluitend van zuiver wetenschappelijke aard is, dan wel enkel gericht is op enig de strekking van de Rijksoctrooiwet 1995 verwezenlijkend doel, zoals het naverken van de uitvinding voor het verder ontwikkelen van de techniek. In verband met het onderzoek van zuiver wetenschappelijke aard wordt opgemerkt dat dit zowel de belangen dient van de octrooihouder als van de potentiële licentienemer. De onderzoeksvrijstelling maakt het voor de potentiële licentienemer mogelijk zonder transactiekosten kennis te nemen van de geoctrooieerde uitvinding, om na te gaan of deze naverkbaar is en wellicht bruikbaar is in of voor zijn bedrijf. Het gaat hier dus om onderzoek *van* het geoctrooieerde, niet onderzoek *met* het geoctrooieerde. Zo kunnen potentiële licentienemers vrijelijk, dus zonder licentie, nagaan of de uitvinding zodanig bruikbaar is dat zij licentie zouden willen vragen voor commerciële of industriële toepassing ervan. De onderzoeksvrijstelling verruimt dus voor de octrooihouder de mogelijkheid potentiële licentienemers te vinden, terwijl de potentiële licentienemer vrijelijk de geschiktheid voor commerciële toepassing van de geoctrooieerde uitvinding mag bestuderen. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling heeft de regering haar standpunt verlaten dat onder «experimentele doeleinden» als bedoeld in artikel 13, derde lid, onderdeel b, van de richtlijn, tevens het gebruik van octrooierechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen kan worden begrepen. Gelet op de gevolgen van een dergelijke uitleg voor de beschikbaarheid van niet openbaar toegankelijk materiaal en de daarmee toegestane handelingen is het, bij nadere beschouwing, niet aannemelijk dat deze richtlijnbeoaling aldus moet worden gelezen. Indien onder experimentele doeleinden ook veredelen wordt verstaan, zou ook biologisch materiaal dat is gedeponereerd, beschikbaar komen voor veredelingshandelingen. Voor de toelaatbaarheid van de beperkte verdelingsvrijstelling is het bovenstaande niet van belang. Immers, hetgeen hierboven in verband met artikel 12 over de dwanglicentie is aangegeven, blijft onverkort van kracht en is voldoende onderbouwing voor de toelaatbaarheid van de beperkte verdelingsvrijstelling. Nu artikel 13 geen basis biedt voor een onderbouwing van een beperkte verdelingsvrijstelling, geldt dat uiteraard evenzeer voor de verdergaande uitgebreide verdelingsvrijstelling. Het door de leden van de CDA-fractie genoemde artikel 14 van de richtlijn regelt onder welke omstandigheden een nieuw depot is toegestaan en welke voorwaarden daarbij in acht genomen moeten worden. Dit artikel heeft derhalve geen betekenis in verband met de reikwijdte van de verdelingsvrijstelling en kan hier derhalve buiten beschouwing blijven.

De bovenstaande analyse leidt niet tot een andere uitleg van de mogelijkheden die binnen het systeem van de richtlijn bestaan en noopt derhalve evenmin tot inbreng naar aanleiding van het komende verslag over de richtlijn.

De leden van de CDA-fractie vragen wat de bandbreedte is van de door de regering aan artikel 12 van de richtlijn gegeven uitleg. In dat verband vragen zij om een beschouwing over de verhouding tussen artikel 12 en het systeem van de richtlijn als geheel.

Hiervoor is aangegeven wat de bandbreedte is van de aan artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn gegeven uitleg. Een beperkte verdelingsvrijstelling is, gelet op doel en strekking van artikel 12, noodzakelijk om

zinvolle betekenis te geven aan dit artikel. De beperkte veredelingsvrijstelling is derhalve te verenigen met de richtlijn. Een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou, evenzeer vanwege doel en strekking van artikel 12, er juist toe leiden dat artikel 12 zonder betekenis raakt. De bovenstaande uitleg van artikel 12 van de richtlijn in relatie tot een beperkte veredelingsvrijstelling is redelijk, mede gelet op het doel van deze bepaling. Het past daarmee binnen het systeem van de richtlijn. De richtlijn voorziet in expliciete uitzonderingsgronden ten aanzien van de reikwijdte van de octrooibescherming. Artikel 12 is één van die uitzonderingen, die echter geen zinvolle betekenis heeft zonder een vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling. De beperkte veredelingsvrijstelling vormt derhalve geen extra (impliciete) uitzondering op de reikwijdte van de octrooibescherming, maar maakt onlosmakelijk onderdeel uit van één van de expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingen, namelijk die inzake dwanglicenties. Een uitgebreide veredelingsvrijstelling past, om de aangegeven reden, op dit moment niet binnen het systeem van de richtlijn.

De leden van de CDA-fractie vragen waarom een beperkte veredelingsvrijstelling niet eerder is opgenomen, gelet op de nu door de regering gegeven uitleg dat de beperkte veredelingsvrijstelling onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van één van de expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingen namelijk inzake dwanglicenties.

In Nederland is de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling ter gelegenheid van de implementatie van de Biotechnologierichtlijn eerder overwogen. Door het toenmalige Kamerlid Udo³² is destijds een amendement met die strekking ingediend.

De Raad van State van het Koninkrijk was in 2000 van oordeel dat een beperkte veredelingsvrijstelling, zoals werd voorgesteld in het amendement, in strijd was met de Biotechnologierichtlijn, omdat met de voorgestelde bepaling meer werd geregeld dan de richtlijn voorschrijft. Een dergelijke wijze van implementatie was volgens de Raad niet toegestaan en in het onderliggende geval vanwege de door de richtlijn beoogde totale harmonisatie niet verenigbaar met het gemeenschapsrecht.³³ Het amendement is daarop ingetrokken.

Hierbij wordt opgemerkt dat de hierboven gegeven nadere analyse van de regering, onder meer in verband met artikel 12, ten tijde van de implementatie van de richtlijn niet beschikbaar was.

De leden van de CDA-fractie vragen om een verduidelijking in verband met artikel 12 van de richtlijn in het licht van de door de regering gegeven uitleg dat artikel 12 alleen dan zinvolle betekenis heeft als een beperkte veredelingsvrijstelling wordt verondersteld.

Hiervoor is een analyse gegeven van de beperkte veredelingsvrijstelling in het licht van artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn. Die analyse leidt tot de conclusie dat de richtlijn, in het bijzonder gelet op doel en strekking van artikel 12, een beperkte veredelingsvrijstelling vooronderstelt.

De leden van de CDA-fractie vragen om een nadere beschouwing van het advies van de Afdeling om de beperkte veredelingsvrijstelling te bezien in het licht van artikel 13 van de Biotechnologierichtlijn en artikel 15 van verordening 2100/94, aangezien daar expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen handelingen voor experimentele doeleinden en handelingen met

³² Kamerstukken II 1999/2000, 26 568 (R1638), nr. 15.

³³ Voor een uitvoeriger uiteenzetting zie: Kamerstukken II 201/11, 27 428, nr. 182. pag. 17 e.v.

als doel het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen. De leden vragen voorts waarom deze uitleg niet is gebruikt in verband met het onderhavige wetsvoorstel.

Hiervoor is reeds een nadere duiding gegeven van artikel 13 van de Biotechnologierichtlijn. Zoals hierboven tevens is aangegeven, heeft de regering, naar aanleiding van het advies van de Afdeling, haar standpunt verlaten dat onder «experimentele doeleinden» als bedoeld in artikel 13, derde lid, onderdeel b, van de richtlijn, tevens het gebruik van octrooi-rechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen kan worden begrepen. Gelet op de gevolgen van een dergelijke uitleg voor de beschikbaarheid van niet openbaar toegankelijk materiaal en de daarmee toegestane handelingen is het, bij nadere beschouwing, niet aannemelijk dat deze richtlijnbeperking aldus moet worden gelezen. Indien onder experimentele doeleinden ook veredelen wordt verstaan, zou ook biologisch materiaal dat is gedeponeerd beschikbaar komen voor veredelingshandelingen. Om die reden is artikel 13 niet langer gebruikt voor de onderbouwing van het wetsvoorstel. Voor de toelaatbaarheid van de beperkte verdelingsvrijstelling is het bovenstaande niet van belang, in verband met – onder meer – de onderbouwing daarvan in het licht van artikel 12 van de richtlijn.

De leden van de CDA-fractie vragen of het klopt dat het verschil tussen kwekersrecht met zijn onafhankelijke innovatie en het octrooirecht met zijn afhankelijke innovatie heeft geleid tot de situatie waarin we als Nederland en/of Europa op het gebied van plantenveredeling nu verkeren.

Hiervoor is reeds aangegeven wat het belang is van het kwekersrecht en het octrooirecht voor de innovatie in de plantenveredeling. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen daar is geantwoord.

De leden van de CDA-fractie vragen of het dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht mogelijk is om zonder toestemming van de kwekersrechthouder te komen tot verbeterd biologisch materiaal ten opzichte van het gebruikte kwekersrechtelijk beschermde plantenras tot aan de fase van commerciële exploitatie van dat materiaal. En dat een licentie evenmin nodig is voor de commerciële exploitatie daarna van een aldus ontwikkeld nieuw plantenras en pas een licentie nodig is indien het nieuw ontwikkelde plantenras wezenlijk is afgeleid van het oorspronkelijke kwekersrechtelijk beschermde plantenras (op grond van artikel 57 en 58 Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005).

De leden vragen of dit verschil juist de problematiek bloot legt, omdat de verdelingsvrijstelling in het octrooirecht ontbreekt waardoor het niet mogelijk is om zonder toestemming van de octrooihouder te komen tot een verbeterd plantenras ten opzichte van de gebruikte geoctrooieerde uitvinding en vragen voorts wat het voorliggende wetsvoorstel daarin verandert.

Hiervoor is uiteengezet wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht en de beperkte verdelingsvrijstelling die met het onderhavige wetsvoorstel in de Rijksoctrooiwet 1995 wordt geïntroduceerd, mede in het licht van de beschermingsomvang van het kwekersrecht respectievelijk het octrooirecht.

Dit leidt ertoe dat het, zoals de CDA-fractie aangeeft, op grond van de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht mogelijk is zonder de toestemming van de houder van het kwekersrecht gebruik te maken van het kwekersrechtelijk beschermde teeltmateriaal om te komen tot verbeterd biologisch materiaal van planten ten opzichte van de gebruikte kwekersrechtelijke rassen. Het gebruik dat mag worden gemaakt van het

kwekersrechtelijk beschermd materiaal behelst uitsluitend de ontwikkelingsfase van het nieuwe plantenras.

Echter, als gevolg van de beperkte beschermingsomvang van het kwekersrecht, is evenmin een licentie nodig voor de commerciële exploitatie van een aldus ontwikkeld *nieuw* plantenras. Dit volgt uit de beschermingsomvang van het kwekersrecht. Het kwekersrecht heeft betrekking op steeds één plantenras. Een daaruit ontwikkeld plantenras valt derhalve niet onder de bescherming van het kwekersrecht dat is verleend voor de oorspronkelijke rassen waaruit het nieuwe plantenras is ontwikkeld. De kweker van het nieuwe plantenras zal daar kwekersrecht voor kunnen aanvragen.

Het octrooirecht heeft, vergeleken met het kwekersrecht, een ruimere beschermingsomvang en strekt zich – voor een plantgerelateerde uitvinding – uit tot ieder biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen. Biologisch materiaal van een volgende generatie planten van het betrokken plantenras en ieder biologisch materiaal van daarvan afgeleide plantenrassen vallen derhalve ook onder de octrooibescherming van de betrokken uitvinding zolang dat biologisch materiaal de eigenschappen vertoont die door de uitvinding worden bepaald. Voor de commerciële exploitatie van dit octrooirechtelijk beschermd materiaal is derhalve toestemming nodig van de octrooihouder. Dat de kweker op grond van het kwekersrecht de mogelijkheid heeft het *nieuwe* plantenras ook commercieel te exploiteren, houdt derhalve geen verband met de kwekersvrijstelling, maar met het verschil in beschermingsomvang tussen kwekersrecht en octrooirecht.

Met de introductie van de beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijsoctrooiwet 1995 wordt het voor de kweker mogelijk ook zonder toestemming van de octrooihouder octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal te gebruiken voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, maar niet voor de commerciële exploitatie daarvan.

De leden van de CDA fractie vragen waarom in artikel 53b van het wetsvoorstel de term «biologisch materiaal» en niet «teeltmateriaal» wordt gebruikt zoals in de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 en of deze vrijstelling derhalve een bredere reikwijdte heeft. De leden vragen in dit verband wat onder biologisch materiaal wordt verstaan, wat de consequenties zouden zijn als deze vervangen zou worden door de term teeltmateriaal, of door biologisch materiaal afkomstig van plantenrassen. De leden vragen voorts of op grond van het wetsvoorstel biologisch materiaal anders dan afkomstig van planten gebruikt kan worden, waardoor bijvoorbeeld een geoctrooideerde eigenschap die in een micro-organisme zit kan worden ingebouwd in een plant, bijvoorbeeld met als doel een toepassing in de biobased economy. De leden vragen voorts of het beschikbaar stellen van biologisch materiaal anders dan van planten, dus onder meer afkomstig van bacteriën en virussen, geen negatieve gevolgen zal kunnen hebben voor onder andere de biobased en biofarmaceutische industrie.

Hiervoor is uiteengezet om welke redenen de regering heeft gekozen voor de term biologisch materiaal. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Gelet op het bovenstaande is het vervangen van de term biologisch materiaal door teeltmateriaal afkomstig van een plantenras of door biologisch materiaal afkomstig van plantenrassen niet gewenst.

Het is niet de verwachting dat de beperkte veredelingsvrijstelling negatieve gevolgen heeft voor de door de CDA-fractie bedoelde sectoren.

Immers de beperkte veredelingsvrijstelling geldt alleen voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, derhalve niet voor andere doeleinden.

Overigens kunnen de – met gebruikmaking van de beperkte veredelingsvrijstelling – ontwikkelde plantenrassen of daarvan afgeleid materiaal wel een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld de biobased economy en farmaceutische industrie. Voor de commerciële toepassing daarvan zal, na de ontwikkeling van het nieuwe plantenras, wel een licentie nodig zijn van de octrooihouder. Door de beperkte veredelingsvrijstelling zullen voorts sneller nieuwe plantenrassen kunnen worden ontwikkeld voor allerlei innovatieve doeleinden.

Met de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht komt het biologisch materiaal waarop octrooirecht rust overigens niet beschikbaar. Dat gebeurt pas als de octrooihouder of een daartoe gerechtigde dat biologisch materiaal in het verkeer brengt. Dat komt overeen met de situatie onder het kwekersrecht.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de analyse van de regering over artikel 12 van de richtlijn en de beperkte veredelingsvrijstelling bij de Europese Commissie is getoetst. De leden vragen voorts of de regering bereid is het ontbreken van een expliciete verwijzing naar de mogelijkheid van een beperkte veredelingsvrijstelling aan de orde te stellen bij de bespreking van het eerst volgende verslag op grond van de richtlijn en ervoor te pleiten deze beperkte veredelingsvrijstelling expliciet in de Biotechnologierichtlijn op te nemen.

Overeenkomstig het advies van de Afdeling is advies gevraagd aan de Europese Commissie over de toelaatbaarheid van een beperkte veredelingsvrijstelling vanuit Europeesrechtelijk perspectief. In het daartoe strekkende verzoek aan de Europese Commissie is ingegaan op de juridische onderbouwing van het wetsvoorstel, inclusief de analyse van de regering over artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn en de TRIPS-Overeenkomst. In reactie daarop heeft de Commissie aangegeven dat de kwekersvrijstelling verband houdt met de bredere discussie over de relatie tussen het octrooirecht en het kwekersrecht en dat de Commissie hierop zal terugkomen in het eerst volgende verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn. De Europese Commissie zal daarbij ook de door Nederland naar voren gebrachte analyse betrekken. De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen het wetsvoorstel naar voren gebracht.

Gelet hierop is het de verwachting dat het ontbreken, in de richtlijn, van een expliciet geformuleerde uitzondering op de octrooibescherming in de vorm van een beperkte veredelingsvrijstelling bij het opstellen van het verslag aan de orde zal komen. Dit mede in het licht van het Nederlandse wetsvoorstel en de Franse en Duitse wetgeving, alsmede gelet op het rechtspraakverdrag, waarover onlangs overeenstemming is bereikt. In het rechtspraakverdrag is voor het unitaire octrooi een expliciete uitzondering op de octrooibescherming, in de vorm van een beperkte veredelingsvrijstelling, opgenomen.

Afhankelijk van de inhoud van het verslag van de Europese Commissie zal de regering, voor zover nodig, de aandacht vragen voor nut en noodzaak van het opnemen van de beperkte veredelingsvrijstelling in de richtlijn.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of de dwanglicentie op grond van artikel 12 van de richtlijn een serieus alternatief is, en of er van dit instrument vaak gebruik wordt gemaakt.

Zoals ook Trojan heeft aangegeven, is er niet één oplossing voor de problematiek van samenloop van kwekersrecht en octrooirecht maar een scala aan oplossingsrichtingen op nationaal en Europees niveau die gelijktijdig uitgewerkt en ingezet kunnen worden. Het instrument van de dwanglicentie is één van de bestaande instrumenten die de Rijksoc-trooiwet 1995 biedt, dat daarvoor kan worden benut. De dwanglicentie is een uiterst middel om corrigerend te kunnen optreden, een «stok achter de deur», in het geval dat een octrooihouder niet vrijwillig meewerkt aan een verzoek om licentieverlening van een kweker, of daarbij zulke onredelijke voorwaarden stelt dat de licentieonderhandelingen niet tot resultaat leiden.

Er zijn mij tot nu toe geen gevallen bekend dat een kweker een beroep heeft gedaan op de wettelijke regeling (artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn) inzake dwanglicenties.

Een dergelijk verzoek is ook niet snel te verwachten omdat, naast de aard van het instrument als uiterst middel, het merendeel van de verleende octrooien voor plantgerelateerde uitvindingen betrekking heeft op genetisch gemodificeerde organismen. Voor deze organismen geldt strenge milieuregelgeving. In de praktijk worden in Europa slechts op beperkte schaal vergunningen verleend voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde gewassen.

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen enkele vragen in verband met de reactie van de Europese Commissie op het voorliggende wetsvoorstel en het eerstvolgende verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn.

Hiervoor is aangegeven dat de Europese Commissie geen bezwaren tegen het onderhavige wetsvoorstel naar voren heeft gebracht en voorts dat zij de Nederlandse onderbouwing van het wetsvoorstel zal betrekken bij het eerstvolgende verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn.

Het is aan de Europese Commissie om te bepalen op welke wijze zij het Nederlandse wetsvoorstel, de onderbouwing daarvan en de reeds bestaande vergelijkbare Duitse en Franse wetgeving bij het verslag zal betrekken. In dit verband merkt de regering op dat sinds de reactie van de Europese Commissie, die dateert van 12 juli 2012, op het wetsvoorstel, inmiddels duidelijk is geworden dat in het rechtspraakverdrag, waarover onlangs overeenstemming is bereikt, ook voor het unitaire octrooi een beperkte veredelingsvrijstelling is opgenomen.

5. Administratieve lasten

De leden van de CDA-fractie vragen wie bepaalt wat een redelijke vergoeding is in geval een dwanglicentie wordt verleend in verband met artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn. De leden vragen voorts waarom inschrijving van een licentie niet verplicht is.

Een redelijke licentievergoeding wordt primair bepaald in de onderhandelingen tussen de octrooihouder, respectievelijk houder van een kwekersrecht (licentiegever) en de licentienemer. Uitgangspunt is dat sprake moet zijn van licenties onder zogenoemde «FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) voorwaarden.

Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding spelen vele factoren een rol, zoals de ontwikkelingskosten van de uitvinding, de besparing van kosten die de licentienemer heeft door de uitvinding – respectievelijk het ras – te gebruiken, de te verwachten productomzet of rendementsverbetering, het geografische toepassingsgebied en de mate van exclusiviteit die de licentienemer wordt gegund.

De procedure voor het verlenen van een dwanglicentie onder het octrooi is, op grond van de Rijksoctrooiwet 1995, als volgt geregeld.

De octrooihouder verleent aan een kweker een licentie tegen een redelijke vergoeding, indien de kweker een kwekersrecht op een plantenras niet kan verkrijgen of exploiteren zonder inbreuk te maken op het octrooi van eerdere datum en de licentie noodzakelijk is voor de exploitatie van het te beschermen plantenras, dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding.

Indien de licentie ten onrechte niet is verleend, wordt de licentie op vordering van de belanghebbende door de rechter verleend. Op vordering van de meest gereede partij bepaalt de rechter, bij gebreke van overeenstemming, de vergoeding, die de verkrijger van de licentie aan de octrooihouder dient te betalen. Deze licentie wordt op grond van artikel 58, vijfde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, in het octrooiregister ingeschreven.

Er bestaat op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 geen verplichting gewone licenties onder het octrooi in te schrijven. Een dergelijke verplichting zou leiden tot extra administratieve lasten. Deze licenties kunnen wel vrijwillig worden ingeschreven in het octrooiregister van Agentschap NL Octrooiencentrum. Op grond van artikel 56, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de licentie dan werking jegens derden.

De procedure voor het verlenen van een dwanglicentie onder het kwekersrecht is op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 als volgt geregeld.

De houder van een kwekersrecht is verplicht aan een octrooihouder een licentie te verlenen tegen een redelijke vergoeding, indien de octrooihouder een octrooi voor een biotechnologische uitvinding niet kan exploiteren zonder inbreuk te maken op het kwekersrecht van eerdere datum en de biotechnologische uitvinding een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van het beschermde ras (artikel 61, derde lid, Zaaizaad- en plantgoedwet 2005). Indien de licentie ten onrechte niet is verleend, wordt de licentie op verzoek van de belanghebbende door de Raad voor plantenrassen verleend. In de beslissing worden de omvang van de licentie, het bedrag van de aan de houder van het kwekersrecht te betalen vergoeding, alsmede de te verstrekken hoeveelheid teeltmateriaal en de daarvoor te betalen vergoeding vastgesteld (artikel 62, eerste en derde lid, Zaaizaad- en plantgoedwet 2005).

Deze licentie wordt op grond van artikel 62, vierde lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, in het rassenregister ingeschreven.

Er bestaat ook op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 geen verplichting om gewone licenties onder het kwekersrecht in te schrijven. Een dergelijke verplichting zou leiden tot extra administratieve lasten. Deze licenties kunnen wel vrijwillig worden ingeschreven in het rassenregister van de Raad voor de plantenrassen. Op grond van artikel 63, derde lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, heeft de licentie dan werking jegens derden.

De leden van de CDA-fractie zien graag een nadere toelichting waarom zelfs aanmelding van een nieuw plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating onder commerciële exploitatie valt.

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie heeft de regering hiervoor aangegeven dat, anders dan in de memorie van toelichting is gesteld, de beperkte veredelingsvrijstelling ook geldt voor de handelingen die verband houden met de toetsing aan de vereisten voor kwekersrecht

of toelating. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven. Hiermee worden, naar het oordeel van de regering, ook de vragen van de leden van de CDA-fractie beantwoord.

De leden van de CDA-fractie vragen – in het licht van de concurrentieverhoudingen – naar de beschikbaarheid van materiaal dat kwekersrechtelijk, respectievelijk octrooirechtelijk, beschermd is, in het kader van de kwekersvrijstelling en de beperkte veredelingsvrijstelling.

Er bestaat geen onderscheid, daar waar het gaat om de beschikbaarheid van het (kwekersrechtelijk respectievelijk octrooirechtelijk) beschermd biologisch materiaal waarmee veredeld wordt, tussen de kwekersvrijstelling en de beperkte veredelingsvrijstelling. Zoals de leden van de CDA-fractie terecht aangeven, kan met kwekersrechtelijk beschermd materiaal eerst veredeld worden, gebruikmakend van de op grond van het kwekersrecht bestaande kwekersvrijstelling, indien het materiaal op de markt is gebracht. Immers op dat moment ontstaat de feitelijke toegang tot dat materiaal voor andere kwekers. De situatie op grond van het octrooirecht en de met dit wetsvoorstel geïntroduceerde beperkte veredelingsvrijstelling is niet anders. Ook daar ontstaat de feitelijke toegang tot het octrooirechtelijke beschermde materiaal, ten behoeve van veredelingsdoeleinden, eerst nadat het materiaal op de markt is gebracht.

Hiervan moet worden onderscheiden de situatie, zoals hiervoor uiteengezet, waar, op grond van artikel 13 van de Biotechnologierichtlijn, in het octrooirecht de verplichting bestaat biologisch materiaal te deponeren. Dit materiaal is nog niet op de markt gebracht, maar wel beschikbaar. Echter, het gebruik dat van dit materiaal mag worden gemaakt, is beperkt tot experimentele doeleinden. Het veredelen van biologisch materiaal behoort daar, zoals eerder aangegeven, niet toe. De beperkte veredelingsvrijstelling brengt hierin geen verandering en heeft derhalve evenmin gevolgen voor de door de leden van de CDA-fractie bedoelde concurrentieverhoudingen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nader toe te lichten welke besparing van kosten en tijd nu precies wordt gerealiseerd met het onderhavige wetsvoorstel en welke voordelen een beperkte veredelingsvrijstelling heeft ten opzichte van de huidige situatie waarin, vooruitlopend op een licentie voor ontwikkeling, al begonnen kan worden met de veredeling, mits het benodigde biologisch materiaal beschikbaar is voor de plantenveredelaar.

Hiervoor heeft de regering reeds aangegeven welke besparing van kosten en tijd wordt gerealiseerd met het onderhavige wetsvoorstel. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar heeft aangegeven. Hiermee wordt, naar het oordeel van de regering, ook antwoord gegeven op de vragen van de leden van de ChristenUnie-fractie. Anders dan de ChristenUnie-fractie aangeeft, is het de kweker nu niet toegestaan – als hij gebruik maakt van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal – vooruitlopend op een licentie voor ontwikkeling, te beginnen met veredelen. Op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 is het nu niet toegestaan zonder toestemming (licentie) van de octrooihouder gebruik te maken van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor veredeling. Dat wordt – zoals aangegeven – anders met de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. Vanaf dat moment is die toestemming voor het veredelen niet meer nodig.

6. Vergelijking met het buitenland

De leden van de VVD-fractie vragen naar de juridische onderbouwing van de beperkte veredelingsvrijstelling in de wetgeving van Duitsland en Frankrijk en hoe deze zich verhoudt tot de onderbouwing die aan het onderhavige wetsvoorstel ten grondslag ligt.

De Duitse en Franse wetgeving bevatten een beperkte veredelingsvrijstelling die op een klein terminologisch verschil na, gelijklopend is aan de vrijstelling die in het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen. Inzake de juridische onderbouwing van de beperkte veredelingsvrijstelling in de Duitse wetgeving, merkt de regering op dat ter gelegenheid van de introductie van de beperkte veredelingsvrijstelling in Duitse wetgeving werd verwezen naar de verklaring van de Duitse delegatie tijdens de Interne Markt Raad op 27 november 1997. In deze verklaring werd, onder meer, verwezen naar artikel 12 van de Biotechnologierichtlijn. Deze verklaring luidt als volgt: «De Duitse federale regering veronderstelt dat – gezien de uitzondering voor kwekers conform het Duitse kwekersrecht (§ 10a Sortenschutzrecht), de uitzondering voor wetenschappelijk onderzoek conform het Duitse octrooirecht (§ 11 Patentgesetz) evenals artikel 12 van de EU-richtlijn betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen – het kweken van plantensoorten en dierenrassen geen buitenproportioneel nadeel ondervindt van geldende octrooien inzake biologisch materiaal. De Commissie wordt verzocht om in het verslag dat zij conform artikel 16 van genoemde richtlijn dient op te stellen, in het bijzonder rekening te houden met dit gegeven.»

In die zin is de Duitse onderbouwing van het wetsvoorstel, hoewel het daarover minder expliciet is, op dit punt vergelijkbaar met die van het onderhavige wetsvoorstel.

Ook de Franse wetgeving vooronderstelt een veredelingsvrijstelling, die voorafgaat aan de fase van commercialisering van het aldus ontwikkelde product³⁴. In de Franse parlementaire geschiedenis wordt in dit verband verwezen naar rechtsoverweging 49 van de richtlijn. Hierin is aangegeven dat de «octrooihouder zijn rechten kan doen gelden [...] tegen de kweker die het plantenras waarin de beschermde uitvinding verwerkt is, heeft ontwikkeld, indien deze niet aan zijn verbintenissen voldoet.» Hieruit volgt dat de octrooihouder het recht heeft te eisen dat de kweker de vergoedingen betaalt die zijn verbonden aan iedere licentie waarover de kweker dient te beschikken bij de commerciële exploitatie van een nieuw plantenras indien het nieuwe plantenras door de geoctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen. Van commerciële exploitatie is bij de beperkte veredelingsvrijstelling echter geen sprake. Veredelingsactiviteiten vallen derhalve niet onder de door de richtlijn beschermde fase van de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras, en derhalve evenmin onder de door de richtlijn beschermde rechten van de octrooihouder. Ook de Franse wetgeving is derhalve gebaseerd op de vooronderstelling, hoewel daarbij niet naar artikel 12 van de richtlijn wordt verwezen, dat de door de richtlijn beschermde fase eerst aanvangt bij de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras. De verwijzing naar rechtsoverweging 49 van de richtlijn is, als onderdeel van de juridische onderbouwing van het onderhavige wetsvoorstel, in de memorie van toelichting opgenomen.

De leden van de CDA-fractie vragen naar de verschillen en overeenkomsten tussen de beperkte veredelingsvrijstelling zoals deze in de octrooiwetten in Duitsland en Frankrijk is opgenomen

³⁴ http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1936.asp#P444_97053

De leden vragen voorts waarom Nederland niet bij de implementatie van de Biotechnologierichtlijn een beperkte veredelingsvrijstelling heeft geïntroduceerd.

De Duitse³⁵ en Franse³⁶ octrooiwetgeving inzake de beperkte veredelingsvrijstelling is, op een klein terminologisch verschil na, gelijklopend. Blijkens de desbetreffende artikelen, is in Frankrijk gekozen voor de term «andere» in «andere plantenrassen». In Duitsland is gekozen voor de term «nieuw» in «nieuw plantenras». In dit verband zij ook verwezen naar hetgeen over deze terminologie in verband met het onderhavige wetsvoorstel hiervoor reeds is opgemerkt.

In Duitsland is bij de implementatie van de Biotechnologierichtlijn een beperkte veredelingsvrijstelling opgenomen. In Frankrijk is dat op een later moment gebeurd.

Zoals hiervoor aangegeven is in Nederland de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling ter gelegenheid van de implementatie van de Biotechnologierichtlijn ook overwogen. Door het toenmalige Kamerlid Udo³⁷ is destijds een amendement met die strekking ingediend. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk, die het amendement destijds in strijd achtte met de Biotechnologierichtlijn is het amendement ingetrokken.

De leden van de CDA-fractie vragen hoe (inter)nationaal wordt omgegaan met het risico van monopolisering van beschikbaarheid van genetisch materiaal, welke rol/positie Nederland in de zaadveredeling kent en welke verbetering het voorliggende wetsvoorstel daarin brengt.

Naar aanleiding van de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Dijkgraaf³⁸ heeft de regering onderzoek laten verrichten naar de mate, vormen en mogelijke maatschappelijke gevolgen van verdere monopolisering in de Nederlandse veredelingssector. In het eindrapport van SEO Economisch onderzoek stellen de onderzoekers vast dat geen sprake is van monopolisering, wel van concentratie bij de onderzochte gewassen. Dit rapport is bij brief van 5 juni jl. aan uw Kamer aangeboden.

Nederlandse bedrijven spelen een rol als wereldwijde marktleiders op het gebied van groentezaden, siergewassen, aardappelen en graszaden. Het groentezaadveredelingsbedrijfsleven werkt nu aan een open systeem waarin dergelijke licenties tegen zogenoemde FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) voorwaarden worden geregeld, zodat deze in beginsel voor alle bedrijven bereikbaar zijn. Bedrijven die zich niet conformeren aan het FRAND-systeem, bijvoorbeeld door onredelijk hoge vergoedingen te eisen voor het gebruik van door hen octrooirechtelijk beschermd materiaal en zo dat materiaal feitelijk niet beschikbaar maken, kunnen in voorkomende gevallen door middel van een dwanglicentie daartoe worden verplicht.

³⁵ Patent Gesetz Art. 11, lid 2a

«Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf

[...]

2a. die Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte

[...] «

³⁶ Code la Propriété Intellectuelle Article. L. 613-5-3

«Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales».

³⁷ Kamerstukken II 1999/2000, 26 568 (R1638), nr. 15.

³⁸ Kamerstukken II 2010/11, 27 428, nr. 195.

Zoals eerder opgemerkt, hecht de regering aan de vrije beschikbaarheid van en toegang, onder redelijke voorwaarden, tot biologisch materiaal voor de plantenveredeling. Zoals Trojan heeft geadviseerd, bestaan daartoe diverse oplossingsrichtingen. De introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 is daar een van.

7. Inwerkingtreding en gevolgen voor reeds verleende licenties

De leden van de fractie van de PvdA vragen hoeveel licenties er al zijn gegeven voor plantmateriaal en welk deel daarvan in handen is van welke Nederlandse bedrijven.

Er bestaat op grond van artikel 56 van de Rijksoctrooiwet 1995 geen verplichting gewone licenties in te schrijven. Dergelijke licenties kunnen wel vrijwillig worden ingeschreven in het octrooiregister van Agentschap NL Octrooicentrum. Op grond van artikel 56, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de licentie dan werking jegens derden. Er zijn op dit moment geen licenties met betrekking tot plantmateriaal ingeschreven in het bedoelde octrooiregister. Het is derhalve niet bekend hoeveel licenties er al zijn verleend voor gebruik van plantmateriaal waarop octrooirecht rust en derhalve evenmin welk deel daarvan in handen is van Nederlandse bedrijven.

8. Artikelen

De leden van de SGP-fractie vragen waarom in het wetsvoorstel de formulering «biologisch materiaal» is gekozen en niet de formulering «teeltmateriaal afkomstig van een plantenras». De leden vragen of deze bredere formulering mogelijk onbedoelde effecten kan hebben?

Hiervoor is uiteengezet om welke redenen de regering heeft gekozen voor de term *biologisch materiaal*. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven.

9. Overig

De leden van de VVD-fractie vragen wat het wetsvoorstel betekent voor het vestigingsklimaat en concurrentiepositie voor verdelingsbedrijven en biotechnologiebedrijven in Nederland.

Naar verwachting zal de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 positieve gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van veredelingsbedrijven en, afhankelijk van hun octrooi posities, biotechnologiebedrijven die actief zijn in de plantenveredeling. Met de beperkte veredelingsvrijstelling kan snellere innovatie in de plantenveredeling plaatsvinden. Dit bevordert de concurrentie, omdat er sneller nieuwe plantenrassen kunnen worden ontwikkeld.

Het is niet de verwachting dat de beperkte veredelingsvrijstelling negatieve gevolgen heeft voor deze bedrijven. Tegenover het voordeel voor de kweker, staat een zeker beperkt nadeel voor de octrooihouder nu hij gebruik door anderen van beschikbaar octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor plantenveredelingsdoeleinden niet langer kan beletten en evenmin een vergoeding kan vragen voor dergelijk gebruik. De financiële schade voor octrooihouders zal gering zijn, omdat de (gederfde) vergoeding voor het gebruik in de ontwikkelingsfase van een nieuw plantenras niet hoog zal zijn. Er is immers geen sprake van omzet of aan omzet gerelateerde productie of producten en in deze vroege ontwikkelingsfase bestaat voorts nog grote onzekerheid over een

commercieel succesvol resultaat. Een goed werkend licentiemodel zal voorts bevorderlijk kunnen zijn voor innovatie-activiteiten van kwekers en octrooihouders. Een groep van Nederlandse zaadveredelingsbedrijven, verenigd in de Stuurgroep Gedragscode Licenties, bereidt een dergelijk licentiemodel voor. Over de voortgang daarvan wordt regelmatig aan de Tweede Kamer gerapporteerd.³⁹

De leden van de fractie van de PvdA vragen of onder de nieuwe regels er ook voor niet-plantenveredelaars zoals universiteiten ruimte zal zijn en het hen is toegestaan te publiceren over bevindingen van onderzoek aan gelicentieerd plantmateriaal omdat er in dat geval geen sprake is van commercialisatie van het product

De met het wetsvoorstel te introduceren beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 maakt geen onderscheid naar het beroep of het bedrijf dat de betrokkene uitoefent. Handelingen met biologisch materiaal die dienen tot het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen zijn toegestaan, zonder toestemming van de octrooihouder. Ongeacht of deze vrijgestelde handelingen worden verricht door een bedrijf, een universiteit of een andere partij. Publicatie van de aldus verkregen bevindingen van onderzoek valt niet onder de uitsluitende rechten van de octrooihouder en is derhalve toegestaan.

De leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre boeren (bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden) gebruik mogen maken van gelicentieerd materiaal bij kruising voor eigen gebruik en/of voor lokale handel? Valt dit wel of niet onder «commerciële exploitatie»?

In verband met de beantwoording van deze vraag is het van belang een onderscheid te maken tussen de termen gelicentieerd materiaal en octrooirechtelijk beschermd materiaal.

De term *geoctrooieerd materiaal* houdt in dat in verband met dat materiaal een octrooi is verkregen en dit materiaal derhalve octrooirechtelijk is beschermd. Behoudens uitzonderingen, mogen derden zonder toestemming van de octrooihouder geen gebruik maken van dit materiaal. De octrooihouder kan deze toestemming verlenen in de vorm van een licentie. De licentievoorwaarden worden in onderhandeling tussen de octrooihouder (licentiegever) en de kweker (licentienemer) bepaald. Het geoctrooieerde materiaal dat voorwerp is van een dergelijke overeenkomst zou kunnen worden aangeduid met de term gelicentieerd materiaal.

In hoeverre landbouwers gebruik mogen maken van gelicentieerd materiaal bij kruising voor eigen gebruik of voor lokale handel is, gelet hierop, derhalve afhankelijk van de inhoud van de licentie-overeenkomst tussen licentiegever en licentienemer. In een dergelijke overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over het gebruik dat de licentienemer mag maken van het ter beschikking gestelde biologische materiaal en de mogelijkheden die de licentienemer heeft tot het verlenen van sublicenties (bijvoorbeeld ten behoeve van zijn afnemers).

Zonder een licentie mag een derde, bijvoorbeeld een landbouwer, geen gebruik maken van het octrooirechtelijk beschermde materiaal. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, de met het wetsvoorstel geïntroduceerde beperkte veredelingsvrijstelling is daar één van. De beperkte veredelingsvrijstelling strekt zich, zoals eerder aangegeven, uit tot de ontwikkelingsfase, derhalve tot het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Het eigen gebruik of gebruik voor de lokale

³⁹ Bijlagen bij Kamerstukken II 2012/2013, 27 428, nrs. 204, 216 en 242.

handel valt hier niet onder. Deze handelingen hebben naar hun aard immers een commercieel karakter.

De bovenstaande beantwoording is relevant voor het octrooirechtelijk beschermingsregime in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten. De situatie in andere landen, waaronder die in ontwikkelingslanden, wordt beheerst door het aldaar geldende nationale recht en, zo dit in het desbetreffende land mogelijk is, de vraag of het materiaal beschermd wordt door octrooirecht. Veel ontwikkelingslanden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid planten uit te sluiten van octrooieerbaarheid.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijksma

Vergaderjaar 2012–2013

33 365 (R 1987)

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Nr. 8

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 juni 2013

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het in artikel I voorgestelde artikel 53b, tweede lid, komt de zinsnede «het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen» te luiden: het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantenrassen.

B

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

In artikel 57, derde lid, onderdeel c, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 wordt «voor het kweken van nieuwe rassen» vervangen door: voor het kweken van andere rassen.

TOELICHTING

Deze wijziging is toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag in antwoord op vragen van onder meer de leden van de VVD-fractie over de in het wetsvoorstel gekozen terminologie (onderdeel 1, aanleiding en doel).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijkema

BIE 2013, nr. 3

Advies ex art 84 Row 1995 NL Octrooiencentrum

8 februari 2013

G.F. Ophuis vs GBP Projects B.V.

Geldigheid ingeroepen voorrang (artikel 9 lid 3 Row 1995): Het octrooi (uit 2011) heeft de voorrang ingeroepen uit D2. D2 (uit 2010) heeft betrekking op dezelfde uitvinding als D1 (uit 2009). D2 en D1 zijn beide ingediend door dezelfde rechthebbende en D1 is gepubliceerd (in 2010). De uitzondering in de tweede zin van artikel 9 lid 3 Row 1995 is daarmee niet van toepassing en derhalve komt op grond van de eerste zin alleen D1 in aanmerking voor het inroepen van voorrang. NL Octrooiencentrum concludeert met partijen dat de bij indiening van de aanvraag voor het onderhavige octrooi ingeroepen voorrang uit D2 niet heeft geleid tot een geldig recht van voorrang voor het octrooi.

[volledige tekst]



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
dr. M.W. de Lange
ir. J.C. Hordijk
mw. dr. ir. J.C. van der Linden, secretaris

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
[www.agentschapnl.nl/
octrooiencentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooiencentrum)

T 088 602 63 42
F 088 602 90 24
-

Onze referentie
ORE/advies/2006651

Datum 8 februari 2013

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2006651

Verzoekster: Gerhardus Frederikus Ophuis h.o.d.n. Ophuis Engineering te
Hengelo
Gemachtigde: mw. ir. W.H. Slikker

Octrooihoudster: GBO Projects B.V. te Helmond
Gemachtigde: drs. A.A. Jilderda

1. Het geding

De heer Gerhardus Frederikus Ophuis, h.o.d.n. Ophuis Engineering (hierna: verzoeker) heeft op 12 oktober 2012 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooiencentrum, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 2006651 (hierna: het octrooi).

5

GBO Projects B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 14 december 2012 schriftelijk gereageerd op het verzoekschrift en daarbij tevens haar beroep op het recht van voorrang dat bij indiening van het octrooi werd gedaan, ingetrokken. Octrooihoudster verzoekt NL Octrooiencentrum om van de intrekking aantekening te doen in het octrooiregister.

10

Verzoeker heeft op 20 december 2012 per brief kort gereageerd op het antwoord van octrooihoudster.

15

Octrooihoudster heeft op 11 januari 2013 bij brief aangegeven dat het verzoek om aantekening in het octrooiregister van de intrekking van de voorrang, een verzoek is dat buiten de onderhavige adviesprocedure staat.

NL Octrooiencentrum heeft bij beschikking van 15 januari 2013 het verzoek van octrooihoudster om het intrekken van het ingeroepen recht van voorrang aan te tekenen in het octrooiregister afgewezen, omdat na verlening van octrooi het intrekken van een ingeroepen recht van voorrang niet mogelijk wordt geacht. Partijen hebben afgezien van hun recht om hun standpunt nader mondeling te bepleiten.

20

25

De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. De feiten

5 GBO Projects B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2006651 voor een "Afvalinzamelingshulpinrichting en afvalzakhouder", dat met dagtekening van 28 augustus 2012 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 21 april 2011. Bij indiening van de aanvraag voor het octrooi is door octrooihoudster de voorrang ingeroepen van NL2005679.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
8 februari 2013

Onze referentie
ORE/advies/2006651

Het octrooi zoals verleend omvat 14 conclusies. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

10 "1. Afvalinzamelingshulpinrichting omvattende verzamelmiddelen voor het althans tijdelijk vastleggen van ten minste één althans ten dele gevulde afvalzak in afgesloten toestand met het kenmerk dat de verzamelmiddelen een straatmeubilairinrichting omvatten waaraan een afvalzakhouder met
15 primaire verbindingsmiddelen duurzaam is bevestigd en dat de afvalzakhouder is voorzien van secundaire verbindingsmiddelen die in staat en ingericht zijn om een handmatig ophefbare, tijdelijke bevestiging van de ten minste ene gesloten afvalzak tot stand te brengen."

20 De volgconclusies 2 t/m 14 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1.

3. Door verzoeker aangevoerde nietigheidsgrond

25 Verzoeker stelt in het verzoekschrift dat het beroep op voorrang dat gedaan is bij indiening van de aanvraag voor het octrooi niet geldig is op grond van artikel 9 lid 3 Row 1995. Als gevolg hiervan zijn de conclusies van het octrooi volgens verzoeker niet nieuw.

30 Verzoeker heeft gesteld dat het octrooi op grond van artikel 75 lid 1 sub a Row 1995 dient te worden vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid.

Ter onderbouwing van deze nietigheidsgrond zijn door verzoeker twee octrooidocumenten aangevoerd:

- D1: het Nederlandse octrooi NL 2003798; en
- 35 - D2: het Nederlandse octrooi NL 2005679.

40 Voor het onderhavige octrooi is de voorrang ingeroepen van D2. D2 is op 12 november 2010 door octrooihoudster ingediend en verleend op 17 mei 2011. D2 op zijn beurt roept de voorrang in van D1. D1 is op 12 november 2009 door octrooihoudster ingediend en verleend op 13 september 2010. Het octrooi en D2 zijn tekstueel identiek. D1 is tekstueel niet identiek aan het octrooi, maar volgens verzoeker beschrijft D1 wel dezelfde uitvinding.

45 Verzoeker stelt dat het recht van voorrang dat is ingeroepen bij indiening van de aanvraag voor het octrooi niet geldig is op grond van artikel 9 lid 3 Row 1995. Daarmee behoort D2 tot de stand van de techniek volgens artikel 4 lid 3 Row 1995; D1 behoort tot de stand van de techniek volgens artikel 4 lid 2 Row 1995, aldus verzoeker.

Daar het recht op voorrang niet geldig is, stelt verzoeker dat de conclusies van het octrooi niet nieuw zijn ten opzichte van D2, aangezien D2 en het octrooi identiek zijn aan elkaar (in het bijzonder de conclusies).

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
8 februari 2013

Onze referentie
ORE/advies/2006651

- 5 Verzoeker stelt daarnaast dat de conclusies 1 t/m 14 van het octrooi niet nieuw zijn in het licht van D1. Verzoeker stelt dat de kenmerken van conclusie 1 van het octrooi reeds bekend zijn uit de beschrijving van D1, zie o.a. pagina 1, regels 7 t/m 27, pagina 2, regels 2 en 3, pagina 2, 10 t/m 17, pagina 6, regels 15 t/m 19 en pagina 6, regels 26 t/m 29, en voorts figuur 1 van D1. Verder stelt verzoeker
- 10 dat conclusies 2 t/m 5 van het octrooi niet nieuw zijn ten opzichte van D1, aangezien de kenmerken van conclusies 2 t/m 5 van het octrooi identiek zijn van die van conclusies 2 t/m 5 van D1. Conclusie 6 van het octrooi is volgens verzoeker eveneens niet nieuw op basis van D1, omdat alle kenmerken van conclusie 6 uit D1 bekend zijn, zie pagina 3, regels 19 t/m 22 en pagina 7, regels
- 15 13 t/m 15. Voorts stelt verzoeker dat de kenmerken van conclusies 7 t/m 9 uit het octrooi identiek zijn aan die van conclusies 7 t/m 9 van D1. Voor conclusie 10 stelt verzoeker dat alle kenmerken van deze conclusie bekend zijn uit de beschrijving van D1, zie pagina 7, regels 27 t/m 29. Het kenmerk van conclusie 11 is volgens verzoeker identiek aan het kenmerk van conclusie 11 van D1. Ook de kenmerken
- 20 van conclusies 12 en 13 zijn volgens verzoeker bekend uit D1, zie pagina 9, regel 29 t/m pagina 10, regel 1 en figuur 6 respectievelijk pagina 2, regel 8. Conclusie 14, die ziet op de afvalhouder volgens een der conclusies 1 t/m 13, is volgens verzoeker niet nieuw aangezien conclusies 1 t/m 13 niet nieuw zijn.
- 25 Verzoeker concludeert dat alle conclusies van het onderhavige octrooi derhalve ook niet nieuw zijn ten opzichte van D1.

4. Reactie van octrooihoudster

- 30 Octrooihoudster geeft in haar antwoord op het verzoekschrift aan dat zij ook van mening is dat op grond van artikel 9 lid 3 Row 1995 de voor het octrooi ingeroepen voorrang niet geldig is.

- 35 Octrooihoudster trekt hieruit, net als verzoeker, de conclusie dat bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van het octrooi uitgegaan dient te worden van de indieningsdatum van het octrooi, zijnde 21 april 2011. Daarmee behoren D1 en D2 tot de stand van de techniek.

- 40 Volgens octrooihoudster is het octrooi niet nieuw ten opzichte van D2, aangezien het octrooi en D2 tekstueel identiek zijn.

- 45 Hoewel D1 en het octrooi tekstueel verschillen, is het octrooi volgens octrooihoudster evenmin nieuw ten opzichte van D1, althans ontbeert het octrooi uitvindingswerkzaamheid ten opzichte van D1.

Op basis hiervan concludeert octrooihoudster dat het octrooi de nieuwheid mist die voor geldigheid van het octrooi vereist is.

50

5. Overwegingen van NL Octrooiencentrum

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

5.1 Geldigheid ingeroepen voorrang

Voor het onderwerp van het octrooi zijn meerdere aanvragen reeds eerder ingediend, en daarmee is artikel 9 lid 3 Row 1995 van belang, welke luidt:

Datum
8 februari 2013
Onze referentie
ORE/advies/2006651

“Indien de rechthebbende meer aanvragen voor hetzelfde onderwerp heeft ingediend, komt voor het recht van voorrang slechts de eerst ingediende in aanmerking. Niettemin kan het recht van voorrang ook berusten op een later ingediende aanvraag ter verkrijging van bescherming in hetzelfde land, mits de eerst ingediende aanvraag voor de indiening van de latere aanvraag is ingetrokken, vervallen of afgewezen zonder ter kennis van het publiek te zijn gebracht en zonder rechten te hebben laten bestaan en mits zij nog niet als grondslag heeft gediend voor de oproeping van een recht van voorrang. Indien een recht van voorrang, berustend op een later ingediende aanvraag, is ingeroepen, zal de eerst ingediende aanvraag niet meer als grondslag kunnen dienen voor de oproeping van een recht van voorrang.”

Het octrooi (uit 2011) heeft de voorrang ingeroepen uit D2. D2 (uit 2010) heeft betrekking op dezelfde uitvinding als D1 (uit 2009). D2 en D1 zijn beide ingediend door dezelfde rechthebbende en D1 is gepubliceerd (in 2010). De uitzondering in de tweede zin van artikel 9 lid 3 Row 1995 is daarmee niet van toepassing en derhalve komt op grond van de eerste zin alleen D1 in aanmerking voor het oproepen van voorrang. NL Octrooiencentrum concludeert met partijen dat de bij indiening van de aanvraag voor het onderhavige octrooi ingeroepen voorrang uit D2 niet heeft geleid tot een geldig recht van voorrang voor het octrooi.

Als gevolg hiervan concludeert NL Octrooiencentrum met partijen dat voor de beoordeling van de nieuwheid en de inventiviteit van het octrooi uitgegaan dient te worden van de indieningsdatum van het octrooi, zijnde 21 april 2011.

5.2 Gebrek aan nieuwheid t.o.v. D2

Met 21 april 2011 als datum voor de stand van de techniek voor het octrooi, behoort D2, eerder ingediend op 12 november 2010 doch pas na indiening van het octrooi op 17 mei 2011 gepubliceerd, tot de zgn. ‘fictieve’ stand van de techniek op grond van artikel 4 lid 3 Row 1995.

NL Octrooiencentrum is met partijen van oordeel dat het octrooi niet nieuw is ten opzichte van D2, aangezien de beschrijving, de conclusies en de figuren van D2 identiek zijn aan die van het octrooi.

5.3 Gebrek aan nieuwheid t.o.v. D1

Met 21 april 2011 als datum voor de stand van de techniek voor het octrooi, behoort D1, gepubliceerd op 31 maart 2010, tot de stand van de techniek op grond van artikel 4 lid 2 Row 1995.

Hoewel D1 en het octrooi tekstueel verschillen, heeft octrooihoudster in haar antwoord erkend dat de uitvinding volgens het octrooi reeds bekend is uit D1. Daar partijen het eens zijn over de in het verzoekschrift genoemde redenering en ook NL Octrooiencentrum zich hierin kan vinden, wordt het niet noodzakelijk geacht

deze hier in de overwegingen nog eens te herhalen. NL Octrooicentrum acht derhalve het octrooi eveneens niet nieuw ten opzichte van D1.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

5 6. Advies

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat alle conclusies van het Nederlandse octrooi NL 2006651 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid.

Datum
8 februari 2013

Onze referentie
ORE/advies/2006651

Aldus gedaan op 8 februari 2013 door M.W.D. van der Burg, M.W. de Lange en J.C. Hordijk.

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter
w.g. J.C. van der Linden, secretaris

BIE 2013, nr. 4

Advies ex art 84 Row 1995 NL Octrooicentrum

28 mei 2013

Novellini Diffusion Benelux B.V. vs Clean Fire System B.V.

Hulpverzoek: Octrooihoudster heeft in eerste instantie twee hulpverzoeken ingediend. NL Octrooicentrum heeft vervolgens octrooihoudster erop geattendeerd dat in beginsel slechts één hulpverzoek mag worden ingediend (zie Bijblad 2010, nr. 11 (april 2010)). Het nieuwe hulpverzoek dat octrooihoudster daarop heeft ingediend is in feite een combinatie van de twee eerder ingediende hulpverzoeken, omdat het beide onafhankelijke inrichtingsconclusies omvat. Naar oordeel van NL Octrooicentrum maakt een dergelijke handelswijze de beperking tot één hulpverzoek tot een lege huls. Verzoekster heeft op dit punt terecht bezwaar gemaakt. Een hulpverzoek mag in beginsel slechts een onafhankelijke conclusie van dezelfde categorie (voortbrengsel, werkwijze, inrichting of gebruik) bevatten, uitzonderingen daargelaten (vergelijk regel 43 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag).

[volledige tekst]



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

AANTEKENEN

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
dr. M.W. de Lange
dr. ir. J.W. Meewisse
mw. dr. ir. M. van der Vlugt, secretaris

NL Octrooiencentrum
OV/O

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
[www.agentschapnl.nl/
octrooiencentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooiencentrum)

Contactpersoon
dr.mr.ir. M.W.D. van der Burg

T +31 (088) 602 6349
F +31 (088) 602 9024
[marc.vanderburg@
agentschapnl.nl](mailto:marc.vanderburg@agentschapnl.nl)

Datum 28 mei 2013

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1029948

Verzoekster: Novellini Diffusion Benelux B.V. te Almere
Gemachtigde: ir. R. Vernout

Octrooihoudster: Clean Fire System B.V. te Broek op Langedijk
Gemachtigde: ir. A.H.K. Tan

1. Het geding

Novellini Diffusion Benelux B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 10 december 2012 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooiencentrum, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1029948.

Clean Fire System B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 22 januari 2013 een verzoekschrift ingediend. Vervolgens heeft octrooihoudster op 19 februari 2013 het bericht van de examiner van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) ingediend aangaande het voornemen van het EOB om op de overeenkomstige Europese aanvraag nummer 067999455.8 octrooi te verlenen.

Op 19 februari 2013 heeft verzoekster hierop gereageerd. Naar aanleiding van deze uitwisseling heeft octrooihoudster op 1 maart 2013 twee hulpverzoeken met een toelichting daarop ingediend. Vaste praktijk van NL Octrooiencentrum is echter dat slechts één hulpverzoek mag worden ingediend. Octrooihoudster heeft vervolgens op 8 maart 2013 één hulpverzoek (hierna: het hulpverzoek) ingediend.

Op 15 maart 2013 heeft verzoekster naar aanleiding van het hulpverzoek haar nietigheidsbezwaren aangevuld. Daarop heeft octrooihoudster op 21 maart 2013 gereageerd.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 Tijdens de hoorzitting van NL Octrooi Centrum op 25 maart 2013 hebben beide partijen hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde van verzoekster, ir. R. Vernout, was hierbij vergezeld door mevrouw S. Splint van Novellini Diffusion B.V. en mr. M. Rijsdijk, advocaat. De octrooigemachtigde van octrooihoudster, ir. A.H.K. Tan, was vergezeld door de heer W. Kos en de heer L. Stellema van Clean Fire System B.V. en door de heer
10 mr. M. Herschdorfer, advocaat.

Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. Het octrooi

Clean Fire System B.V. is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1029948 voor een "Brander voor het genereren van een decoratief vlammen spel". Het octrooi is met dagtekening van 15 maart 2007 verleend voor de duur van twintig jaren op
20 een aanvraag ingediend op 13 september 2005.

Op 26 september 2012 is in het octrooi register een akte van gedeeltelijke afstand (onder aktenummer 018410) ingeschreven waarmee de beschrijving en de conclusies van het octrooi zijn gewijzigd. In het navolgende wordt met 'het octrooi' bedoeld op de conclusies, beschrijving en tekeningen zoals gelden na deze akte.

Het aldus gewijzigde en thans geldende octrooi omvat 22 conclusies. Conclusie 1
30 luidt als volgt:

"1. Brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik, zoals voor het genereren van een decoratief vlammen spel, afgifte van warmte of gebruik in bijvoorbeeld een haard of rechaud, omvattende een
35 brandstofvoorraadhouder (2, 22) met een brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) uit materiaal voor het door absorptie opnemen van vloeibare brandstof, welk materiaal hittebestendig is zodat bij gebruik van de brander het

materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden blijft, waarbij het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) is gelegen in een omhulsel (9, 29, 49) met ten minste een vlamopening (10, 30, 50) voor het, in gebruik verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) zonder gebruik van een lont en dat op het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) aansluit zonder dat substantiële restructies tussen het omhulsel (9, 29, 49) en het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) resteren, met het kenmerk, dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) past bij het omhulsel en vormvast is, zodat geen substantiële restructies tussen het omhulsel en het brandstofopneemlichaam resteren, en dat het materiaal isotroop en poreus is voor het middels de absorptie opnemen van de vloeibare brandstof."

De volgconclusies 2 t/m 22 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1.

Het hulpverzoek omvat 2 onafhankelijke conclusies. Conclusie 1 van het hulpverzoek luidt als volgt:

"1. Brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik, zoals voor het genereren van een decoratief vlammen spel, afgifte van warmte of gebruik in bijvoorbeeld een haard of rechaud, omvattende een brandstofvoorraadhouder (2, 22) met een brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) uit materiaal voor het door absorptie opnemen van een volume vloeibare brandstof, welk materiaal hittebestendig is zodat bij gebruik van de brander het materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden blijft, waarbij het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) is gelegen in een omhulsel (9, 29, 49) met ten minste een vlamopening (10, 30, 50) voor het, in gebruik, in een vlamgebied gedurende een maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied, verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) zonder gebruik van een lont en dat op het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) aansluit zonder dat substantiële restructies tussen het omhulsel (9, 29, 49) en het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) resteren, met het kenmerk, dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) past bij het omhulsel en vormvast is, zodat geen substantiële restructies tussen het omhulsel en het

brandstofopneemlichaam resteren, en dat het materiaal isotroop en poreus is voor het middels de absorptie opnemen van de vloeibare brandstof."

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Conclusie 2 van het hulpverzoek luidt als volgt:

5

"2. Brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik, zoals voor het genereren van een decoratief vlammen spel, afgifte van warmte of gebruik in bijvoorbeeld een haard of rechaud, omvattende een brandstofvoorraadhouder (2, 22) met een brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) uit materiaal voor het door absorptie opnemen van vloeibare brandstof, welk materiaal hittebestendig is zodat bij gebruik van de brander het materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden blijft, waarbij het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) is gelegen in een omhulsel (9, 29, 49) met ten minste een vlamopening (10, 30, 50) voor het, in gebruik, verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) zonder gebruik van een lont en dat op het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) aansluit zonder dat substantiële restructies tussen het omhulsel (9, 29, 49) en het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) resteren, waarbij geen brandstoftoevoerleiding die communiceert met een brandstofreservoir op afstand van de brander is aangesloten op een vulopening of andere opening in het omhulsel, waarbij het materiaal van het brandstofopneemlichaam poreus is voor het middels de absorptie opnemen van de vloeibare brandstof en met het kenmerk, dat genoemd materiaal van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) past bij het omhulsel en vormvast is, zodat geen substantiële restructies tussen het omhulsel en het brandstofopneemlichaam resteren, en dat het materiaal isotroop is."

10

15

20

25

Het hulpverzoek heeft 22 volgconclusies waarvan conclusies 3 t/m 20 hetzelfde zijn als de conclusies 2 t/m 19 van het octrooi en conclusies 22 t/m 24 hetzelfde zijn als de conclusies 20 t/m 22 van het octrooi.

30

Volgconclusie 21 is een nieuw toegevoegde volgconclusie, welke luidt als volgt:

"21. Brander volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het brandstofopneemlichaam (25) is gevat in het omhulsel (29) dat de bovenzijde van het lichaam bijna geheel vrij laat als vlamgebied (30) en waarbij het brandstofopneemlichaam (25) is voorzien van groeven (33) in

35

het oppervlak om het vullen te vergemakkelijken en het gevaar van overstroom te beperken."

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift gesteld dat het gehele octrooi ongeldig dient te worden verklaard wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit. Ter onderbouwing van haar bezwaren heeft verzoekster de volgende vijf octrooipublicaties aangevoerd:

- 10 – D2: het Amerikaanse octrooi US 4.229.159 A;
– D3: het Nederlandse octrooi NL 1020999 C;
– D4: het Amerikaanse octrooi US 2001/0035463 A;
– D9: het Amerikaans octrooi US 1.345.419; en
– D10: het Amerikaans octrooi US 4.416.617.

15

Verzoekster acht D2 nieuwheidsbezwarend ten aanzien van conclusies 1, 3, 4 en 5 van het octrooi. Verzoekster betoogt dat D2 een brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik openbaart met alle maatregelen van conclusie 1 van het octrooi. Hierbij wijst zij op 'burner head 1' als hittebestendig

- 20 brandstofopneemlichaam. Volgens verzoekster is in een eerste interpretatie van D2 dit brandstofopneemlichaam gelegen in een omhulsel gevormd door het onderstel zoals getoond in figuur 1 van D2 dat de onderzijde van 'burner head 1' omhult, samen met 'absorbing member 2' gelegen onder 'burner head 1'. Volgens een mogelijke tweede interpretatie van D2 is het bodemdeel van het omhulsel de
25 bodem van het onderstel, waarbij het brandstofopneemlichaam wordt belichaamd door 'burner head 1' en 'absorbing member 2' tezamen. Beide interpretaties zijn volgens verzoekster nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 van het octrooi.

- 30 Conclusies 3 t/m 5 ontberen volgens verzoekster nieuwheid omdat D2 die kenmerken expliciet openbaart. Van conclusie 2 stelt verzoekster dat deze niet inventief is in het licht van D2 gecombineerd met D4 of in het licht van D2 gecombineerd met D9. Uit zowel D4 als D9 zijn volgens verzoekster distributiekanaal bekend die de vakman zonder uitvinderswerkzaamheid zal toepassen bij een brander volgens D2.

- 35 Volgens verzoekster ontberen ook conclusies 6 t/m 13, 15 t/m 19 en 22 nieuwheid en/of uitvindingshoogte ten opzichte van D2. Voor conclusie 14 wijst verzoekster op de combinatie van D2 met D10, voor conclusies 20 en 21 op de

combinatie van documenten D2 met D3, op basis waarvan zij stelt dat ook deze conclusies niet inventief zijn.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 Volgens verzoekster is ook D9 nieuwheidsbezwarend ten aanzien van conclusies 1 t/m 5, omdat D9 alle kenmerken van deze conclusies toont. Conclusies 6 t/m 22 zijn ten minste impliciet beschreven of voor de hand liggend op grond van D9. In het bijzonder zijn de kenmerken van conclusies 14 en 22 expliciet beschreven in D9 en daarmee niet nieuw, zo betoogt verzoekster.

10 Verzoekster acht voorts D10 nieuwheidsbezwarend voor conclusies 1 en 2. Conclusies 3 t/m 5 ontberen uitvinderswerkzaamheid ten opzichte van D10 gecombineerd met D2. Conclusies 6 t/m 22 zijn ten minste impliciet beschreven of voor de hand liggend analoog aan de bezwaren gebaseerd op D2, en daarmee ook niet inventief volgens verzoekster.

15 Verzoekster betoogt tenslotte dat D3 nieuwheidsbezwarend is ten aanzien van conclusies 1 en 6 t/m 22, omdat de maatregelen van deze conclusies expliciet dan wel impliciet zijn beschreven in D3. Voorts is conclusie 2 niet inventief in het licht van D3 gecombineerd met D9 en zijn conclusies 3 t/m 5 volgens verzoekster niet inventief ten opzichte van D3 gecombineerd met D2. Ten aanzien van D3 wijst
20 verzoekster er specifiek op dat de maatregelen van conclusies 20 t/m 22 daaruit bekend zijn.

Ten aanzien van het hulpverzoek stelt verzoekster dat het niet toelaatbaar is, omdat conclusies 1 en 2 onafhankelijke inrichtingsconclusies zijn die op dezelfde
25 materie betrekking lijken te hebben, maar slechts in de verwoording van elkaar verschillen. De gewijzigde set conclusies ontbeert daardoor duidelijkheid en voldoet niet aan artikel 25 lid 1 Row 1995 en artikel 8 sub I van de Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995.

Ook maakt verzoekster bezwaar tegen het toevoegen van afhankelijke conclusie
30 21 wegens het late stadium in de procedure en de conclusie bovendien een kenmerk bevat dat geheel buiten het kader van de oorspronkelijk geclaimde uitvinding staat.

Daarnaast stelt verzoekster dat er sprake is van uitbreiding van materie volgens
35 artikel 75 lid 1 sub c ROW 1995 voor de conclusies 1 en 2 van het hulpverzoek. Ten aanzien van conclusie 1 omdat de toevoeging van het kenmerk dat het verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam

"gedurende een maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied" plaatsvindt, geen basis heeft in de octrooiaanvraag. Ten aanzien van conclusie 2 is sprake van uitbreiding van materie omdat het toegevoegde kenmerk, dat "geen brandstoftoevoerleiding die communiceert met een brandstofreservoir op afstand van de brander is aangesloten op een vulopening of andere opening in het omhulsel", nergens in de aanvraag is terug te vinden, aldus verzoekster.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Voorts betoogt verzoekster dat conclusie 1 van het hulpverzoek niet nieuw is ten opzichte van D2, omdat het toegevoegde kenmerk ook terug te vinden is in D2. Immers, zodra de brandstoftoevoer wordt afgesloten, zal het verbranden van (resterende) brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam gedurende een (resterende) maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied plaatsvinden.

Aangezien D9, D10 en D3, geen brandstoftoevoer laten zien, vertonen ze het toegevoegde kenmerk van zowel conclusie 1 als conclusie 2 van het hulpverzoek. D9, D10 en D3 zijn daarmee nieuwigheidsbezwarend ten aanzien van conclusies 1 en 2 van het hulpverzoek, aldus verzoekster.

4. Verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster weerspreekt in haar verweerschrift gemotiveerd de bezwaren van verzoekster tegen het octrooi. Allereerst heeft zij toegelicht wat het doel is van de vinding volgens het octrooi. Daarbij benadrukt zij dat de brandstofvoorraadhouder dient voor het opnemen van een voorraad brandstof die het mogelijk maakt om daaruit gedurende een voor de praktijk relevante periode brandstof op te nemen. Octrooihoudster licht voorts de functie van andere belangrijke aspecten van de vinding toe, met name de materiaaleigenschappen van het brandstofopneemlichaam en dat het brandstofopneemlichaam gelegen is in een omhulsel met een vlamopening voor het branden zonder lont.

D2

Octrooihoudster acht conclusie 1 nieuw en inventief ten opzichte van D2, omdat de branderkop 1 bekend uit D2 niet een brandstofopneemlichaam van een brandstofvoorraadhouder vormt. De brandstofvoorraadhouder in D2 wordt gevormd door een aparte tank. Ten overvloede voert octrooihoudster aan dat,

zelfs al zou branderkop 1 een voorraadfunctie vervullen, ook absorptielichaam 2 gezien zou moeten worden als een onderdeel van het brandstofopneemlichaam, welke dan niet bestaat uit een isotroop materiaal.

Tenslotte betoogt octrooihoudster dat absorptieorgaan 2 niet gezien kan worden als onderdeel van het omhulsel, omdat het geen omhullende functie vervult, en voorts ook niet gezien kan worden als een onderdeel van het vloeistof distributiekanaal.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Conclusies 3 t/m 13, 15 t/m 19 en 22 zijn afhankelijk van conclusie 1 en daarmee nieuw ten opzichte van D2 volgens octrooihoudster. Voorts stelt octrooihoudster dat nu in D2 een brandstofopneemlichaam ontbreekt, ook de materialen volgens conclusies 3 t/m 13 niet uit D2 bekend kunnen zijn. Octrooihoudster merkt op dat verzoekster onvoldoende onderbouwd waarom de maatregelen van conclusies 10 t/m 12 en 16 t/m 19 uit D2 bekend zouden zijn. Ten aanzien van conclusies 13 en 15 beargumenteert octrooihoudster in detail dat deze niet uit D2 bekend zijn.

Combinaties met D2

Octrooihoudster stelt dat de vakman de combinatie tussen D2 en D9 niet zou maken, omdat D9 een heel ander type brander betreft. Bovendien vormen de kanalen 3, 4 en 5 van D9 branderkanalen voor het naar buiten voeren van verdampte brandstof, en geen brandstof distributiekkanalen voor het vullen van de brander zoals bedoeld volgens het octrooi. Conclusie 2 is daarmee wel inventief volgens octrooihoudster.

De combinatie van D2 met D4 ligt volgens octrooihoudster ook niet voor de hand, omdat ook de brander volgens D4 een heel ander type brander betreft dan de brander volgens D2.

Ook de brander van D10 is van een geheel ander type dan de brander volgens D2, waarmee de combinatie D2 met D10 niet voor de hand ligt volgens octrooihoudster. Bovendien is volgens D10 het brandstof opnemende materiaal niet vormvast. Een brander volgens conclusie 14 ligt uitgaande van D2 en gezien D10 niet voor de hand.

Ook de brander volgens D3 is van een geheel ander type dan de brander volgens D2. Bovendien heeft D2 volgens octrooihoudster betrekking op de verbranding van aardolieproducten. Een kit volgens conclusie 20 ligt daarmee uitgaande van D2 en gezien D3 niet voor de hand.

Octrooihoudster stelt dat de brander volgens D2 ongeschikt is als onderdeel van een sfeerhaard. Een sfeerhaard volgens conclusie 21 ligt daarmee uitgaande van D2 en gezien D3 niet voor de hand.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 Octrooihoudster betoogt voorts dat ook omgekeerd het niet voor de hand ligt om uitgaande van D3, D9 of D10 bij D2 te rade te gaan, omdat het andere types brander betreft.

D9

10 Naar de mening van octrooihoudster ontbreekt in D9 dat de vlamopening is geplaatst voor het in gebruik verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam. Het poreuze lichaam is geheel omsloten door het omhulsel dat alleen gaten heeft die in lijn zijn met de kanalen in het poreuze lichaam. De verdampte olie verbrandt pas nadat deze de gaten heeft verlaten en dus niet aan het oppervlak van het brandstoflichaam. Voorts is volgens
15 octrooihoudster anders dan conclusie 1 dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam deels niet vormvast en niet isotroop is, omdat kern 2 uit vezelmateriaal bestaat. D9 neemt de nieuwheid van conclusie 1 daarmee niet weg.

20 Ten aanzien van conclusie 2 herhaalt octrooihoudster dat de kanalen 3, 4 en 5 volgens D9 geen brandstof distributiekkanalen zijn, maar branderkanalen.

D10

Volgens octrooihoudster is conclusie 1 nieuw ten opzichte van D10, omdat D10 niet openbaart dat het materiaal isotroop is en bovendien blijkt dat het materiaal
25 niet vormvast is.

Een door het brandstofopneemlichaam omsloten brandstof distributiekanaal volgens conclusie 2 is volgens octrooihoudster niet bekend uit D10, omdat volgens D10 een brandstofvulkanaal is omsloten door een buis 31.

30 D3

Ten aanzien van D3 stelt octrooihoudster dat D3 niet openbaart dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam vormvast en isotroop is, omdat het uit een vezelmateriaal bestaat.

35 Voorts ligt het volgens octrooihoudster niet voor de hand om uitgaande van D3 te rade te gaan bij D9, omdat er sprake is van een ander werkingsprincipe. Conclusie 2 is daarmee ook inventief in het licht van die combinatie.

Europese overeenkomstige aanvraag

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Tijdens de procedure heeft octrooihoudster er op gewezen dat de examiner van het EOB voornemens is octrooi te verlenen op de overeenkomstige Europese aanvraag, nr. 06799455.8. Ter zitting heeft octrooihoudster nader toegelicht dat uit deze procedure blijkt dat de examiner conclusie 1 van de overeenkomstige Europese octrooiaanvraag nieuw acht ten opzichte van D2 en de verschillen in bewoording met conclusie 1 van het octrooi geen aanleiding vormen om wat betreft de nieuwheid ten opzichte van D2 tot een ander oordeel te komen dan het oordeel van de examiner betreffende de Europese octrooiaanvraag.

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Hulpverzoek

Het hulpverzoek betreft volgens octrooihoudster een aanpassing van conclusie 1 van het octrooi in zijn huidige vorm, ter verdere verduidelijking van de afgrenzing ten opzichte van branders met brandstoftoevoer van buitenaf naar een lont of branderkop. Conclusie 1 van het hulpverzoek bevat ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi een redactionele wijziging en voorts de toevoeging "in een vlamgebied gedurende een maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied". Hiermee is volgens octrooihoudster expliciet gemaakt dat de brandduur afhankelijk is van het volume brandstof in het brandstofopneemlichaam van de voorraadhouder.

In het hulpverzoek is tevens onafhankelijke conclusie 2 ingevoegd, welke overeenkomt met conclusie 1 van de overeenkomstige Europese octrooiaanvraag. Conclusie 2 van het hulpverzoek is op drie punten gewijzigd ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi. Twee daarvan zijn van formele aard, de derde is een disclaimer die is toegevoegd om de nieuwheid ten opzichte van D2 te verduidelijken.

In het hulpverzoek is voorts conclusie 21 ingevoegd, die overeenkomt met conclusie 20 uit de Europese aanvraag en daarmee volgens octrooihoudster nieuw en inventief is. Octrooihoudster acht de stelling van verzoekster dat conclusie 21 niet toelaatbaar zou zijn onjuist, omdat de conclusie in verband staat met de uitvoering en eigenschappen van het brandstofopneemorgaan volgens het octrooi. Bovendien acht octrooihoudster de argumentatie van verzoekster niet relevant, nu de 'Spiro/Flamco'-leer geen gelding meer heeft en voorts conclusie 21 in lijn ligt met de bedoeling van een hulpverzoek in een adviesprocedure.

In reactie op de bezwaren van verzoekster heeft octrooihoudster nog onderbouwd dat de conclusies van het hulpverzoek duidelijk zijn en er basis voor is in de oorspronkelijke beschrijving.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5

5. Overwegingen van NL Octrooi Centrum

5.1 De geldende conclusies

10 5.1.1 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D9

D9 openbaart een brander ('oil burning device') voor huishoudelijk of recreatief gebruik, bijvoorbeeld voor de afgifte van warmte, zie blz. 1, regels 8 t/m 16 en blz. 2, regels 4 t/m 13. Deze brander omvat een brandstofvoorraadhouder bestaande uit een omhulsel ('metallic casing or shell'), dat wordt gevormd door een zijwand ('cylindrical wall 6'), een bodem ('bottom 7') en een deksel ('cover 8') en waarin een brandstofopneemlichaam ('body of oil burning device 1') is gelegen. Dit brandstofopneemlichaam sluit zonder substantiële restruimtes aan op het omhulsel ('the entire body is inclosed in a metallic casing or shell', zie blz. 2, regels 17 t/m 18). Dit is ook te zien in figuren 2 t/m 4 die verschillende dwarsdoorsneden van de brander tonen. Het brandstofopneemlichaam bestaat uit poreus materiaal voor het middels absorptie opnemen van brandbare vloeistof, bij voorkeur een mengsel van ca. 95% vuurklei ('fire clay'), 2% zout ('salt') en 3% aluin ('alum') dat grondig wordt gebakken alvorens het in gebruik wordt genomen ('baked thoroughly before the heater is put to use'), zie blz. 1, regels 49 t/m 63 en blz. 2, regels 51 en 52. Een dergelijk materiaal is na zo'n behandeling vormvast en hittebestendig, zodat bij gebruik van de brander het materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden blijft.

NL Octrooi Centrum is van oordeel dat onder de term 'isotroop' volgens het octrooi, de vakman zal begrijpen dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam door het gehele lichaam eigenschappen vertoont die richtingsonafhankelijk zijn. Het brandstofopneemlichaam ('1') volgens de conclusies van D9 omvat nog een brandstof absorberende kern ('absorbent core 2'), waardoor het brandstofopneemlichaam ('1' tezamen met '2') van de brander volgens de conclusies van D9 anisotroop is, omdat tenminste op het grensvlak tussen materialen '1' en '2' de eigenschappen niet onafhankelijk zijn van de richting. Wat een octrooi openbaart beperkt zich echter niet tot de conclusies.

Over genoemde kern wordt op blz. 1, regels 74 t/m 88 van de beschrijving het volgende gesteld:

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 "This core absorbs the fuel oil which penetrates the porous body and when
the same becomes completely soaked with this fluid, it operates to store a
larger quantity of oil within the porous body than otherwise would be possible
if this body were made entirely of fire clay or similar material. As a result of
this increased storage of oil, this device will generate a combustible gas and
10 maintain a flame for heating purposes for a much longer period than has
been possible by the use of devices of this character as heretofore
constructed, thus requiring less frequent renewal of the charge of oil in the
same."

15 In deze passage wordt een vergelijking gemaakt tussen een brander met kern
volgens de conclusies van het octrooi en eenzelfde brander zonder kern om zo de
functie van de kern te kunnen benoemen. Hiermee openbaart D9 dus ook de
uitvoering van een brandstofopneemlichaam zonder absorberende kern, welke als
geheel wel isotroop is.

20 Het omhulsel van de brander volgens D9 ('6', '7', '8') heeft vlamopeningen
(‘openings 11’, ‘12’) voor het in gebruik verbranden van brandstof aan het
oppervlak van de brander zonder gebruik van een lont (zie figuren 1 en 2; blz. 1
regels 49 t/m 67). Octrooihoudster heeft aangevoerd dat de verbranding volgens
D9 niet plaatsvindt aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam, omdat de
brandstof pas verbrandt nadat deze de vlamopeningen heeft verlaten. Deze uitleg
25 van de maatregel ‘aan het oppervlak’ is echter naar oordeel van NL

Octrooicentrum te beperkt. Ten eerste spreekt de beschrijving (blz. 5, regels 9
t/m 13) van het octrooi over ‘op of nabij het oppervlak’. De maatregel ‘aan het
oppervlak’ interpreteert de vakman derhalve mede als ‘nabij het oppervlak’, te
meer een vlam zich niet direct in contact met een oppervlak kan bevinden. Ten
30 tweede tonen figuren 3 en 4 van het octrooi dat aan het oppervlak groeven
voorzien kunnen zijn. Dit betreft oppervlakvergroterende maatregelen, zie de
beschrijving blz. 8, regels 13 t/m 20. Deze zorgen er voor dat de vlam niet direct
aan het materiaal raakt, maar hier enigszins vanaf gelegen is. De vlam bevindt
zich immers niet onderin de groeven. NL Octrooicentrum is van oordeel dat de
35 kanalen (‘passages 3’, ‘4’ en ‘5’) van D9 op een zelfde wijze oppervlakvergroterend
zijn, waarbij de vlam niet direct aan het oppervlak van het materiaal brandt, maar
enigszins daarvan afgelegen, te weten aan het uiteinde van de kanalen. Zowel de

groeven van het octrooi als de kanalen van D9 vormen daarmee een deel van het oppervlak van het brandstofopneemlichaam. De vlammen van de brander volgens D9 bevinden zich daarmee ook nabij het oppervlak van het brandstofopneemlichaam.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

- 5 Alle maatregelen van conclusie 1 van het octrooi zijn daarmee bekend uit D9. Conclusie 1 is dus niet nieuw in het licht van D9.

5.1.2 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D2

- 10 D2 openbaart een brander voor vloeibare brandstoffen, omvattende een voorraadhouder met een brandstofopneemlichaam (zie kolom 1, regel 65 t/m kolom 2, regel 10 en figuur 1), die geschikt is voor huishoudelijk of recreatief gebruik. Volgens verzoekster kan het brandstofopneemlichaam volgens D2 op twee manieren worden geïnterpreteerd. De eerste interpretatie is dat het brandstofopneemlichaam wordt belichaamd door 'burner head 1' (inclusief 'fuel vaporizing portion 1'). De tweede interpretatie is dat het brandstofopneemlichaam wordt belichaamd door 'burner head 1' en 'absorbing member 2' tezamen. Beide interpretaties zijn naar oordeel van NL Octrooi Centrum niet nieuwheidsbezwarend voor conclusie 1.

- 20 Als het brandstofopneemlichaam volgens de eerste interpretatie van D2 wordt opgevat ('burner head 1'), verschilt de brander volgens conclusie 1 omdat de onderkant van 'burner head 1' niet aansluit op het omhulsel, maar op 'absorbing member 2'. Het argument van verzoekster dat 'absorbing member 2' kan worden opgevat als onderdeel van het omhulsel wordt verworpen omdat 'absorbing member 2' brandstof opneemt en afgeeft, terwijl het omhulsel volgens het octrooi bijdraagt aan een uniforme verwarming van het brandstoflichaam doordat het dampdicht is en gemaakt is van een materiaal met een goede warmtegeleiding (zie blz. 3, regels 7 t/m 10 en blz. 7, regels 13 t/m 16). Daarom zal de vakman 'absorbing member 2' niet opvatten als een omhulsel volgens het octrooi.

- 30 Als het brandstofopneemlichaam volgens de tweede interpretatie van D2 wordt opgevat ('burner head 1' tezamen met 'absorbing member 2'), verschilt de brander volgens conclusie 1 ten aanzien van het kenmerk dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam isotroop is. 'Burner head 1' bestaat uit kleiachtig materiaal, het materiaal van 'absorbing member 2' wordt niet nader gespecificeerd in D2. Uit de andere functie van 'absorbing member 2' ten opzichte van 'burner head 1' en de andere arcering in figuur 1, maakt de vakman op dat het een ander materiaal betreft. Tenminste aan het grensvlak tussen de twee materialen zijn de eigenschappen van het brandstofopneemlichaam afhankelijk

van de richting. In de tweede interpretatie is het brandstofopneemlichaam volgens D2 derhalve niet isotroop.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Beide interpretaties leiden derhalve tot het oordeel dat D2 niet
nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1 van het octrooi. Conclusie 1 van het
5 octrooi is derhalve nieuw ten opzichte van D2.

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Overigens toont figuur 1 van D2 naar oordeel van NL Octrooiencentrum nog
substantiële restruimtes aan weerszijden van 'burner head 1' aan de bovenzijde
van het omhulsel (waarin absorbing member 2 is opgenomen), op welke
bovenzijde 'air chambers 7' steunen.

10

5.1.3. Conclusie 2

Volgens NL Octrooiencentrum begrijpt de vakman zonder meer dat met de
brandstofhouder volgens conclusie 2 bedoeld wordt op de
brandstofvoorraadhouder van conclusie 1. Het brandstofdistributiekanaal volgens
15 conclusie 2 moet volgens NL Octrooiencentrum gelezen worden als een kanaal dat
geschikt is voor brandstofdistributie. D9 openbaart kanalen ('passages 3, 4, 5')
die worden omsloten door het brandstofopneemlichaam ('1') en die geschikt zijn
voor het distribueren van brandstof bij het doordrenken van het lichaam met
brandstof. Conclusie 2 is daarmee niet nieuw ten opzichte van D9.

20

5.1.4. Conclusie 3

De maatregel van conclusie 3, dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam
een keramisch materiaal is, is ook bekend uit D9, omdat D9 openbaart dat het
brandstofopneemlichaam overwegend uit gebakken vuurklei bestaat. Conclusie 3
25 is daarmee ook niet nieuw ten opzichte van D9.

5.1.5. Conclusies 4 t/m 9

Conclusies 4 t/m 9 betreffen elk een specifieke component van de samenstelling
van het materiaal van het brandstofopneemlichaam. De specifieke maatregelen
30 zijn niet bekend uit D9. Aangezien het octrooi echter slechts refereert naar een in
de handel verkrijgbaar materiaal dat voldoet aan de maatregelen van conclusies 4
t/m 9 (zie blz. 6, regels 3 t/m 8) en bovendien de keuze voor de betreffende
samenstellingen niet nader onderbouwd is, worden deze materiaalkeuzes voor de
hand liggend geacht voor de vakman. Conclusies 4 t/m 9 zijn derhalve niet
35 inventief ten opzichte van D9.

5.1.6. Conclusies 10 t/m 13

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Conclusies 10 t/m 13 betreffen maatregelen aangaande de dichtheid en porositeit van het materiaal van het brandstofopneemlichaam. D9 specificeert geen dichtheid of porositeit voor het brandstofopneemlichaam. Het octrooi spreekt
5 echter slechts een voorkeur voor deze specifieke maatregelen uit zonder nadere onderbouwing (zie blz. 6, regels 9 t/m 13). De in de conclusies benoemde dichtheden en porositeit zijn niet bijzonder gezien de normale eigenschappen van de gebruikte materialen. De variaties in dichtheid en porositeit liggen binnen het bereik van de vakman, die deze routinematig zal selecteren. Conclusies 10 t/m 13
10 zijn derhalve eveneens niet inventief ten opzichte van D9.

5.1.7. Conclusie 14

Conclusie 14 betreft de maatregel dat er een vulschacht is uitgespaard. De term 'vulschacht' suggereert dat het kanaal geschikt is voor het ingieten van brandstof
15 (zie blz. 7, regels 25 t/m 30). In D9 wordt alleen gesproken van het doordrenken van het lichaam met brandstof, dat in ieder geval deels plaatsvindt via de kanalen ('3', '4' en '5'). Aangezien D9 geen dimensies voor de kanalen opgeeft kan niet eenduidig worden afgeleid dat de kanalen geschikt zijn voor het ingieten van brandstof. Conclusie 14 is daarmee nieuw ten opzichte van D9. De
20 verschilmaatregel beoogt een versnelde opname van brandstof (zie blz. 7, regels 25 t/m 30). Voor de vakman die verbetering van de brandstofopname beoogt, ligt het naar oordeel van NL Octrooiencentrum voor de hand om beschikbare distributiekkanalen in grootte te variëren, waarmee de vakman zal uitkomen op kanalen die geschikt zijn voor ingieten van brandstof. Conclusie 14 is derhalve
25 niet inventief uitgaande van D9.

5.1.8. Conclusie 15

Het omhulsel volgens D9 ('a metallic casing or shell') is brandstofdampdicht, daar de inrichting bedoeld is om brandstofdamp slechts door kanalen '3' en '4' en gaten
30 '11' en '12' vrij te laten komen. Voorts zijn aan de zijkant van het omhulsel openingen ('11') voorzien die middels 'shutter ring 13, preferably of metal' afsluitbaar zijn, zie D9, blz. 2, regels 53 t/m 64. Conclusie 15 is daarmee niet nieuw ten opzichte van D9.

5.1.9. Conclusie 16 t/m 18

Conclusies 16 en 17 betreffen de materiaalkeuze voor het omhulsel. Deze conclusies zijn niet nieuw ten opzichte van D9, omdat het omhulsel volgens D9 van metaal is en daarmee doorgaans voldoet aan de genoemde eigenschappen. D9 geeft geen materiaaldikte voor het omhulsel, waarmee conclusie 18 nieuw is. In de beschrijving van het octrooi wordt geen motivatie gegeven voor de materiaaldikte van minimaal 1–3 mm. Omdat een dikte van 1–3 mm gangbaar is voor metalen omhullingen is conclusie 18 niet inventief ten opzichte van D9.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

10 5.1.10. Conclusie 19

Conclusie 19 is niet nieuw ten opzichte van D9 omdat gebakken vuurklei hittebestendig is tot een temperatuur van ten minste 1000 graden Celsius.

5.1.11. Conclusies 20

15 Uit D9 is bekend de combinatie van de brander volgens conclusies 1 t/m 19 en petroleum ('kerosine oil') of een andere brandbare vloeistof. Isopropylalcohol en ethylalcohol zijn brandbare vloeistoffen waarvan voorts het gebruik als petroleumadditief ook algemeen bekend is. De kit volgens conclusie 20 ligt daarom binnen het bereik van de gemiddelde vakman, waarmee de conclusie niet
20 inventief is.

5.1.12. Conclusies 21

Het plaatsen van een op zichzelf bekende brander in een haard berust naar oordeel van NL Octrooi Centrum niet op uitvinderswerkzaamheid, ook niet als die
25 haard een sfeerhaard met decoratieve ombouw betreft. Conclusie 21 is dus niet inventief ten opzichte van D9.

5.1.13. Conclusies 22

30 Conclusie 22 betreft het gebruik van een brander volgens conclusie 1. Aangezien conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is ten opzichte van D9, is conclusie 22 van het octrooi eveneens niet nieuw ten opzichte van D9.

5.2 D3 en D10

35 D3 is in het octrooi gebruikt als uitgangspunt voor de afbakening. Hieruit is dus bekend een brander volgens de aanhef van conclusie 1. Het materiaal van het brandstofopneemlichaam volgens D3 is een hittebestendig materiaal, bij voorkeur

van een glashoudende en/of keramische vezel. De oriëntatie van de vezels is onbekend dus het materiaal is niet noodzakelijkerwijs isotroop. Een dergelijk vezelmateriaal is in beginsel ook niet vormvast. NL Octrooicentrum acht D3 daarom niet nieuweitschadelijk voor conclusie 1, en ook niet voor de andere conclusies die allemaal naar conclusie 1 terugverwijzen.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Dezelfde redenering gaat ook op voor D10 waaruit eveneens bekend is een brander met een brandstofopneemlichaam van hittebestendig vezelmateriaal, te weten minerale wol.

Gezien dit hoogst relevante verschil en de in het octrooi (blz. 2, regels 18 t/m 26) genoemde problemen die verbonden zijn aan het gebruik van vezelmaterialen vormen D3 of D10 niet de meest nabije stand van de techniek, maar is D9 dat. Dientengevolge is NL Octrooicentrum van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om de inventiviteit van de conclusies uitgaande van D3 of D10 te beoordelen.

5.3 Hulpverzoek

5.3.1. Twee onafhankelijke conclusies

Octrooihoudster heeft in eerste instantie twee hulpverzoeken ingediend. NL Octrooicentrum heeft vervolgens octrooihoudster erop geattendeerd dat in beginsel slechts één hulpverzoek mag worden ingediend (zie Bijblad 2010, nr. 11 (april 2010)). Het nieuwe hulpverzoek dat octrooihoudster daarop heeft ingediend is in feite een combinatie van de twee eerder ingediende hulpverzoeken, omdat het beide onafhankelijke inrichtingsconclusies omvat. Naar oordeel van NL Octrooicentrum maakt een dergelijke handelswijze de beperking tot één hulpverzoek tot een lege huls. Verzoekster heeft op dit punt terecht bezwaar gemaakt. Een hulpverzoek mag in beginsel slechts een onafhankelijke conclusie van dezelfde categorie (voortbrengsel, werkwijze, inrichting of gebruik) bevatten, uitzonderingen daargelaten (vergelijk regel 43 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag).

Ter zitting heeft NL Octrooicentrum aan octrooihoudster gevraagd naar welke onafhankelijke hoofdconclusie haar voorkeur uitgaat. Octrooihoudster heeft aangegeven meer belang te hechten aan conclusie 1 van het hulpverzoek. NL Octrooicentrum zal derhalve conclusie 2 van het hulpverzoek niet behandelen.

5.3.2. Conclusie 1

Conclusie 1 van het hulpverzoek komt overeen met conclusie 1 van het octrooi waaraan is toegevoegd de maatregel dat “in gebruik, in een vlamgebied gedurende een maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied, brandstof wordt verbrand”.

Deze maatregel is volgens octrooihoudster toegevoegd naar aanleiding van de door verzoekster aangedragen nieuwheidsbezwaren gebaseerd op D2 en dienen ter verdere afbakening van de uit D2 bekende brander. De toegevoegde maatregel is echter op zichzelf eveneens bekend uit D9, daar bij de brander volgens D9 geen sprake is van brandstoftoevoer van buiten 'body 1' tijdens de verbranding. D9 is daarmee eveneens nieuwheidsbezwarend ten opzichte van conclusie 1 van het hulpverzoek.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5.3.3. Conclusies 3 t/m 20

Conclusies 3 t/m 20 van het hulpverzoek komen overeen met conclusies 2 t/m 19 van het octrooi. De nieuwheids- en inventiviteitsgronden zijn mutatis mutandis gelijklopend.

5.3.4. Conclusie 21

De stelling van verzoekster dat de nieuw ingevoegde conclusie 21 niet toelaatbaar moet worden geacht, wordt door NL Octrooi Centrum verworpen. Het hulpverzoek is binnen de door NL Octrooi Centrum gestelde termijn ingediend. Het argument van verzoekster dat conclusie 21 geheel buiten het kader van de oorspronkelijke geclaimde uitvinding staat, toont gelijkenis met de zogenaamde 'Spiro/Flamco'-leer (Hoge Raad, 9 februari 1996 (Spiro/Flamco), NJ 1998, 2), welke echter na de inwerkingtreding van de herziening van het Europees Octrooioverdrag in 2007 niet langer van kracht is (Hoge Raad, 6 maart 2009 (Scimed/Medinol), LJN BG7412), ook niet op rijksoctrooiën (Gerechtshof Den Haag, 30 maart 2010 (Bébécár/Maxi Miliaan)). Een hulpverzoek biedt een terugvalpositie voor het geval conclusies van het octrooi nietig blijken te zijn. Ook de conclusies van het hulpverzoek worden beoordeeld op de aangevoerde nietigheidsbezwaren, waaronder artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 (inzake toegevoegde materie, hetgeen het bezwaar van verzoekster tegen conclusie 21 het meest nabij komt) zich kan bevinden. Deze nietigheidsgrond is echter door verzoekster (terecht) niet tegen conclusie 21 aangevoerd.

Het brandstofopneemlichaam volgens D9 is niet gevat in een omhulsel dat de bovenzijde bijna geheel als vlamgebied vrijlaat en heeft verder geen groeven die behulpzaam zijn bij het vullen en het gevaar voor overstroming beperken. Hoewel NL Octrooicentrum van oordeel is dat de term 'bijna geheel' vaag is, voldoen de relatief kleine openingen '12' van D9 daar in ieder geval niet aan en gaat er van D9 ook bepaald niet de suggestie uit om een groot vlamgebied aan de bovenzijde te kiezen. Alleen om die reden al is conclusie 21 nieuw en inventief ten opzichte van D9.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

10 5.3.5. Conclusie 22 t/m 24

Conclusies 22 t/m 24 van het hulpverzoek zijn gelijk aan conclusies 20 t/m 22 van het octrooi. In afhankelijkheid van conclusie 21 zijn conclusies 22 t/m 24 echter nieuw en inventief ten opzichte van D9.

15

6. Advies

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat:

- conclusie 1 van het octrooi vernietigbaar is wegens gebrek aan nieuwheid;
- conclusies 2 t/m 22 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid, dan wel inventiviteit;
- van het hulpverzoek alleen conclusie 21 nieuw en inventief is, alsmede de daarvan afhankelijke conclusies.

20

Aldus gedaan op 28 mei 2013 te Den Haag door M.W.D. van der Burg, M.W. de Lange en J.W. Meewisse.

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter
w.g. M. van der Vlugt, secretaris

BIE 2013, nr. 5
Beschikking NL Octrooicentrum
16 mei 2013
Gardena Manufacturing GmbH

Per in artikel 27k Uitvoeringsbesluit Row 1995 genoemd geval moet bekeken te worden aan wie de reactie op de genoemde handeling dient te worden verstuurd. In het geval van een vormgebrekenbrief volgend op de indiening van een vertaling stelt artikel 52 lid 2 Row 1995 dat de kennisgeving verstuurd moet worden aan de octrooihouder. Blijkens artikel 23b Row 1995 kan de octrooihouder worden vertegenwoordigd door een in Nederland ingeschreven octrooigemachtigde of advocaat. De vormgebrekenbrief had derhalve niet verzonden mogen worden aan een andere partij dan de octrooihouder of diens in Nederland ingeschreven octrooigemachtigde of advocaat.

[volledige tekst]



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

AANTEKENEN

Bird & Bird LLP
t.a.v. de heer mr. L.L. Huisman
Postbus 30311
2500 GH Den Haag

NL Octrooiencentrum
Sector Octrooiverlening - Unit
Octrooien

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
[www.agentschapnl.nl/
octrooiencentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooiencentrum)

Contactpersoon
mw. mr. C. Witteman

T 088 602 6426
F 088 602 9024
[clea.witteman@
agentschapnl.nl](mailto:clea.witteman@agentschapnl.nl)

Onze referentie
OV/2013-090 EPNL 2120529

Uw referentie
GAMAN/

Datum 16 mei 2013

Betreft Beschikking ex artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 inzake Europees NL octrooi
2120529

Verzoekster: GARDENA Manufacturing GmbH te Ulm, Bondsrepubliek
Duitsland

Gemachtigde: de heer mr. L.L. Huisman

1. Het verzoek

Verzoekster heeft met betrekking tot het Europees-NL octrooi 2120529 niet tijdig
het in de vertaling geconstateerde vormgebrek opheffen, hetgeen ertoe heeft
geleid dat het octrooi op grond van artikel 52 lid 4 sub b Rijksoctrooiwet 1995
wordt geacht van de aanvang af niet de in artikel 49 Rijksoctrooiwet 1995
bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad.

Op 29 april 2013 heeft verzoekster een verzoekschrift als bedoeld in artikel 23 van
de Rijksoctrooiwet 1995 ingediend, strekkende tot herstel in de vorige toestand;
tevens heeft verzoekster daarbij een nieuwe, correcte vertaling van de
beschrijving ingediend. Op 1 mei 2013 heeft verzoekster bij monde van haar
gemachtigde toestemming gegeven om de verschuldigde taks van de
depotrekening van gemachtigde te schrijven. Voorafgaand aan het indienen van
het herstelverzoek heeft het Zweedse vertaalbureau O3C Konsult AB (hierna:
'O3C') op 8 maart 2013 een e-mail gestuurd naar NL Octrooiencentrum, met daarin
onder meer informatie die relevant is voor de formele ontvankelijkheid.
De inhoud van de hiervoor genoemde stukken moet als hier ingelast worden
beschouwd.

2. Formele ontvankelijkheid

De termijn voor het opheffen van het in de vertaling geconstateerde vormgebrek
was 2 november 2012. Het niet van kracht worden in Nederland van onderhavig
octrooi is 28 februari 2013 ontdekt toen verzoekster bericht ontving dat het
wegens verval (niet van kracht worden) niet mogelijk was de jaartaks te betalen.
Verzoekster heeft het verzoekschrift tot herstel op 29 april 2013 ingediend. NL
Octrooiencentrum constateert dat het verzoek, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 23, derde lid van de Rijksoctrooiwet 1995, binnen twee maanden na het

Op grond van artikel 3:45 j° de artikelen 6:4 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, kan verzoekster tegen deze
beschikking bezwaar maken bij NL Octrooiencentrum, binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beschikking.



ontdekken van het verval is ingediend. Derhalve kan verzoekster in haar verzoek formeel ontvankelijk worden geacht.

NL Octrooi Centrum
Sector Octrooiverlening - Unit
Octrooien

3. Oordeel Octrooi Centrum Nederland

Datum
16 mei 2013

Onze referentie
OV/2013-090 EPNL 2120529

5 Octrooi Centrum Nederland zal voorts nagaan of het verzoek gegrond is, dat wil zeggen of verzoekster de in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid heeft betracht. NL Octrooi Centrum wil hierbij voorop stellen, dat niet gebleken is dat aan verzoekster zelf enig verwijt van het onderhavige verzuim kan worden gemaakt. Echter, naar vaste jurisprudentie van NL Octrooi Centrum geldt de
10 wettelijke zorgvuldigheidsnorm ook voor door verzoekster ingeschakelde gemachtigde(n) en andere derden.

3.1 Aangevoerde feiten

15 Uit de door verzoekster verstrekte informatie blijkt dat het verzoek om herstel in de vorige toestand wordt gebaseerd op de volgende argumenten:

- NL Octrooi Centrum had de vormgebrekenbrief d.d. 2 oktober 2012 niet aan O3C mogen sturen, nu O3C geen gemachtigde is in de zin van artikel 23b Rijksoctrooiwet 1995. O3C heeft de vertaling bij NL Octrooi Centrum ingediend op basis van artikel 27k Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995, doch dit artikel
20 voert niet zover dat NL Octrooi Centrum officiële correspondentie als de vormgebrekenbrief moet richten aan O3C.

- Dat O3C een vormgebrek heeft gecreëerd in de vertaling van de beschrijving kan niet worden toegerekend aan verzoekster omdat van verzoekster niet verwacht kon worden dat zij voor een andere manier van validatie zou hebben
25 moeten kiezen gezien de werkwijze en de reputatie van O3C.

- O3C heeft de vormgebrekenbrief niet ontvangen, wellicht door een fout in de adressering: in plaats van Vitklövervägen 20 is de brief gestuurd naar Vitklöverägen 20. Het zou ook kunnen dat NL Octrooi Centrum de brief niet heeft
30 verstuurd, nu uit een kopie van de brief blijkt dat de brief niet is ondertekend door de medewerker die hem heeft verzonden.

3.2 Beoordeling

NL Octrooi Centrum kan meegaan in het eerste argument van verzoekster. Inderdaad rept artikel 27k Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (onder meer)
35 van de indiening van de vertaling zonder daarbij aan te geven aan wie NL Octrooi Centrum de navolgende correspondentie moet richten. Naar het oordeel van NL Octrooi Centrum dient per in artikel 27k Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 genoemd geval bekeken te worden aan wie de reactie op de genoemde handeling dient te worden verstuurd. In het geval van een vormgebrekenbrief
40 volgend op de indiening van een vertaling stelt artikel 52 lid 2 Rijksoctrooiwet het volgende: '(...) Indien (...) niet is voldaan aan een vormvoorschrift, geeft het bureau hiervan onverwijld kennis aan de octrooihouder (...).' Blijkens artikel 23b Rijksoctrooiwet 1995 kan de octrooihouder worden vertegenwoordigd door een in Nederland ingeschreven octrooigemachtigde of advocaat. De vormgebrekenbrief
45 had derhalve, zoals verzoekster heeft gesteld, niet verzonden mogen worden aan een andere partij dan de octrooihouder of diens in Nederland ingeschreven octrooigemachtigde of advocaat. Nu dat wel is gebeurd, dient de brief als niet verzonden te worden beschouwd. NL Octrooi Centrum laat de verzending van een



5 nieuwe brief achterwege, omdat het geconstateerde vormgebrek inmiddels is opgeheven met de bij het herstelverzoek ingediende beschrijving. Daar het verzoek om herstel in de vorige toestand op basis van het vorenstaande gegrond kan worden verklaard, blijft de behandeling van de overige door verzoekster aangevoerde argumenten achterwege.

4. Conclusie

10 Op grond van vorenstaande overwegingen is NL Octrooiencentrum van oordeel dat tot een herstel in de vorige toestand kan worden besloten en het verzoek gegrond kan worden verklaard.

Beschikkende:

Verklaart het verzoek gegrond.

15 Besluit tot herstel in de vorige toestand, met dien verstande dat verzoekster geacht wordt, conform het bepaalde in artikel 52, tweede lid van de Rijksoctrooiwet 1995, j° artikel 7, tweede lid van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995, met betrekking tot het Europees-NL octrooi 2120529 tijdig de vormgebreken in de Nederlandse vertaling te hebben opgeheven.

Aldus gedaan te Rijswijk, 16 mei 2013

mw. mr. C. Witteman
Juridisch adviseur

NL Octrooiencentrum
Sector Octrooiverlening - Unit
Octrooiën

Datum
16 mei 2013

Onze referentie
OV/2013-090 EPNL 2120529

BIE 2013, nr. 6
Hof 's Gravenhage 29 januari 2013
Agfa vs Xingraphics

Toegevoegde materie

De vakman die het onderhavige octrooi bestudeert zal kenmerk 3 van conclusie 1 'zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht' begrijpen in het licht van de beschrijving. Kenmerk 3 zal de vakman zo begrijpen dat - anders dan in de stand van de techniek waarin onder geel veiligheidslicht vrij van UV straling moet worden gewerkt - de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding in conclusie 1 niet gevoelig is voor de UV straling die wit licht kan bevatten.

Nagegaan dient te worden of kenmerk 3 uit conclusie 1 direct en ondubbelzinnig afleidbaar is uit de ingediende octrooiaanvraag. Daarbij is niet alleen maatgevend wat expliciet in de ingediende aanvraag staat, maar ook hetgeen de vakman op basis van zijn algemene vakkennis op de dag van indiening impliciet meeleeft. De ingediende octrooiaanvraag wordt als geheel in aanmerking genomen. Bij de beoordeling wordt derhalve niet alleen gekeken naar de conclusies van de octrooiaanvraag, maar ook naar de beschrijving en de eventuele tekeningen. De ongevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling voor UV straling die wit licht kan bevatten, staat meerdere malen in de beschrijving van de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag vermeld. Naar oordeel van het hof zal de vakman die kennis neemt van deze aanvraag dan ook kenmerk 3 direct en ondubbelzinnig hieruit opmaken.

Recht van voorrang

Voor het invoeren van een recht van voorrang geldt het materiële vereiste dat het 'dezelfde uitvinding' betreft. Het vereiste van 'dezelfde uitvinding' betekent dat een voor een conclusie ingeroepen recht van voorrang uit een eerder ingediende octrooiaanvraag (hierna: voorrangsaanvraag) slechts erkend wordt indien de vakman de materie van de betreffende conclusie direct en ondubbelzinnig kan afleiden uit de voorrangsaanvraag. Daarbij is niet alleen maatgevend wat expliciet in de voorrangsaanvraag staat, maar ook hetgeen de vakman op basis van zijn algemene vakkennis op de dag van indiening van de voorrangsaanvraag impliciet meeleeft. De voorrangsaanvraag wordt daarbij als geheel in aanmerking genomen. Bij de beoordeling wordt derhalve niet alleen gekeken naar de conclusies van de voorrangsaanvraag, maar ook naar de beschrijving en de eventuele tekeningen.

In het onderhavige geval dient nagegaan te worden of kenmerk 3 van conclusie 1, direct en ondubbelzinnig afleidbaar is uit Voorrangsaanvraag 3. De vakman zal naar oordeel van het hof reeds in de tegenstelling tussen de beschreven stand van de techniek en de uitvinding direct en ondubbelzinnig meelesen dat de samenstelling volgens de uitvinding niet gevoelig is voor UV straling die wit licht kan bevatten. Daarnaast zal de vakman uit de voorbeelden 44 t/m 46 direct begrijpen dat de gevoeligheid van de lichtgevoelige samenstelling voor UV -straling wordt getest, nu de vakman weet dat licht van fluorescentielampen (anders dan geel veiligheidslicht) enige UV straling bevat. Het hof komt tot de slotsom dat de ongevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht van de (gehele) samenstelling (kenmerk 3 van conclusie 1) direct en ondubbelzinnig bekend is uit Voorrangsaanvraag 3.

Nawerkbaarheid

Het bezwaar tegen het gebruik van de term 'hoofdzakelijk' komt neer op een bezwaar dat de conclusie niet voldoet aan artikel 84 EOV inzake duidelijkheid ('clarity'); de vermeende onduidelijke grenzen leveren voor de vakman geen probleem op wat betreft de nawerkbaarheid van de uitvinding. Op basis van genoemde voorbeelden zal de vakman begrijpen welke in alkalische ontwikkelaar oplosbare hoog-moleculaire verbindingen in aanmerking komen voor de uitvinding. Hetzelfde geldt voor de oplosbaarheidsremmer uit conclusie 2.

Middels een eenvoudige test kan de vakman nagaan of een stof- ook een nieuwe, voorheen onbekende stof- in aanmerking komt voor de uitvinding. Het doen van een dergelijk test van een nieuwe, nog niet eerder bekende stof acht het hof geen onevenredige inspanning voor de vakman. Het octrooi behoeft ook niet iedere toekomstig mogelijke samenstelling te openbaren (waaronder zich ook inventieve

verbeteringen van de samenstellingen kunnen bevinden die aanleiding zouden kunnen geven tot een afhankelijk octrooi).

Dat tijdens de verleningsprocedure verbindingen geschrapt zijn, is niet relevant voor de vraag of het octrooi nawerkbaar is; artikel 75 lid 1 sub b Row 1995 is alleen van toepassing op het octrooi in de vorm waarin het van kracht is.

[volledige tekst]

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Sector Civiel Recht

Zaaknummer : 200.052.587/01

rolnummer rechtbank : 08-2157

Arrest d.d. 29 januari 2013

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht **AGFA GRAPHICS N.V.**,
gevestigd te Mortsel, België,
appellante, geïntimeerde in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Agfa,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **CHENGDU XINGGRAPHICS CO. LTD**,
gevestigd te Chengdu, China,
hierna te noemen: Xinggraphics,
2. **A. TEN CATE OFFSETPRODUCTEN B.V.**,
gevestigd te Uitgeest,
hierna te noemen: Atece,
geïntimeerden, appellanten in het incidenteel appel,
hierna gezamenlijk te noemen: Xinggraphics c.s.,
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Het verloop van het geding

Het hof verwijst naar het tussenarrest van 29 maart 2011. Daarna heeft Agfa een 'memorie van antwoord in het incidenteel appel tevens exceptie van onbevoegdheid' (hierna: MvAiIA) genomen.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 16 februari 2012, Agfa door mrs. R. Hermans en D.F. de Lange, advocaten te Amsterdam, Xinggraphics c.s. door mr. R.E.P. de Rantitz, advocaat te Den Haag, en mr O.P. Swens, advocaat te Amsterdam.

Met het oog op de pleidooien hebben partijen een aantal nadere producties naar het hof en de wederpartij gestuurd. Deze producties zijn door het hof geaccepteerd, met uitzondering van productie 73 van Xinggraphics c.s. die is geweigerd omdat deze productie in feite een nieuwe memorie behelst. Na afloop van de pleidooien hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep**I. DE FEITEN**

1.1. Agfa en Pakon Inc. (te Minnetonka (Minnesota) in de Verenigde Staten van Amerika) zijn gezamenlijk houdster – zie de memorie van grieven (hierna: MvG) onder 17 – van het Europees octrooi EP 0.823.327 B1 (hierna ook: het octrooi, het onderhavige octrooi of EP 327) dat blijkt de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor “Method for making positive photosensitive lithographic printing plate”. De aanvraag voor het octrooi is ingediend op 5 augustus 1997, waarbij drie rechten van voorrang zijn ingeroepen. Op basis van de aanvraag zijn tevens drie afsplitsingen ingediend. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 10 november 2004. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau.

1.2. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

“1. A method for making a lithographic printing plate, which comprises a step of scanning and exposing a positive photosensitive lithographic printing plate having a positive photosensitive composition having no photosensitivity to ultraviolet light and showing a difference in solubility in an alkali developer as between an exposed portion and a non-exposed portion, which comprises, as components inducing the difference in solubility,

(a) a light-absorbing dye having an absorption band covering a part or whole of a wavelength region of from 650 to 1300 nm as a photo-thermal conversion material, and

(b) a high molecular compound, of which the solubility in an alkali developer is changeable mainly by a change other than a chemical change, formed on a support,

by means of a light ray belonging to a wavelength region of from 650 to 1300 nm and having a light intensity of at least 2×10^6 mJ/s·cm² which is sufficient to let the high molecular compound form an image.”

1.3. De (niet betwiste) Nederlandse vertaling van conclusie 1 luidt aldus:

“1. Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat het scannen en blootstellen van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte, welke samenstelling als componenten die het verschil in oplosbaarheid induceren omvat:

(a) een licht-absorberende kleurstof met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm, als fothermisch conversiemateriaal; en

(b) een op een drager gevormde hoog-moleculaire verbinding waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is,

door middel van een licht behorende tot een golflengtengebied variërende van 650 tot 1300 nm en met een lichtintensiteit van ten minste 2×10^6 mJ/s·cm² die voldoende is om de hoog-moleculaire verbinding in een beeld om te zetten.”

De volgconclusies van het octrooi, conclusies 2 t/m 10, zijn alle (in)direct afhankelijk van conclusie 1.

1.4. Volgens partijen kan conclusie 1 worden onderverdeeld in de volgende negen kenmerken:

Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat

1. het scannen en blootstellen
2. van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling
3. zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en
4. die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte,
5. welke samenstelling als componenten die het verschil in oplosbaarheid induceren omvat: (a) een licht-absorberende kleurstof met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtengebied variërende van 650 tot 1300 nm, als fothermisch conversiemateriaal; en
6. (b) een op een drager gevormde
7. hoog-moleculaire verbinding
8. waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is,
9. door middel van een licht behorende tot een golflengtengebied variërende van 650 tot 1300 nm en met een lichtintensiteit van ten minste 2×10^6 mJ/s·cm² die voldoende is om de hoog-moleculaire verbinding in een beeld om te zetten.

1.5. Xingraphics is fabrikant van lithografische drukplaten van het door haar aangeduide type FIT, FIT X-tra, FIT Melior en FIT X-tra Melior (verder: de FIT-platen, zie ook r.o. 5.4 hierna). Zij brengt de FIT-platen in Nederland op de markt via Atece.

II. DE VORDERINGEN EN HET VONNIS VAN DE RECHTBANK

2.1. Stellende dat Xingraphics c.s. indirecte inbreuk op het octrooi maken, heeft Agfa in de eerste aanleg in conventie gevorderd – kort gezegd en voor zover thans nog relevant – een daartoe strekkende verklaring voor recht, een verbod, een bevel tot opgave van afnemers, prijzen, hoeveelheden en winst, een bevel om de FIT-platen aan haar ter hand te stellen en schadevergoeding/winstafdracht.

2.2. In reconventie hebben Xingraphics c.s. gevorderd:

- vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi;
- een verklaring voor recht dat de FIT-platen geen (indirecte) inbreuk maken op de Nederlandse en buitenlandse delen van het octrooi.

Daarnaast heeft Xingraphics een aantal vorderingen ingesteld op basis van de stelling dat Agfa vier van haar distributeurs op onrechtmatige wijze heeft aangeschreven (de ‘wappercampagne’).

2.3. De rechtbank heeft de vorderingen van Agfa in conventie afgewezen. Wat de

vorderingen van Xingraphics c.s. in reconventie betreft, heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van (i) de vorderingen op basis van de ‘wappercampagne’ voor zover deze zien op waarschuwingsbrieven aan distributeurs buiten Nederland en (ii) de vordering tot een verklaring voor recht van niet-inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi. Voor het overige heeft de rechtbank de vorderingen van Xingraphics afgewezen (met uitzondering van een vordering tot opheffing van een beslag die in hoger beroep geen rol meer speelt).

III. HET HOGER BEROEP

3.1. Agfa heeft in haar MvG in het principaal appel – onder aanvoering van zestien grieven tegen het vonnis van de rechtbank – geconcludeerd tot vernietiging van dat vonnis voor zover in conventie gewezen en tot (alsnog) toewijzing van haar in r.o. 2.1 vermelde vorderingen in conventie alsook van de vorderingen tot terugroep en rectificatie die zij bij wege van vermeerdering van eis bij die memorie heeft ingesteld.

3.2. Xingraphics c.s. hebben in hun memorie van grieven in het incidenteel appel vier grieven tegen het vonnis van de rechtbank aangevoerd. Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen gronden voor vernietiging van het octrooi zijn. Met grief 2 keren Xingraphics c.s. zich tegen de gedeeltelijke onbevoegdverklaring c.q. afwijzing van de verklaringen van niet-inbreuk. Met grief 3 komen zij op tegen de gedeeltelijke onbevoegdverklaring c.q. afwijzing van hun vorderingen op basis van de ‘wappercampagne’, terwijl grief 4 de uitleg van de rechtbank van de in r.o. 1.4 met 3 en 8 aangeduide kenmerken van het octrooi aanvecht. Xingraphics c.s. concluderen in hoger beroep tot bekrachtiging van het vonnis zoals in conventie gewezen, en tot vernietiging van het vonnis voor zover dat betrekking heeft op de afwijzing van haar vorderingen in reconventie en alsnog toewijzing daarvan.

3.3. Het hof zal eerst grief 1 in het incidenteel appel beoordelen, dat de vordering met de meest vergaande strekking (vernietiging van het octrooi) aan de orde stelt.

IV. GRIEF I IN INCIDENTEEL APPEL; Vernietiging octrooi?

4.1. Xingraphics c.s. hebben in hoofdstuk 7 van hun incidentele vordering tevens memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van grieven in het incidenteel appel tevens akte houdende overlegging producties (hierna verkort aangeduid als MvA/MvGiA) deze grief onderbouwd. Zij voeren daarin vier gronden aan voor vernietiging van het octrooi: (a) toegevoegde materie, (b) gebrek aan nieuwheid, (c) gebrek aan inventiviteit, en (d) niet-nawerkbaarheid.

Xingraphics c.s. hebben daarbij geattendeerd op het procesverloop van drie afgesplitste aanvragen bij het Europees Octrooibureau. De eerste afgesplitste aanvraag, EP-A 1464487, is op 10 juni 2010 afgewezen door de examiner van het Europees Octrooibureau. Volgens Xingraphics c.s. zouden bij de tweede en de derde afgesplitste aanvraag, EP-A 1655132 respectievelijk EP-A 1747884, de kenmerken die overeenstemmen met kenmerken 3 en 8 van de onderhavige conclusie 1, problemen opleveren in de verleningsprocedure en Xingraphics c.s. verwachten dan ook dat de tweede en de derde afsplitsing uiteindelijk eveneens zullen worden afgewezen door de examiner van het Europees Octrooibureau.

4.2. Agfa bestrijdt de toepasselijkheid van de aangevoerde nietigheidsgronden. Hetgeen

Xingraphics c.s. hebben gesteld ten aanzien van de afgesplitste aanvragen is volgens Agfa niet onverkort van toepassing op het octrooi (zie punt 124 van haar MvAiIA) en bovendien deels achterhaald (MvAiIA, 74). Ten aanzien van de afwijzing van de eerste afgesplitste aanvraag door de examiner heeft Agfa beroep ingesteld; ten aanzien van de tweede en derde afsplitsing heeft de examiner alsnog besloten om tot verlening over te gaan.

Toegevoegde materie

4.3. Xingraphics c.s. stellen dat kenmerk 3, ‘zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht’, niet rechtstreeks en duidelijke geopenbaard wordt in de oorspronkelijk ingediende aanvraag en er aldus sprake is van toegevoegde materie (MvA/MvGiIA, 213). Xingraphics c.s. menen dat de rechtbank deze nietigheidsgrond ten onrechte niet van toepassing heeft geacht.

4.4. Agfa heeft deze stelling bestreden en daarbij gewezen op diverse passages uit de oorspronkelijk ingediende aanvraag waarin het kenmerk zou worden geopenbaard.

4.5. Het hof stelt allereerst vast dat kenmerk 3, de lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht, in het octrooi op diverse plaatsen aan de orde komt.

In de beschrijvingsinleiding van het octrooi wordt ten aanzien van de lichtgevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling ten opzichte van ultraviolet licht het volgende aangegeven:

“However, these conventional techniques were not necessarily adequate in their performance from a practical viewpoint. (...) Further, in such a technique, the photosensitive material is sensitive also to ultraviolet light, and it is necessary to carry out the operation under yellow light containing no ultraviolet light, such being problematic from the viewpoint of operation efficiency.” (zie alinea [0006] van het octrooi)

“A further object of the present invention is to provide a method for making a positive photosensitive lithographic printing plate, which does not require an operation under yellow light and whereby the operation can be carried out under usual white light containing ultraviolet light.” (zie alinea [0021] van het octrooi)

“The light-absorbing dye to be used in the present invention is a compound which effectively absorbs light in a wavelength region of from 650 to 1300 nm, while it does not substantially absorb or absorbs but is not substantially sensitive to, light in an ultraviolet region, and which will not modify the photosensitive composition by a weak ultraviolet ray which may be contained in white light.” (zie alinea [0034] van het octrooi)

In de voorbeelden 44 t/m 46 en vergelijkende voorbeelden 1 en 2 van het octrooi (zie alinea’s [0085] t/m [0090]) worden drukplaten belicht met fluorescentielampen. Alinea [0113] van het octrooi met als titel ‘Safe light property’ beschrijft experimenten waarbij de platen werden belicht door twee witte lampen van 40 Watt.

Tot slot staat in de laatste alinea van de beschrijving van het octrooi:

“According to the present invention, it is possible to provide a method for making a positive photosensitive lithographic printing plate (...) which (...) makes the operation under white light possible” (zie alinea [0119])

4.6. De vakman die het onderhavige octrooi bestudeert zal kenmerk 3 van conclusie 1 begrijpen in het licht van de beschrijving. De gemiddelde vakman is volgens Xingraphics c.s. een chemicus die bekend is met de technologie rond digitale printplaten en die gewone apparatuur tot zijn beschikking heeft om gangbare onderzoeken uit te voeren in 1996 (zie MvA/MvGiA, 121). Dit is niet weersproken door Agfa en derhalve zal het hof hier vanuit gaan. Kenmerk 3, ‘zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht’ zal de vakman zo begrijpen dat – anders dan in de stand van de techniek waarin onder geel veiligheidslicht vrij van UV straling moet worden gewerkt – de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding in conclusie 1 niet gevoelig is voor de UV straling die wit licht kan bevatten.

4.7. Nagegaan dient te worden of kenmerk 3 uit conclusie 1 direct en ondubbelzinnig afleidbaar is uit de ingediende octrooiaanvraag, nu Xingraphics c.s. dit betwisten. Daarbij is niet alleen maatgevend wat expliciet in de ingediende aanvraag staat, maar ook hetgeen de vakman op basis van zijn algemene vakkennis op de dag van indiening impliciet meeleeft. De ingediende octrooiaanvraag wordt als geheel in aanmerking genomen. Bij de beoordeling wordt derhalve niet alleen gekeken naar de conclusies van de octrooiaanvraag, maar ook naar de beschrijving en de eventuele tekeningen (vgl. de beslissing van de Grote Kamer van beroep van 19 november 1992, G 3/89, Publicatieblad van het Europees Octrooibureau 1993, blz. 117 of r.o. 6.4 t/m 6.5 van het arrest van Hof ‘s -Gravenhage van 21 december 2010, IEPT20101221, (DSS/ECB)).

4.8. De oorspronkelijke octrooiaanvraag zoals ingediend op 5 augustus 1997 (zie nr. 1 van het verleningsdossier in productie 5 van Xingraphics c.s.) bevat:

- de tekst van alinea [0006] van het octrooi, zie blz. 3, regels 22 t/m 26 van de ingediende aanvraag;
- de tekst van alinea [0021] van het octrooi, zie blz. 5, regels 13 t/m 18 van de ingediende aanvraag;
- de voorvermelde zin uit alinea [0034] van het octrooi, zie blz. 10, regels 18 t/m 25 van de ingediende aanvraag;
- de voorvermelde voorbeelden uit het octrooi, zie blz. 54, regel 10 t/m blz. 55, regel 27 en blz. 66, regel 13 t/m de tabel op blz. 67 van de ingediende aanvraag; en
- de laatste zin van de beschrijving van het octrooi, welke is terug te vinden als de laatste zin van de beschrijving van de aanvraag.

4.9. De ongevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling voor UV straling die wit licht kan bevatten, staat meerdere malen in de beschrijving van de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag vermeld. Naar oordeel van het hof zal de vakman die kennis neemt van deze aanvraag dan ook kenmerk 3 direct en ondubbelzinnig hieruit opmaken. De stelling dat het octrooi dient te worden vernietigd wegens toegevoegde materie, wordt derhalve verworpen.

Nieuwheid: Dainippon

4.10. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van de Japanse octrooiaanvraag JP 9-43847 ten name van Dainippon Printing Co. Ltd. (hierna:

Dainippon), gepubliceerd op 14 februari 1997.

Voor het onderhavige octrooi is onder meer een beroep gedaan op het recht van voorrang uit de Japanse octrooiaanvraag JP 9-009264, ingediend op 22 januari 1997 (hierna: Voorrangsaanvraag 3), doch Xingraphics c.s. stellen dat hierop voor het onderhavige octrooi geen geldig beroep kan worden gedaan. Voorrangsaanvraag 3 beschrijft de ongevoeligheid voor UV licht ten aanzien van de oplosbaarheidsremmer (blz. 35 van Voorrangsaanvraag 3) en de kleurstof (blz. 10 van Voorrangsaanvraag 3). Dat de UV ongevoeligheid volgens kenmerk 3 voor de *gehele* lichtgevoelige samenstelling geldt overeenkomstig conclusie 1 wordt volgens Xingraphics c.s. niet direct en ondubbelzinnig beschreven in Voorrangsaanvraag 3, waarmee niet voldaan is aan een belangrijke voorwaarde voor het geldig inroepen van een recht van voorrang. Xingraphics c.s. hebben tevens betoogd dat de twee andere rechten van voorrang, voortvloeiend uit de Japanse octrooiaanvraag JP 8-207013, ingediend op 6 augustus 1996 (hierna: Voorrangsaanvraag 1) respectievelijk de Japanse octrooiaanvraag JP 8-302722, ingediend op 14 november 1996 (hierna: Voorrangsaanvraag 2) eveneens niet geldig kunnen worden ingeroepen. De relevante datum voor de stand van het techniek voor het octrooi is volgens Xingraphics c.s. derhalve de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvraag, zijnde 5 augustus 1997, waarmee Dainippon, gepubliceerd op 14 februari 1997, tot de stand van de techniek behoort en (gezien hetgeen eruit bekend is) bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1.

4.11. Agfa heeft de geldigheid van de drie ingeroepen rechten van voorrang staande gehouden. Voor het octrooi kan volgens Agfa in ieder geval een beroep worden gedaan op het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 3. Agfa wijst op diverse passages in Voorrangsaanvraag 3 waaruit kenmerk 3 bekend zou zijn en voorts op een uitspraak van een kamer van beroep van het Europees Octrooibureau waarin de kamer oordeelde dat kenmerk 3 uit Voorrangsaanvraag 3 bekend zou zijn. Op de andere twee rechten van voorrang zou volgens Agfa ten minste deels een beroep op de voorrang kunnen worden gedaan.

4.12. Het hof zal als eerste onderzoeken of het recht van voorrang uit de indiening van Voorrangsaanvraag 3 geldig kan worden ingeroepen voor conclusie 1 van het onderhavige octrooi. Als immers deze vraag positief wordt beantwoord, geldt voor de datum voor de stand van de techniek voor conclusie 1 in ieder geval de derde voorrangsdatum (22 januari 1997) en behoort Dainippon (gepubliceerd op 14 februari 1997) niet tot de stand van de techniek en kan het mitsdien niet bezwarend zijn voor de nieuwheid van conclusie 1.

4.13. Naast de formele vereisten in artikel 88 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EO) geldt voor het inroepen van een recht van voorrang het materiële vereiste dat het 'dezelfde uitvinding' betreft (zie artikel 87 lid 1 EO). Het vereiste van 'dezelfde uitvinding' betekent dat een voor een conclusie ingeroepen recht van voorrang uit een eerder ingediende octrooiaanvraag (hierna: voorrangsaanvraag) slechts erkend wordt indien de vakman de materie van de betreffende conclusie direct en ondubbelzinnig kan afleiden uit de voorrangsaanvraag. Daarbij is niet alleen maatgevend wat expliciet in de voorrangsaanvraag staat, maar ook hetgeen de vakman op basis van zijn algemene vakkennis op de dag van indiening van de voorrangsaanvraag impliciet meeleeft. De voorrangsaanvraag wordt daarbij als geheel in aanmerking genomen. Bij de beoordeling wordt derhalve niet alleen gekeken naar de conclusies van de voorrangsaanvraag, maar ook naar de beschrijving en de eventuele tekeningen (vgl. de beslissing van de Grote Kamer van beroep van 31 mei 2001, G 2/98, Publicatieblad van het Europees Octrooibureau 2001, blz. 413).

In het onderhavige geval dient nagegaan te worden of de ongevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht van de (gehele) samenstelling (kenmerk 3 van conclusie 1), direct en ondubbelzinnig afleidbaar is uit Voorrangsaanvraag 3, nu Xingraphics c.s. dit betwisten. Tussen partijen is niet in geding dat de overige kenmerken van conclusie 1 van het octrooi bekend zijn uit Voorrangsaanvraag 3.

4.14. In Voorrangsaanvraag 3 komt op diverse plaatsen de (on)gevoeligheid van de op drukplaten aangebrachte lichtgevoelige samenstelling voor UV licht aan de orde. Bij de beschrijving van de stand van de techniek ('Prior art') staat op blz. 5, regel 26 t/m blz. 6, regel 12:

"However, these conventional techniques were not necessarily adequate in their performance from a practical viewpoint. (...) Further, in such a technique, the photosensitive material is sensitive also to ultraviolet light, and it is necessary to carry out the operation under yellow light containing no ultraviolet light, such being problematic from the viewpoint of operation efficiency."

In voorbeelden 44 t/m 46 (en vergelijkende voorbeelden 1 en 2) op blz. 48 en 49 van Voorrangsaanvraag 3 staan tests beschreven, waarin het gehele oppervlak ('entire-surface exposure') van de op een drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding (zie Voorbeeld 20 in Voorrangsaanvraag 3) wordt belicht met fluorescentielampen.

Tot slot staat in de laatste alinea van de beschrijving (blz. 54 van Voorrangsaanvraag 3) onder 'Effects of the Invention':

"According to the present invention, it is possible to provide a positive photosensitive compositions which (...) and makes the operation under white light possible and (...)",

4.15. De gemiddelde vakman zal de laatste alinea van de beschrijving lezen in het licht van de beschrijving van de stand van de techniek. In de stand van de techniek wordt de gevoeligheid van het fotogevoelige materiaal voor UV licht als probleem geschetst, waardoor onder geel veiligheidslicht moet worden gewerkt. Met de lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding daarentegen kan wel onder wit licht worden gewerkt. De vakman zal naar oordeel van het hof reeds in deze tegenstelling tussen de beschreven stand van de techniek en de uitvinding direct en ondubbelzinnig meelesen dat de samenstelling volgens de uitvinding niet gevoelig is voor UV straling die wit licht kan bevatten. Daarnaast zal de vakman uit de voorbeelden 44 t/m 46 direct begrijpen dat de gevoeligheid van de lichtgevoelige samenstelling voor UV-straling wordt getest, nu de vakman weet dat licht van fluorescentielampen (anders dan geel veiligheidslicht) enige UV straling bevat.

Op basis van het voorgaande komt het hof tot de slotsom dat de ongevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht van de (gehele) samenstelling (kenmerk 3 van conclusie 1) direct en ondubbelzinnig bekend is uit Voorrangsaanvraag 3.

4.16. Het hof verwerpt derhalve de stelling van Xingraphics c.s. dat het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 3 niet voor conclusie 1 zou kunnen worden ingeroepen. Nu dit ingeroepen recht van voorrang geldig wordt geacht, behoort ingevolge artikel 89 EOJ jo. artikel 54 lid 2 EOJ Dainippon niet tot de stand van de techniek en kan mitsdien niet

bezwarend zijn voor conclusie 1. Het nieuweheidsbezwaar gebaseerd op Dainippon wordt derhalve afgewezen.

Nieuwheid: Kodak

4.17. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de internationale octrooiaanvraag WO 97/39894 ten name van Horsell Graphic Industries Limited (welke volgens partijen later is overgedragen aan Kodak; de aanvraag wordt hierna aangeduid als ‘de Kodak-aanvraag’ of kortweg ‘Kodak’) bezwarend is voor het octrooi. De Kodak-aanvraag is ingediend op 22 april 1997 en voor de aanvraag zijn vier rechten van voorrang ingeroepen.

Hoewel de Kodak-aanvraag pas is gepubliceerd na indiening van de aanvraag voor het onderhavige octrooi, stellen Xingraphics c.s. dat de Kodak-aanvraag tot de zgn. ‘fictieve’ stand van de techniek behoort en nieuweheidsbezwarend is voor conclusie 1 van het onderhavige octrooi, nu volgens Xingraphics c.s. voor conclusie 1 geen geldige voorrang zou kunnen worden ingeroepen. Echter ook indien de voorrangrechten voor conclusie 1 wel geldig ingeroepen zouden kunnen worden, stellen Xingraphics c.s. dat Kodak desalniettemin tot de fictieve stand van de techniek behoort, omdat voor de Kodak-aanvraag beroep is gedaan op rechten van voorrang uit vier eerder ingediende aanvragen, waarvan de indieningsdata (deels) liggen voor de voorrangdata van conclusie 1. Xingraphics c.s. wijzen ter ondersteuning van hun stelling naar het vonnis van het Bundespatentgericht van 10 december 2009 (3 Ni 24/08 (EU)).

4.18. Agfa heeft bestreden dat de Kodak-aanvraag bezwarend is voor het octrooi. Agfa heeft betoogd dat de twee jongste rechten van voorrang niet geldig kunnen worden ingeroepen voor de Kodak-aanvraag en de oudste twee aanvragen waarvan het recht van voorrang is ingeroepen, de materie van conclusie 1 van het octrooi, in het bijzonder kenmerken 3 en 7, niet bevatten. Ter ondersteuning van haar stellingen wijst Agfa op beslissingen van het Europees Octrooibureau.

4.19. Xingraphics c.s. hebben in dit verband terecht het oude artikel 54 lid 4 EO 1973 genoemd (zie MvA/MvGiA, onder 226). Omdat het octrooi reeds was verleend op 13 december 2007 is het oude artikel 54 lid 4 EO 1973 nog van toepassing ingevolge artikel 7 lid 1 van de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 29 november 2000 (*Trb.* 2002, 64) *jo.* de laatste zin van artikel 1, punt 1 van het besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2001 inzake de overgangsbepalingen onder artikel 7 van de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 29 november 2000 (*Publikatieblad van het Europees Octrooibureau* 2001, Bijzondere uitgave Nr. 4, blz. 139). In de Kodak-aanvraag is het Koninkrijk (indirect) aangewezen (‘NL’ onder ‘European Patent’) en tussen partijen is niet in geding dat aan de voorwaarden van artikel 158 lid 2 EO 1973 is voldaan, waarmee Kodak ingevolge artikel 158 lid 1 EO 1973 tot de stand van de techniek onder artikel 54 lid 3 EO 1973 kan behoren en daarmee bezwarend kan zijn voor de nieuwheid van conclusie 1 (doch nooit bezwarend voor de inventiviteit ingevolge de tweede zin van artikel 56 EO).

4.20. Het hof zal hieronder beoordelen of Kodak bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1 van het octrooi. In r.o. 4.16 heeft het hof reeds vastgesteld dat voor conclusie 1 van het octrooi het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 3 geldig is ingeroepen. Voorrangsaanvraag 3 was ingediend op 22 januari 1997, zodat op grond van artikel 89 EO voor de toepassing van artikel 54 lid 2 en 3 EO deze datum als indieningsdatum voor de

materie van conclusie 1 geldt. De Kodak-aanvraag heeft als indieningsdatum 22 april 1997, hetgeen ligt na de datum van 22 januari 1997 die op grond van de ingeroepen voorrang geldt voor conclusie 1 van het octrooi. Voor de Kodak-aanvraag zijn echter vier rechten van voorrang ingeroepen. Voor materie uit de Kodak-aanvraag geldt een recht van voorrang slechts voor zover de materie afleidbaar is uit de betreffende voorrangsaanvraag (zie artikel 88 lid 3 EOV). Materie uit de Kodak-aanvraag vormt slechts stand van de techniek voor conclusie 1, voor zover voor de materie uit Kodak een geldig beroep op een ouder recht van voorrang kan worden gedaan.

4.21. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat uit Kodak conclusie 1 van het octrooi bekend is en hebben voorts gedetailleerd aangegeven waar de betreffende materie kan worden teruggevonden in de oudste voorrangsaanvraag van Kodak, de Britse octrooiaanvraag GB9608394.4 ten name van Horsell Graphics Industries Ltd., ingediend op 23 april 1996 (hierna: Voorrangsaanvraag 1 Kodak). De indieningsdatum van Voorrangsaanvraag 1 Kodak ligt voor de indieningsdata van de twee oudste voorrangsaanvragen die zijn ingeroepen voor het octrooi, Voorrangsaanvragen 1 en 2.

4.22. Agfa heeft onder meer bestreden dat kenmerk 3 wordt geanticipeerd door Kodak. Kenmerk 3 uit conclusie 1 van het octrooi betreft de ongevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling.

4.23. Het hof zal onderzoeken of kenmerk 3 bekend is uit de Kodak-aanvraag. In de Kodak-aanvraag staat op diverse plaatsen de UV-ongevoeligheid vermeld, zie bijvoorbeeld blz. 5, regels 6 en 7 en regels 11 en 12, regels 26 en 27 en blz. 6, regels 10 en 11 waar steeds staat:

“the aqueous developer solubility of the composition is not increased by incident UV radiations”

Op blz. 6 staat voorts:

“When we state that the aqueous developer solubility of the composition is not increased by incident UV radiation we mean that it is not substantially increased, that is by an amount which would mean that UV safelighting conditions would have to be employed.”

Op blz. 13, regels 9 t/m 16 staat een test beschreven waarmee kan worden vastgesteld of de samenstelling ‘suitably robust to normal working lighting conditions’ is. Op blz. 17, regels 17 en 18 staat tevens nog dat de samenstelling bij voorkeur geen UV-gevoelige componenten bevat.

4.24. Naar het oordeel van het hof wordt de ongevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling ten opzichte van ultraviolet licht direct en ondubbelzinnig geopenbaard in de Kodak-aanvraag.

4.25. Het hof zal hierna onderzoeken of voor de betreffende materie uit de Kodak-aanvraag een geldig beroep kan worden gedaan op het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 1 Kodak. Voor de onderhavige vraag betekent dat of de ongevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling ten opzichte van ultraviolet licht direct en ondubbelzinnig valt af te leiden uit Voorrangsaanvraag 1 Kodak overeenkomstig de maatstaf in r.o. 4.13.

4.26. Het hof stelt vast dat – anders dan in de Kodak-aanvraag – in Voorrangsaanvraag 1 Kodak in het geheel niets staat vermeld over UV-gevoeligheid van de samenstelling. UV-ongevoeligheid wordt niet expliciet geopenbaard. De vraag is derhalve of de vakman dit op basis van zijn algemene vakkennis ten tijde van de indiening van de (voorangs)aanvraag zou meelesen.

4.27. Xingraphics c.s. hebben met betrekking tot de UV-ongevoeligheid gesteld dat, aangezien de samenstellingen van de Kodak-aanvraag gelijk zijn aan die van het octrooi, hieruit moet volgen dat de samenstellingen volgens Voorrangsaanvraag 1 Kodak eveneens ongevoelig voor UV-licht zijn. De vakman die kennis neemt van Voorrangsaanvraag 1 Kodak zou zich volgens Xingraphics c.s. ervan bewust zijn dat deze samenstellingen niet UV-gevoelig zijn, aangezien deze geen UV-kleurstoffen bevatten. De UV-ongevoeligheid blijkt ook uit het feit dat geen maatregelen worden getroffen om UV-licht te vermijden, aldus Xingraphics c.s.. Ter ondersteuning hebben Xingraphics c.s. twee alinea's uit het vonnis van het Bundespatentgericht aangehaald, waarin het Bundespatentgericht tot dezelfde slotsom kwam.

4.28. Het hof is evenwel met Agfa van oordeel dat de vakman de UV-ongevoeligheid niet meeleeft in Voorrangsaanvraag 1 Kodak. Ten tijde van de indiening van het voorrangsdokument was de stand van de techniek dat er standaard onder geel veiligheidslicht werd gewerkt omdat de platen UV-gevoelig waren. Nu het document zwijgt over een eventuele ongevoeligheid van de platen voor UV-licht, zal de vakman op basis van zijn algemene vakkennis bij bestudering van de aanvraag er voetstoots vanuit gaan dat de platen zoals destijds gebruikelijk UV-gevoelig zijn. Dat de platen gevoelig zijn voor IR-licht, zal de vakman niet op de gedachte brengen dat de betreffende platen dan wel eens ongevoelig zouden kunnen zijn voor UV-licht. De platen zouden immers ook nog gebruikelijke UV-gevoelige bestanddelen kunnen bevatten. Voorrangsaanvraag 1 Kodak bevat naar oordeel van het hof niets wat de vakman aanleiding zou geven zich te realiseren dat de betreffende platen wel eens ongevoelig zouden kunnen zijn voor UV-straling in wit licht. Anders dan Xingraphics c.s. hebben gesteld, vormt het feit dat de aanvraag niets vermeldt over (veiligheids)verlichting veeleer reden om aan te nemen dat het inzicht dat de samenstelling ongevoelig was voor UV-licht nog niet bestond en de vakman zoals gebruikelijk onder geel veiligheidslicht zou moeten werken. Dit ten tijde van de indiening van Voorrangsaanvraag 1 Kodak bijzondere voordeel van de samenstelling zou (net als in de Kodak-aanvraag) moeten zijn vermeld in de ingediende aanvraag als bekendheid met dit voordeel ten tijde van de indiening reeds bestond.

4.29. De UV-ongevoeligheid van de samenstelling valt naar oordeel van het hof niet direct en ondubbelzinnig af te leiden uit Voorrangsaanvraag 1 Kodak. Voor het tweede voorrangsdokument, eveneens aangehaald door Xingraphics c.s., geldt het voorgaande gelijkelijk. Op grond van het voorgaande houdt het hof voor de UV-ongevoeligheid niet de datum van Voorrangsaanvraag 1 Kodak aan, maar de indieningsdatum van de Kodak-aanvraag, zijnde 22 april 1997. Voor conclusie 1 van het octrooi is een geldig beroep op een recht van voorrang gedaan (zie r.o. 4.13-4.15) en geldt 22 januari 1997 als datum voor de stand van de techniek voor conclusie 1. De UV-ongevoeligheid van kenmerk 3 in conclusie 1 wordt derhalve niet geanticipeerd door de Kodak-aanvraag en daarmee is de Kodak-aanvraag niet bezwarend voor de nieuwigheid van conclusie 1. Het nietigheidsbezwaar van Xingraphics c.s. gebaseerd op de Kodak-aanvraag wordt door het hof verworpen.

Nieuwheid: Agfa-Gevaert

4.30. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het Britse octrooischrift GB 1.245.924, gepubliceerd op 15 september 1971, ten name van Agfa-Gevaert (hierna: Agfa-Gevaert), bezwarend is voor de nieuwheid van ten minste conclusies 1, 2 en 5. In reactie op het vonnis van de rechtbank stellen Xingraphics c.s. dat een vakman het op blz. 1, regels 25 t/m 28 vermelde 'latent record' zou interpreteren als een fysische (niet-chemische) verandering (zie MvA/MvGiA, onder 238).

4.31. Het hof is echter met Agfa van oordeel dat de vakman geen een-op-een relatie legt tussen een latent beeld en een fysische verandering. Een latent beeld is een verborgen, nog niet zichtbaar beeld. Een latent beeld kan zijn ontstaan door een chemische verandering alsook door een fysische verandering. Uit het gebruik van de woorden 'a latent record' zal de vakman niet opmaken dat het beeld middels fysische verandering is ontstaan. Naar oordeel van het hof wordt kenmerk 8 van conclusie 1 niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard in Agfa-Gevaert. Voorts heeft Agfa terecht aangevoerd dat het scannen (van de laser) uit kenmerk 1 van conclusie 1 niet bekend is uit Agfa-Gevaert, nu daarin wordt gewerkt met lampen. De overige verweren van Agfa behoeven geen bespreking meer nu reeds gezien het voorgaande Agfa-Gevaert niet bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: 3M

4.32. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het Amerikaanse octrooi US 4.708.925, gepubliceerd op 24 november 1987, ten name van Minnesota Mining and Manufacturing Company (hierna: 3M) bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Conclusie 1 vereist weliswaar dat de oplosbaarheid "changeable mainly by a change other than a chemical change" is, echter volgens Xingraphics c.s. betreft dit slechts de licht-absorberende kleurstof (a) en de hoog-moleculaire verbinding (b). Conclusie 1 zou vrij laten dat er andere componenten aanwezig zijn in de samenstelling die wel chemische zouden mogen veranderen. Xingraphics c.s. wijzen daartoe op alinea [0118] van het octrooi waaruit het beperkte gebruik van oniumzouten als oplosbaarheidsremmer vermeld staat.

4.33. Het hof is echter met Agfa van oordeel dat 3M werkt met oniumzouten welke chemisch ontleden. Het chemisch ontbinden van de oniumzouten vormt de basis voor verandering van de oplosbaarheid. In kolom 3, regels 13 en 14 van 3M staat:

"upon irradiation the onium salts decompose restoring the original solubility of the resin"

Agfa heeft er terecht op gewezen dat de in alinea [0118] van het octrooi vermelde oniumzouten gebruikt worden voor de vergelijkende voorbeelden 5 en 6, en derhalve niet worden gebruikt voor de uitvinding volgens het octrooi. Gezien het voorgaande wordt kenmerk 8 niet geopenbaard in 3M en is derhalve 3M niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Haley 4

4.34. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het Amerikaanse octrooi US 5.466.557, gepubliceerd op 14 november 1995, ten name van Eastman Kodak Company (hierna gelijk

partijen aangeduid als: Haley 4) bezwarend is voor de nieuwheid. Uit Haley 4 zou volgens Xingraphics c.s. kenmerk 8, dat de oplosbaarheid veranderbaar is door hoofdzakelijk een niet-chemische verandering, bekend zijn.

4.35. Agfa heeft er terecht op gewezen dat dit kenmerk niet bekend is uit Haley 4. In kolom 5, regels 1 t/m 6 van Haley 4 staat:

“Exposure of the plate to infrared radiation is believed to decompose both the infrared absorber and the latent Bronsted acid in the exposed area. The decomposition products are believed to catalyze a reaction between the resole resin and the novolac resin to form a matrix which after heating is insoluble in aqueous alkaline developing solution.”

Bovendien blijkt ook uit deze passage dat Haley 4 negatief werkende platen betreft, zoals Agfa terecht heeft opgemerkt. Gezien het voorgaande acht het hof Haley 4 geenszins bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Konica

4.36. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de Japanse octrooiaanvraag JP-A 56-69192, gepubliceerd op 10 juni 1981, ten name van Konica Co. Ltd. (hierna: Konica), bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Het hof is met Agfa van oordeel dat kenmerk 8 van conclusie 1, dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is, niet bekend is uit deze octrooipublicatie. De door Xingraphics c.s. aangehaalde zinsnede op blz. 3, regels 21 t/m 26 uit Konica:

“applying a heat pattern to a heat sensitive layer to cause some change in the physical properties of a heat sensitive component therein”

betreft de beschrijving van de stand van de techniek en heeft geen betrekking op de samenstelling die als uitvinding in Konica wordt geopenbaard. Konica is derhalve niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Fuji

4.37. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de Japanse octrooiaanvraag JP-A 7-285275, gepubliceerd op 31 oktober 1995, ten name van Fuji Photo Film Co. Ltd. (hierna: Fuji), bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Het hof is met Agfa van oordeel dat de samenstelling volgens Fuji een ‘heat decomposable substance’ omvat, hetgeen duidt op een chemische verandering, en daarmee eveneens niet voldoet aan kenmerk 8 van conclusie 1. Fuji is derhalve niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Haley 5

4.38. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de Europese octrooiaanvraag EP-A 0672954, gepubliceerd op 20 september 1995, ten name van Eastman Kodak Company (hierna gelijk partijen aangeduid als: Haley 5), ook bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Het hof is van oordeel dat uit de door Agfa aangevoerde passage op blz. 4, regels 13 t/m 16, waar staat:

“Exposure of the plate to infrared radiation is believed to decompose both the infrared absorber and the haloalkyl-substituted s-triazine in the exposed areas. The decomposition products are believed to catalyze a reaction between the resole resin and the novolac resin to form a matrix which after heating is insoluble in aqueous alkaline developing solution.”

blijkt, dat de samenstelling uit Haley 5 alleen al aan kenmerk 8 niet voldoet. Ook Haley 5 is niet bezwarend voor conclusie 1.

Nieuwheid: Walls

4.39. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de publicatie ‘Unconventional Printing Plate Exposed by IR. (830NM) Laser Diodes’ van J.E. Walls, TAGA Proceedings 1994, blz. 259 t/m 267 (productie 13 Xingraphics c.s.; hierna: Walls), bezwarend zou zijn voor conclusie 1. Het hof acht Walls niet bezwarend omdat op blz. 261, derde alinea, een ‘acid generator’ als component van de samenstelling staat vermeld. Op blz. 262 staat hierover:

“The laser dye is seen as absorbing the energy from the laser diode and emitting the energy as heat. The heat activates the acid generator to release a molecule of acid which in turn (...)”

Dit duidt ondubbelzinnig op een chemische reactie. Walls blijkt kenmerk 8 niet te openbaren. Reeds op grond hiervan is Walls niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Inventiviteit

4.40. Xingraphics c.s. bestrijden voorts dat conclusie 1 inventief is. Walls wordt door Xingraphics c.s. beschouwd als de meest nabije stand van de techniek. De vakman die geconfronteerd wordt met het probleem van het maken van UV-ongevoelige platen zou volgens Xingraphics c.s. 3M raadplegen, omdat 3M zou openbaren dat een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in oplosbaarheid. De vakman zou dan onmiddellijk komen tot hetgeen als uitvinding wordt geclaimd zonder enige uitvindingswerkzaamheid, aldus Xingraphics c.s.

Het hof heeft in r.o. 4.33 reeds vastgesteld dat uit 3M bekend is dat in de lichtgevoelige samenstelling oniumzouten chemisch ontleden en dus kenmerk 8 niet bekend is uit 3M. De vakman zal dan ook vertrekkend vanuit de drukplaat bekend uit Walls, gecombineerd met het bekende uit 3M, niet komen tot een drukplaat waarbij een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in de oplosbaarheid (kenmerk 8).

Met betrekking tot de gevoeligheid voor UV-licht merkt Walls op blz. 264 op:

“The original version of the plate evaluated was fully insensitive to all visible and ultraviolet light. This iteration was abandoned in favour of a plate that performed equally well with laser exposure but could also be contact exposed in a conventional vacuum frame. This variation requires a yellow lighted environment similar to any conventional plate. Input obtained from a survey of printers suggests the bimodal feature to be more preferred than the 830 nm only type.”

Zoals Agfa terecht heeft opgemerkt, zal de vakman naar aanleiding van deze alinea uit Walls

juist worden weggeleid van het probleem van het verschaffen van een drukplaat die ongevoelig is voor UV-licht en niet onder geel veiligheidslicht behoeft te worden gehanteerd.

De stelling van Xingraphics c.s. dat conclusie 1 niet inventief is, wordt door het hof verworpen.

Niet-nawerkbaarheid

4.41. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het octrooi niet-nawerkbaar zou zijn. De term “hoofdzakelijk” zou onduidelijk zijn, omdat geen vaste grenzen worden gegeven voor de hoeveelheid chemische verandering die toegestaan is. Volgens Xingraphics c.s. zou voor de vakman onduidelijk zijn waar de grenzen van de uitvinding liggen en zou daarmee de uitvinding niet over de volle breedte kunnen worden toegepast. Hetzelfde geldt volgens Xingraphics c.s. voor de hoogmoleculaire verbinding die slechts gedefinieerd is aan de hand van de functie die deze heeft, waardoor het voor de vakman onmogelijk zou zijn de uitvinding over de volle breedte toe te passen. Tijdens de verleningsprocedure zijn ochinondiazide groep bevattende verbindingen, welke UV-gevoelig zijn, als oplossingsremmer geschrapd. De definitie van de oplossingsremmer in conclusie 2 is volgens Xingraphics c.s. zo ruim, dat het onmogelijk zou zijn om op voorhand te zeggen of aan het vereiste dat een geselecteerde verbinding die door deze definitie gedekt wordt, niet een chemische verandering meebrengt, is voldaan. De ruime definitie dekt ook verbindingen die nog niet eens bekend zijn. Voorts zou niet duidelijk zijn hoe de samenstelling van voorbeeld 28 uit het octrooi, waarin benzofenon als oplosbaarheid remmende stof is gebruikt hetgeen een UV-gevoelige verbinding zou zijn, overeenkomstig de uitvinding kan zijn. Xingraphics c.s. wijzen voorts op een aantal vergelijkende voorbeelden die wel aan de conclusies zouden voldoen, maar niet werken in overeenkomst met de uitvinding. Tot slot wijzen Xingraphics c.s. op de definitie van de oplosbaarheid (*‘the analytical composition of a saturated solution (...)’*) en hebben op basis hiervan gesteld dat dit een stofeigenschap is die slechts kan wijzigen door een chemische verandering. Daarmee is conclusie 1 volgens Xingraphics c.s. technisch onmogelijk en derhalve niet nawerkbaar.

4.42. Agfa heeft de nawerkbaarheidsbezwaren gemotiveerd bestreden.

4.43. De nietigheidgrond van niet-nawerkbaarheid in artikel 75 lid 1 sub b van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) bepaalt dat een octrooi wordt vernietigd voor zover het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. In beginsel is aan de nawerkbaarheid van een octrooi voldaan indien het octrooischrift een gedetailleerde beschrijving geeft van ten minste één manier waarop de uitvinding door de vakman kan worden nagewerkt. Indien de conclusies echter een breed gebied bestrijken, dient in beginsel de beschrijving meerdere voorbeelden te geven of alternatieve uitvoeringsvormen of varianten te beschrijven die het bereik van de conclusies afdekken, dan wel voldoende informatie over de uitvinding te geven opdat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis de uitvinding over de gehele breedte van de conclusies kan toepassen, zonder daartoe een onevenredige inspanning of uitvinderswerkzaamheid te moeten verrichten (vergelijk Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter III, Par. 1, juni 2012 en Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 6^e editie, juli 2010, par. II.A.2.a (blz. 230) en par. II.A.3.c (blz. 232)).

4.44. Het hof is met Agfa van oordeel dat de beschrijving van het octrooi een uitgebreide

uitleg over de uitvinding geeft. Van iedere component van de lichtgevoelige samenstelling wordt in de beschrijving informatie gegeven en tevens een uitgebreide opsomming van de diverse stoffen die voor de betreffende component in aanmerking komen. De beschrijving bevat voorts vele uitvoeringsvoorbeelden en verschillende vergelijkende tests die de werking van de uitvinding illustreren. Het bezwaar van Xingraphics c.s. tegen het gebruik van de term 'hoofdzakelijk' komt neer op een bezwaar dat de conclusie niet voldoet aan artikel 84 EOV inzake duidelijkheid ('clarity'); de door Xingraphics c.s. vermeende onduidelijke grenzen leveren voor de vakman geen probleem op wat betreft de nawerkbaarheid van de uitvinding. De componenten van de lichtgevoelige samenstelling zijn inderdaad functioneel gedefinieerd, zoals de hoog-moleculaire verbinding waarvan vereist is dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is. Als in alkali oplosbare polymeren die hieraan voldoen vermeldt de beschrijving in alinea [0040] novolakhars, resolhars, polyvinylfenolhars en een copolymeer van een acrylzuurderivaat. Aangegeven staat tevens dat een novolakhars of een polyvinylfenolhars de voorkeur geniet. Beide harsen worden in de alinea's [0041] t/m [0048] nader gepreciseerd. Op basis van genoemde voorbeelden zal de vakman begrijpen welke in alkalische ontwikkelaar oplosbare hoog-moleculaire verbindingen in aanmerking komen voor de uitvinding. Hetzelfde geldt voor de oplosbaarheidsremmer uit conclusie 2. In de alinea's [0051] t/m [0054] van het octrooi staat uitgelegd wat de oplosbaarheidsremmer dient te bewerkstellingen, worden in alinea [0057] vele voorbeelden van stoffen opgesomd die hieraan voldoen en staat in alinea [0055] uiteengezet hoe de vakman middels een eenvoudige test kan nagaan of een stof als oplosbaarheidsremmer werkt. In de uitvoeringsvoorbeelden, zie tabel 4 en alinea's [0082] en [0083], wordt de werking van diverse oplosbaarheidsremmers geïllustreerd. Middels een eenvoudige test kan de vakman nagaan of een stof – ook een nieuwe, voorheen onbekende stof – in aanmerking komt voor de uitvinding, zie bijvoorbeeld de test in [0055] voor de oplosbaarheidsremmer. Het doen van een dergelijk test van een nieuwe, nog niet eerder bekende stof acht het hof geen onevenredige inspanning voor de vakman. Het octrooi behoeft ook niet iedere toekomstige mogelijke samenstelling te openbaren (waaronder zich ook inventieve verbeteringen van de samenstellingen kunnen bevinden die aanleiding zouden kunnen geven tot een afhankelijk octrooi). Dat tijdens de verleningsprocedure verbindingen geschrapt zijn, is niet relevant voor de vraag of het octrooi nawerkbaar is; artikel 75 lid 1 sub b Row 1995 is alleen van toepassing op het octrooi in de vorm waarin het van kracht is. De vergelijkende voorbeelden kunnen de vakman niet voor nawerkbaarheidsproblemen stellen nu het gaat, zoals Agfa terecht heeft gesteld, over voorbeelden die juist niet de uitvinding betreffen. Wat betreft voorbeeld 28, waarbij benzofenon als oplosbaarheidsremmer is toegepast, is er ook geen sprake van een nawerkbaarheidsprobleem voor de vakman. In eerste aanleg heeft Agfa gemotiveerd (zie conclusie van antwoord in reconventie, 55) waarom met benzofenon in een samenstelling zoals in het octrooi, niets gebeurt bij blootstelling aan UV-licht. Xingraphics c.s. hebben dit in hoger beroep niet bestreden en het hof gaat derhalve uit van de juistheid van Agfa's uitleg. Tot slot zal de vakman op basis van zijn algemene vakkennis begrijpen dat de term oplosbaarheid in conclusie 1 niet doelt op de (maximale) oplosbaarheid van een verzadigde oplossing ("saturated solution"), maar op (verschil in) snelheid van oplossen (zie ter illustratie ook de eerste zin van alinea [0009] van het octrooi en tevens alinea [0060], zie voorts r.o. 5.8 en 5.9). Het octrooi leert de vakman dat het verschil in snelheid van oplossen van de lichtgevoelige samenstelling niet veroorzaakt hoeft te worden door een chemische verandering.

De door Xingraphics c.s. aangevoerde niet-nawerkbaarheidsbezwaren worden door het hof verworpen.

Slotsom met betrekking tot de nietigheidsargumenten

4.45. De door Xingraphics c.s. aangevoerde nietigheidsargumenten treffen geen doel. Grief 1 in het incidenteel appel, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen gronden zijn voor vernietiging van het octrooi, wordt door het hof verworpen. Aangezien het octrooi derhalve niet wordt vernietigd, hoeft niet te worden ingegaan op de stelling van Agfa onder 54 van haar pleitnota in hoger beroep, dat het hof het octrooi niet kan vernietigen omdat Pakon Inc, die sedert 28 oktober 2009 mede-octrooihoudster is, geen partij is bij deze procedure.

V INBREUK?

INLEIDENDE OPMERKINGEN

5.1. Omdat het octrooi in stand blijft, dient thans te worden ingegaan op de inbreukvraag, die aan de orde wordt gesteld met de grieven van Agfa in het principaal appel en de grieven 2 en 4 van Xingraphics c.s. in het incidenteel appel.

5.2. Agfa heeft gesteld dat de FIT-platen aan conclusie 1 en de volgconclusies 2 t/m 10 van het octrooi (zie MvG, 196) voldoen. De FIT-platen zijn volgens Agfa slechts geschikt en bestemd voor de toepassing van de werkwijze volgens het octrooi (MvG, 73). De aangeboden en geleverde drukplaten zijn volgens Agfa een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding en maken derhalve indirecte inbreuk op het octrooi.

5.3. Agfa heeft tevens gesteld dat Xingraphics en Atece FIT-platen aanbieden en leveren in Nederland. Xingraphics is de fabrikant van de FIT-platen en brengt deze platen via Atece op de Nederlandse markt. Xingraphics en Atece hebben dit niet bestreden.

5.4. Xingraphics c.s. hebben naar voren gebracht dat de FIT-platen verhandeld zijn onder een viertal aanduidingen: 'FIT', 'FIT X-tra', 'FIT Melior' en 'FIT X-tra Melior'. Dit zijn volgens Xingraphics c.s. allemaal FIT-platen die volgens dezelfde techniek werken. Tot aan mei 2009 werden de 'FIT' en 'FIT X-tra' op de markt gebracht. Sindsdien is de naam gewijzigd in 'FIT Melior' en 'FIT Melior X-tra', waarbij de coating van de plaat een ander kleurcontrast kreeg. Dit heeft volgens Xingraphics c.s. echter geen invloed op de werking ervan of anderszins voor de discussie in deze zaak (zie MvA/MvGiA, 40). Net als partijen zal het hof de drukplaten hierna gezamenlijk aanduiden als 'de FIT-platen'.

5.5. Xingraphics c.s. bestrijden dat de FIT-platen (indirect) inbreuk maken op het octrooi. Xingraphics stelt voorop dat haar brief van 2 oktober 2007 (productie 11 Xingraphics c.s.) niet als erkenning van de indirecte inbreuk moet worden gelezen, maar als een voorlopige, 'eerste reactie' zonder dat Xingraphics is geadviseerd over de gestelde inbreuk (MvA/MvGiA, 84-85). Xingraphics c.s. betwisten dat de FIT-platen voldoen aan vier kenmerken van conclusie 1, wanneer deze kenmerken goed worden uitgelegd (zie MvA/MvGiA, 96). Deze vier kenmerken zijn volgens Xingraphics c.s.:

- i) dat de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering;
- ii) dat geen lichtgevoeligheid bestaat ten opzichte van ultraviolet licht;

- iii) dat de samenstelling een licht-absorberende kleurstof omvat met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm; en
 - iv) de samenstelling een hoog-moleculaire verbinding als component omvat.
- Hierna zal op deze kenmerken nader worden ingegaan.

5.6. Voor de vraag of de FIT-platen voldoen aan deze kenmerken is de uitleg ervan in onderhavig geding van belang. Artikel 53 lid 2 Row 1995 (en artikel 69 lid 1 EO) schrijft voor dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Voor de uitleg van de bovenstaande kenmerken is derhalve de beschrijving van het onderhavig octrooi van belang.

KENMERK 1): EEN VERANDERING ANDERS DAN EEN CHEMISCHE VERANDERING

Uitleg

5.7. De uitleg van het kenmerk dat de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering, is tussen partijen in geding.

5.8. Agfa meent dat ‘oplosbaarheid’ en ‘oplossnelheid’ in het octrooi vergelijkbare begrippen zijn en door elkaar worden gebruikt. Xingraphics c.s. betogen dat met ‘oplosbaarheid’ bedoeld wordt de hoeveelheid van een bepaald materiaal die in een bepaald volume oplosmiddel opgelost kan worden (pleitnota Xingraphics c.s., 34) en niet de snelheid van oplossen in de ontwikkelaar.

5.9. Aangezien de beschrijving dient tot uitleg van de conclusies, acht het hof relevant hoe het woord ‘oplosbaarheid’ in de beschrijving wordt gebruikt. Op blz. 3 van de beschrijving (alinea [0090] van het Engelstalige octrooischrift) wordt oplosbaarheid als volgt gebruikt:

“Een dergelijk beeld wordt hoofdzakelijk gevormd door een verschil in oplosbaarheid in een ontwikkelaar zoals tussen een blootgesteld gedeelte en een niet blootgesteld gedeelte. Om een dergelijk verschil tot stand te brengen is het gebruikelijk dat één van de componenten in de samenstelling een chemische verandering ondergaat en om een dergelijke chemische verandering te induceren is een additief, zoals bijv. een foto-zuur-generator, een radicalen generator, een verknopingsmiddel of een sensibiliseermiddel vaak nodig (...).”

Ook elders in het octrooischrift wordt oplosbaarheid op vergelijkbare wijze gebruikt (zie bijvoorbeeld bladzijde 7 van de beschrijving (alinea [0028] van het Engelstalige octrooischrift). Naar oordeel van het hof zal de vakman hierin niet lezen dat het gaat om de hoeveelheid stof die kan worden opgelost in de ontwikkelaar (zoals Xingraphics c.s. betogen), maar gaat om een verschil in oplossnelheid in de ontwikkelaar. De vakman weet immers dat niet-blootgestelde gedeelten, als deze maar lang genoeg in de ontwikkelaar worden gehouden, uiteindelijk ook zullen oplossen. Bij een positief werkende drukplaat dienen de belichte delen volledig te zijn opgelost in de ontwikkelaar voordat de niet-belichte delen te veel worden aangetast. De vakman die het octrooi bestudeert, begrijpt dat met oplosbaarheid de snelheid van oplossen in de ontwikkelaar wordt bedoeld. Ook Xingraphics c.s. zelf gebruiken beide termen door elkaar, zie bijvoorbeeld MvA/MvGiA, 55, waar staat: ‘de oplossnelheid in de alkalische ontwikkelaar van het belichte deel toeneemt’, terwijl Xingraphics c.s. in de eerste zin van MvA/MvGiA, 60, schrijven: ‘In positieve platen zijn de

delen die aan lichtstraling blootgesteld worden, de delen waarvan de oplosbaarheid wordt verhoogd'. Ook het hof zal hierna 'oplossnelheid' en 'oplosbaarheid' door elkaar gebruiken.

5.10. Voorts is tussen partijen in geding hoe 'een chemische verandering' moet worden uitgelegd. Ten tijde van de indiening van de aanvraag om het onderhavige octrooi (dan wel de voorrangsaanvragen) was onduidelijk wat precies de oorzaak was van de verandering van de oplosbaarheid. Op bladzijden 7 en 8 van de beschrijving (alineä's [0028] t/m [0030] van het Engelstalige octrooischrift) staat hierover:

"Tot dusver was een positieve lichtgevoelige samenstelling als systeem bekend, welke omvat een in alkali oplosbaar hars en een o-chinondiazidegroep-bevattende verbinding als een lichtgevoeligheid verlenende component. Gemeend wordt dat met dit systeem na bestraling met ultraviolet licht dat door de o-chinondiazidegroep-bevattende verbinding geabsorbeerd kan worden, de diazorest ontleeft waarbij een carbonzuur wordt gevormd, waardoor de oplosbaarheid in alkali van het hars toeneemt zodanig dat slechts het blootgestelde gedeelte in een alkalische ontwikkelaar in oplossing gaat waarbij een beeld gevormd wordt. Verder in het bovenstaande Japanse octrooischrift JP-A-60-175046 geopenbaarde samenstelling, draagt het onder invloed van licht ontleedbare oniumzout tot de oplosbaarheid van het hars bij. Met name in deze systemen ondergaat een component in een lichtgevoelige samenstelling een chemische verandering. Verrassenderwijze stelt de onderhavige uitvinding ter beschikking een werkwijze voor het produceren van een lithografische drukplaat gebruikmakend van een lichtgevoelige samenstelling die in staat is tot vorming van een positief beeld met een zeer eenvoudig systeem van een fotothermisch conversiemateriaal en een in alkali oplosbaar hars waarbij geen chemische verandering wordt verwacht. De reden waarom de in de onderhavige uitvinding toegepaste lichtgevoelige samenstelling een dergelijk uitstekend effect verschaft is niet geheel begrepen. Echter wordt beschouwd dat de door het fotothermisch conversiemateriaal geabsorbeerde lichtenergie in warmte omgezet en het in een alkalisch medium oplosbare hars op het aan warmte blootgestelde gedeelte een verandering ondergaat anders dan een chemische verandering, zoals b.v. een verandering in conformatie, waarbij de oplosbaarheid bij dit gedeelte in alkali toeneemt zodanig dat een beeld door een alkali-ontwikkelaar kan worden gevormd."

5.11. Agfa heeft in de onderhavige procedure ingebracht dat thans de verklaring voor de werking van de uitvinding bij H-bruggen wordt gezocht. De licht-absorberende kleurstof zou voor belichting H-bruggen met de hoog-moleculaire verbinding (polymeer) vormen. Door deze H-bruggen tussen het polymeer en de kleurstof is het polymeer slecht oplosbaar in een alkalische oplossing. Door infrarood-laserbelichting verwarmt de licht-absorberende kleurstof, met als gevolg dat de H-bruggen zouden verbreken en het polymeer beter oplosbaar is (zie MvAiIA, 70-73, MvG, 71 en productie 28 Agfa).

5.12. Xingraphics c.s. stellen dat onduidelijk is of iets 'chemische verandering' is of niet. Ten aanzien van de verklaring stellen zij dat H-bruggen chemische verbindingen (kunnen) zijn en hierover niets bekend was ten tijde van indiening van de aanvraag (zie MvA/MvGiIA, 138, pleitnota Xingraphics c.s., 63 en productie 65 Xingraphics c.s.).

5.13. Naar oordeel van het hof zal de vakman die het octrooi bestudeert, hieruit opmaken dat de werking van de thermische drukplaten volgens de uitvinding van het octrooi nog niet

duidelijk was. Bij conventionele drukplaten waarbij met een film wordt gewerkt, ontleedt een fotozuurvormer onder invloed van UV-licht. Van de zng. ‘eerste generatie thermische platen’ uit de stand van de techniek weet de vakman dat fotozuurvormer ontleedt door verhitting door de infrarood-laserbelichting en vernetten de polymeren bij verhitting van de drukplaat, waarbij het zuur als katalysator werkt. Bij de bekende drukplaten uit de stand van de techniek betreft het chemische reacties waarbij één of meer covalente verbindingen worden verbroken of worden gevormd. De vakman zal op grond van de beschrijving en zijn algemene vakkennis onder ‘chemische verandering’ verstaan dat moleculen in de coating van de drukplaat ontleden zoals het ontleden van de fotozuurvormer, en/of nieuwe moleculen ontstaan, bijvoorbeeld carbonzuur of het vernetten van polymeren (hetgeen bij de uitvinding volgens het octrooi juist niet het geval zou zijn). Bij het ontstaan of verbreken van H-bruggen veranderen de moleculen niet; bij het ontstaan of verbreken van een H-brug tussen twee moleculen ontleden de moleculen niet en wordt ook geen nieuw molecuul gevormd. Anders dan Xingraphics c.s. hebben betoogd, is het hof van oordeel dat de gemiddelde vakman, het verbreken (of vormen) van H-bruggen niet als ‘een chemische verandering’ in de zin van het kenmerk zal beschouwen.

Het vaststellen van een chemische verandering

5.14. Voorts is tussen partijen in geding hoe een chemische verandering in de coating van een drukplaat kan worden geconstateerd.

5.15. Agfa stelt dat om een verschil in oplosbaarheid door hoofdzakelijk een niet-chemische verandering vast te stellen, de chemische samenstelling van een onbelichte plaat vergeleken kan worden met de chemische samenstelling van de plaat na belichting. Als beide chemische samenstellingen (binnen de experimentele fluctuaties) dezelfde zijn, dan is de verandering van de oplosbaarheid kennelijk hoofdzakelijk door een niet-chemische verandering veroorzaakt, aldus Agfa (zie MvG, 63).

5.16. Xingraphics c.s. stellen daarentegen dat vaststelling van het kenmerk dient te geschieden aan de hand van de ‘Reversible Property Test’ zoals beschreven in alinea’s [0031] en [0106] t/m [0108] van het octrooi (MvA/MvGiIA, 130 en 140). Daartoe wordt door Xingraphics c.s. een beroep gedaan op de verleningsgeschiedenis, waarin de gemachtigde van de aanvrager op 13 januari 2003 aan het Europees Octrooibureau heeft geschreven (zie productie 5 Xingraphics c.s., tab 21):

“The presence or absence of the feature “a change other than a chemical change” in the present invention can be recognized by detecting the presence of “a reversible phenomenon such that when a photosensitive composition of the present invention once irradiated, is heated around 50 °C for 24 hours, the alkali solubility of the exposed portion once increased immediately after the exposure, often returns to a state close to the state prior to the exposure” as described on page 8, lines 7-14 of the present application.”

5.17. Het hof is van oordeel dat de gemiddelde vakman die het octrooi heeft bestudeerd, de reversibiliteitstest uit het octrooi zeker zal overwegen als mogelijkheid voor zijn onderzoek of een drukplaat aan het kenmerk dat ‘de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering’ voldoet. Het octrooi schrijft echter niet dwingend voor dat dit de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken. De vakman zal ook andere mogelijkheden overwegen en bijvoorbeeld de samenstelling van de

coating van de drukplaat voor en na belichting vergelijken om te onderzoeken of een chemische verandering heeft plaatsgevonden (zoals ook Agfa heeft gedaan). Het vergelijken van samenstellingen is immers een aan de vakman algemeen bekende manier om een chemische verandering te detecteren. Om een chemische verandering in de coating van de drukplaat te onderzoeken zal de vakman die het octrooi heeft gelezen, ook overwegen om de samenstelling na belichten te vergelijken met de samenstelling voor belichting. De stelling van Xingraphics c.s. dat de reversibiliteitstest uit het octrooi de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken, wordt door het hof verworpen.

5.18. Agfa heeft de rapporten van twee onderzoeken overgelegd waarbij de samenstelling van FIT-platen na belichting wordt vergeleken met de samenstelling voor belichting om een chemische verandering in de FIT-platen te detecteren, zijnde:

- het 'Bekaert-rapport' van 11 december 2008 (productie 12 Agfa); en
- het 'Analysis Report' van 19 maart 2010 (productie 19 Agfa) met bijbehorend protocol (productie 18 Agfa).

Bekaert-rapport

5.19. Het Bekaert-rapport beschrijft een onderzoek van de chemische samenstelling van FIT-platen uitgevoerd door het bedrijf Bekaert te Zwevegem, België. Op blz. 1 van dit rapport staat onderaan:

“The best techniques to look to chemical changes are FTIR and UV/VIS measurement. FTIR is a fingerprint technique for the measurement of changes in chemical bonds. UV/VIS is a technique especially suited for detecting changes that can occur in dyes.”

Getest zijn een onbelichte en een belichte FIT-plaat en een onbelichte en een belichte P55 plaat van Agfa-Gevaert. De P55 platen – die chemisch veranderen – worden in de test gebruikt als controleplaten. Uit figuur 2 van het rapport betreffende de UV/Vis-analyse van de twee FIT-platen blijken (anders dan bij de P55 platen) de beide spectra over elkaar te liggen. In figuur 4 van het rapport hebben de IR-spectra van de twee FIT-platen bij de FTIR-analyse (anders dan bij de P55 platen) nagenoeg hetzelfde verloop. De conclusie van het Bekaert rapport op blz. 5 is: “The UV/Vis and FTIR measurement do not show difference in chemical composition between an exposed and an unexposed Xingraphics FIT-plate.”

5.20. Prof. Feijen, deskundige van Xingraphics, heeft op diverse punten van het rapport kritiek geuit (productie 27 Xingraphics c.s.). De UV/Vis-analyse zou niet gevoelig genoeg zijn om een chemische wijzigingen te detecteren, de FTIR-analyse zou beperkt zijn en bovendien op diverse punten een chemische wijziging aantonen. De heer dr. Koster, deskundige van Xingraphics, heeft verklaard dat de analyses niet afdoende zijn om de chemische verandering van een component X (hetgeen V30 bleek te zijn) in het fotogevoelige materiaal te detecteren (zie productie 42 Xingraphics en Atece). Prof. Schoenmaker, deskundige van Agfa, heeft de kritiek in zijn (eerste) verklaring weersproken (productie 20 Agfa).

Analysis Report

5.21. Agfa heeft daarop een nieuwe serie van analyses en tests opgezet in samenspraak met haar deskundige, prof. Schoenmaker. Voor het uitvoeren van de analyses en tests is een

protocol opgesteld. Xingraphics is uitgenodigd om op het protocol te reageren en wijzigingen voor te stellen. Tevens werd Xingraphics uitgenodigd om bij het uitvoeren van de analyses en tests aanwezig te zijn, om zich er van te kunnen vergewissen dat het protocol door Agfa wordt gevolgd (zie productie 40 Agfa en productie 36 Xingraphics c.s.). Door Agfa zijn de volgende analyse technieken voorgesteld (zie blz. 2 en 3 van voornoemd protocol):

- 'High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)';
- 'Gel-Permeation Chromatography (GPC)';
- 'Pyrolysis Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (Py-GC-MS)';
- 'Reflection-Absorption Spectroscopy';
- 'Liquid Chromatography coupled to Mass Spectrometry (LC-MS)';
- 'Fourier-Transform InfraRed spectroscopy (FTIR)'; en
- 'Nuclear-Magnetic-Resonance (NMR) spectroscopy'.

De verschillende analyses worden in de (eerste) verklaring van de prof. Schoenmakers toegelicht (productie 20 Agfa). Het zou een aanpak betreffen waarbij meerdere analyses hetzelfde op verschillende manier zouden moeten aantonen.

Xingraphics c.s. hebben niet inhoudelijk gereageerd op het vooraf toegestuurde protocol en hebben op 18 februari 2010 de uitnodiging om de uitvoering van de experimenten bij te wonen (zonder opgaaf van reden) afgeslagen (productie 41 Agfa).

5.22. De analyses zijn in maart 2010 uitgevoerd. Het rapport van de resultaten van voornoemde analyses zijn overgelegd als productie 19 van Agfa en is mede ondertekend door haar deskundige, prof. Schoenmakers. Prof. Schoenmaker heeft in zijn verklaring de resultaten geïnterpreteerd (productie 20 Agfa). Prof. Schoenmakers verklaart dat de resultaten van de verschillende analysetechnieken ieder afzonderlijk laten zien dat er op geen enkele manier enig significant verschil kan worden vastgesteld tussen de chemische samenstelling van onbelichte FIT-platen en die van belichte FIT-platen. De diagrammen en spectra van alle analysetechnieken voor en na de belichting zijn nagenoeg identiek (zie MvG, 124–125; productie 20 Agfa, par. 44–45).

De azo-verbinding 'V30'

5.23. Xingraphics c.s. betogen dat in de FIT-platen een chemische verandering plaatsvindt die van invloed is op de oplosbaarheid (zie MvA/MvGiA, 43). Aan de coating van de FIT-platen is de azo-verbinding 2-(carbamoyl-azo)-isobutyronitril, welke wordt verhandeld onder de naam 'V30', toegevoegd, welke volgens Xingraphics c.s. bij belichting een chemische reactie zou geven (MvA/MvGiA, 169-170). V30 is volgens Xingraphics c.s. een veel gebruikte stof om de oplosbaarheid van polymeren in positieve fotogevoelige samenstellingen te verhogen (MvA/MvGiA, 173, zie ook productie 74 Xingraphics c.s. waaruit blijkt dat V30 de oplosbaarheid vergroot), welke een 'Self Accelerating Decomposition Temperature' van 90 graden Celsius heeft (zie bladzijde 4 van de Material Safety Data Sheet, productie 78 Xingraphics en Atece). V30 zou aan te merken zijn als een katalysator en chemisch ontleden tijdens belichting (MvA/MvGiA, 172, pleitnota Xingraphics c.s., 65). Volgens Xingraphics c.s. is het zeer wel mogelijk dat maar een zeer beperkt gedeelte van de V30 bestraald wordt en uiteenvalt (namelijk in de toplaag van de coating waar de warmte in de plaat tot wel duizend graden Celsius zou kunnen oplopen (zie MvA/MvGiA, 178, onder h) en dat dit zo weinig is, dat in de spectra van de analyses slechts geringe variaties (pieken) te zien zouden zijn (pleitnota Xingraphics c.s., 77).

Verweer tegen Analysis Report

5.24. Xingraphics c.s. hebben voorts de juistheid van de onderzoeken van Agfa uit maart 2010 bestreden (MvA/MvGiA, 178). De platen zouden onvoldoende sterk zijn belicht en V30 zou uitsluitend gedetecteerd zijn in de NMR-analyse. Voorts zou NMR een onbetrouwbare techniek zijn voor kwantificering, de extractiemethode zou niet zijn gekwantificeerd en lokale veranderingen zouden onopgemerkt blijven.

5.25. Agfa heeft deze punten bestreden (MvAiA, 87). Allereerst merkt zij op dat het grotendeels punten betreft die Xingraphics c.s. naar voren hadden kunnen brengen toen zij het onderzoeksprotocol voorgelegd kregen, hetgeen zij toen niet hebben gedaan. Agfa heeft voorts aangevoerd dat V30 niet alleen met de twee NMR-analyses is gedetecteerd, maar tevens met de FT-IR, de Py-GC-MS en de LC-MC analyses is gevonden. NMR zou niet ongeschikt zijn voor kwantificering. Als immers een stof ontbindt, zullen volgens Agfa de NMR-pieken die karakteristiek zijn voor die betreffende stof, dalen (of zelfs verdwijnen) en zullen bovendien nieuwe pieken die karakteristiek zijn voor de afbraakproducten er bij komen, hetgeen volgens Agfa niet is vastgesteld tijdens de analyses. In het rapport is voorts aangegeven dat de geïnduceerde temperatuursverhoging in de platen tijdens belichting te kort is om afbraak van V30 te bewerkstelligen. Onderaan blz. 5 van het Analysis Report (productie 19 Agfa) staat:

“However, decomposition of azo groups typically requires prolonged heating; it is therefore unlikely to occur during the extremely short temperature shock (microsecond time domain) which is induced by the scanning infrared laser.”

Beoordeling door het hof

5.26. Agfa heeft blijkens haar ‘Analysis Report’ diverse, verschillende analyses uitgevoerd om de chemische samenstelling van de FIT-platen voor en na infrarood laserbelichting te vergelijken. De resultaten van alle analyses duiden erop dat geen chemische verandering plaatsvindt.

5.27. Xingraphics c.s. hebben aangevoerd dat het wetenschappelijk onmogelijk is om op deze wijze de afwezigheid van een chemische verandering te bewijzen. Zelfs met een groot aantal bevestigende experimentele uitkomsten kan de waarheid van de hypothese dat er geen chemische verandering is, niet worden bewezen. Xingraphics c.s. voeren aan (onder aanhaling van Karl Popper) dat een enkel tegenvoorbeeld logischerwijze beslissend is om een hypothese te ontkrachten (zie MvA/MvGiA, 178, onder a; pleitnota Xingraphics c.s., 62).

5.28. Naar oordeel van het hof had het op de weg van Xingraphics c.s. gelegen om dit tegenvoorbeeld dan ook te geven. Xingraphics c.s. hebben slechts het vermoeden geponeerd dat V30 chemisch ontleedt, doch hebben geen resultaten van analyses of experimenten overlegd, waaruit blijkt dat in de FIT-platen V30 daadwerkelijk ontleedt. Het hof zal dan ook uitgaan van de deugdelijkheid van het ‘Analysis Report’ van Agfa, waarin de resultaten van alle analyses erop wijzen dat er geen chemische verandering heeft plaatsgevonden in de FIT-platen.

Reversibiliteitstest: de eerste reversibiliteitstest van Xingraphics

5.29. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de onderhavige maatregel kan worden vastgesteld aan de hand van de reversibiliteitstest zoals beschreven in het octrooi, en dat uit deze test

blijkt dat de FIT-platen hieraan niet voldoen en dus een chemische verandering ondergaan.

5.30. De reversibiliteitstest staat beschreven in alinea's [0031] en [0106] t/m [0108] van het octrooi (zie MvA/MvGiIA, 140). In alinea [0031] staat dat een plaat na belichting en verhitting tot 55 °C gedurende 20 uur, terugkeert tot een staat "close to its original state", zijnde volgens Xingraphics c.s. een onbelichte staat. In alinea [0108] van het octrooi staat de test beschreven aan de hand waarvan er kan worden vastgesteld of sprake is van een chemische verandering (zie de verklaring van de gemachtigde tijdens de verleningsprocedure in r.o. 5.16). In het octrooi staat beschreven dat de drukplaten in de test belicht worden met 200 mJ/cm² (blz. 54, regel 12; alinea [0107]) en ontwikkeld zijn in een verdunde ontwikkelaar gedurende 30 seconden (blz. 54, regels 15 en 16 jo. blz. 40, regels 24-28; alinea [0107] jo. [0074]). Zonder warmtebehandeling is na ontwikkelen de gehele coating opgelost. Echter na een warmtebehandeling blijft blijkens tabel 9 van het octrooi een laag achter met een overblijfsel verhouding (afhankelijk van de samenstelling van de lichtgevoelige laag) tussen 37% en 87% (de 'film remaining ratio X'), hetgeen volgens het octrooi een maat is voor de reversibiliteit.

5.31. Xingraphics c.s. hebben de FIT-platen aan de reversibiliteitstest volgens het octrooi onderworpen (zie MvA/MvGiIA, 141 en productie 24 Xingraphics c.s.). De 'film remaining ratio's X', afgebeeld in de tabel op blz. 6 van productie 24 Xingraphics c.s., blijven steeds dicht bij nul (tussen 1,0% en 3,0%). De FIT-platen keren volgens Xingraphics c.s. niet terug tot een staat "close to its original state". De deskundigen van Xingraphics c.s., prof. Feijen en dr. Koster, bevestigen dit (zie producties 27 en 28 Xingraphics c.s.). Xingraphics c.s. komen op grond van de test volgens het octrooi tot de slotsom dat er geen sprake is van een substantiële reversibiliteit in de FIT-platen die duidt op een niet-chemische verandering (pleitnota Xingraphics c.s., 17).

5.32. Agfa heeft gesteld dat de reversibiliteitstest volgens het octrooi niet zonder meer kan worden toegepast op de FIT-platen. Xingraphics heeft de FIT-platen belicht met de in het octrooi vermelde belichtingsintensiteit van 200 mJ/cm² in plaats van de voor FIT-platen voorgeschreven belichtingsenergie van 100 tot 120 mJ/cm². Bovendien acht Agfa de ontwikkelaar te sterk.

5.33. Het hof is met Agfa van oordeel dat de test uit het octrooi niet zonder enige aanpassing geschikt is om verschillende coatings van drukplaten te onderzoeken op reversibiliteit. De vakman weet op basis van zijn algemene vakkennis dat het oplossen van de belichte delen van de coating van diverse factoren afhangt, waaronder:

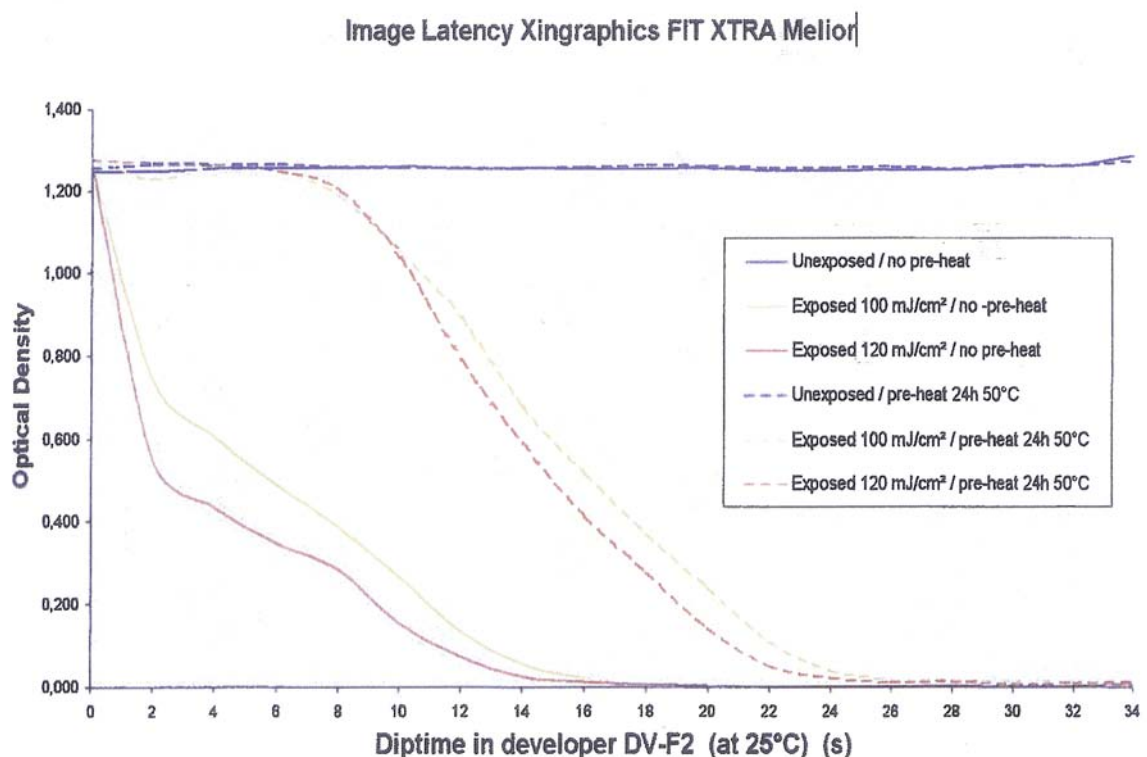
- de ontwikkeltijd (hoe langer in de ontwikkelaar, des te meer de belichte laag oplost);
- de samenstelling van de ontwikkelaar (hoe agressiever de ontwikkelaar, des te sneller de belichte delen oplossen); en
- de samenstelling van de coating (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een oplosbaarheidsremmer reduceert de oplossnelheid).

De vakman die het octrooi bestudeert, begrijpt dat de parameters van de reversibiliteitstest niet onverminderd van toepassing zijn op iedere drukplaat. Afhankelijk van de samenstelling van de coating en de kracht van de ontwikkelaar zal de vakman in zijn onderzoek naar de reversibiliteit de ontwikkeltijd eenvoudig aanpassen.

Reversibiliteitstests: de reversibiliteitstest van Agfa

5.34. Agfa heeft – naar zij aangeeft: ten overvloede – ook een reversibiliteitstest uitgevoerd

en daarin onderzocht of, en zo ja, in welke mate het effect van het verloop van het latente beeld optreedt bij de FIT-platen. In haar 'Analysis Report' van maart 2010 (productie 19 Agfa) heeft Agfa het verloop van de optische dichtheid van de coating van FIT-platen in de tijd gemeten. De figuur met de onderzoeksresultaten uit par. 3.1 op blz. 6 is hieronder afgebeeld. Blijkens de legenda in de figuur betreffen de doorgetrokken lijnen drukplaten die niet zijn verhit en de onderbroken lijnen platen drukplaten die gedurende 24 uur zijn verhit op 50 °C. De horizontale lijnen blijken de niet-belichte delen van de drukplaat te betreffen. De twee paar dalende lijnen betreffen het verloop van de optische dichtheid van de coating in de tijd van de delen die met 120 mJ/cm² (steeds de rode, onderste lijn) respectievelijk 100 mJ/cm² (steeds de (slecht zichtbare) gele, bovenste lijn) zijn belicht.



Xingraphics kwam in haar tweede reversibiliteitsonderzoek tot nagenoeg hetzelfde verloop, zie de tweede figuur in par. 5.3 (blz. 18) van het Test Report "Influence of Illumination, Heat Treatment and "V30" on Xingraphics FIT Xtra Melior Thermal CTP Plates", opgesteld door de deskundige van Xingraphics, prof. Berchtold (productie 74 Xingraphics c.s.). Voornoemde figuur in par. 5.3 laat tevens zien dat een belichtingsintensiteit van 200 mJ/cm² voor de reversibiliteit weinig verschil maakt (zie pleitnota Xingraphics c.s., 24). De betreffende figuur bevestigt de resultaten van de eerste reversibiliteitstest van Xingraphics: ook een FIT-plaat met een warmtebehandeling is na 30 seconden geheel ontwikkeld.

Agfa heeft op basis van haar onderzoeksresultaten gesteld dat in de FIT-platen het latente beeld verloopt. Doordat de oplosbaarheid van de belichte, verhitte delen kleiner is dan de oplosbaarheid van de belichte, niet verhitte delen, is Agfa van mening dat de plaat voldoet aan de formule $B < A$ zoals beschreven in alinea [0031] van het octrooi. Ook op basis van deze resultaten kan volgens Agfa worden geconcludeerd dat er sprake is van een niet-chemische verandering.

5.35. Xingraphics c.s. bestrijden de conclusie van Agfa en stellen dat er geen sprake is van een ‘reversible phenomenon’ (zie MvA/MvGiIA, 153), omdat de thermisch behandelde platen niet terugkeren naar hun oorspronkelijke staat. Als dat het geval zou zijn, zouden de onderbroken lijnen in hoge mate dicht tegen de horizontale, blauwe lijn moeten aanliggen volgens Xingraphics c.s. (zie MvA/MvGiIA, 156 en 163). Nu dit niet het geval is, is er geen sprake van dat de FIT-platen terugkeren naar een staat “close to their original state”. De film remaining ratio’s op tussenliggende tijdstippen zouden volgens Xingraphics c.s. bovendien niet relevant zijn omdat het octrooi slechts een ontwikkeltijd van 30 seconden voorschrijft. Als over een periode van 300 seconden wordt gekeken, zie productie 82 Xingraphics c.s., blijkt voorts de verschuiving door verhitting marginaal te zijn (pleitnota Xingraphics c.s., 44 en blz. 5 van de verklaring van prof. Jenneskens, productie 77 Xingraphics c.s.). Prof. Feijen, deskundige van Xingraphics c.s., meende dat het door Agfa waargenomen verschijnsel het gevolg was van uitdrogen van de drukplaat (MvA/MvGiIA, 157).

5.36. Agfa heeft in reactie op de opmerking van prof. Feijen, een extra proef gedaan in een speciaal gesloten zak, waardoor uitdrogen onmogelijk was (zie MvG, 140 en productie 45 Agfa). Uit de extra proef blijkt volgens Agfa dat het effect in een gesloten zak juist sterker optreedt (zie de figuur in productie 45 Agfa).

Beoordeling door het hof

5.37. Het hof is van oordeel dat aan Xingraphics c.s. kan worden toegegeven dat door verhitting de plaat niet terugkeert naar een staat “close to its original state”. Dit is blijkens de figuur slechts de eerste paar seconden het geval; daarna begint de (belichte en verhitte) coating op te lossen, terwijl de onbelichte coating nog niet (of nauwelijks) oplost.

5.38. De vakman die het octrooi bestudeert zal echter uit de beschrijving niet opmaken dat de drukplaten na verwarming weer volledig terugkeren tot een staat als ware de plaat onbelicht. Dit blijkt hem reeds uit tabel 9 van het octrooi, waar een ‘film remaining ratio X’ van 37% is gemeten. In alinea [0102] staat immer ook: “The phenomenon of increased solubility formed at a portion exposed to a laser readily *diminishes* or disappears by heat treatment.” (cursivering hof) en in alinea [0109] staat: “the exposed portion partly remained”. De vakman zal hieruit opmaken dat de oplosbaarheid soms slechts alleen vermindert door de warmtebehandeling. De vakman zal derhalve een ‘film remaining ratio X’ van 100% (dus gelijk de onbelichte plaat), anders dan Xingraphics c.s. stellen, niet verwachten op grond van de beschrijving.

5.39. Op blz. 9 van de beschrijving (alinea [0031] van het Engelstalige octrooischrift) staat:

“Een dergelijk effect is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verandering anders dan een chemische verandering. Dit wordt verondersteld b.v. voor een omkeerbaar verschijnsel zodanig dat wanneer een lichtgevoelige samenstelling die toegepast is in de onderhavige uitvinding, eenmaal bestraald is en tot een temperatuur van ongeveer 50°C gedurende 24 uur wordt verhit, de oplosbaarheid in alkali van het blootgestelde gedeelte eenmaal verhoogd onmiddellijk na blootstelling vaak tot de toestand die het dichtst staat bij de toestand voorafgaande aan de blootstelling vaak terugkeert. Dus maakt de onderhavige uitvinding gebruik van een positieve lichtgevoelige samenstelling omvattende een fotothermisch conversiemateriaal en een in alkali oplosbaar hars dat een kenmerk bevat weergegeven door $B < A$, waarbij A de

oplosbaarheid is in de alkalische ontwikkelaar aan een blootgesteld deel van de samenstelling en B de oplosbaarheid in alkali is na verhitting van het blootgestelde gedeelte.”

Hieruit zal de vakman opmaken dat indien de oplosbaarheid vermindert door de thermische behandeling, dit een indicatie is dat de toename van de oplosbaarheid na belichting is toe te schrijven aan een niet-chemische verandering. Een (foto-)chemische reactie impliceert immers het verbreken en/of vormen van één of meer covalente verbindingen, hetgeen naar vakman weet in de regel een irreversibel proces is in een droge matrix zoals een coating van een drukplaat (productie 28 Agfa). Een warmtebehandeling na een chemische verandering zal de oplosbaarheid van de coating niet of nauwelijks veranderen. Zoals uit blz. 9 van de beschrijving (alinea [0031] van het Engelstalige octrooischrift) blijkt, is vermindering van de oplosbaarheid een indicatie dat er sprake is van een verandering, anders dan een chemische verandering. Zie ook blz. 56 van de beschrijving (alinea [0109] van het Engelstalige octrooischrift) waar staat:

“(…) was de oplosbaarheidseigenschap aanmerkelijk gereduceerd (…). Dit geeft aan dat in laatstgenoemde geval de verandering toe te schrijven is aan enige thermische fysische veranderingsmechanisme anders dan een fotochemische verandering.”

Voor het onderzoek of er sprake is van een niet-chemische verandering, leert het octrooi de vakman dat door verwarming van de drukplaat gedurende enkele uren (50°C gedurende 24 uur dan wel 55°C gedurende 20 uur) de oplosbaarheid vermindert. Dit is verkort weergegeven in alinea [0031] met de vergelijking $B < A$. (In geval van een chemische verandering, zou de oplosbaarheid niet zijn veranderd na verwarming.)

5.40. Naar oordeel van het hof tonen de onderzoeksresultaten van zowel Agfa (par. 3.1 van productie 19 Agfa) als van Xingraphics (de tweede figuur in par. 5.3 van productie 74 Xingraphics c.s.), dat de oplosbaarheid van FIT-platen verkleint door de warmtebehandeling, hetgeen indiceert dat er sprake is van een niet-chemische verandering.

Slotsom

5.41. Op grond van de resultaten van de chemische analyses van de lichtgevoelige laag van de FIT-plaat voor en na belichting met een infraroodlaser en de resultaten van het onderzoek naar de reversibiliteit van de verhoging van de oplosbaarheid, acht het hof door Agfa bewezen dat de FIT-platen voldoen aan het kenmerk “dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is” uit conclusie 1 van het octrooi.

KENMERK II): GEEN GEVOELIGHEID TEN OPZICHTE VAN ULTRAVIOLET LICHT

Inleidende opmerkingen

5.42. Tussen partijen is verder in geding of de FIT-platen voldoen aan het kenmerk “geen gevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht” uit conclusie 1.

5.43. Agfa heeft gesteld dat de FIT-platen hieraan voldoen. Zij heeft daarbij gewezen op brochures van de FIT-platen (productie 33 Agfa), de ‘Product Reference Manual’ voor de FIT-platen (blz. 15 van productie 36 Agfa) en een Duitse productomschrijving (productie 37 Agfa), waarin steeds staat vermeld dat de FITplaten bij daglicht kunnen worden gebruikt.

Voorts heeft Agfa in maart 2010 een ‘Daylight Sensitivity Test’ uitgevoerd, waarin een FIT-plaat gedurende 5 uur met twee witte TL-lampen van 40W belicht is op een afstand van 1,5 meter (zie blz. 16 en 17 van productie 18 Agfa), welke overeenkomt met de test beschreven in alinea [0113] van het octrooi. Het resultaat van deze test (zie blz. 7 van productie 19 Agfa) toont volgens Agfa aan dat de oplosbaarheid van de FIT-platen niet zou zijn beïnvloed door de TL-belichting. Bovendien heeft Agfa aangegeven dat zij in haar analyses geen enkele UV-gevoelige stof heeft aangetroffen (pleitnota Agfa, 24).

5.44. Xingraphics c.s. betwisten dit en stellen dat de FIT-platen UV-gevoelig zijn (zie MvA/MvGiA, 42 en 97). Xingraphics c.s. stellen daarbij voorop dat het kenmerk absoluut is geformuleerd en het kenmerk het volledige UV-bereik uitsluit (MvA/MvGiA, 98). De juiste uitleg van het kenmerk zou zijn dat er sprake moet zijn van een absolute ongevoeligheid voor UV-licht, althans een ongevoeligheid voor UV-licht die langdurig gebruik in wit licht mogelijk maakt (MvA/MvGiA, 109).

5.45. Xingraphics c.s. hebben vier rapporten overgelegd waaruit zou blijken dat de FIT-platen UV-gevoelig zijn:

- het rapport “Sensitivity of Xingraphics FIT plates to UV light” van 22 december 2008 (prod. 25 Xingraphics c.s.). In dit onderzoek worden de FIT-platen belicht in een UV-frame. Naarmate de blootstelling aan het UV-licht langer duurt, neemt de oplosbaarheid van de coating toe, hetgeen gevoeligheid voor UV-straling impliceert;
- het rapport “Untersuchungen zur Xingraphics Druckplatte” van prof. Berchtold uitgevoerd op 9 april 2010 (productie 44 Xingraphics c.s.), waarbij FIT-platen op 30 cm afstand met een solariumlamp worden belicht gedurende 20, 40 en 60 minuten. De belichtingen gedurende 40 en 60 minuten onder de solariumlamp zouden de gevoeligheid voor UV-licht aantonen;
- het “Analytical report” van TNO, verstuurd door dr. Koster op 11 april 2010 (productie 45 Xingraphics c.s.), waarbij een FIT-plaat een uur lang buiten in direct zonlicht is gehangen. Het onderzoeksresultaat was dat de plaat donkerder van kleur werd en derhalve gevoeligheid zou bezitten voor zonlicht;
- het rapport “Test Report Influence of Illumination, Heat Treatment and “V30” on Xingraphics FIT Xtra Melior Thermal CTP Plates” van prof. Berchtold, gedateerd op 24 januari 2012 (productie 74 Xingraphics c.s.), waarbij de ontwikkelsnelheid over een periode van 250 seconden wordt gemeten van:
 - (a) een FIT-plaat die niet is belicht;
 - (b) een FIT-plaat die is belicht gedurende 4 uur in een ‘JUST Color Communicator Box’ met een D50 lichtbron;
 - (c) een FIT-plaat die is belicht met daglicht achter een raam gedurende 4 uur op een bewolkte dag (zie pleitnota Xingraphics c.s., 95); en
 - (d) een FIT-plaat die is belicht gedurende 4 uur in een ‘JUST Color Communicator Box’ met een D50 lichtbron en een UV-lichtbron.

Uit figuur 2 op blz. 4 van het rapport (zie tevens par. 5.1, test 66 en par. 5.2, tests 67-69 en bijbehorende figuren op blz. 15 en 16) blijkt de oplossnelheid steeds iets toe te nemen in de volgorde van (a) naar (d). Prof. Berchtold trekt de conclusie dat de oplosbaarheid van FIT-platen afhangt van de belichtingsniveau en dat de FIT-platen gevoelig zijn voor daglicht.

5.46. Voorts wijzen Xingraphics c.s. er op dat het octrooi in alinea’s [0006], [0012] en [0013] documenten uit de stand van de techniek noemt waarin drukplaten worden geopenbaard die ongevoelig zijn voor zwak UV-licht en in wit licht kunnen worden gebruikt.

Indien het hof Agfa's uitleg van het kenmerk zou volgen en het octrooi geldig zou worden geacht, dan nog zou er volgens Xingraphics c.s. geen sprake zijn van inbreuk. Zij doen hiervoor een beroep op het Gilette-verweer, nu het voordeel dat de drukplaten in daglicht gebruikt kunnen worden reeds bekend was in de stand van de techniek.

5.47. Agfa heeft gesteld dat de experimenten van Xingraphics c.s. voortvloeien uit een onjuiste uitleg van het kenmerk en derhalve niet relevant zijn. De vakman zal het kenmerk op grond van artikel 53 lid 2 Row 1995 lezen als ongevoelig voor normaal in een drukkerij aanwezig licht waarin UV-straling zit, zodat niet onder geel veiligheidslicht behoeft te worden gewerkt. De testen van Xingraphics c.s. hebben volgens Agfa alle geen betrekking op de lichtomstandigheden in een drukkerij.

5.48. Met betrekking tot de testresultaten uit het rapport van prof. Berchtold uit januari 2012, meent prof. Schoenmaker dat binnen de normale ontwikkeltijd voor FIT-platen van 30 seconden, de drukplaat nog steeds een beeld met hoog contrast zal geven en dat dus de plaat ook na 4 uur belichting bruikbaar is gebleven (zie par. 11 en 12 in tweede verklaring prof. Schoenmaker; pleitnota Xingraphics c.s., 96). Xingraphics c.s. hebben dit bestreden en menen dat de plaat niet bruikbaar meer is. Een kleine toename van de oplosbaarheid resulteert volgens Xingraphics c.s. voor rasterafbeelding in onaanvaardbare resultaten. De grenzen van de rasterpuntjes zouden vervagen, wat op hetzelfde neer zou komen als dat de omvang van individuele rasterpunten krimpt (zie pleitnota Xingraphics c.s., 96).

Uitleg kenmerk ii)

5.49. De gemiddelde vakman weet dat conventionele drukplaten gevoelig zijn voor UV-straling dat in wit licht zoals TL-licht zit of in het daglicht dat een drukkerij via ramen naar binnen komt. Ramen houden maar een deel van het UV-licht dat in het daglicht zit tegen. Vanwege de gevoeligheid voor het UV in dit licht weet de vakman dat conventionele drukplaten onder geel licht (ook wel aangeduid als veiligheidslicht) moeten worden gehanteerd.

5.50. De vakman zal het kenmerk lezen in het licht van de beschrijving (zie r.o. 5.6). Met betrekking tot de UV-gevoeligheid zijn in de beschrijving de in r.o. 4.5 aangehaalde passages van belang. De vakman zal uit deze passages opmaken dat de drukplaten volgens de uitvinding, anders dan de bekende drukplaten uit de stand van de techniek, niet onder geel veiligheidslicht (waaruit het UV-licht is gefilterd) behoeven te worden gehanteerd, maar kunnen worden gehanteerd onder wit licht waarin enige UV-straling zit. De vakman zal het kenmerk zo begrijpen dat de drukplaten volgens de uitvinding kunnen worden gehanteerd onder het normale in een drukkerij aanwezige licht.

5.51. De vakman weet uit zijn algemene vakkennis dat onder UV-straling straling met een golflengte van 10 tot 400 nm wordt verstaan en dat de UV-straling met een golflengte korter dan ongeveer 300 nm door de atmosfeer uit het zonlicht wordt gefilterd. Met dergelijke UV-licht (dat schadelijk is voor organisch materiaal en mensen (MvG, 47)) kan alleen in bijzondere omgeving worden gewerkt, zoals bijvoorbeeld in vacuüm of in een omgeving van pure stikstof (MvA/MvGiA, 75, MvAiA, 20). Omdat hierover in het octrooi niets wordt gezegd, zal de vakman na bestudering van het octrooi de maatregel niet absoluut interpreteren. De stelling van Xingraphics c.s. dat het kenmerk absoluut dient te worden uitgelegd, wordt door het hof verworpen.

Testresultaten Xingraphics

5.52. Het testrapport “Sensitivity of Xingraphics FIT plates to UV light” van 22 december 2008 (productie 25 Xingraphics c.s.) acht het hof met Agfa niet relevant. De belichting in een ‘UV vacuum frame’ met 3 kW (zeer felle) hogedruk kwiklampen waarin gewoonlijk conventionele drukplaten worden ontwikkeld, acht het hof onvergelijkbaar met normaal wit licht in een drukkerij en het UV-licht dat daarin zit. Hetzelfde geldt voor het testrapport “Untersuchungen zur Xingraphics Druckplatte” van prof. Berchtold van 9 april 2010 (productie 44 Xingraphics c.s.). Het licht afkomstig van een solariumlamp valt eveneens niet te vergelijken met normaal wit licht in een drukkerij en het UV-licht dat daarin zit. Het “Analytical report” van TNO uitgevoerd op 9 april 2010 leert slechts dat FIT-platen onder invloed van direct zonlicht na een uur verkleuren. In een drukkerij straalt in de regel geen direct zonlicht binnen, maar komt zonlicht alleen via ramen naar binnen. Het “Test Report Influence of Illumination, Heat Treatment and “V30” on Xingraphics FIT Xtra Melior Thermal CTP Plates” van prof. Berchtold, gedateerd op 24 januari 2012 (productie 74 Xingraphics c.s.), beschrijft onder meer het effect van het belichten van FIT-platen in een “JUST Color Communicator Box with D50 light source” respectievelijk “with new D50 light source (ISO 3664:2009) including UV-Light” (zie par. 1.1 en 1.2 van dit rapport). Xingraphics c.s. hebben niet duidelijk gemaakt hoe dit licht in deze box overeenstemt met normaal wit licht in een drukkerij. De box wordt immers gebruikt door een drukker omdat het juist ander licht biedt (en met veel hogere intensiteit) dan het normale licht in een drukkerij. Het hof acht derhalve de resultaten die zijn verkregen met de ‘JUST Color Communicator Box’ eveneens niet relevant.

5.53. Laatstgenoemd rapport beschrijft voorts de belichting van een FIT-plaat in een laboratorium op een bewolkte dag in januari (zie par. 1.1 van het rapport). Daarbij lag de drukplaat horizontaal op een tafel 50 cm verwijderd van het raam in Noord-Zuid-richting gedurende 11 uur tot 15 uur op een bewolkte dag in januari (zie pleitnota Xingraphics c.s., 95). Naar oordeel van het hof zal dit licht vergelijkbaar zijn met het licht dat binnenvalt via ramen in een drukkerij. De resultaten van de test staan in paragraaf 1.2 waarbij wordt vergeleken met een referentie FIT-plaat die niet in licht heeft gelegen. De gemeten data staan voor de referentieplaat in par. 5.1 (test 66) en voor de met raamlicht belichte plaat in par. 5.2 (test 69). 30 Seconden is de standaard ontwikkeltijd van een FIT-plaat. Derhalve dient te worden gekeken in de tabel met de testresultaten bij 30 seconden. Bij de referentie plaat (test 66) blijkt de optische dichtheid van de niet met infraroodlaser belichte delen af te nemen van 1,04 naar 0,93; bij de met raamlicht belichte plaat (test 69) is er een afname van 1,03 naar 0,87. (De met infraroodlaser belichte delen waren op beide platen na 20 seconden reeds opgelost.) Uit deze testresultaten komt naar oordeel van het hof niet het beeld naar voren dat de FIT-platen door belichting achter een raam onbruikbaar zouden zijn geworden.

5.54. Het kenmerk ‘geen gevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht’ ziet erop dat de werkwijze volgens conclusie 1 – anders dan met platen uit de stand van de techniek – niet langer onder geel veiligheidslicht zonder ultraviolet licht hoeft te worden uitgevoerd. FIT-platen behoeven eveneens niet onder geel veiligheidslicht te worden gehanteert, hetgeen blijkt uit de ‘Product Reference Manual’ voor de FIT-platen (blz. 15 van productie 36 Agfa) waarin staat dat deze daglicht stabiel zijn. De test van Xingraphics met via een raam binnenvallend daglicht bevestigt dit. Uit de door Agfa uitgevoerde test volgens alinea [0113] van het octrooi blijkt dat FIT-platen kunnen worden gebruikt onder TL-verlichting welke (naar de vakman weet) UV-licht bevat. Het hof komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat FIT-platen onder in een drukkerij aanwezig wit licht met daarin UV-straling

kunnen worden gebruikt en derhalve FIT-platen voldoen aan het kenmerk “geen gevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht”.

Gillette-verweer

5.55. Dat dit specifieke kenmerk van de conclusie bekend zou zijn uit een van de Haley octrooipublicaties, is niet relevant voor de inbreuk, hetgeen Agfa terecht heeft aangevoerd (MvAiIA, 23). Xingraphics c.s. hebben niet gemotiveerd waarom de FIT-platen niet inventief zijn t.o.v. een van de Haley-octrooipublicaties. Het aangevoerde Gillette-verweer (MvA/MvGiIA, 120) wordt door het hof als ongemotiveerd verworpen.

KENMERK III): EEN LICHT-ABSORBERENDE KLEURSTOF

5.56. Agfa heeft met betrekking tot de licht-absorberende kleurstof gewezen op de gebruiksaanwijzing van Xingraphics waarin staat dat de FIT-platen infrarood licht van 830 nm absorberen. Dit blijkt volgens Agfa ook ondubbelzinnig uit figuur 6 van Agfa's analyserapport, dat een duidelijke absorptiepiek in het geclaimd bereik toont. Uit de chemische analyses van Agfa (productie 19 Agfa) is volgens Agfa gebleken dat de FIT-platen een eerste kleurstof omvatten die onder andere bekend staat onder de handelsnaam 'ADS830AT' en een tweede kleurstof die bekend is onder de naam 'KF654 B PINA'. Het enige verschil tussen ADS830AT en S-53 (het structurele analoog uit het octrooi) is volgens Agfa dat bij S-53 aan de stikstofatomen een ethylgroep is verbonden in plaats van een methylgroep. Dit zou voor de absorptie niet van belang zijn, omdat de absorptie zou worden bewerkstelligd door de ketens van alternerende enkel/dubbel-bindingen, gevormd door de koolstofatomen tussen de beide stikstofatomen. Op grond hiervan stelt Agfa dat de lichtgevoelige samenstelling van FIT-platen licht-absorberende kleurstof omvat met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm (zie MvG, 106-114).

5.57. Xingraphics c.s. hebben aangevoerd dat Agfa eerst bewijs dient te leveren dat de enige manier om de gewenste verandering in oplosbaarheid van de hoogmoleculaire verbinding te krijgen, het opnemen van de kleurstof is (MvAiIA, 185). Xingraphics c.s. hebben voorts de structuurformule die Agfa had opgenomen in haar memorie als chemisch onmogelijk bestempeld. Voorts achten Xingraphics c.s. het niet voldoende voor Agfa om op te merken dat een verbinding “bijna identiek” is aan een andere verbinding om te kunnen concluderen dat zij dezelfde lichtabsorberende eigenschappen bezit.

5.58. Het hof stelt vast dat Xingraphics c.s. niet hebben bestreden dat de FIT-platen de twee kleurstoffen bekend onder de namen 'ADS830AT' respectievelijk 'KF654 B PINA' omvatten. Xingraphics c.s. hebben slechts het verweer gevoerd dat de verkeerde structuurformule zou zijn afgebeeld. Bovendien staat in het brochuremateriaal van de FIT-platen dat deze infrarood licht van 830 nm absorberen. Het hof komt op grond hiervan tot het oordeel dat de FIT-platen aan het kenmerk dat de lichtgevoelige samenstelling een licht-absorberende kleurstof omvat met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van het golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm.

KENMERK IV): HOOG-MOLECULAIRE VERBINDING

5.59. Uit de chemische analyses van Agfa (productie 19 Agfa) is volgens Agfa gebleken dat de lichtgevoelige laag van de FIT-platen als eerste polymeer een novolak omvatten en als

tweede polymeer een polyvinylacetaal (zie MvG, 105). Daarmee acht Agfa bewezen dat de lichtgevoelige laag van de FIT-platen een hoog-moleculaire verbinding als component omvat.

5.60. Xingraphics c.s. voeren als verweer aan dat Agfa geen bewijs heeft geleverd waaruit blijkt dat FIT-platen voldoen aan de eis dat de oplosbaarheid van de hoog-moleculaire verbinding in een alkalische ontwikkelaar te veranderen is voornamelijk door een verandering die geen chemische verandering is door middel van een lichtstraal van de aangegeven intensiteit. De vraag zou niet zijn of de harsen die in de FIT-platen worden gebruikt, novolak bevatten of daaruit bestaan, maar of de FIT-platen aan de vereisten van de conclusie voldoen (zie MvA/MvGiIA, 187).

5.61. Het hof stelt vast dat het verweer van Xingraphics c.s. geen betrekking heeft op de vraag of de lichtgevoelige samenstelling van de FIT-platen een hoog-moleculaire verbinding (zoals een polymeer) omvat. Het hof stelt derhalve vast dat Xingraphics c.s. de aanwezigheid van novolak niet hebben bestreden en dat derhalve de FIT-platen ook voldoen aan het kenmerk dat de lichtgevoelige samenstelling een hoog-moleculaire verbinding omvat.

SLOTSOM TEN AANZIEN VAN DE INBREUK

5.62. Het niet-inbreukverweer van Xingraphics c.s. faalt. Op basis van het voorgaande komt het hof tot de slotsom dat de FIT-platen, anders dan Xingraphics c.s. hebben betoogd, wel voldoen aan de vier hiervoor besproken kenmerken. Dat is voldaan aan de overige kenmerken van conclusie 1 staat tussen partijen niet ter discussie. Het hof is met Agfa van oordeel dat Xingraphics c.s. met de FIT-platen indirect inbreuk maken op conclusie 1 van het octrooi.

5.63. Agfa heeft voorts gesteld dat de FIT-platen indirecte inbreuk maken op de volgconclusies 2 t/m 10 van het octrooi en heeft dit onderbouwd (zie MvG, 144). Xingraphics c.s. hebben hier slechts tegenover gesteld dat als de FIT-platen geen inbreuk maken op conclusie 1, zij vanzelfsprekend ook geen inbreuk maken op de afhankelijke volgconclusies. Xingraphics c.s. hebben ten aanzien van de volgconclusies dus geen zelfstandig verweer gevoerd.

VI. HET PRINCIPAAL APPEL; VERVOLG EN SLOTSOM

6.1. Uit het zojuist overwogene volgt dat de grieven van Agfa in het principaal appel doel treffen, in dier voege dat Xingraphics c.s. indirecte inbreuk plegen op het Nederlandse deel van het octrooi. Dit brengt met zich dat de – niet op andere/zelfstandige gronden betwiste – vorderingen van Agfa tot:

- een daartoe strekkende verklaring voor recht (punt 1 van het petitum van de MvG);
 - een verbod tot indirecte inbreuk (punt 2 van het petitum van de MvG);
 - schadevergoeding/winstafdracht (punt 3 van het petitum van de MvG);
 - een bevel tot opgave van afnemers, prijzen, hoeveelheden en winst (punt 4 van het petitum van de MvG);
 - een bevel om de FIT-platen aan haar ter hand te stellen (punt 5 van het petitum van de MvG);
 - een terugroepbevel (punt 6 van het petitum van de MvG),
- voor toewijzing gereed liggen. Om misverstanden te voorkomen: deze toe te wijzen vorderingen hebben uitsluitend betrekking op het grondgebied van Nederland, berusten op

indirecte octrooi-inbreuk en betreffen platen die zijn verhandeld onder de aanduidingen: ‘FIT’, ‘FIT X-tra’, ‘FIT Melior’ en ‘FIT X-tra Melior’. Aan het uit te spreken verbod zal de gevorderde dwangsom van € 50.000,- worden verbonden. Voor matiging of maximering van deze dwangsom – zoals door Xingraphics c.s. (alleen) in de eerste aanleg bepleit (conclusie van antwoord onder 197) – ziet het hof geen aanleiding. Wel zal op de voet van artikel 611a lid 4 Rv worden bepaald dat deze dwangsom pas na twee weken kan worden verbeurd. De aan het oproepbevel en opgavebevel te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd tot € 10.000,- en gemaximeerd tot € 1.000.000,-, benevens enkele andere aanpassingen ten opzichte van het gevorderde. Agfa heeft bij het terhandstellingsbevel vermeld in punt 5 in het petitum van de MvG overigens geen dwangsomveroordeling gevorderd (zie punt 11 van dat petitum).

6.2. De door Agfa in haar MvG bij wege van vermeerdering van eis ingestelde rectificatievorderingen heeft zij in die memorie toegelicht met de stelling dat Xingraphics na het vonnis van de rechtbank waarvan beroep, misleidende mededelingen daarover heeft rondgestuurd. Bij MvA/MvGiA (punten 269 e.v.) hebben Xingraphics c.s. hier onder meer tegen ingebracht dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de rectificatievorderingen tegen Xingraphics, die in China is gevestigd. In die memorie (zie de punt 273 en 280) hebben Xingraphics c.s. er tevens – met juistheid – op gewezen dat Agfa in haar MvG niet had gesteld dat door Atece enig onrechtmatig of misleidend bericht is verspreid. Agfa heeft vervolgens bij MvAiA (zie de punten 224-228 daarvan) niet alsnog gesteld dat dit wel het geval is. De tegen Atece gerichte rectificatievorderingen (dat zijn de in de punten 9 en 10 van het petitum van de MvG opgenomen vorderingen) missen derhalve een toereikende onderbouwing en zullen daarom worden afgewezen. Hierbij zij – gelet op de door Agfa onder 227 van haar MvAiA subsidiair voorgestelde toewijzing van die vorderingen in aangepaste vorm – nog aangetekend dat, nu het terugroepbevel jegens Atece reeds toewijsbaar is geoordeeld, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat Agfa nog voldoende belang heeft bij toewijzing in aangepaste vorm van haar rectificatievorderingen tegen Atece. Zowel het terugroepbevel als de aangepaste rectificatievorderingen strekken immers tot een mededeling aan de afnemers van Atece dat Atece/Xingraphics indirecte octrooi-inbreuk hebben gepleegd.

6.3. In hun MvA/MvGiA (zie punt 272) hebben Xingraphics c.s. aangevoerd dat Xingraphics in Nederland geen uitingen heeft verspreid en dat zij in het buitenland evenmin uitingen heeft gedaan die zich richten op Nederland. Agfa heeft niet concreet gesteld – ook niet in haar MvAiA – dat zich de ene en/of de andere situatie heeft voorgedaan. Evenmin heeft Agfa concreet gesteld dat om andere redenen Nederland als de plaats van het schadebrengende feit moet worden beschouwd. Anders dan Agfa meent, kan het hof daarom voor de rectificatievorderingen jegens Xingraphics (dat zijn de in de punten 7 en 8 van het petitum van de MvG opgenomen vorderingen) geen rechtsmacht ontleen aan artikel 6, aanhef en sub e Rv. In aanmerking ook nemende dat Acete geen misleidende berichten heeft verspreid en de tegen haar ingestelde rectificatievorderingen dus iedere grond missen (zie r.o. 6.2), is onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat tussen deze vorderingen en de tegen Xingraphics ingestelde rectificatievorderingen samenhang als bedoeld in artikel 7 lid 1 Rv bestaat, zodat de bevoegdheid van dit hof om van laatstgenoemde vorderingen kennis te nemen ook niet op dit artikel kan worden gebaseerd. Het hof zal zich ten aanzien van de tegen Xingraphics ingestelde rectificatievorderingen dan ook onbevoegd verklaren.

6.4. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover het in conventie is gewezen, onder toewijzing van de onder 2.1 vermelde vorderingen en de terugroepvordering, en onder

onbevoegdverklaring c.q. afwijzing van de rectificatievorderingen tegen Xingraphics respectievelijk Atece. Als de in conventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen Xingraphics c.s. alsnog gezamenlijk worden veroordeeld in de kosten van deze procedure in de eerste aanleg, die – gezien hetgeen de rechtbank, in hoger beroep niet weersproken, heeft overwogen onder 4.49 van haar vonnis – aan de zijde van Agfa op basis van artikel 1019h Rv zullen worden begroot op € 135.000,-. Toewijsbaar is voorts de vordering van Agfa (zie punt 235 van haar MvAiIA) tot terugbetaling van het bedrag van € 135.000,- dat zij – naar door Xingraphics c.s. bij pleidooi in hoger beroep niet is betwist – op grond van de ten laste van haar uitgesproken proceskostenveroordeling in de eerste aanleg heeft voldaan.

VII HET INCIDENTEEL APPEL; DE GRIEVEN 2 T/M 4 EN SLOTSOM

7.1. Uit het onder 5.62 en 5.63 overwogene volgt dat de grieven 2, voor zover betrekking hebbend op de niet-inbreukverklaring voor het grondgebied van Nederland, en 4 van Xingraphics c.s. in incidenteel appel falen.

7.2. Agfa, de verweerster in reconventie, is gevestigd in België. De Nederlandse rechter kan derhalve ten aanzien van de door Xingraphics c.s. gevorderde verklaring tot niet-inbreuk met betrekking tot het grondgebied buiten Nederland, geen bevoegdheid ontleen aan artikel 2 EEX-Vo, en evenmin aan artikel 5 sub 3 EEX-Vo waarop geen grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden gebaseerd. Ook artikel 6 sub 3 EEX-Vo komt niet als bevoegdheidsgrond in aanmerking reeds omdat, zoals de rechtbank heeft overwogen, de in reconventie gevorderde verklaringen van niet-inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi niet voortspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gestoeld. Artikel 7 lid 2 Rv kan evenmin soulaas bieden omdat de vorderingen betrekking hebben op inbreuken in andere landen en daarom de vereiste samenhang ontbreekt. Grief 2 van Xingraphics c.s. in het incidenteel appel faalt dus ook voor zover zij betrekking heeft op het grondgebied buiten Nederland.

7.3. Om de zojuist in r.o. 7.2. genoemde redenen en om de redenen vermeld in r.o. 4.6 van het vonnis van de rechtbank, is de Nederlandse rechter niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Xingraphics op basis van de ‘wappercampagne’ voor zover deze betrekking hebben op het grondgebied buiten Nederland. Nu is vastgesteld dat Xingraphics (indirect) inbreuk heeft gepleegd op het octrooi van Agfa zijn de vorderingen van Xingraphics op basis van de ‘wappercampagne’ niet toewijsbaar zover zij betrekking hebben op het grondgebied van Nederland. Grief 3 van Xingraphics c.s. in het incidenteel appel gaat dus evenmin op.

7.4. Nu alle, tegen het vonnis is reconventie gerichte, grieven in het incidenteel appel falen (en de grieven in het principaal appel beperkt zijn tot het vonnis in conventie) zal het bestreden vonnis voor zover in reconventie gewezen, worden bekrachtigd.

VIII. DE PROCESKOSTEN IN HOGER BEROEP

8.1. Xingraphics c.s. zijn in zowel het principaal appel als het incidenteel appel te beschouwen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen. Zij zullen daarom (gezamenlijk) worden veroordeeld in de kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv van het hoger beroep, die door partijen zijn bepaald op € 200.000,- (zie het slot van beide pleitnotities in hoger beroep).

Het hof begrijpt dat de kosten van het in hoger beroep door Xingraphics c.s. geopende

incident in dit tussen partijen overeengekomen bedrag zijn begrepen.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009 voor zover in conventie geweest, en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:
 - * verklaart voor recht dat Xingraphics en Acete indirecte inbreuk maken op Europees Octrooi 0.823.327 B1 (hierna: EP 327) door de genoemde FIT-platen ('FIT', 'FIT X-tra', 'FIT Melior' en 'FIT X-tra Melior') in of voor hun bedrijven aan te bieden of te leveren voor toepassing van de in EP 327 geöctrooieerde werkwijze in Nederland;
 - * verbiedt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om in Nederland indirecte inbreuk te maken op EP 327, meer in het bijzonder om de genoemde FIT-platen of andere platen waarmee indirecte octrooiinbreuk wordt gepleegd op EP 327, aan te bieden of te leveren voor toepassing van de in EP 327 geöctrooieerde werkwijze in Nederland, en veroordeelt Xingraphics en Acete om, ieder voor zich, aan Agfa een dwangsom te betalen van € 50.000,- voor iedere overtreding van dit verbod dan wel, naar keuze van Agfa, voor iedere dag of gedeelte van de dag dat dit verbod wordt overtreden, met dien verstande dat deze dwangsom pas twee weken na de datum van dit arrest zal kunnen worden verbeurd;
 - * veroordeelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, tot betaling aan Agfa van de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de indirecte inbreuken op EP 327 in Nederland, of, dit naar keuze van Agfa, tot afdracht van de door Xingraphics en Acete als gevolg van die indirecte inbreuken in Nederland gemaakte winst, vermeerderd met de wettelijke rente, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 - * beveelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om de advocaten van Agfa binnen acht (8) weken (56 dagen) na betekening van dit arrest een schriftelijke opgave te doen toekomen, geaccordeerd en ondertekend door een registeraccountant die geen zakelijke relatie heeft met Xingraphics en/of Acete en nooit een dergelijke relatie heeft gehad, vergezeld van kopieën van alle relevante documenten ten bewijze van die opgave, van:
 - a. de volledige naam- en adresgegevens van alle personen aan wie Xingraphics en/of Acete de FIT-platen hebben aangeboden en/of geleverd in Nederland; en
 - b. een volledige opgave van de hoeveelheden en prijzen van de FIT-platen die in Nederland in of voor het bedrijf zijn aangeboden of geleverd; en
 - c. een gedetailleerde opgave van de door Xingraphics en Acete als gevolg van deze handelingen gemaakte winst,en veroordeelt Xingraphics en Acete om, ieder voor zich, aan Agfa – tot een maximum van € 1.000.000,- – een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor

iedere dag of gedeelte van de dag dat dit bevel niet wordt nageleefd;

- * beveelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om alle genoemde FIT-platen binnen acht (8) weken na betekening van dit arrest, aan Agfa op een door Agfa te bepalen locatie ter hand te stellen;
- * beveelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om binnen acht (8) weken (56 dagen) na betekening van dit arrest aan alle afnemers in Nederland van FIT-platen op eigen origineel briefpapier een naar goed drukkersgebruik opgemaakte brief te sturen, met gelijktijdig afschrift aan de advocaten van Agfa, waarin deze afnemers worden geïnformeerd dat het gebruik van de FIT-platen inbreuk maakt op EP 327 en dat zij de platen tegen vergoeding van koopprijs en kosten aan Xingraphics en/of Acete kunnen retourneren, met uitsluitend navolgende tekst, zonder toevoegingen van welke aard dan ook:

“Dear [naam contact persoon],

The Court of Appeal of The Hague, the Netherlands, decided in his decision of 29 januari 2013 that Xingraphics induces infringement on the Dutch part of European Patent EP 823 327 of Belgium company Agfa Graphics N.V. by offering and/or delivering its lithographic printing plates of the FIT-type in the Netherlands. Therefore also the use in the Netherlands of all FIT-plates (‘FIT’, ‘FIT X-tra’, ‘FIT Melior’ and ‘FIT X-tra Melior’) infringes this patent. For the Netherlands we advise and request you (i) to immediately withhold from the use of the FIT-plates and (ii) to destroy all FIT-plates in your possession or return these FIT-plates to us. We will at first request compensate the full purchase price and all costs connected to the destruction or return.
[signature]

Xingraphics Atece”,

en veroordeelt Xingraphics en Acete om, ieder voor zich, aan Agfa – tot een maximum van € 1.000.000,- – een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van de dag dat dit bevel niet wordt nageleefd;

- * veroordeelt Xingraphics c.s. gezamenlijk in de kosten van de procedure in conventie in de eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Agfa begroot op € 135.000,-;
- * veroordeelt Xingraphics c.s. om aan Agfa terug te betalen het bedrag van € 135.000,- dat Agfa uit hoofde van de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg heeft betaald;
- * verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de door Agfa in hoger beroep bij wege van vermeerdering van eis ingestelde rectificatievorderingen tegen Xingraphics (de in de punten 7 en 8 van het petitum van de memorie van grieven vermelde vorderingen);

-
- * wijst af het door Agfa meer of anders gevorderde (waaronder de in de punten 9 en 10 van het petitum van de memorie van grieven vermelde rectificatievorderingen tegen Acete);
 - bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009 voor zover in reconventie gewezen;
 - veroordeelt Xingraphics c.s. gezamenlijk in de kosten van het (principaal en incidenteel) hoger beroep (die van het incident daarin begrepen), tot op heden aan de zijde van Agfa begroot op € 200.000,-;
 - verklaart dit arrest ten aanzien van de verboden, de bevelen en de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen mrs. M.Y. Bonneur, J.E.H.M. Pinckaers en M.W.D. van der Burg, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

BIE 2013, nr. 7
Rechtbank Den Haag, 8 mei 2013
Cresco vs Taste of Nature (Raphanus sativa plant)

Niet octrooieerbare materie

De rechtbank verwerpt het betoog van Cresco inhoudende, naar de rechtbank begrijpt, dat de in de conclusie 1 van het octrooi geclaimde plant onder de uitzondering op de octrooieerbaarheid van "werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten" in de zin van artikel 53 sub b EOv valt, en dat deze conclusie derhalve nietig is.

De maatstaf voor de uitleg van artikel 53 sub b EOv volgt uit artikel 31 van het Weens Verdragenverdrag (Trb. 1985, 79). Dat artikel bepaalt dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag.

Gelet op het in het EOv consistent gehanteerde onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen kan uit het gebruik van de term "werkwijze" worden afgeleid dat de opstellers van het Verdrag er bewust voor hebben gekozen voortbrengselen niet onder de reikwijdte van dit deel van artikel 53 sub b EOv te brengen. Het belang van het onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen in dit kader wordt nog onderstreept door het feit dat het onderscheid ook terugkomt in artikel 53 sub b EOv zelf. Naast de uitzondering voor werkwijzen waar Cresco een beroep op doet, kent artikel 53 sub b EOv immers een specifieke uitzondering voor bepaalde voortbrengselen, te weten planten- en dierenrassen.

Cresco betoogt in dit verband dat de aanvrager van een octrooi de vrijstelling eenvoudig zou kunnen omzeilen door de vervanging van een werkwijze-conclusie door een product-by-process claim. Cresco miskent met dat betoog dat er wezenlijk andere eisen gelden voor de verlening van een octrooi op een veredelingsmethode, dan voor een octrooi op een als product-by-process geclaimde plant. Een als product-by-process geclaimde plant is immers een voortbrengsel-uitvinding. Voor een als product-by-process geclaimde plant kan dus alleen een octrooi worden verleend als de plant nieuw en inventief is. Het enkele feit dat de werkwijze waarmee de plant is verkregen nieuw en inventief is, maakt de plant niet nieuw en inventief. Een uitvinder die enkel een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard heeft ontwikkeld, kan de uitzondering dus niet ontlopen door zijn uitvinding te formuleren als een product-by-process claim.

Cresco heeft erop gewezen dat artikel 3 lid 1 sub d van de Rijksoctrooiwet 1995, in tegenstelling tot artikel 53 sub b EOv, voortbrengselen van werkwijzen van wezenlijk biologische aard wel uitdrukkelijk uitzondert van octrooiering. Niet in geschil is echter dat de geldigheid van het octrooi van ToN moet worden getoetst aan het EOv. Bij de uitleg van dat Verdrag is de tekst van een nationale wet zoals de ROW 1995, niet relevant.

Onder het huidige recht zijn planten zoals de in het octrooi geclaimde planten niet uitgesloten van octrooieerbaarheid. Dat er politieke redenen zijn waarom de octrooiering van planten ongewenst is, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat er ook politieke argumenten voor het tegendeel zijn, gaat het meewegen van dergelijke politieke argumenten de rechtsvormende taak van de rechter te buiten.

Nieuwheid

Niet in geschil is dat Koppert voor de datum van aanvraag van het octrooi spruiten overeenkomstig het octrooi heeft vervaardigd. Partijen verschillen wel van mening over het antwoord op de vraag of deze spruiten ook voor die datum openbaar toegankelijk zijn gemaakt in de zin van artikel 54 lid 2 EOv.

Omdat op basis van de door partijen geleverde bewijsmiddelen niet kan worden uitgemaakt wie het bij het rechte eind heeft, zal Cresco, op wie de bewijslast van het gestelde openbaar voorgebruik rust, worden opgedragen haar stelling te bewijzen.

Inventiviteit

Het betoog dat de geclaimde uitvinding op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, kan geen doel treffen. Uitgangspunt daarbij is dat de vraag naar de mate van

inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geöctrooieerde plant, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die plant herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geöctrooieerde plant opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de naar voren gebrachte openbaarmakingen en alsdan ook die plant als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid (HR 15 februari 2008, LJN BB5066, Rockwool - Isover). Bij de toets aan deze maatstaf kan in het algemeen de door het Europees Octrooibureau gehanteerde problem and solution approach worden ingezet als hulpmiddel.

Nawerkbaarheid

Het betoog dat het octrooi niet nawerkbaar is kan niet slagen.

[volledige tekst]

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

Vonnis van 8 mei 2013

in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/416501 / HA ZA 12-452 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CRESCO HANDELS-B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TASTE OF NATURE HOLDING B.V.,
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
gedaagde,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/418860 / HA ZA 12-577 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TASTE OF NATURE HOLDING B.V.,
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CRESCO HANDELS-B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna ToN en Cresco genoemd worden. De zaken zijn voor ToN inhoudelijk behandeld door haar hiervoor genoemde advocaat en door de octrooigemachtigde dr. B.W. Swinkels. Voor Cresco zijn de zaken inhoudelijk behandeld door mr. T. Berendsen en mr. M.R. Rijks, advocaten te 's-Hertogenbosch, en de octrooigemachtigden ir. J. Brants en Phd. E. Crabbe.

1. De procedures

in zaak 12-452

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 januari 2012, met producties 1-11;
- de conclusie van antwoord, met producties 1.1-1.4;
- de aanvullende producties met de nummers 13 en 14 van ToN;
- de aanvullende productie met het nummer 10 van Cresco;
- de aanvullende productie 16 van ToN;
- de aanvullende productie met het nummer 11 van Cresco;
- het pleidooi van 18 januari 2013 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities;
- de brief van mr. Steinhauser van 24 januari 2013 over aanvullende proceskosten van Cresco;
- de reactie van mr. Rijks van 30 januari 2013 op voornoemde brief van mr. Steinhauser.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

in zaak 12-577

1.3. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 18 april 2012, waarin ToN verlof is verleend om te procederen volgens het Reglement Versnelde bodemprocedure in Octrooizaken;
- de dagvaarding van 20 april 2012, met producties 1-10;
- de conclusie van antwoord, met producties 1-9;
- de incidentele conclusie houdende een provisionele voorziening van ToN;
- de conclusie van antwoord in het incident;
- de aanvullende producties van ToN met de nummers 11, 12 en 14;
- de aanvullende productie 10 van Cresco;
- de aanvullende productie 15 en 16 van ToN;
- de aanvullende productie 11 van Cresco;
- het pleidooi van 18 januari 2013 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities
- de brief van mr. Steinhauser van 24 januari 2013 over aanvullende proceskosten van Cresco;
- de reactie van mr. Rijks van 30 januari 2013 op voornoemde brief van mr. Steinhauser.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Taste of Nature is houdster van het Europese octrooi EP 1 290 938 (hierna: het octrooi of EP 938) voor *Raphanus with increased anthocyanin levels* (Raphanus met verhoogde anthocyaninegehalten), verleend op 25 juni 2008 naar aanleiding van een op 7 september 2001 ingediende aanvraag. EP 938 is onder meer in Nederland van kracht. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld. In de authentieke Engelse tekst luiden de conclusies van EP 938 als volgt:

1. A *Raphanus sativa* plant, obtainable by screening *Raphanus sativa* plant far [bedoeld zal zijn: "plants for"; Rb] their ability to produce sprouts with at least some purple coloring, selfing and/or crossing said plants for several generations and selecting progeny having sprouts with purple coloring, characterized in that the sprout of said plant comprises anthocyanins at a level of at least 800 nmol per gram fresh weight of sprout.
2. The plant of claim 1, wherein the anthocyanins have an absorbance maximum in the range of 515 - 550 nm.
3. The plant of claim 1, wherein the anthocyanins comprise an anthocyanin having an anthocyanidin moiety that has the structure of Formula 1, and wherein R₁ is OH or OCH₃, and wherein R₂ is H, OH, or OCH₃.
4. A plant according to claim 1, wherein the plant is obtained through breeding and selection from *Raphanus sativa* lines CGN 6924, CGN 7240, ATTC No. PTA- 3630, or combinations thereof.
5. A sprout obtained from a plant according to claim 1.
6. The sprout according to claim 5, wherein the sprout is prior to the two-leaf stage.
7. A container containing a plurality of sprouts according to claim 6.
8. A sprout according to claim 5, wherein the sprout is a plantlet that has at least two leaves and a height of less than 20 cm.
9. A container containing a plurality of plantlets according to claim 8.
10. A container according to claim 9, wherein the container contains at least 3 plantlets per cm².
11. Material from a plant according to claim 1, wherein the material is a seed and wherein said seed is characterized in that the seed upon germination produces a sprout and said sprout comprises anthocyanins at a level of at least 800 nmol per gram fresh weight of sprout.
12. A method for producing sprout as defined in claim 5, wherein the method comprises the steps of:
 - (a) germinating seed of a *Raphanus sativa* plant in a medium comprising water, at 10-35°C under high humidity, and optionally in a container, whereby the *Raphanus sativa* plant is a plant as defined in any one of claims 1 -4;
 - (b) growing the germinated seeds obtained in (a) under conditions defined in (a) until a sprout of desired developmental stage is obtained,whereby in (a) the seeds is germinated at high humidity in a rotating drum or container while spraying the seed with water at least once, and optionally with the addition of light, and in (b) the germinated seeds are grown for at least 50 48 hours.
13. A method for producing sprout as defined in claim 5, wherein the method comprises the steps of:
 - (a) germinating seed of a *Raphanus sativa* plant in a medium comprising water, at 10-35°C under high humidity, and optionally in a container, whereby the *Raphanus sativa* plant is a plant as defined in any one of claims 1-4;
 - (b) growing the germinated seeds obtained in (a) under conditions defined in (a) until a sprout of desired developmental stage is obtained,

whereby in (a) the seed is germinated on a non-nutritive solid support containing water, at a density of 3- 12 seeds per cm², at a temperature of 15-35 °C, at high humidity and whereby in (b) the germinated seeds are grown at a temperature of at least 15-35 °C, at a humidity of at least 70% and under a daily cycle of light and optionally with additional lighting, until the germinated seeds have grown into plantlets having at least two leaves, and optionally, the method comprises a step (c) wherein further growth of the plantlets is arrested by cooling to a temperature between 1 and 6°C.

14. A method for producing anthocyanin, wherein the method comprises the steps of
- (a) growing a *Raphanus sativa* plant as defined in any one of claims 1 - 4;
 - (b) harvesting the *Raphanus sativa* plant or apart thereof
 - (c) recovery of the anthocyanins in the plant or part thereof; and
 - (d) optionally, purifying the anthocyanins.

De – niet bestreden – Nederlandse vertaling van de conclusies luidt als volgt:

1. *Raphanus sativa*-plant, verkrijgbaar door het screenen van *Raphanus sativa*-planten op het vermogen om spruiten te produceren met ten minste enige paarse kleur, het zelfbestuiven en/ of kruisen van de planten over meerdere generaties en het selecteren van de afstammelingen met spruiten met een paarse kleur, met het kenmerk, dat de spruit van de plant anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram vers-gewicht van de spruit omvat.
2. Plant volgens conclusie 1, waarbij het absorptiemaximum van de anthocyanines tussen 515 en 550 nm ligt.
3. Plant volgens conclusie 1, waarbij de anthocyanines een anthocyanine omvatten met een anthocyanidine-eenheid met de structuur volgens Formule 1, waarbij R₁ OH of OCH₃ voorstelt, en waarin R₂ H, OH of OCH₃ voorstelt.
4. Plant volgens conclusie 1, waarbij de plant wordt verkregen door kweek en selectie van de *Raphanus sativa*-lijnen CGN 6924, CGN 7240, ATTC-nr. PTA-3630 of combinaties ervan.
5. Spruit, verkregen van een plant volgens conclusie 1.
6. Spruit volgens conclusie 5, waarbij de spruit vóór het tweebladige stadium is.
7. Houder, die een aantal spruiten volgens conclusie 6 bevat.
8. Spruit volgens conclusie 5, waarbij de spruit een plantje is dat ten minste twee bladeren en een hoogte van minder dan 20 cm heeft.
9. Houder, die een aantal plantjes volgens conclusie 8 bevat.
10. Houder volgens conclusie 9, waarbij de houder ten minste 3 plantjes per cm² bevat.
11. Materiaal van een plant volgens conclusie 1, waarbij het materiaal zaad is, met het kenmerk, dat het zaad na ontkieming een spruit produceert en de spruit anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit omvat.
12. Werkwijze voor de productie van spruiten volgens conclusie 5, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:

(a) ontkiemen van zaad van een *Raphanus sativa*-plant in een water omvattend medium, bij 10-35°C en bij hoge luchtvochtigheid, en optioneel in een houder, waarbij de *Raphanus sativa*-plant een plant is volgens een van de conclusies 1-4;
(b) opkweken van de bij (a) verkregen ontkiemde zaden onder de bij (a) gedefinieerde omstandigheden tot een spruit met het gewenste ontwikkelingsstadium wordt verkregen, waarbij bij (a) het zaad wordt ontkiemd bij hoge luchtvochtigheid in een draaiende trommel of houder terwijl het zaad ten minste één keer met water wordt besproeid, en optioneel onder toevoer van licht, en bij (b) de ontkiemde zaden gedurende ten minste 48 uur worden gekweekt.

13. Werkwijze voor de productie van spruiten volgens conclusie 5, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:

- (a) ontkiemen van zaad van een *Raphanus sativa*-plant in een water omvattend medium, bij 10-35°C en bij hoge luchtvochtigheid, en optioneel in een houder, waarbij de *Raphanus sativa*-plant een plant is volgens een van de conclusies 1-4;
- (b) opkweken van de bij (a) verkregen ontkiemde zaden onder de bij (a) gedefinieerde omstandigheden tot een spruit met het gewenste ontwikkelingsstadium wordt verkregen;

waarbij bij (a) het zaad wordt ontkiemd op een niet-voedende, water bevattende vaste ondergrond, bij een dichtheid van 3-12 zaden per c2,m bij een temperatuur van 15-35°C en bij hoge luchtvochtigheid en waarbij bij (b) de ontkiemde zaden worden opgekweekt bij een temperatuur van ten minste 15-35°C, bij een luchtvochtigheid van ten minste 70% en bij een dagelijkse lichtcyclus en optioneel met aanvullende belichting tot de ontkiemde zaden tot plantjes zijn opgegroeid met ten minste twee bladeren, waarbij de werkwijze optioneel stap (c) omvat, waarbij de verdere groei van de plantjes tot stilstand wordt gebracht door afkoelen tot een temperatuur van 1-6°C.

14. Werkwijze voor de productie van anthocyanine, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:

- (a) kweken van een *Raphanus sativa*-plant volgens een van de conclusies 1-4;
- (b) oogsten van de *Raphanus sativa*-plant of een deel ervan;
- (c) isoleren van de anthocyanines in de plant of een deel ervan; en
- (d) optioneel zuiveren van de anthocyanines.

2.2. ToN heeft een licentie onder het octrooi verleend aan haar dochteronderneming Koppert Cress BV (hierna: Koppert). Koppert houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van spruitplanten voor consumptie. Zij brengt de spruiten volgens het octrooi op de markt onder de naam “Sakura cress” en “Sango sprouts”.

2.3. Cresco houdt zich bezig met de productie en verhandeling van onder meer spruitplanten.

2.4. Tot 1 oktober 2010 heeft Cresco spruitplanten volgens het octrooi afgenomen bij Koppert.

2.5. Cresco brengt op dit moment spruitplanten op de markt onder de namen Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress.

2.6. Bij brief van 19 april 2011 is Cresco medegedeeld dat zij met de verhandeling van de Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress inbreuk maakt op het octrooi en is zij gesommeerd om de inbreuk te staken. Cresco heeft de verhandeling van deze spruitplanten daarna voortgezet.

2.7. ToN heeft vervolgens een kort geding aanhangig gemaakt tegen Cresco waarin zij – samengevat – een verbod op inbreuk op haar octrooi heeft gevorderd. Bij vonnis van 31 januari 2012 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van ToN afgewezen op de grond dat naar zijn voorlopig oordeel de door ToN ingeroepen conclusies van het octrooi vallen onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van artikel 53 sub b van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) (hierna: EOv).

3. Het geschil

in zaak 12-452

3.1. Cresco vordert nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 938, met veroordeling van ToN in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vordering legt Cresco ten grondslag dat het octrooi niet nieuw is, niet inventief is, niet nawerkbaar is, een “ontdekking” is in de zin van artikel 52 lid 2 sub a EOv en tevens valt onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van artikel 53 sub b EOv voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren.

3.3. ToN voert verweer. ToN neemt het standpunt in dat haar octrooi wel geldig is.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in zaak 12-577

3.5. ToN vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar octrooi, een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording over de omvang van de inbreuk en de daarmee behaalde winst, een veroordeling tot vergoeding van de schade of afdracht van winst, met veroordeling van Cresco in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. In een incident heeft ToN het inbreukverbod ook provisioneel gevorderd voor het geval dat de rechtbank zou besluiten haar beslissing op te schorten tot de uitspraak van de Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau over de toelaatbaarheid van *product-by-process* conclusies onder artikel 53 sub b EOv in de zogeheten Tomatenzaak (G 2/12).

3.6. Aan haar vorderingen legt ToN ten grondslag dat Cresco door de verhandeling van de producten Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress inbreuk maakt op de conclusies 1, 5, 8, 9 en 10 van het octrooi.

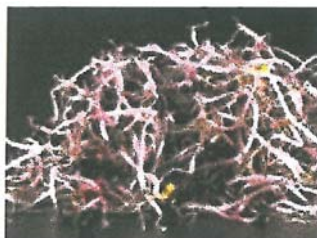
3.7. Cresco voert verweer. Zij heeft betoogd dat het octrooi niet nieuw is, niet inventief is, niet nawerkbaar is, een “ontdekking” is in de zin van artikel 52 lid 2 sub b EOv en tevens valt onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van artikel 53 sub b EOv voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren. Daarnaast heeft zij aangevoerd dat ToN niet heeft bewezen dat zij inbreuk heeft gemaakt.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het onderwerp van het octrooi

4.1. De navolgende beschrijving van de achtergrond van het onderwerp van het octrooi is ontleend aan de dagvaarding van ToN in zaak 12-577 en is als zodanig niet in geschil.

4.2. Eetbare jonge groenteplanten worden aangeduid als spruiten of kiemplantjes. Er zijn twee type spruiten te onderscheiden. Spruiten van het eerste type worden geproduceerd door in een vloeibaar medium of onder vochtige condities zaden te laten ontkiemen. Vaak worden deze zaden tijdens het ontkiemen in beweging gehouden in langzaam roterende trommels. De ontkiemde zaden worden vervolgens geoogst voordat de zaadlobben (blaadjes) ontstaan. Bekende voorbeelden van dit type spruitplanten zijn alfalfa of taugé (zie ook de hierna weergegeven Figuur 1).



Figuur 1

4.3. Voor de productie van het tweede type spruitplant, ook wel aangeduid als “cress”, worden de zaden gezaaid op een met water doordrenkte vaste ondergrond, zoals cellulose, meestal in kleine wegwerphouders. Op die vochtige ondergrond laat men de zaden ontkiemen en de spruitplantjes doorgroeien, tot de zaadlobben zijn ontstaan. De verdere groei van de plantjes wordt dan tot stilstand gebracht door de plantjes te koelen, gewoonlijk voordat de planten groter zijn dan ongeveer 4 tot 15 cm. De plantjes zijn dan klaar voor consumptie (zie ook Figuur 2). De op deze manier gekweekte spruiten van tuinkers zijn in Nederland reeds langer bekend, maar inmiddels zijn veel andere groenten en kruiden ook verkrijgbaar als spruiten of cressen.



Figuur 2

4.4. De radijs (*Raphanus sativa*) is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De in Nederland meest bekende eetbare vorm van de radijs, de rode knol met wit vlees, is een deel van de gezwollen ondergrondse stengel net boven de wortel (radix, een opgezwollen hypocotyl, zie Figuur 3). Radijzen met een rode schil zijn het meest bekend, maar er zijn ook variëteiten met witte en roodwitte tinten. De bol van de radijs wordt meestal rauw gegeten. Bij het ouder worden van de plant gaat de radijs een stengel vormen en vanaf dat moment gaat de kwaliteit van de bol achteruit. In Azië, vooral in

Japan, worden ook jonge groene spruitplantjes van een bepaalde variant van *Raphanus sativa* gegeten, veelal verwerkt in salades en als garnering (Figuur 4). Deze radijs- of daikon-cress heeft een pittige en peperachtige geur en lijkt wel wat op de bij ons bekende tuinkers.



Figuur 3



Figuur 4

4.5. Anthocyanen vormen een zeer grote groep van kleurstoffen die voorkomen in veel hogere planten, waar ze zorgen voor de rode, paarse, blauwe of blauw-zwarte kleuren van bloemen en fruit, zoals o.a. bosbessen en rode druiven en daarmee ook rode wijn.

4.6. Anthocyaninen zijn bekend vanwege hun veronderstelde heilzame effecten op de gezondheid. Anthocyaninen zouden als krachtige anti-oxidanten in staat zijn schadelijke zuurstofradicalen af te vangen en zouden daarmee schade aan DNA en eiwitmoleculen beperken of voorkomen. Anthocyaninen worden ook geacht te beschermen tegen toxische en kankerverwekkende aldehyden. Als zodanig zouden anthocyaninen helpen bij de preventie van kanker en zouden ze ouderdomsverschijnselen kunnen vertragen. De rode kleur van de schil van radijsknolletjes wordt ook veroorzaakt door anthocyaninen.

4.7. Het octrooi claimt (onder meer) radijsplanten die verhoogde gehalten aan anthocyaninen bevatten. Radijsspruiten uit de stand van de techniek, zoals de daikon-cress die o.a. in Japan gegeten werd, zijn groen van kleur en hebben een laag anthocyaninegehalte. In Voorbeeld 1 van EP 938 wordt beschreven hoe de radijsplanten volgens de uitvinding zijn ontwikkeld. Eerst werden daartoe 568 radijslijnen, verkrijgbaar bij genenbanken, gescreend op het vermogen ervan om paarse spruiten te produceren. Slechts 14 van deze lijnen produceerden spruiten met ten minste enige paarse kleur. Na verscheidene generaties van zelfbestuiving en selectie vertoonden de spruiten van de meeste afstammelingen van deze lijnen een paarse kleur die niet voldoende intens was. Slechts 2 van de 14 lijnen (CGN 6924 en CGN 7240) produceerden een duidelijk intensere paarse kleur. Deze lijnen werden geselecteerd om verder te veredelen, waarbij werd geselecteerd op (paarse) kleurintensiteit, de tijd dat de paarse kleur naar groen verschiet, de reproductietijd, zaadproductie en de hoeveelheid zaad per bloem, de hoogte en lengte van de planten/plantjes, de uniformiteit van de kiemtijd, het ontbreken van groene afstammelingen en de grootte en vorm van de zaadlobben. Aldus werden verscheidene lijnen verkregen met een zeer intens paarse kleur, die geen groene afstammelingen produceerden. Eén van dergelijke lijnen, aangeduid als V33, werd op 13 augustus 2001 onder het verdrag van Boedapest gedeponereerd bij de American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, VS, en kreeg het ATTC-nr. PTA-3630 toegekend. Deze lijn kan als zodanig worden toegepast voor de productie van spruiten of kan worden toegepast bij kweekprogramma's, optioneel in combinatie met CGN 6924 en CGN 7240 om de paarse kleur in de conventionele groene

variëteiten te kruisen.

5. De beoordeling in beide zaken

niet-octrooieerbare materie

geen aanhouding

5.1. De rechtbank is ermee bekend dat bij het Europees Octrooibureau een oppositieprocedure aanhangig is waarin de Grote Kamer van beroep is gevraagd een oordeel te geven over de toelaatbaarheid van *product-by-process* conclusies op planten onder artikel 53 sub b EOv (G 2/12). Niet in geschil is dat die vraag min of meer gelijk is aan de vraag over de uitleg van artikel 53 sub b EOv die voorligt in de onderhavige procedure. Niettemin hebben beide partijen de rechtbank uitdrukkelijk verzocht de onderhavige zaak niet aan te houden in afwachting van het oordeel van de Grote Kamer. De rechtbank zal hen daarin volgen omdat allerm minst zeker is dat de Grote Kamer een inhoudelijk oordeel zal geven nu de opposant zich inmiddels heeft teruggetrokken uit de zaak en, als er wel een inhoudelijk oordeel komt, dit oordeel naar de inschatting van beide partijen jaren op zich zal laten wachten.

uitzondering niet van toepassing

5.2. De rechtbank verwerpt het betoog van Cresco inhoudende, naar de rechtbank begrijpt, dat de in de conclusie 1 van het octrooi geclaimde plant onder de uitzondering op de octrooieerbaarheid van “werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten” in de zin van artikel 53 sub b EOv valt, en dat deze conclusie – en conclusies 5, 8, 9 en 10 vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 1 – derhalve nietig zijn.

5.3. De maatstaf voor de uitleg van artikel 53 sub b EOv volgt uit artikel 31 van het Weens Verdragenverdrag (*Trb.* 1985, 79). Dat artikel bepaalt dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag. Daarvan uitgaande moet om de volgende redenen worden geconcludeerd dat de geclaimde plant niet onder artikel 53 sub b EOv valt.

5.4. Voorop staat dat het deel van artikel 53 sub b EOv waar Cresco een beroep op doet, blijkens de daarin gebruikte termen uitsluitend betrekking heeft op “werkwijzen”. De in conclusie 1 geclaimde uitvinding betreft daarentegen niet een werkwijze, maar een plant, dat wil zeggen een voortbrengsel. Dat de geclaimde plant mede is gedefinieerd aan de hand van de productiewijze maakt dat niet anders. Gelet op het in het EOv consistent gehanteerde onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen kan uit het gebruik van de term “werkwijze” worden afgeleid dat de opstellers van het Verdrag er bewust voor hebben gekozen voortbrengselen niet onder de reikwijdte van dit deel van artikel 53 sub b EOv te brengen. Het belang van het onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen in dit kader wordt nog onderstreept door het feit dat het onderscheid ook terugkomt in artikel 53 sub b EOv zelf. Naast de uitzondering voor werkwijzen waar Cresco een beroep op doet, kent artikel 53 sub b EOv immers een specifieke uitzondering voor bepaalde voortbrengselen, te weten planten- en dierenrassen. Niet in geschil is overigens dat die uitzondering voor

voortbrengselen niet van toepassing is op de in de conclusie 1 geclaimde uitvinding omdat die conclusie betrekking heeft op een plant in plaats van een plantenras.

5.5. Het verweer van Cresco dat het toekennen van octrooibescherming aan planten die met werkwijzen van wezenlijk biologische aard verkrijgbaar zijn, leidt tot een “uitholling” van de vrijstelling voor de werkwijzen van wezenlijk biologische aard, gaat niet op. Cresco betoogt in dit verband dat de aanvrager van een octrooi de vrijstelling eenvoudig zou kunnen omzeilen door de vervanging van een werkwijze-conclusie door een *product-by-process claim*. Cresco miskent met dat betoog dat er wezenlijk andere eisen gelden voor de verlening van een octrooi op een veredelingsmethode, dan voor een octrooi op een als *product-by-process* geclaimde plant. Een als *product-by-process* geclaimde plant is immers een voortbrengsel-uitvinding. Voor een als *product-by-process* geclaimde plant kan dus alleen een octrooi worden verleend als de plant nieuw en inventief is. Het enkele feit dat de werkwijze waarmee de plant is verkregen nieuw en inventief is, maakt de plant niet nieuw en inventief. Een uitvinder die enkel een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard heeft ontwikkeld, kan de uitzondering dus niet ontlopen door zijn uitvinding te formuleren als een *product-by-process claim*. Anders gezegd: de uitvinder van een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard kan de vrijstelling alleen ontlopen door ook een andere, niet van octrooiering uitgesloten uitvinding te doen en daarvoor octrooi aan te vragen. Tot een uitholling van de vrijstelling leidt dat niet.

5.6. Cresco heeft daarnaast betoogd dat de door haar ingeroepen werkwijze-uitzondering (mede) is bedoeld om de octrooiering van niet-beïnvloedbare biologische processen te voorkomen. Zoals ook de Grote Kamer heeft geconstateerd (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 65, voorlaatste alinea), is dat geen zinvolle uitleg van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub EOv. Niet-beïnvloedbare biologische processen zijn niet-technisch en niet-reproduceerbaar en stranden daarom al op de in artikel 52 EOv gestelde eisen aan octrooieerbare uitvindingen. Voor dergelijke processen is een uitzondering op octrooieerbaarheid dus niet nodig. Daar komt bij dat de veredelingsmethoden waarmee de door ToN geclaimde plant verkrijgbaar zijn, wel degelijk reproduceerbaar zijn en menselijk ingrijpen veronderstellen. Als de door Cresco voorgestelde ratio van de werkwijze-uitzondering wel zou worden aanvaard, pleit dat dus niet voor toepassing van de uitzondering op de specifieke, door ToN geclaimde uitvinding.

5.7. Het betoog van Cresco dat de werkwijze-uitzondering van toepassing moet zijn omdat het octrooi ToN het recht geeft zich te verzetten tegen de vervaardiging van de geclaimde plant en zodoende “indirect ook bescherming biedt” aan de werkwijze waarmee de plant wordt vervaardigd, snijdt geen hout. Uitsluitend de geclaimde materie, dat wil zeggen de door de conclusies gedefinieerde uitvinding, moet voldoen aan de eisen van octrooieerbaarheid. Dat het vervaardigen van de geclaimde materie een aan de octrooihouder voorbehouden handeling is, maakt dat vervaardigen niet tot een onderdeel van de geclaimde materie. Een tegengesteld oordeel zou ook de ongerijmde consequentie hebben dat geen enkel product meer octrooieerbaar is omdat er altijd voorbehouden handelingen zullen zijn die niet aan de eisen van octrooieerbaarheid voldoen, alleen al omdat vele voorbehouden handelingen niet nieuw en inventief zijn.

5.8. Ook de verwijzing naar uitspraken van het Hof van Justitie en de Grote Kamer over het gebruik van menselijke embryo's (HvJ EU 18 oktober 2011, C-34/10, *Brüstle* en GKvB 25 november 2008, G 2/06, *WARF*), kan Cresco niet baten. Anders dan Cresco heeft

gesuggereerd, volgt uit die uitspraken niet dat een op werkwijzen betrekking hebbende uitzondering altijd mede betrekking heeft op de voortbrengselen van de werkwijze. De uitzondering die in die zaken aan de orde was, te weten de uitzondering voor het commerciële gebruik van menselijke embryo's in de zin van de artikelen 6 lid 2 sub c van de Biotechnologierichtlijn en 28 sub c van de Uitvoeringsregels EOV, is namelijk niet een werkwijze-uitzondering, maar een uitzondering voor alle uitvindingen (dus werkwijzen en voortbrengselen) die betrekking hebben op het gebruik van menselijke embryo's. De vraag die in die zaken voorlag was dan ook niet of voortbrengselen van een uitgezonderde werkwijze onder de uitzondering kunnen vallen, maar of een conclusie die niet uitdrukkelijk het gebruik van embryo's vermeldt, daarop toch betrekking kan hebben in de zin van de genoemde bepalingen. Bovendien is de ratio van die uitzondering wezenlijk anders dan de ratio van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV. Het commerciële gebruik van embryo's wordt geacht strijdig te zijn met de goede zeden in de zin van artikel 53 sub a EOV. Die uitzondering dient er dus toe om tegen te gaan dat de uitgezonderde technieken worden toegepast. De werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV heeft een tegenovergestelde ratio. De werkwijze-uitzondering is juist bedoeld om kwekers de ruimte te geven om met klassieke veredelingsmethoden nieuwe plantenrassen te ontwikkelen (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 66). Die twee verschillen maken dat de aangehaalde uitspraken een zo wezenlijke andere rechtsvraag beantwoorden, dat zij geen houvast bieden bij de uitleg van artikel 53 sub b EOV.

5.9. De verwijzing van Cresco naar artikel 64 lid 2 EOV kan haar evenmin baten. Dat artikel bepaalt dat de aan een octrooi op een werkwijze verbonden rechten zich uitstrekken tot voortbrengselen die rechtstreeks zijn verkregen met die werkwijze. Die bepaling heeft geen betrekking op de geldigheid van octrooien, maar op de rechtsgevolgen van een octrooi. De regel van artikel 64 lid 2 EOV is dus niet van toepassing in de context van artikel 53 sub b EOV (zie ook GKvB 20 december 1999, G 1/98, *Novartis II*). Er is evenmin grond om de uit artikel 64 lid 2 EOV blijkende regel naar analogie toe te passen in het kader van artikel 53 sub b EOV. Uit het feit dat de wetgever redenen heeft gezien om een voortbrengsel te beschermen als de productiewijze ervan beschermd is, volgt niet dat als de wetgever redenen heeft gezien om een werkwijze niet te beschermen, ook de voortbrengselen daarvan niet beschermd mogen worden. Uit het voorgaande blijkt dat die gevolgtrekking in ieder geval niet kan worden gemaakt ten aanzien van de specifieke uitzondering waarop Cresco zich beroept. Dat die gevolgtrekking meer in het algemeen niet concludent is, blijkt wel uit het feit dat het gegeven dat niet-nieuwe werkwijzen niet in aanmerking komen voor octrooibescherming, ook niet uitsluit dat er octrooien worden verleend voor nieuwe voortbrengselen van die werkwijzen.

5.10. Ten slotte heeft Cresco erop gewezen dat artikel 3 lid 1 sub d van de Rijksoctrooiwet (hierna: ROW 1995), in tegenstelling tot artikel 53 sub b EOV, voortbrengselen van werkwijzen van wezenlijk biologische aard wel uitdrukkelijk uitzondert van octrooiëring. Niet in geschil is echter dat de geldigheid van het octrooi van ToN moet worden getoetst aan het EOV. Bij de uitleg van dat Verdrag is de tekst van een nationale wet zoals de ROW 1995, niet relevant. Datzelfde geldt voor de opmerking van de Staatssecretaris dat het voor zich spreekt dat door werkwijzen van wezenlijk biologische aard verkregen voortbrengselen ook niet vatbaar zijn voor octrooi (*Handelingen II* 1994-1995, p. 1643-45).

5.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat onder het huidige recht planten zoals de in het octrooi geclaimde planten niet zijn uitgesloten van

octrooieerbaarheid. Dat er, zoals Cresco heeft aangevoerd onder verwijzing naar onder meer een ontwerpresolutie van het Europese Parlement (2012/2623 (RSP), productie 2 van Cresco in zaak 12-577), politieke redenen zijn waarom de octrooiering van planten ongewenst is, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat er ook politieke argumenten voor het tegendeel zijn, gaat het meewegen van dergelijke politieke argumenten de rechtsvormende taak van de rechter te buiten.

geen ontdekking

5.12. Cresco heeft ook aangevoerd dat de in conclusies 1 geclaimde plant een ontdekking betreft in de zin van artikel 52 lid 2 sub a EOV. Daarbij heeft Cresco erop gewezen dat de heer X van Koppert heeft verklaard dat het idee van de geclaimde plant is ontstaan toen in een veld van groene radijsspruiten een bleekrode radijsspruit werd gevonden. De ontdekking van de bleekrode spruit op zichzelf vormt echter niet de geclaimde uitvinding, maar heeft de uitvinder slechts op het spoor gezet om de geclaimde plant te ontwikkelen. Of de bij die ontwikkeling gebruikte methoden inventief zijn, is – anders dan Cresco meent – niet relevant bij de toets aan artikel 52 lid 2 sub a EOV.

werkwijze-conclusies 12 en 13

5.13. Cresco heeft aangevoerd dat de werkwijze-conclusies 12 en 13 onder de uitzondering van artikel 53 sub b EOV vallen. ToN heeft daar tegenin gebracht dat de in deze conclusies geclaimde werkwijzen uitsluitend betrekking hebben op het ontkiemen van een radijszaadje tot spruitplantje. De werkwijzen omvatten daarom niet de klassieke veredelingsmethoden van kruisen en selecteren en bevatten bovendien stappen die als technisch kunnen worden beschouwd. Cresco heeft deze tegenargumenten niet bestreden en is ook niet meer inhoudelijk ingegaan op de gestelde nietigheid van conclusies 12 en 13. Daarom houdt de rechtbank de tegenargumenten voor juist.

conclusies 4 en 14

5.14. Bij pleidooi heeft Cresco voor het eerst aangevoerd dat ook de werkwijze-conclusie 14 onder de uitzondering van artikel 53 sub b EOV zou vallen en voorts dat conclusie 4¹ van het octrooi betrekking heeft op een plantenras en daarom eveneens is uitgesloten van octrooieerbaarheid op grond van het eerste deel van artikel 53 sub b EOV. Het aanvoeren van een dergelijke nieuwe nietigheidsgronden bij pleidooi acht de rechtbank in strijd met de goede procesorde. Daarom zal aan dit betoog voorbijgegaan worden.

nieuwheid

Volgens Cresco is de materie van conclusies 1, 5, 7, 9 en 11, alsmede van alle hiervan afhankelijke conclusies (in de visie van Cresco kennelijk alle overige conclusies) niet

¹ In het rapport van haar octrooigemachtigde wordt de nietigheid van conclusie 4 wel aangevoerd. In de dagvaarding van 11 januari 2012 wordt dit betoog echter niet expliciet overgenomen terwijl de conclusie van antwoord in de inbreukprocedure in dit verband juist expliciet conclusies 1, 5, 8, 9, 10, 12 en 13 noemt, maar niet conclusies 4 en 14. Onder die omstandigheden kan er niet van worden uitgegaan dat beroep wordt gedaan op nietigheid van deze laatste twee conclusies.

nieuw. Dit betoog berust in het bijzonder op de stelling dat de in conclusie 1 bedoelde spruit op de datum van aanvraag van het octrooi openbaar toegankelijk was.

spruiten van Koppert

5.15. Niet in geschil is dat Koppert voor de datum van aanvraag van het octrooi (7 september 2001) spruiten overeenkomstig het octrooi heeft vervaardigd. Partijen verschillen wel van mening over het antwoord op de vraag of deze spruiten ook voor die datum openbaar toegankelijk zijn gemaakt in de zin van artikel 54 lid 2 EO.

5.16. De publicaties over de spruiten van Koppert die Cresco heeft overgelegd (bijlage D1 bij productie 3 en productie 4 van Cresco in zaak 12-577) zijn niet nieuwheidsschadelijk omdat uit die publicaties niet direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van de in het octrooi geclaimde uitvinding blijken. In het bijzonder openbaren die publicaties niet dat de spruiten een anthocyanine-gehalte hebben van meer dan 800 nmol per gram spruit. Cresco heeft dat ook niet gesteld.

5.17. De spruiten van Koppert zijn ook niet openbaar toegankelijk gemaakt tijdens een bijeenkomst van een jury in het kader van de AGF innovatieprijs. ToN heeft er onweersproken op gewezen dat het gaat om een besloten bijeenkomst en dat een van de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd is dat het product niet openbaar toegankelijk is voorafgaand aan de uitreiking van de prijs. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de personen die bij de bijeenkomst aanwezig waren, wisten dat zij geen informatie over het product naar buiten mochten brengen voorafgaand aan de uitreiking van de innovatieprijs op 18 september 2001 (dus zeker niet voor de aanvraag van het octrooi op 7 september 2001). Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat de aanwezigen tijdens de bijeenkomst in de gelegenheid zijn geweest om het anthocyanine-gehalte van de spruiten te analyseren. Integendeel, Ton heeft aangevoerd dat de spruiten tijdens de bijeenkomst uitsluitend zijn aangeboden nadat ze waren verwerkt in een gerecht.

5.18. Ten slotte heeft Cresco aangevoerd dat Koppert de spruiten al voor de datum van aanvraag van het octrooi aan afnemers heeft geleverd, waarbij Cresco onder meer heeft verwezen naar publicaties en facturen waaruit zou blijken dat Koppert voor die datum producten genaamd "Sakura cress" en "Sakura mix" zou hebben geleverd (bijlage D1 bij productie 3, alsmede producties 6 en 7 van Cresco in zaak 12-452). ToN heeft echter uitdrukkelijk bestreden dat de door Koppert destijds onder die namen geleverde producten, spruiten volgens het octrooi betreffen. Omdat op basis van de door partijen geleverde bewijsmiddelen niet kan worden uitgemaakt wie het bij het rechte eind heeft, zal Cresco, op wie de bewijslast van het gestelde openbaar voorgebruik rust, worden opgedragen haar stelling te bewijzen.

inventiviteit

Voor het geval niet komt vast te staan dat de in conclusie 1 bedoelde spruit op de datum van de aanvraag van het octrooi niet nieuw was en dus moet worden aangenomen dat alle conclusies van het octrooi nieuw zijn, wordt relevant de inventiviteit van het octrooi te onderzoeken. Cresco bestrijdt de inventiviteit van conclusies 1, 4, 5, 7, 9, 11 en 14.

inleiding

5.19. Het betoog van Cresco dat de geclaimde uitvinding op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, kan om de volgende redenen geen doel treffen. Uitgangspunt daarbij is dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde plant, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die plant herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde plant opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door Cresco naar voren gebrachte openbaarmakingen en alsdan ook die plant als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid (HR 15 februari 2008, *LJN* BB5066, *Rockwool - Isover*). Bij de toets aan deze maatstaf kan in het algemeen de door het Europees Octrooibureau gehanteerde *problem and solution approach* worden ingezet als hulpmiddel.

bekende zaden

5.20. Desgevraagd heeft Cresco ter zitting aangegeven dat zij de zaden van de radijslijnen GCN 6924 en GCN 7240 beschouwt als de meeste nabije stand van de techniek. Dat zijn de zaden van de twee radijslijnen die in het octrooischrift van EP 938 zijn beschreven als uitgangspunt voor de veredeling (zie ook hiervoor r.o. 4.7). De spruiten die uit deze zaden groeien bevatten anthocyanine. Het verschil tussen deze zaden en de in het octrooi geclaimde uitvinding is dat de spruiten van de radijsplanten volgens het octrooi een verhoogd anthocyanine-gehalte hebben, en meer specifiek een anthocyanine-gehalte van meer dan 800 nmol per gram plant. Het effect van dit verschil is dat de spruit gezonder wordt geacht te zijn, vanwege de gezondheidsbevorderende aspecten die aan anthocyanine worden toegeschreven. Daarvan uitgaande kan het objectieve probleem dat het octrooi beoogt op te lossen worden geformuleerd als het verkrijgen van een gezondere groente.

5.21. Niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman die, uitgaande van de bekende zaden, op zoek is naar een gezondere groente zou uitkomen bij de in het octrooi geclaimde plant. ToN heeft namelijk – als zodanig onbestreden – aangevoerd dat, als de gemiddelde de vakman op de datum van de aanvraag van het octrooi al bekend was met het gezondheidsbevorderende effect van anthocyaninen en hij om die reden het gehalte zou willen verhogen, hij in ieder geval niet bekend was met het feit dat de uit die zaden groeiende spruiten anthocyanine bevatten, laat staan dat die spruiten een relatief hoog anthocyanine-gehalte hadden. Veredeling van een plant ter vergroting van een niet-bekende eigenschap ligt niet zonder meer voor de hand.

5.22. Dat de vakman het anthocyanine-gehalte van de uit de zaden groeiende spruiten wel had *kunnen* vaststellen met een anthocyanine-test, kan niet leiden tot een ander oordeel. Voor zo'n test had de vakman geen aanleiding omdat hij niet wist dat de spruit anthocyanine bevatte. Het anthocyanine-gehalte is bovendien niet de enige "gezonde" eigenschap die kan worden verbeterd in een groente. Cresco heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom de niet-inventieve vakman die een gezondere groente wil ontwikkelen, nou juist op die eigenschap zou testen. Daar komt bij dat ToN onweersproken heeft aangevoerd dat verhoging van het anthocyanine-gehalte van de spruit niet voor de hand ligt bij de genoemde zaden, omdat die zaden destijds werden gebruikt voor de kweek van radijsknollen in plaats van radijsspruiten. Verhoging van het anthocyanine-gehalte in de knollen ligt dan veel meer voor de hand. Dit

veronderstelt niet eenzelfde verhoging van dat gehalte in de spruit, alleen al omdat de spruit voor een belangrijk deel bestaat uit zaadlobben (*cotyledonen*) waaruit niet de knollen, maar de bladeren van de radijsplant groeien.

5.23. Cresco heeft nog betoogd dat er vanuit het oogpunt van gezondheid geen relevant verschil bestaat tussen spruiten uit de bekende zaden en de spruiten volgens het octrooi. Dat betoog is gebaseerd op door haar in het geding gebrachte analyses van het anthocyanine-gehalte van spruiten uit de bekende zaden, waaruit blijkt dat die spruiten al een anthocyanine-gehalte hadden van circa 600 nmol/g (productie 5 van Cresco). Die analyses zijn echter blijkens het overgelegde rapport uitgevoerd op een selectie van scheuten die al een paarse kleur vertoonden. ToN heeft terecht aangevoerd dat die selectie van scheuten geen reëel uitgangspunt vormt voor een inventiviteitsaanval omdat die selectie kennis van de uitvinding veronderstelt. De gemiddelde vakman beschikte op de datum van de aanvraag van het octrooi niet over een dergelijke selectie die hem, zoals Cresco aanvoert, in de wetenschap van groeiende interesse in anthocyaninen ertoe zou aanzetten te gaan veredelen naar planten die een homogene populatie aan paarse spruiten voortbrengen.

Song

5.24. Als tweede uitgangspunt voor haar inventiviteitsaanval verwijst Cresco naar een publicatie van Song e.a. (bijlage D8 bij productie 3 van Cresco in zaak 12-452, hierna: Song). Song beschrijft de biosynthese van anthocyanine in jonge radijsplanten ten gevolge van de blootstelling aan licht. Song vermeldt daarbij dat anthocyaninen worden geacht een rol te spelen bij de bescherming van planten tegen uv-straling. De gezondheidsbevorderende aspecten van anthocyaninen noemt Song niet. Song houdt zich dus bezig met een ander aspect van het anthocyanine-gehalte in radijsspruiten dan het octrooi. Gelet daarop kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman voor de oplossing van het in het octrooi beschreven probleem te rade zou zijn gegaan bij Song.

5.25. Daar komt bij dat als Song wel als uitgangspunt wordt genomen, niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman zonder inventieve arbeid op de geclaimde planten zou zijn uitgekomen, al dan niet door combinatie met het als D6 overgelegde artikel van Uphof. Anders dan Cresco heeft gesuggereerd, leert Song namelijk niet dat het anthocyanine-gehalte in radijsplanten, laat staan in radijsspruiten, moet worden verhoogd. Song pleit niet uitdrukkelijk voor een verhoging. Ook kan niet worden aangenomen dat de vakman in de vermelding van de rol van anthocyaninen bij de bescherming tegen UV-licht impliciet een pleidooi voor de verhoging van het anthocyanine-gehalte zou lezen. ToN heeft er in dit verband op gewezen dat de gemiddelde vakman zal aannemen dat miljoenen jaren evolutie al voor een anthocyanine-gehalte zal heb gezorgd dat de benodigde bescherming geeft.

Giusti

5.26. Cresco meent dat de gemiddelde vakman, uitgaande van de hiervoor beschreven zaden, zou komen tot de plant van conclusie 1 door deze te combineren met een publicatie van Giusti e.a. (bijlage D4 bij productie 3 van Cresco in zaak 12-452, hierna: Giusti). Deze publicatie laat het anthocyanine-gehalte in de knol van een aantal radijssoorten zien en beschrijft de invloed van kweekomstandigheden, zoals locatie, jaargetijde en rijpheid, op dat gehalte. Giusti vermeldt daarbij dat er een behoefte bestaat om anthocyaninen te gebruiken als natuurlijke kleurstof.

5.27. Dit betoog gaat niet op omdat niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman Giusti zou raadplegen nu Giusti zich niet bezighoudt met de gezondheidsaspecten van de spruit. De combinatie leidt bovendien niet tot de uitvinding omdat Giusti zich richt op het anthocyanine-gehalte in de radijsknol in plaats van de radijsspruit. Cresco heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom de gemiddelde vakman niettemin een plant zou ontwikkelen met een hoog gehalte aan anthocyaninen in de spruit.

McGhie

5.28. Cresco stelt voorts dat een combinatie van de bekende zaden en D7 voor de hand zou liggen. D7 betreft de *'Programme, Abstracts en Delegates list'* van het *'8th International Rubus en Ribes Symposium'* in juli 2001 in Schotland. Uit het overgelegde abstract *'Breeding Rubus cultivars for high anthocyanin content and high antioxidant capacity'* is te leren dat anthocyaninen bevorderend zijn voor de gezondheid. Gesteld wordt dat door veredeling van *Rubus* (een genus van bessensoorten) een aanzienlijk hoger anthocyanine-gehalte kan worden bereikt.

5.29. De rechtbank acht echter niet aannemelijk dat de gemiddelde vakman de gestelde combinatie zou maken omdat, zoals hiervoor is overwogen, moet worden aangenomen dat hij er niet mee bekend was dat de radijsspruit anthocyanine bevat.

inventiviteit van conclusie 14

5.30. Cresco stelt tot slot dat conclusie 14 niet inventief zou zijn omdat de vakman uit D4, Giusti, leert dat anthocyaninen uit *Raphanus* plantenmateriaal gewonnen kan worden en uit D1 dat de daarin geopenbaarde spruiten voor dat doel gebruikt kunnen worden. Dit betoog loopt al daarop spaak dat, zoals hiervoor is overwogen, de publicaties van D1 niet openbaren dat de spruiten volgens conclusie 1 van het octrooi een anthocyanine-gehalte hebben van meer dan 800 nmol per gram spruit.

nawerkbaarheid

5.31. Het betoog van Cresco dat het octrooi niet nawerkbaar is kan om de volgende redenen niet slagen.

invloed externe omstandigheden

5.32. Ten eerste moet worden aangenomen dat, anders dan Cresco heeft betoogd, het feit dat het anthocyanine-gehalte in radijsspruiten afhankelijk is van omgevingsfactoren zoals de temperatuur en de lichtintensiteit, niet in de weg staat aan reproductie van de geclaimde plant. ToN heeft er in dit verband – als zodanig onweersproken – op gewezen dat de invloed van omgevingsfactoren op het anthocyanine-gehalte beperkt is, te weten een verschil van hooguit enkele procenten. Bovendien beschrijft het octrooischrift in detail de wijze waarop radijsspruiten volgens de uitvinding kunnen worden gekweekt. Gesteld noch gebleken is dat nawerking van die aanwijzingen leidt tot een product met een te laag anthocyanine-gehalte. Daar komt nog bij dat tussen partijen vast staat dat spruiten, zoals de in het octrooi geclaimde radijsspruiten, doorgaans niet in het open veld worden gewekt, maar in kweekruimtes. In die kweekruimtes kunnen de externe factoren grotendeels worden afgestemd op de in het octrooi beschreven kweekomstandigheden.

bepaling anthocyanine-gehalte

5.33. Het betoog van Cresco dat het octrooi het anthocyanine-gehalte bepaalt aan de hand van een onjuiste standaard, moet worden verworpen. Partijen zijn het erover eens dat het wenselijk is om een standaard te gebruiken die overeenkomt met de soort anthocyaninen die het meest voorkomt in de stalen. ToN heeft onweersproken aangevoerd dat malvine de basis vormt van een of meer van de anthocyaninen in de stalen die het octrooischrift beschrijft en dat die verschillen van de anthocyaninen in radijsknollen uit de stand van de techniek. In lijn daarmee schrijft het octrooi malvine voor als standaard aan de hand waarvan het anthocyanine-gehalte kan worden bepaald.

5.34. Daarnaast heeft Cresco betoogd dat de in het octrooi beschreven methode om het anthocyanine-gehalte te bepalen met behulp van een HPLC-systeem en een ijklijn op basis van malvine niet de standaard methode is, wat volgens Cresco zou leiden tot onbetrouwbare resultaten. De vakman zou daarom niet in staat zijn om vast te stellen wanneer de plant binnen het bereik van het octrooi valt. Dat betoog moet worden gepasseerd. Daargelaten dat ToN bestrijdt dat de door Cresco als standaard gepresenteerde pH differentiële methode de standaardmethode was ten tijde van de aanvraag van het octrooi, kan een octrooi ook nawerkbaar zijn als niet de standaard methode wordt toegepast. Het gaat erom of de gemiddelde vakman de door het octrooi voorgeschreven methode zonder onevenredige inspanning kan toepassen. Gesteld noch gebleken is dat de in het octrooi beschreven HPLC-methode niet aan die eis voldoet. Integendeel, ToN heeft onweersproken aangevoerd dat de gemiddelde vakman die methode zonder probleem kan toepassen en dat dit ook blijkt uit de in opdracht van Cresco uitgevoerde analyses van de universiteit van Gent.

5.35. Ten slotte heeft Cresco nog aangevoerd dat de beschrijving van de analyses in het octrooischrift lacunes zou bevatten. Zo zou het octrooischrift de hoeveelheid startmateriaal en de hoeveelheid planten niet vermelden. Daartegen heeft ToN ingebracht dat bij ten minste één voorbeeld wel exact beschreven is hoeveel materiaal werd geëxtraheerd en exact vaststelbaar was hoeveel planten zijn gebruikt. Daarnaast heeft ToN terecht aangevoerd dat het feit dat een specifiek uitvoeringsvoorbeeld niet exact kan worden gereproduceerd niet uitsluit dat de geclaimde uitvinding zodanig duidelijk is beschreven dat de vakman die kan toepassen. In het licht daarvan kan het betoog van Cresco geen doel treffen.

conclusie

5.36. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het octrooi geldig is als Cresco er niet in slaagt het bewijs van het gestelde openbaar voorgebruik te leveren. In dat geval zal de in zaak 12-452 gevorderde nietigverklaring van het octrooi dus worden afgewezen.

5.37. Ook als het bewijs van het gestelde voorgebruik niet wordt geleverd, kunnen de inbreukvorderingen in zaak 12-577 niet zonder meer worden toegewezen. Op dit moment staat namelijk nog niet vast dat Cresco inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. ToN heeft weliswaar twee testrapporten van Groen Agro Control (hierna: GAC) overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat producten van Cresco voldoen aan de kenmerken van het octrooi. Cresco heeft echter bestreden dat de geteste producten van haar afkomstig zijn. Daarbij heeft Cresco erop gewezen dat ToN geen stukken heeft overgelegd over de herkomst van de producten van de eerste test. Ten aanzien van de tweede test heeft Cresco een e-mailbericht

overgelegd van de onderneming via wie ToN stelt de producten van Cresco te hebben verkregen, te weten J.A. Meeder BV (hierna: Meeder) (productie 10 van Cresco). In dat bericht verklaart een medewerker van Meeder dat producten die Meeder heeft besteld bij Cresco zijn gebruikt voor een *shelf life test* bij Meeder en dat die producten “bij ons zijn gebleven”. Op basis van de door partijen overgelegde stukken kan niet worden vastgesteld of die verklaring betrekking heeft op een andere partij dan de partij spruiten die ToN heeft laten testen door GAC, zoals ToN stelt dat het geval is.

5.38. Gelet op het voorgaande zal ToN worden opgedragen bewijs te leveren van haar stelling dat Cresco inbreuk maakt op haar octrooi. Dat bewijs kan ToN leveren door nader bewijs aan te dragen voor haar stelling dat de al door GAC geteste producten afkomstig zijn van Cresco. Desgewenst kan zij het bewijs ook leveren aan de hand van een andere partij producten.

5.39. Als ToN bewijst dat de producten uit het tweede testrapport van GAC afkomstig zijn van Cresco, moet worden geconcludeerd dat Cresco inbreuk heeft gemaakt. De juistheid van de uitkomst van de testen heeft Cresco onvoldoende gemotiveerd bestreden. Het enkele feit dat een aan ToN gelieerde partij vaker gebruik maakt van de diensten van het testinstituut GAC is, anders dan Cresco meent, onvoldoende om te twijfelen aan de juistheid van het testrapport. Het verwijt van Cresco dat het rapport onvoldoende informatie verschaft over de omgevingsfactoren waaraan de planten zijn blootgesteld, moet worden gepasseerd gelet op de door ToN overgelegde verklaring dat de testen zijn uitgevoerd volgens het protocol behorende bij het octrooi (productie 15 van ToN).

5.40. Nu de rechtbank de zaken niet aanhoudt in afwachting van de beslissing van de Grote Kamer in de zaak G 2/12 treedt de voorwaarde waaronder de provisionele vorderingen zijn ingesteld, niet in. Daarom kunnen die incidentele vorderingen onbesproken blijven.

6. De beslissing

De rechtbank

in de zaak 12-577

6.1. draagt ToN op te bewijzen dat Cresco inbreuk maakt of heeft gemaakt op het octrooi,

6.2. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **19 juni 2013** voor uitlating door ToN of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

6.3. bepaalt dat ToN, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel **bewijsstukken** wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

6.4. bepaalt dat ToN, indien zij **getuigen** wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op dinsdagen en donderdagen in de maanden juli tot en met oktober 2013 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van de getuigenverhoren zullen worden bepaald,

6.5. bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van de daartoe tot rechter-commissaris benoemde mr. P.H. Blok in het paleis van justitie te Den Haag aan Prins Clauslaan 60,

6.6. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

6.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

in de zaken 12-577 en 12-452

6.8. draagt Cresco op te bewijzen dat Koppert producten volgens het octrooi al voor de datum van aanvraag van het octrooi aan afnemers heeft geleverd,

6.9. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **19 juni 2013** voor uitlating door Cresco of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

6.10. bepaalt dat Cresco, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel **bewijsstukken** wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

6.11. bepaalt dat Cresco, indien zij **getuigen** wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op dinsdagen en donderdagen in de maanden juli tot en met oktober 2013 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van de getuigenverhoren zullen worden bepaald,

6.12. bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van de daartoe tot rechter-commissaris benoemde mr. P.H. Blok in het paleis van justitie te Den Haag aan Prins Clauslaan 60,

6.13. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

6.14. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. P.G.J. de Heij en mr.ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2013.

BIE 2013, nr. 8
Hof Den Haag, 25 juni 2013
Rovi vs Ziggo

Niet octrooieerbare materie

Het hof schaaft zich achter de volgende passage uit punt 5 van de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau van 15 november 2006 in de zaak 'Duns' (T 154/04), waarin de rechtspraak van de TBA's op dat punt is samengevat:

'(f) It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step'.

De kenmerken (d)-(d3) houden in dat de televisiekijker desgewenst 'verdere informatie' kan krijgen. Met 'verdere informatie' wordt hierbij bedoeld op informatie die verder gaat dan de in kenmerk (c) al genoemde informatie over de titel en het kanaal van het geselecteerde programma, namelijk informatie over de inhoud van het geselecteerde programma. (..) De inhoud van deze 'verdere informatie' is louter bestemd voor de zappende televisiekijker en heeft geen enkel effect op de technische werking van de methode of het systeem waarin het wordt opgeroepen. Het gaat hier dus om de presentatie van gegevens 'als zodanig'. Dit wordt ingevolge artikel 52, leden 2 en 3, EOV niet beschouwd als een maatregel met een technisch karakter. (..) Daarnaast bevatten de hoofdconclusies echter ook maatregelen die wel een technisch karakter hebben.

Inventiviteit

De inventiviteitsbeoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de wel-technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3). Uit de door Ziggo genoemde passages uit de stand van de techniek blijkt dat het op de prioriteitsdatum niets bijzonders was om 'in responsie op een gebruikersinvoer' -anders gezegd: naar aanleiding van het indrukken van een knop van een afstandsbediening- informatie 'op basis van de opgeslagen opsommingen' in een overlay op een televisiescherm weer te geven. De technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) lagen, zo volgt hieruit, binnen het bereik van de gemiddelde vakman.

[volledige tekst]

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887

Instantie	Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak	25-06-2013
Datum publicatie	12-07-2013
Zaaknummer	200.093.512-01
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Hoger beroep
Inhoudsindicatie	IE; octrooirecht; vernietiging octrooi; bij de beoordeling van de inventiviteit mag alleen rekening worden gehouden met de technische kenmerken en moeten de niet-technische kenmerken 'als zodanig' buiten beschouwing blijven.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.093.512/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 374677 HA ZA 10-3198

Arrest d.d. 25 juni 2013

inzake

1. de rechtspersoon naar vreemd recht STARSIGHT TELECAST INC.,
gevestigd te Santa Clara, VS,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION,
gevestigd te Santa Clara, VS,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht ROVI CORPORATION,
gevestigd te Delaware, VS,
appellanten,
hierna gezamenlijk te noemen: Rovi (in enkelvoud),
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht EVEN INVESTMENT 2 S.à.r.l.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
2. TELECAI-DEN HAAG B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,
3. PLINIUS INVESTMENTS B.V.,
gevestigd te Groningen,
4. ZIGGO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
5. BREEDBAND BREDA B.V.,
gevestigd te Breda,
6. ZIGGO NETWERK B.V.,
gevestigd te Groningen,
geïntimeerden,
hierna gezamenlijk te noemen: Ziggo (in enkelvoud),
advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 16 augustus 2011 is Rovi in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 18 mei 2011. Bij memorie van grieven tevens houdende eiswijziging (MvG) heeft Rovi drie grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door Ziggo zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA).

Ter zitting van dit hof van 7 maart 2013 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Rovi door mrs. B.J. van den Broek en A.A. Hirschfeld, advocaten te Amsterdam, en D. Owen, octrooigemachtigde, en Ziggo door haar advocaat, diens kantoorgenoot mr. P. van Dongen en mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, octrooigemachtigde. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA = Pleitnotities in Appel, de pleitnotities uit de eerste aanleg zullen worden afgekort tot: PE).

Met het oog op het pleidooi heeft Rovi op voorhand een 'akte houdende overlegging productie tevens aanvulling grondslag van eis' met productie 40 aan het hof en Ziggo gestuurd. Het tegen overlegging van de productie door Ziggo ter zitting gemaakte bezwaar wordt gepasseerd nu die, op 21 februari 2013 ter griffie van het hof ingekomen productie tijdig (in de zin van het toepasselijke procesreglement) is toegezonden en er anderszins geen redenen zijn om haar te weigeren. Verder heeft Rovi op 1 maart 2013 het hof een brief gestuurd houdende de mededeling dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de proceskosten in hoger beroep. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank onder 2 van het vonnis van 18 mei 2011 (hierna ook: het vonnis) vastgestelde feiten zijn niet bestreden zodat ook het hof daarvan uit zal gaan. Het gaat in dit geding om het volgende.

a. Rovi is houdster van Europees octrooi 1 244 300 (hierna ook: EP 300 of het octrooi), dat op 12 januari 2005 op een aanvraag van 10 september 1991, met gelding voor onder meer Nederland, is verleend voor een: 'method and apparatus for accessing information about television programs' (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: werkwijze en inrichting voor het toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's). EP 300 - waarvoor prioriteit is ingeroepen vanaf 10 september 1990 - heeft betrekking op elektronische programmagidsen (EPG's).

b. EP 300 bestaat uit 10 conclusies, die in het vonnis in de originele Engelse taal zijn weergegeven. De onafhankelijke hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 luiden in de onbestreden Nederlandse vertaling als volgt:

'1. Werkwijze voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de werkwijze de stappen omvat van het in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van en kanaalinformatie over een geselecteerd programma gelijktijdig met het geselecteerde programma verschaft wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd, en het in responsie op een gebruikerinvoer tonen van een verdere overlay welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma op basis van de opgeslagen opsommingen.

6. Inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de inrichting de middelen omvat voor het in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, middelen voor het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschaft in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd, en middelen voor het in responsie op gebruikerinvoer weergeven van een verdere overlay welke verdere informatie over het geselecteerde programma bevat op basis van de opgeslagen opsommingen.'

2. Stellende dat Ziggo inbreuk maakt op EP 300 heeft Rovi in conventie gevorderd, voor het grondgebied van Nederland, een inbreukverbod met nevenvorderingen en schadevergoeding op te maken bij staat. In reconventie heeft Ziggo - die de inbreuk betwist - gevorderd vernietiging van het Nederlands deel van dat octrooi wegens:

- verboden toevoeging van materie (artikelen 123 lid 2 en 138 lid 1 sub c EOV/artikel 75 lid 1 sub c ROW);
- niet-octrooieerbaarheid omdat het zou gaan om een computerprogramma of presentatie van gegevens (artikel 52 lid 2 EOV/artikel 2 lid 2 ROW);
- gebrek aan nieuwheid (artikel 54 EOV/artikel 4 ROW);
- gemis aan inventiviteit (artikel 56 EOV/artikel 6 ROW).

3. De rechtbank heeft, in zoverre de vordering van Ziggo in reconventie toewijzend, EP 300 vernietigd op de grond dat sprake is van verboden toegevoegde materie. Om deze reden zijn ook de vorderingen van Rovi in conventie afgewezen.

4. Hiertegen richten zich de drie grieven van Rovi, die bij MvG tevens haar eis heeft gewijzigd in dier voege, dat haar vorderingen, met uitzondering van die ter zake van de proceskosten, alleen nog maar zijn gericht tegen geïntimeerde sub 4 (Ziggo B.V.) en dat, vanwege het verstrijken van de looptijd van het octrooi, in plaats van het inbreukverbod een verklaring voor recht wordt gevorderd dat Ziggo B.V. daarop inbreuk heeft gepleegd. Bij de op 21 februari 2013 ter griffie van het hof ingekomen akte heeft Rovi de grondslag van haar eis vermeerderd in die zin, dat deze tevens is gebaseerd op directe inbreuk op conclusie 4 en indirecte inbreuk op conclusie 9. Het hof acht, ondanks het daartegen door Ziggo gemaakte bezwaar, deze wijziging van grondslag van eis toelaatbaar nu zij in het verlengde ligt van de al eerder door Rovi aangevoerde grondslagen.

5. Het hof zal eerst ingaan op de door Ziggo zowel in de eerste aanleg als in hoger beroep betrokken stellingen, dat EP 300 nietig is omdat het geen octrooieerbare materie bevat in de zin van artikel 52 EOV/2 ROW althans inventiviteit mist.

6. In navolging van partijen zal het hof de kenmerken uit de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 als volgt opdelen:

(a) werkwijze/inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de werkwijze/inrichting de stappen/middelen omvat van/voor:

(b) het opslaan in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, (b1) waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat;

(c) het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschaft (c1) in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma (c2) wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd;

(d) het tonen (d1) in responsie op een gebruikerinvoer (d2) van een verdere overlay welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma (d3) op basis van de opgeslagen opsommingen.

7. De in rov. 5 genoemde vernietigingsgronden zijn onder meer gebaseerd op Europese octrooiaanvraag 0 337 336 (hierna: EP-A 336) die is gepubliceerd op 18 oktober 1989, dus voor de voor EP 300 ingeroepen prioriteitsdatum van 10 september 1990. Door Rovi is niet bestreden dat de kenmerken (a), (b) en (b1) van EP 300 al in EP-A 336 waren geopenbaard. Onder 78 van haar conclusie van antwoord in reconventie (CvA-ir) heeft Rovi wel betwist dat in EP-A 366 ook al sprake was van:

I. kenmerk (c), wat het onderdeel betreft dat de titel en de kanaalinformatie 'op basis van opgeslagen' opsommingen werden verschaft;

II. kenmerk (c1);

III. de kenmerken (d), (d1), (d2) en (d3).

In hoger beroep heeft Rovi (alleen) betwisting III herhaald (MvG onder 62 e.v, 73-77 en 110; PA onder 95, 98, 109, 110 en 114).

8. Betwisting I van Rovi faalt nu Ziggo er terecht - en niet nader weersproken - op heeft gewezen (PE onder 78 en 79) dat uit kolom 7, r. 45-50 van EP-A 366, luidende:

'The title of the running program is then transferred from microprocessor U2 into any desired location in memory U5. Finally the CCT circuit U3 is set into a mixing mode (Block 66) thereby superimposing ("punching") the title onto the CRT (Fig. 9)'

genoegzaam blijkt dat in EP-A 366 de titel eerst wordt opgeslagen en daarna wordt weergegeven op het scherm.

9. Ook betwisting II van Rovi faalt. Ziggo heeft er terecht - en niet nader weersproken - op gewezen (PE onder 82) dat uit kolom 5, r. 9-12 van EP-A 366, luidende:

'(...) transferring the program title information from the memory means for display thereof along with related image-representative information' (onderstreping door het hof),

en uit kolom 8, r. 19-20 van EP-A 366, luidende:

'In order to make the titles available within a fraction of a second (...)',

blijkt dat in EP-A 366 de titel in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wordt weergegeven.

10. Het hof zal er veronderstellenderwijs van uitgaan dat Rovi's betwisting III in zoverre terecht is opgeworpen dat EP-A 366 geen openbaring bevat van de kenmerken (d)-(d3), die kort gezegd inhouden dat op dat de televisiekijker door bijvoorbeeld een toets op een afstandbediening in te drukken ('gebruikersinvoer') verdere informatie (dan informatie over de titel en het kanaal) over het door hem geselecteerde programma in een overlay op het televisiescherm kan oproepen. Hooguit hierin kan dus het 'nieuwe' van EP 300 zijn gelegen.

11. Volgens Ziggo behelst dit 'nieuwe' niet méér dan de keuze van de informatie die weergegeven dient te worden - zie onder meer punt 143 van haar conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie (CvA/CvE-ir) en punt 155 MvA - en betreft dat 'nieuwe' software die informatie op een bepaalde wijze presenteert (PA onder 70 e.v.). De bijdrage van EP 300 is daarom, aldus Ziggo (CvA/CvE-ir onder 144), niet technisch van aard en dus, gelet op artikel 52 lid 2 EOV/artikel 2 lid 2 ROW, niet octrooieerbaar althans niet inventief omdat niet-technische materie aan de beweerde uitvinding geen inventiviteit kan verschaffen (o.m. CvA/CvE-ir onder 164, MvA onder 127).

12. Ingevolge artikel 52 lid 2 EOV zijn onder meer niet octrooieerbaar computerprogramma's en de presentatie van gegevens. In lid 3 wordt daaraan toegevoegd dat dit alleen geldt voor de in lid 2 genoemde onderwerpen en werkzaamheden 'als zodanig'. Artikel 52 EOV vormt echter geen beletsel voor octrooiverlening zodra in de octrooiconclusie sprake is van een technisch element, ook als dit technische element slechts van ondergeschikte betekenis is (zie ook de hierna te bespreken 'Duns'-uitspraak).

13. Iets anders is dat bij de beoordeling van de inventiviteit alleen rekening mag worden gehouden met de technische kenmerken en dat niet-technische kenmerken 'als zodanig' (zoals de presentatie van gegevens 'als zodanig') bij die beoordeling buiten beschouwing moeten blijven. Het hof schaaft zich achter de volgende passage uit punt 5 van de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal, hierna: TBA) van het Europees Octrooibureau (EOB) van 15 november 2006 in de zaak 'Duns' (T 154/04), waarin de rechtspraak van de TBA's op dat punt is samengevat:

'(f) It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step'.

Bij zijn aanvaarding van deze regel uit T 154/04 heeft het hof van belang geacht dat de Grote Kamer van Beroep van het EOB in zijn 'opinion' van 12 mei 2010 in zaak G 03/08 heeft overwogen dat:

'[i]t would appear that the case law, as summarised in T 154/04, has created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted' (punt 10.13.2).

14. De kenmerken (d)-(d3) van EP 300 houden in dat de televisiekijker desgewenst 'verdere informatie' kan krijgen. Met 'verdere informatie' wordt hierbij bedoeld op informatie die verder gaat dan de in kenmerk (c) al genoemde informatie over de titel en het kanaal van het geselecteerde programma, namelijk informatie over de inhoud van het geselecteerde programma, zie hierover ook paragraaf 0037 van de beschrijving van EP 300, waarin wordt opgemerkt dat de overlay 'een

programmatoelichting 70 omvat 'die informatie bevat die betrekking heeft op een programma dat actueel wordt uitgezonden op het geselecteerde kanaal'. De inhoud van deze 'verdere informatie' is louter bestemd voor de zappende televisiekijker en heeft geen enkel effect op de technische werking van de methode of het systeem waarin het wordt opgeroepen. Het gaat hier dus om de presentatie van gegevens 'als zodanig'. Dit wordt ingevolge artikel 52, leden 2 en 3, EOv niet beschouwd als een maatregel met een technisch karakter. Daarnaast bevatten de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 echter ook maatregelen die wel een technisch karakter hebben, zoals de maatregel van het verschaffen van middelen voor/de stap van het 'in responsie op een gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie'. Dit betekent, gezien het onder 12 in fine overwogene, dat artikel 52, leden 2 en 3, EOv aan de octrooieerbaarheid van EP 300 niet in de weg staat.

15. Het onder 13 overwogene brengt evenwel met zich dat bij de beoordeling van de - hooguit aan de kenmerken (d)-(d3) te ontleen (zie rov. 10) - inventiviteit van EP 300 buiten beschouwing moet worden gelaten dat in deze kenmerken de niet-technische maatregel wordt beschreven om de televisiekijker desgewenst verdere informatie te presenteren. Die inventiviteitsbeoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de wel-technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) die bestaan uit

de zo-even al genoemde middelen voor/stap van het 'in responsie op een gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie'

'op basis van de opgeslagen opsommingen'. De ook in kenmerk (c) van EP 300 opgenomen maatregel om een overlay weer te geven op basis van de opgeslagen opsommingen was al bekend uit EP-A 366, zie rov. 8. Uit de door Ziggo in punt 137 CvA/CvE-ir genoemde passages uit de stand van de techniek blijkt dat het op de prioriteitsdatum van EP 300 niets bijzonders was om 'in responsie op een gebruikersinvoer' - anders gezegd: naar aanleiding van het indrukken van een knop van een afstandsbediening - informatie 'op basis van de opgeslagen opsommingen' i een overlay op een televisiescherm weer te geven. De technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) van EP 300 lagen, zo volgt hieruit, binnen het bereik van de gemiddelde vakman. Geconfronteerd met het probleem hoe de televisiekijker kan worden voorzien van 'verdere informatie' over het programma dat hij aan het bekijken is, zou ('would') de vakman dus zonder meer (zonder inventieve denkwerk) tot de zojuist genoemde technische maatregelen zijn gekomen. Hieraan gaat Rovi voorbij met haar stelling onder 88-90 PA, dat de technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) volledig zijn ingebed in het samenstel van maatregelen volgens de hoofdconclusies en '(...) in belangrijke mate bij(dragen) aan' - naar het hof begrijpt: de oplossing van - 'het technische probleem, te weten het verschaffen van een zeer efficiënte inrichting en werkwijze, waarmee de televisiekijker binnen het uitgebreide programma-aanbod snel en eenvoudig het gewenste programma kan vinden', zodat deze stelling haar niet kan baten.

16. Het betoog van Ziggo, dat de (hoofd-)conclusies 1 en 6 van EP 300 niet op uitvinderswerkzaamheid berusten, treft dus doel. Dat geldt ook voor deze conclusies in de gewijzigde vorm die Rovi bij MvG (in punt 32) heeft voorgesteld voor het geval het octrooi op enigerlei grond voor vernietiging in aanmerking zou komen (noot 9 op blz. 9 PA). Niet valt immers in te zien dat de in dit hulpverzoek aangebrachte specificaties dat de verdere overlay:

i) wordt opgeroepen met behulp van een selectietoets op een afstandsbediening, en

ii) gelijktijdig met het geselecteerde programma wordt weergegeven,

die conclusies alsnog inventief zouden kunnen maken. Verder zij nog opgemerkt dat de (onderbouwde) stelling van Ziggo, dat de maatregelen van de onderconclusies 2 t/m 5 en 7 t/m 10 niet nieuw, dan wel niet inventief zijn ten opzichte van EP-A 366, niet inhoudelijk is bestreden door Rovi. Die onderconclusies delen dan ook het lot van de hoofdconclusies.

17. De vordering van Ziggo in reconventie tot vernietiging van EP 300 is dus reeds toewijsbaar op de grond dat de daarin beschreven (technische) maatregelen inventiviteit missen. In het midden kan nu blijven of EP 300 ook vernietigbaar is op de grond dat sprake is van verboden toevoegde materie, zoals de rechtbank heeft geoordeeld. Aangezien op een vernietigd octrooi geen inbreuk kon worden gemaakt, volgt uit voormeld oordeel tevens dat de (inbreuk-)vorderingen van Rovi in conventie moeten worden afgewezen. De grieven van Rovi kunnen derhalve niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden en hoeven niet nader te worden besproken.

18. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Rovi worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, die met toepassing van artikel 1019h Rv zullen worden begroot op het blijkens de (niet weersproken) brief van Rovi van 1 maart 2013 tussen partijen daarvoor overeengekomen bedrag van € 125.000,-.

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 18 mei 2011;
- veroordeelt Rovi in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van Ziggo begroot op € 125.000,-;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y Bonneur, S.J. Schaafsma en M.W.D. van der Burg; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 juni 2013 in aanwezigheid van de griffier.

Australia's greatest inventions & innovations / Christopher Cheng en Lindsay Knight

Imagine a world without wi-fi, clotheslines, lawnmowers, Vegemite, dual-flush toilets, or even mousetraps. These are just a few of the many inventions that have been created by clever Australians to solve some of life's difficult problems. Find out about Australia's most ingenious inventions, their creators, and how to turn a bright idea into a useful innovation.

Clean Tech Intellectual Property: Eco-marks, Green Patents, and Green Innovation / Eric L. Lane

Oxford: Oxford University Press Inc, 2011

Clean Tech Intellectual Property: Eco-marks, Green Patents, and Green Innovation analyzes the interplay of clean technologies and IP regimes using industry trends, legal developments and case studies to demonstrate how IP law is influencing the growth of clean tech and how green business models are shaping IP practice. The book explains how clean tech companies can leverage green patents to create and expand their businesses and includes strategies and cases studies relating to prosecuting green patent applications, building green patent portfolios, and licensing clean technologies. The effects of significant green patent and trademark litigation on the clean tech industry are also examined. Special focus is given to issues of "eco-mark" prosecution and green branding, from the brand owner perspective and from a consumer protection standpoint, including a discussion of "greenwashing." The book critically examines clean tech IP policies and discusses the international debate over the role of IP in efforts to curb global climate change.

The essentials of patent claim drafting / Morgan D. Rosenberg

Oxford: Oxford University Press Inc, 2012

The claims of a patent application are, in many ways, the most important part of the application. The claims define the legal scope of patent protection granted by an issued patent, and also determine the course of the patent prosecution process. A properly drafted patent claim must take into account technical breadth, legal strategy, and conformance with U.S. statutory law, U.S. Patent and Trademark Office guidelines, and over a hundred years of case law. The Essentials of Patent Claim Drafting is a practical guide to the drafting of patent claims in U.S. patent applications. The book covers in detail the mechanics of assembling both basic and complex claims.

The European Group on Ethics in science and new technologies: Round table on the energy mix in Europe / European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission -EGE-

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012

In order to promote a responsible, socially inclusive and ethically sound implementation of the European Union energy policy, on 19 December 2011 the President of the European Commission requested the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) to 'contribute to the debate on a sustainable energy mix in Europe by studying the ethical impact of research on different energy sources on human wellbeing'. The EGE accepted this request and decided to focus on the ethical aspects of the use of different energy sources in Europe, as foreseen in the EGE remit.

European inventor award 2013: celebrating the spirit of invention

Munich : European Patent Office, 2013

Brochure ter gelegenheid van de Europese prijsuitreiking in Amsterdam. Met op p. 22-23: A state of ideas: The Netherlands (o.m. 10 beroemde uitvindingen uit Nederland)

Exclusions from Patentability: How Far Has the European Patent Office Eroded Boundaries? / Sigrid Sterckx, Julian Cockbain

Cambridge: Cambridge University Press, 2012

Exclusions from Patentability reviews the history of the adoption of exclusions from patentability under the European Patent Convention since its first conception in 1949 through to its most recent revision. The analysis shows how other intellectual property treaties, such as UPOV, the Strasbourg Patent Convention, PCT, the EU Biotech Directive and TRIPS have affected the framing of the

exclusions. Particular attention is given to those exclusions considered the most contentious (computer programmes, discoveries, medical treatments, life forms and agriculture) and those decisions which have been most influential in shaping the approaches by which the exclusions have been interpreted. The 'morality' exclusion and the interpretation of the exclusions are discussed critically and suggestions for coherent interpretation are made.

**Guidelines for Examination in the EPO describing the procedures under the EPC 2000 ;
Applicable as of 20 June 2012**

Munich : EPO, 2012

The Guidelines have been restructured into eight parts, their content has been updated, and parts of the internal instructions have been incorporated.

Handbook of quality procedures before the EPO

Munich : EPO, 2012

Hoe EPO-procedures in detail verlopen. De onderwerpen variëren van online filing en fees tot oral proceedings in examination en complaints.

IE-goederenrecht / Th.C.J.A. van Ien

Utrecht: Uitgeverij Boek 9 B.V, 2013

Dit boek behandelt de goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten. Het boek voorziet in de behoefte van de praktijkjurist die geconfronteerd wordt met transacties die betrekking hebben op meerdere IE-rechten, zoals bij een overname, fusie of financiering of een curator die meerdere IE-rechten binnen of buiten de boedel aantreft. De volgende onderwerpen worden in hoofdstukken behandeld: 1. Rechtskarakter; 2. Ontstaan; 3. Rechthebbende; 4. Derivatieve verkrijging; Overgang; 5. Overdraagbaarheid; 6. Overdracht; 7. Gemeenschappelijke IE-rechten; 8. Beperkte rechten; 9. Faillissement IE-rechthebbende, en 10. Tenietgaan IE-rechten.

Intellectual property: from creation to commercialisation / John P. McManus

Cork : Oaktree press, 2012

The book starts with the source of innovation and examines the critical steps that need to be carefully managed in the process surrounding the creation of IP and managing its development from concept through to exploitation. This involves the steps of identifying, capturing and assessing the value of IP. Useful recommendations for managing the transfer of IP from a research environment to the knowledge economy are provided and case studies illustrate pitfalls to watch out for.

Intellectual Property Overlaps: A European Perspective / Estelle Derclaye, Matthias Leistner

Oxford: Hart Publishing, 2011

Intellectual property rights (IPRs), conventionally seen as quite distinct, are increasingly overlapping with one another in Europe. The convergence of several IPRs on the same subject-matter poses a problem. This book's examines the appropriate rules to regulate overlaps and thereby avoid regime conflicts and undue unstructured expansion of IPRs. The book looks at the practical consequences of each overlap at the international, European, and national levels (where the laws of France, the UK, and Germany are reviewed). It then analyzes the reasons for the prohibition or authorization of overlaps. This analysis enables the determination of criteria that can be used to (re)map the overlaps to achieve appropriateness and legitimacy. The overarching principle - which guides this mapping exercise, and which is common to all IPRs - is that of free competition; IPRs are an exception to this principle, though a public domain must exist.

Intellectuele eigendom / Geerts, P.G.F.A., Kooij, P.A.C.E. van der

Den Haag : Sdu Uitgevers, 2013 (Sdu Wettenverzameling)

Deze uitgave bevat een op de rechtspraak van het intellectuele eigendomsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. 14e druk, bijgewerkt tot en met 1 januari 2013.

Introduction to the unitary patent and the unified patent court : the (draft) rules of procedure of the unified patent court / Pieter Callens en Sam Granata

Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2013

This book describes in detail all the provisions regarding the European unitary patent and the new court, explaining their rationales and the processes that led to them.

Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums / L. Pahlow

Tübingen : Mohr Siebeck, 2006 (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, Bd. 5)

Immaterielle Güter wie Erfindungen, literarisch-künstlerische Werke oder Marken haben seit dem Zeitalter der Industrialisierung ständig an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. Louis Pahlow widmet sich dem in der Praxis bedeutendsten Vertragstypus des Immaterialgüterrechts: dem Lizenzvertrag. Anhand einer schutzrechtsübergreifenden Analyse von Patent-, Marken- und Urheberrechten werden die unterschiedlichen Lizenztypen systematisch geordnet und die Grundfragen des Rechts des Lizenzvertrages, u.a. die Rechte und Pflichten der Parteien, das Recht der Leistungsstörungen, der Lizenzübertragung und Unterlizenz sowie der Schutz von Lizenz und Lizenznehmer herausgearbeitet.

Management geistigen Eigentums: Die unternehmerische Gestaltung des Technologieverwertungsrechts / Jürgen Ensthaler, Patrick Wege

Berlin: Springer Vieweg, 2013

Das Management geistigen Eigentums spielt eine wichtige Rolle für den Unternehmenserfolg und ist deshalb als eine eigenständige unternehmerische Aufgabe zu betrachten. Aufbauend auf den Gebieten Rechtswissenschaft, Betriebswirtschaft, Managementlehre und Ingenieurwissenschaft, erfordert sie eine interdisziplinäre Herangehensweise. Die Frage der Interdisziplinarität für das Management geistigen Eigentums wird in diesem Buch erstmals behandelt. Außerdem werden rechtswissenschaftliche Aspekte in Managementmodellen konsequent berücksichtigt.

Overlapping Intellectual Property Rights / Neil Wilkof, Shamnad Basheer

Oxford: Oxford University Press Inc , 2012

IP rights are mostly studied in isolation, yet in practice each of the legal categories created to protect IP rights will usually only provide partial legal coverage of the broader context in which such rights are actually created, used, and enforced. Consequently, often multiple IP rights may overlap, in whole or in part, with respect to the same underlying subject matter. Each chapter addresses a discrete pair of IP rights and is written by a specialist in that area. Facilitating an understanding of how and when those rights may be encountered in practice, each chapter is introduced by a hypothetical situation setting out the overlap discussed in the chapter. The conceptual and practical issues arising from this situation are then discussed, providing practitioners with a full understanding of the overlap. Also included is a valuable summary table setting out the legal position for each set of overlapping rights in jurisdictions across Europe, Central and South America, and Asia, and the differences between them.

Patentgesetz : Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags. Mit Patentkostengesetz, Gebrauchsmustergesetz und Gesetz über den Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und Gesetz über internationale Patentübereinkommen / Alfred Keukenschrijver, Rudolf Busse

Berlin: De Gruyter, 2013

This renowned standard reference work offers commentary not only on patent law, patent fee law, the Utility Models Act, the Semiconductor Protection Act, the Employment Invention Act, and the International Patent Treaties Act but also provides the most comprehensive presentation of all relevant areas of patent law. In addition, relevant legislation, judicature and literature are presented in full and up-to-date.

The commentary already takes into account the implementation of the Enforcement Directive into German Law with the Act on the Improvement of the Enforcement of Intellectual Property Rights, the European Patent Convention 2000 as well as other modifications to commented laws.

A Politics of Patent Law: Crafting the Participatory Patent Bargain / Kali Murray

New York: Routledge, 2013

A Politics of Patent Law provides a substantive account of the ways in which various types of participatory mechanisms currently operate in patent law, and examines how these participatory

mechanisms can be further developed, particularly within a regional and international context. In exploring this, Murray highlights the emergence of constitutional law in international intellectual property law as being at the centre of the patent bargain and goes so far as to argue that the constitutional tradition in intellectual property law is as important as TRIPS. Ultimately, the book sets forth a "tool-box" of participatory mechanisms which would allow for, and foster third party participation in the patent process.

Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between public health, intellectual property and trade

Geneva: World Health Organization, World Intellectual Property Organization and World Trade Organization, 2012

"Promoting Access to Medical Technologies and Innovation" examines the interplay between public health, trade and intellectual property, and how these policy domains affect medical innovation and access to medical technologies. Co-published by the World Health Organization, the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization, the study draws together the three Secretariats' respective areas of expertise. The book is designed to support governments and others — particularly in developing countries — who face an increasing demand to act, when governments want to increase access to effective treatments while containing costs.

Rechtspraak intellectuele eigendom (10e, gew. druk) / Geerts, P.G.F.A., Kooij, P.A.C.E., Quaadvlieg, A.A.

Den Haag: SDU, 2013

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht in ruime zin. De bundel bevat met name beslissingen van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Hoge Raad. Nagenoeg iedere uitspraak is voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.

Stil pandrecht op vorderingen op naam / A.J. Verdaas

Deventer: Kluwer, 2008

De auteur behandelt op heldere en systematische wijze een veelheid aan onderwerpen. Behalve een groot aantal meer algemene vraagstukken komen aan de orde: de vatbaarheid van vorderingen op naam voor verpanding, het bepaaldheidsvereiste ter zake van het object van het pandrecht, de verpanding bij voorbaat van toekomstige vorderingen, de bevoegdheden van de pandhouder vóór respectievelijk na mededeling van het pandrecht, zowel in als buiten faillissement van de pandgever, diverse verrekeningsperikelen waarmee de pandhouder kan worden geconfronteerd, "zaaksvervanging" of substitutie en geschillen met de debiteur van de verpande vordering.

University Intellectual Property: A Source of Finance and Impact / Graham Richards
Hampshire: Harriman House, 2012

The traditional role of the university has been to teach and conduct original research, but this situation is changing. As governments judge universities on new criteria - including the 'impact' they have - and as universities are driven to search for finance from new sources, those that run universities are increasingly looking to exploit the intellectual property created by their researchers to help deliver this impact and income. How this should be done, and whether it should be done at all, is subject to much debate. After a review of how the current situation came to be, the views and experiences of a range of experts are presented, including those of a former high court judge, a senior lawyer, a patent attorney and professionals involved in technology transfer. The contributors examine whether the roles of higher education institutions have changed, what academics and universities should be doing, and how technology transfer can be made more effective and efficient. To conclude, a provocative look at the ethics of the situation is presented.

Women Invent!: Two Centuries of Discoveries That Have Shaped Our World / Casey, Susan

Chicago: Chicago Review Press, 1997

These inspiring stories of women inventors take the reader through the process of inventing—from coming up with an idea to having it manufactured and sold.

15th draft
of 31st May 2013

Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure (“Rules”) of the Unified Patent Court

Status

1. First draft dated 29 May 2009
 - discussed in expert meetings on 5 June and 19 June 2009
2. Second draft (Part 1, Chapter 1) dated 9 July 2009, Working paper from the Commission Services, Council working document 11813/09
 - discussed in Council Working Party on Intellectual Property (Patents) on 22 July 2009
3. Third draft dated 25 September 2009
 - discussed in expert meeting on 2 October 2009
4. Fourth draft dated 16 October 2009
 - discussed at the 5th European Patent Judges' Forum on 30 and 31 October 2009
5. Fifth draft dated 27 January 2012
 - discussed in expert meeting on 3 February 2012
6. Sixth draft dated 22 February 2012
 - discussed by the Drafting Committee on 25/26 February 2012
7. Seventh draft dated 20 March 2012
 - discussed by the Drafting Committee on 24/25 March 2012
8. Eighth draft dated 30 March 2012
 - For technical consultation
9. Ninth draft dated 24 May 2012
10. Tenth draft dated 16 October 2012
11. Eleventh draft dated 07 November 2012
 - Discussed by Drafting Committee on 09 and 10 November 2012
12. Twelfth draft dated 29 November
13. Thirteenth draft dated 14 January 2013
 - Renumbered version
14. Fourteenth draft dated 31 January 2013
 - For further informal comment prior to the public consultation
15. 15th draft dated 31st May 2013
 - For public consultation

Introductory remarks

The present document contains a draft set of provisions for the Rules of the Unified Patent Court (hereinafter "UPC" or "Court") and the Statute of the Court (hereinafter “Statute”).

Basic principles of procedural law are already laid down in Part III of the Agreement on a UPC (hereinafter "Agreement"), for instance proportionality and fairness, case management, right to be heard, publicity, stages of the proceedings etc. The Agreement also contains general

provisions on languages, parties, representation, means of evidence, experts, and defines the powers of the UPC to order provisional measures (in particular preliminary injunctions), to issue orders to preserve evidence (*saisie-contrefaçon*), corrective measures etc.

However, in several places in the Agreement, references are made to the Rules which shall spell out procedural details. This is a tried and tested legal technique: only the basic principles have been included in the Agreement, many procedural details being left for secondary legal instruments.

In accordance with Article 41(2) Agreement, the Rules of the UPC shall be adopted by the Administrative Committee, on the basis of broad consultations with all stakeholders and following an opinion of the European Commission on the compatibility of the Rules with Union law.

The Contracting Member States, having signed the Agreement, have set up a Preparatory Committee in charge of preparing the practical arrangements for the early establishment and coming into operation of the Court. The Contracting Member States acknowledge the importance of appropriate Rules for the Court and of their uniform application, which are vital to guarantee that the decisions of the Court are of the highest quality and that proceedings are organised in the most efficient and cost effective manner. Rules

A small Drafting Committee of expert judges and lawyers was appointed in 2012 to take this work forward.

The eighth draft prepared by the Drafting Committee was the subject of wide technical consultation with professional and industry bodies. A list of respondents who commented on that draft is set out below.

The fourteenth draft was the subject of further technical comment by professional and industry bodies. A further list of respondents is set out below.

The aim of the Drafting Committee remains to assist the Preparatory Committee to complete the draft Rules following a formal public consultation.

Comments on the eighth draft of the Rules were received from the following.

Joachim Feldges
BDI
EGA
Marina Tavassi
Gabiella Muscolo
IP – Federation
Dr. Peter Guntz
ICC – France
Confindustria

Modiano & Partners
Association des Praticiens Européens des Brevets
Association of Intellectual Property Law Firms in Sweden
Intellectual Property Lawyers Association (UK)
Research in Motion
The Danish Association of the Pharmaceutical Industry
Association des Avocats de Propriété Industrielle
Dutch/Belgian Respondents I
Dutch/Belgian Respondents II

Interpat & EFPIA
CCBE
EPA Expert Group
Thomas Bopp
TEVA
Watson/Arrow
EPI – Preliminary Comments

European Patent Lawyers Association I
European Patent Lawyers Association II
Licensing Executives Society (Britain & Ireland)
epi
GSMA
Confederation of Swedish Enterprise

Comments on the fourteenth draft were received from the following.

D.Musker	Alan Johnson (EPLAW)
W.Tilman	Graham Burnett-Hall (EPLAW)
Mathias Brandi-Dohrn (EPLAW)	Jochen Buhling (EPLAW)
Christoph Lenz	Cordula Tellmann (EPLAW)
P.V. Plesner (EPLAW)	Christian Gassauer (EPLAW)
Catherine Mateu (EPLAW)	Nicholas Fox
Josef Talas (EPLAW)	Intellect
Nokia	Mateu & Tellmann (EPLAW)
Tankred Thiem (EPLAW)	Debré & Cattoor (EPLAW)
Pauline Debré (EPLAW)	Blumenroder & Talas (EPLAW)
IPLA	Nokia II
Wouter Pors (EPLAW)	McCombie & Thiem (EPLAW)
Steven Cattoor (EPLAW)	

Abbreviations

EPC: European Patent Convention

Regulation (EU) No 1257/2012: Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (OJEU L 361, 31.12.2012, p. 1)

Regulation (EU) No 1260/2012: Regulation (EU) No 1260/2012 of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (OJEU L 361, 31.12.2012, p. 89)

Regulation (EU) No 1215/2012: Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

Levels for the various procedural fees have not been included

References to persons in these Rules may apply to legal persons as well as natural persons. Words importing the masculine gender shall include the feminine and vice versa.

*For all written pleadings, parties will have to make use of forms available on-line (see Rule 4). Where a Rule lists the contents of pleadings, the sign * indicates that a form will be available to guide parties.*

Table of contents

PREAMBLE	12
The Court shall endeavour to ensure consistent application and interpretation of these Rules by all first instance divisions and the Court of Appeal. Due consideration shall be given to this objective in any decision concerning leave to appeal against procedural orders.	13
APPLICATION AND INTERPRETATION OF THE RULES	13
Rule 1 – Application of the Rules.....	13
Rule 2 – Supplementary protection certificate	13
Rule 3 – Power of staff of the Registry and a sub-registry to perform functions of the Registry	13
Rule 4 – Lodging of documents.....	13
Rule 5 – Lodging of an Application to opt out and withdrawal of an opt-out*	14
Rule 7 – Language of written pleadings and written evidence	15
Rule 8 – Party and party's representative	15
Rule 9 – Powers of the Court.....	16
PART 1 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF FIRST INSTANCE	16
Rule 10 – Stages of the proceedings (<i>inter partes</i> proceedings).....	16
Rule 11 – Settlement.....	16
CHAPTER 1 – WRITTEN PROCEDURE.....	17
SECTION 1 – INFRINGEMENT ACTION.....	17
Rule 12 – Exchange of written pleadings (infringement action).....	17
STATEMENT OF CLAIM	18
Rule 13 – Contents of the Statement of claim	18
Rule 14 – Language of the Statement of claim	19
Rule 15 – Fee for the infringement action	19
Rule 16 – Examination as to formal requirements of the Statement of claim	20
Rule 17 – Recording in the register (Court of First Instance, infringement action).....	20
Rule 18 – Designation of the judge-rapporteur	21
PROCEDURE WHEN THE DEFENDANT RAISES A PRELIMINARY OBJECTION.....	21
Rule 19 – Preliminary objection	21
Rule 20 – Decision or order on a Preliminary objection	22
Rule 21 – Appeal against decision or order on a Preliminary objection.....	22
VALUE-BASED FEE FOR THE INFRINGEMENT ACTION.....	22
Rule 22 – Value-based fee for the infringement action.....	22
STATEMENT OF DEFENCE	22
Rule 23 – Lodging of the Statement of defence	22
Rule 24 – Contents of the Statement of defence	22
Rule 25 – Counterclaim for revocation	23
Rule 26 – Fee for the Counterclaim for revocation.....	24

Rule 27 – Examination as to formal requirements of the Statement of defence	24
Rule 28 – Further schedule.....	24
DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR REVOCATION, REPLY TO THE STATEMENT OF THE DEFENCE AND APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND REJOINDER TO THE REPLY	25
Rule 29 – Lodging of Defence to the Counterclaim for revocation, Reply to the Statement of defence and Rejoinder to the Reply	25
Rule 30 – Application to amend the patent.....	26
Rule 31 – Value - based fee for the dispute including the Counterclaim for revocation.....	26
DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT	26
Rule 32 – Lodging of the Defence to the Application to amend the patent, the Reply to the Defence and the Rejoinder to the Reply	26
APPLICATION FOR ALLOCATING A TECHNICALLY QUALIFIED JUDGE TO THE PANEL	27
Rule 33 – Application by a party for allocating a technically qualified judge	27
Rule 34 – Request by the judge-rapporteur for allocating a technically qualified judge.....	27
LAST STEPS IN THE WRITTEN PROCEDURE	27
Rule 35 – Closure of the written procedure.....	27
Rule 36 – Further exchanges of written pleadings	28
Rule 37 – Application of Article 33(3) of the Agreement.....	28
COUNTERCLAIM FOR REVOCATION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(b) OF THE AGREEMENT	28
Rule 38 – Written procedure when the central division deals with a Counterclaim for revocation under Article 33(3) (b) of the Agreement.....	28
Rule 39 – Language of the proceedings before the central division	29
Rule 40 – Accelerated proceedings before the central division.....	29
ACTION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(c) OF THE AGREEMENT	29
Rule 41 – Written procedure when the central division deals with the action under Article 33(3)(c) of the Agreement	29
SECTION 2 – REVOCATION ACTION	30
Rule 43 – Action to be directed against the patent proprietor.....	30
Rule 44 – Exchange of written pleadings (revocation action)	30
STATEMENT FOR REVOCATION.....	30
Rule 45 – Contents of the Statement for revocation	30
Rule 46 – Language of the Statement for revocation	31
Rule 47 – Fee for the revocation action	31
Rule 48 – Recording in the register (Court of First Instance, revocation action)	32
DEFENCE TO REVOCATION.....	32
Rule 49– Lodging of the Defence to revocation	32
Rule 50 – Contents of the Defence to revocation and Counterclaim for infringement.....	32
Rule 51 – Reply to Defence to revocation.....	32
Rule 52 – Rejoinder to the Reply	33
Rule 53 – Fee for the Counterclaim for infringement.....	33
DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR INFRINGEMENT.....	33
Rule 56 – Lodging of the Defence to the Counterclaim for infringement.....	33
Rule 57 – Value-based fee for the revocation action	34
Rule 58 – Value-based fee for the dispute (including the Counterclaim for infringement) ..	34

SECTION 3 – ACTION FOR DECLARATION OF NON-INFRINGEMENT	34
Rule 60 – Declaration of non-infringement.....	34
Rule 61 – Exchange of written pleadings (action for declaration of non-infringement)	34
Rule 62 – Contents of the Statement for a declaration of non-infringement.....	35
Rule 65 – Lodging of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement..	36
Rule 66 – Contents of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement.	36
Rule 67 – Reply to Defence to the Statement for a declaration of non-infringement and Defence to Counterclaim and Rejoinder to the Reply	36
Rule 68 – Fee for the action for a declaration of non-infringement	36
Rule 69 – Value-based fee for the action for a declaration of non-infringement	36
SECTION 4 – ACTIONS WITHIN ARTICLE 33(5) AND (6) OF THE AGREEMENT	37
Rule 70 – Revocation actions and subsequent infringement actions in a local or regional division (Article 33(5) of the Agreement).	37
Rule 71 – Actions for declaration of non-infringement within Article 33(6) of the Agreement	37
Rule 72 – Action for declaration of non-infringement and action for revocation.....	38
SECTION 5 – ACTION FOR COMPENSATION FOR LICENCES ON THE BASIS OF ARTICLE 8 OF REGULATION (EU) No 1257	38
Rule 80 – Compensation for a licence of right.....	38
SECTION 6 – ACTION AGAINST DECISIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE IN CARRYING OUT THE TASKS REFERRED TO IN ARTICLE 9 OF REGULATION (EU) No 1257/2012	38
Rule 85 – Stages of the proceedings (<i>ex parte</i> proceedings).....	38
Rule 86 – Suspensive effect.....	39
Rule 87 – Grounds for annulling or altering a decision of the Office	39
Rule 88 – Application to annul or alter a decision of the Office	39
Rule 89 – Examination as to formal requirements (<i>ex parte</i> proceedings)	40
Rule 90 – Recording in the register (<i>ex parte</i> proceedings)	40
Rule 91 – Interlocutory revision by the European Patent Office	41
Rule 92 – Assignment to panel or to single judge, designation of judge-rapporteur	41
Rule 93 – Examination of the Application to annul or alter a decision of the Office	41
Rule 94 – Invitation to the President of the European Patent Office to comment.....	41
Rule 95 – <i>Lex specialis</i> for the interim procedure (<i>ex parte</i> procedure).....	42
Rule 96 – <i>Lex specialis</i> for the oral procedure (<i>ex parte</i> procedure)	42
Rule 101 – Role of the judge-rapporteur (Case management).....	43
Rule 102 – Referral to the panel	43
Rule 103 – Preparation for the interim conference.....	43
INTERIM CONFERENCE	43
Rule 104 – Aim of the interim conference.....	43
Rule 105 – Telephone conference and video conference.....	44
Rule 106 – Recording of the interim conference	44
PREPARATION FOR THE ORAL HEARING	44
Rule 108 – Summons to the oral hearing The judge-rapporteur shall summon the parties to the oral hearing which shall take place before the panel on the date(s) set under Rule 104(h). If no date(s) have been set under Rule 104(h) the judge-rapporteur shall set a date for the oral hearing. At least two months' notice shall be given, unless the parties agree to a shorter time period.....	44

Rule 109 – Simultaneous interpretation during oral hearings.....	44
Rule 110 – Closure of the interim procedure.....	45
Rule 111 – Role of the presiding judge (Case management)	46
Rule 112 – Conduct of the oral hearing.....	46
Rule 113 – Duration of the oral hearing.....	46
Rule 114 – Adjournment where the Court considers that further evidence is required	46
Rule 115 – The oral hearing	47
Rule 116 – Absence of a party from the oral hearing	47
Rule 118 – Decision on the merits	47
Rule 119 – Interim award of damages.....	48
The Court may order an interim award of damages to the successful party in the decision on the merits, subject to any conditions that the Court may order. Such award shall at least cover the expected costs of the procedure for the award of damages and compensation on the part of the successful party.	48
CHAPTER 4 – PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES AND COMPENSATION.....	49
Rule 125 – Separate proceedings for determining the amount of damages ordered	49
Rule 126 – Start of proceedings for the determination of damages.....	49
SECTION 1 – APPLICATION FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES.....	49
Rule 131 – Contents of the Application for the determination of damages	49
Rule 132 – Fee for the Application for the determination of damages.....	50
Rule 133 – Value-based fee for the determination of damages	50
Rule 134 – Examination as to formal requirements of the Application for the determination of damages.....	50
Rule 135 – Recording in the register (Application for the determination of damages) and service	50
Rule 136 – Stay of the Application for a determination of damages	50
Rule 137 – Reply of the unsuccessful party.....	51
Rule 138 – Contents of the Defence to the application for the determination of damages....	51
Rule 139 – Reply to the Defence for the determination of damages	51
Rule 140 – Further procedure (Application for the determination of damages)	51
SECTION 2 – REQUEST TO LAY OPEN BOOKS	52
Rule 141 – Contents of the Request to lay open books	52
Rule 142 – Defence of the unsuccessful party and Reply to Defence.....	52
Rule 143 – Decision on the Request to lay open books	52
CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR COST ORDER	54
Rule 150 – Separate proceedings for cost order	54
Rule 151 – Start of proceedings for cost order	54
Rule 152 – Compensation for representation costs re decision on the merits	54
Rule 153 – Compensation for costs of experts	54
Rule 154 – Compensation for costs of witnesses.....	54
Rule 155 – Compensation for costs of interpreters and translators	55
Rule 156 – Further procedure.....	55
Rule 157 – Appeal against the costs decision	55
PART 2 – EVIDENCE.....	55
Rule 170 – Means of evidence and means of obtaining evidence	55
Rule 171 – Offering of evidence	56

Rule 172 – Duty to produce evidence	56
CHAPTER 1 – WITNESSES AND EXPERTS OF THE PARTIES.....	57
Rule 175 – Written witness statement	57
Rule 176 – Application for the hearing of a witness in person.....	57
Rule 177 – Summoning of witnesses to the oral hearing	57
Rule 178 – Hearing of witnesses.....	57
Rule 179 – Duties of witnesses.....	58
Rule 180 – Reimbursement of expenses of witnesses	58
Rule 181 – Experts of the parties	59
Rule 185 – Appointment of a court expert.....	60
Rule 186 – Duties of a court expert.....	60
Rule 187 –Expert report	61
CHAPTER 3 – ORDER TO PRODUCE EVIDENCE AND TO COMMUNICATE INFORMATION	62
ORDER TO PRODUCE EVIDENCE	62
Rule 190 – Order to produce evidence	62
ORDER TO COMMUNICATE INFORMATION	62
Rule 191 – Application for order to communicate information.....	62
ORDER TO PRESERVE EVIDENCE (<i>Saisie</i>).....	63
Rule 192 – Application for preserving evidence	63
Rule 193 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge	63
Rule 195 – Oral hearing.....	65
Rule 196 – Decision on the Application for preserving evidence.....	65
Rule 197 – Order to preserve evidence without hearing the defendant.....	66
Rule 198 – Revocation of an order to preserve evidence	67
ORDER FOR INSPECTION	67
Rule 199 – Order for inspection.....	67
CHAPTER 5 – OTHER EVIDENCE.....	68
Rule 200 – Order to freeze assets	68
Rule 201 – Experiments ordered by the Court.....	68
Rule 202 – Letters rogatory.....	69
Rule 205 – Stages of the proceedings (summary proceedings).....	70
Rule 207 – Protective letter	71
Rule 208 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge	72
Rule 209 – Examination of the Application for provisional measures	72
Rule 210 – Oral hearing.....	73
Rule 211 – Decision on the Application for provisional measures.....	74
Rule 212 – Decision on provisional measures without hearing the defendant	74
Rule 213 – Revocation of provisional measures	75
PART 4 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF APPEAL.....	76
Rule 220 – Appealable decisions	76
Rule 221 – Application for leave to appeal	76
Rule 222 – Subject-matter of the proceedings before the Court of Appeal	76
Rule 223 – Application for suspensive effect	77
SECTION 1 – STATEMENT OF APPEAL, STATEMENT OF GROUNDS OF APPEAL	78

Rule 224 – Time periods for lodging the Statement of appeal and the Statement of grounds of appeal	78
Rule 225 – Contents of the Statement of appeal	78
Rule 226 – Contents of the Statement of grounds of appeal.....	78
Rule 227 – Language of the Statement of appeal and of the Statement of grounds of appeal	78
Rule 228 – Fee for the appeal	79
Rule 229 – Examination as to formal requirements of the Statement of appeal	79
Rule 230 – Recording in the register (Court of Appeal).....	79
Rule 231 – Designation of the judge-rapporteur	80
Rule 232 – Translation of file	80
Rule 233 – Preliminary examination of the Statement of grounds of appeal	80
Rule 234 – Challenge to the decision to reject an appeal as inadmissible.....	80
SECTION 2 – STATEMENT OF RESPONSE	81
Rule 235 – Statement of response	81
Rule 236 – Contents of the Statement of response	81
Rule 237 – Statement of cross-appeal.....	81
SECTION 3 – REPLY TO A STATEMENT OF CROSS-APPEAL	82
Rule 238 – Reply to a statement of cross-appeal	82
CHAPTER 2 – INTERIM PROCEDURE	83
Rule 239 – Role of the judge-rapporteur	83
CHAPTER 3 – ORAL PROCEDURE	84
Rule 240 – Conduct of the oral hearing.....	84
Rule 241 – Conduct of the oral hearing for an appeal of a costs order.....	84
CHAPTER 4 – DECISIONS AND EFFECT OF DECISIONS	85
Rule 242 – Decision of the Court of Appeal.....	85
Rule 243 – Referral back	85
CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR APPLICATION FOR REHEARING	86
Rule 245 – Lodging of an Application for rehearing	86
Rule 246 – Contents of the Application for rehearing	86
Rule 247 –Fundamental procedural defects	86
Rule 248 – Obligation to raise objections.....	87
Rule 249 – Definition of criminal offence.....	87
Rule 250 – Fee for the rehearing.....	87
Rule 251 – Suspensive effect.....	87
Rule 252 – Examination as to formal requirements of the Application for rehearing	87
Rule 253 – Assignment of Application for rehearing to a panel	88
Rule 254 – Examination of the Application for rehearing	88
PART 5 – GENERAL PROVISIONS	89
CHAPTER 1 – GENERAL PROCEDURAL PROVISIONS	89
Rule 260 – Examination by the Registry of its own motion	89
Rule 261 – Date of pleadings	89
Rule 262 – Public access to the register	89
Rule 263 – Leave to change claim or amend case.....	90
Rule 264 – An opportunity to be heard	90
Rule 265 – Withdrawal	90
Rule 266 – Preliminary references to the Court of Justice of the European Union.....	90

SECTION 1 – SERVICE WITHIN THE CONTRACTING MEMBER STATES OR BY AGREEMENT.....	92
Rule 270 – Scope of this Section.....	92
Rule 271 - Service of the Statement of claim	92
Rule 272 – Notice of service and non-service of the Statement of claim	93
Rule 273 – Scope of this Section.....	94
Rule 274 – Service outside the Contracting Member States	94
SECTION 3 – SERVICE BY AN ALTERNATIVE METHOD	95
Rule 275 – Service of the Statement of claim by an alternative method or at an alternative place.....	95
SECTION 4 – SERVICE OF ORDERS AND DECISIONS	95
Rule 276 – Service of orders and decisions	95
2. Decisions by default pursuant to Rule 355 resulting from failure of the defendant to lodge a Defence to revocation (Rule 50) or failure to lodge a Defence to the Statement for a declaration of non-infringement (Rule 65) within the time limit set by these Rules or by the Court, may be served on the defendant at the place of business of a professional representative or legal practitioner as defined in Article 134 EPC who is recorded as the appointed representative for the subject European patent with unitary effect, the subject of the proceedings in the register for unitary patent protection (regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)).	
Rule 277 – Decisions by default under Part 5, Chapter 11	95
Rule 278 – Service of other pleadings.....	96
Rule 279 – Change of electronic address for service.....	96
CHAPTER 3 – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF REPRESENTATIVES	97
Rule 285 – Powers of attorney.....	97
Rule 286 – Certificate that a representative is authorised to practice before the Court	97
Rule 289 – Privileges, immunities and facilities	98
Rule 290 – Powers of the Court as regards representatives	98
Rule 291 – Exclusion from the proceedings.....	99
Rule 292 – Patent attorneys' right of audience.....	99
Rule 293 – Change of a representative	99
CHAPTER 4 – STAY OF PROCEEDINGS.....	99
Rule 295 – Stay of proceedings.....	99
Rule 296 – Duration and effects of a stay of proceedings	100
Rule 297 – Resumption of proceedings	100
Rule 298 - Accelerated proceedings before the European Patent Office	101
Rule 300 – Calculation of periods	102
Rule 301 – Automatic extension of periods.....	102
SECTION 1 – PLURALITY OF PARTIES	103
Rule 302 – Plurality of claimants or patents.....	103
Rule 304 – Court fees in the event of plurality of parties	103
SECTION 2 – CHANGE IN PARTIES.....	103
Rule 305 – Change in parties.....	103
Rule 306 – Consequences for the proceedings	104
SECTION 3 – DEATH, DEMISE OR INSOLVENCY OF A PARTY	104
Rule 310 – Death or demise of a party	104
Rule 311 – Insolvency of a party.....	104
SECTION 4 – TRANSFER OF PATENT.....	105

Rule 312 – Transfer of the patent or patent application during proceedings	105
SECTION 5 – INTERVENTION.....	105
Rule 313 – Application to intervene.....	106
Rule 314 – Order on Application to intervene.....	106
Rule 315 – Statement in intervention	106
Rule 316 – Invitation to intervene.....	107
Rule 317 – No appeal against an order on the Application to intervene.....	107
Rule 320 – Re-establishment of rights	108
CHAPTER 7 – MISCELLANEOUS PROVISIONS ON LANGUAGES.....	109
Rule 321 – Application by both parties to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings.....	109
Rule 322 - Proposal from the judge-rapporteur to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings	110
Rule 323 – Application by one party to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings	110
Rule 324 – Consequences where the language of the proceedings is changed in the course of the proceedings	111
CHAPTER 8 – CASE MANAGEMENT (Measures of organisation of procedure).....	112
Rule 331 – Responsibility for case management	112
Rule 332 – General principles of case management.....	112
Rule 333 – Review of case management orders	113
Rule 334 – Case management powers	113
Rule 335 – Varying or revoking orders	114
Rule 336 – Exercise of case management powers.....	114
Rule 337 – Orders of the Court's own motion	114
Rule 340 – Connection — Joinder	114
CHAPTER 9 – RULES RELATING TO THE ORGANISATION OF THE COURT	116
Rule 341 – Precedence.....	116
Rule 342 – Dates, times and place of the sittings of the Court	116
Rule 343 – Order in which actions are to be dealt with.....	116
Rule 344 – Deliberations	117
Rule 345 – Composition of panels and assignment of actions	117
Rule 346 – Settling difficulties arising as to the application of Article 7 of the Statute.....	118
CHAPTER 10 – DECISIONS AND ORDERS	120
Rule 350 – Decisions.....	120
Rule 351 – Orders.....	120
Rule 352 – Binding effect subject to security	121
Rule 353 – Rectification of decisions and orders.....	121
Rule 354 – Enforcement.....	122
Rule 355 – Decision by default (Court of First Instance)	123
Rule 356 – Application to set aside a decision by default	123
Rule 357 – Decision by default (Court of Appeal).....	123
Rule 360 – No need to adjudicate.....	125
Rule 361 – Action manifestly bound to fail	125
Rule 362 – Absolute bar to proceeding with an action	125
Rule 363 – Orders dismissing manifestly inadmissible claims	125
CHAPTER 13 – SETTLEMENT	126

Rule 365 – Confirmation by the Court of a settlement	126
PART 6 – FEES AND LEGAL AID	126
COURT FEES.....	126
Rule 370 – Court fees	126
Rule 371 – Time periods for paying court fees	128
LEGAL AID	129
Rule 375 – Aim and scope.....	129
Rule 376 – Costs eligible for legal aid.....	129
Rule 377 – Conditions for granting legal aid	129
Rule 378 - Application for legal aid	130
Rule 380 - Withdrawal of legal aid	131
Rule 381 – Appeal.....	132
Rule 382 – Recovery	132
-----	132

PREAMBLE

The Court shall conduct proceedings in accordance with the Agreement on a Unified Patent Court (“the Agreement”), the Statute of the Unified Patent Court (“the Statute”) and these Rules. In the event of a conflict between the provisions of the Agreement and/or the Statute on the one hand and of the Rules on the other hand, the provisions of the Agreement and/or the Statute shall prevail.

The Rules shall be applied and interpreted in accordance with Articles 41(3), 42 and 52(1) of the Agreement on the basis of the principles of proportionality, flexibility, fairness and equity.

Proportionality shall be ensured by giving due consideration to the nature and complexity of each action and its importance.

Flexibility shall be ensured by applying all procedural rules in a flexible and balanced manner with the required level of discretion for the judges to organize the proceedings in the most efficient and cost effective manner.

Fairness and equity shall be ensured by having regard to the legitimate interests of all parties.

In accordance with these principles, the Court shall apply and interpret the Rules in a way which shall ensure decisions of the highest quality.

In accordance with these principles, proceedings shall be conducted in a way which will normally allow the final oral hearing on the issues of infringement and validity at first instance to take place within one year whilst recognising that complex actions may require more time and procedural steps and simple actions less time and less procedural steps. Decisions on costs and/or damages may take place at the same time or as soon as practicable thereafter. Case management shall be organised in accordance with these objectives. Parties shall cooperate with the Court and set out their full case as early as possible in the proceedings.

The Court shall endeavour to ensure consistent application and interpretation of these Rules by all first instance divisions and the Court of Appeal. Due consideration shall be given to this objective in any decision concerning leave to appeal against procedural orders.

APPLICATION AND INTERPRETATION OF THE RULES

Rule 1 – Application of the Rules

1. The Court shall conduct proceedings in accordance with the Agreement on a Unified Patent Court (“the Agreement”), the Statute of the Unified Patent Court (“the Statute”) and these Rules. In the event of a conflict between the provisions of the Agreement and/or the Statute on the one hand and of the Rules on the other hand, the provisions of the Agreement and/or the Statute shall prevail.

2. Where these Rules provide for the Court to perform any act other than an act exclusively reserved for a panel of the Court, the President of the Court of First Instance or the President of the Court of Appeal, that act may be performed by

- (a) the presiding judge or the judge-rapporteur of the panel to which the action has been assigned,
- (b) a single legally qualified judge where the action has been assigned to a single judge,
- (c) the standing judge designated pursuant to Rule 345.

Relation with Agreement: Article 8(7)

Relation with draft Statute: Article 19

Rule 2 – Supplementary protection certificate

1. Subject to paragraph 2, in these Rules the expression “patent” and “proprietor” shall whenever appropriate include, respectively, a supplementary protection certificate as defined in Article 2(h) of the Agreement and granted in respect of the patent and the proprietor of such certificate.

2. References in these Rules to the language in which the patent was granted shall mean that language and not the language in which a supplementary protection certificate in respect of the patent was granted.

Rule 3 – Power of staff of the Registry and a sub-registry to perform functions of the Registry

Where these Rules refer to the Registry and provide for the Registry to perform any act that reference shall include the relevant sub-registry and that act may be performed by a member of staff of the Registry or relevant sub-registry.

Rule 4 – Lodging of documents

Written pleadings and other documents shall be lodged at the Registry in electronic form. Parties shall make use of the official forms available on-line.

Relation with Agreement: Article 44

Rule 5 – Lodging of an Application to opt out and withdrawal of an opt-out*

1 The proprietor of a European patent or an application who wishes to opt out that patent or application from the exclusive competence of the Court in accordance with Article 83(3) of the Agreement shall subject to Rule 5.9 lodge an Application with the Registry. Where the patent or application is owned by two or more proprietors, all proprietors shall lodge the Application. The Application shall be made in respect of each of the contracting member states in which the European patent is owned by the proprietor or proprietors in question.

2. The *Application to opt out shall contain:

(a) the name of the proprietor or proprietors or applicant or applicants for the European patent (or patents) or application (or applications) in question and all relevant postal and, where applicable, electronic addresses; and

(b) details of the patent (or patents) and/or application (or applications) concerned including the number (or numbers), and in the case of patents the designated Contracting Member States concerned.

3. The applicant(s) for an opt-out shall pay the fixed fee in accordance with Part 6. The Application shall not be entered in the register until the fixed fee has been paid.

4. Subject to Rule 5.3 the Registrar shall as soon as practicable enter the Application to opt out in the register. Subject to Rule 5.5, the optout shall be regarded as effective from the date of entry in the register.

5. In the event that an action has been commenced in respect of a patent (or patents) and/or an application (or applications) contained in an Application to opt out prior to the date of entry of the Application in the register the Registrar shall notify the applicant of such action as soon as practicable and the Application for opt out shall be ineffective in respect of the patent (or patents) and/or application (or applications) in question.

6. A proprietor or proprietors of a patent (or patents) and/or an application (or applications) the subject of an opt-out pursuant to this Rule may lodge an *Application to withdraw the opt-out in respect of the patent(s) or application(s) the subject of the opt-out. The Application shall contain the particulars in accordance with Rule 5.2 and shall be accompanied by the fixed fee in accordance with Part 6. Subject to the receipt of the fixed fee the Registrar shall as soon as practicable enter the Application to withdraw in the register and the withdrawal shall be regarded as effective from the date of entry in the register.

7. A patent or application the subject of an Application to withdraw which has been entered on the register may not thereafter be the subject of a further Application to opt out.

8. The Registrar shall as soon as practicable notify the European Patent Office of the entries in the register pursuant to Rules 5.4 and 5.6.

[9. An Application to opt out may be lodged with the European Patent Office after a date to be announced by the European Patent Office and before the coming into effect of the Agreement. The Application shall be accompanied by the fixed fee provided for in Rule 5.3 and shall otherwise comply with any instructions for lodging the Application issued by the European

Patent Office. At the date of entry into force of the Agreement in accordance with Article 59 of the Agreement the European Patent Office will transfer details of all such Applications and all such fees to the Registrar and the Applications shall be treated as entered on the register and effective from the said date of entry into force of the Agreement.]

Relation with Agreement: Article 83(3) and (4)

Note to Rule 5

*The Drafting Committee would like to note, in response to certain written comments received, that the provisions of Article 83 of the Agreement for opting out are clear and provide for:

- (i) a complete ousting of the jurisdiction of the UPC;
- (ii) such ouster is, subject to Rule 5.6, for the life of the relevant patent/application and
- (iii) covers all designations owned by the proprietor(s) in question.

Rule 6 – Service and supply of orders, decisions, written pleadings and other documents

1. The Registry shall as soon as practicable serve, in accordance with Part 5, Chapter 2,

- (a) orders and decisions of the Court on the parties,
- (b) written pleadings of a party on the other party.

Where applicable, the Registry shall inform the parties of the opportunity to reply or to take any other appropriate step in the proceedings and of any time period for so doing.

2. The Registry shall also as soon as practicable supply to the parties copies of documents referred to in and lodged with pleadings and written evidence.

3. Where the postal or electronic address for service provided by a party pursuant to these Rules has changed that party shall give notice in writing to the Registry and to every other party as soon as such change has taken place.

Rule 7 – Language of written pleadings and written evidence

1. Written pleadings and other documents, including written evidence, shall be lodged in the language of the proceedings, unless the Court or these Rules otherwise provide.

2. Where these Rules or the Court require a pleading or other document to be translated it shall not be necessary to provide a formal testament as to the accuracy of such translation unless the accuracy is challenged by a party or such testament is ordered by the Court.

Rule 8 – Party and party's representative

1. A party shall be represented in accordance with Article 48 of the Agreement unless otherwise provided by these Rules [Rules 88.5 and 378.5].

2. For the purpose of all proceedings in relation to a patent, where these Rules provide that a party perform any act or that any act be performed upon a party that act shall be performed by or upon the representative for the time being of the party.

Relation with Agreement: Article 48

Rule 9 – Powers of the Court

1. The Court may, at any stage of the proceedings, of its own motion or on reasoned request by a party, order a party to take any step, answer any question or provide any clarification or evidence, within time periods to be specified.

2. The Court may disregard any step, fact, evidence or argument which a party has not submitted in due time.

3. Subject to paragraph 4, on a reasoned request by a party, the Court may:

(a) extend, even retrospectively, a time period referred to in these Rules or imposed by the Court; and

(b) shorten any such time period.

4. The Court shall not extend or shorten the time periods referred to in Rule 198.1 and Rule 224.1.

PART 1 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF FIRST INSTANCE

Rule 10 – Stages of the proceedings (*inter partes* proceedings)

Proceedings before the Court of First Instance shall consist of the following stages:

(a) a written procedure;

(b) an interim procedure, which may include an interim conference with the parties;

(c) an oral procedure which, subject to Rules 116.1 and 117, shall include an oral hearing of the parties where necessary;

(d) a procedure for the award of damages;

(e) procedures for cost orders.

Relation with Agreement: Articles 52(1), 68 and 69

Rule 11 – Settlement

1. At any stage of the proceedings, if the Court is of the opinion that the dispute is suitable for a settlement, it may propose that the parties make use of the facilities of the Patent Mediation and Arbitration Centre (“the Centre”) in order to settle or to explore a settlement of the dispute. In particular the judge-rapporteur shall at the interim conference in accordance with Rule 104(d) explore with the parties the possibility of a settlement, including through mediation and/or arbitration, using the facilities of the Centre.

2. Pursuant to Rule 365 the Court shall by decision confirm the terms of any settlement, including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties. The parties may agree on costs to be awarded or may request the Court to decide on costs to be awarded in accordance with Rules 150 to 156 *mutatis mutandis*.

3. Save for the purpose of enforcing the terms of any such settlement agreement by any person no opinion expressed, suggestion made, proposal put forward, concession made or document drawn up for the purposes of settlement may be relied on as evidence by the Court or the parties in proceedings before the Court or any other court unless such matter was expressed to be made on an open basis and freely disclosable to the Court or any other court.

Relation with Agreement: Articles 35, 52(2) and 79

CHAPTER 1 – WRITTEN PROCEDURE

SECTION 1 – INFRINGEMENT ACTION

Rule 12 – Exchange of written pleadings (infringement action)

1. The written procedure shall consist of

(a) the lodging of a Statement of claim (by the claimant) [Rule 13]

(b) the lodging of a Statement of defence (by the defendant) [Rules 23 and 24] and, optionally

(c) the lodging of a Reply to the Statement of defence (by the claimant) [Rule 29] and

(d) the lodging of a Rejoinder to the Reply (by the defendant) [Rule 29].

2. The Statement of defence may include a Counterclaim for revocation [Rule 25.1].

3. If a Counterclaim for revocation is lodged:

(a) the claimant and any proprietor who becomes a party pursuant to Rule 25.3 (hereinafter in this Rule 12 and Rules 29 to 32, “the proprietor”) shall lodge a Defence to the Counterclaim for revocation [Rule 29], which may include an Application to amend the patent by the proprietor [Rule 30];

(b) the defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim [Rule 51] and

(c) the claimant and the proprietor may lodge a Rejoinder to the Reply to the Defence to the Counterclaim [Rule 52].

4. If an Application to amend the patent is lodged by the proprietor, the defendant shall lodge a Defence to the Application to amend the patent in the Reply to the Defence to the Counterclaim, the proprietor may lodge a Reply to the Defence to the Application to amend and the defendant may lodge a Rejoinder to such Reply [Rule 32].

5. The judge-rapporteur may allow the exchange of further written pleadings, within time periods to be specified [Rule 36].

STATEMENT OF CLAIM

Rule 13 – Contents of the Statement of claim

1. The claimant shall lodge a *Statement of claim with the division chosen by him (Article 33 of the Agreement) which shall contain

- (a) the names of the claimant and of the claimant's representative,
- (b) the name of the party against whom the Statement is made (the defendant),
- (c) postal and electronic addresses for service on the claimant and the names of the persons authorised to accept service,
- (d) postal and, where available, electronic addresses for service on the defendant and the names of the persons authorised to accept service,
- (e) where the claimant is not the proprietor or not the only proprietor of the patent (or patents) concerned, postal and where available, electronic addresses for service on the proprietor and the names and addresses of the persons authorised to accept service, if known, [Article 47(2) and (4) of the Agreement]
- (f) where the claimant is not the proprietor of the patent (or patents) concerned, or not the only proprietor, evidence to show the claimant is entitled to commence proceedings [Article 47(2) and (3) of the Agreement],
- (g) details of the patent (or patents) concerned, including the number (or numbers),
- (h) where applicable, information about any prior or pending proceedings relating to the patent (or patents) concerned before the Court including any action for revocation or a declaration of non-infringement pending before the central division and the date of any such action, the European Patent Office or any other court or authority,
- (i) an indication of the division which shall hear the action [Article 33(1) to (6) of the Agreement] with an explanation of why that division has competence; where the parties have agreed in accordance with Article 33(7) of the Agreement, the indication of the division which shall hear the action shall be accompanied by evidence of the defendant's agreement,
- (j) where applicable, an indication that the action shall be heard by a single judge [Article 8(7) of the Agreement], accompanied by evidence of the defendant's agreement,
- (k) the nature of the claim, the order or the remedy sought by the claimant,
- (l) an indication of the facts relied on, in particular
 - (i) one or more instances of alleged infringements or threatened infringements specifying the date and place of each,
 - (ii) the identification of the patent claims alleged to be infringed,

- (m) the evidence relied on [Rule 170.1], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support,
 - (n) the reasons why the facts relied on constitute infringements of the patent claims, including arguments of law and where appropriate an explanation of the proposed claim interpretation,
 - (o) an indication of any order the claimant will seek during the interim procedure [Rule 104(e)]
 - (p) where the claimant assesses that the value of the infringement action exceeds [EUR***], an indication of the value,
 - (q) a list of the documents referred to in the Statement of Claim together with any request that all or part of any such document need not be translated.
2. The claimant shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Statement of Claim.
3. The judge-rapporteur shall decide on any request made pursuant to Rule 13.1(q) as soon as practicable.

Rule 14 – Language of the Statement of claim

1. Without prejudice to Article 49(3)(4) and (6) of the Agreement and subject to Rule 14.2 the Statement of claim shall be drawn up
- (a) in the official language or one of the official languages designated as language(s) of proceedings pursuant to Article 49(1) of the Agreement or
 - (b) in one of the languages designated as language(s) of proceedings pursuant to Article 49(2) of the Agreement.
2. Where a Contracting Member State hosting a local division or Contracting Member State sharing a regional division has/have designated two or more languages of proceedings pursuant to Article 49(1) and/or Article 49(2) of the Agreement the Statement of claim shall be drawn up in the language in which the defendant normally conducts its business in its Contracting Member State.
3. Subject to Article 49(5) and Rules 321 to 323 the language of the Statement of claim shall be the language of proceedings and without prejudice to Rule 16.5 the Registry shall return any pleading lodged in a language other than the language of the proceedings.

Relation with Agreement: Article 49

Rule 15 – Fee for the infringement action

1. The claimant shall pay the fixed fee for the infringement action in accordance with Part 6.
2. The Statement of claim shall not be deemed to have been lodged until the fixed fee for the infringement action has been paid, unless otherwise provided [Rule 371].

Relation with Agreement: Articles 36(3), 70 and 71

Rule 16 – Examination as to formal requirements of the Statement of claim

1. The Registry shall as soon as practicable check whether one or more of the patents concerned is the subject of an opt-out pursuant to Article 83(3) of the Agreement and Rule 5. In the event of an opt-out the Registry shall as soon as practicable inform the claimant who shall withdraw or amend the Statement of claim as appropriate.
2. In the event that the patent(s) concerned are not the subject of an opt-out the Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Statement of claim, examine whether the requirements of Rules 13(a) to (j), 14 and 15.1 have been complied with.
3. If the claimant has not complied with the requirements referred to in paragraph 2, the Registry shall as soon as practicable invite the claimant to:
 - (a) correct the deficiencies within 14 days; and
 - (b) where applicable, pay the fee for the infringement action within 14 days.
4. The Registry shall at the same time inform the claimant that if the claimant fails to correct the deficiencies within the time stated a decision by default may be given, in accordance with Rule 355.
5. If the claimant fails to correct the deficiencies or pay the fee the Registry shall inform a judge of the division who may reject the action as inadmissible by a decision by default. He may give the claimant an opportunity to be heard beforehand.
6. The claimant may make an application to set aside the decision by default in accordance with Rule 356.

Rule 17 – Recording in the register (Court of First Instance, infringement action)

1. If the requirements referred to in Rule 16.2 have been complied with, the Registry shall as soon as practicable,
 - (a) record the date of receipt of the Statement of claim and attribute an action number to the file,
 - (b) record the file in the register,
 - (c) inform the claimant of the action number of the file and the date of receipt,
2. The President of the Court of First Instance or such judge of a division to whom the President has delegated this task shall assign the action to a panel. Unless otherwise agreed by the panel the most senior judge shall be the presiding judge.
3. The action shall be regarded as pending before the Court as from the date of receipt attributed to the Statement of claim.

Relation with Agreement: Article 10

Rule 18 – Designation of the judge-rapporteur

The presiding judge of the panel to which the action has been assigned [Rule 17.2] shall designate one legal judge of the panel as judge-rapporteur. The presiding judge may designate himself as judge-rapporteur. The Registry shall as soon as practicable notify the claimant and defendant of the identity of the judge-rapporteur.

PROCEDURE WHEN THE DEFENDANT RAISES A PRELIMINARY OBJECTION

Rule 19 – Preliminary objection

1. Within one month of service of the Statement of claim, the defendant may lodge a Preliminary objection concerning

- (a) the jurisdiction and competence of the Court,
- (b) the competence of the division indicated by the claimant [Rule 13.1(i)],
- (c) the language of the Statement of claim [Rule 14].

2. A *Preliminary objection shall contain

- (a) particulars in accordance with Rule 24.1(a) to (c),
- (b) the decision or order sought by the defendant,
- (c) the grounds upon which the Preliminary objection is based,
- (d) where appropriate the facts and evidence relied on.

3. The Preliminary objection shall be drawn up

- (a) in the language of the proceedings [Rule 14.2] or
- (b) in an official language of the Contracting Member State where the defendant has his residence, or principal place of business, or in the absence of residence or principal place of business, place of business.

4. If the action has been commenced before a regional division the defendant may by a Preliminary objection request a transfer of the action to the central division pursuant to Article 33(2) of the Agreement. The Preliminary objection shall in such a case contain all facts and evidence supporting the existence of the same infringement in three or more regional divisions.

5. The Registry shall as soon as practicable invite the claimant to comment on the Preliminary objection. Where applicable, the claimant may of his own motion correct any deficiency [Rule 19.1(b) or (c)], within 14 days of service of notification of the Preliminary objection. Alternatively the claimant may submit written comments within the same period. The judge-rapporteur shall be informed of any correction made or written comments submitted by the claimant.

6. The period for lodging the Statement of defence [Rule 23] shall not be affected by the lodging of a Preliminary objection, unless the judge-rapporteur decides otherwise.

7. The defendant's failure to lodge a Preliminary objection within the time period referred to in Rule 19.1 shall be treated as a submission to the jurisdiction and competence of the Court and the competence of the division chosen by the claimant..

Rule 20 – Decision or order on a Preliminary objection

1. As soon as practicable after the expiry of the period referred to in Rule 19.4, the judge-rapporteur shall decide the Preliminary objection. The judge-rapporteur shall give the parties an opportunity to be heard. The decision shall include instructions to the parties and to the Registry concerning the next step in the proceedings.

2. Where the Preliminary objection is to be dealt with in the main proceedings, the judge-rapporteur shall inform the parties.

Rule 21 – Appeal against decision or order on a Preliminary objection

1. A decision of the judge-rapporteur allowing the Preliminary objection may be appealed pursuant to Rule 220.1(a). An order of the judge-rapporteur rejecting the Preliminary objection may only be appealed pursuant to Rule 220.2.

2. If an appeal is lodged, proceedings at first instance may be stayed by the judge-rapporteur or the Court of Appeal on a reasoned request by a party.

3. Rule 19.6 shall apply *mutatis mutandis*.

VALUE-BASED FEE FOR THE INFRINGEMENT ACTION

Rule 22 – Value-based fee for the infringement action

1. The value of the infringement action shall be determined by the judge-rapporteur where the value of the dispute is assessed by one or both parties as exceeding [EUR***] by way of order during the interim procedure.

2. Where the value of the infringement action exceeds [EUR***], the claimant shall pay a value-based fee for the infringement action, in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

STATEMENT OF DEFENCE

Rule 23 – Lodging of the Statement of defence

The defendant shall lodge a Statement of defence within three months of service of the Statement of claim. The period may be extended by the judge-rapporteur on a reasoned request by the defendant.

Rule 24 – Contents of the Statement of defence

1. The *Statement of defence shall contain

(a) the names of the defendant and of the defendant's representative,

(b) postal and electronic addresses for service on the defendant and the names and addresses of the persons authorised to accept service,

- (c) the action number of the file,
 - (d) an indication whether the defendant has lodged a Preliminary objection [Rule 19],
 - (e) an indication of the facts relied on, including any challenge to the facts relied on by the claimant,
 - (f) the evidence relied on [Rule 170.1], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support,
 - (g) the reasons why the action shall fail, arguments of law including any assertion that the patent (or patents) concerned is (are) invalid and any argument arising from the provisions of Article 28 of the Agreement and where appropriate any challenge to the claimant's proposed claim interpretation.
 - (h) an indication of any order the defendant will seek in respect of the infringement action during the interim procedure [Rule 104(e)].
 - (i) a statement whether the defendant disputes the claimant's assessment of the value of the infringement action and the grounds for such dispute
 - (j) a list of the documents referred to in the Statement of defence together with any request that all or part of any such document need not be translated. Rule 13.3 shall apply *mutatis mutandis*.
2. The defendant shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Statement of Defence.

Rule 25 – Counterclaim for revocation

1. If the Statement of defence includes an assertion that the patent (or patents) alleged to be infringed is (are) invalid the Statement of defence shall include a *Counterclaim for revocation of the patent or patents. The Counterclaim for revocation shall contain:
- (a) an indication of the extent to which revocation of the patent or patents is requested,
 - (b) one or more grounds for revocation, which shall as far as possible be supported by arguments of law, and where appropriate an explanation of the defendant's proposed claim construction.
 - (c) an indication of the facts relied on,
 - (d) the evidence relied on, where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support,
 - (e) an indication of any order the defendant will seek during the interim procedure [Rule 104(e)].
 - (f) where the defendant assesses that the value of the dispute including the Counterclaim exceeds the value of the infringement action by more than [EUR***] an indication of the value of the dispute including the Counterclaim.
 - (g) a statement of his position, if any, on the options provided for in Article 33(3)(a), (b) or (c) of the Agreement and Rule 37.4.

(h) a list of the documents referred to in the Counterclaim for revocation together with any request that all or part of any such documents need not be translated. Rule 13.3 shall apply *mutatis mutandis*.

2. The defendant shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Counterclaim for revocation.

3. Where the claimant is not the proprietor or not the only proprietor of the patent (or patents) concerned the Registry shall as soon as practicable serve a copy of the Counterclaim for revocation on the relevant proprietor(s) in accordance with Rule 13.1(e) and shall supply a copy of each document referred to in paragraph 2. The proprietor(s) in question shall become a party (parties) to the revocation proceedings and shall provide details pursuant to Rule 13.1(e) if not already provided by the claimant.

Rule 26 – Fee for the Counterclaim for revocation

The defendant shall pay the fee for the Counterclaim for revocation in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 27 – Examination as to formal requirements of the Statement of defence

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Statement of defence,

(a) examine whether the requirements of Rule 24.1(a) to (d) have been complied with

(b) if the Statement of defence includes a Counterclaim for revocation, examine whether the obligation to pay the fee pursuant to Rule 26 has been complied with.

2. If the Registry considers that the Statement of defence or the Counterclaim for revocation does not comply with any of the requirements referred to in paragraph 1, it shall as soon as practicable invite the defendant to

(a) correct the deficiencies noted, within 14 days,

(b) where applicable, pay the fee for the Counterclaim for revocation, within 14 days.

3. The Registry shall at the same time inform the defendant that if the defendant fails to correct the deficiencies or pay the fee within the time stated a decision by default may be given, in accordance with Rule 355.

4. If the defendant fails to correct the deficiencies or to pay the fee for the Counterclaim for revocation, as appropriate, within 14 days, the Registry shall inform the judge-rapporteur who may give a decision by default. He may give the defendant an opportunity to be heard beforehand.

5. The defendant may make an application to set aside the decision by default in accordance with Rule 356.

Rule 28 – Further schedule

As soon as practicable after service of the Statement of defence, the judge-rapporteur shall, after consulting the parties set a date and time for an interim conference (where necessary, Rule 101.1) and set a date, and one alternative date, for the oral hearing.

DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR REVOCATION, REPLY TO THE STATEMENT OF THE DEFENCE AND APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND REJOINDER TO THE REPLY

Rule 29 – Lodging of Defence to the Counterclaim for revocation, Reply to the Statement of defence and Rejoinder to the Reply

1.(a) Within two months of service of a Statement of defence which includes a Counterclaim for revocation, the proprietor shall lodge a Defence to the Counterclaim for revocation and the claimant may lodge a Reply to the Statement of defence.

(b) Within one month of service of a Statement of defence which does not include a Counterclaim for revocation, the claimant may lodge a Reply to the Statement of defence.

(c) Within one month of service of a Reply to the Statement of defence which does not include a Counterclaim for revocation the defendant may lodge a Rejoinder to the Reply to the Statement of defence.

(d) Within one month of service of the Defence to Counterclaim the defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim together with any Defence to an Application to amend the claims pursuant to Rule 32, if applicable.

(e) Within one month of the service of the Reply to the Defence to the counterclaim the claimant, the proprietor may lodge a Rejoinder to the Reply together with any Reply to the Defence to an Application to amend the claims pursuant to Rule 32, if applicable. The Rejoinder to the Reply to the Statement of defence shall be limited to a response to the matters raised in the Reply to the Statement of defence

Rule 29a – Contents of the Defence to the counterclaim

1. The Defence to the Counterclaim for revocation shall contain

(a) an indication of the facts relied on, including any challenge to the facts relied on by the defendant,

(b) the evidence relied on [Rule 170.1], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support,

(c) the reasons why the counterclaim for revocation shall fail, including arguments of law and any argument as to why any dependent claim of the patent (or patents) is independently valid.,

(d) an indication of any order the claimant and the proprietor will seek in respect of the revocation action at the interim conference [Rule 104(e)],

(e) the claimant's and the proprietor's response to the defendant's choice of option, if any, provided for in Article 33(3)(a), (b) or (c) of the Agreement and Rule 37.4

(f) the claimant's and the proprietor's response to the defendant's assessment of the value of the dispute (including the Counterclaim) pursuant to Rule 25.1(f).

(g) a list of the documents referred to in the Defence to the Counterclaim together with any request that all or part of any such document shall not be translated. Rule 13.3 shall apply *mutatis mutandis*.

2. The claimant and the proprietor shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Defence to the Counterclaim.

Rule 30 – Application to amend the patent

1. The Defence to the Counterclaim for revocation may include an *Application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall contain

(a) the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification, including where appropriate one or more alternative sets of claims (auxiliary requests), in the language in which the patent was granted; where the language of the proceedings [Rule 14.2] is not the language in which the patent was granted, the claimant proprietor shall lodge a translation of the proposed amendments in the language of the proceedings, and where the patent is a European patent with unitary effect in the language of the defendant's domicile if so requested by the defendant

(b) an explanation as to why the amendments satisfy the requirement of Articles 84 and 123(2) and (3) EPC and why the proposed amended claims are valid,

(c) an indication whether the proposals are conditional or unconditional; the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the circumstances of the case.

2. Any subsequent request to amend the patent may only be admitted into the proceedings with the permission of the Court.

Rule 31 – Value - based fee for the dispute including the Counterclaim for revocation*

1. The value of the dispute (including the Counterclaim for revocation) shall be determined by the judge-rapporteur (where the said value is assessed by one or both parties to exceed the value of the infringement action by more than [EUR***] by way of an order at the interim conference.

2. Where the value of the dispute including the Counterclaim for revocation exceeds the value of the infringement action as agreed or ordered by the judge-rapporteur, the defendant shall pay a value-based fee for the excess in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT

Rule 32 – Lodging of the Defence to the Application to amend the patent, the Reply to the Defence and the Rejoinder to the Reply

* Views received during the technical consultation on whether a defendant in an infringement action should pay a value-based fee for a counterclaim in addition to a fixed fee are mixed.

1. Within one month of service of an Application to amend the claims, the defendant shall lodge a *Defence to the Application to amend the claims setting out whether he opposes the Application to amend the claims and, if so, why

(a) the proposed amendments are not allowable and

(b) the patent cannot be maintained as requested.

2. Where appropriate in view of the proposed amendments, the Defence to the Application to amend the claims may contain submissions in accordance with Rule 45(d) to (h) and alternative non-infringement submissions.

3. The proprietor may lodge a Reply to the Defence to the Application to amend the claims within one month and the defendant may within one month lodge a Rejoinder to the Reply. The Rejoinder shall be limited to the matters raised in the Reply.

APPLICATION FOR ALLOCATING A TECHNICALLY QUALIFIED JUDGE TO THE PANEL

Rule 33 – Application by a party for allocating a technically qualified judge

1. Any party to the proceedings may lodge an *Application for allocating a technically qualified judge to the panel which shall contain an indication of the relevant field of technology.

2. The Application shall be lodged as early as possible in the written procedure. An Application lodged after the closure of the written procedure [Rule 35] shall only be granted if justified in view of changed circumstances, such as new submissions presented by the other party and allowed by the Court.

3. If the requirements of paragraphs 1 and 2 have been complied with, the President of the Court of First Instance shall allocate a technically qualified judge to the panel, after consulting the judge-rapporteur.

Rule 34 – Request by the judge-rapporteur for allocating a technically qualified judge

1. The judge-rapporteur may at any time during the written procedure, after consulting the presiding judge and the parties, request the President of the Court of First Instance to allocate a technically qualified judge to the panel.

2. Where a technically qualified judge is allocated to the panel, the judge-rapporteur may at any time consult the technically qualified judge.

LAST STEPS IN THE WRITTEN PROCEDURE

Rule 35 – Closure of the written procedure

Following the exchange of written pleadings in accordance with Rule 12.1 and, where applicable, in accordance with Rule 12.2 to .4, the judge-rapporteur shall

(a) inform the parties of the date on which he intends to close the written procedure, without prejudice to Rule 36,

(b) where an interim conference is necessary (Rules 28 and 101.1), confirm the date and the time set for the interim conference [Rule 28] or inform the parties that an interim conference will not be held.

Rule 36 – Further exchanges of written pleadings

Without prejudice to the powers of the judge-rapporteur pursuant to Rule 110.1, on a reasoned request by a party lodged before the date on which the judge-rapporteur intends to close the written procedure [Rule 35(a)], the judge-rapporteur may allow the exchange of further written pleadings, within a period to be specified. Where the exchange of further written pleadings is allowed, the written procedure shall be deemed closed upon expiry of the specified period.

Rule 37 – Application of Article 33(3) of the Agreement

1. As soon as practicable after the closure of the written procedure the panel shall decide by way of order how to proceed with respect to the application of Article 33(3) of the Agreement. The parties shall be given an opportunity to be heard [Rule 264].
2. The Panel may by order take an earlier decision if appropriate having considered the parties' pleadings and having given the parties an opportunity to be heard [Rule 264].
3. Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(a) of the Agreement, the judge-rapporteur shall request the President of the Court of First Instance to allocate to the panel a technically qualified judge if not already allocated pursuant to Rules 33 and 34.
4. Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) of the Agreement, the panel may stay the infringement proceedings pending a final decision in the revocation procedure and shall stay the infringement proceedings where there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure.

COUNTERCLAIM FOR REVOCATION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(b) OF THE AGREEMENT

Rule 38 – Written procedure when the central division deals with a Counterclaim for revocation under Article 33(3) (b) of the Agreement

When a Counterclaim for revocation is referred to the central division, it shall be dealt with as follows:

- (a) Rule 17.2 shall apply *mutatis mutandis*: the President of the Court of First Instance shall assign the Counterclaim for revocation to a panel of the central division in accordance with Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto. The parties may request that the Counterclaim be heard by a single legally qualified judge;
- (b) Rule 18 shall apply *mutatis mutandis*: the presiding judge of the panel to which the Counterclaim for revocation has been assigned shall designate one legally qualified judge of the panel as judge-rapporteur;

(c) The judge-rapporteur shall give any further directions necessary for the future conduct of the written procedure before the central division;

(d) Rule 28 shall apply *mutatis mutandis*: the judge-rapporteur shall after consulting the parties set a date and a time for the interim conference (where necessary, Rules 28 and 101) and set a date, and one alternative date, for the oral hearing.

Rule 39 – Language of the proceedings before the central division

1. Where the language of the proceedings before the regional division or the local division which referred the Counterclaim for revocation to the central division is not the language in which the patent was granted, the judge-rapporteur may order that the parties lodge, within a period of 21 days, a translation in the language in which the patent was granted of any written pleadings and such other documents lodged during the written procedure as the judge-rapporteur may direct. The period may be extended by the judge-rapporteur on a reasoned request by a party.

2. Where appropriate, the judge-rapporteur may specify in his order that only excerpts of parties' written pleadings and other documents shall be translated.

3. Where the language of the proceedings before the regional division or the local division is the language in which the patent was granted the pleadings served in accordance with Rules 24, 25, 29, 29a, 30 and 32 shall stand.

Rule 40 – Accelerated proceedings before the central division

The judge-rapporteur shall accelerate proceedings before the central division where an Application for provisional measures has been lodged [Rule 206].

ACTION REFERRED TO THE CENTRAL DIVISION UNDER ARTICLE 33(3)(c) OF THE AGREEMENT

Rule 41 – Written procedure when the central division deals with the action under Article 33(3)(c) of the Agreement

When an action is referred to the central division under Article 33(3)(c) of the Agreement, it shall be dealt with as follows:

(a) Rule 17.2 shall apply *mutatis mutandis*: the President of the Court of First Instance shall assign the action to a panel of the central division. The parties may request that the action be heard by a single judge;

(b) Rule 18 shall apply *mutatis mutandis*: the presiding judge of the panel to which the action has been assigned shall designate one judge of the panel as judge-rapporteur;

(c) dates already set under Rule 28 shall be confirmed wherever possible;

(d) Rule 39 shall apply *mutatis mutandis*: the judge-rapporteur may order that the parties lodge a translation in the language in which the patent was granted of any written pleadings lodged during the written procedure; where appropriate, the judge-rapporteur may specify in his order that only excerpts of parties' written pleadings and other documents shall be translated. Otherwise the pleadings lodged during the written procedure shall stand.

(e) The judge-rapporteur shall give any further directions necessary for the future conduct of the written procedure before the central division.

SECTION 2 – REVOCATION ACTION

Rule 43 – Action to be directed against the patent proprietor

Any action for the revocation of a patent shall be directed against the proprietors of the patent (or patents).

Relation with Agreement: Article 47(5)

Rule 44 – Exchange of written pleadings (revocation action)

1. The written procedure shall consist of

- (a) the lodging of a Statement for revocation (by the claimant) [Rule 45] and
- (b) the lodging of a Defence to revocation (by the defendant) [Rule 49] and optionally
- (c) the lodging of a Reply to the Defence to revocation by the claimant [Rule 51]
- (d) the lodging of a Rejoinder to the Reply by the defendant [Rule 52]

2. The Defence to revocation may include

- (a) an Application to amend the patent and
- (b) a Counterclaim for infringement by the proprietor of the patent or by an exclusive licensee of the proprietor.

3. If an Application to amend the patent is lodged, the defendant shall lodge a Defence to the Application to amend the patent.

4. If a Counterclaim for infringement is lodged, the claimant shall lodge a Defence to the Counterclaim for infringement [Rule 56], the defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim [Rule 56.3] and the claimant may lodge a Rejoinder to the Reply [Rule 56.4].

5. Rule 12.5 shall apply.

STATEMENT FOR REVOCATION

Rule 45 – Contents of the Statement for revocation

1. The claimant shall, subject to point (b), lodge a *Statement for revocation at the Registry in accordance with Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto. The Statement for revocation shall contain

- (a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (h),

- (b) where the parties have agreed to bring the action before a regional division or a local division in accordance with Article 33(7) of the Agreement, an indication of the division which shall hear the action, accompanied by evidence of the defendant's agreement,
- (c) where applicable, an indication that the action shall be heard by a single judge [Article 8(7) of the Agreement], accompanied by evidence of the defendant's agreement,
- (d) an indication of the extent to which revocation of the patent (or patents) is requested,
- (e) one or more grounds for revocation, which shall as far as possible be supported by arguments of law, and where appropriate an explanation of the claimant's proposed claim construction,
- (f) an indication of the facts relied on,
- (g) the evidence relied on, where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support,
- (h) an indication of any order the claimant will seek during the interim procedure [Rule 104(e)].
- (i) where the claimant assesses that the value of the revocation action exceeds [EUR***], an indication of the value,
- (j) a list of the documents referred to in the Statement for revocation together with any request that all or part of any such document need not be translated. Rule 13.3 shall apply *mutatis mutandis*.

2. The claimant shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Statement for revocation.

Rule 46 – Language of the Statement for revocation

1. Subject to paragraph 2, the Statement for revocation shall be drawn up in the language in which the patent was granted.
2. Where the parties have agreed to bring the action before a local or a regional division in accordance with Article 33(7) of the Agreement, the Statement for revocation shall be drawn up in one of the languages referred to in Rule 14.1(a)(ii), (b)(ii), (c) or (d).
3. Rule 14.5 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 49

Rule 47 – Fee for the revocation action

The claimant shall pay the fee for the revocation action in accordance with Rule 57.2 and Part 6. Rule 15.2. shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Articles 70 and 71

Rule 16 on Examination as to formal requirements of the Statement of claim shall apply *mutatis mutandis*

Rule 48 – Recording in the register (Court of First Instance, revocation action)

1. Rule 17.1(a) to (c) and .2 shall apply *mutatis mutandis*.
2. The President of the Court of First Instance shall assign the action
 - (a) to a panel of the central division,
 - (b) where the parties have agreed that a single judge should hear the action, to a single judge or
 - (c) where the parties have agreed to bring the action before a local division or a regional division in accordance with Article 33(7) of the Agreement, to a panel of the local or regional division concerned.

Relation with Agreement: Articles 10 and 33

Rule 18 on Designation of judge-rapporteur shall apply

Rules 19, 20 and 21 on Procedure when the defendant raises a Preliminary objection shall apply *mutatis mutandis*

DEFENCE TO REVOCATION

Rule 49– Lodging of the Defence to revocation

1. The defendant shall lodge a Defence to revocation within three months of service of the Statement for revocation.
2. The Defence to revocation may include
 - (a) an Application to amend the patent,
 - (b) a Counterclaim for infringement.

Rule 50 – Contents of the Defence to revocation and Counterclaim for infringement

1. The *Defence to revocation shall contain the matters referred to in Rule 24.1(a) to (c) and Rule 29(a) shall apply.
2. Any Application to amend the patent shall contain the matters referred to in Rule 30.1(a) to (c). Rule 30.2 shall apply.
3. Any Counterclaim for infringement shall contain the matters referred to in Rule 13.1(k) to (q) and where the defendant assesses that the value of the dispute including the Counterclaim for infringement exceeds the value of the revocation action by more than [EUR***] an assessment of the value of the dispute including the Counterclaim. Rule 13.2 and .3 shall apply.

Rule 51 – Reply to Defence to revocation

The claimant may lodge a Reply to the Defence to revocation within one month of service of the Defence to revocation.

Rule 52 – Rejoinder to the Reply

The defendant may lodge a Rejoinder to the Reply to the Defence to Counterclaim within one month of the service of the Reply. The Rejoinder shall be limited to a response to the matters raised in the Reply.

Rule 53 – Fee for the Counterclaim for infringement

The defendant shall pay the fee for the Counterclaim for infringement in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 27 on Examination as to formal requirements of the Statement of defence shall apply *mutatis mutandis*

Rule 28 on Further schedule shall apply *mutatis mutandis*

DEFENCE TO THE APPLICATION TO AMEND THE PATENT AND DEFENCE TO THE COUNTERCLAIM FOR INFRINGEMENT

Rule 32 on Lodging of the Defence to the Application to amend the patent shall apply *mutatis mutandis*

Rule 56 – Lodging of the Defence to the Counterclaim for infringement

1. Within one month of service of a Counterclaim for infringement, the claimant shall lodge a Defence to the Counterclaim for infringement. The period may be extended by the judge-rapporteur on a reasoned request by the claimant.

2. The Defence to the Counterclaim shall contain the matters referred to in Rule 24.1(e) to (h) and (j) and a statement whether the claimant disputes the defendant's assessment of the value of the dispute (including the Counterclaim) pursuant to Rule 50.3 and the reasons for such dispute. Rule 24.2 shall apply.

3. The defendant may lodge a Reply to the Defence to the Counterclaim for infringement within one month.

4. The claimant may lodge a Rejoinder to the Reply within one month of the service of the Reply. The Rejoinder shall be limited to matters raised in the Reply.

Rules 33 and 34 on Request for allocating a technically qualified judge shall apply where the revocation action is heard by local division or regional division

Rule 35 on Closure of the written procedure shall apply *mutatis mutandis*

Rule 36 on Further exchanges of written pleadings shall apply
--

Rule 57 – Value-based fee for the revocation action

1. The value of the revocation action shall be determined by the judge-rapporteur (where the value of the dispute is assessed by one or both parties as exceeding [EUR**]) by way of an order at the interim conference.
2. Where the value of the revocation action exceeds [EUR**] the claimant shall pay a value-based fee for the revocation action in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

Rule 58 – Value-based fee for the dispute (including the Counterclaim for infringement)

1. The value of the dispute including the Counterclaim for infringement shall be determined by the judge-rapporteur where the said value is assessed by one or both parties to exceed the value of the revocation action by more than [EUR**] by way of an order at the interim conference.
2. Where the value of the dispute including the Counterclaim for infringement exceeds the value of the revocation action as agreed or ordered by the judge-rapporteur, the defendant shall pay a value-based fee for the excess in accordance with Part 6 [Rules 370, 2(b) and 371.4].

SECTION 3 – ACTION FOR DECLARATION OF NON-INFRINGEMENT**Rule 60 – Declaration of non-infringement**

1. A declaration that the performance of a specific act does not, or a proposed act would not, constitute an infringement of a patent may be made by the Court in proceedings between the person doing or proposing to do the act and the patent proprietor or licensee entitled to commence infringement proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement, if the patent proprietor or such licensee has asserted that the act is an infringement, or, if no such assertion has been made by the patent proprietor or licensee, if
 - (a) that person has applied in writing to the proprietor or licensee for a written acknowledgment to the effect of the declaration claimed, and has provided him with full particulars in writing of the act in question and
 - (b) the proprietor or licensee has refused or failed to give any such acknowledgment within one month.
2. The action for a declaration shall be directed against the proprietor of the patent or the licensee who has asserted an infringement or refused or failed to give an acknowledgement pursuant to paragraph 1(b).

Rule 61 – Exchange of written pleadings (action for declaration of non-infringement)

1. The written procedure shall consist of
 - (a) the lodging of a Statement for a declaration of non-infringement (by the claimant) [Rule 62],

(b) the lodging of a Defence to the Statement for a declaration of non-infringement (by the defendant) [Rules 65-66].

(c) the lodging of a Reply to the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement [Rule 67].

(d) the lodging of a Rejoinder to the Reply [Rule 67].

2. Rule 12.5 shall apply.

Rule 62 – Contents of the Statement for a declaration of non-infringement

1. The claimant shall, subject to point (b), lodge at the Registry in accordance with Article 34(4), Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto, a *Statement for a declaration of non-infringement which shall contain

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (h),

(b) where the parties have agreed to bring the action before a local division or a regional division in accordance with Article 33(7) of the Agreement, an indication of the division which shall hear the action, accompanied by evidence of the defendant's agreement,

(c) where applicable, an indication that the action shall be heard by a single judge [Article 8(7) of the Agreement], accompanied by evidence of the defendant's agreement,

(d) the declaration sought by the claimant,

(e) the reasons why the performance of a specific act does not, or a proposed act would not, constitute an infringement of the patent or patents concerned, including arguments of law and where appropriate an explanation of the claimant's proposed claim construction,

(f) an indication of the facts relied on,

(g) the evidence relied on, where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support,

(h) an indication of any order the claimant will seek at the interim conference [Rule 104(e)],

(i) where the claimant assesses that the value of the declaratory action exceeds [EUR***], an indication of the value,

(j) a list of the documents referred to in the Statement for a declaration together with any request that all or part of any such document need not be translated. Rule 13.3 shall apply *mutatis mutandis*.

2. The claimant shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Statement for a declaration.

Rules 46, 47 and 48 relating to the Statement for revocation shall apply *mutatis mutandis*

Rules 16 and 17 on Examination as to formal requirements of the Statement of claim and

Recording on the register shall apply *mutatis mutandis*

Rule 18 on Designation of the judge-rapporteur shall apply *mutatis-mutandis*

Rules 19, 20 and 21 on Procedure when the defendant raises a Preliminary objection shall apply *mutatis mutandis*

Rule 65 – Lodging of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement

The defendant shall lodge a Defence to the Statement for a declaration of non-infringement within two months of service of the Statement for a declaration of non-infringement. The period may be extended by the judge-rapporteur on a reasoned request by the defendant.

Rule 66 – Contents of the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement

The *Defence to the Statement for a declaration of non-infringement shall contain the matters referred to in Rule 24.1(a) to (h) and a statement whether the defendant disputes the claimant's assessment of the value of the declaratory action and the grounds for such dispute.

Rule 67 – Reply to Defence to the Statement for a declaration of non-infringement and Defence to Counterclaim and Rejoinder to the Reply

1. The claimant may lodge a Reply to the Defence to the Statement for a declaration of non-infringement within one month.
2. The defendant may lodge a Rejoinder to the Reply within one month of service of the Reply. The Rejoinder shall be limited to the matters raised in the Reply.

Rule 68 – Fee for the action for a declaration of non-infringement

The claimant shall pay the fee for the action for a declaration of non-infringement [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 27 on Examination as to formal requirements of the Statement of defence shall apply *mutatis mutandis*

Rule 28 on Further schedule shall apply *mutatis mutandis*

Rules 33 and 34 on Request for allocating a technically qualified judge shall apply where the action is heard by a regional division or a local division

Rule 35 on Closure of the written procedure shall apply *mutatis mutandis*

Rule 36 on Further exchanges of written pleadings shall apply

Rule 69 – Value-based fee for the action for a declaration of non-infringement

1. The value of the action for a declaration of non-infringement shall be determined by the judge-rapporteur where the value of the dispute is assessed by one or both parties as exceeding [EUR***] by way of an order at the interim conference.

2. Where the value of the dispute exceeds [EUR***] the claimant shall pay a value-based fee for the action for a declaration of non-infringement in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4].

SECTION 4 – ACTIONS WITHIN ARTICLE 33(5) AND (6) OF THE AGREEMENT

Rule 70 – Revocation actions and subsequent infringement actions in a local or regional division (Article 33(5) of the Agreement).

1. Where a claimant has lodged a Statement for revocation (Rule 45) before the central division and the defendant or a licensee entitled to commence proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement subsequently initiates an infringement action in a local or regional division against the claimant in respect of the same patent (or patents) the following procedures shall apply.
2. The Registry at the local or regional division shall proceed in accordance with Rules 16 and 17. The Registry shall as soon as practicable notify the President of the Court of First Instance of the revocation action in the central division, the infringement action in the local or regional division and any counterclaim for revocation in the infringement action.
3. Unless otherwise agreed by the parties the President of the Court of First Instance shall require the panel appointed in the central division to hear the revocation action pursuant to Rule 48.2 to stay all further proceedings in the revocation action pending a decision of the panel hearing the action for infringement pursuant to Article 33(3) of the Agreement and Rule 37.
4. Where the claimant who has lodged a Statement for revocation does not lodge a Counterclaim for revocation in the infringement action referred in Rule 70.1 the judge-rapporteur in the infringement action shall as soon as practicable notify the President of the Court of the First Instance and the stay referred to in Rule 70.3 shall be lifted.
5. The panel hearing the action for infringement shall when exercising its discretion under Article 33(3) of the Agreement take into consideration how far the revocation action in the central division was advanced prior to the stay referred to in Rule 70.3.
6. Where the panel hearing the action for infringement decides to proceed in accordance with Article 33(3)(a) of the Agreement, Rules 33 and 34 shall apply *mutatis mutandis* to the action for infringement.
7. Where the panel hearing the action for infringement decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) or (c) of the Agreement, Rules 37.3, 38 to 41 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 71 – Actions for declaration of non-infringement within Article 33(6) of the Agreement

1. Where a claimant has lodged an action for declaration of non-infringement (Rule 60) before the central division against the patent proprietor or a licensee entitled to commence infringement proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement and the defendant proprietor or licensee subsequently initiates an action for infringement in a local or regional division against the claimant in respect of the same patent or patents and with respect to the same alleged infringements the following procedure shall apply.

2. The Registry shall proceed in accordance with Rule 16 and 17. The Registry shall as soon as practicable notify the President of the Court of First Instance of the co-pending actions and the dates attributed to them.

3. If the date attributed by the Registry to the action for infringement pursuant to Rule 17.1(a) is within three months of the date attributed to the action for declaration of non-infringement the President of the Court of First Instance shall require the panel of the central division to stay all further proceedings in the action for a declaration. If the date attributed to the action for infringement is outside the said three month period there shall be no stay but the presiding judges of the central division and the local or regional division concerned shall consult to agree on the future progress of proceedings including the possibility of a stay of one action pursuant to Rule 295(k).

Rule 72 – Action for declaration of non-infringement and action for revocation

An action for declaration of non-infringement may be lodged together with an action for revocation of the patent (or patents) in question. Fees shall be paid in accordance with both Rules 47 and 57 and Rules 68 and 69.

SECTION 5 – ACTION FOR COMPENSATION FOR LICENCES ON THE BASIS OF ARTICLE 8 OF REGULATION (EU) No 1257

Rule 80 – Compensation for a licence of right

1. The *Application for appropriate compensation (Article 32(1)(h) of the Agreement) shall contain:

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (d);

(b) information on the filing of the statement as referred to in Article 8(1) of Regulation (EU) No 1257/2012;

(c) the licence agreement referred to in Article 8(2) of Regulation (EU) No 1257/2012.

2. Rules 132, 135 to 140 apply *mutatis mutandis* to the procedure for appropriate compensation.

3. The applicant shall pay the fee for compensation in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 32(1)(h)

SECTION 6 – ACTION AGAINST DECISIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE IN CARRYING OUT THE TASKS REFERRED TO IN ARTICLE 9 OF REGULATION (EU) No 1257/2012

Relation with Agreement: Articles 32(1)(i), 47(7) and 66

Rule 85 – Stages of the proceedings (*ex parte* proceedings)

Where an action is brought against a decision of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 (hereinafter "decision of the Office"), proceedings before the Court of First Instance shall consist of

- (a) a written procedure, which shall include a possibility for interlocutory review by the European Patent Office;
- (b) an interim procedure, which may include an interim conference;
- (c), an oral procedure which, at the request of the claimant or at the instance of the Court, may include an oral hearing.

Rule 86 – Suspensive effect

An action against a decision of the Office shall have suspensive effect.

Rule 87 – Grounds for annulling or altering a decision of the Office

An action against a decision of the Office may be brought on grounds of

- (a) infringement of Regulation (EU) No 1257/2012 or of Regulation (EU) No 1260/2012 or of any rule of law relating to their application,
- (b) infringement of the implementing rules of the European Patent Office for carrying out the tasks referred to in Article 9(1) of Regulation (EU) No 1257/2012,
- (c) infringement of an essential procedural requirement,
- (d) misuse of power.

Rule 88 – Application to annul or alter a decision of the Office

1. The claimant shall lodge an Application at the Registry, in accordance with Article 7(2) of the Agreement and Annex II thereto, to annul or alter a decision of the Office in the language in which the patent was granted, within two months of service of the decision of the Office.

2. The *Application to annul or alter a decision of the Office shall contain

- (a) the names of the claimant and, where applicable, of the claimant's representative;
- (b) where the claimant is not the proprietor of the European patent with unitary effect, an explanation and evidence that he is adversely affected by the decision of the Office and entitled to start proceedings [Article 47(7) of the Agreement];
- (c) postal and electronic addresses for service on the claimant and the names and addresses of the persons authorised to accept service;
- (d) a reference to the contested decision of the Office;
- (e) where applicable, information about any prior or pending proceedings relating to the patent concerned before the Court, the European Patent Office or any other court or authority;

- (f) an indication whether the action shall be heard by a single judge;
 - (g) the order or the remedy sought by the claimant;
 - (h) one or more grounds for annulling or altering the contested decision, in accordance with Rule 87;
 - (i) the facts, evidence and arguments relied on.
 - (j) a list of the documents referred to in the Application together with any request that all or part of any such document need not be translated. Rule 13.3 shall apply *mutatis mutandis*.
3. The claimant shall at the same time supply a copy of each of the documents referred to in the Application
 4. The claimant shall pay the fee for the action against a decision of the Office, in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.
 5. Rule 8 shall not apply.

Relation with Agreement: Articles 32(1)(i), 33(9), 47(7), 48(7) and 49(6)

Rule 89 – Examination as to formal requirements (*ex parte* proceedings)

1. The Registry shall, as soon as practicable after an Application to annul or alter a decision of the Office has been lodged, examine whether the requirements of Articles 47(7) and 49(6) of the Agreement and Rule 88.1, .2(a) to (d) and .4 have been complied with.
2. If the Registry considers that any of the requirements referred to in paragraph 1 has not been complied with, it shall invite the claimant to
 - (a) correct the deficiencies noted, within 14 days,
 - (b) where applicable, pay the fee for the action against a decision of the Office, within 14 days.
3. The Registry shall at the same time inform the claimant that if the claimant fails to correct the deficiencies within the time stated a decision by default may be given in accordance with Rule 355.
4. If the claimant fails to correct the deficiencies noted or to pay the fee for the action against a decision of the Office, the Registry shall inform the President of the Court of First Instance who may reject the action as inadmissible by a decision by default. He may give the claimant an opportunity to be heard beforehand.
5. The claimant may make an application to set aside the decision by default in accordance with Rule 356.

Rule 90 – Recording in the register (*ex parte* proceedings)

If the requirements referred to in Rule 89.1 have been complied with, the Registry shall as soon as practicable

- (a) record the date of receipt of the Application to annul or alter a decision of the Office and attribute an action number to the file,
- (b) record the file in the register,
- (c) inform the claimant of the action number of the file and the date of receipt and
- (d) forward the Application to the European Patent Office, with an indicating that the Application is admissible.

Rule 91 – Interlocutory revision by the European Patent Office

1. If the European Patent Office considers that the Application to annul or alter a decision of the Office is well founded, it shall within one month of the date of receipt of the Application

(a) rectify the contested decision in accordance with the order or remedy sought by the claimant [Rule 882(g)] and

(b) inform the Court that the decision has been rectified.

2. Where the Court is informed by the European Patent Office that the contested decision has been rectified, it shall inform the claimant that the action is closed. It may order full or partial reimbursement of the fee for the action against a decision of the Office, in accordance with Part 6.

Rule 92 – Assignment to panel or to single judge, designation of judge-rapporteur

Where the action is not closed in accordance with Rule 91.2, the President of the Court of First Instance shall, as soon as practicable after the expiry of the period referred to in Rule 91.1, assign the action to a panel of the central division in accordance with Rule 17.2 or to a single judge if requested by the claimant [Rule 88.2(f)]. Rule 18 shall apply.

Rule 93 – Examination of the Application to annul or alter a decision of the Office

1. In the examination of the Application to annul or alter a decision of the Office, the judge-rapporteur may invite the claimant to lodge further written pleadings, within a time period to be specified.

2. Where appropriate, the judge-rapporteur may, after consulting the claimant, set a date and time for an interim conference.

3. Rule 35 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 94 – Invitation to the President of the European Patent Office to comment

The judge-rapporteur may, on his own initiative or on request by the President of the European Patent Office, invite the President of the European Patent Office to comment in writing on any question arising in the course of proceedings under this Section. The President shall not become party to the proceedings. The claimant shall be entitled to submit his observations on the President's comments.

Rule 95 – *Lex specialis* for the interim procedure (*ex parte* procedure)

During the interim procedure, the judge-rapporteur shall invite the claimant to indicate whether he wishes that an oral hearing be convened. The judge-rapporteur may convene an oral hearing at his own instance. Rules 111 to 118 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 96 – *Lex specialis* for the oral procedure (*ex parte* procedure)

If an oral hearing is not convened, the panel shall decide in accordance with Rule 117.

CHAPTER 2 – INTERIM PROCEDURE

Rule 101 – Role of the judge-rapporteur (Case management)

1. During the interim procedure, the judge-rapporteur shall make all necessary preparations for the oral hearing. He may in particular, where appropriate, and subject to the mandate of the panel, hold an interim conference with the parties which may be held on more than one occasion and may exercise the powers provided for in Rule 334.
2. The judge-rapporteur shall have the obligation to ensure a fair, orderly and efficient interim procedure.
3. Without prejudice to the principle of proportionality, the judge-rapporteur shall complete the interim procedure within three months of the closure of the written procedure.

Relation with Agreement: Articles 43 and 52(2)

Rule 102 – Referral to the panel

1. The judge-rapporteur may refer any matter to the panel for decision and the panel may of its own motion review any decision or order of the judge-rapporteur or the conduct of the interim procedure.
2. Any party may request that a decision or order of the judge-rapporteur be referred to the panel for an early review pursuant to Rule 333. Pending review, the decision or order of the judge-rapporteur shall be effective.

Rule 103 – Preparation for the interim conference

Whether or not the judge-rapporteur decides to hold an interim conference, he may order the parties, within time periods to be specified, to

- (a) provide further clarification on specific points,
- (b) answer specific questions,
- (c) produce evidence,
- (d) lodge specific documents including each party's summary of the orders to be sought at the interim conference.

INTERIM CONFERENCE

Rule 104 – Aim of the interim conference

The interim conference shall enable the judge-rapporteur to

- (a) identify main issues and determine which relevant facts are in dispute,
- (b) where appropriate, clarify the position of the parties as regards those issues and facts,
- (c) establish a schedule for the further progress of the proceedings,

(d) explore with the parties the possibilities to settle the dispute or to make use of the facilities of the Centre,

(e) where appropriate, issue orders regarding production of further pleadings, documents, experts (including court experts), experiments, inspections, further written evidence, the matters to be the subject of oral evidence and the scope of questions to be put to the witnesses.

(f) where appropriate, but only in the presence of the parties, hold preparatory discussions with witnesses and experts with a view to properly preparing for the oral hearing.

(g) make any other decision or order as he deems necessary for the preparation of the oral hearing including, after consultation with the presiding judge, an order for a separate hearing of witnesses and experts before the panel.

(h) set a date for any separate hearing pursuant to point (g) of this Rule and confirm the date for the oral hearing.

(i) decide the value of the particular dispute which value may, in exceptional cases, differ as between the parties depending upon the parties' individual circumstances.

Relation with Agreement: Article 52(2)

Rule 105 – Telephone conference and video conference

1. The interim conference may be held by telephone conference or by video conference.
2. On request by a party and subject to the approval of the judge-rapporteur, the interim conference may be held in Court.
3. The judge-rapporteur may hold the interim conference in any language mastered by the parties' representatives.

Rule 106 – Recording of the interim conference

If the interim conference is held in court it shall be open to the public and shall be [audio / video] recorded. The recording shall be made publicly available after the hearing, subject to any order of the judge-rapporteur that certain information be kept confidential.

Relation with Agreement: Articles 44 and 45

PREPARATION FOR THE ORAL HEARING

Rule 108 – Summons to the oral hearing

The judge-rapporteur shall summon the parties to the oral hearing which shall take place before the panel on the date(s) set under Rule 104(h). If no date(s) have been set under Rule 104(h) the judge-rapporteur shall set a date for the oral hearing. At least two months' notice shall be given, unless the parties agree to a shorter time period.

Rule 109 – Simultaneous interpretation during oral hearings

1. At the latest one month before the oral hearing including any separate hearing of witnesses and experts a party may lodge an *Application for simultaneous interpretation which shall contain

(a) an indication of the language to or from which the party requests simultaneous interpretation during the oral hearing,

(b) the reasons for the Request,

(c) the field of technology concerned,

(d) any other information of relevance for the Request.

2. The judge-rapporteur shall decide whether and to what extent simultaneous interpretation is appropriate and shall, instruct the Registry to make all necessary arrangements for simultaneous interpretation. In the event that the judge-rapporteur refuses to order simultaneous interpretation the parties may request arrangements to be made, so far as practically possible, for simultaneous interpretation at their cost.

3. The judge-rapporteur may decide on his own motion to order simultaneous interpretation and shall instruct the Registry and inform the parties accordingly.

4. A party wishing to engage an interpreter at its own expense shall inform the Registry at the latest two weeks before the oral hearing.

Relation with Agreement: Article 51(2)

Rule 110 – Closure of the interim procedure

1. As soon as the judge-rapporteur considers that the state of preparation of the file is adequate, he shall inform the presiding judge and the parties that the interim procedure is closed in view of the oral hearing.

2. Where final dates have been set pursuant to Rules 103 and 104 the interim procedure shall be deemed closed on the last date set.

3. The oral procedure shall start immediately after the interim procedure is closed. The presiding judge shall, in consultation with the judge-rapporteur, take over the management of the action.

CHAPTER 3 – ORAL PROCEDURE

Rule 111 – Role of the presiding judge (Case management)

The presiding judge shall

- (a) have all authority to ensure fair, orderly and efficient oral procedure and
- (b) ensure that the action is ready for decision on the merits at the end of the oral hearing.

Rule 112 – Conduct of the oral hearing

1. The oral hearing shall be held before the panel and shall be under the control of the presiding judge.
2. The oral hearing shall consist of
 - (a) the hearing of the parties' oral submissions,
 - (b) if ordered during the interim procedure, the hearing of witnesses and experts under the control of the presiding judge.
3. The presiding judge and the judges of the panel may provide a preliminary introduction to the action and put questions to the parties, to the parties' representatives and to any witness or expert.
4. Under the control of the presiding judge, the parties may put questions to the witness or expert. The presiding judge may prohibit any question which is not designed to adduce admissible evidence.
5. With the consent of the Court a witness may give evidence in a language other than the language of proceedings.

Relation with Agreement: Articles 52(3) and 53(1)(a)

Rule 113 – Duration of the oral hearing

1. Without prejudice to the application of principle of proportionality, the presiding judge shall endeavour to complete the oral hearing within one day. The presiding judge may set time limits for parties' oral submissions in advance of the oral hearing.
2. Oral testimony at the oral hearing or at any separate hearing shall be limited to issues identified by the judge-rapporteur or the presiding judge as having to be decided on the basis of oral evidence.
3. The presiding judge may, after consulting the panel, limit a party's oral submissions if the panel is sufficiently informed.

Rule 114 – Adjournment where the Court considers that further evidence is required

In exceptional cases, the Court may, after hearing the parties' oral submissions, decide to adjourn proceedings and call for further evidence.

Rule 115 – The oral hearing

The oral hearing and any separate hearing of witnesses shall be open to the public unless the Court decides to make a hearing, to the extent necessary, confidential in the interests of one or both parties or third parties or in the general interests of justice or public order. The hearing shall be [audio / video] recorded. Rule 106 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 45

Rule 116 – Absence of a party from the oral hearing

1. A party which does not wish to be present at the oral hearing shall inform the Registry in good time. Where both parties have informed the Registry that they do not wish to be present at the oral hearing, the Court may decide the action in accordance with Rule 117.
2. The Court shall not be obliged to delay any step in the procedure, including the decision on the merits, by reason only of the absence of a party from the oral hearing.
3. A party absent from the oral hearing shall be treated as relying only on its written case and not wishing to contest any new submission that the other party may be allowed to make at the oral hearing.
4. If due to an exceptional occurrence a party is prevented from attending the oral hearing, the Court shall upon a reasoned request of that party, adjourn the oral hearing.

Rule 117 – Absence of both parties from the oral hearing

Where both parties have informed the Registry that they do not wish to be present at the oral hearing the Court shall take a decision on the merits on the basis of the pleadings and evidence submitted by the parties and the court expert, if applicable, and otherwise in accordance with Rules 118 and 350 to 354.

Rule 118 – Decision on the merits

1. Subject to the following provisions of this Rule, in addition to the orders and measures referred to in Articles 63, 64, 66, 67 and 80 of the Agreement the Court may, if requested, order the payment of damages and compensation according to Article 68 and 32(1)(f) of the Agreement. The amount of the damages and the compensation may be stated in the order or determined in separate proceedings (Rules 125-143). The Court may subject any order or measure to a security to be given by the successful party to the unsuccessful party as determined by the Court in accordance with Rule 352.
2. In appropriate cases and at the request of the party liable to the orders and measures provided for in paragraph 1 the Court may order damages and/or compensation to be paid to the injured party instead of applying the orders and measures if that person acted unintentionally and without negligence, if execution of the orders and measures in question would cause such party disproportionate harm and if damages and/or compensation to the injured party appear to the Court to be reasonably satisfactory.

3. If a revocation action is pending before the central division, the local or regional division:

- (a) may render its decision on the merits of the infringement claim, including its orders, under the condition subsequent pursuant to Article 56(1) of the Agreement that the patent (patents) is (are) not held to be wholly or partially invalid by the final decision in the revocation procedure or a final decision of the European Patent Office or under any other term or condition, or ,
- (b) may stay the infringement proceedings pending a decision in the revocation procedure or a decision of the European Patent Office and shall stay the infringement proceedings if it is of the view that there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure or of the European Patent Office.

4. Where, in the decision on the merits of a direct action or a counterclaim for revocation, the patent (or patents) is (are) found to be entirely or partially invalid, the Court shall revoke the patent (patents) entirely or partially according to Article 65 of the Agreement.

5. Where the Court has made orders in accordance with paragraph 3(a) any party may apply to the local or regional division within two months following a final decision of the central division or the Court of Appeal or the European Patent Office as the case may be for orders consequential on such final decision [Rule 354.4].

6. The Court shall decide in principle on the obligation to bear legal costs in accordance with Article 69 of the Agreement.

7. The Court shall give the decision on the merits as soon as possible after the closure of the oral hearing. The Court shall endeavour to issue the decision on the merits in writing within six weeks of the oral hearing.

8. In exceptional cases the Court may give its decision immediately after the closure of the oral hearing and provide its reasons on a subsequent date.

9. The orders of the Court referred to in paragraphs 1 and 3 shall be enforceable on the defendant only after the claimant has notified the Court which part of the orders he intends to enforce and the said notice has been served on the defendant by the Registry.

Relation with Agreement: Article 77

Rule 119 – Interim award of damages

The Court may order an interim award of damages to the successful party in the decision on the merits, subject to any conditions that the Court may order. Such award shall at least cover the expected costs of the procedure for the award of damages and compensation on the part of the successful party.

CHAPTER 4 – PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES AND COMPENSATION

Rule 125 – Separate proceedings for determining the amount of damages ordered

The determination of the amount of damages ordered for the successful party may be the subject of separate proceedings. The determination shall include the determination of the amount of compensation, if any, to be awarded as a result of the provisional protection conferred by a published European patent application (Article 32(1)(f) of the Agreement, Article 67 EPC) and compensation to be paid pursuant to Rules 198.2, 118.5, 213.2 and 354.4. The expression “damages” used in Chapter 4 shall be deemed to include such compensation and interest at the rate and for the period that the Court shall decide.

Rule 126 – Start of proceedings for the determination of damages

Where the successful party (hereinafter "the applicant") wishes to have the amount of damages determined, it shall no later than one year from service of the final decision on the merits (including any appeal) on both infringement and validity (or in the case of assessment under Rules 198.2, 118.5, 213.2 or 354.4 from the date of the order for such assessment) lodge an Application for the determination of damages including a request for an order to lay open books.

Relation with Agreement: Article 68

SECTION 1 – APPLICATION FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES

Rule 131 – Contents of the Application for the determination of damages

1. The *Application for the determination of damages shall contain

- (a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (d),
- (b) the date of the decision on the merits and the action number of the file,
- (c) if required a request for an order to lay open books (Rules 141 to 143) in which case the applicant shall provide the matters set out in Rule 141(b) to (e).

2. After any procedure for the laying open of books is complete, or if that has not been requested, the applicant shall indicate

- (a) the redress (damages, licence fees, profits) and the interest thereon requested by him,
- (b) an indication of the facts relied on, in particular calculations concerning lost profits or profits made by the unsuccessful party,
- (c) the evidence relied on,
- (d) a statement as to whether the decision on the merits is the subject of an appeal,
- (e) his assessment of the value of the determination of damages.

Rule 132 – Fee for the Application for the determination of damages

The applicant shall pay the fee for the determination of damages [EUR***] in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 133 – Value-based fee for the determination of damages

Where the value of the determination of damages is assessed by the applicant to exceed [EUR***] the applicant shall pay a value-based fee for the determination of damages in accordance with Part 6 [Rules 370.2(b) and 371.4]²

Rule 134 – Examination as to formal requirements of the Application for the determination of damages

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Application for the determination of damages, examine whether the requirements of Rules 126, 131.1 and 132 have been complied with.
2. If the Application for the determination of damages does not comply with the requirements referred to in paragraph 1, the Registry shall invite the applicant to correct the deficiencies noted within a time period to be specified.
3. Rule 16.4 to .6 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 135 – Recording in the register (Application for the determination of damages) and service

1. If the requirements referred to in Rule 131.1 have been complied with, the Registry shall as soon as practicable,
 - (a) record the date of receipt to the Application for the determination of damages,
 - (b) record the Application in the register,
 - (c) inform the applicant of the date of receipt,
 - (d) inform the panel which has given the decision on the merits on infringement that an Application for the determination of damages has been lodged,
 - (e) serve the Application upon the unsuccessful party.
2. The panel which has given the decision on the merits shall be the panel for the determination of damages unless for any reason this is not possible or practical in which case the President of the Court at First Instance or such judge of a division to whom the President has delegated this task shall appoint a fresh panel. Rules 17.2 and 18 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 136 – Stay of the Application for a determination of damages

² In the technical consultation it has been questioned whether a value-based fee is appropriate where such a fee has already been paid in the original infringement proceedings.

The Court may stay the Application for a determination of damages pending any appeal on the merits pursuant to Rule 295(g) on a reasoned request by the unsuccessful party. The applicant shall be given the opportunity to be heard. If the Court continues the proceedings on the Application it may order the applicant to render a security according to Rule 352.

Rule 137 – Reply of the unsuccessful party

1. If the unsuccessful party accepts the claim made in the Application for the determination of damages, it shall within two months inform the Registry. The judge-rapporteur shall make the order for the determination of damages in accordance with the Application for the determination of damages.

2. If the unsuccessful party contests the claim made in the Application for the determination of damages, it shall within two months of service of the Application for the determination of damages lodge a Defence to the application for the determination of damages.

Rule 138 – Contents of the Defence to the application for the determination of damages

The *Defence to the Application for the determination of damages shall contain

- (a) the names of the unsuccessful party and of that party's representative,
- (b) postal and electronic addresses for service on the unsuccessful party and the names and addresses of the persons authorised to accept service,
- (c) the action number attributed to the file,
- (d) the reasons why the Application for the award of damages is contested,
- (e) an indication of the facts relied on,
- (f) the evidence relied on.

Rule 139 – Reply to the Defence for the determination of damages

The applicant may within one month lodge a Reply to the Defence for the determination of damages limited to the matters raised in the Defence.

Rule 140 – Further procedure (Application for the determination of damages)

1. The judge-rapporteur may order further exchange of written pleadings, within time periods to be specified.

2. The provisions of Part 1, Chapters 2 (Interim procedure) and 3 (Oral procedure) shall apply *mutatis mutandis* but with such reduced timetable as the judge-rapporteur may order. He shall decide on the obligation to bear the legal costs of the proceedings for the determination of damages in accordance with Article 69 of the Agreement.

SECTION 2 – REQUEST TO LAY OPEN BOOKS

Rule 141 – Contents of the Request to lay open books

If the applicant has made a request pursuant to Rule 131.1(c), Rules 134 to 136 shall apply *mutatis mutandis*. The Request shall contain

- (a) particulars in accordance with Rule 131.1(a) and (b),
- (b) a description of the information held by the unsuccessful party to which the applicant requests access, in particular accounts, bank documents and any related document concerning the infringement,
- (c) the reasons why the applicant needs access to this information,
- (d) the facts relied on,
- (e) the evidence offered in support.

Rule 142 – Defence of the unsuccessful party and Reply to Defence

1. If the unsuccessful party accepts the Request to lay open books, it shall inform the Registry. The judge-rapporteur shall make the order to lay open books in accordance with the Request to lay open books.
2. If the unsuccessful party contests the Request to lay open books, it shall within two months of service of the Request to lay open books lodge a Defence to the Request to lay open books.
3. The applicant may within 14 days lodge a Reply to the Defence to the Request to lay open books.

Rule 138 on Contents of the Defence to the application for the determination of damages shall apply *mutatis mutandis*

Rule 139 – Reply to the Defence for the determination of damages shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 140 on Further procedure (Application for the determination of damages) shall apply *mutatis mutandis*

Rule 143 – Decision on the Request to lay open books

1. The Court may
 - (a) order the unsuccessful party to open its books to the applicant within a time period to be specified and subject to such terms as the Court may deem appropriate having regard *inter alia* to Article 58 of the Agreement and Rule 190.1,
 - (b) inform the applicant and specify a time period within which the procedure for the award of damages shall be continued.

2. Where the Request to lay open books is not allowable, the Court shall inform the applicant and specify a time period within which the procedure for the award of damages shall be continued.

CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR COST ORDER

Rule 150 – Separate proceedings for cost order

1. A cost order may be the subject of separate proceedings following a decision on the merits and, if applicable, a decision for the determination of damages. The cost order shall cover costs incurred in the proceedings by the Court such as costs for simultaneous interpretation and costs incurred pursuant to Rules 180.3, 188, 201 and 202 and, subject to the Rules 152 to 156, the costs of the successful party.
2. The Court may order an interim award of costs to the successful party in the decision on the merits or in a decision for the determination of damages, subject to any conditions that the Court may decide.

Rule 151 – Start of proceedings for cost order

Where the successful party (hereinafter "the applicant") wishes to seek a cost order, it shall within one month of service of the decision lodge an *Application for a cost order which shall contain

- (a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (d),
- (b) the date of the decision and the action number of the file,
- (c) a statement as to whether the decision on the merits is the subject of an appeal, if known at the date of the Application
- (d) an indication of the costs for which compensation is requested, which may include recovery of court fees and costs of representation, of witnesses, of experts, and other expenses

Rule 152 – Compensation for representation costs re decision on the merits

1. The successful party shall be entitled to recover reasonable and proportionate costs for representation.
2. The Administrative Committee shall adopt a scale of recoverable costs which shall set ceilings for such costs by reference to the value of the dispute. The scale may be adjusted from time to time.

Rule 153 – Compensation for costs of experts

The compensation for costs of experts shall be based on the rates that are customary in the respective sector, with due regard to the required expertise, the complexity of the issue and the time spent by the expert for the services rendered.

Rule 154 – Compensation for costs of witnesses

Where the Court has ordered the deposit of a sum sufficient to cover the expenses of a witness in accordance with Rule 180, compensation may be requested for payments made by the Registry towards the expenses incurred by a witness.

Rule 155 – Compensation for costs of interpreters and translators

1. The compensation for costs of interpreters shall be the rates that are customary in the country of the division in question, depending on the interpreter's training and professional experience.
2. The compensation for costs of translators shall be the rates that are customary in the country of the division in question, depending on the translator's training and professional experience.

Rule 156 – Further procedure

1. The judge-rapporteur may request the applicant to provide written evidence of all costs requested in Rule 151(d). The judge-rapporteur shall allow the unsuccessful party an opportunity to comment in writing on the costs requested including any item of costs that should be apportioned or borne by each party in accordance with Article 69(1) to (3) of the Agreement.
2. The judge-rapporteur shall decide in writing on the costs to be awarded or apportioned in accordance with Article 69(1) to (3) of the Agreement.
3. The costs shall be paid within the period ordered by the judge-rapporteur.

Rule 157 – Appeal against the costs decision

Relation with Agreement: Article 69

The decision of the judge rapporteur as to costs only may be appealed to the Court of Appeal in accordance with Rule 221.

PART 2 – EVIDENCE

Rule 170 – Means of evidence and means of obtaining evidence

1. In proceedings before the Court, the means of evidence shall include in particular the following:
 - (a) written evidence, whether printed, hand-written or drawn, in particular documents, written witness statements, plans, drawings, photographs;
 - (b) expert reports and reports on experiments carried out for the purpose of the proceedings;
 - (c) physical objects, in particular devices, products, embodiments, exhibits, models;
 - (d) electronic files and audio / video recordings.
2. Means of obtaining evidence shall include in particular the following:
 - (a) hearing of the parties;
 - (b) summoning, hearing and questioning of witnesses;
 - (c) appointing and hearing of experts;
 - (d) ordering a party or a third party to produce evidence;

- (e) ordering inspection of a place or a physical object;
- (f) ordering measures to preserve evidence.

Rule 171 – Offering of evidence

1. A party making a statement of fact that is contested or likely to be contested by the other party shall indicate the means of evidence to prove it. In case of failure to indicate the means of evidence regarding a contested fact, the Court shall take such failure into account when deciding the issue in question.
2. A statement of fact that is not specifically contested by any party shall be held to be true as between the parties.

Rule 172 – Duty to produce evidence

1. Evidence available to a party regarding a statement of fact that is contested or likely to be contested by the other party must be produced by the party making that statement of fact.
2. The Court may at any time during the proceedings order a party making a statement of fact to produce evidence that lies in the control of that party. If the party fails to produce the evidence, the Court shall take such failure into account when deciding on the issue in question.

Relation with Agreement: Article 53

CHAPTER 1 – WITNESSES AND EXPERTS OF THE PARTIES

Rule 175 – Written witness statement

1. A party seeking to offer witness evidence may lodge a written witness statement.
2. A written witness statement shall be signed by the witness and shall include a statement of the witness that he is aware of his obligation to tell the truth and of his liability under applicable national law in the event of any breach of this obligation. The statement shall set out the language in which the witness shall give oral evidence, if necessary.

Rule 176 – Application for the hearing of a witness in person

Where a party seeking to offer witness evidence cannot obtain a written witness statement, it shall make an* Application for the hearing of a witness in person which shall set out

- (a) the reasons why the witness shall be heard in person and
- (b) the facts which the party expects the witness to confirm.
- (c) the language in which the witness shall give evidence.

Rule 177 – Summoning of witnesses to the oral hearing

1. The Court may of its own motion order that a witness be heard in person or
 - (a) where a written witness statement is challenged by the other party or
 - (b) on an application for the hearing of a witness in person [Rule 176].
2. An order of the Court summoning a witness to the oral hearing shall in particular indicate
 - (a) the name, address and description of the witness,
 - (b) the date and place of the oral hearing,
 - (c) an indication of the facts of the action about which the witness is to be examined,
 - (d) information about the reimbursement of expenses incurred by the witness,
 - (e) information about the sanctions which may be imposed on a defaulting witness [Rule 179].
 - (f) a statement as to whether the witness will be questioned by the Court and the parties

Rule 178 – Hearing of witnesses

1. After the identity of the witness has been established and before hearing his evidence, the presiding judge shall ask the witness to make the following declaration:

"I solemnly, sincerely and truly declare and affirm that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth."

2. The witness shall give his evidence to the Court.

3. The hearing of a witness who has signed a written witness statement shall begin with the confirmation of the evidence given therein. The witness may elaborate on the evidence contained in his written witness statement.
4. The presiding judge and the judges of the panel may put questions to the witness.
5. Under the control of the presiding judge, the parties may put questions to the witness. The presiding judge may prohibit any question which is not designed to adduce admissible evidence.
6. The Court may allow a witness to give evidence through electronic means, such as video conference. Paragraphs 1 to 5 and 7 shall apply.
7. With the consent of the Court a witness may give evidence in a language other than the language of proceedings.

Rule 179 – Duties of witnesses

1. Witnesses who have been duly summoned shall obey the summons and attend the oral hearing.
2. Without prejudice to paragraph 3, if a witness who has been duly summoned fails to appear before the Court or refuses to give evidence or to make the declaration referred to in Rule 178.1, the Court may impose upon him a pecuniary sanction not exceeding [EUR***] and may order that a further summons be served at the witness's own expense. The Court may send a Letter Rogatory to the competent national court pursuant to Rule 202.
3. Nobody shall be obliged to sign a written witness statement or to give evidence at an oral hearing if he/she is a spouse, partner equal to a spouse under applicable national law, descendant, sibling or parent of a party. A witness may also refuse to answer questions if answering them would violate a professional privilege or other duty of confidentiality imposed by the national law applicable to the witness or expose him or his spouse, partner equal to a spouse under applicable national law, descendant, sibling or parent to criminal prosecution under applicable national law.
4. The Court may decide to report to the competent authorities of the Contracting Member States whose courts have criminal jurisdiction in case of the giving of false evidence on the part of a witness.

Rule 180 – Reimbursement of expenses of witnesses

1. A witness shall be entitled to reimbursement of
 - (a) expenses for travelling and stay and
 - (b) loss of income caused by his hearing in person.

After the witness has carried out his duties and upon his request, the Registry shall make a payment to the witness towards the expenses incurred.

2. Where a party has lodged an Application for the hearing of a witness in person, the Court shall make the summoning of the witness conditional upon the deposit of a sum sufficient to cover the expenses referred to in paragraph 1.

3. Where the Court orders of its own motion that a witness be heard in person, the funds necessary shall be provided by the Court.

Rule 181 – Experts of the parties

Subject to the orders of the Court referred to in Rules 104(e) and 112.2(b) a party may provide any expert evidence that it considers necessary. Rules 175 to 180 shall apply *mutatis mutandis* to experts of the parties.

CHAPTER 2 – COURT EXPERTS

Rule 185 – Appointment of a court expert

1. Where the Court must resolve a specific technical question in relation to the action, it may of its own motion (and after hearing the parties) appoint a court expert.
2. The parties may make suggestions regarding the identity of the court expert, his technical background and the questions to be put to him.
3. The court expert shall be responsible to the Court and shall possess the expertise, independence and impartiality required for being appointed as court expert.
4. The Court shall appoint a court expert by way of order which shall in particular specify
 - (a) the name and address of the expert appointed,
 - (b) a short description of the facts of the action,
 - (c) the evidence submitted by the parties in respect of the technical question,
 - (d) the questions put to the expert, with the appropriate level of detail, including where appropriate suggestions relating to any experiments to be carried out,
 - (e) when and under what conditions the expert may receive other relevant information,
 - (f) the time period for the presentation of the expert report,
 - (g) information about the reimbursement of expenses incurred by the expert,
 - (h) information about the sanctions which may be imposed on a defaulting expert.
5. The expert shall receive a copy of the order, together with the documents and other evidence that the Court considers to be necessary for carrying out his task.
6. The expert shall be required upon receipt of the order to confirm in writing that he will present the expert report within the time period specified by the Court.
7. The Court may reduce any fee agreed with the expert by an equitable amount if the expert did not deliver his report within the time period specified by the Court or if the report did not have the quality to be expected of the expert.
8. If an appointed court expert does not present his report within the time period specified or, if extended at the expert's request, the extended period, the Court may appoint another expert in his place. The Court may hold the expert liable for all or part of the costs of appointing and reimbursing another expert.
9. The Registry shall maintain an indicative list of experts.

Rule 186 – Duties of a court expert

1. The court expert shall present an expert report in writing within the time period specified by the Court [Rule 185.4(f)].
2. The court expert shall be under the supervision of the Court and shall inform the Court of his progress in carrying out his task.
3. The court expert shall give expert advice only on questions which have been put to him.
4. The court expert shall not communicate with one party without the other party being present or without the consent of the other party.
5. The court expert shall not communicate the contents of his report to third parties.
6. The court expert shall attend the oral hearing and shall be open to questions from the Court and the parties.

Rule 187 –Expert report

Once the final report of the court expert has been presented to the Court, the Court shall invite the parties to comment on it either in writing or during the oral hearing.

Rule 188 – Hearing of a court expert Rules 178 to 180 shall apply *mutatis mutandis* to a court expert.

Relation with Agreement: Article 57

CHAPTER 3 – ORDER TO PRODUCE EVIDENCE AND TO COMMUNICATE INFORMATION

ORDER TO PRODUCE EVIDENCE

Rule 190 – Order to produce evidence

1. Where a party has presented reasonably available and plausible evidence in support of its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the other party or a third party, the Court may upon a reasoned request of the party specifying such evidence, order that party to produce such evidence. For the protection of confidential information the Court may order that the evidence be disclosed to certain named persons only and be subject to appropriate terms of non-disclosure.
2. During the written and interim procedures, a party may request such an order to produce evidence.
3. The judge-rapporteur may make such order in the written procedure or in the interim procedure having given the other/third party an opportunity to be heard.
4. An order to produce evidence shall in particular specify
 - (a) under which conditions, in what form and within what time period the evidence shall be produced,
 - (b) any sanction which may be imposed if the evidence is not produced according to the order.
5. Where the Court orders a third party to produce evidence, the interests of that third party shall be duly taken into account.
6. An order to produce evidence shall be subject to the provisions of Rules 179.3, 287 and 288.
7. If a party fails to comply with an order to produce evidence, the Court shall take such failure into account when deciding on the issue in question.

Relation with Agreement: Article 59

[Article 6 (1) Directive 2004/48/EC; Article 43(1) TRIPS]

ORDER TO COMMUNICATE INFORMATION

Rule 191 – Application for order to communicate information

1. The Court may in response to a reasoned request of a party order the other party or any third party to communicate such information in the control of that other party or third party as is specified in Article 67 of the Agreement or such other information as is reasonably necessary for the purpose of advancing that party's case .

Relation with the Agreement: Article 67

CHAPTER 4 - ORDER TO PRESERVE EVIDENCE (SAISIE) AND ORDER FOR INSPECTION

ORDER TO PRESERVE EVIDENCE (*Saisie*)

Rule 192 – Application for preserving evidence

1. An Application for preserving evidence may be lodged by a party (within the meaning of Article 47 of the Agreement) (hereinafter "the applicant") at the division where the applicant has commenced infringement proceedings on the merits. If the application is lodged before proceedings on the merits have been started it shall be lodged at the division where the applicant intends to start proceedings on the merits.

2. The *Application for preserving evidence shall contain

(a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (i),

(b) a clear indication of the measures requested [Rule 196.1], including the exact location of the evidence to be preserved,

(c) the reasons why prompt measures are needed to preserve relevant evidence,

(d) the facts and evidence relied on in support of the Application.

Where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the Application shall in addition contain a concise description of the action which will be started before the Court, including an indication of the facts and evidence which will be relied on in support.

3. Where the applicant requests that measures to preserve evidence be ordered without hearing the other party (hereinafter "the defendant"), the Application for preserving evidence shall in addition set out the reasons for not hearing the defendant having regard in particular to Rule 197. The applicant shall be under a duty to disclose any material fact known to it which might influence the court in deciding whether to make an order without hearing the defendant. The application shall not be entered on the register until notice has been given to the defendant pursuant to Rule 197.2.

4. Where the Application for preserving evidence is lodged after main proceedings on the merits of the case have been started before the Court, the Application shall be drawn up in the language of the proceedings. Where the Application is lodged before main proceedings on the merits of the case have been started before the Court, Rule 14 shall apply *mutatis mutandis*.

5. The applicant shall pay the fee for the Application for preserving evidence [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 60

[Article 7 Directive 2004/48/EC]

Rule 193 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge

1. Where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the Application for preserving evidence shall be dealt with in accordance with Rule 16 (formalities examination by Registry), Rule 17.1(a) to (c) and .2 (date of receipt, recording in the register, action number, assignment to panel) and Rule 18 (designation only of judge-rapporteur by presiding judge).

2. Where main proceedings on the merits of the case have already been started before the Court, an Application for preserving evidence shall immediately be examined by the Registry in accordance with Rule 16 and forwarded to the panel to which the action has been assigned or to the single judge to whom the action has been assigned [Rules 17.2 and 194.3 and .4].

3. The judge-rapporteur or single judge deciding on an Application for preserving evidence shall have all necessary powers of the Court.

Rule 194 – Examination of the Application for preserving evidence

1. The Court shall have the discretion to:

(a) inform the defendant about the Application and invite him to lodge, within a time period to be specified, an *Objection to the Application for preserving evidence which shall contain

(i) the reasons why the Application shall fail,

(ii) the facts and evidence relied on, in particular any challenge to the facts and evidence relied on by the applicant,

(iii) where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the reasons why the action which will be started before the Court shall fail and an indication of the facts and evidence relied on in support;

(b) summon the parties to an oral hearing;

(c) summon the applicant to an oral hearing without the presence of the defendant.

(d) decide the Application without having heard the defendant.

2. In exercising its discretion, the Court shall take into account

(a) the urgency of the action,

(b) whether the reasons for not hearing the defendant [Rule 192.3 and Rule 197] appear well-founded,

(c) the probability that evidence may be destroyed or otherwise cease to be available [Rule 197].

3. The presiding judge may decide that he or the judge-rapporteur or other single judge or the standing judge may decide on the Application.

4. In cases of extreme urgency the applicant may apply without formality for an order to preserve evidence to the standing judge designated in accordance with Rule 345.5. The standing judge shall decide the procedure to be followed on the Application.

5. If the Court decides to inform the defendant about the Application the Court will first give the applicant the possibility to withdraw the Application. In the event of such withdrawal the applicant may request that the Court shall order that Application and its contents shall remain confidential.

6. If the patent the subject of the Application is also the subject of a Protective Letter pursuant to Rule 207 the applicant may withdraw the Application pursuant to paragraph 5.

Rule 195 – Oral hearing

1. Where the Court decides to summon the parties to an oral hearing, the date for the oral hearing shall be set as soon as possible after the date of receipt of the Application for preserving evidence.

2. Rules 111 to 116 shall apply *mutatis mutandis*. Where the applicant is absent from the oral hearing without a reasonable excuse, the Court shall reject the Application for preserving evidence.

3. The decision of the Court on the Application for preserving evidence shall be given in writing as soon as possible after the closure of the oral hearing. If the Court deems appropriate, the decision may be given orally to the parties at the end of the oral hearing but shall as soon as practicable thereafter be given in writing.

Relation with Agreement: Article 60

Rule 196 – Decision on the Application for preserving evidence

1. The Court may order the following:

- (a) preserving evidence by detailed description, with or without the taking of samples;
- (b) physical seizure of allegedly infringing goods;
- (c) physical seizure of the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and any related document.

For the protection of confidential information the Court may order that any of the above be disclosed only to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure.

2. An order to preserve evidence shall specify that, unless otherwise ordered by the Court, the outcome of the measures to preserve evidence may only be used in the proceedings on the merits of the case.

3. The order to preserve evidence shall be enforceable immediately, unless the Court decides otherwise. The Court may set conditions to the enforceability of the order, specifying in particular

(a) who may represent the applicant when the measures to preserve evidence are being carried out and under what conditions,

(b) any security which shall be provided by the applicant.

If necessary, the Court may set penalties applicable to the applicant if these conditions are not observed.

4. The order to preserve evidence shall specify a person who shall carry out the measures referred to in paragraph 1 and present a written Report on the measures to preserve evidence, all in accordance with the national law where the measures are executed, to the Court within a time period to be specified.

5. The person referred to in paragraph 4 shall be a professional person or expert, who guarantees expertise, independence and impartiality. Where appropriate and allowed under applicable national law, the person may be a bailiff or assisted by a bailiff. In no circumstances may an employee or director of the applicant be present at the execution of the measures.

6. The Court may order the applicant to provide adequate security for the legal costs and other expenses and compensation for any injury incurred or likely to be incurred by the defendant which the applicant may be liable to bear. The Court shall do so where the order to preserve evidence was made without the defendant having been heard. The Court shall decide whether it is appropriate to order the security by deposit or bank guarantee.

7. The order to preserve evidence shall indicate that an appeal may be lodged in accordance with Article 73 of the Agreement.

Relation with Agreement: Article 60(1)-(4)

[Article 7 Directive 2004/48/EC]

Rule 197 – Order to preserve evidence without hearing the defendant

1. The Court may order measures to preserve evidence (Rule 196.1) without the defendant having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the applicant or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed or otherwise ceasing to be available.

2. Where measures to preserve evidence are ordered without the defendant having been heard, Rule 195 shall apply *mutatis mutandis* to the oral hearing without the presence of the defendant. In such cases, the defendant shall be given notice, without delay and at the latest immediately after the time of the execution of the measures.

3. Within 10 working days after the execution of the measures, the defendant may request a review of the order to preserve evidence. The *Request for review shall set out

(a) the reasons why the order to preserve evidence shall be revoked or modified,

(b) the facts and evidence relied on.

4. The Court shall order an oral hearing to review the order without delay. Rule 195 shall apply. The Court may modify, revoke or confirm the order. In case the order is modified or revoked the Court shall oblige the persons to whom confidential information has been disclosed to keep this information confidential. [Rule 196.1]

Relation with Agreement: Article 60(6)

[Article 7 Directive 2004/48/EC]

Rule 198 – Revocation of an order to preserve evidence

1. The Court shall ensure that an order to preserve evidence is revoked or otherwise cease to have effect, upon request of the defendant, without prejudice to the damages which may be claimed, if, within a time period not exceeding 31 calendar days or 20 working days from the date of the order, whichever is the longer, the applicant does not start proceedings on the merits of the case before the Court.

2. Where the measures to preserve evidence are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent, the Court may order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by those measures [Rule 354.4].

Relation with Agreement: Article 60(8) and (9)

[Article 7 Directive 2004/48/EC]

ORDER FOR INSPECTION

Rule 199 – Order for inspection

1. The Court may, either of its own motion (but only after hearing the parties) or on a reasoned request by a party, order an inspection of products, devices, methods, premises or local situations *in situ*. For the protection of confidential information the Court may order that any of the above be disclosed only to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure in accordance with Article 58 of the Agreement.

2. Rules 192 to 197 and Rule 198.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 60

CHAPTER 5 – OTHER EVIDENCE

Rule 200 – Order to freeze assets

1. Where a party has presented reasonably available and plausible evidence in support of its claim that a patent has been or is about to be infringed the Court may, whether before or after proceedings have been commenced, order a party not to remove from its jurisdiction any assets or particular assets located therein nor to deal in any assets, whether located in within its jurisdiction or not.
2. Rules 192to 197 and 198.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 61

Rule 201 – Experiments ordered by the Court

1. Without prejudice to the possibility for parties or parties' experts to carry out experiments, the Court may, of its own motion (but only after hearing the parties) or on a reasoned request by a party, order an experiment to prove a statement of fact for the purpose of proceedings before the Court.
2. A party requesting to be allowed to prove a statement of fact by means of experiments shall lodge a request as soon as practicable in the written procedure or the interim procedure to carry out experiments which shall
 - (a) identify the facts intended to be established by the experiments, describe the proposed experiments in detail and the reasons for carrying out the proposed experiments,
 - (b) propose an expert to carry out such experiments,
 - (c) disclose any previous attempts to carry out similar experiments.
3. Other parties to the proceedings shall be invited to state whether they dispute the facts intended to be established by the experiments. They shall also be invited to comment on the request, including the identity of the expert proposed and the description of the experiments.
4. Unless otherwise ordered by the Court the party requesting experiments shall initially bear the costs of the experiment.
5. The order of the Court allowing the experiments shall specify the detailed experiments and
 - (a) the name and address of the expert or experts who are to carry out the experiments and draw up the report on the experiments,
 - (b) the time period for carrying out the experiments and, where appropriate, the exact time and place where they are to be carried out,
 - (c) if necessary, other conditions for carrying out the experiments,
 - (d) the time period for presenting the report on the experiments and, where appropriate, directions relating to the contents of the report.

6. Where appropriate, the Court may order that the experiments be carried out in the presence of the parties and their experts.

7. Once the report on the experiments is presented to the Court, it shall invite the parties to comment on it either in writing or during the oral hearing.

Rule 202 – Letters rogatory

1. The Court may, of its own motion (but only after hearing the parties) or on a reasoned request by a party, issue letters rogatory for the hearing of witnesses by other competent courts or authorities.

2. The Court shall draw up letters rogatory in the language of the competent court or authority or shall attach to such letters a translation into that language.

3. Subject to paragraph 4, the competent court or authority shall apply national law as to the procedures to be followed in executing such requests and, in particular, as to the appropriate measures of compulsion.

4. The Court shall be informed of the time when, and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place. It may inform the parties, witnesses and experts concerned.

[Council Regulation No 1206/2001 of 28 May 2001 on co-operation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters]

PART 3 – PROVISIONAL MEASURES

Rule 205 – Stages of the proceedings (summary proceedings)

Summary proceedings before the Court of First Instance shall consist of the following stages:

- (a) a written procedure;
- (b) an oral procedure, which may include an oral hearing of the parties or of one of the parties.

Rule 206 – Application for provisional measures

1. An Application for provisional measures may be lodged by a party (hereinafter "the applicant") before or after main proceedings on the merits of the case have been started before the Court.

2. An *Application for provisional measures shall contain

- (a) particulars in accordance with Rule 13.1(a) to (i),
 - (b) a indication of the provisional measures which are being requested [Rule 211.1],
 - (c) the reasons why provisional measures are necessary to prevent a threatened infringement, to forbid the continuation of an alleged infringement or to make such continuation subject to the lodging of guarantees,
 - (d) the facts and evidence relied on in support of the Application, including evidence to support the claim that provisional measures are necessary including the matters referred to in Rule 211.2 and .3,
 - (e) a concise description of the action which will be started before the Court, including an indication of the facts and evidence which will be relied on in support of the main proceedings on the merits of the case.
3. Where the applicant requests that provisional measures be ordered without hearing the other party (hereinafter "the defendant"), the *Application for provisional measures shall in addition contain
- (a) the reasons for not hearing the defendant having regard in particular to Rule 197,
 - (b) information about any prior correspondence between the parties concerning the alleged infringement.
4. The applicant shall be under a duty to disclose any material fact known to it which might influence the Court in deciding whether to make an order without hearing the defendant including any pending proceedings and/or any unsuccessful attempt in the past to obtain provisional measures in respect of the patent (or patents).
5. Rule 14 shall apply *mutatis mutandis*. The applicant shall pay the fee for the Application for provisional measures [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Articles 32(1)(c) and 62

Rule 207 – Protective letter

1. If a person entitled to start proceedings under Article 47 of the Agreement considers it likely that an Application for provisional measures against him as a defendant may be lodged before the Court in the near future, he may file a Protective letter.

2. The *Protective letter shall be filed with the Registry in the language of the patent and shall contain

- (a) the name of the defendant filing the Protective letter and of the defendant's representative,
- (b) the name of the presumed applicant for provisional measures,
- (c) postal and electronic addresses for service on the defendant filing the Protective letter and the names of the persons authorised to accept service,
- (d) postal and, where available, electronic addresses for service on the presumed applicant for provisional measures and the names of the persons authorised to accept service if known,
- (e) where available, the number of the patent (or patents) concerned and, where applicable, information about any prior or pending proceedings referred to in Rule 13.1(h),
- (f) the statement that the letter is a Protective letter.

The Protective letter may contain

- (g) an indication of the facts relied on, which may include a challenge to the facts expected to be relied on by the presumed applicant and/or, where applicable, any assertion that the patent (or patents) is (are) invalid and the grounds for such assertion,
- (h) any available written evidence relied on,
- (i) the arguments of law, including the reasons why any Application for provisional measures should be rejected.

3. The defendant filing the Protective letter shall pay the fee for filing a Protective letter [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

4. The Registry shall as soon as practicable examine whether the requirements of paragraphs 2(a) to (f) and 3 have been complied with. If these requirements have been complied with, the Registry shall as soon as practicable,

- (a) record the date of receipt and assign a number to the Protective letter,
- (b) subject to Rule 207.6, record the Protective letter in the register,
- (c) provide details of the Protective letter to all local and regional divisions
- (d) where an Application for provisional measures has already been lodged, inform the panel or the single judge dealing with the Application about the filing of the Protective letter.

5. If the defendant has not complied with the requirements of paragraph 2 the Registry shall as soon as practicable invite the defendant to

(a) correct the deficiencies within 14 days; and

(b) where applicable, pay the fee referred to in paragraph 3.

6. The protective letter shall not be publicly available on the register until it has been forwarded to the applicant pursuant to Rule 207.7.

7. Where an Application for provisional measures is subsequently lodged the Registrar shall forward a copy of the protective letter to the panel or judge appointed under Rule 208 together with the Application for provisional measures and shall forward a copy to the applicant as soon as practicable.

8. If no Application for provisional measures has been lodged within six months from the date of receipt of the Protective letter, the Protective letter shall be removed from the register unless the person who has lodged the Protective letter has prior to the expiry of such period applied for an extension of six months and paid a fee for the extension [EUR***] in accordance with Part 6. Further extensions may be obtained on further payments of the fee.

8. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 208 – Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge

1. The Application for provisional measures shall be examined by the Registry in accordance with Rule 16. The Registry shall in addition examine whether any Protective letter relevant for the Application is recorded in the register.

2. Where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, Rule 17 (date of receipt, recording in the register, action number, assignment to panel) and Rule 18 (designation of judge-rapporteur by presiding judge) shall apply *mutatis mutandis*. In urgent cases, the presiding judge may decide that he or an experienced judge of the panel, acting as single judge, may decide on the Application in accordance with Rules 209 to 213 with a reduced time-table.

3. Where main proceedings on the merits of the case have already been started before the Court, the Application for provisional measures shall immediately be forwarded to the panel to which the action has been assigned or to the single judge. In urgent cases (where the action has not been assigned to a single judge), the presiding judge may decide that he or the judge-rapporteur, acting as single judge, may decide on the Application in accordance with Rules 209 to 213 with a reduced time-table.

4. The single judge deciding on the Application for provisional measures shall have all necessary powers of the Court.

Relation with draft Statute: Article 19

Rule 209 – Examination of the Application for provisional measures

1. Without prejudice to the Court's decision on the Application for provisional measures, the Court shall have the discretion to

(a) inform the defendant about the Application and invite him to lodge, within a time period to be specified, an *Objection to the Application for provisional measures which shall contain

(i) the reasons why the Application shall fail,

(ii) the facts and evidence relied on, in particular any challenge to the facts and evidence relied on by the applicant;

(iii) where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the reasons why the action which will be started before the Court shall fail and the facts and evidence relied on in support,

(b) summon the parties to an oral hearing,

(c) summon the applicant to an oral hearing without the presence of the defendant.

2. In exercising its discretion pursuant to Rule 209 the Court shall in particular take into account

(a) whether the patent has been upheld in an opposition procedure before the European Patent Office or has been the subject of proceedings in any other court,

(b) the urgency of the action,

(c) whether the applicant has requested provisional measures without hearing the defendant and whether the reasons for not hearing the defendant appear well-founded,

(d) any Protective letter filed by the defendant; the Court shall in particular consider summoning parties to an oral hearing if a relevant Protective letter has been filed by the defendant.

3. In cases of extreme urgency the standing judge appointed in accordance with Rule 345.5 may decide immediately on the Application for provisional measures and the procedure to be followed on the Application.

4. If the applicant has applied for provisional measures without hearing the defendant and the Court decides not to grant provisional measures without hearing the defendant the applicant may withdraw the Application and may request that the Court order that the Application and the contents of the Application remain confidential.

Rule 210 – Oral hearing

1. Where the Court decides to summon the parties to an oral hearing, the date for the oral hearing shall be set as soon as possible after the date of receipt of the Application for provisional measures.

2. The Court may order the parties to provide further information, documents and other evidence before or during the oral hearing, including evidence to enable the Court to make its decision in accordance with Rule 211. Part 2 of these Rules on Evidence shall be applicable only to the extent determined by the Court.

3. Rules 111 to 116 shall apply *mutatis mutandis*. Where the applicant is absent from the oral hearing without a reasonable excuse, the Court shall reject the Application for provisional measures.

4. The decision of the Court on the Application for provisional measures shall be given in writing as soon as possible after the closure of the oral hearing. If the Court deems appropriate, its decision may be given orally to the parties at the end of the oral hearing.

Rule 211 – Decision on the Application for provisional measures

1. The Court may in particular order the following provisional measures:

(a) injunctions against a defendant;

(b) the seizure or delivery up of the goods suspected of infringing a patent right so as to prevent their entry into or movement within the channels of commerce;

(c) if an applicant demonstrates circumstances likely to endanger the recovery of damages, a precautionary seizure of the movable and immovable property of the defendant, including the blocking of his bank accounts and other assets;

(d) make an interim award of costs.

2. In taking its decision the Court may require the applicant to provide reasonable evidence to satisfy the Court with a sufficient degree of certainty that the applicant is entitled to commence proceedings pursuant to Article 47, that the patent in question is valid and that his right is being infringed, or that such infringement is imminent.

3. In taking its decision on the Application for provisional measures, the Court shall have the discretion to weigh up the interests of the parties.

4. The Court may order the applicant to provide adequate security for appropriate compensation for any injury likely to be caused to the defendant which the applicant may be liable to bear in the event that the Court revokes the order for provisional measures. The Court shall do so where interim measures are ordered without the defendant having been heard. The Court shall decide whether it is appropriate to order the security by deposit or bank guarantee. The order shall be effective only after the security has been given in accordance with the Court's decision.

5. The decision on provisional measures shall indicate that an appeal may be brought in accordance with Article 73 of the Agreement.

Relation with Agreement: Article 62(2) and (4)

Rule 212 – Decision on provisional measures without hearing the defendant

1. The Court may only order provisional measures without the defendant having been heard in cases where any delay is likely to cause irreparable harm to the applicant. Rule 197 shall apply *mutatis mutandis*.

2. Where provisional measures are ordered without the defendant having been heard, Rule 210 shall apply *mutatis mutandis* to the oral hearing without the presence of the defendant. In such

cases, the defendant shall be given notice of the provisional measures without delay and at the latest immediately at the time of execution of the measures.

3. The defendant may request a review. Rule 197.3 and .4 shall apply mutatis mutandis.

Relation with Agreement: Article 60(5) and (6)

Rule 213 – Revocation of provisional measures

1. The Court shall ensure that provisional measures are revoked or otherwise cease to have effect, upon request of the defendant, without prejudice to the damages which may be claimed, if, within a time period provided for in the Court's order, not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is the longer, from the date of the Court's order, the applicant does not start proceedings on the merits of the case before the Court.

2. Where provisional measures are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent, the Court shall order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant with appropriate compensation for any injury caused by those measures [Rule 354.4].

Relation with Agreement 60(9).

PART 4 – PROCEDURES BEFORE THE COURT OF APPEAL

Rule 220 – Appealable decisions

1. An appeal by a party adversely affected may be brought against
 - (a) final decisions of the Court of First Instance,
 - (b) decisions terminating proceedings as regards one of the parties,
 - (c) decisions or orders referred to in Articles 49(5), 59, 60, 61, 62 or 67 of the Agreement.
2. Procedural decisions or orders may be appealed with leave of the Court*
3. The Court of Appeal may hear appeals against separate decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together.

Relation with Agreement: Article 73

[Examples of final decisions of the Court of First Instance: Rule 118 (decision on the merits), Rule 140 (decision on the award of damages), Rule 157 (decision on costs)]

* Note to Rule 220.2

Some members of the Drafting Committee believe there is a lack of clarity in Article 73(2)(b)(ii) as to the proper meaning of “Court”. The Committee have therefor simply reproduced the wording of the Article in Rule 220.2.

Rule 221 – Application for leave to appeal

1. A party adversely affected by a decision or order referred to in Rule 157 may lodge an Application for leave to appeal to the Court of Appeal within 15 calendar days of service of the decision or order of the Court refusing leave to appeal.
2. The *Application for leave to appeal shall set out
 - (a) the reasons why the appeal should be heard.
 - (b) where necessary, the facts, evidence and arguments relied on.
3. The President of the Court of Appeal shall assign the Application for leave to appeal to a single judge.

Rule 222 – Subject-matter of the proceedings before the Court of Appeal

1. Requests, facts, evidence and arguments submitted by the parties under Rules 225, 226, 236 and 238 shall, subject to paragraph 2, constitute the subject-matter of the proceedings before the Court of Appeal. The Court of Appeal shall consult the file of the proceedings before the Court of First Instance.

2. Requests, facts and evidence which have not been submitted by a party during proceedings before the Court of First Instance may be disregarded by the Court of Appeal. When exercising discretion, the Court shall in particular take into account

(a) whether a party seeking to lodge new submissions is able to justify that the new submissions could not reasonably have been made during proceedings before the Court of First Instance,

(b) whether the new submissions are highly relevant for the decision on the appeal,

(c) the position of the other party regarding the lodging of the new submissions.

Relation with Agreement: Article 73(4)

[Article 114(2) EPC]

Rule 223 – Application for suspensive effect

1. A party may lodge an Application for suspensive effect, in accordance with Article 74 of the Agreement.

2. The *Application for suspensive effect shall set out

(a) the reasons why the lodging of the appeal shall have suspensive effect,

(b) the facts, evidence and arguments relied on.

3. Rule 221.3 shall apply *mutatis mutandis*. The Court shall decide the Application without delay.

4. In cases of extreme urgency the applicant may apply at any time without formality for an order for suspensive effect to the standing judge [Rule 345.8]. The standing judge shall have all the powers of the Court of Appeal and shall decide the procedure to be followed on the application.

Relation with Agreement: Article 74

CHAPTER 1 – WRITTEN PROCEDURE

SECTION 1 – STATEMENT OF APPEAL, STATEMENT OF GROUNDS OF APPEAL

Rule 224 – Time periods for lodging the Statement of appeal and the Statement of grounds of appeal

1. A Statement of appeal shall be lodged by the appellant
 - (a) within two months of service of a decision referred to in Rule 220.1(a) and (b) or
 - (b) within 15 calendar days of service of a decision or order referred to in Rules 220.1(c) and .2.
2. The Statement of grounds of appeal shall be lodged by the appellant
 - (a) within four months of service of a decision referred to in Rule 220.1(a) and (b) or
 - (b) within 15 calendar days of service of a decision or order referred to in Rules 220.1(c) and .2.

Relation with Agreement: Article 73(1) and (2)

Rule 225 – Contents of the Statement of appeal

The *Statement of appeal shall contain

- (a) the names of the appellant and of the appellant's representative,
- (b) the names of the respondent and of the respondent's representative,
- (c) postal and electronic addresses for service on the appellant and on the respondent, as well as the names of the persons authorised to accept service,
- (d) the date of the decision or order appealed against and the action number attributed to the file in proceedings before the Court of First Instance,
- (e) the order or remedy sought by the appellant.

Rule 226 – Contents of the Statement of grounds of appeal

The *Statement of grounds of appeal shall contain

- (a) an indication of which parts of the decision or order are contested,
- (b) the reasons for setting aside the contested decision or order,
- (c) an indication of the facts and evidence on which the appeal is based in accordance with Rule 222.1 and .2.

[Rule 99 EPC]

Rule 227 – Language of the Statement of appeal and of the Statement of grounds of appeal

1. The Statement of appeal and the Statement of grounds of appeal shall be drawn up
 - (a) without prejudice to Article 50(3) of the Agreement, in the language of the proceedings before the Court of First Instance or
 - (b) where the parties have agreed in accordance with Article 50(2) of the Agreement, in the language in which the patent was granted. Where the parties have agreed in accordance with Article 50(2) of the Agreement, evidence of the respondent's agreement shall be lodged by the appellant together with the Statement of appeal.

Relationship with Agreement: Article 50

Rule 228 – Fee for the appeal

The appellant shall pay the fee for the appeal [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.

[EPC Article 108 and Rule 101.2]

Rule 229 – Examination as to formal requirements of the Statement of appeal

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Statement of appeal, examine whether the requirements of Rules 224.1, 225, 227 and 228 have been complied with.
2. If the appellant has not complied with the requirements referred to in Rules 225, 227 and 228, the Registry shall invite the appellant to:
 - (a) correct the deficiencies within 14 days; and
 - (b) where applicable, pay the fee for the appeal within 14 days.

If the appellant has not met the requirement of paragraph 1 or if the applicant fails to correct the deficiencies or pay the fee the Registry shall inform the President of the Court of Appeal who shall reject the appeal as inadmissible by a decision by default. He may give the appellant an opportunity to be heard beforehand.

Rule 230 – Recording in the register (Court of Appeal)

1. If the Statement of appeal complies with the requirements referred to in Rule 229.1, the Registry shall,
 - (a) record the date of receipt to the Statement of appeal and a action number to the appeal file,
 - (b) record the appeal file in the register,
 - (c) inform the appellant of the action number and the date of receipt.
2. The President of the Court of Appeal shall assign the action to a panel. Unless otherwise agreed by the panel the most senior judge shall be the presiding judge.

Rule 231 – Designation of the judge-rapporteur

The presiding judge of the panel to which the action has been assigned shall designate one judge of the panel as judge-rapporteur. The presiding judge may designate himself as the judge-rapporteur. The Registry shall as soon as practicable notify the appellant and respondent of the identity of the judge-rapporteur.

Rule 232 – Translation of file

1. If the language of the proceedings before the Court of Appeal is not the language of the proceedings before the Court of First Instance, the judge-rapporteur may order the appellant to lodge, within a time period to be specified, translations into the language of the proceedings before the Court of Appeal of

(a) written pleadings and other documents lodged by the parties before the Court of First Instance, as specified by the judge-rapporteur,

(b) decisions or orders of the Court of First Instance.

2. If the appellant fails to lodge the translations under paragraph 1 within the period specified, the Court of Appeal may reject the appeal by a decision by default in accordance with Rule 357. The panel may give the appellant an opportunity to be heard beforehand.

3. The appellant may request that documented costs of translations be taken into account when the Court fixes the amount of costs in accordance with Part 1, Chapter 5.

Relation with Agreement: Article 50(2) and (3)

Rule 233 – Preliminary examination of the Statement of grounds of appeal

1. The judge-rapporteur shall examine whether the Statement of grounds of appeal satisfies the requirements of Rule 226.

2. If the Statement of grounds of appeal does not comply with the requirements of Rule 226, the judge-rapporteur shall give the appellant leave to amend the Statement of grounds of appeal within such period as he may decide. If the appellant fails to amend the Statement within such period the Court of Appeal may reject the appeal as inadmissible. The panel may give the appellant an opportunity to be heard beforehand.

3. Grounds of appeal which are not raised within the period specified for the Statement of grounds of appeal in Rule 224.2 shall not be admissible.

Rule 234 – Challenge to the decision to reject an appeal as inadmissible

1. The appellant may challenge a decision to reject the appeal as inadmissible under Rules 224.1, 229.2 or 233.2 within one month of service of the decision, without providing new grounds of appeal.

2. The panel to which the action has been assigned under Rule 230.2 shall decide any challenge under paragraph 1.

3. If a decision to reject an appeal as inadmissible is set aside, the appeal shall take its normal course.

SECTION 2 – STATEMENT OF RESPONSE

Rule 235 – Statement of response

1. Within three months of service of the Statement of grounds of appeal pursuant to Rule 224.2(a), any other party to proceedings before the Court of First Instance may lodge a Statement of response.
2. Within 15 calendar days of service of grounds of appeal pursuant to Rule 224.2(b), any other party to proceedings before the Court of First Instance may lodge a Statement of Response.

Rule 236 – Contents of the Statement of response

1. The *Statement of response shall contain
 - (a) the names of the respondent and the respondent's representative,
 - (b) postal and electronic addresses for service on the respondent and the names and addresses of the persons authorised to accept service,
 - (c) the action number of the appeal file,
 - (d) a response to the grounds of appeal.
2. The respondent may support the decision of the Court of First Instance on grounds other than those given in the decision.

Rule 237 – Statement of cross-appeal

1. A party who has not lodged a Statement of appeal within the period referred to in Rule 224.1 may still bring an appeal by way of cross-appeal within the period referred to in Rule 235 if one of the other parties has lodged a Statement of appeal.
2. A *Statement of cross-appeal shall be included in the Statement of response. It shall comply with the requirements of Rules 225 and 226. Rules 229 and 233 shall apply *mutatis mutandis* to the Statement of cross-appeal.
3. A Statement of cross-appeal shall not be admissible in any other way or at any other time.
4. A cross-appeal shall be treated as an appeal as far as the fee for the appeal is concerned. Rule 228 shall apply *mutatis mutandis*.
5. If the Statement of appeal is withdrawn, any Statement of cross-appeal shall be deemed to be withdrawn.

Rule 28 on Further schedule shall apply <i>mutatis mutandis</i>
--

SECTION 3 – REPLY TO A STATEMENT OF CROSS-APPEAL

Rule 238 – Reply to a statement of cross-appeal

1. Where the Statement of response served pursuant to Rule 235.1 includes a statement of cross-appeal, the appellant may, within two months of service of the Statement of response, lodge a *Reply to the Statement of cross-appeal which shall contain a response to the grounds of appeal raised in the Statement of cross-appeal.
2. Where the Statement of response served pursuant to Rule 235.2 includes a statement of cross-appeal, the appellant may, within 15 calendar days of service of the Statement of response, lodge a *Reply to the Statement of cross-appeal which shall contain a response to the grounds of appeal raised in the Statement of cross-appeal.

CHAPTER 2 – INTERIM PROCEDURE

Rule 239 – Role of the judge-rapporteur

1. Upon the expiry of the periods specified in Rules 224 to 238 the judge-rapporteur shall make all necessary preparations for the oral hearing. Subject always to the provisions of Rule 222, the judge-rapporteur shall, to the extent appropriate, have the powers and exercise the duties set out in Rules 101 to 110 *mutatis mutandis*.

2.. As soon as the judge-rapporteur considers that the appeal is ready for oral hearing he shall summon the parties to the oral hearing. At least two months notice shall be given unless the parties agree to a shorter time period. The interim procedure shall be deemed closed and oral procedure shall start immediately on the giving of such summons. The presiding judge shall, in consultation with the judge-rapporteur take over the management of the action.

CHAPTER 3 – ORAL PROCEDURE

Rule 240 – Conduct of the oral hearing

Subject to Rule 241 the oral hearing shall be held before the panel and shall be directed by the presiding judge. Subject always to Rule 222, Rules 111, 112, 115, 116 and 117 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 241 – Conduct of the oral hearing for an appeal of a costs order

The oral hearing for an appeal of a costs order pursuant to Rule 157 shall be heard by the standing judge [Rule 345.5] alone who shall have all the powers of the Court of Appeal.

CHAPTER 4 – DECISIONS AND EFFECT OF DECISIONS

Rule 242 – Decision of the Court of Appeal

1. The decision shall either reject the appeal or set the decision or order aside totally or in part substituting its own decision or order, including an order for costs both in respect of the proceedings at first instance and on appeal.
2. The Court of Appeal may
 - (a) exercise any power within the competence of the Court of First Instance,
 - (b) refer the action back to the Court of First Instance [Rule 243].

Relation with Agreement: Article 75

Rule 243 – Referral back

1. In exceptional circumstances, the Court of Appeal may refer the action back to the Court of First Instance for decision or for retrial.
2. The decision referring a action back to the Court of First Instance shall specify whether it the same panel whose earlier decision or order is revoked shall deal further with the action or whether another panel shall be appointed by the President of the Court of First Instance.
3. Where a action is referred back to the Court of First Instance, the Court shall be bound by the decision of the Court of Appeal and its *ratio decidendi*.

Relation with Agreement: Article 75

CHAPTER 5 – PROCEDURE FOR APPLICATION FOR REHEARING

Rule 245 – Lodging of an Application for rehearing

1. An Application for rehearing may be lodged by any party adversely affected by a final decision (hereinafter "the final decision") of the Court of First Instance for which the time for lodging an appeal has expired or of the Court of Appeal (hereinafter "the petitioner").
2. The Application for rehearing shall be lodged at the Court of Appeal within the following periods:
 - (a) where the Application for rehearing is based on the ground of a fundamental procedural defect, within two months of the discovery of the fundamental defect or of service of the final decision, whichever is the later;
 - (b) where the Application for rehearing is based on an act which has been held, by a final court decision, to constitute a criminal offence, within two months of the date on which the criminal offence has been so held or service of the final decision, whichever is the later;
 - (c) but in any event no later than ten years of service of the final decision.

Relation with Agreement: Article 81

[EPLA RoP §175+200+202, Article 112a(4) EPC]

Rule 246 – Contents of the Application for rehearing

1. The *Application for rehearing shall contain
 - (a) the names of the petitioner and of the petitioner's representative,
 - (b) postal and electronic addresses for service on the petitioner and the names and addresses of the persons authorised to accept service and
 - (c) an indication of the decision to be reviewed.
2. The Application for rehearing shall indicate the reasons for setting aside the final decision, as well as the facts and evidence on which the Application is based.

Rule 247 –Fundamental procedural defects

A fundamental procedural defect under Article 81(1) of the Agreement may have occurred, for example, where

- (a) a judge of the Court of Appeal took part in the decision in breach of Article 17 of the Agreement or Article 7 of the Statute,
- (b) a person not appointed as a judge of the Court of Appeal sat on the panel which took the final decision,
- (c) a fundamental violation of Article 76 of the Agreement occurred in the proceedings which have led to the final decision,

(d) the Court of Appeal decided the appeal without deciding on a request relevant to that decision or

(e) a breach of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has occurred.

[Article 112a(2) EPC and Rule 104 EPC]

Rule 248 – Obligation to raise objections

1. An Application for rehearing based on the ground of a fundamental procedural defect is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during the proceedings before the Court of First Instance or the Court of Appeal and dismissed by the Court, except where such objection could not be raised during the proceedings before the Court of First Instance or the Court of Appeal.
2. An application for rehearing based upon the ground of a fundamental procedural defect is not admissible where the party could have brought an appeal in respect of the defect but failed to do so.

[Rule 106 EPC]

Rule 249 – Definition of criminal offence

A criminal offence shall only be considered to have occurred if it is finally held to be such an offence by a competent court or authority. A conviction is not necessary.

[Rule 105 EPC]

Rule 250 – Fee for the rehearing

The petitioner shall pay the fee for the rehearing [EUR***], in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*. The court may waive payment of the fee in the circumstances contemplated by Rule 245.2(a) or (b).

Rule 230.1 on Recording in the register (Court of Appeal) shall apply <i>mutatis mutandis</i>
--

Rule 251 – Suspensive effect

The lodging of an Application for rehearing shall not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise.

Relation with Agreement: Article 81(2)

Rule 252 – Examination as to formal requirements of the Application for rehearing

1. The Registry shall, as soon as practicable after the lodging of the Application for rehearing, examine whether the requirements of Rules 245, 246 and 250 have been complied with.

2. If the petitioner has not complied with the requirements referred to in paragraph 1, the Registry shall invite the petitioner to:

- (a) correct the deficiencies within 14 days; and
- (b) where applicable, pay the fee for the rehearing within 14 days.

If the petitioner fails to correct the deficiencies or pay the fee the Registry shall inform the President of the Court of Appeal who may reject the Application for rehearing as inadmissible. He may give the petitioner an opportunity to be heard beforehand.

Rule 253 – Assignment of Application for rehearing to a panel

1. Immediately after the Application for rehearing has been recorded in the register, the Registry shall serve a copy of the Application for rehearing on all other parties and shall inform the President of the Court of Appeal that a Request for rehearing has been lodged.

2. The President of the Court of Appeal shall assign the action to a panel consisting of three legally qualified judges. He may order that judges of the Court who participated in taking the decision to be reviewed shall not sit on the panel.

Rule 254 – Examination of the Application for rehearing

1. After hearing the parties the panel may make

- (a) a decision to reject the Application for rehearing as not allowable; such a decision shall be by a majority vote of the judges on the panel; it shall not contain any reasons;
- (b) a decision to allow the Application for rehearing; such a decision shall set aside or suspend the decision under review, in whole or in part, and re-open the proceedings for a new hearing and decisions, Where proceedings are re-opened, the panel shall give directions for the future proceedings before the Court of Appeal.

Relation with Agreement: Article 81(3)

PART 5 – GENERAL PROVISIONS

CHAPTER 1 – GENERAL PROCEDURAL PROVISIONS

Rule 260 – Examination by the Registry of its own motion

1. In any proceedings before the Court, the Registry shall, as soon as practicable in the proceedings, of its own motion, examine whether an opt-out has effect for the patent or patents concerned.
2. Where the Registry notes that two or more actions between the same parties and concerning the same patent or patents are initiated before several divisions, it shall as soon as practicable inform the divisions concerned.

Relation with Agreement: Article 83(3) and (4)

Relation with draft Statute: Articles 23 and 24

Rule 261 – Date of pleadings

All pleadings and documents lodged with pleadings shall bear a time and a date which shall be the time and date of receipt of pleadings in electronic form at the Registry. The Registrar shall be responsible for time and date marking.

Rule 262 – Public access to the register

1. Without prejudice to Rule 207.6 written pleadings, written evidence, decisions and orders lodged at the Court and recorded by the Registry shall be available to the public for on-line consultation, unless a party requests that certain information be kept confidential and the Court makes such an order.
2. A party may lodge an Application with the Court for an order that certain information should be excluded from public access or restricted to certain named persons on the grounds set out in and in accordance with Article 58 of the Agreement.
3. The *Application shall contain:
 - (a) details of the information alleged to be confidential or otherwise to be restricted,
 - (b) the grounds upon which the applicant claims the information should be restricted and
 - (c) details of the persons to be prohibited from access to the information or conversely to be allowed access.
4. The Court shall invite written comments from any other party prior to making any order.
5. Pending a decision of the Court on the Application the information alleged to be confidential shall not be publicly accessible on the register.
6. The Registrar shall as soon as practicable take all such steps with regard to access to the register as may be necessary to give effect to an order of the Court under this Rule.

Relation with Agreement: Articles 10, 45 and 58

Relation with draft Statute: Article 24(2)

Rule 263 – Leave to change claim or amend case

1. A party may at any stage of the proceedings apply to the Court for leave to change its claim or to amend its case, including adding a counterclaim. Any such application shall explain why such change or amendment was not included in the original pleading.
2. Leave shall not be granted if, all circumstances considered, the party seeking the amendment cannot satisfy the Court that
 - (a) the amendment in question could not have been made with reasonable diligence at an earlier stage; and
 - (b) the amendment will not unreasonably hinder the other party in the conduct of its action.
3. Leave to limit a claim unconditionally shall always be granted.

Rule 264 – An opportunity to be heard

Where these rules provide that a party or parties shall or may be given an opportunity to be heard before the Court makes an order or takes some action the Court shall or may (as the case may be) request the parties to provide written submissions within a specified period and/or shall or may invite the parties to an oral hearing on a fixed date by the Court. The Court may also order that a hearing take place by telephone or video conference.

Rule 265 – Withdrawal

1. As long as there is no final decision in an action, a claimant may apply to withdraw his action. The Court shall decide the application after hearing the other party (or parties). The application to withdraw shall not be permitted if the other party (or parties) has (have) a legitimate interest in the action being decided by the Court.
2. If withdrawal is permitted, the Court shall
 - (a) give a decision declaring the proceedings closed,
 - (b) order the decision to be entered on the register and
 - (c) issue a cost order in accordance with Part 1, Chapter 5.

Rule 266 – Preliminary references to the Court of Justice of the European Union

1. At any stage of the proceedings where a question is raised before the Court and the Court considers that a decision on the question by the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) is necessary before the Court can give judgment, the Court of First Instance may and the Court of Appeal shall of request the CJEU to give a ruling thereon.
2. The Court shall in requesting a ruling follow the procedure set out in the Rules of the CJEU.

3. If the Court requests the CJEU to apply its expedited procedure the order shall in addition set out

(a) the matters of fact and law which establish its urgency, and

(b) the reasons why an expedited ruling is appropriate.

4. The Registrar shall as soon as practicable forward the order and any request to apply the expedited procedure to the Registrar of the CJEU.

5. Unless otherwise decided by the Court the proceedings shall be stayed until the CJEU has given a ruling on the question.

CHAPTER 2 – SERVICE

SECTION 1 – SERVICE WITHIN THE CONTRACTING MEMBER STATES OR BY AGREEMENT

Rule 270 – Scope of this Section

1. The rules for service of the Statement of claim set out in this Section shall apply whenever the defendant has provided an electronic address for the purpose of service of the proceedings under Rule 271.1 or .2 or has an address for service for the purpose of any one of the modes of service here provided within the territory of any of the Contracting Member States.
2. A Statement of claim, irrespective of where it is lodged, may be served in the manner here provided on a defendant in the territory of any of the Contracting Member States.
3. For the purpose of Rules 270 to 275 the term Statement of claim shall, where appropriate, include a Statement for revocation (Rule 45), a Statement for a declaration of non-infringement (Rule 60), an Application for preserving evidence (Rule 192) and an Application for provisional measures (Rule 206).

Rule 271 - Service of the Statement of claim

1. The Registry may serve the Statement of claim on the defendant at an electronic address which the defendant has provided for the purpose of service in the proceedings.
2. Where
claimant(a) the defendant has provided the electronic address of a representative as an address at which the defendant may be served with the Statement of Claim or
(b) a representative acting for the defendant has notified the Registry or the claimant that he accepts service of the Statement of Claim on behalf of the defendant at an electronic address, the Registry may serve the Statement of Claim at the electronic address of that representative,
(c) for the purpose of serving a Statement for revocation (Rule 41) or of serving a Statement for declaration of non-infringement (Rule 60), reference to representative under (a) or (b) shall additionally include professional representatives and legal practitioners as defined in Article 134 EPC who are recorded as the appointed representative for the European patent or patents with unitary effect, the subject of the proceedings, in the register for unitary patent protection (regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)).
3. Where service by means of electronic communication cannot be effected, the Registry shall serve the Statement of claim on the defendant by
 - (a) registered letter with advice of delivery;
 - (b) fax, or
 - (c) any method authorised by the Court under Rule 275.
4. Service under Rule 271.3(a) shall be effected at the following place:

(a) where the defendant is a company or other legal person, at its statutory seat, central administration or principal place of business within the Contracting Member States or at any place within the Contracting Member States where the company or other legal person has a place of business

(b) where the defendant is an individual: at his usual or last known residence within the Contracting Member States.

(c) for the purpose of serving a Statement for revocation (Rule 41) or of serving a Statement for a declaration of non-infringement (Rule 60), at the place of business of a professional representative or legal practitioner as defined in Article 134 EPC who is recorded as the appointed representative for the European patent with unitary effect, the subject of the proceedings, in the register for unitary patent protection (regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)).

5. Subject to Rule 272.2 and Rule 272.3. a Statement of claim served in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 is deemed to be served on the defendant

(a) where service takes place by means of electronic communication or by fax, on the day when the relevant electronic message was sent or the transmission of the fax was completed (GMT+1);

(b) where service takes place by registered letter with advice of delivery such letter shall be deemed to be served on the addressee on the tenth working day following posting unless it has failed to reach the addressee or has in fact reached him on a later date. Such service shall be deemed effective even if acceptance of the letter has been refused.

Rule 272 – Notice of service and non-service of the Statement of claim

1. The Registry shall inform the claimant of the date on which the Statement of claim is deemed served under Rule 271.5.

2. Where the Registry has served the Statement of claim by registered letter with advice of delivery and the Statement of claim is returned to the Registry, the Registry shall inform the claimant.

3. Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis* where the Registry has served the Statement of claim by fax and the fax appears not to have been received.

SECTION 2 – SERVICE OUTSIDE THE CONTRACTING MEMBER STATES

Rule 273 – Scope of this Section

This Section applies to service of a Statement of claim in any case in which the defendant has not provided an electronic address for service of the proceedings or otherwise may not be served within the territory of the Contracting Member States in a manner provided for under any of the methods prescribed in Section 1 or Section 3.

Rule 274 – Service outside the Contracting Member States

1. Where a Statement of claim is to be served outside the Contracting Member States, it may be so served by the Registry:

(a) by any method provided by:

(i) Regulation (EC) No 1393/2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (“the EU Service Regulation”) where it applies but respecting the rights of the recipient granted by the Regulation; or

(ii) The Hague Convention on the service abroad of judicial and extra-judicial documents in civil or commercial matters 1965 (“the Hague Service Convention”) or any other applicable convention where it applies; or,

(iii) to the extent that there is no such convention in force, either by service through diplomatic or consular channels from the Contracting Member State in which the Registry is established; or,

(b) by any method permitted by the law of the state where service is to be effected.

2. No Statement of claim may be served in a manner which is contrary to the law of the state where service is effected.

3. The Registry shall inform the claimant of the date on which the Statement of claim is deemed served under Rule 274.1.

4. The Registry shall inform the claimant if for any reason service pursuant to Rule 274.1 cannot be effected.

SECTION 3 – SERVICE BY AN ALTERNATIVE METHOD

Rule 275 – Service of the Statement of claim by an alternative method or at an alternative place

1. Where it appears to the Court on an application by the claimant that there is a good reason to authorise service by a method or at a place not otherwise permitted by this Chapter, the Court may by way of order permit service by an alternative method or at an alternative place.
2. On a reasoned request by the claimant, the Court may order that steps already taken to bring the Statement of claim to the attention of the defendant by an alternative method or at an alternative place is good service.
3. An order under this rule shall specify
 - (a) the method or place of service,
 - (b) the date on which the Statement of claim is deemed served and
 - (c) the period for filing the Statement of defence.
4. No order for alternative service under this Rule outside the Contracting Member States shall be made permitting service in a manner that is contrary to the law of the state where service is to be effected.

SECTION 4 – SERVICE OF ORDERS AND DECISIONS

Rule 276 – Service of orders and decisions

1. Any order or decision of the Court shall be served on each of the parties in accordance with the provisions of Sections 1, 2 or 3 of this Chapter, as the case may be.
 2. Decisions by default pursuant to Rule 355 resulting from failure of the defendant to lodge a Defence to revocation (Rule 50) or failure to lodge a Defence to the Statement for a declaration of non-infringement (Rule 65) within the time limit set by these Rules or by the Court, may be served on the defendant at the place of business of a professional representative or legal practitioner as defined in Article 134 EPC who is recorded as the appointed representative for the subject European patent with unitary effect, the subject of the proceedings in the register for unitary patent protection (regulation (EU) No 1257/2012, Article 2(e)).
- Rule 277 – Decisions by default under Part 5, Chapter 11**

No decision by default shall be entered under Part 5, Chapter 11 unless the Court is satisfied that either:

- (a) The Statement of claim was served by a method prescribed by the internal law of the state addressed for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory; or
- (b) The Statement of claim was actually delivered to the defendant or to his residence or place of business by another method provided for under this Chapter 2.

Rule 278 – Service of other pleadings

1. As soon as practicable after written pleadings have been received at the Registry, the Registry shall serve the pleadings and any other document lodged with the pleadings on the other party by means of electronic communication.

2. Where service by means of electronic communication cannot be effected, the Registry shall serve the written pleadings on the party by

(a) registered letter with advice of delivery;

(b) fax, or

(c) any method authorised by the Court under Rule 275.

3. Service under paragraph 2(a) shall be effected at the following place:

(a) where the party is a company or other legal person: at its statutory seat, central administration, principal place of business or at any place within the Contracting Member States where the company or other legal person has a place of business;

(b) where the party is an individual: at his usual or last known residence within the Contracting Member States.

4. Rule 271.5 and Rule 272 shall apply *mutatis mutandis*

Rule 279 – Change of electronic address for service

Where the electronic address for service of a party changes, that party must give notice in writing of the change as soon as it has taken place to the Registry and every other party.

CHAPTER 3 – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF REPRESENTATIVES

Rule 285 – Powers of attorney

1. A representative who claims to be representing a party shall be accepted as such provided however the Court may order a representative to produce a written authority if his representative powers are challenged.

Rule 286 – Certificate that a representative is authorised to practice before the Court

1. A representative pursuant to Article 48(1) of the Agreement shall lodge at the Registry a certificate that he is a lawyer authorised to practise before a court of a Contracting Member State. Lawyers within the meaning of Article 48(1) of the Agreement are also persons possessing a law degree (jurist) who are authorised by the Swedish Patent Attorneys Board or equivalent body in a Contracting Member State. They shall lodge a certificate evidencing such authorisation. In subsequent actions the representative may refer to the certificate previously lodged.

2. A representative pursuant to Article 48(2) of the Agreement shall lodge at the Registry the European Patent Litigation Certificate as defined by the Administrative Committee or otherwise justify that he has appropriate qualifications to represent a party before the Court. In subsequent actions such representative may refer to the certificate or other evidence of appropriate qualification previously lodged.

Rule 287 – Attorney-client privilege

1. Where a client seeks advice from a lawyer he has instructed in a professional capacity, whether in connection with proceedings before the Court or otherwise, then any confidential communication (whether written or oral) between them relating to the seeking or the provision of that advice is privileged from disclosure, whilst it remains confidential, in any proceedings before the Court or in arbitration or mediation proceedings before the Centre.

2. This privilege applies also to communications between a client and a lawyer employed by the client and instructed to act in a professional capacity and a client and a patent attorney (including a patent attorney employed by the client) who is instructed in his professional capacity to advise on patent matters.

3. This privilege extends to the work product of the lawyer or patent attorney (including communications between lawyers and/or patent attorneys employed in the same firm or entity or between lawyers and/or patent attorneys employed by the same client) and to any record of a privileged communication.

4. This privilege prevents the lawyer or patent attorney and his client from being questioned or examined about the contents or nature of their communications;

5. This privilege may be expressly waived by the client.

6. The expressions “lawyer” shall mean a person who is qualified to practice as a lawyer and to give legal advice under the law of the state where he practises and who is professionally instructed to give such advice. This shall include persons possessing a law degree (jurist) who are authorised by the Swedish Patent Attorneys Board or equivalent body in a Contracting

Member State and the expression “patent attorney” shall mean a person who is recognised as eligible to give advice under the law of the state where he practices in relation to the protection of any invention or to the prosecution or litigation of any patent or patent application and is professionally consulted to give such advice.

7. The expression “patent attorney” shall also include a professional representative before the European Patent Office pursuant to Article 134(1) European Patent Convention

Relation to Agreement: Article 48(4)

Rule 288 – Litigation privilege

Where a client, or a lawyer or patent attorney as specified in Rules 287.1, 287.2, 287.6 and 287.7 instructed by a client in a professional capacity, communicates confidentially with a third party for the purposes of obtaining information or evidence of any nature for the purpose of or for use in any proceedings, including proceedings before the European Patent Office, such communications shall be privileged from disclosure in the same way and to the same extent as provided for in Rule 287.

Relation to Agreement: Article 48(5)

Rule 289 – Privileges, immunities and facilities

1. Representatives appearing before the Court or before any judicial authority to which it has addressed letters rogatory [Rule 202] shall enjoy immunity in respect of words spoken or written by them concerning the action or the parties.

2. Representatives shall enjoy the following further privileges and facilities:

(a) papers and documents relating to the proceedings shall be exempt from both search and seizure;

(b) any allegedly infringing product or device relating to the proceedings shall be exempt from both search and seizure when brought to the Court for the purposes of the proceedings.

In the event of a dispute, customs officials or police may seal those papers, documents or allegedly infringing products or devices. They shall then be immediately forwarded to the Court for inspection in the presence of the Registrar and of the person concerned.

3. Representatives shall be entitled to travel in the course of duty without hindrance.

4. The privileges, immunities and facilities specified in paragraphs 1 to 3 are granted exclusively in the interests of the proper conduct of proceedings.

5. The Court may waive the immunity where it considers that a representative is guilty of conduct which is contrary to the proper conduct of proceedings.

Relation with Agreement: Article 48

Rule 290 – Powers of the Court as regards representatives

1. As regards representatives who appear before it, the Court shall have the powers normally accorded to courts of law, under the conditions laid down in Rule 291.
2. Representatives who appear before the Court shall strictly comply with any code of conduct adopted for such representatives by the Court.

Rule 291 – Exclusion from the proceedings

1. If the Court considers that the conduct of a party's representative towards the Court, towards any judge of the Court or towards any member of the staff of the Registry is incompatible with the dignity of the Court or with the requirements of the proper administration of justice, or that such representative uses his rights for purposes other than those for which they were granted, or that such representative is otherwise in breach of any code of conduct adopted pursuant to Rule 290.2 it shall so inform the person concerned. On the same grounds, the Court may at any time, after having given the person concerned an opportunity to be heard, exclude that person from the proceedings by way of order. That order shall have immediate effect.
2. Where a party's representative is excluded from the proceedings, the proceedings shall be stayed for a period fixed by the presiding judge in order to enable the party concerned to appoint another representative.

Rule 292 – Patent attorneys' right of audience

1. For the purposes of Article 48(4) of the Agreement, the term "patent attorneys" assisting a representative referred to in Article 48(1) of the Agreement shall mean persons meeting the requirements of Rule 287.6 or Rule 287.7.
2. Such patent attorneys shall be allowed to speak at hearings of the Court at the discretion of the Court and subject to the representative's responsibility to coordinate the presentation of a party's case.
3. Rules 287 to 291 shall apply *mutatis mutandis*.

Relation with Agreement: Article 48(4)

Rule 293 – Change of a representative

Any change of representative shall take effect from the receipt by the Registry of notification that a new representative shall in future be representing the party concerned. Until the moment where such statement is received, the former representative remains responsible for the conduct of the proceedings and for communications between the Court and the party concerned.

CHAPTER 4 – STAY OF PROCEEDINGS

Rule 295 – Stay of proceedings

The Court may stay proceedings

- (a) where it is seized of an action relating to a patent which is also the subject of opposition proceedings or limitation proceedings (including subsequent appeal proceedings) before the European Patent Office or a national authority;
- (b) where it is seized of an action relating to a supplementary protection certificate which is also the subject of proceedings before a national court or authority;
- (c) where an appeal is brought before the Court of Appeal against a decision or order of the Court of First Instance
 - (i) disposing of the substantive issues in part only,
 - (ii) disposing of an admissibility issue or a Preliminary objection,
 - (iii) dismissing an application to intervene [Rule 313];
- (d) at the joint request of the parties;
- (e) pursuant to Rule 37;
- (f) pursuant to Rule 118;
- (g) pursuant to Rule 136;
- (h) pursuant to Rule 266
- (i) pursuant to Rules 310 and 311
- (j) to give effect to the provisions of Regulation 1215/2012 and the Lugarno Convention
- (k) in any other case where the proper administration of justice so requires.

Rule 296 – Duration and effects of a stay of proceedings

1. The stay of proceedings shall take effect on the date indicated in the order to stay or, in the absence of such an indication, on the date of that order. The Court shall stipulate what effect the stay shall have on any existing orders.
2. Where the order to stay does not fix the length of the stay, it shall end on the date indicated in the order to resume proceedings or, in the absence of such indication, on the date of the order to resume.
3. While proceedings are stayed, time shall cease to run for the purposes of procedural periods. Time shall begin to run afresh for the purposes of procedural periods from the date on which the stay of proceedings comes to an end.

Rule 297 – Resumption of proceedings

Any decision referred to in Rule 296.2 or ordering the resumption of proceedings before the end of the stay shall be made by order of the judge-rapporteur after hearing the parties. The judge-rapporteur may refer the matter to the panel.

Rule 298 - Accelerated proceedings before the European Patent Office

The Court may of its own motion or at the request of a party request that opposition proceedings or limitation proceedings (including any subsequent appeal proceedings) before the European Patent Office be accelerated in accordance with the proceedings of the European Patent Office. The Court may stay its proceedings in accordance with Rule 295 pending the outcome of such request and any subsequent accelerated proceedings.

CHAPTER 5 – TIME PERIODS

Rule 300 – Calculation of periods

Any period of time prescribed by the Agreement, the Statute, these Rules or any order of the Court for the taking of any procedural step shall be laid down in terms of full days, weeks, months or years and shall be reckoned as follows:

- (a) computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred;
- (b) when a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred. If the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month;
- (c) when a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred. If the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month;
- (d) when a period is expressed as one week or a certain number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having the same name as the day on which the said event occurred;
- (e) day shall mean a calendar day unless expressed as a working day
- (f) calendar days shall include official holidays of the Contracting Member State in which the division concerned or the Court of Appeal is located, Sundays and Saturdays;
- (g) working days shall not include official holidays of the contracting Member State in which the division concerned or the Court of Appeal is located, Sundays and Saturdays.
- (h) periods shall not be suspended during the judicial vacations.

[EPC Rule 131]

Rule 301 – Automatic extension of periods

1. If a period expires on a Saturday, Sunday or official holiday of the Contracting Member State in which the division or section of the central division concerned or the Court of Appeal is located, it shall be extended until the end of the first following working day.
2. Paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis* if documents filed in electronic form cannot be received by the Court.

CHAPTER 6 – PARTIES TO PROCEEDINGS

SECTION 1 – PLURALITY OF PARTIES

Rule 302 – Plurality of claimants or patents

1. The Court may order that proceedings commenced by a plurality of claimants or in respect of a plurality of patents be heard in separate proceedings.
2. Where the Court orders a separation of proceedings the Court shall decide on the payment of a new court fee (or court fees) in accordance with Part 6.
3. The Court may order that parallel infringement or revocation proceedings relating to the same patent (or patents) and before the same local or regional division or the central division or the Court of Appeal be heard together where it is in the interests of justice to do so.

Rule 303 – Plurality of defendants

1. Proceedings may be started against a plurality of defendants if the court has competence in respect of all of them.³
2. The Court may separate the proceedings into two or more separate proceedings against different defendants.
3. Where the Court orders a separation of proceedings under paragraph 2, the claimants in the new proceedings shall pay a new court fee in accordance with Part 6, unless the Court decides otherwise.

Rule 304 – Court fees in the event of plurality of parties

If and as long as a plurality of parties in an action are represented by one and the same representative and take the same position, they shall be regarded as one party as far as the payment of court fees is concerned.

SECTION 2 – CHANGE IN PARTIES

Rule 305 – Change in parties

1. The Court may, on application by a party, order a person to
 - (a) be added as a party,
 - (b) cease to be a party,
 - (c) be substituted for a party.
2. The Court shall invite other parties to the proceedings to comment on the application, as soon as practicable after service of the application.

³ The Drafting Committee believes that Article 33(1)(b) of the Agreement is narrower in scope than Article 6 of Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels Regulation).

3. When ordering that a person shall become a party or shall cease to be a party, the Court may make appropriate orders as to payment of court fees and costs as regards such party.

Rule 306 – Consequences for the proceedings

1. Where the Court orders that a party be added, removed or substituted under Rule 305.1, it shall give directions to regulate the consequences as to case management.

2. The Court shall also determine the extent to which a new party is bound by the proceedings as then constituted.

SECTION 3 – DEATH, DEMISE OR INSOLVENCY OF A PARTY

Rule 310 – Death or demise of a party

1. If a party dies or ceases to exist during proceedings, the proceedings shall be stayed until such party is replaced by his successor or successors. The Court may specify a period in this respect.

2. If there are more than two parties to the proceedings, the Court may decide that

(a) proceedings between the remaining parties be continued separately and

(b) the stay shall only concern the proceedings regarding the party that no longer exists.

3. If the successor or successors of the party that died or ceased to exist does not or do not continue the proceedings of his or their own motion, within a period specified by the Court, any other party may apply to have the successor or successors added to or substituted for a party or parties.

4. The Court shall decide who shall be added or substituted as a party or parties pursuant to Rule 305 and Rule 306 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 311 – Insolvency of a party

1. If a party is declared insolvent under the law applicable to the insolvency proceedings the proceedings may be stayed until the competent national authority or person dealing with the insolvency has decided whether to continue the proceedings or not.

2. The claimant may withdraw the action against an insolvent defendant in accordance with Rule 265 and a defendant may withdraw a Counterclaim for revocation against an insolvent claimant. Such withdrawal shall not prejudice the action against other parties.

3. Any costs order in favour of an insolvent party under Rule 156 shall be payable to the competent national authority or person dealing with the insolvency.

4. If proceedings are continued, the effect of a decision of the Court as regards the insolvent party in the action shall be determined by the said law..

SECTION 4 – TRANSFER OF PATENT

Rule 312 – Transfer of the patent or patent application during proceedings

1. If a patent or patent application is transferred, for one or more Contracting Member States, to another proprietor after proceedings have been started before the Court, the Court may authorise the new proprietor to be added as a party or substituted for a party pursuant to Rule 305 to the extent that the patent and the claims in the proceedings have been assigned to the new proprietor. Rule 306 shall apply mutatis mutandis.

2. If the new proprietor takes over the proceedings, no new court fee shall be payable, even if the new proprietor is represented by a new representative.

3. If the new proprietor chooses not to take over the proceedings, any decision in proceedings that have been recorded in the register shall be binding upon him.

SECTION 5 – INTERVENTION

Rule 313 – Application to intervene

1. An Application to intervene may be lodged at any stage of the proceedings before the Court of First Instance or the Court of Appeal by any person establishing a legal interest in the result of an action submitted to the Court (hereinafter "the intervener").

2. An Application to intervene shall be admissible only if it is made in support, in whole or in part, of a claim, order or remedy sought by one of the parties and is made before the closure of the written procedure unless the Court of First Instance or Court of Appeal orders otherwise.

3. The intervener shall be represented in accordance with Article 48 of the Agreement.

4. The *Application to intervene shall contain

- (a) a reference to the action number of the file,
- (b) the names of the intervener and of the intervener's representative, as well as postal and electronic addresses for service and the names of the persons authorised to accept service,
- (c) the claim, order or remedy in support of which intervention is sought by the intervener,
- (d) a statement of the facts establishing the right to intervene under paragraphs 1 and 2.

Rule 314 – Order on Application to intervene

The judge-rapporteur shall decide on the admissibility of the Application to intervene by way of order. The other parties shall be given an opportunity to be heard beforehand.

Rule 315 – Statement in intervention

1. If an Application to intervene is admissible, the judge-rapporteur or the presiding judge shall

- (a) inform the parties to proceedings and
- (b) specify a period within which the intervener may lodge a Statement in intervention.

2. The Registry shall as soon as practicable serve on the intervener any written pleading served by the parties. On a reasoned request by a party the Court may for the protection of confidential information order that a pleading or part of a pleading be disclosed only to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure.

3. The *Statement in intervention shall contain

(a) a statement as to the issues involving the intervener and one or more of the parties, and their connection to the matters in dispute,

(b) the arguments of law,

(c) the facts and evidence relied on.

4. The intervener shall be treated as a party, unless otherwise ordered by the Court.

Rule 316 – Invitation to intervene

1. The judge-rapporteur or the presiding judge may, of his own motion (but only after consulting the parties) or on a reasoned request from a party, invite any person concerned by the outcome of the dispute to inform the Court, within a period to be specified, whether he wishes to intervene in the proceedings.

2. If the person wishes to intervene, he shall present his Application to intervene within one month of service of the invitation and his Statement in intervention within such further period to be specified by the judge-rapporteur or the presiding judge. Rule 313.3 and .4 and Rule 315 shall apply *mutatis mutandis*.

3. An intervener shall be bound by the decision in the action.

Rule 317 – No appeal against an order on the Application to intervene

There shall be no right to appeal from an order refusing an Application to intervene.

SECTION 6 – RE-ESTABLISHMENT OF RIGHTS

Rule 320 – Re-establishment of rights

1. Where a party has failed to observe a time-limit for an appeal under these Rules or set by the Court for a cause which, despite all due care having been taken by the party, was outside his control and the non-observance of this time limit has had the direct consequence of causing the party to lose a right or means of redress, the relevant panel of the Court may upon the request of that party re-establish the right or means of redress.

2. The *Application for Re-establishment of rights shall be lodged with the Registrar for the relevant panel within one month of the removal of the cause for non-observance of the time-limit but in any event within three months of the non-observed time-limit. Within that time-limit a fee for a Request for Re-establishment of rights fixed under Rule 370 shall be paid.

3. The Application shall

- (a) state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies,
- (b) contain the evidence relied on in the form of affidavits from all persons involved in the non-observance of the time-limit and the persons involved in establishing the precautionary measures of due care taken in order to avoid such cases of non-compliance.

4. The omitted act shall be performed or completed together with Application for Re-establishment within the time-limit mentioned in paragraph 2.

5. There shall be no grant of Re-establishment of rights in respect of the non-observance of the time limit mentioned in paragraphs 2 and 4 of this Rule.

6. The panel shall decide on the Application for Re-establishment of rights by way of order. The other parties shall be given an opportunity to be heard beforehand.

7. There shall be no right to appeal from an order rejecting an Application for Re-establishment of rights.

CHAPTER 7 – MISCELLANEOUS PROVISIONS ON LANGUAGES

Rule 321 – Application by both parties to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings

1. At any time during the written procedure, any party may lodge an *Application by both parties to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings, in accordance with Article 49(3) of the Agreement. The Application shall state that both parties agree to use the language in which the patent was granted as the language of the proceedings.
2. As soon as practicable, the Registry shall forward the Application to the panel.
3. The panel shall, as soon as practicable, decide whether it approves the Application by both parties to use the language in which the patent was granted as the language of the proceedings. Where the panel does not approve the Application, the Registry shall as soon as practicable inform the parties who may request, within 10 working days, that the action be referred to another division or to the central division and the action shall be transferred accordingly. The period of 10 working days may be extended by the judge-rapporteur on a reasoned request by one of the parties.
4. Where the action is transferred to the central division Rule 41 shall apply *mutatis mutandis*.
5. Where
 - (a) a Statement of claim is drawn up in the language in which the patent was granted, in accordance with Rule 14.1(b)(ii),
 - (b) an Application by both parties to use the language in which the patent was granted as language proceedings is not allowed and
 - (c) the parties do not request that the action be referred to the central division,the claimant shall lodge the Statement of claim in a language provided for in Rule 14.1(a), (c) or (d) within 10 working days. The period of 10 working days may be extended by the judge-rapporteur on a reasoned request by the claimant.
6. The judge-rapporteur shall at the request of a party specify whether any other pleading or document shall be translated and at whose cost.

Relation with Agreement: Article 49(3)

Rule 322 - Proposal from the judge-rapporteur to use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings

At any time during the written procedure and the interim procedure, the judge-rapporteur may, of his own motion or on a request by a party, after consulting the panel, propose to the parties that the language of the proceedings (Rule 14.5) be changed to the language in which the patent was granted, in accordance with Article 49(4) of the Agreement. If the parties and panel agree the language of the proceedings shall be changed.

Relation with Agreement: Article 49(4)

Rule 323 – Application by one party to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings

1. If a party wishes to use the language in which the patent was granted as language of the proceedings, in accordance with Article 49(5) of the Agreement, the party shall include such *Application in the Statement of Claim, in the case of a claimant, or in the Statement of Defence, in the case of a defendant. The judge-rapporteur shall forward the Application to the President of the Court of First Instance.

2. The President shall invite the other party to indicate, within 10 days, its position on the use of the language in which the patent was granted as language of the proceedings.

3. The President, having consulted the panel of the division, may order that the language in which the patent was granted shall be the language of the proceedings and may make the order conditional on specific translation or interpretation arrangements.

Relation with Agreement: Article 49(5)

Rule 324 – Consequences where the language of the proceedings is changed in the course of the proceedings

An *Application under Rule 321.1 or 323.1 shall specify whether existing pleadings and other documents should be translated and at whose cost. If the parties cannot agree the judge-rapporteur or the President of the Court of First Instance, as the case may be, shall decide in accordance with Rule 321.6 or Rule 323.3.

CHAPTER 8 – CASE MANAGEMENT (Measures of organisation of procedure)

[Article 43 Agreement, CST RoP Part 2, Chapter 3]

Rule 331 – Responsibility for case management

1. During the written procedure and the interim procedure, case management shall be the responsibility of the judge-rapporteur subject to Rules 102 and 333.
2. The judge-rapporteur may refer a proposed order to the panel.
3. After the closure of the interim conference, case management shall be the responsibility of the presiding judge in consultation with the judge-rapporteur.
4. The Registry shall serve any case management orders on the parties as soon as practicable after the decision of the judge-rapporteur, presiding judge or panel.

Rule 332 – General principles of case management

Active case management includes

- (a) encouraging the parties to co-operate with each other during the proceedings;
- (b) identifying the issues at an early stage;
- (c) deciding promptly which issues need full investigation and disposing summarily of other issues;
- (d) deciding the order in which issues are to be resolved;
- (e) encouraging the parties to make use of the Centre and facilitating the use of the Centre;
- (f) helping the parties to settle the whole or part of the action;
- (g) fixing timetables or otherwise controlling the progress of the action;
- (h) considering whether the likely benefits of taking a particular step justify the cost of taking it;

- (i) dealing with as many aspects of the action as the Court can on the same occasion;
- (j) dealing with the action without the parties needing to attend in person;
- (k) making use of available technical means; and
- (l) giving directions to ensure that the hearing of the action proceeds quickly and efficiently.

Rule 333 – Review of case management orders

1. Case management decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge shall be reviewed by the panel, on a reasoned Application by a party.
2. An *Application for the review of a case management order shall be lodged within two weeks of service of the order. The Application shall set out the grounds for review and the evidence, if any, in support of the grounds. The other party shall be given an opportunity to be heard.
3. The party seeking a review shall pay the fee for the review of a case management order, in accordance with Part 6. Rule 15.2 shall apply *mutatis mutandis*.
4. The panel shall as soon as practicable decide the Application for review and make any necessary revised case management order.
5. A decision of the panel on an Application for review is a procedural decision for the purposes of Rule 220.2.

Rule 334 – Case management powers

Except where the Agreement, the Statute or these Rules provide otherwise, the judge-rapporteur, the presiding judge or the panel may

- (a) extend or shorten the period for compliance with any rule, practice direction or order;
- (b) adjourn or bring forward the interim conference or the oral hearing;
- (c) communicate with the parties to instruct them about wishes or requirements of the Court;

- (d) direct a separate hearing of any issue;
- (e) decide the order in which issues are to be decided;
- (f) exclude an issue from consideration;
- (g) dismiss or decide on a claim after a decision on a preliminary issue makes a decision on further issues irrelevant to the outcome of the action.
- (h) dismiss a pleading summarily if it has no prospect of succeeding,
- (i) consolidate any matter or issue or order them to be heard together,
- (j) make any order pursuant to Rules 103 to 109.

Rule 335 – Varying or revoking orders

The power of the Court to make a case management order includes a power to vary or revoke such order.

Rule 336 – Exercise of case management powers

The Court may exercise its case management powers on the application by a party or of its own motion, unless otherwise provided.

Rule 337 – Orders of the Court's own motion

Where the Court proposes to make an order of his own motion, it may do so but only after hearing the parties.

Rule 340 – Connection — Joinder

In the interests of the proper administration of justice, a presiding judge where an action is pending (after consultation with any other relevant presiding judge), the President of the Court of First Instance where actions are in different divisions or the President of the Court of Appeal where actions are pending may, at any time, after hearing the parties, order that two or more actions shall, on account of the connection between them, be heard together.

CHAPTER 9 – RULES RELATING TO THE ORGANISATION OF THE COURT

Rule 341 – Precedence

1. With the exception of the President of the Court of Appeal and the President of the Court of First Instance, the judges shall rank in precedence according to their seniority in office.
2. Where there is equal seniority in office, precedence shall be determined by age.
3. Retiring judges who are reappointed shall retain their former precedence.
4. Unless otherwise agreed by the panel the most senior judge shall be the presiding judge.

Rule 342 – Dates, times and place of the sittings of the Court

1. The duration of judicial vacations shall be fixed by the President of the Court of Appeal, on a proposal from the Presidium. The dates and times of the sittings of the Court shall be decided by the presiding judge of the local or regional division in question.
2. The Court may choose to hold one or more particular sittings in a place other than that in which it has its seat.

Relation with draft Statute: Article 17

Rule 343 – Order in which actions are to be dealt with

1. The Court shall deal with the actions before it in the order in which they become ready for hearing in accordance with Rule 108.

2. The presiding judge of a local or regional division, the President of the Court of First Instance or the President of the Court of Appeal may after hearing the parties (Rule 264):

(a) direct that a particular action be given priority and that time limits provided for in these Rules be shortened;

(b) defer an action to be dealt with later, in particular with a view to facilitating an amicable settlement of the dispute.

[CST RoP Article 47]

Rule 344 – Deliberations

1. The Court shall deliberate in closed session.

2. The presiding judge shall preside over the deliberations. Only those judges who were present at the oral hearing may take part in the deliberations on the decision.

3. The deliberation of the Court shall take place as soon as possible after the closure of the oral hearing.

Rule 345 – Composition of panels and assignment of actions

1. The presiding judge of each local or regional division (being the judge in the division appointed by the Presidium as the presiding judge of the division) shall allocate the legally qualified judges assigned to his division to its panels for the duration of one year. He shall previously consult all judges of the division. The allocation shall be subject to the approval of the President of the Court of First Instance.

2. The allocation shall be in conformity with Article 8 of the Agreement.

3. The actions pending in the division shall be assigned to the panels by the Registrar following a action-distribution-scheme established by the presiding judge of the division for the duration of one calendar year, preferably distributing the actions accordingly to the date of receipt of the

actions at the division. Paragraph 1, sentences 2 and 3 shall apply *mutatis mutandis* to the establishment of the action-distribution-scheme.

4. Each panel may delegate to one of more judges of the panel

(a) the function of acting as a single judge or

(b) the function of acting for the panel in the procedures of Part 1 Chapter 4 (Procedure for the Determination of Damages and Compensation, including the procedure for the laying open of books) and Chapter 5 (Procedure for Cost Orders). These functions may be delegated to the judge-rapporteur who has prepared the action for the oral hearing.

5. The presiding judge of the division shall designate a judge assigned to his division as a standing judge for urgent actions. The assignment may be limited to certain periods of time.

6. If all parties agree to having the action heard by a single judge, the presiding judge of the panel to which the action is allocated shall assign the action to a legally qualified judge of the panel.

7. Paragraphs 1 to 6 shall apply *mutatis mutandis* to the central division. All references to the presiding judge of the division shall, regarding the central division, refer to the President of the Court of First Instance.

8. Paragraphs 1 to 6 shall apply *mutatis mutandis* to the Court of Appeal. All references to the presiding judge of the division shall, regarding the Court of Appeal, refer to the President of the Court of Appeal.

Relation with draft Statute: Article 19

Rule 346 – Settling difficulties arising as to the application of Article 7 of the Statute

1. If a judge of the Court of First Instance, during his term of office, does not respect the obligations arising from his office, pursuant to Article 7(1) and (2) of the Statute, the President of the Court of the Instance, after hearing the judge, may formally in writing put the judge on notice of such failure. If the judge continues not to fully respect the obligations of his office, the

President of the Court of First Instance shall ask the Presidium to decide on the consequences of such failure.

2. Paragraph 1 shall apply to a judge of the Court of Appeal. The President of the Court of Appeal shall perform the functions attributed in paragraph 1 to the President of the Court of First Instance.

3. If a judge of the Court, after having ceased to hold office, does not behave with integrity and discretion as regards the acceptance of appointments or benefits, the President of the Court of First Instance or the President of the Court of Appeal may ask the Presidium to decide on the consequences of such behaviour.

4. If a party objects to a judge taking part in proceedings pursuant to Article 7(4) of the Statute, the presiding judge of the local or regional division to which the judge is allocated or, if the action is pending before the central division, the President of the Court of First Instance shall, after hearing the judge concerned, decide whether the objection is admissible having regard to Article 7(2) of the Statute.

5. If the objection is admissible, the presiding judge of the division or the President of the Court of First Instance, as the action may be, shall refer the action to the Presidium which shall hear the judge concerned and shall decide whether the objection shall stand or not.

6. Paragraphs 4 and 5 shall apply to a judge of the Court of Appeal. The President of the Court of Appeal shall perform the functions attributed in these Rules to the President of the Court of First Instance.

Relation with draft Statute: Article 7

CHAPTER 10 – DECISIONS AND ORDERS

Rule 350 – Decisions

1. Any decision shall contain

- (a) the statement that it is a decision of the Court,
- (b) the date of its delivery,
- (c) the names of the presiding judge, the judge-rapporteur and other judges taking part in it,
- (d) the names of the parties and of the parties' representatives,
- (e) an indication of the claim, order or remedy sought by the parties,
- (f) a summary of the facts,
- (g) the grounds for the decision,

2. The order of the Court consequential upon the decision (other than costs) including any order giving immediate effect to an injunction, shall be appended to the decision. The Order shall comply with Rule 351.

3. Any dissenting opinion shall be attached to the Court's decision.

4. The decision of the Court of First Instance shall contain a summary of the requests and facts submitted by the parties and a statement of the facts and arguments on which the Court bases its decision.

5. All decisions shall be recorded in the register.

Relation with draft Statute: Article 35(4)

Rule 351 – Orders

1. Every order shall contain

- (a) the statement that it is an order of the judge-rapporteur, of the presiding judge, of a President of the Court or of the Court,
- (b) the date of its adoption,
- (c) the names of any judge taking part in its adoption,
- (d) the names of the parties and of the parties' representatives,
- (e) the operative part of the order.

2. Where, in accordance with these Rules the Court grants leave to appeal an order the order shall in addition contain:

- (a) a statement of the forms of order sought by the parties,
- (b) a summary of the facts,
- (c) the grounds for the order.

3. All orders shall be recorded in the register.

Rule 352 – Binding effect subject to security

1. Decisions and orders may be subject to the rendering of a security (whether by deposit or bank guarantee or otherwise) by a party (or parties) to the other party (or parties) for legal costs and other expenses and compensation for any damage incurred or likely to be incurred by the other party (or parties) if the decisions and orders are enforced and subsequently revoked.

2. The Court may upon the application of a party release a security by order.

Rule 353 – Rectification of decisions and orders

The Court may, by way of order, of its own motion or on application by a party made within one month of service of the decision or order to be rectified, after hearing the parties, rectify clerical mistakes, errors in calculation and obvious slips in the decision or order.

Rule 354 – Enforcement

1. Subject to Rule 118.9 and Rule 352 decisions and orders of the Court shall be directly enforceable from their date of delivery in each Contracting Member State in accordance with the enforcement procedures and conditions governed by the law of the particular Contracting Member State where enforcement takes place.

2. Decisions and orders of the Court shall be enforced in those non-Contracting Member States which are Member States of Regulation (EU) No 1215/2012 or the Lugano Convention in accordance with the provisions of the said Regulation or Convention as the case may be.

3. Decisions and orders of the Court shall be enforced in States which are not Contracting Member States or member states of the Regulation or Convention referred to in paragraph 2 in accordance with the law of that state.

4. Where an enforceable decision or order of the Court is subsequently varied or revoked the Court may order the party which has enforced such decision or order, upon the request of the party against whom the decision or order has been enforced, to provide appropriate compensation for any injury caused by the enforcement. Rule 125 shall apply *mutatis mutandis*.

5. The Court's decisions and orders may provide for periodic penalty payments payable to the Court in the event that a party fails to comply with the terms of the order or an earlier order. The value of such payments shall be set by the Court having regard to the importance of the order in question.

CHAPTER 11 – DECISION BY DEFAULT

Rule 355 – Decision by default (Court of First Instance)

1. If a party fails to take a step within the time limit set according to these Rules or by the Court, the Court of First Instance may give decision by default.
2. A decision by default shall be enforceable. The Court may, however,
 - (a) grant a stay of enforcement until it has given its decision on any Application under Rule 356, or
 - (b) make enforcement subject to the provision of security; this security shall be released if no Application is made or if the Application fails.

Rule 356 – Application to set aside a decision by default

1. A party against whom a decision by default has been given may lodge an Application to set aside that decision within one month of service of the decision.
2. The *Application to set aside a decision by default shall comply with the requirements of Rule 24 or Rule 29a as the case may be together with the party's explanation for the default. In addition, it shall mention the date and number of the decision by default. The party shall pay a fee for the Application to set aside the decision by default [EUR***].
3. If the provisions of Rule 356.2 are met the Application shall be allowed and a note of allowance shall be included in any publication of the decision by default.

Relation with draft Statute: Article 37

Rule 357 – Decision by default (Court of Appeal)

1. Rules 355 and 356 shall apply *mutatis mutandis* where a respondent on whom a Statement of appeal and a Statement of the grounds of appeal have been duly served fails to lodge a Statement of response or where a party fails to file a Reply to a Statement of Cross-Appeal or translations ordered by the judge-rapporteur.

2. If the respondent fails to lodge a Statement of response and fails to lodge an Application to set aside pursuant to Rule 356 the Court of Appeal shall consider the merits of the appeal and if the appeal is well-founded it shall give a reasoned decision.

3. For the avoidance of doubt the provisions of Rules 355 and 356 shall not apply where a party fails to comply with the time limits set in Rule 224.1.

CHAPTER 12 – ACTIONS BOUND TO FAIL OR MANIFESTLY INADMISSIBLE

Rule 360 – No need to adjudicate

If the Court finds that an action has become devoid of purpose and that there is no longer any need to adjudicate on it, it may at any time, on the application of a party or of its own motion, after giving the parties an opportunity to be heard, dispose of the action by way of order.

Rule 361 – Action manifestly bound to fail

Where it is clear that the Court has no jurisdiction to take cognisance of an action or of certain of the claims therein or where the action or defence is, in whole or in part, manifestly inadmissible or manifestly lacking any foundation in law, the Court may, after giving the parties an opportunity to be heard give a decision by way of order.

Rule 362 – Absolute bar to proceeding with an action

The Court may at any time, on the application of a party or of its own motion, after giving the parties an opportunity to be heard, decide that there exists an absolute bar to proceeding with an action, for example because of the application of the principle of *res judicata*. Rule 363.2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 363 – Orders dismissing manifestly inadmissible claims

1. Orders under Rules 360, 361 and 362 shall be taken by the panel upon the recommendation of the judge-rapporteur.
2. Where the decision is taken by the Court of First Instance pursuant to Rules 360, 361 and 362 it is a final decision within the meaning of Rule 220.1(a).

CHAPTER 13 – SETTLEMENT

Rule 365 – Confirmation by the Court of a settlement

1. Where the parties have concluded their action by way of settlement, they shall inform the judge-rapporteur. The Court shall confirm the settlement by decision of the Court [Rule 11.2] and the decision may be enforced as a final decision of the Court.
2. At the request of the parties the Court may order that details of the settlement are confidential.
3. Subject to Rule 365.2 the decision of the Court shall be entered on the register.
4. The judge-rapporteur shall give a decision as to costs in accordance with the terms of the settlement or, failing that, at his discretion.

Relation with Agreement: Article 79

PART 6 – FEES AND LEGAL AID

COURT FEES

Rule 370 – Court fees

1. Court fees provided for in these Rules shall be paid to the Court. They shall be levied in accordance with the provisions contained in this Part.
2. The court fees to be paid to the Court shall be as follows:

(a) Fixed fees, in [EUR**]

Court of First Instance

Fee for an opt-out

Fee for withdrawal of an opt-out

Fee for infringement action:

Fee for counterclaim for revocation:

Fee for revocation action:

Fee for counterclaim for infringement:

Fee for declaration of non-infringement:

Fee for action for compensation for licence of right

Fee for action against a decision of the European Patent Office:

Fee for application to review a case management order:

Fee for application to preserve evidence:

Fee for application for provisional measures:

Fee for application to determine damages:

Fee for application to determine compensation pursuant to Rule 125:

Fee for application for re-establishment of rights:

Fee for application to file a protective letter to or to prolong the period kept on the register:

Fee for application to set aside decision by default:

Court of Appeal

Fee for appeal pursuant to Rule 220.1(a) and(b)

Fee for appeal pursuant to Rule 220.1(c) and .2

Fee for lodging a protective letter:

Fee for rehearing:

(b) Value-based fees in [EUR***]

Value in dispute in EUR

Fees

Rule 371 – Time periods for paying court fees

1. The fixed fees [(Rules 5, 15.1, 26, 47, 53, 68, 132, 192.5, 206.4, 207.3, 228)] shall be paid at the time of lodging the relevant pleading or application. The payment shall be made to one of the bank accounts indicated by the Court and it shall indicate the paying party or its representative together with the number of the patent (or patents) involved.
2. Proof of payment shall be provided together with the relevant pleading or application.
3. In cases of urgency, where a payment in advance is not possible, the representative of the party in question shall pay the fixed fee within the period set by the Court and the Court may order that the relevant pleading or application shall be deemed lodged and effective when received by the Registry if payment of the fixed fee is made within such period..
4. The value-based fee shall be paid within 10 working days of service of the order determining the value of the dispute in accordance with the Rules 22, 31, 57, 58, 69, 104(i) and 133.
5. Where an Application for legal aid has been lodged in accordance with Rule 377, the rules on the obligation as to the time when to pay the fixed fees under Rule 371.1 shall not apply.

Relation with Agreement: Article 70

LEGAL AID

Rule 375 – Aim and scope

1. In order to ensure effective access to justice, the Court may grant legal aid to a party who is a natural person (the applicant).
2. Legal aid may be granted in respect of any proceedings before the Court.

Rule 376 – Costs eligible for legal aid

1. Subject to Article 71(3) of the Agreement, legal aid may cover, in whole or in part, the following costs:
 - (a) court fees;
 - (b) costs of legal assistance and representation regarding
 - (i) pre-litigation advice with a view to reaching a settlement prior to commencing legal proceedings;
 - (ii) commencing and maintaining proceedings before the Court,
 - (iii) all costs relating to proceedings including the application for legal aid.
 - (c) other necessary costs related to the proceedings to be borne by a party, including costs of witnesses, experts, interpreters and translators and necessary travel, accommodation and subsistence costs of the applicant and his representative.
2. Subject to Article 71(3) of the Agreement, legal aid may also cover the costs awarded to the successful party, in the event that the applicant loses the action.

Rule 377 – Conditions for granting legal aid

1. Any natural person shall be entitled to apply for legal aid where:
 - (a) due to his or her economic situation, he or she is wholly or partly unable to meet the costs referred to in Rule 376; and
 - (b) the action in respect of which the application for legal aid is made has a reasonable prospect of success.
2. The Administrative Committee shall define thresholds above which legal aid applicants are deemed wholly or partly able to bear the costs of proceedings set out in Rule 376. These

thresholds may not prevent applicants whose economic situation is above the thresholds from being granted legal aid if they prove that they are in fact unable to pay the costs of the proceedings referred to in Rule 376 as a result of the high level of the cost of living in the Contracting Member State of domicile or habitual residence.

3. When deciding on the grant of legal aid the Court shall, without prejudice to paragraph 1(a), consider all relevant circumstances including the importance of the action to the applicant and also the nature of the action when the application concerns a claim arising directly out of the applicant's trade or self-employed profession.

Rule 378 - Application for legal aid

1. An application for legal aid may be lodged before or after proceedings have been started before the Court.

2. The *Application for legal aid shall contain in a language of a Contracting Member State:

(a) the name of the applicant;

(b) postal and electronic addresses for service on the applicant and the names of the persons authorised to accept service;

(c) the name of the other party as well as postal and electronic addresses for service on the other party where available and the names of the persons authorised to accept service, if known;

(d) the action number of the action in respect of which the application is made or, where the application is lodged before the action has been brought, a brief description of the action;

(e) an indication of the value of the action and the costs to be covered by legal aid;

(f) where legal aid is requested for costs of legal assistance and representation, the name of the proposed representative;

(g) an indication of the applicant's financial resources, such as income, assets and capital, and of the applicant's family situation including an assessment of the resources of persons who are financially dependent on the applicant;

(h) where appropriate, a reasoned request for suspension of a time limit which would otherwise need to be observed until the date of notification of the order deciding on legal aid.

3. The application for legal aid must be supported by:

(a) evidence of the applicant's need for assistance, such as certificates attesting his income, assets and capital and family situation; and

(b) where the application is lodged before the action has been brought, an indication of the evidence in support of the action.

4. In the event of an appeal, a new application shall be lodged.
5. Rule 8 shall not apply.

Rule 379 - Examination and decision

1. The Registry shall examine the formal admissibility of the application for legal aid.
2. If the requirements referred to in Rule 378 have not been met, the applicant shall, as soon as practicable, be invited to correct the deficiencies within 14 days.
3. If the requirements referred to in Rule 378 have been met, the decision on such application shall be taken, by way of order, by the judge-rapporteur or, where the application is lodged before the action has been brought, by the standing judge.
4. Before making a decision on an application for legal aid, the Court shall invite the other party to submit written observations unless it is already apparent from the information submitted that the conditions referred to in Rule 377 are not met.
5. An order refusing legal aid shall state the reasons on which it is based.
6. An order granting legal aid may provide for:
 - (a) an exemption, wholly or partly, from Court fees;
 - (b) an interim amount to be paid to enable the applicant and/or the representative of the applicant to meet any request of the judge-rapporteur or single judge prior to making a final order
 - (c) an amount to be paid to the representative of the applicant or a limit which the representative's disbursements and fees may not exceed;
 - (d) a contribution to be made by the applicant to the costs referred to in Rule 376.1(c).
7. Where the legal aid covers, in whole or in part, the costs of legal assistance and representation the order granting legal aid shall designate the representative of the applicant
8. On a request by the designated representative, the Court may order that an amount shall be paid by way of advance
9. Where requested by the applicant in accordance with Rule 378.2(g), the Court shall decide on the suspension of any time limit.

Rule 380 - Withdrawal of legal aid

1. If the economic situation of the applicant which has led to the grant of legal aid according to Rule 377.1(a) alters during the proceedings, the Court may at any time, of his own motion or on a reasoned request of the other party, withdraw wholly or partly legal aid but only after having heard the applicant.

2. An order withdrawing legal aid shall state the reasons on which it is based.

Rule 381 – Appeal

An order wholly or partly refusing or withdrawing legal aid may be appealed to the Court of Appeal if the Court of First Instance grants leave to appeal. If such leave is granted the Court may grant legal aid for the conduct of the appeal.

Rule 382 – Recovery

1. Where the Court has ordered another party to pay the costs of the applicant for legal aid, that other party shall be required to refund to the Court any sums advanced by way of legal aid. In the event of a shortfall between the costs so ordered and the sums advanced by way of legal aid the applicant may be required to meet such shortfall from any damages or compensation awarded by the Court or from any sum received by way of settlement.

2. In the event of withdrawal of legal aid under Rule 380, the applicant may be required to refund to the Court any sums advanced by way of legal aid.

Annex II:

Draft Rules of Procedure
Issues of compatibility with EU law

1. The preliminary reference to the CJEU (Rule 266):

The wording of paragraph 5 of Rule 266 needs to be adapted to clarify that the Unified Patent Court should always suspend its procedure when sending a preliminary question to the CJEU and cannot deliver any final judgment before a preliminary ruling has been made.

2. Service of documents - Regulation 1393/2007

As indicated in the non-paper from the Commission services on the Compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union acquis of 20 Sept 2011 (doc 14191/11), Regulation (EC) No 1393/2007 on the service of documents will in principle apply to the service between different Member States of documents which have to be served in the context of procedures before the UPC. Yet Article 20 (2) of this Regulation enables Member States to conclude arrangements to expedite further or simplify the transmission of documents, provided that they are compatible with this Regulation (including Art. 8 on the refusal to accept a document, Art. 9 on the date of service and Art. 19 on the protection of the rights of the defaulting defendant).

The current blueprint for the Rules of Procedure does not clarify the relationship with the Service of documents Regulations and does not seem to respect all the rights granted in this Regulation. For instance, the blueprint appears not to respect the right of the defendant granted in Article 8 of the Services of documents Regulation to refuse the service of a document which is not in one of the prescribed languages when Rule 14 (3) foresees that the plaintiff "may" lodge a translation of the Statement of the claim.

As a result, it would be advisable to clarify to which extent the Service of documents Regulation applies in the UPC context. It is in any case necessary to ensure that, if the rules provided in the rules of procedure diverge from the Service of documents Regulation, they only further expedite or simplify the transmission of documents and, in any case respect the rights granted by the Services of documents Regulation.

3. Taking of evidence – Regulation 1206/2001

Similarly, the aforementioned non-paper from the Commission services has indicated that the Regulation (EC) No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters will in principle apply if a division of the UPC needs to seek evidence on the territory of a Member State other than the one where the specific division is located. Yet similarly to the Service of documents Regulation, Article 21 (2) of this Regulation enables Member States to conclude agreements to further facilitate the taking of evidence, provided that they are compatible with this Regulation.

From the draft Rules of Procedure it does not seem fully clear how evidence will be taken abroad. It would thus seem advisable to clarify how evidence will be taken abroad and to which extent the Taking of evidence Regulation applies in the UPC context. If the

rules for the taking of evidence shall diverge from the Regulation, they need to further facilitate the taking of evidence and be compatible with this Regulation.

4. Defaulting defendant

The protection of the defaulting defendant is a crucial element of protection of the rights of the defence in Union law and is addressed in each and every instrument of civil justice (e.g. Art. 19 Service Regulation, Art. 26 Regulation 44/2001 (Art. 28 Regulation 1215/2012), Art. 34(2) Regulation 44/2001 (Art. 45(1)(b) Regulation 1215/2012). The current draft of the Rules of Procedure does not seem to sufficiently address this protection. For instance, Rule 245 limits the right of the defendant to lodge an application for rehearing in the event of fundamental procedural defect to a time period of two months of service of the decision or of the discovery of the fundamental defect. This is incompatible with the right of the defendant under Union law which allows the defendant to act within a reasonable time as of the knowledge of the judgment. Further, Rule 277 which specifically addresses the defaulting defendant does not ensure a level of protection of the defendant in accordance with Art. 19 Service Regulation (see, in particular, Art. 19(1) last sentence which is missing in Rule 277).

5. Enforcement (Rule 354)

Rule 354 appears not to be in conformity with Union law as it is drafted. In Union law, enforceability of a judgment depends on the national law of the Member State where the judgment is given and, if exequatur is required, on Union law (e.g. Art. 38 Regulation (EC) 44/2001). Actual enforcement, on the other hand, is subject to the law of the Member State where enforcement is sought. Therefore, it should be clarified that enforceability does not depend on the law of the Member State where enforcement takes place. Presumably the rule should be drafted as follows:

"Subject to ... decisions and orders of the Court shall be directly enforceable from their date of delivery. Enforcement shall take place in accordance with the enforcement procedures and conditions governed by the law of the particular contracting Member State where enforcement takes place".

6. Stay of proceedings (Rule 295)

Rule 295 which gives the impression of being exclusive should indicate that the UPC may have to stay the proceedings on the basis of Union law in general and not just on the basis of Regulation 1215/2012 and the Lugano Convention. The need to stay proceedings may also arise on the basis of the insolvency regulation (or other Union law).

SUBJECT: Draft Rules relating to Unitary Patent Protection

SUBMITTED BY: President of the European Patent Office

ADDRESSEES: Select Committee of the Administrative Council (for opinion)

SUMMARY

Implementation at the European Patent Office of Regulations (EU) No 1257/2012 and No 1260/2012

This document has been issued in electronic form only.

TABLE OF CONTENTS

Subject	Page
PART I	2
INSTITUTIONAL PROVISIONS	
CHAPTER I	2
SUBJECT MATTER AND DEFINITIONS	
Rule 1	2
CHAPTER II	2
SELECT COMMITTEE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL	
Rule 2	2
CHAPTER III	3
FUNCTIONS AND POWERS OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE	
Rule 3	3
PART II	3
PROCEDURES TO BE CARRIED OUT BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE UNDER REGULATIONS (EU) NO 1257/2012 AND NO 1260/2012	
CHAPTER I	3
THE REQUEST FOR UNITARY EFFECT	
Rule 4	3
Rule 5	4
Rule 6	4
CHAPTER II	5
LICENCES OF RIGHT	
Rule 7	5
Rule 8	6
CHAPTER III	6
RENEWAL FEES	
Rule 9	6
CHAPTER IV	7
SURRENDER AND LAPSE	
Rule 10	7
Rule 11	8
PART III	8
INFORMATION TO THE PUBLIC	
CHAPTER I	8
REGISTER FOR UNITARY PATENT PROTECTION	
Rule 12	8
Rule 13	9
CHAPTER II	10
PUBLICATIONS	

Rule 14	European Patent Bulletin and Official Journal of the European Patent Office	10
Rule 15	Publication of translations	10
Rule 16	Publication of a new specification	11
PART IV	COMMON PROVISIONS	11
Rule 17	Common provisions governing procedure	11
Rule 18	Re-establishment of rights	12
Rule 19	Form of decisions	13
Rule 20	Interlocutory revision	13
PART V	FINANCIAL ISSUES	14
Rule 21	Cover for expenditure incurred by the European Patent Office	14
ANNEX 1	EXPLANATORY REMARKS	15

RULES

relating to Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and to Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements

(hereinafter "Rules relating to Unitary Patent Protection")

PART I **INSTITUTIONAL PROVISIONS**

CHAPTER I **SUBJECT MATTER AND DEFINITIONS**

Rule 1 **Subject matter**

(1) The participating Member States hereby entrust the European Patent Office with the tasks referred to in Article 9 Regulation (EU) No 1257/2012. In carrying out these tasks, the European Patent Office shall apply the present Rules and shall be bound by decisions handed down by the Unified Patent Court in actions brought under Article 32(1)(i) Agreement on a Unified Patent Court.

(2) In case of conflict between the provisions of the present Rules and either Regulation (EU) No 1257/2012 or Regulation (EU) No 1260/2012, the provisions of the Regulations shall prevail.

CHAPTER II **SELECT COMMITTEE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL**

Rule 2 **Competences and duties**

(1) The Select Committee of the Administrative Council shall be competent to adopt and amend

- (a) the present Rules;
- (b) the Rules relating to Fees;
- (c) its Rules of Procedure.

(2) The Select Committee shall adopt the budget and any amending or supplementary budget relating to the implementation of Regulations (EU) No 1257/2012 and No 1260/2012.

(3) The Select Committee shall ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks entrusted to the European Patent Office.

CHAPTER III FUNCTIONS AND POWERS OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 3 Functions and powers of the President of the European Patent Office

(1) The President of the European Patent Office shall have in particular the following functions and powers:

(a) he may submit to the Select Committee any proposal to amend the present Rules, the Rules relating to Fees, for general regulations, or for decisions which come within the competence of the Select Committee;

(b) he shall prepare and implement the budget and any amending or supplementary budget relating to the implementation of Regulations (EU) No 1257/2012 and 1260/2012.

(2) Article 10, paragraph 2(a), (b), (e) to (i) and paragraph 3, EPC shall apply *mutatis mutandis*.

PART II PROCEDURES TO BE CARRIED OUT BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE UNDER REGULATIONS (EU) NO 1257/2012 AND NO 1260/2012

CHAPTER I THE REQUEST FOR UNITARY EFFECT

Rule 4 General

(1) At the request of the proprietor of the European patent, unitary effect shall be registered by the European Patent Office in the Register for unitary patent protection.

(2) Unitary effect shall only be registered if the European patent has been granted

(a) with the same set of claims

(b) in respect of all the participating Member States in which the Unified Patent Court has exclusive jurisdiction with regard to European patents with unitary effect at the date [on which the mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin] [of registration of the unitary effect].

Rule 5 Requirements of the request for unitary effect

(1) The request for unitary effect shall be filed with the European Patent Office no later than one month after publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin.

(2) The request for unitary effect shall be filed in writing in the language of the proceedings and shall contain:

(a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (hereinafter "the requester") as provided for in Rule 41, paragraph 2(c), EPC;

(b) the number of the European patent to which unitary effect shall be attributed;

(c) where the requester has appointed a representative, particulars as provided for in Rule 41, paragraph 2(d), EPC;

(d) a translation of the European patent, as follows:

- where the language of the proceedings is French or German, a full translation of the specification of the European patent into English; or

- where the language of the proceedings is English, a full translation of the specification of the European patent into any other official language of the European Union.

Rule 6 Examination of the request by the European Patent Office

(1) If the requirements under Rule 4, paragraph 2, are met and the request for unitary effect complies with Rule 5, the European Patent Office shall register the unitary effect in the Register for unitary patent protection and communicate the date of this registration to the requester.

(2) If the requirements under Rule 4, paragraph 2, are not met or the request for unitary effect does not comply with Rule 5, paragraph 1, the European Patent Office shall reject the request.

(3) If the requirements under Rule 4, paragraph 2, are met and the request for unitary effect complies with Rule 5, paragraph 1, but fails to comply with the requirements of

Rule 5, paragraph 2, the European Patent Office shall invite the requester to correct the deficiencies noted within a non-extendable period of one month. If the deficiencies are not corrected in due time, the European Patent Office shall reject the request.

CHAPTER II LICENCES OF RIGHT

Rule 7 Filing of the statement by the patent proprietor

(1) The proprietor of a European patent with unitary effect may file a statement with the European Patent Office that he is prepared to allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate compensation. In that case, the renewal fees for the European patent with unitary effect which fall due after receipt of the statement shall be reduced; the amount of the reduction shall be fixed in the Rules relating to Fees. The statement shall be entered in the Register for unitary patent protection.

(2) Where there is a complete change of proprietorship of the patent as a result of legal proceedings, the statement shall be deemed withdrawn upon the entry of the name of the person entitled to the patent in the Register for unitary patent protection.

(3) The statement referred to in paragraph 1 may be withdrawn at any time by a communication to this effect to the European Patent Office, provided that no-one has made a declaration of use in accordance with Rule 8, paragraph 1. Such withdrawal shall take effect from the date of its receipt by the European Patent Office. The amount by which the renewal fees were reduced shall be paid within one month after withdrawal; Rule 9, paragraph 3, shall apply, but the six-month period shall start upon expiry of said one-month period.

(4) The statement referred to in paragraph 1 may not be filed as long as an exclusive licence is recorded in the Register for unitary patent protection or a request for the recording of such a licence is pending before the European Patent Office.

(5) On the basis of the statement referred to in paragraph 1, any person shall be entitled to use the invention as a licensee under the conditions laid down in Rule 8.

(6) No request for recording an exclusive licence in the Register for unitary patent protection shall be admissible after the statement referred to in paragraph 1 has been filed, unless that statement is withdrawn or deemed withdrawn.

Rule 8 Declaration of use

(1) Any person who wishes to use the invention after a statement provided for in Rule 7 has been filed shall declare his intention to the proprietor of the European patent with unitary effect by registered letter. The declaration shall be deemed to have been made on the tenth day following the posting of the registered letter. A copy of this declaration, stating the date on which the declaration was posted, shall be sent to the European Patent Office. Failing this, the European Patent Office shall, in the event of withdrawal of the statement referred to in Rule 7, paragraph 3, consider the declaration not to have been made.

(2) The declaration shall state how the invention is to be used. After the declaration has been made, the person making it shall be entitled to use the invention in the way he has stated.

(3) The licensee shall be obliged at the end of every quarter of a calendar year to report to the proprietor of the European patent with unitary effect on the use made thereof and to pay the compensation therefor. If this obligation is not complied with, the proprietor of the European patent with unitary effect may lay down a further suitable time limit for this purpose. If the time limit is not observed, the licence shall expire.

CHAPTER III RENEWAL FEES

Rule 9 Payment of renewal fees for European patents with unitary effect

(1) Renewal fees for European patents with unitary effect and additional fees for their late payment shall be paid to the European Patent Office. Those fees shall be due in respect of the years following the year in which the mention of the grant of the European patent which benefits from unitary effect is published in the European Patent Bulletin.

(2) A renewal fee for the European patent with unitary effect in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application which led to the European patent with unitary effect. Renewal fees may not be validly paid more than three months before they fall due.

(3) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.

(4) Any renewal fee in respect of a European patent with unitary effect falling due within three months after the publication of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if it is paid within that period. No additional fee shall be charged in this case.

(5) A renewal fee in respect of a European patent with unitary effect which, by virtue of the retroactive effect provided for in Article 4(1) Regulation (EU) No 1257/2012, would have fallen due under paragraph 2 in the period starting on the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin up to and including the date of registration by the European Patent Office of the unitary effect in the Register for unitary patent protection shall be due on that latter date. This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 3 shall apply.

CHAPTER IV SURRENDER AND LAPSE

Rule 10 Surrender

(1) The European patent with unitary effect may be surrendered only in its entirety.

(2) Surrender shall be declared in writing to the European Patent Office by the proprietor of the European patent with unitary effect. It shall not have effect until it is entered in the Register for unitary patent protection.

(3) The European Patent Office shall register the surrender of the European patent with unitary effect only if the proprietor of the patent has previously informed any registered licensee of his intention to surrender.

(4) The entry in the Register for unitary patent protection under paragraph 3 shall be made on expiry of three months from the date on which the proprietor of the European patent with unitary effect has proved to the European Patent Office that he has informed any registered licensee of his intention to surrender. If, before expiry of that period, the proprietor of the European patent with unitary effect proves to the European Patent Office that any registered licensee agrees to the surrender, it may be entered immediately.

(5) Surrender shall be entered in the Register for unitary patent protection only with the agreement of any third party who has a right *in rem* recorded in the Register for unitary patent protection.

Rule 11 Lapse

(1) The European patent with unitary effect shall lapse:

(a) 20 years after the date of filing of the European patent application;

(b) if the proprietor of the European patent with unitary effect surrenders it in accordance with Rule 10;

(c) if a renewal fee and, where applicable, any additional fee have not been paid in due time.

(2) The lapse of a European patent with unitary effect for failure to pay a renewal fee and any additional fee within the due period shall be deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due.

PART III INFORMATION TO THE PUBLIC

CHAPTER I REGISTER FOR UNITARY PATENT PROTECTION

Rule 12 Establishment of the Register for unitary patent protection

(1) The Register for unitary patent protection provided for in Article 9, paragraph 1(b), Regulation (EU) No 1257/2012 is hereby established as a special part of the European Patent Register kept by the European Patent Office under Article 127 EPC.

(2) Entries in the Register for unitary patent protection shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In case of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

Rule 13 Entries in the Register for unitary patent protection

- (1) The Register for unitary patent protection shall contain the following entries:
- (a) date of publication of the mention of the grant of the European patent;
 - (b) date of filing of the request for unitary effect for the European patent;
 - (c) particulars of the representative of the proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(d), EPC; in the case of several representatives, only the particulars of the representative first named, followed by the words "and others" and, in the case of an association referred to in Rule 152, paragraph 11, EPC, only the name and address of the association;
 - (d) date and purport of the decision on the grant of unitary effect for the European patent;
 - (e) date of registration of the unitary effect of the European patent;
 - (f) particulars of the proprietor of the European patent with unitary effect as provided for in Rule 41, paragraph 2(c), EPC;
 - (g) licences and any other rights, and transfer of such rights relating to the European patent with unitary effect, as well as licensing commitments undertaken by the proprietor of a European patent with unitary effect in international standardisation bodies;
 - (h) date of lapse of the European patent with unitary effect;
 - (i) data as to the payment of renewal fees for the European patent with unitary effect;
 - (j) date of filing or withdrawal of the statement provided for in Rule 7 and the date of the declaration of use provided for in Rule 8;
 - (k) particulars of matters regarding entitlement proceedings regarding the European patent with unitary effect (the fact that they have been instituted, date and purport of the final decision);

(l) a record of the information communicated to the European Patent Office concerning proceedings before the Unified Patent Court;

(m) date and purport of the decision on limitations or revocations of a European patent with unitary effect taken by the Unified Patent Court;

(n) date of receipt of request for re-establishment of rights;

(o) refusal of request for re-establishment of rights;

(p) date of re-establishment of rights;

(q) dates of interruption and resumption of proceedings;

(r) dates of stay and resumption of proceedings.

(2) The President of the European Patent Office may decide that entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the Register for unitary patent protection.

CHAPTER II PUBLICATIONS

Rule 14 European Patent Bulletin and Official Journal of the European Patent Office

(1) The European Patent Bulletin referred to in Article 129(a) EPC shall contain, as a special part, the particulars the publication of which is prescribed by the present Rules or the President of the European Patent Office.

(2) The Official Journal referred to in Article 129(b) EPC shall contain, as a special part, notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office under Rule 3, as well as any other information relevant to the implementation of unitary patent protection.

Rule 15 Publication of translations

The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the translations referred to in Rule 5, paragraph 2(d), and the data to be included.

Rule 16 Publication of a new specification

(1) If a European patent with unitary effect is maintained in amended form by the Unified Patent Court, the European Patent Office shall publish a new specification of the European patent with unitary effect as soon as possible after the mention of the limitation has been registered in the Register for unitary patent protection.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the content and form of this publication.

PART IV COMMON PROVISIONS

Rule 17 Common provisions governing procedure

(1) The following provisions of the EPC shall apply *mutatis mutandis*:

Article 14, paragraphs 1, 3 and 7; Article 113, paragraph 1; Article 114; Articles 117 to 120; Article 125; Article 128, paragraph 4; Articles 131, 133 and 134 EPC.

(2) The following provisions of the Implementing Regulations to the EPC shall apply *mutatis mutandis*:

- (a) Rules 1, 2 and 5 EPC;
- (b) unless otherwise provided Rule 3, paragraph 1, first sentence, EPC;
- (c) Rule 3, paragraph 3, EPC;
- (d) Rule 15 EPC;
- (e) Rules 22 to 24 EPC;
- (f) Rule 50, paragraphs 2 and 3, EPC;
- (g) Rule 51, paragraphs 4 and 5, EPC;
- (h) Rules 112 and 113 EPC;
- (i) Rules 117 to 131 EPC;
- (j) Rule 134 EPC;
- (k) Rules 139 and 140 EPC;
- (l) Rule 142 EPC;
- (m) Rules 144 to 154 EPC.

(3) Rule 14 EPC shall apply *mutatis mutandis* subject to the proviso that the time limit still to run after the resumption referred to in Rule 14, paragraph 4, EPC shall not be less than one month where the interrupted time limit is that specified in Rule 5, paragraph 1.

(4) Where the EPC or the present Rules refer to "a period to be specified", this period shall be specified by the European Patent Office. Unless otherwise provided, a period specified by the European Patent Office shall be neither less than one month nor more than four months.

(5) Rule 133, paragraph 1, EPC shall apply *mutatis mutandis* subject to the proviso that the document referred to in that provision has been received no later than one month after expiry of the period.

Rule 18 Re-establishment of rights

(1) A proprietor of a European patent or of a European patent with unitary effect who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the European patent with unitary effect to lapse according to Rule 11, paragraph 1(c), of the present Rules or the loss of any other right or means of redress.

(2) Any request for re-establishment of rights under paragraph 1 shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of the period specified in Rule 5, paragraph 1, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(3) The request shall state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed within the relevant period for filing the request according to paragraph 2.

(4) The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions laid down in the present Rule are met. Otherwise, it shall reject the request.

(5) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(6) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights and in respect of the period referred to in Rule 6, paragraph 3.

(7) Any person who has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a European patent with unitary effect in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication in the Register for unitary patent protection of the mention of re-establishment of those rights may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof in the participating Member States.

Rule 19 Form of decisions

Decisions of the European Patent Office against which actions can be brought before the Unified Patent Court in accordance with Article 32(1)(i) Agreement on a Unified Patent Court shall be reasoned and shall be accompanied by a communication pointing out the possibility of bringing an action before the Unified Patent Court. The parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 20 Interlocutory revision

If the European Patent Office is informed by the Unified Patent Court that an action against a decision of the European Patent Office is admissible and if it considers that the action is well founded, it shall within three months of the date of the contested decision

(a) rectify the contested decision in accordance with the order or remedy sought by the plaintiff, and

(b) inform the Unified Patent Court and the plaintiff that the decision has been rectified.

PART V

FINANCIAL ISSUES

Rule 21

Cover for expenditure incurred by the European Patent Office

(1) The costs incurred by the European Patent Office in carrying out the tasks entrusted to it in accordance with Article 9, paragraph 1, Regulation (EU) No 1257/2012 have to be borne by the participating member states pursuant to Article 146 EPC and have to be covered by the renewal fees generated by the European patent with unitary effect pursuant to Article 10 Regulation (EU) No 1257/2012.

(2) In case the application of paragraph 1 does not lead to a balance of income and expenditure, the relevant provisions of the EPC shall apply.

(3) The implementation of paragraphs 1 and 2 shall ensure cost neutral performance of the tasks entrusted to the EPO. It shall be governed by the EPO's Financial Regulations.

ANNEX 1 EXPLANATORY REMARKS

Explanatory remarks to Rule 1: Subject matter

1. Article 142(1) EPC stipulates that any group of contracting states may provide by a special agreement that a European patent granted for those states has a unitary character throughout their territories. Article 1 Regulation (EU) No 1257/2012 provides that the regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142(1) EPC. Furthermore, Article 3(2) Regulation (EU) No 1257/2012 holds that a European patent with unitary effect has a unitary character. Therefore, in accordance with Article 142(2) EPC, the provisions of Part IX EPC, Special Agreements, apply.
2. The group of contracting states within the meaning of Article 142(1) EPC may give the European Patent Office (hereinafter "EPO") additional tasks (see Article 143(1) EPC). Special departments common to the contracting states in the group may be set up within the EPO to carry out these additional tasks (see Article 143(2) EPC). In accordance with these principles, proposed Rule 1(1) defines the subject matter of the present rules, which is to lay down the provisions required to implement the tasks entrusted to the EPO under Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012. These rules are referred to as the "Rules relating to Unitary Patent Protection", as reflected in the title.
3. Paragraph 1 of Rule 1 holds that the additional tasks as provided for in Regulation (EU) No 1257/2012 are entrusted to the EPO by virtue of the present rules. The EPO, in carrying out these tasks, will be bound by decisions handed down by the Unified Patent Court in actions brought under Article 32(1)(i) Agreement on a Unified Patent Court.
4. Proposed Rule 1(2) contains a conflict rule modelled on Article 164(2) EPC. It guarantees that the provisions of Regulations (EU) No 1257/2012 and No 1260/2012 take precedence over the provisions of the present rules. Where an interpretation of the present provisions runs counter to provisions and principles of either of the two regulations, that interpretation cannot be followed and the EPO will have to provide an alternative one that complies with the regulations in order to resolve the conflict.

Explanatory remarks to Rule 2: Competences and duties of the Select Committee

1. At their inaugural meeting of 20 March 2013, the participating member states agreed to establish the Select Committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation within the meaning of Article 145(1) EPC and in accordance with Article 9(2) Regulation (EU) No 1257/2012.
2. Article 145(2) EPC provides that the powers and functions of the Select Committee of the Administrative Council will be determined by the group of contracting states referred to in Article 142(1) EPC.
3. Pursuant to Article 9(2) Regulation (EU) No 1257/2012, the participating member states will ensure compliance with said regulation in fulfilling their international obligations undertaken in the EPC and will co-operate to that end. Moreover, in their capacity as contracting states to the EPC, the participating member states will ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks referred to in Article 9(1) of the regulation and will ensure the setting of the level of renewal fees in accordance with Article 12 of the regulation and the setting of the share of distribution of the renewal fees in accordance with Article 13 of the regulation. To that end they will set up a Select Committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation within the meaning of Article 145 EPC.
4. Mirroring the competences of the Administrative Council as provided for in the EPC (see Articles 33(1)(2) and 46 EPC), it is proposed that the Select Committee should be competent to adopt and amend the present rules, the Rules relating to Fees, as well as its own Rules of Procedure (see also Article 16 Agreement relating to Community patents of 15 December 1989 (hereinafter "CPC")).
5. Paragraph 2 provides that the Select Committee as a sub-body of the Administrative Council adopts the budget and any amending or supplementary budget relating to the implementation of Regulations (EU) No 1257/2012 and No 1260/2012 .
6. Paragraph 3 stipulates that the Select Committee will ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks entrusted to the EPO, in accordance with Article 9(2) Regulation (EU) 1257/2012 and Article 145(1) EPC.

7. The membership, chairmanship, voting rights and all other issues related to the procedures and functioning of the Select Committee will be laid down in the Rules of Procedure of the Select Committee.

Explanatory remarks to Rule 3: Functions and powers of the President of the EPO

1. Proposed Rule 3 just reiterates and clarifies the President's functions as provided for in the EPC: paragraphs (1)(a) and (1)(b) clarify what the *mutatis mutandis* application of Article 10(2)(c) (right of initiative) and (d) (preparation and implementation of the budget) EPC means for the purpose of the present rules. Instead of enumerating all the remaining functions and powers set out in Article 10(2)(3) EPC, proposed Rule 3(2) reproduces the content of Article 143(2) EPC, namely that Article 10(2)(a)(b)(e) to (i) and (3) EPC shall apply *mutatis mutandis*.

Explanatory remarks to Rule 4: The request for unitary effect - General

1. Paragraph 1 reflects the fact that procedurally, under Regulation (EU) No 1257/2012, unitary patent protection is obtained by a formal request of the proprietor of the European patent to be filed with the EPO.
2. In the case of a European patent granted to multiple proprietors in respect of different contracting states (see Articles 59 and 118 EPC and Rule 72 EPC), unitary effect can still be requested. Procedurally, the request will have to be filed via the common representative (see Rule 17(2), which provides that Rule 151 EPC applies *mutatis mutandis*).
3. Paragraph 2 sets out the "substantive" requirements for obtaining unitary effect in accordance with Articles 3(1) and 18(2) Regulation (EU) No 1257/2012. Unitary effect can thus only be registered if the European patent has been granted
 - (a) with the same set of claims
 - (b) in respect of all the participating member states in which the Unified Patent Court has exclusive jurisdiction with regard to European patents with unitary effect at the date on which the mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin.

4. Alternatively, one could provide that the European patent must have been granted in respect of all the participating member states in which the Unified Patent Court has exclusive jurisdiction with regard to European patents with unitary effect at the date of registration of the unitary effect by the EPO. This approach would have the advantage of being more in line with the wording of Article 18(2), second subparagraph, Regulation (EU) No 1257/2012. However, bearing in mind the overriding principle of legal certainty, the requester is entitled to know when filing his request for unitary effect, which member states his right will encompass territorially. The uncertainty and unpredictability as to the potential territorial scope of his right would be even greater in cases where the procedure for registering unitary effect takes a long time owing, for example, to a request for re-establishment of rights with respect to the period for filing the request for unitary effect or to an action brought before the Unified Patent Court.
5. Where one of the two requirements set out in paragraph 2, or even both, is/are not fulfilled, unitary effect cannot be registered by the EPO (see Article 3(1) and Recital 7 Regulation (EU) No 1257/2012). See the explanatory notes below as to the examination procedure of the request for unitary effect.
6. No express authorisation to introduce a specific fee for the request for unitary effect has been included: such a fee would constitute a supplementary requirement not provided for by Regulation (EU) No 1257/2012 and could unnecessarily complicate the procedure for requesting unitary effect.

Explanatory remarks to Rule 5: Requirements of the request for unitary effect

1. Rule 5 sets out the formal requirements for obtaining unitary effect, as opposed to the "substantive" requirements set out in Rule 4(2).
2. Paragraph 1 of the proposed rule, in accordance with Article 9(1)(g) Regulation (EU) No 1257/2012, stipulates a time limit of one month after the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin for filing the request for unitary effect. Bearing in mind that this period is quite short, the request for unitary effect should in practice preferably be filed by the European patent applicant in reply to the communication under Rule 71(3) EPC or in reaction to the decision to grant (EPO Form 2006).
3. Providing the possibility to file the request in reply to the Rule 71(3) EPC communication or in reaction to the decision to grant (EPO Form 2006) would

have the benefit of extending *de facto* the period in which the request may be validly filed. It also has the advantage that the EPO can register unitary effect as soon as possible after grant if all the requirements are met.

4. Furthermore, in order to avoid any formal deficiencies, the EPO intends to provide appropriate (electronic) forms for filing the request for unitary effect which will contain checkboxes alerting the patent proprietor to all the relevant formal requirements.
5. Should the patent proprietor omit to file a request for unitary effect, i.e. file no request for unitary effect with the EPO, he may obtain re-establishment of rights in respect of the period specified in Rule 5(1). The request for re-establishment must however be filed within two months of expiry of the aforementioned period, by analogy with the re-establishment of rights for the priority period under Article 87(1) EPC (see Rule 19(2)) and the omitted act, i.e. the filing of the request for unitary effect, must also be completed in this period (Rule 19(3)). For a request for unitary effect filed too late, i.e. after the expiry of the one-month period specified in Rule 5(1), see the explanatory remarks on Rule 6 below.
6. Paragraph 2 specifies the language to be used in accordance with Article 9(1)(g) Regulation (EU) No 1257/2012, namely the language of proceedings, as well as the requirement under the EPC for the written form. Paragraph 2(a) is required so that the EPO can check the requester's identity, i.e. whether he is the patent proprietor. It also allows a double check should the patent number indicated by the requester under paragraph 2(b) be erroneous. The number of the European patent is required to identify the patent to which unitary effect will be attributed. Paragraph 2(c) is needed in case a representative has been appointed. Paragraph 2(d) sets out the translation requirement of Article 9(1)(h) Regulation (EU) No 1257/2012 and Article 6(1) Regulation (EU) No 1260/2012.

Explanatory remarks to Rule 6: Examination of the request by the EPO

1. In view of the overriding need for legal certainty and in the interest of clarity, the procedure for requesting and registering unitary effect should be as straightforward as possible. In particular, the overall duration of this procedure should be as short as possible bearing in mind that the public, patent offices, courts (including the Unified Patent Court) and other national authorities should know as soon as possible whether unitary effect will be attributed to a granted

European patent. Furthermore, the participating member states have a particular interest in a swift registration of the unitary effect since they have to ensure, where the unitary effect of a European patent has been registered, that the European patent is deemed not to have taken effect as a national patent in their territory (see Article 4(2) Regulation (EU) No 1257/2012). On the other hand, patent proprietors requesting unitary effect do have a legitimate interest in obtaining possibilities to remedy minor formal deficiencies contained in the request and in getting duly heard under Article 113(1) EPC, as is the case for any other procedure governed by the EPC and with which they are acquainted.

2. Paragraph 1 governs the case where all requirements, both formal and substantive as provided for under Rules 4(2) and 5, are met. In this case, the EPO can register the unitary effect in the Register for unitary patent protection and communicate the date of this registration to the patent proprietor.
3. Paragraph 2 governs three scenarios: (a) the request is filed within the one-month period of Rule 5(1) and the substantive requirements of Rule 4(2) are not met; (b) the request is filed after the expiry of the one-month period of Rule 5(1) and the substantive requirements of Rule 4(2) are met; (c) the request is filed after the expiry of the one-month period of Rule 5(1) and the substantive requirements of Rule 4(2) are not met. The fourth possible scenario, in which no request for unitary effect has been filed by the patent proprietor, is not governed by paragraph 2 since the EPO cannot issue a rejection in the absence of a request. See the explanatory remarks on Rule 5 for more information on this scenario.
4. In cases (a) to (c), the EPO will reject the request for unitary effect without setting a further time limit for correcting deficiencies. Before it does so, it will have to give the patentee the opportunity to comment, i.e. send out at least one communication inviting the requester to comment under Article 113(1) EPC, which applies pursuant to Rule 17(1). It is proposed that in case (b) the requester should be given the possibility to request re-establishment of rights in respect of the one-month period specified in Rule 5(1) within two months of expiry of that period (see Rule 19(2)). Procedurally speaking, the EPO may then, together with the rejection of the request, inform the patent proprietor that he may still request re-establishment of rights in respect of the period specified in Rule 5(1) within two months of the expiry of that period. Situations necessitating such requests for re-establishment of rights are unlikely to occur in practice in view of the possibility to file the request for unitary effect in reaction to the Rule 71(3) EPC communication (see explanatory remarks on Rule 5 above).

5. Paragraph 3 governs the case where the one-month period of Rule 5(1) and the substantive requirements of Rule 4(2) are met but where any of the formal requirements of Rule 5(2) have not been fulfilled. In such a case, the EPO would – as usual in proceedings before the EPO – give the requester the opportunity to remedy the deficiency within a non-extendable period of one month. If the requester fails to observe this period, re-establishment of rights is ruled out, no other legal remedy is available and the request for unitary effect is rejected (see Rule 19(6)), i.e. the EPO takes a final decision against which an action can be brought before the Unified Patent Court (see Article 32(1)(i) in conjunction with Article 66 Agreement on a Unified Patent Court).

Explanatory remarks to Rule 7: Filing of a statement by the patent proprietor

1. Article 8(1) Regulation (EU) No 1257/2012 provides that the proprietor of a European patent with unitary effect may file a statement with the EPO to the effect that the proprietor is prepared to allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate compensation. Paragraph 2 of that provision specifies that a licence obtained under the Regulation will be treated as a contractual licence. In accordance with Article 11(3) Regulation (EU) No 1257/2012, renewal fees which fall due after receipt of the statement referred to in Article 8(1) of said Regulation will be reduced. Recital 15 of the regulation adds that the patent proprietor should get a reduction of the renewal fees as from the time the EPO receives the statement referred to in Article 8(1) of the regulation.
2. Article 9(1)(c) Regulation (EU) No 1257/2012 provides that the EPO is given the task of receiving and registering the statements on licensing referred to in Article 8 and their withdrawal, and of licensing the commitments undertaken by the proprietor of the European patent with unitary effect in international standardisation bodies.
3. Proposed Rule 7(1) – which is largely based on Article 43 CPC 1989 – lays down the procedure for filing the statement referred to in Article 8 Regulation (EU) No 1257/2012 and specifies that the amount of the renewal fee reduction will be fixed in the Rules relating to Fees. Paragraph 2 sets out the consequences of a complete change of proprietorship as a result of entitlement proceedings: the statement will be deemed to be withdrawn. Paragraph 3 specifies that the

statement can be withdrawn by the proprietor at any time provided that no-one has made a declaration of use under Rule 8. In that case, the amount by which the renewal fees were reduced has to be paid to the EPO within one month after withdrawal. Paragraph 4 deals with cases where an exclusive licence is recorded in the register. Paragraph 5 reiterates the effect of the statement and paragraph 6 specifies that no exclusive licence may be recorded after a statement has been filed, unless it is withdrawn or deemed to be withdrawn.

4. Pursuant to Article 32(1)(h) Agreement on a Unified Patent Court, the Court will have exclusive competence in respect of actions for compensation for licences on the basis of Article 8 Regulation (EU) No 1257/2012. Therefore, in the case of dispute, the Unified Patent Court will have to determine the appropriate compensation referred to in Article 8 Regulation (EU) No 1257/2012 and Rule 7(1) if a request for same is made by one of the contracting parties to the licence agreement.

Explanatory remarks to Rule 8: Declaration of use

1. Proposed Rule 8 is modelled on Rule 10 Implementing Regulations to the CPC 1989. It is to a large extent self-explanatory. A person wishing to use the invention for which a statement under Rule 7 has been filed with the EPO has to declare his intention to the proprietor of the European patent with unitary effect by registered letter. It will be deemed to have been made ten days after posting of the registered letter. As to its content, the declaration of use must specify the extent of the intended use, namely a partial or complete use of the invention, or any other geographical or timely limitation. Paragraph 3 imposes a periodical obligation on the licensee to report on the use made of the patent and to pay the compensation therefor. Paragraph 3 also specifies the sanction, i.e. the expiry of the licence, should the obligation not be met.

Explanatory remarks to Rule 9: Payment of renewal fees for European patents with unitary effect

1. In accordance with Article 11 Regulation (EU) No 1257/2012, proposed Rule 9(1) sets out the obligation to pay the EPO renewal fees and, where applicable, additional fees in the event of their late payment, for the European patent with unitary effect, the amount of the fees being determined in the Rules relating to Fees. Renewal fees for the European patent with unitary effect shall be due in

respect of the years following the year in which the mention of the grant of the European patent which benefits from unitary effect is published in the European Patent Bulletin (see also Article 141(1) EPC).

2. Proposed paragraph 2 provides for the due date of payment of renewal fees and is almost identical to the wording of Rule 51(1) EPC. Proposed paragraph 3 is fully aligned with Rule 51(2) EPC, which provides for an additional period of six months if the renewal fees have not been paid on or before the due date. Proposed paragraph 4 provides for the safety period of Article 141(2) EPC, although the period is extended to three months in view of the post-grant procedure for requesting unitary effect.
3. If the renewal fee has not been paid on the due date, the EPO will inform, as a courtesy service (and as is the current practice with respect to renewal fees to be paid for the European patent application under Article 86 EPC), the proprietor of the European patent with unitary effect as soon as possible of the option of paying the fee, plus an additional fee, in the six months following the due date, that period having already begun. If the renewal fee is not paid within the additional six-month period, the EPO will send a communication under Rule 112(1) EPC (which applies *mutatis mutandis* pursuant to Rule 17(2)), notifying the proprietor of the European patent with unitary effect of the loss of rights. The communication does not constitute a decision within the meaning of Article 32(1)(i) Agreement on a Unified Patent Court, so an action cannot be brought against it before the Unified Patent Court. Failure to pay the renewal fee within the additional six-month period can be redressed using re-establishment of rights under Rule 19. Alternatively, if the finding of the EPO causing the loss of rights is inaccurate, a review of the finding can be requested by applying for a decision under Rule 112(2) EPC, said rule applying *mutatis mutandis*. An action against that decision could then be brought before the Unified Patent Court.
4. The consequence of non-payment of the renewal fee, and where applicable, additional fee, is the lapse of the European patent with unitary effect in accordance with Article 11(2) Regulation (EU) No 1257/2012 (see Rule 11(1)(c)). The lapse takes effect on the due date. Pursuant to Rule 17(2), Rule 51(4)(5) EPC applies *mutatis mutandis*.

5. Proposed paragraph 5 covers the case where the renewal fees fall due after the grant of the European patent but before the unitary effect is registered. This could in particular occur in exceptional circumstances where the procedure for registering unitary effect takes a long time owing, for example, to a request for re-establishment of rights or the involvement of the Unified Patent Court. If, at the end of such a procedure, unitary effect is finally registered by the EPO, the European patent with unitary effect takes effect on the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin in accordance with Article 4(1) Regulation (EU) No 1257/2012. Owing to this retroactive effect (see Recital 8 Regulation (EU) No 1257/2012), renewal fees are then due for the period starting on the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin and up to and including the date of registration by the EPO of the unitary effect in the Register for unitary patent protection. Hence, by analogy with Rule 51(4)(5) EPC, which applies *mutatis mutandis*, the renewal fees can be paid within four months after the registration without any additional fee. If not paid within this period, Rule 9(3) applies, i.e. the fees can still be paid with an additional fee within six months, starting from the date of registration of the unitary effect in the Register for unitary patent protection.

Explanatory remarks to Rule 10: Surrender

1. The proposed rule is modelled on Article 49 and Rule 12 CPC 1989. In accordance with Article 3(1) Regulation (EU) No 1257, the European patent with unitary effect can only be surrendered in its entirety, i.e. in respect of all the participating member states. Paragraph 2 specifies that procedurally, the surrender has to be made in writing by the proprietor of the European patent with unitary effect.
2. Paragraph 3 states that surrender will only be registered by the EPO if the proprietor of the European patent with unitary effect proves that he has previously informed any registered licensee(s) of his intention to surrender.
3. Where a licence is recorded in the Register for unitary patent protection, it is proposed that an entry concerning surrender should only be made if the proprietor of the European patent with unitary effect proves that he has previously informed the licensee of his intention to surrender (paragraph 3). Paragraph 4 adds that the entry concerning surrender will not be made until three months after the date on which the proprietor of the European patent with unitary effect has proved to the

EPO that he has informed the licensee of his intention to surrender. If, before expiry of that period, the proprietor of the European patent with unitary effect proves to the EPO that the licensee agrees to the surrender, it may be entered immediately.

4. The European patent with unitary effect may be given as security or be the subject of rights *in rem*. Where a right *in rem* is recorded in the Register for unitary patent protection, it is proposed under paragraph 5 that surrender can only be entered in the Register for unitary patent protection with the agreement of the holder of the registered right *in rem*.

Explanatory remarks to Rule 11: Lapse

1. The proposed rule summarises the situations in which the European patent with unitary effect lapses. Paragraph 1(a) of the proposed rule reflects Article 63(1) EPC which provides that the term of the European patent is 20 years from the date of filing of the application. Paragraph 1(b) refers to the surrender by the patent proprietor as provided for in Rule 10 and (c) covers the case of non-payment in due time of a renewal fee and, where applicable, any additional fee (see Article 11(2) Regulation (EU) No 1257/2012).
2. It is proposed that the date of effect of the lapse in the case referred to in paragraph 1(c) should be specified: in such a case, the lapse of a European patent with unitary effect is deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due.

Explanatory remarks to Rule 12: Establishment of the Register for unitary patent protection

1. See the explanatory remarks below under Rule 13.

Explanatory remarks to Rule 13: Entries in the Register for unitary patent protection

1. Article 9 Regulation (EU) No 1257/2012 sets out that the participating member states will, within the meaning of Article 143 EPC, give the EPO some additional tasks to be carried out in conformity with the "internal rules" of the EPO. Pursuant to Article 9(1)(b) Regulation (EU) No 1257/2012, these tasks comprise the inclusion of the Register for unitary patent protection (hereinafter "RUPP") within

the European Patent Register and the administration thereof. Article 2(e) Regulation (EU) No 1257/2012, specifies that "Register for unitary patent protection means the register constituting part of the European Patent Register in which the unitary effect and any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of a European patent with unitary effect are registered."

2. In accordance with the above provisions, Rule 12 provides that a Register for unitary patent protection is hereby established as an integral but special, i.e. dedicated, part of the present European Patent Register kept by the EPO under Article 127 EPC.
3. For reasons of legal certainty and transparency for the users, the RUPP should be set up as a separate part of the European Patent Register covering all post-grant entries required for the European patent with unitary effect. This will have to be adequately reflected in the online architecture of the European Patent Register/RUPP. It also implies that some of the entries presently contained in the European Patent Register (such as the particulars of the applicant/proprietor, etc.) may have to be duplicated in the RUPP for the sake of clarity and transparency and to avoid too many cross references.
4. The RUPP will have to contain all the entries expressly set out in Regulation (EU) No 1257/2012, in particular the fact that unitary effect has been registered and the date of that registration. However, since the list of entries to the RUPP of Regulation No 1257/2012 is far from being exhaustive, it is proposed that the necessary entries should be set out in addition to those already mentioned in the regulation, the provision serving as model being Rule 143(1) EPC (see also Rule 29 Implementing Regulations to the CPC 1989).
5. Furthermore, for the sake of efficiency, a paragraph 2 is proposed which lays down a provision equivalent to Rule 143(2) EPC allowing the President of the EPO to decide that entries other than those referred to in paragraph 1 be made in the RUPP (see also Article 16(1)(b) CPC 1989).
6. Regulation (EU) No 1257/2012 does not contain any provisions as regards the procedure for registering transfers, licences and other rights, in particular as to the required request, documentary evidence and administrative fee. It is proposed that Rules 22 to 24 EPC should apply *mutatis mutandis* to entries made in the RUPP (see Rule 17(2)). This would ensure full alignment with the procedure governing conventional European patent applications/patents.

7. The particulars of the applicant on the date of filing of the European patent application as provided in Rule 41(2)(c) EPC will be available via online file inspection. This will help to implement Article 7 Regulation (EU) No 1257/2012, which legislates for the European patent with unitary effect as an object of property.

Explanatory remarks to Rule 14: European Patent Bulletin and Official Journal of the EPO

1. Article 129(a) EPC provides that the EPO will periodically publish a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by the EPC, the Implementing Regulations to the EPC or the President of the EPO.
2. Obviously, no reference is presently made in Article 129(a) EPC to the present rules. Thus, a special provision appears necessary which would expressly make that reference and thereby ensure publication of all particulars set out in the present rules in the European Patent Bulletin (which contains bibliographic data as well as data laid down in Rule 143 EPC). As is the case for the Register for unitary patent protection and for file inspection, it would make sense to have a dedicated chapter for unitary patent entries in the European Patent Bulletin.
3. Since the President of the EPO will take decisions pertaining to unitary patent protection under Rule 3, such as including additional entries in the RUPP, the relevant texts will be published in a dedicated chapter of the EPO's Official Journal.

Explanatory remarks to Rule 15: Publication of translations

1. Over a transitional period of a maximum of 12 years starting from the date of application of Regulation (EU) No 1260/2012, a request for unitary effect will have to be submitted together with translations of the specification in accordance with Article 6 of said regulation.
2. Under Article 6(2) Regulation (EU) No 1260/2012, in accordance with Article 9 Regulation (EU) No 1257/2012, the participating member states will, within the meaning of Article 143 EPC, give the EPO the task of publishing the translations referred to in paragraph 1 as soon as possible after the date on which a request for unitary effect is filed. The text of such translations will have no legal value and be for information purposes only.

3. It is proposed that the translations should be published in electronic form. The President of the EPO will be empowered to select an appropriate form for such electronic publication.

Explanatory remarks to Rule 16: Publication of a new specification

1. No separate specification will be issued where unitary effect is attributed to a European patent. However, it may be deemed necessary by the participating member states to create a new form of publication in case the European patent with unitary effect is maintained in amended form by the Unified Patent Court (see Article 59 CPC 1989, as well as Articles 103 and 105c EPC). Under Article 3(3) Regulation (EU) 1257/2012, the unitary effect of a European patent will be deemed not to have arisen to the extent that the European patent has been revoked or limited.
2. According to Article 65(5) Agreement on a Unified Patent Court, where the Court, in a final decision, has revoked a patent, either entirely or partly, it will send a copy of the decision to the EPO and, with respect to a European patent, to the national patent office of any contracting member state concerned.
3. A consistent practice will have to be established by the Unified Patent Court with a view to enabling the EPO to publish a new specification with new claims and an adapted description. The easiest solution would be that the Unified Patent Court, where new claims are being submitted by the patentee, only accepts the use of the EPO language of the proceedings (see Articles 14(3) and 70(1) EPC). Any adaptation of the description should also be made to the specification as published by the EPO in the language of the proceedings.
4. Rule 30(1)(a) (Application to amend the patent) of the draft Rules of procedure of the Unified Patent Court (29 April 2013 – draft 15) reads as follows: "The Defence to the Counterclaim for revocation may include an application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall contain (a) the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification, including where appropriate one or more alternative sets of claims (auxiliary requests), in the language in which the patent was granted; where the language of the proceedings [Rule 14.2] is not the language in which the patent was granted, the plaintiff shall lodge a translation of the proposed amendments in the language of the proceedings, and where the patent is a European patent with unitary effect in the language of the defendant's domicile if so requested by the defendant."

Explanatory remarks to Rule 17: Common provisions governing procedure

1. **General:** Regulation (EU) 1257/2012 sets out that the participating member states will, within the meaning of Article 143 EPC, give the EPO some additional tasks, to be carried out in accordance with the "internal rules" of the EPO. For the sake of clarity and definiteness, i.e. legal certainty, and since not all procedural rules of the EPC are of relevance in the present context, it is proposed that an exhaustive list of the procedural rules of the EPC (both from the Convention and the Implementing Regulations) that apply for the purpose of the present rules should be provided (see Rule 31 Implementing Regulations to the CPC 1989).
2. **Language regime:** Article 14(1) EPC determines the official languages of the EPO, and Article 14(3) EPC defines the term "language of proceedings". Both provisions are applicable as laid down in Rule 17(1). However, the request for unitary effect has to be filed in the language of proceedings (see Article 9(1)(g) Regulation (EU) No 1257/2012 and Rule 5(2)). This deviates from the EPC regime, where any of the three EPO official languages may be used as a matter of principle in written proceedings (see Rule 3(1) EPC). It is therefore proposed that unless otherwise provided, Rule 3(1), first sentence, EPC (as well as Rule 3(3) EPC) should apply *mutatis mutandis*. As a consequence, as regards the language in written proceedings before the EPO, any party may use any official language of the EPO except for the request for unitary effect itself, which has to be filed in the language of proceedings. In practice, users will complete a dedicated form when requesting unitary effect which will *inter alia* contain the request in the three official languages of the EPO.
3. In order to avoid delays in the straightforward procedure for requesting unitary effect, the EPC provisions allowing documents to be filed within a time limit in an admissible non-EPO language provided that a translation is filed within a month are not applicable (Article 14(4) EPC; Rule 3(1), second sentence, EPC; and Rule 6(2) EPC). As a result, it will for instance not be possible to file a request for re-establishment of rights in an admissible non-EPO language and to file a translation within a month (the situation is, of course, different for proceedings governed by the EPC). In practice, however, this possibility is almost never used when it comes to requests for re-establishment of rights or replying to an invitation from the EPO to rectify a deficiency within a certain period.

4. **File inspection and constitution, maintenance and preservation of files:**
Documents relating to the filing of the request for unitary effect for a European patent, the translations referred to in Article 6 Regulation (EU) No 1260/2012, the statement provided for in Article 8 Regulation 1257/2012, etc., will have to be open to public file inspection. It is therefore proposed that a special part in the existing electronic file relating to all documents concerning European patents with unitary effect should be created. For that purpose, it is proposed that Article 128(4) EPC should apply *mutatis mutandis* to European patents with unitary effect (see also Article 65 CPC 1989). As a result, the files relating to a European patent with unitary effect could be inspected on request, subject to the modalities and restrictions laid down in Rules 144 to 146 EPC, which also apply *mutatis mutandis*. As regards the constitution, maintenance and preservation of files, it is proposed that Rule 147 EPC should apply *mutatis mutandis*.
5. **Representation:** It is proposed that Articles 133 and 134 EPC, as well as Rules 151 to 154 EPC, should apply *mutatis mutandis*.
6. **Stay and interruption of proceedings:** As regards stay of proceedings, it is proposed that Rule 15 EPC should apply *mutatis mutandis*. This means that the request for unitary effect may not be withdrawn and that the European patent with unitary effect may not be surrendered from the date on which a third party provides evidence that he has instituted national proceedings under Rule 14(1) EPC. Furthermore, it is proposed that Rule 14 EPC regarding running periods and their interruption should also apply *mutatis mutandis* with the proviso that the time limit still to run after the resumption referred to in Rule 14(4) EPC is not less than one month where the interrupted time limit is that specified in Rule 5(1) (see Rule 17(3)). As regards interruption of proceedings, it is proposed that Rule 142 EPC should apply *mutatis mutandis*.
7. Part VII, Chapters III and IV of the Implementing Regulations to the EPC apply *mutatis mutandis*. This covers taking of evidence, as well as notifications. As regards time limits, Rules 131, 133 and 134 EPC apply *mutatis mutandis*. Rule 133 EPC is set out separately in Rule 17(5) with the proviso that the document referred to therein must have been received no later than one month after expiry of the period.
8. Rule 112 EPC will apply in the case of non-payment of the renewal fee within the additional six-month period, in which case the EPO will send out a communication

under Rule 112(1) EPC (noting of loss of rights) and the patentee can then apply for a decision under Rule 112(2) EPC against which an action can be brought before the Unified Patent Court.

Explanatory remarks to Rule 18: Re-establishment of rights

1. It is proposed that re-establishment of rights as the only applicable means of legal redress for all the procedures relating to the European patent with unitary effect, including the procedure for requesting unitary effect, should be introduced. Due to editorial constraints, a cross reference to the numerous different EPC provisions governing re-establishment of rights and its interaction with further processing would be unclear and too difficult to read. Therefore, a new all-inclusive provision has been formulated.
2. A typical case giving rise to re-establishment of rights will be the failure to pay renewal fees in time for the European patent with unitary effect. In addition, should the proprietor of the European patent omit to file a request for unitary effect or file said request too late, it is proposed that he should be able to obtain re-establishment of rights in respect of the non-extendable one-month period specified in Rule 5(1). It is furthermore proposed that in such a case, the request for re-establishment should be filed within two months of expiry of that period, by analogy with the special period provided for the re-establishment of rights in the priority period under Article 87(1) EPC (see Rule 136 EPC). The omitted act, i.e. the filing of the request for unitary effect, must also be completed within this two-month period.
3. For more details on the request for unitary effect, please see the explanatory remarks on Rules 4 to 6.

Explanatory remarks to Rule 19: Form of decisions

1. Proposed Rule 19 reproduces Rule 111(2) EPC with some adaptations required in view of the fact that actions against EPO decisions are to be brought before the Unified Patent Court.

Explanatory remarks to Rule 20: Interlocutory revision

1. Proposed Rule 20 is largely modelled on Article 109 EPC and goes hand in hand with Rule 91 of the draft Rules of procedure of the Unified Patent Court (29 April 2013 – draft 15).

Explanatory remarks to Rule 21: Cover for expenditure incurred by the European Patent Office

1. According to Article 146 EPC and Article 10 ss Regulation (EU) No 1257/2012 the European patent with unitary effect has to be self-financing and has to be implemented in a way that ensures budget neutrality.
2. Paragraph 2 is intended to deal in particular with the situation which might occur in the initial phase.

Consultatie over het procesreglement voor het UPC

Voor het Unified Patent Court (UPC) dient een geheel nieuw procesreglement te worden vastgesteld. Een groep van zeven Europese octrooiexperts, waaronder de heer Hoyng, heeft intensief aan dit nieuwe procesreglement gewerkt. De inmiddels 15^e draft van het reglement is door het Preparatory Committee nu ter consultatie voorgelegd aan het publiek. Een ieder kan zijn opmerkingen over of suggesties voor het procesreglement schriftelijk indienen bij het Preparatory Committee. De consultatie loopt tot 1 oktober 2013. Voor meer informatie, zie de website voor de consultatie <http://www.unified-patent-court.org/consultations> .

draft Rules of Procedure UPC

Unified Patent Court: de hoofdpunten

Vrijwel niemand zal het zijn ontgaan dat op 19 februari jl. in Brussel het UPC-verdrag, of voluit 'Agreement on a Unified Patent Court' is getekend. Daarmee is de komst van een Europees octrooigerecht meer nabij dan ooit tevoren.

Een verdrag tussen lidstaten

Het verdrag is ondertekend door alle landen die ook deelnemen aan de versterkte samenwerking in het kader van het unitaire octrooi. Echter ook Italië heeft het UPC-verdrag getekend; zoals verwacht heeft Spanje niet getekend. Wegens interne politieke problemen heeft ook Polen (vooralsnog) niet getekend.

Het is belangrijk te realiseren dat het verdrag en het toekomstige UPC alleen getekend is door lidstaten en het nieuwe gerecht dus los staat van de EU. Het toekomstige octrooigerecht is een gemeenschappelijk gerecht van de lidstaten zelf en zal ten opzichte van het Hof van Justitie van de EU functioneren als ware het een nationale rechter. Dat brengt onder meer met zich mee dat het UPC prejudiciële vragen zal stellen aan het Hof van Justitie van de EU (bijv. over de richtlijn handhaving), maar bijvoorbeeld ook dat de lidstaten van het UPC aansprakelijk zijn voor schendingen van het EU-recht door het UPC. Uit dit laatste blijkt dat het UPC-verdrag alleen open staat voor EU-lidstaten en dus Zwitserland niet kon deelnemen. Zie ook het belangrijke advies van 1/09 van het Hof van Justitie (Bijblad 2011, Nr. 2). Kort samengevat is het UPC een gemeenschappelijk gerecht van de lidstaten zelf waar de EU verder buiten staat.

Exclusieve bevoegdheid

Het UPC wordt exclusief bevoegd voor inbreuk- en nietigheidszaken met betrekking tot alle Europese octrooien. Dus zowel de klassieke bundeloctrooien als 'Europese octrooien met eenheidswerking' (meestal aangeduid als 'eenheidsoctrooien' of 'unitaire octrooien'). Nationale gerechten zullen niet meer bevoegd zijn om van deze octrooizaken kennis te nemen.

Het UPC is voorts exclusief bevoegd om kennis te nemen van (bestuursrechtelijke) beroepen tegen beslissingen van het Europees Octrooibureau ten aanzien van eenheidsoctrooien. Hierbij kan gedacht worden aan de weigering van het Europees Octrooibureau om een verzoek tot herstel in de vorige toestand van een eenheidsoctrooi toe te kennen.

Structuur

Het UPC bestaat uit een Gerecht van Eerste Aanleg en een Hof van Beroep. Het Hof van Beroep is geheel centraal en gevestigd in Luxemburg. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft diverse divisies: meerdere lokale en regionale divisies in de lidstaten en een centrale divisie.

Centrale divisie (3 steden)

Anders dan eerst was voorzien, is als politiek compromis de centrale divisie van het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) verdeeld over steden in drie lidstaten: Parijs, Londen en München. Alle zaken met IPC-klasse A of C worden behandeld in Londen, zaken met IPC-klasse F in München en alle overige zaken worden behandeld in Parijs, waar ook de President van het Gerecht van Eerste Aanleg zijn bureau zal hebben. De eerste President van het GEA zal een Franse rechter zijn.

Lokale en regionale divisies

Het is aan de lidstaten zelf om te beslissen of men een lokale of regionale (of juist geen) divisie zal opzetten. Nu het verdrag is getekend, zullen lidstaten hier over nadenken. Dit zal niet eenvoudig zijn. In de regel zal binnen het nieuwe UPC de octrooihouder bepalen waar een inbreukzaak aanhangig wordt gemaakt. Hij kan namelijk zijn zaak aanhangig maken bij iedere lokale (of regionale) divisie waar inbreuk plaatsvindt. Daarnaast is ook de divisie van de woonplaats van de inbreukmaker bevoegd (als de inbreukmaker niet binnen de UPC-lidstaten is gevestigd, is ook de centrale divisie bevoegd). M.a.w. de octrooihouder heeft in veel gevallen de keuze uit meerdere divisies. Bij zijn keuze zullen vele factoren een rol spelen, zoals nabijheid, taal van de procedure, heeft een divisie voorkeur voor bifurcatie bij nietigheid als tegenvordering (of juist niet), rol van zijn rechtshulpverleners (octrooigemachtigden en advocaten), etc. Daarbij is vooraf onduidelijk welke factoren bij een keuze de doorslag zullen gaan geven.

Litigation Certificate

Niet alleen advocaten, maar ook octrooigemachtigden, zullen bevoegd zijn om partijen te vertegenwoordigen in nietigheids- en inbreukprocedures. Dit is een belangrijke vernieuwing. Natuurlijk kunnen Europese octrooigemachtigden na verlening een oppositieprocedures voeren bij het Europees Octrooibureau, en in het verlengde daarvan zouden zij ook nietigheidsacties bij het UPC moeten kunnen instellen. Maar de bevoegdheid om partijen te vertegenwoordigen is uitgebreid naar inbreukprocedures omdat octrooigemachtigden in enkele andere landen hiertoe reeds bevoegd zijn. Om te verzekeren dat octrooigemachtigden over voldoende kennis bezitten om een (privaatrechtelijke) inbreukprocedure adequaat te voeren, dienen zij in het bezit te zijn van een zgn. 'litigation certificate'. In bezit van dit certificaat kunnen octrooigemachtigden zelfstandig civiele procedures voeren ten aanzien van inbreuk en nietigheid met betrekking tot Europese en eenheidsoctrooien.

Preparatory Committee

Het Preparatory Committee, opgericht maart jl., is de komst van het UPC aan het voorbereiden.

Het Committee heeft haar werkzaamheden in vijf gebieden opgedeeld:

- (i) legal framework, bijv. het procesreglement vaststellen;
- (ii) financial aspects, bijv. de eerste begroting voor het UPC opstellen;
- (iii) ICT, bijv. het systeem voor de griffie aanbesteden;
- (iv) facilities, zoals kantoorruimte en zittingszalen organiseren; en
- (v) human resources and training, bijv. octrooirechters opleiden.

Dit Committee staat onder leiding van een Nederlander, de heer Van Beukering van het Ministerie van Economische Zaken. Voor de website van het Preparatory Committee, zie <http://www.unified-patent-court.org/>

Inwerkingtreding

Het UPC-verdrag zal in werking treden als 13 lidstaten het verdrag hebben geratificeerd, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Er wordt dus niet gewacht tot alle 26 lidstaten het UPC-verdrag hebben geratificeerd. Bij de ratificatie zal door een van drie voornoemde landen rekening worden gehouden met de voortgang van de werkzaamheden van het Preparatory Committee, zodat verzekerd is dat het verdrag niet in werking treedt voordat alle voorbereidingen zijn afgerond.

Overgangsbepalingen

Na inwerkingtreding van het UPC-verdrag bestaat een overgangsperiode van 7 jaar. Bij klassieke bundeloctrooien bestaat voor partijen dan de keuze tussen de nationale gerechten en het UPC. Gedurende de overgangsperiode heeft een octrooihouder voor zijn inbreukzaak niet alleen de keuze uit de diverse divisies van het UPC, maar kan hij er ook nog voor kiezen om bij een nationaal gerecht zijn inbreukzaak aanhangig te maken.

Voorts bestaat gedurende de overgangsperiode de mogelijkheid voor een houder van een klassieke bundeloctrooi om te kiezen voor 'opt out', waarmee zijn octrooi geheel buiten de bevoegdheid van het UPC blijft. Een zaak over het betreffende octrooi kan dan alleen nationaal gaan. De mogelijkheid van 'opt in' staat open voor het geval de octrooihouder zich mocht bedenken.

N.B. De overgangsbepalingen gelden niet voor eenheidsoctrooien. Een inbreukzaak of een nietigheidszaak ten aanzien van een eenheidsoctrooi kan niet aan één van de nationale rechters worden voorgelegd. Nietigheids- en inbreukzaken met betrekking tot eenheidsoctrooien gaan altijd naar het UPC.

Een nieuw gebouw voor het EOB in Rijswijk (ZH)

Op 27 juni jl. kon het Europees Octrooibureau (EOB) bekendmaken dat zijn Administrative Council (AC) instemde met de plannen voor een nieuw gebouw in Rijswijk, ter vervanging van de huidige "Main Building" aldaar. De nieuwbouw wordt uitgevoerd door een consortium van vier ondernemingen onder de vlag van TBI, een van de grootste bouwbedrijven in Nederland. Samengewerkt wordt met twee architectenbureaus: Ateliers Jean Nouvel (Paris) en Dam & Partners Architecten (Amsterdam). Het besluit van de AC stelt President Battistelli van het EOB in staat om daadwerkelijk een contract aan te gaan met het consortium.

De nieuwbouw illustreert en bevestigt andermaal de nauwe historische relatie die er bestaat tussen het EOB en Nederland. De oude Main Building werd in 1973 in gebruik genomen door het EOB, alsook door de toenmalige Nederlandse Octrooiraad. Tot eind december 2012 was ook NL Octrooicentrum, als voortzetting van de Octrooiraad en het Bureau voor de Industriële Eigendom, er gehuisvest. De oude Main Building wordt pas afgebroken als de nieuwbouw gereed is. In de nieuwbouw zullen ongeveer 1750 medewerkers hun werkplek hebben, op een totaal van de bijna 3000 EOB-medewerkers die in Rijswijk werkzaam zijn. Met deze 3000 medewerkers (naast de 4000 in de andere grote vestiging in München) is het EOB de grootste internationale organisatie in Nederland. Naar verwachting wordt begin 2014 met de bouw gestart.



Reglement inzake Eenheidsoctrooibeschermering

Binnen de Beperkte Commissie ('Select Committee') van de Raad van Bestuur wordt samen met het EOB gewerkt aan de implementatie van de twee verordeningen inzake eenheidsoctrooibeschermering (EU) Nr. 1257/2012 en Nr. 1260/2012. Daartoe heeft het EOB bijgaand concept reglement inzake Eenheidsoctrooibeschermering ('draft Rules relating to Unitary Patent Protection') opgesteld. Dit reglement regelt onder meer:

- de indiening en beoordeling van verzoeken om eenheidswerking;
- de indiening en intrekking van verklaringen inzake licenties van rechtswege (art. 8 van de octrooiverordening (EU) Nr. 1257/2012);
- de betaling van instandhoudingstaksen;
- afstand en verval;
- het register voor eenheidsoctrooibeschermering; en
- herstel in de vorige toestand.

Het concept reglement is voor de eerste keer besproken op 26 juni jl. Daarbij bleken meerdere lidstaten suggesties ter verbetering te hebben. Een aangepast reglement zal binnen de Beperkte Commissie worden besproken op 18 september a.s. in München.

concept reglement inzake eenheidsoctrooibeschermering

Link Verordening 1257/2012: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:en:PDF>

Link Verordening 1260/2012: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:NL:PDF>

Europees Octrooibureau (EOB) / SPLH

Het is al weer enige tijd geleden dat er nieuws was over het werk dat (vaak achter de schermen) wordt verzet om te komen tot een mondiale Substantive patent law harmonisation (SPLH).

Als bekend ligt het zwaartepunt van de besprekingen anno 2013 bij de zogenaamde Tegernsee Offices: USPTO (USA), JPO (Japan), EOB plus de national offices van Duitsland, Frankrijk, het UK en Denemarken (Europa), KIPO (Korea) en SIPO (China).

In het najaar van 2012 zijn de Tegernsee partners overeengekomen om 'user consultations' te organiseren op basis van de 'Tegernsee Joint Questionnaire'. Daarin wordt aandacht besteed aan de belangrijkste SPLH key issues:

- grace period
- 18-month publication requirement
- conflicting applications
- prior user rights

Begin 2013 zijn de questionnaires gepubliceerd. Voor Europa is dat gebeurd door het EOB. Ook vanuit Nederland zijn de nodige reacties ingediend. Sindsdien is door de betrokken offices gewerkt aan verwerking van alle reacties. Inmiddels komen de daarop gebaseerde 'Tegernsee User Consultation Reports' beschikbaar. In de Europese verhoudingen spreken de EOB-lidstaten erover in het Committee on Patent Law (CPL) op 17 september a.s. Dit overleg is te beschouwen als het inhoudelijke coördinatie-overleg over dit onderwerp. Nadien komt voor dit onderwerp in Genève op 25 september, en marge van WIPO's jaarlijkse Assemblies, de B+ Plenary bijeen; deze (naar zijn aard informele) B+ bijeenkomst omvat alle Westers georiënteerde landen die voorstander zijn van SPLH maar daar in de WIPO-context voorlopig geen kans toe zien. Daarna komen de Tegernsee Head of Delegations weer bijeen voor de vervolgstappen. Het behoeft zo langzamerhand geen betoog meer dat in het bijzonder de discussie over de grace period bepalend zal zijn voor het al dan niet slagen van de onderhandelingen. Zeker ook van Europese zijde zal te dien aanzien flexibiliteit worden verwacht.

Patent Cooperation Treaty (PCT) Working Group

Sixth Session
Geneva, May 21 to 24, 2013

SUMMARY BY THE CHAIR

AGENDA ITEM 1: OPENING OF THE SESSION

1. Mr. Francis Gurry, Director General of WIPO, opened the session and welcomed the participants. Mr. Claus Matthes (WIPO) acted as Secretary to the Working Group.

AGENDA ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR AND TWO VICE-CHAIRS

2. The Working Group unanimously elected Mr. Victor Portelli (Australia) as Chair for the session. There were no nominations for Vice-Chairs.

AGENDA ITEM 3: ADOPTION OF THE AGENDA

3. The Working Group adopted the revised draft agenda as proposed in document PCT/WG/6/1 Rev.

AGENDA ITEM 4: PCT STATISTICS

4. The Working Group noted a presentation by the International Bureau on PCT statistics, based on the recently published *PCT Yearly Review 2013*¹.

¹ A copy of the presentation is available on the WIPO web site at
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_statistics.ppt

AGENDA ITEM 5: ePCT

5. The Working Group noted a presentation by the International Bureau on the ePCT system².

AGENDA ITEM 6: MEETING OF INTERNATIONAL AUTHORITIES UNDER THE PCT: REPORT ON THE TWENTIETH SESSION

6. Discussions were based on document PCT/WG/6/3.
7. One delegation noted that many of the items on the agenda of the Meeting of International Authorities, including those related to quality, were of interest to all WIPO Member States and suggested that the sessions of the Meeting of International Authorities should be held in Geneva, allowing for the participation of Geneva-based missions of Member States in the discussions.
8. The Working Group noted the report on the twentieth session of the Meeting of International Authorities under the PCT, based on the Summary by the Chair of that session contained in document PCT/MIA/20/14 and reproduced in the Annex to document PCT/WG/6/3.

AGENDA ITEM 7: PCT KAIZEN

9. Discussions were based on document PCT/WG/6/14 Rev.
10. Delegations congratulated the Delegation of Japan for the thoughtful paper about the future development of the PCT. The approach to quality and sharing of work set out in the paper was consistent with the betterment of the PCT and broadly in line with other proposals to be discussed, as well as with principles of quality already in use at some national Offices. However, the issues were set out in general terms and at some point needed to be more specific or targeted as to actually what should be done or changed.
11. Several delegations raised concerns that the sections relating to linkage between national and international phases and Global Dossier might lead to substantive harmonization or encroach on the responsibility of national Offices to decide the most appropriate procedures and extent of use of reports from other Offices to meet their national requirements. However, several other delegations saw these sections in the manner in which they were presented by the Delegation of Japan as facilitating effective practices rather than imposing requirements. Concerns were also expressed that any provisions relating to feedback from one Office to another would need to be scrutinized carefully to ensure the voluntary nature of such systems and the propriety of their use.
12. The Working Group noted the proposals outlined in document PCT/WG/6/14 Rev. and invited the Delegation of Japan to take into account the comments made, to discuss issues further with interested parties, to merge proposals with ones of a similar nature made by other delegations where possible, and to submit more concrete proposals to the next session of the Working Group.

AGENDA ITEM 8: DISCUSSION OF EXPANDED PCT 20/20 PROPOSALS

13. Discussions were based on document PCT/WG/6/15.
14. A number of views were expressed with regard to individual proposals set out in document PCT/WG/6/15 which were not the subject of more specific proposals submitted to this session. Several delegations requested further clarification with regard to the proposal for

² A copy of the presentation is available on the WIPO web site at http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_epct.ppt

limited Chapter I amendments referred to in paragraphs 10 to 12 of the document, noting that this issue was related to agenda item 16 “Clarifying the Procedure Regarding the Incorporation by Reference of Missing Parts”.

15. One delegation expressed its concern with regard to the proposal to standardize fee reductions for international applications which entered the national phase with a positive international preliminary report on patentability as referred to in paragraphs 16 to 18 of the document, noting that it would not be appropriate to grant additional fee reductions to certain applicants which, under its applicable national law, would already benefit from substantial fee reductions in the national phase.

16. Concerns were expressed that the proposal to formally integrate the Patent Prosecution Highway (PPH) into the PCT, as referred to in paragraph 30 of the document, would go beyond the objective of the PCT; it was also suggested that the discussions in the Working Group of the proposals set out in document PCT/WG/6/15 (Expanded PCT 20/20 Proposals) and document PCT/WG/6/14 (PCT Kaizen) would be greatly facilitated if those proposals were presented in a consolidated way, noting that many were similar in nature.

17. In relation to paragraph 22 of the document, one delegation suggested to further pursue the proposal to require the Office which acts as International Searching or Preliminary Examining Authority to fully recognize its own work when the international application enters the national phase before it as designated or elected Office.

18. The Working Group noted the contents of document PCT/WG/6/15. Further comments by delegations on specific proposals are included under other agenda items.

AGENDA ITEM 9: MANDATORY RESPONSE TO NEGATIVE COMMENTS IN THE NATIONAL PHASE

19. Discussions were based on document PCT/WG/6/16.

20. All delegations that took the floor on the matter expressed their support for the proposal or their support in principle for the idea and the rationale behind the proposal. Several delegations, while generally supportive, suggested that the response to negative comments should not be made mandatory but be left to the discretion of national Offices. Concerns were expressed with regard to the envisaged scope of the proposal, notably whether a response should be mandatory in all cases where the international report on patentability contained negative comments or only where the applicant entered the national phase before the same Office which had established the report in its capacity as an International Authority. One delegation queried whether a response should be required only where the report contained negative statements with regard to novelty or inventive step or in all cases of negative comments, including on issues such as clarity and formal objections. Concerns were further expressed with regard to the envisaged sanction where the applicant did not comply with the requirement to respond to any negative comment; such sanction should be left to each national Office, including the possibility to request payment of a fee, in accordance with the applicable national law. The Delegation of the United States of America emphasized that this provision had been intended to be very flexible to allow for the relevant procedures at different designated Offices, including the possibility of there being no sanction at all.

21. Several representatives of users noted the continued divergence of national laws and practices of designated Offices and suggested that, while—as the experience of the practice of the European Patent Office had shown—requiring a mandatory response may have positive effects where the applicant entered the national phase before the same Office which had established the report in its capacity as an International Authority, that was not necessarily the case before other Offices which worked under different national laws and standards. The representative of a non-governmental organization expressed the view that, without the addition

of top-up searches and collaborative search and examination during the international phase, the proposal would actually lead to a regression in quality of the entire procedure, noting that, at present, national search and examination was considered to add real value and be truly supplementary to the international work products. It was further suggested that making a response mandatory for the applicant would be contrary to the non-binding, preliminary nature of the PCT international work products. Concerns were also expressed with regard to the additional burden on applicants, notably small and medium-sized enterprises, which needed flexibility when dealing with designated Offices in national phase procedures and which might not be ready to make a detailed response relevant to each national law by the time of national phase entry, or to pay the fees to the national attorneys for preparing such responses which would otherwise only be required later.

22. The Delegations of the United Kingdom and the United States of America indicated that they would take all the comments made and the concerns expressed into account with a view to presenting a further revised proposal at a future session of the Working Group.

AGENDA ITEM 10: FORMAL INTEGRATION OF THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY INTO THE PCT

23. Discussions were based on document PCT/WG/6/17.

24. There was support for the proposal from many of the delegations representing States whose Offices participated in existing bilateral Patent Prosecution Highway (PPH) arrangements, noting the flexibilities which had been included to ensure that the relevant rules would only apply to Offices which wished to provide for this type of acceleration of national processing. The proposals were also supported by several representatives of applicants, subject to the comment that it was hoped that Member States would offer such acceleration of national phase procedures without the need to pay an additional fee, important in particular for individuals, small and medium-sized enterprises and the like.

25. There was general support for a further amendment of the proposed new Rules put forward by the Delegation of Canada to address the risk of a high volume of PPH requests seriously affecting the workload of national Offices. A number of Offices which did not examine for novelty and inventive step indicated that they were generally in favor but called for further consideration of whether the provisions on notifications of incompatibility were sufficient to cover their situation.

26. Several delegations and a representative of non-governmental organization expressed concerns over possible effects on national sovereignty from reuse of work by other Offices or the quality of national processing as a result of accelerated search and examination, noting that the focus in particular of designated Offices should be on the quality of the national procedures. Other delegations pointed out that the system was rather intended to increase the quality of national examination work by allowing examiners to start from a point which was likely to be closer to meeting their respective national patentability requirements.

27. Questions were raised over whether provisions which affected the manner of national phase processing might be *ultra vires* and thus might require a modification of the Treaty rather than merely amendments to the Regulations, and whether it was appropriate to introduce a procedure into the PCT system which affected more than 140 Member States based on bilateral arrangements which had been negotiated outside of the PCT system and were currently in place between only around 20 Member States. The Chair suggested that it might be useful if Offices participating in a meeting concerning the plurilateral PPH system to be held in Tokyo in June 2013 be invited to prepare additional information elaborating on how the PPH worked for them, its real effects in terms of expediting applications and the quality of granting of rights, for the benefit of the entire membership of the PCT system. One delegation indicated that information regarding PPH was available from the PPH portal³ and that results of the June meeting would be made publicly available.

28. The Working Group noted the intention of the United States of America and the United Kingdom to bring forward revised proposals and further information at the next session of the Working Group, taking into account the comments made and the concerns raised.

AGENDA ITEM 11: MANDATORY TOP-UP SEARCHES

29. Discussions were based on document PCT/WG/6/18.

30. Several delegations representing Offices that acted as International Authorities stated their preference for a flexible approach, where each International Authority determined the need for a top-up search according to its own policies.

31. However, there was broad support for a mandatory approach in principle and it was noted that the proposal contained significant flexibility. A number of detailed drafting concerns were expressed, including certain cases where no top-up search would be necessary and the distinction between “prior art”, which for PCT purposes is defined as documents published before the “relevant date” and “certain published documents” – earlier patent documents which were the primary but not sole target of this proposal.

32. Discussions continued on the basis of a revised draft. Delegations recognized that a number of details remained which would need to be addressed in further discussions on modifications of the Administrative Instructions (notably the relevant forms) and the International Search and Preliminary Examination Guidelines and on timing or transitional provisions to ensure that IT systems could be updated, but considered that the revised proposals appeared to set out the key policy requirements.

33. The Working Group approved the proposed amendments of the Regulations set out in Annex I to this document with a view to their submission to the PCT Assembly for consideration at its next session, in September–October 2013, subject to any further comments to be made by Contracting States or affected Offices during a short consultation period to be set by the International Bureau following the session.

³ The PPH portal can be found on the Japan Patent Office web site at:
<http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>

AGENDA ITEM 12: MANDATORY RECORDATION OF SEARCH STRATEGY

34. Discussions were based on document PCT/WG/6/19.

35. All delegations which took the floor expressed the desirability in principle of making search strategies available. This gave a reader of a report a greater ability to judge the search and would lead to an increase in confidence on quality. It could also be a useful learning tool for examiners in designated Offices seeking searching tips from experienced examiners in International Searching Authorities.

36. Several delegations representing countries whose Offices acted as International Authorities noted that they already made available their search strategies on a voluntary basis. Several of those and other delegations expressed their support for the proposal for mandatory recordation and making available of search strategies in whatever format they might be produced.

37. However, several other delegations expressed their concerns, noting that proper definition of the scope of search recordation strategies should first be agreed upon, taking into account the desired aims. Full records of search could be long, complicated and sometimes misleading to the reader if they did not understand the exact details of what was recorded by a particular system. Some delegations indicated that manually converting the record to a more readable search strategy could be a time-consuming task for examiners, which should not be made obligatory without careful consideration. A consistent format should be agreed between all International Authorities, taking into account the utility of different types of information, appropriate presentation for easy understanding, usefulness for users and a cost-benefit analysis of any work which would be required.

38. The International Bureau observed that, as an interim measure for some International Authorities, an arrangement could be offered where search strategies sent electronically could be assigned one of two codes at the choice of International Searching Authority. The one currently used automatically would make the search strategy available to the public from the date of international publication, but an alternative code could be used to make the strategies not available on PATENTSCOPE but visible through ePCT only to the applicant and to national Offices.

39. The Working Group recommended that the Quality Subgroup of the Meeting of International Authorities under the PCT should continue to review this subject, focusing in the first instance on developing a consistent format, and that International Authorities should share information on search strategy reporting formats to help move the work forward as quickly as possible.

AGENDA ITEM 13: PCT FEE REDUCTIONS**FEE REDUCTIONS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, UNIVERSITIES AND NOT-FOR-PROFIT RESEARCH INSTITUTES**

40. Discussions were based on document PCT/WG/6/10, paragraphs 3 to 46.

41. All delegations which took the floor welcomed efforts to make the PCT system more inclusive and accessible to certain types of applicants, such as small and medium-sized enterprises, universities and research institutes, but recognized that, as outlined in the document, many issues needed to be carefully considered and resolved before new fee reductions for such groups of applicants could be introduced; notably, it was seen to be of particular importance to find possible ways to introduce such fee reductions in a financially sustainable, income neutral way for the Organization.

42. Several delegations stressed the need to make the PCT system more accessible in particular for applicants from developing and least developed countries and highlighted the importance of technical assistance as well as fee reductions in this context.

43. Several delegations felt that more information was needed to be able to better understand the possible impact of new fee reductions on PCT income, notably with regard to the number of applicants who could potentially benefit from such fee reductions and with regard to the potential effect such fee reductions might have on the filing behavior of such groups of applicants and the consequent effects on PCT fee income and for the Organization.

44. Several delegations requested the Chief Economist to conduct a wide-ranging study on fee elasticity, especially related to small and medium-sized enterprises. Noting that it may not be possible for the Chief Economist to carry out a detailed study on the question to what extent fee reductions would enable small and medium-sized enterprises to better participate in the international patent system, due to the limitations of the existing data and the lack of resources for collecting more detailed information, the Working Group requested the Chief Economist to carry out a study on the issue of the elasticity of PCT fees for the group of applicants for which data was readily available to the International Bureau, which would probably include universities and research institutes.

45. In addition, the Working Group agreed that the International Bureau should invite all Member States which at present granted reductions of national pre-grant patent fees to applicants which, under applicable national criteria, were considered to be small and medium-sized enterprises to provide information to the Secretariat on the national experiences gained, notably in terms of numbers of applications benefitting from such fee reductions and on any measurable impact on the filing behavior of such groups of applicants.

46. The Working Group further requested the International Bureau to prepare a working document, for discussion by the Working Group at its next session, on the various existing definitions of what constituted a small and medium sized enterprise under applicable national or regional laws or practices in relation to fee reductions for national or regional IP/patent applications. That document should also contain a description of applicable mechanisms already in place in some countries concerning fee reductions for small and medium-sized enterprises, universities and research institutes.

47. The Working Group agreed that the study by the Chief Economist referred to in paragraph 44, above, any information submitted by Member States referred to in paragraph 45, above, and the requested working document referred to in paragraph 46, above, would form the basis for the continuation of the discussions of the issues set out in paragraphs 3 to 47 of document PCT/WG/6/13 by the Working Group at its next session.

FEE REDUCTIONS FOR CERTAIN APPLICANTS FROM CERTAIN COUNTRIES, NOTABLY DEVELOPING AND LEAST DEVELOPED COUNTRIES

48. Discussions were based on document PCT/WG/6/10, paragraphs 48 to 85.

49. Several delegations offered their comments on the questions put forward in the document as to the main principles which should govern the establishment of new eligibility criteria for certain applicants from certain developing and least developed countries; views expressed included: that the status of a country as a small island state should be taken into account and added to the list of criteria originally proposed by the Secretariat; that the two-step test originally proposed by the Secretariat, including both innovation-based as well as income-based criteria, should be maintained; that periodical reviews should be carried out as to the appropriateness of the criteria on a regular basis; that it was important to maintain the principle of cost-neutrality for the Organization; that the appropriateness of the criteria "size of a country"

and “number of PCT applications filed in a given country” should be reconsidered; whether a tiered approach to reductions should be considered; and that it was necessary to better clarify what the real aim of the debate was: to facilitate the use of the PCT by developing and least-developed countries or to attempt a more general review of PCT fee reductions.

50. The Delegation of Belgium, speaking on behalf of Group B, stated that Group B was of the view that further work and discussion was urgently needed in order to develop a system of fee reductions that was dynamic and could take into account, providing regular review, the changes that occurred in the development of the economy worldwide. It suggested that the Working Group should invite the International Bureau to prepare a working document, for discussion by the Working Group at its next session, that should further examine a system of fee reductions that would combine the two criteria of income and innovation, as suggested in document PCT/WG/6/10, and make a projection on possible thresholds, so as to enable the Working Group to hold thorough discussions on the possibility of identifying new beneficiary countries that at present did not benefit from the fee reductions.

51. Another delegation stated that it could not support the suggestion by the Delegation of Belgium, speaking on behalf of Group B, for a working document to be prepared by the International Bureau that was limited in scope to the two criteria of income and innovation; rather, the discussions by the Working Group at its next session should be open ended and not limited to the set of criteria set out in document PCT/WG/6/10.

52. The Chair concluded from the discussions that there was no clear way forward, and that further time and information appeared necessary in order for the Working Group to make progress on the issue. He encouraged Member States to provide input and concrete suggestions on a possible way forward to the Secretariat, in preparation for a continued discussion of the matter at the next session.

53. The Working Group agreed to continue its discussions on the matter at its next session and that the Secretariat would seek to update its working document to assist discussions.

AGENDA ITEM 14: COORDINATION OF TECHNICAL ASSISTANCE UNDER THE PCT

54. Discussions were based on document PCT/WG/6/11.

55. In introducing document PCT/WG/6/11, the Secretariat provided an oral update to the Working Group of the discussions on the External Review of WIPO Technical Assistance in the Area of Cooperation for Development (“the External Review”; document CDIP/8/INF/1) and related documents at the eleventh session of the Committee for Development and Intellectual Property (CDIP), referring to the Summary by the Chair of that session.

56. All delegations which took the floor on the matter welcomed the report by the International Bureau on the technical assistance projects related to the PCT carried out in 2012 and thus far in 2013.

57. Several delegations expressed their satisfaction about the fact that it had been agreed that such reports would from now on be included as a regular agenda item of future sessions of the Working Group, thus giving the issue of technical assistance to developing and least developed countries the same prominence as other substantive issues discussed by the Working Group. Of particular note was the fact that the document also provided information on planned activities for the remainder of 2013, in contrast to discussions of issues of a similar nature in other WIPO bodies.

58. Several other delegations considered that the document showed that the PCT-related technical assistance formed an essential element of broader WIPO technical assistance, which was effective, comprehensive, well-coordinated and implemented by various different WIPO bodies; those delegations expressed the view that specific PCT-related technical assistance should not be separated from other technical assistance provided by WIPO.

59. Delegations expressed divergent views with regard to the question as to whether, as had been agreed at the fifth session of the Working Group, discussions by the Working Group on how to proceed with regard to the technical assistance related parts of the PCT Roadmap recommendations should continue to await the outcome of the discussions of the External Review and related documents in the CDIP. Several delegations expressed the view that those discussions should commence within the Working Group, noting that the Working Group's role was to discuss PCT specific technical assistance to enable developing countries to benefit from the PCT system, whereas the CDIP's role was to evaluate technical assistance, to discuss projects and to make proposals related to development in more general terms. Several other delegations spoke in favor of continuing to await the outcome of the discussions in the CDIP, thus avoiding duplication of effort.

60. Responding to a question as to the relationship between the work of the Committee on WIPO Standards (CWS) and the Working Group in relation to PCT-related technical assistance, the Secretariat referred to paragraph 13(e) of the document, citing the example of training courses on the use of International Classifications provided to developing countries as a patent-related technical assistance activity that covered developing patent systems in general, as mandated by PCT Article 51, but fell under the responsibility not of a PCT body but the CWS as the competent WIPO body.

61. There was no agreement in the Working Group on the suggestion by several delegations that the Working Group should submit the report on PCT-related technical assistance activities set out in document PCT/WG/6/11 to the CDIP. Several delegations considered that the submission of the report to the CDIP would serve to show the good efforts and the progress made by Member States in the implementation of the Development Agenda recommendations and would thus assist and contribute to the discussions in the CDIP on related issues. However, several other delegations believed that this was unnecessary since the CDIP was already considering other documents linked to patent-related technical assistance which dealt with the matter and emphasized the need to avoid duplication of work.

62. The Delegation of Australia updated the Working Group on its Regional Patent Examiner Training Program (RPET) provided by IP Australia with financial support from the ASEAN-Australia-New Zealand Trade Agreement Economic Cooperation Work Program, which had commenced in April 2013 and under which training was provided to eight participants from five IP Offices, with WIPO providing financial support for participants from the two African Offices.

63. The Working Group noted of the contents of document PCT/WG/6/11.

AGENDA ITEM 15: APPOINTMENT OF INTERNATIONAL AUTHORITIES

64. Discussions were based on document PCT/WG/6/4.

65. There was general support for a thorough review of the criteria and procedures for appointment of International Authorities to ensure that they were appropriate to ensure that Offices which were appointed were appropriately qualified and skilled to undertake the task of carrying out a high quality international search and preliminary examination.

66. The International Bureau believed that for a thorough and neutral review to be conducted, it was necessary to consider the “ideal” requirements for an International Authority without any assumptions that any new criteria would not apply to existing International Authorities, as had been proposed by some delegations. Rather, the application of any new set of requirements, including a possible “grandfather” clause, would need to be considered by Member States when discussing future implementation of the new requirements.

67. A number of delegations supported a moratorium on the appointment of new International Authorities, pending the outcome of the review. However, there was no consensus for such an approach, noting that the review might take some time and that several delegations felt that such a moratorium could be considered unfair with regard to Offices preparing to seek appointment in the near future. Rather, the current criteria would continue to apply until a new set of criteria had been agreed upon and entered into force.

68. The Working Group agreed to recommend to the PCT Assembly that the International Bureau should undertake a review of the criteria and procedures for appointment of an Office as an International Searching and Preliminary Examining Authority under the PCT and make proposals for necessary changes if appropriate, in coordination where appropriate with the Meeting of International Authorities, for discussion by the Working Group at its next session.

AGENDA ITEM 16: CLARIFYING THE PROCEDURE REGARDING THE INCORPORATION BY REFERENCE OF MISSING PARTS

69. Discussions were based on document PCT/WG/6/20.

70. Several delegations supported the proposal to clarify the practice of incorporation by reference of missing parts by modifying the receiving Office Guidelines to clearly state that the incorporation by reference, as a missing part, of a new description and a new set of claims where such elements had already been contained in the international application as filed was not covered by present Rule 20. Several delegations representing countries whose Offices acted as International Authorities emphasized the importance of an effective search on a single patent application disclosure.

71. Several other delegations stated that they did not share the interpretation by the European Patent Office of present Rule 20, referring in particular to the discussions by Member States on this issue when Rule 20 was amended to provide for incorporation by reference (see the report of the first session of the Working Group, paragraphs 126 and 127 of document PCT/WG/1/16). Those delegations suggested that the issue should be further considered in the context of the ongoing discussions on the proposal presented by the Delegations from the United Kingdom and the United States of America on limited Chapter I amendments as set out in the original “PCT 20/20 Proposals” submitted by those delegations.

72. The Working Group invited the Delegations of the United States of America and of the European Patent Office to work together with the International Bureau on a revised proposal to be submitted to the next session of the Working Group.

AGENDA ITEM 17: IMPROVING THE TIMELINESS TO ISSUE AND PUBLISH INTERNATIONAL SEARCH REPORTS

73. Discussions were based on document PCT/WG/6/21.

74. One delegation stated that it fully supported the proposal for an amendment of Rule 42.

75. Several delegations, while generally expressing sympathy for the aim of easing the pressure on International Authorities tasked with the timely establishment of international search reports in very short time limits and giving Authorities more flexibility in internally prioritizing work, expressed their concern with regard to the proposal to in essence move the deadline for the establishment of the vast majority of international search reports to 17 months from the priority date. Such a new deadline would leave little time for the International Bureau to process international search reports, and notably to have translations thereof prepared, in time for international publication at 18 months from the priority date. Concerns were further expressed with regard to the little time such a new deadline would leave applicants to decide, after the receipt of the international search report, whether to proceed with the application and let it be published, or whether to withdraw it prior to international publication so as not to prejudice a possible later, improved application.

76. Several delegations suggested that, rather than generally extending the deadline for the establishment of international search reports, efforts should be focused on the timely communication of search copies by receiving Offices to International Authorities. The hope was expressed in this context that the ePCT system might help improve the current situation in the near future.

77. The Delegation of the European Patent Office expressed its thanks to all delegations which had taken the floor on the matter and noted that there was general agreement with the aim of the proposal to have more international search reports established on time for international publication. The Delegation therefore stressed the need for receiving Offices to transmit as early as possible search copies to the competent International Searching Authority and welcomed efforts from the International Bureau to assess ways to achieve this objective.

AGENDA ITEM 18: AVAILABILITY OF WRITTEN OPINION BY THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY AS OF THE DATE OF INTERNATIONAL PUBLICATION

78. Discussions were based on document PCT/WG/6/13.

79. The Working Group agreed to recommend to the PCT Assembly that the written opinion of the International Searching Authority should be made available to the public as of the date of international publication by deleting PCT Rule 44~~ter~~ and, consequential on that deletion, by deleting the reference to Rule 44~~ter~~.1 in Rule 94.1(b).

AGENDA ITEM 19: RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY

80. Discussions were based on document PCT/WG/6/12.

81. The Working Group appreciated the work which had gone into researching national practices and preparing draft Receiving Office Guidelines on the subject of restoration of the right of priority. The final version of the Guidelines was expected to be published in the near future. All delegations which took the floor on the matter, including those representing States whose Offices were the subject of notifications of incompatibility, felt that the Guidelines would be very useful. Several indicated that they would also find the Guidelines useful in their role as designated Offices.

82. The Delegations of Japan, Spain and the United States of America indicated that they expected to be able to withdraw their notifications of incompatibility under the rules relating to restoration of the right of priority. A number of other delegations indicated that the document and related information and draft Guidelines would be useful in their discussions with the relevant national authorities concerning the possible amendment of their national laws in this respect.

83. The Working Group noted the contents of document PCT/WG/6/12.

AGENDA ITEM 20: SUPPLEMENTARY INTERNATIONAL SEARCH

84. Discussions were based on document PCT/WG/6/5.

85. Several delegations expressed views on the likely causes of the low uptake of the system by applicants, in particular, the cost of the service, the fact that no Authority whose official languages included an Asian language was participating in the system, and continued lack of awareness by applicants. Several representatives of non-governmental organizations cited economic considerations for the low number of requests, pointing to the general mentality among patent applicants that the burden of any searching beyond what was required to obtain a patent should lie with competitors or third parties.

86. Several delegations reported on their activities to raise awareness of the system through activities such as publicizing the service in seminars and presentations and including further information on the service on Office web sites.

87. Several delegations supported the idea of including standardized text about supplementary international search on the form communicating the international search report and written opinion to applicants. One delegation, referring to the cost and time needed to revise internal IT systems to make any changes, suggested deferring the inclusion of standardized text on forms until after the review of the supplementary international search system by the Assembly in 2015. Another delegation noted that its Office in its role as International Searching Authority had already implemented such a text.

88. The Delegation of the Nordic Patent Institute announced that it had launched a new supplementary international search service on May 1, 2013. This service provided an option for PCT applicants of choosing a less expensive supplementary international search covering only the documents in Danish, Icelandic, Norwegian and Swedish held in the search collections of the Nordic Patent Institute and its member states.

89. Several delegations representing countries whose Offices acted as International Authorities currently not offering the service expressed their generally favorable view of the system but cited workload considerations as the main reason for not being able to offer the service in the foreseeable future.

90. The Delegation of China stated that it continued to monitor the operation of the supplementary search system with great interest and that the State Intellectual Property Office (SIPO) was considering the possibility of offering the service in the near future.

91. The Working Group noted the contents of document PCT/WG/6/5.

AGENDA ITEM 21: STATUS REPORT ON THE COLLABORATIVE SEARCH AND EXAMINATION PILOT PROJECT

92. Discussions were based on documents PCT/WG/6/22 Rev.

93. The Delegation of the European Patent Office introduced a revised version of the document, now jointly submitted by the European Patent Office and Korean Intellectual Property Office, including revisions following additional review of the results of the pilot by the latter Office. The pilot had produced very promising preliminary results in terms of impact on both quality and efficiency and the positive feedback by examiners. The Delegation of the United States of America indicated that, while its assessment was not complete at the time the document had been submitted, the assessment had since been completed and its findings were essentially the same. The Offices hoped to conduct an applicant-driven third phase of the pilot, subject to the availability of sufficient resources and to the availability of an IT-tool to support the collaboration.

94. All delegations which took the floor welcomed the report and stated that they would continue to monitor the pilot and its possible third phase with great interest. One delegation pointed to the particular interest of users in issues such as cost and the need for translations of documents.

95. All representatives of user groups who took the floor equally welcomed the report and the very positive findings to date. Issues raised by the user groups included: the hope that further Offices would join in piloting collaborative search and examination; the fact that the success of collaborative search and examination would eventually hinge on the cost of the service; the idea that collaborative search and examination should also be offered as part of the PCT Chapter II procedure; and the request to make available more quantitative data from phase two and a possible phase three of the pilot to enable the users to better analyze the results of the pilot. In response to the final issue, the Delegation of the European Patent Office stated that the European Patent Office would be happy to share more data once it became available, notably in the possible phase three of the pilot and once international applications processed under the pilot had entered the national phase before the Offices participating in the pilot.

96. The Working Group noted the contents of document PCT/WG/6/22 Rev.

AGENDA ITEM 22: THIRD PARTY OBSERVATIONS

97. Discussions were based on document PCT/WG/6/6.

98. All delegations taking the floor welcomed the third party observation system. It was considered a useful service for improving the quality of examination. There was support for a more detailed review once there was some experience with regard to international applications which had been the subject of third party observations which had entered the national phase. Some delegations indicated that they would be open to the possibility of extending the service to permit "brief explanations of relevance" of citations which were longer (more than 500 characters as at present) and across a wider range of subjects, including on issues such as clarity and support. The International Bureau clarified that purported observations which did not meet the current limitation that they should be directed to matters of novelty and inventive step were treated as not having been made and would not be made available to applicants, Offices or the public. One delegation welcomed the fact that no abuse of the system had occurred but requested the International Bureau to continue to monitor the situation carefully.

99. The International Bureau noted a request for improved options for notification of the existence of third party observations. In relation to a request from a user representative for information on how third party observations were used by designated Offices, the International Bureau noted that information and experience was currently very limited, but that it was likely that a survey would be conducted when it appeared that a sufficient number of observations might exist on international applications which had been examined in the national phase.

100. One delegation suggested that WIPO CASE could be modified to make allowance for notifications of third party observations.

101. The Working Group noted the contents of document PCT/WG/6/6.

AGENDA ITEM 23: PCT SEQUENCE LISTING STANDARD

102. Discussions were based on document PCT/WG/6/7.

103. The Delegation of the European Patent Office, as leader of the Task Force on Sequence Listings created by the Committee on WIPO Standards, confirmed the timescale outlined in the document to finalize the draft new Standard in summer 2013, ready for adoption by the Committee on WIPO Standards (CWS) in 2014. The Delegation recalled that, under the mandate given by the CWS as well as by the Working Group, the Task Force would perform an assessment of the transition between the existing WIPO Standard ST.25 and the new Standard after adoption of the new Standard.

104. The Working Group noted the contents of document PCT/WG/6/7.

AGENDA ITEM 24: PCT MINIMUM DOCUMENTATION

105. Discussions were based on document PCT/WG/6/9.

106. All delegations which took the floor agreed on the importance of expanding the scope of documentation available for effective search in order to increase the quality of international searches. A number of factors were noted as being particularly important. The definitions should include effective, commonly used standards (including consideration of WIPO Standard ST.96 as well as ST.36). Collections should be added, recognized and used in a way which maximized the benefits of increased range of disclosures available for search while minimizing the costs of importing and searching the collections, avoiding duplication to the greatest extent possible. The extent of collections needed to be properly documented and that information kept up to date. The work should seek to maximize the availability of different languages of original documentation and allow use to be made of machine translation.

107. The Working Group noted the contents of document PCT/WG/6/9.

AGENDA ITEM 25: REVISION OF WIPO STANDARD ST.14

108. Discussions were based on document PCT/WG/6/8.

109. The Secretariat updated the Working Group on the outcome of the discussions at the third session of the Committee on WIPO Standards of the status report set out in the Annex to the document, as reported in the Summary by the Chair to that session (document CWS/3/13, paragraphs 19 to 23). The Secretariat further reported that the Task Force had met informally during that session of the Committee and had begun discussing details of the necessary transition period for implementation of the revised Standard and the way to reflect the transition in an editorial note in the draft Standard. In determining the length of a transition period, the Task Force had highlighted the time for International Searching Authorities to implement the new citation category codes for use in international search reports as an important factor to take into account.

110. Several delegations expressed support for a clean transition whereby an Office beginning to use citation categories "N" and "I" would cease to use citation category "X" and stated that any transition period should be as short as possible.

111. Several delegations considered that, before discussing the details of the transition period, there was a need to consider whether or not the proposal set out in paragraph 7(a) of the Annex to the document was acceptable to Offices which preferred to continue to use category "X" if indeed a transition period was introduced.

112. The Working Group noted the contents document PCT/WG/6/8.

AGENDA ITEM 26: OTHER MATTERS**PROPOSAL BY BRAZIL**

113. Discussions were based on an informal paper reproduced in Annex II to this document.

114. The Delegation of Brazil observed that increased use of international preliminary examination under Chapter II could increase the quality of applications entering the national phase and reduce the burdens on elected Offices in examining the international applications to ensure that the requirements regarding patentability criteria pointed out in the written opinion of the International Searching Authority and of the national legislation are met. The proposal was that a designated Office should be able to require Chapter II international preliminary examination to be conducted before national phase entry.

115. A number of delegations, while agreeing with the underlying principle that use of Chapter II could be beneficial for elected Offices and that incentives should be set for applicants to make best use of the international phase, expressed concerns over whether mandatory use of Chapter II was either compatible with the Treaty or necessarily desirable, noting the burden which would be placed on International Preliminary Examining Authorities if use of Chapter II returned to the levels prior to the modification of Article 22 with effect from April 1, 2002. It was noted that the Patent Prosecution Highway provided an incentive for a more effective use of Chapter II.

116. The International Bureau observed that, while the specific proposal may not be compatible with the Treaty, one of the agreed recommendations of the PCT Roadmap had been related to encouraging the use of Chapter II in appropriate cases to allow applicants to enter the national phase with a “clean” international preliminary report on patentability. The International Bureau indicated that it would be willing to assist the Delegation of Brazil in assessment of the legal aspects and the options available in this regard.

117. The Working Group noted the intention of the Delegation of Brazil to confer with the International Bureau on what possibilities of this nature might be possible within the scope of the Articles of the Treaty and, if possible, to present a proposal to the next session of the Working Group.

FUTURE WORK

118. The Working Group agreed to recommend to the Assembly that, subject to the availability of sufficient funds, that one session of the Working Group should be convened between the September/October 2013 and September/October 2014 sessions of the Assembly, and that the same financial assistance that had been made available to enable attendance of certain delegations at this session should be made available at the next session.

119. The International Bureau indicated that the seventh session of the Working Group was tentatively scheduled to be held in Geneva in May/June 2014.

AGENDA ITEM 27: SUMMARY BY THE CHAIR

120. The Working Group noted that the present document was a summary established under the responsibility of the Chair and that the official record would be contained in the report of the session. That report would reflect all interventions made during the meeting and would be adopted by the Working Group by correspondence, after having been made available for comments on the Working Group’s electronic forum as a draft in both English and French.

AGENDA ITEM 28: CLOSING OF THE SESSION

121. The Chair closed the session on May 24, 2013.

[Annexes follow]

MANDATORY TOP-UP SEARCHES

Draft Amendments of the Regulations Approved by the Working Group
(see paragraph in the main body of this document)

Rule 66

Procedure Before the International Preliminary Examining Authority

66.1 and 66.1.bis [No Change]

66.1ter Top-up Searches

The International Preliminary Examining Authority shall conduct a search (“top-up search”) to discover documents referred to in Rule 64 which have been published or have become available to the said Authority for search subsequent to the date on which the international search report was established, unless it considers that such a search would serve no useful purpose. Article 34(3) and (4) and Rules 66.1(e) and 68 shall apply *mutatis mutandis*.

[COMMENT 1: The top-up search would be directed primarily towards “secret prior art” (Rule 64.3) but may also uncover normal “relevant prior art” (Rule 64.1) which had not reached the files of the ISA in time for the main search or evidence of non-written disclosures (Rule 64.2).]

[COMMENT 2: The proposal retains the flexibility to exclude a top-up search if it “would serve no useful purpose”. The final sentence covers the specific cases where the top-up search should be omitted or limited because of no (or limited) main international search, subject matter not to be examined or lack of unity of invention.]

66.2 to 66.8 [No change]

Rule 70

International Preliminary Report on Patentability by the International Preliminary Examining Authority (International Examination Report)

70.1 *[No change]*

70.2 *Basis of the Report*

(a) to (e) *[No change]*

(f) The report shall indicate the date on which a top-up search under Rule 66.1ter was made, or else state that no top-up search was made.

[COMMENT: Draft Rule 70.2(f) is intended to allow elected Offices to identify in each case case whether an international phase top-up search has been carried out.]

70.3 to 70.17 *[No change]*

[Annex II follows]

COPY OF INFORMAL DISCUSSION PAPER PRESENTED BY BRAZIL
(see paragraphs to in the main body of this document)

PROMOTING THE USE OF CHAPTER II OF PCT TO IMPROVE PATENT QUALITY

BACKGROUND

1. At the thirty-sixth session of the PCT Assembly, Members decided to establish the present Working Group as a forum for preparatory work on the improvement of the PCT system for further submission to the Assembly. Brazil has actively participated in the Sessions of the Working Group in light of the shared interest of continuously improving the PCT system as a way of increasing its benefits for applicants and industrial property offices. The Working Group has brought concrete results for the refining of particular Regulations and significant progress was made in the Quality sub-group.
2. The stated intention of the PCT system is to foster the economic development by perfecting the legal protection of inventions while simplifying and rendering more economical the obtaining of protection for inventions where protection is sought in several countries. This objective is made possible to be attained by the legal provisions for use by patent applicants.
3. The Preamble to the PCT also has provisions regarding broader benefits accruing to Members in general and IP offices in particular. These benefits include not only the progress of science and technology made possible by patent protection, but also the facilitation of access by the public to the technical information contained in patent documents.
4. Furthermore, the importance of fostering and accelerating the economic development of developing countries was highlighted, including by promoting the adoption of measures to increase the efficiency of their legal system and to facilitate access to technology and information contained in patent documents.
5. Lastly, the cooperation among nations is defined in the Preamble as a mechanism for greatly facilitating the attainment of these aims.
6. With that in mind, Brazil submits below elements for the consideration of the Working Group regarding acceptance of International Preliminary Examination Report (IPRP) under Chapter II by designated Offices.

PROPOSAL

7. International Preliminary Reports on Patentability (IPRPs) under Chapter II provide valuable information for industrial property offices and may be wholly or partly used in the examination of PCT applications under the legislation of elected States. Members have been consistently concentrating their efforts in the WG on improving the quality and timeliness of IPRPs. Among the tangible results of such efforts are the top-up searching amendment⁴ and the third party observation system⁵ approved in the last session of the Working Group.
8. Under the current rules, it is a matter for the applicant to decide whether to request an IPRP, or not. Designated Offices may not interfere in this decision. Brazil deems it useful to discuss the possibility of amending the provisions which regulate requests for international preliminary examination, with a view to increasing the benefits of the Treaty both to applicants and designated Offices.

⁴Document PCT/WG/5/11 Add. Mandatory top-up searches are discussed in document PCT/WG/6/18.

⁵Document PCT/WG/5/7.

9. Brazil submits that more frequent use of Chapter II is in the interest of both applicants and designated Offices, taking into account that one of the goals of IPRPs is to address the observations set forth in the international application as pointed out in the Written Opinion of the International Searching Authority before initiating the national phase of a PCT application.

10. Frequent use of Chapter II could be boosted by granting to designated Offices the right to request from applicants the submission of an IPRP as a condition for entering the national phase.

11. The following cases are suggested as grounds for designated Offices to request an IPRP under Chapter II:

- (a) when all of the claims in the international application do not appear to satisfy the patentability criteria, according to the Written Opinion;
- (b) when part of the claims do not appear to satisfy the patentability criteria and such claims are not withdrawn by applicants;
- (c) when the applicant files amendments under Article 19 or in the national phase entry, and;
- (d) when there is a suggestion by the International Searching Authority/International Preliminary Examining Authority (ISA/IPEA) to amend the claims and such amendments are not done by the applicant.

12. Adapting the PCT to provide for the right of designated offices to request an IPRP would require changes in specific provisions. Nevertheless, a major revision is not envisaged, since the proposal does not purport to change the time limit for making a demand (Rule 54*bis*), nor the beginning of the national phase (30 months) nor the rules regarding the selection, by the applicant, of the ISA/IPEA as provided by the PCT.

13. In specific, this document and the discussion proposed do not purport to alter pertinent provisions of the PCT and the regulations thereof which fully make clear that it is matter for national legislation of members to prescribe the substantive conditions of patentability as it deems fit⁶, as well as the non-binding nature of the work done by the different ISA/IPEA^{7, 8}. In a nutshell, it is Brazil's belief that PCT Members need such flexibilities to put in place a patent system adequate to meet their needs while raising the quality of the examination carried out by the national/regional IP offices and of the work done by the ISA/IPEA under the PCT.

14. Among the expected gains of the proposal, applicants and Offices will be able to fully use measures implemented by the Working Group for the improvement of the work carried out during the international phase. Furthermore, stimulating the use of Chapter II in the national phase will improve the quality of the examination of patents, thus strengthening the PCT system.

15. Brazil looks forward to engaging in fruitful discussions with Member States regarding its proposal of stimulating the use of Chapter II.

16. Should Members agree to discuss this proposal on a more concrete base, Brazil suggests that the International Bureau prepare a legal opinion regarding the necessity of amending pertinent provisions of the PCT.

⁶Article 27(5): "Nothing in this Treaty and the Regulations is intended to be construed as prescribing anything that would limit the freedom of each Contracting State to prescribe such substantive conditions of patentability as it desires (...)"

⁷Article 33(1): "The objective of the international preliminary examination is to formulate a preliminary and non-binding opinion (...)"

⁸Article 35(2): "The international preliminary examination report shall not contain any statement on the question whether the claimed invention is or seems to be patentable or unpatentable according to any national law."

[End of Annex II and of document]

Tentamendata in 2014

De Examencommissie Octrooigemachtigden deelt mee dat in 2014 de volgende tentamens op de daarbij genoemde data zullen worden afgenomen:

Octrooirecht: 13 januari 2014

Recht Algemeen: 22 april 2014

Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging: 26 mei 2014

Praktische Vaardigheden - Opstellen van een octrooiaanvraag: 6 oktober 2014 (ochtend)

Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvraag: 6 oktober 2014 (middag)

Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: 1 december 2014

Verdere informatie en aanmelden bij: CPO – Examencommissie Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 1851; fax: (024) 361 1491; e-mail: octrooi@cpo.ru.nl; website: www.examenoctrooigemachtigden.nl

NL Octrooicentrum

Vanwege zijn pensionering heeft de Directeur van NL Octrooicentrum, Guus Broesterhuizen, op 4 juli jl tijdens een druk bezochte receptie afscheid genomen van vele collega's uit de wereld van octrooien en innovatie. Ook het topmanagement van het Europees Octrooibureau was aanwezig om afscheid van Guus te nemen. Afscheidsspeeches waren er van de zijde van Ab van Ravestein (directeur-generaal Uitvoering), Benoit Battistelli (President van het Europees Octrooibureau) en niet in de laatste plaats van EZ's Staatssecretaris Sharon Dijksma; zij spelde Guus – tot zijn zeer grote verrassing – bovendien een Koninklijke Onderscheiding op.

Tijdens een voorafgaand inhoudelijk mini-seminar spraken Wubbo de Boer (voormalig directeur-generaal bij EZ en voormalig President van het EU-Merkenbureau), Wim van der Eijk (Vice-President van het Europees Octrooibureau), Ruud Peters (Chief Intellectual Property Officer van Philips) en Tony Tangena (President van epi, de Europese beroepsorganisatie van octrooigemachtigden).

Guus Broesterhuizen was sinds 2006 Directeur van Octrooicentrum. In deze hoedanigheid vertegenwoordigde hij Nederland onder meer als Head of Delegation in de Administrative Council van het Europees Octrooibureau.

Guus wordt opgevolgd door Derk-Jan de Groot, die, hangende de reorganisatie van Agentschap NL en NL Octrooicentrum als onderdeel daarvan, zal fungeren als Waarnemend Directeur. Hangende deze reorganisatie, die op 1 januari 2014 afgerond wordt, is Derk-Jan tevens sectormanager Octrooiverlening en waarnemend sectormanager Kennisverspreiding & Voorlichting.

Voorstel tot wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Naar aanleiding van het Verslag van de Vaste Commissie voor Economische Zaken (Kamerstuk 33 365(1987), nr. 5), heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma, bij brief van 27 juni 2013 (Kamerstuk 33 365(R 1987), nr. 6), aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een nota (Kamerstuk 33 365 (R 1987), nr. 7) alsmede een nota van wijziging (Kamerstuk 33 365 (R 1987), nr.8) aangeboden.

In haar brief van 27 juni 2013, geeft de Staatssecretaris van Economische Zaken haar standpunt weer inzake de uitgebreide veredelingsvrijstelling. Daarbij legt de Staatssecretaris van Economische Zaken een relatie met het wetsvoorstel en de verdere uitwerking van het rapport van de heer Trojan.

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/07/31/rapport-over-samenloop-octrooirecht-en-kwekersrecht.html>.

Tevens geeft zij aan op welke wijze zij haar inzet zal vormgeven, mede tegen de achtergrond van het komende verslag van de Europese Commissie over de Biotechnologierichtlijn en een uit te voeren effectenonderzoek.

aanbiedingsbrief
nota nav verslag
nota van wijziging
verslag

Op 20 maart 2013 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw dr. ir. H. Landheer;
- de heer dr. ir. M. Jolink;
- de heer ir. J.W. te Dam; en
- de heer dr. ir. D.J. Versteeg.

Op 16 april 2013 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer ir. C.N. Cordes; en
- de heer dr. P.H. Meessen.

Op 18 juni 2013 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw dr. B.J. Haupt;
- de heer dr. E.S.D. de Pauw;
- de heer dr. ir. R.L.A. Timmer; en
- de heer dr. ir. B.J.B.M. Wolters.

Op 2 mei 2013 is i.v.m. overlijden de heer ir. C.J. Vollebregt uitgeschreven.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#)

NL Octrooicentrum is op de volgende dagen gesloten:
woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)
donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)
vrijdag 27 december (blokdag)