



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 2 – april 2011 – jaargang 79

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 [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- In Bijblad 2011, nr. 1 is vermeld dat de analyse inzake opties voor een kwekersvrijstelling in het octrooirecht langer op zich liet wachten. De analyse (bijlage bij 27 428, 182) is inmiddels bij brief van de minister van EL&I van 21 februari 2011 (27 428, 182) aan de Tweede Kamer aangeboden. [\[lees meer\]](#)
- Octrooiverlening in Nederland in 2010 [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

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

- **WIPO**
Standing Committee on the Law of Patents [\[lees meer\]](#)
Patent Cooperation Treaty Working Group [\[lees meer\]](#)
 - **EOB**
Octrooiverlening in Europa in 2010 [\[lees meer\]](#)
 - **EU**
Advies HvJ EU over voorgenomen opzet van EEUPC [\[lees meer\]](#)
Europese Commissie doet nieuwe voorstellen voor EU octrooi [\[lees meer\]](#)
-

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die NL Octrooicentrum 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 Octrooicentrum bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van NL Octrooicentrum.

- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**
BIE 2011, nr. 4, Advies NL Octrooicentrum, 5 jan. 2011, Grontmij/Arcadis [lees meer]
- **Overige zaken**
BIE 2011, nr. 5, vonnis Rb 's-Gravenhage, 26 jan. 2011, Sandoz/Glaxo Group [lees meer]
BIE 2011, nr. 6, vonnis Rb 's-Gravenhage, 23 feb. 2011, John Bean/Immo Afo [lees meer]

[naar boven](#)

Boekaankondigingen

Het Bijblad geeft u een overzicht van de boeken over octrooirecht die NL Octrooicentrum heeft aangekocht. In dit geval gaat het om aankopen in de periode februari 2011 – april 2011. Deze boeken kunnen op afspraak worden ingezien. Daarvoor belt u met de infotheek: 088 6026385. [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:

mw. L. de Vlieger

bijblad@agentschapnl.nl

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

Sluitingsdata

donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
vrijdag 6 mei (blokdag)
donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
vrijdag 3 juni (blokdag)
maandag 13 juni (Tweede Pinksterdag)
maandag 26 december (Tweede Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 9 maart 2011 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw dr. ir. E.B. Hekstra – Nowacka;
- de heer ir. M. van der Velden;
- de heer ir. A.L. Uittenbroek;
- de heer dr, ir, H.J.G. Draaisma;
- de heere ir. J.H. Nelissen; en
- de heer ir. H.A. Pastink.

Op 13 april 2011 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer dr. ir. D.B. van Dam;
- de heer dr. ir. S.M. van Rijnsouw;
- de heer ir. J.J.W. Breukink; en
- de heer ir. R.P.P.S. Allart.

Op 10 februari 2011 zijn op eigen verzoek uitgeschreven uit het Octrooigemachtigdenregister:

- de heer dr. C.B.W. Kerkdijk;
- de heer mr. drs. R.A. Varekamp;
- de heer ir. G.J. Baas; en
- de heer dr. C.A.M. Mulder.

Op 22 februari 2011 is op eigen verzoek uitgeschreven uit het Octrooigemachtigdenregister:

- de heer ir. P.J.F. van Weele.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[octrooigemachtigdenregister](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Octrooirecht - Kwekersrecht: invoering van de (beperkte) kwekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995

Uit de analyse (bijlage bij 27 428, 182) die door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 21 februari 2011 aan de Tweede Kamer is aangeboden, blijkt dat alleen invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling mogelijk en zinvol is. Het gaat hierbij om een veredelingsvrijstelling om biologisch materiaal, dat valt onder het octrooirecht, te gebruiken voor het ontwikkelen van plantenrassen. Een uitgebreide veredelingsvrijstelling wordt niet mogelijk geacht, aangezien deze in strijd is met de TRIPs-Overeenkomst en Richtlijn 98/44/EG.

Nog geen standpunt ten aanzien van een uitgebreide veredelingsvrijstelling

De minister stelt dat het op dit moment nog niet mogelijk is om een weloverwogen standpunt in te nemen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht en daarvoor noodzakelijk geachte wijzigingen van internationale regelingen. Uit een oogpunt van zorgvuldige belangenafweging is eerst nader onderzoek vereist naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling, mede gelet op de belangen van andere sectoren dan de plantenveredelingsector.

Invoering beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995

Op grond van de eerdere introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in het Duitse en Franse octrooirecht is het aannemelijk dat de Europese Commissie geen bezwaar zal maken tegen invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995). Met deze wetwijziging wordt beoogd om het kwekers - en meer in het algemeen bedrijven die veredelingsactiviteiten verrichten of daarvoor technieken ontwikkelen - te vergemakkelijken om, althans in de fase van het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, vrijelijk gebruik te kunnen maken van biologisch materiaal van anderen, waarop een octrooirecht rust. Een licentie van de octrooihouder is dan niet meer noodzakelijk.

Om tijdverlies te voorkomen zal nu eerst verder gewerkt worden aan de spoedige invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW 1995. Streven van de minister is een daartoe strekkend wetsvoorstel in de tweede helft van dit jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Voorlichtingscampagne

NL Octrooiencentrum en de Raad voor Plantenrassen samen houden dit jaar een voorlichtingscampagne om de veredelingsector beter te informeren over het octrooirecht, in samenhang met het kwekersrecht. Een eerste bijeenkomst ('Veredelen en beschermen', Octrooi- en kwekersrecht in de zaadbusiness) werd gehouden op 20 april op de Wageningen Universiteit.

[terug naar nieuwsbrief](#)

**Analyse van de juridische mogelijkheden
van een veredelingsvrijstelling
in het octrooirecht
in het licht van
internationale regelingen**

**Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Den Haag, februari 2011
OI/II/IE/11009296**

Inleiding

Bij het Algemeen overleg tussen de toenmalige minister van LNV en de Tweede Kamer over de toekomst van de plantenveredeling is met een aanvaarde motie (Kamerstukken II 27 428, 2009/10, nr. 165) gevraagd om zowel de optie van een beperkte als een uitgebreide veredelingsvrijstelling uit te werken en daarbij de juridische (on)mogelijkheden, zowel in nationale, Europese als mondiale wet- en regelgeving te onderzoeken, zodat over deze opties gesproken kan worden. Deze analyse vindt plaats in het kader van de gedachtenvorming met de Tweede Kamer over de toekomst van de plantenveredeling. Over dit onderwerp zijn eerder al brieven gezonden. Daarbij is o.a. aandacht besteed aan het risico van monopolisering van genetisch materiaal en het belang van het behoud van biodiversiteit voor de wereldvoedselvoorziening (Kamerstukken 2008/09, 27428 nr. 141). Voorts is een studie verricht over de toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht (Kamerstukken 2009/10, 27428, nr. 162), op basis waarvan een aantal actiepunten zijn geformuleerd en vragen zijn beantwoord die voortvloeiden uit het Algemeen Overleg van 30 juni 2010 over dit onderwerp (Kamerstukken 2009/10, 27428, nr's. 170, 174 en 175). In de recente brieven van 5 oktober en 10 november 2010 (Kamerstukken II 2009/10, nr. 174 en 175) is aangekondigd dat deze analyse separaat aan de Tweede Kamer zou worden aangeboden.

Achtereenvolgens zullen in deze juridische analyse aan de orde komen:

1. Terminologie en betekenis van gebruikte termen
 - Octrooirecht en octrooieerbaarheid
 - Reikwijdte van octrooibescherming, beschermingsomvang
 - Kwekersrecht en de kwekersvrijstelling
 - Onderzoeksvrijstelling in kwekersrecht en octrooirecht
 - Invoering van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht
2. Relevante internationale regelgeving
 - TRIPs-Overeenkomst
 - Richtlijn 98/44/EG
 - Jurisprudentie Hof van Justitie van de EG i.v.m. de TRIPs-Overeenkomst
 - Europees Octrooiverdrag
3. Standpunt over opvattingen van de onderzoekers in het rapport "Veredelde zaken".
4. Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995.
5. Beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht van andere landen.
6. Mogelijke effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.
7. Slotopmerkingen.

1. Terminologie en betekenis van gebruikte termen

Bij discussie over octrooirecht moet onderscheid worden gemaakt tussen de termen octrooieerbaarheid enerzijds en de reikwijdte van de bescherming van een eenmaal verleend octrooi anderzijds. Bij de term *octrooieerbaarheid* gaat het om de mogelijkheid om octrooirecht te verkrijgen voor een uitvinding, die aan bepaalde wettelijke vereisten moet voldoen.

Bij de reikwijdte van de octrooibescherming, *beschermingsomvang*, gaat het om de vraag hoe ver de bescherming reikt van een verleend octrooirecht.

Octrooirecht en octrooieerbaarheid

Een octrooi geeft de houder ervan het recht om anderen te verbieden de geoctrooieerde uitvinding voor industriële en commerciële doeleinden te exploiteren, maar niet het recht om de uitvinding zelf toe te passen. Een octrooi is dus geen vergunning en wetten kunnen de exploitatie van een al dan niet geoctrooieerde uitvinding dus verbieden of beperken. Voor commerciële exploitatie van een geoctrooieerde uitvinding is toestemming (licentie) vereist van de octrooihouder.

Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die *nieuw* zijn, *inventief* (dat wil zeggen *op uitvindingswerkzaamheid* berusten en dus voor een vakdeskundige niet voor de hand liggen) en *toegepast* kunnen worden op het gebied van de nijverheid (artikel 2, eerste lid, Rijksoctrooiwet 1995, hierna: ROW1995). Aan alle drie genoemde vereisten moet zijn voldaan. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het octrooirecht op deze hoofdregel wel vele uitzonderingen kent.

Reikwijdte van octrooibeschermining, beschermingsomvang

Dankzij de octrooibeschermining kan de houder van het octrooi optreden tegen inbreuk op zijn octrooirecht (zolang dat geldig is), tegen een ieder die zonder zijn toestemming commercieel of industrieel gebruik maakt van zijn uitvinding. De uitvinding kan een product (voortbrengsel) of een proces (werkwijze) zijn. Octrooirecht voor een product dat bestaat uit biologisch materiaal dat door die geotrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat daarvan is afgeleid en dezelfde eigenschappen heeft. Octrooirecht voor biotechnologische processen strekt zich uit tot al het biologische materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en daarvan afgeleid materiaal dat dezelfde eigenschappen heeft.

Kwekersrecht en de kwekersvrijstelling

De houder van een kwekersrecht heeft op grond van artikel 57, eerste lid, het exclusieve recht om het teeltmateriaal van het desbetreffende ras voor commerciële doeleinden voort te brengen, het te vermeerderen, ten behoeve van de vermeerdering te behandelen, in de handel te brengen, uit- of in te voeren en in voorraad te hebben. Dit recht is tevens van toepassing op handelingen met teeltmateriaal van plantenrassen die:

- in wezen zijn afgeleid van een kwekersrechtelijk beschermd plantenras, tenzij het beschermde plantenras zelf is afgeleid van een ander ras;
- rassen die niet duidelijk onderscheidbaar zijn van het beschermde ras;
- rassen waarvan voor de voortbrenging telkens gebruik wordt gemaakt van het beschermde ras.

Het is anderen dan de houder van het kwekersrecht verboden die handelingen te verrichten zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht. Een uitzondering op dat verbod vormt de kwekersvrijstelling.

De kwekersvrijstelling is geregeld in artikel 57, aanhef en derde lid, onder c, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (hierna: ZPW2005) en komt inhoudelijk overeen met artikel 15 van het Verdrag inzake bescherming van kweekproducten (UPOV-Verdrag) en artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht. De kwekersvrijstelling in de ZPW2005 vormt een uitzondering op het kwekersrecht. Deze kwekersvrijstelling houdt in dat handelingen die worden verricht voor het kweken van nieuwe rassen met teeltmateriaal waarop een ander al een kwekersrecht heeft, geen inbreuk vormen op de rechten van de houder van dat kwekersrecht. De kwekersvrijstelling mag dus alleen gebruikt worden voor het ontdekken en ontwikkelen van een nieuw plantenras. Het is dus een beperkte vrijstelling. De kwekersvrijstelling mag niet gebruikt worden om plantenrassen waarop al een kwekersrecht rust commercieel te exploiteren. Voor het nieuwe plantenras kan kwekersrecht verleend worden, mits het nieuwe ras voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten. Het aldus beschermde ras mag vervolgens ook commercieel geëxploiteerd worden, zonder toestemming van de houder(s) van het kwekersrecht op de gebruikte oorspronkelijke rassen. Voor de commerciële exploitatie van een reeds kwekersrechtelijk beschermd plantenras is toestemming (licentie) vereist van de houder van het kwekersrecht. De licentienemer is in dit laatste geval overigens geen veredelaar, maar slechts een vermeerderaar van dat ras. De term 'kwekersvrijstelling' is in zoverre dus eigenlijk een minder geschikte term, omdat de vrijstelling geen betrekking heeft op kweekarbeid maar op veredelingsarbeid en omdat de vrijstelling strikt genomen niet alleen geldt voor kwekers die willen veredelen, maar voor alle partijen die nieuwe plantenrassen willen ontdekken of ontwikkelen en eventueel deze nieuwe plantenrassen commercieel willen exploiteren.

Onderzoeksvrijstelling in kwekersrecht en octrooirecht

Zowel het kwekersrecht als het octrooirecht kennen een zogenoemde onderzoeksvrijstelling in respectievelijk de ZPW2005 (artikel 57, derde lid, onder b) en de ROW1995 (artikel 53, derde lid). De laatstgenoemde bepaling houdt in dat het octrooirecht zich niet uitstrekt over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geotrooieerde of van het door toepassing van de geotrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

Proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel vallen buiten het bereik van het octrooirecht.

De onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht maakt het mogelijk dat een belangstellende zonder toestemming van de octrooihouder onderzoek verricht aan het geotrooieerde. De gedachte hierachter is dat dit zowel de belangen dient van de octrooihouder als van de potentiële licentienemer. De onderzoeksvrijstelling maakt het voor de potentiële licentienemer mogelijk om zonder transactiekosten kennis te nemen van de geotrooieerde uitvinding, om na te gaan of deze nawerkbaar is en wellicht bruikbaar is in of voor zijn bedrijf. Het gaat hier dus om onderzoek **van** het geotrooieerde, niet onderzoek **met** het geotrooieerde. Zo kunnen potentiële licentienemers

zonder licentie nagaan of de uitvinding zodanig is dat zij licentie willen vragen voor commerciële of industriële toepassing ervan.

De onderzoeksvrijstelling verruimt dus voor de octrooihouder de mogelijkheid om potentiële licentienemers te vinden, terwijl de potentiële licentienemer gratis de geschiktheid van commerciële toepassing van de geoctrooieerde uitvinding mag bestuderen.

Bij de onderzoeksvrijstelling is sprake van onderzoek **van** het geoctrooieerde (Werkt het? Werkt het ook voor de in mijn bedrijf beoogde doelen en omstandigheden?). Dit moet wel worden onderscheiden van commercieel onderzoek **met** het geoctrooieerde. In dat geval wordt de uitvinding immers niet gebruikt om een licentiebesluit te kunnen nemen, maar voor commerciële handelingen. Daarvoor geldt de onderzoeksvrijstelling niet en zonder licentie is dan sprake van inbreuk op het octrooirecht van de octrooihouder.

Invoering van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht

Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht en een in de octrooiwetgeving te introduceren vrijstelling voor het gebruik van biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust ten behoeve van veredelingsdoeleinden wordt in het navolgende voor de laatst genoemde vrijstelling steeds de term veredelingsvrijstelling gebruikt.

Daarbij valt nog een onderscheid te maken tussen een beperkte veredelingsvrijstelling en een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Beperkte veredelingsvrijstelling

Een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht houdt het recht in om biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. De ROW1995 kent geen veredelingsvrijstelling. De voorgenomen veredelingsvrijstelling in die wet zal een beperkte veredelingsvrijstelling betreffen.

De vrijstelling is op tweeërlei aard beperkt. De vrijstelling zal dan namelijk gelden voor het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor veredelingsdoeleinden maar niet voor de commerciële exploitatie van nieuwe rassen, die zijn verkregen met gebruikmaking van biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, althans zolang het biologisch materiaal van dat nieuwe ras de bepaalde eigenschappen heeft die zijn verkregen door de betrokken uitvinding. In dat geval is dan een licentie nodig van de octrooihouder voor commerciële exploitatie van dat nieuwe ras.

De voorgenomen beperkte vrijstelling zal evenmin betrekking hebben op het gebruik van geoctrooieerde werkwijzen voor het vervaardigen van nieuwe plantenrassen. Plantum, de belangenvereniging van kwekers, heeft in haar standpunt van 2009 de wens aangegeven dat

“ [...] rassen die met een geoctrooieerde methode zijn gemaakt, vrij gebruikt mogen worden voor verdere veredeling, maar gebruik van de geoctrooieerde methode zelf vereist wel degelijk een licentie. Verder vereist ook de vermeerdering met het oog op verkoop van rassen van de octrooihouder die met de geoctrooieerde werkwijze zijn gemaakt toestemming van de octrooihouder. Hetzelfde geldt voor rassen met geoctrooieerde eigenschappen die door de octrooihouder(s) zelf op de markt zijn gebracht [...]”.

De ROW bepaalt in artikel 53, eerste lid, aanhef, en onder b, dat onder een octrooi voor een werkwijze tevens valt het voortbrengsel (product) dat rechtstreeks is verkregen door de toepassing van die werkwijze. Een licentie verkregen voor de toepassing van die werkwijze zal dus in beginsel tevens de toestemming omvatten voor het commercieel gebruik van het door die werkwijze rechtstreeks verkregen product.

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht voegt iets extra's toe aan de bestaande onderzoeksvrijstelling. Met de huidige Nederlandse onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht mag de kweker slechts nagaan of de uitvinding als zodanig bruikbaar is in of voor zijn bedrijf. Als dat het geval is kan de kweker een licentie vragen indien hij het plantenmateriaal wil gebruiken voor verder gebruik bij veredeling.

Onder de huidige octrooiwetgeving moet een kweker, die ten behoeve van veredelingsdoeleinden gebruik wil maken van plantenmateriaal waarop een octrooirecht rust, dus eerst een licentie vragen om die techniek of dat materiaal te mogen gebruiken met het oog op het ontwikkelen van een nieuw plantenras. Ook als de kweker niet zozeer geïnteresseerd is in de desbetreffende door de uitvinding veroorzaakte eigenschap, maar juist in andere raseigenschappen (die niet onder het octrooi vallen). De kweker gebruikt dan immers de betrokken uitvinding voor een commercieel doel, namelijk het ontwikkelen van een nieuw plantenras. Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zal er toe leiden dat de betrokken kweker, in tegenstelling tot voorheen, geen toestemming (licentie) meer nodig heeft van de octrooihouder(s) om het

betrokken biologisch materiaal waarop octrooirecht rust te mogen gebruiken voor het ontdekken of ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.

Indien de kweker na het ontwikkelingswerk de geoctrooieerde uitvinding nog toepast bij vermarkting ervan en het nieuwe ontwikkelde ras dus de door de uitvinding verworven nieuwe eigenschap heeft (dit hoeft overigens niet altijd het geval te zijn) valt deze vermarkting buiten de reikwijdte van de beperkte veredelingsvrijstelling. Dat wil dus zeggen dat, in het geval dat het nieuwe plantenras de door de uitvinding verkregen eigenschap nog heeft in de fase na de totstandkoming van dat nieuwe plantenras, een licentie nodig blijft van de octrooihouder om dat nieuw ontwikkelde plantenras commercieel te kunnen exploiteren. De kweker heeft dus vanaf de fase van de productie van het teeltmateriaal die voorafgaat aan de marktintroductie een licentie nodig van de octrooihouder, althans zolang de door de geoctrooieerde uitvinding veranderde eigenschappen in het nieuwe ras tot uitdrukking komen. Een licentie zal echter niet nodig zijn indien het nieuw ontwikkelde plantenras, niet langer de door de uitvinding veroorzaakte veranderde eigenschappen heeft.

De meerwaarde van de beperkte veredelingsvrijstelling ten opzichte van de onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht is dus dat het biologisch materiaal niet alleen gebruikt mag worden voor onderzoek **van** het geoctrooieerde, maar ook voor onderzoek **met** het geoctrooieerde, althans voor de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Het betrokken plantenmateriaal mag dan dus, zodra het rechtmatig verkrijgbaar is en zonder dat licentie is gevraagd van de octrooihouder worden gebruikt voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe rassen. Hiermee kan het gebruik van al het dan beschikbare genetische materiaal gewaarborgd worden voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Het spreekt vanzelf dat relevante wetgeving bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming, veiligheid of gezondheid van mens of dierenwelzijn het gebruik van dergelijk materiaal kan verbieden of beperken.

Uitgebreide veredelingsvrijstelling

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht houdt in deze juridische analyse het recht in om biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust niet alleen te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, maar ook het recht om die nieuwe plantenrassen commercieel te exploiteren, zelfs indien deze door de geoctrooieerde uitvinding veranderde eigenschappen heeft verkregen en behouden. In een dergelijk geval zal de kweker dus zonder toestemming (licentie) van de octrooihouder(s) ook de commerciële handelingen mogen verrichten die onder het huidige octrooirecht, op grond van artikel 53, eerste lid, ROW95, zijn voorbehouden aan de octrooihouder, bijvoorbeeld de betrokken kweekproducten te vervaardigen, te gebruiken, in voorraad te hebben, aan te bieden, in het verkeer te brengen, af te leveren of te verhandelen. Vanzelfsprekend moeten wettelijke verboden of beperkingen, bijvoorbeeld ter bescherming van het milieu in acht worden genomen, bij de toepassing van een geoctrooieerde uitvinding, ongeacht of het gaat om een octrooihouder, een licentienemer of een partij die een octrooierechtelijke vrijstelling geniet.

In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van relevante bepalingen in nationale en internationale regelingen met betrekking tot octrooieerbaarheid en uitzonderingen daarop, alsmede beperkingen van octrooirecht of kwekersrecht in verband met onderzoek, ontdekking of ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Deze bepalingen komen in het vervolg van deze analyse nog aan de orde.

Tabel 1. Overzicht van enkele relevante bepalingen in nationale en internationale regelingen op het gebied van octrooirecht en kwekersrecht

Regeling	Artikel	Strekking
Verdrag van Parijs	5quater	Invoer voortbrengsel in strijd met werkwijze octrooi
TRIPs	27, lid 1	Octrooieerbaarheid van uitvindingen op alle gebieden van de technologie
TRIPs	27, lid 2	Uitzonderingen op octrooieerbaarheid i.v.m. openbare orde en goede zeden
TRIPs	27, lid 3 sub b	Planten uit te sluiten van octrooi, plantenrassen wel te beschermen
TRIPs	28	Omvang van met het octrooi verleende rechten
TRIPs	30	Beperkte uitzonderingen op met het octrooi verleende rechten
RL 98/44/EG	1, lid 2	TRIPs verplichtingen blijven bestaan voor de richtlijn
RL 98/44/EG	4, lid 2	Plantgerelateerde uitvinding is octrooieerbaar
RL 98/44/EG	8	Ieder biologisch materiaal met dezelfde gewijzigde eigenschappen valt onder de octrooibescherming
RL 98/44/EG	12	Dwanglicentieregeling
RL 98/44/EG	13	Depot en toegang tot biologisch materiaal i.v.m. octrooiaanvragen
UPOV1991	15, lid 1 sub ii	Onderzoeksvrijstelling in het kwekersrecht
V 2100/94	15 sub b	Onderzoeksvrijstelling in het kwekersrecht
ZPW2005	57, lid 3 sub a en b	Onderzoeksvrijstelling in het kwekersrecht
UPOV1991	15, lid 1 sub iii	Kwekersvrijstelling in het kwekersrecht
V 2100/94	15 sub c	Kwekersvrijstelling in het kwekersrecht
ZPW2005	57, lid 3 sub c	Kwekersvrijstelling in het kwekersrecht
ROW1995	53, lid 3	Onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht

Gebruikte afkortingen: RL 98/44/EG = Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen; ROW1995 = Rijksoctrooiwet 1995; TRIPs = TRIPs-Overeenkomst; UPOV1991 = Verdrag inzake bescherming kweekproducten; V 2100/94 = Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht; ZPW2005 = Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

2. Relevante internationale regelgeving

Na deze introductie volgt nu een bespreking van relevant geachte internationale regelgeving over dit onderwerp. Mede vanwege de samenhang en structuur van internationale regelingen en vanwege jurisprudentie die hierover is verschenen, zal in de nu volgende analyse steeds aandacht worden besteed aan respectievelijk octrooieerbaarheid, reikwijdte van de octrooibescherming en de ruimte voor een (beperkte of uitgebreide) veredelingsvrijstelling in het licht van de TRIPs-Overeenkomst, Richtlijn 98/44/EG, het Europees Octrooiverdrag en relevante jurisprudentie. Waar mogelijk zal worden aangegeven of, en zo ja, welke ruimte er juridisch gezien aanwezig wordt geacht voor introductie van een beperkte of uitgebreide veredelingsvrijstelling.

TRIPs-Overeenkomst

De TRIPs-Overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag; Trb. 1995, 130) waarbij zowel het Koninkrijk als de Europese Unie partij is, treft regelingen voor de meeste intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien. Kwekersrecht wordt niet afzonderlijk daarin geregeld, maar in het UPOV-Verdrag (UPOV 1991, het Verdrag inzake de bescherming van kweekproducten). De TRIPs-Overeenkomst bevat bepalingen over octrooieerbare onderwerpen (artikel 27), de omvang van verleende octrooirechten (artikel 28) en de mogelijkheid van beperkte uitzonderingen op verleende octrooirechten (artikel 30) die hierna in meer detail aan de orde komen.

TRIPs-Overeenkomst en Octrooieerbaarheid

In artikel 27, eerste lid, is bepaald dat octrooi kan worden verleend voor uitvindingen op alle gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheden berusten (dat wil zeggen: niet voor de hand liggen) en industrieel kunnen worden toegepast en voorts dat octrooirechten kunnen worden genoten zonder onderscheid op grond van de plaats van de uitvinding, het gebied van de technologie en op grond van het feit dat producten worden ingevoerd of in eigen land worden vervaardigd.

Artikel 27, tweede lid maakt het mogelijk om uitvindingen van octrooieerbaarheid uit te sluiten waarvan het beletten van de commerciële toepassing noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde of de goede zeden, met inbegrip van de bescherming van het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten of ter vermindering van ernstige schade voor het milieu mits deze uitsluiting niet uitsluitend plaats vindt omdat de exploitatie door de nationale wetgeving is verboden.

Artikel 27, derde lid, aanhef, en onder b, bepaalt dat de Leden de mogelijkheid hebben om bepaalde uitvindingen uit te sluiten van octrooieerbaarheid, waaronder andere *planten* en andere dieren dan micro-organismen en andere werkwijzen van wezenlijke biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren niet zijnde biologische en microbiologische werkwijzen. De leden dienen echter te voorzien in de bescherming van *plantenrassen* door octrooien dan wel door een doeltreffend afzonderlijk stelsel, of een combinatie daarvan. Nederland kent voor de bescherming van plantenrassen, zoals al gezegd, de ZPW2005. Dat is dus een afzonderlijk stelsel voor de bescherming van plantenrassen. Dat kan ook gezegd worden van het hiervoor genoemde UPOV-Verdrag en de Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht.

TRIPs-Overeenkomst en de reikwijdte van octrooibescherming

Artikel 28, eerste lid van de TRIPs-Overeenkomst bepaalt de omvang van de met een octrooierecht verleende uitsluitende rechten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar octrooien voor uitvindingen met betrekking tot *produkten*, respectievelijk *werkwijzen*.

Het octrooi verleent op grond van het eerste lid, aanhef, en onder a, aan de octrooihouder het recht om derden die daartoe niet zijn toestemming hebben te beletten om dat *produkt* te vervaardigen, te gebruiken, te koop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren.

Het octrooi verleent, op grond van artikel 28, eerste lid, aanhef, en onder b, aan de octrooihouder eveneens het recht om derden die daartoe niet zijn toestemming hebben deze *werkwijze* te gebruiken en tenminste het rechtsreeks door middel van deze *werkwijze* verkregen *product* te gebruiken, te koop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren.

Artikel 28, tweede lid van de TRIPs-Overeenkomst bepaalt dat octrooihouders ook het recht hebben een octrooi over te dragen, te doen overgaan door opvolging en licentieovereenkomsten te sluiten.

In artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst is bepaald dat "de leden kunnen voorzien in *beperkte* uitzonderingen op de door een octrooi verleende uitsluitende rechten, mits deze uitzonderingen

niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden”.

Gezien de bewoordingen van artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst moeten de belangen van octrooihouders zwaar wegen om zoveel mogelijk een normale exploitatie van het octrooi mogelijk te maken, maar beperkte uitzonderingen op de verleende octrooirechten zijn mogelijk met het oog op legitieme belangen van derden.

Bij zeer zwaar wegende belangen die generiek moeten prevaleren boven de belangen van octrooihouders, biedt de TRIPs-Overeenkomst de mogelijkheid bepaalde uitvindingen geheel uit te sluiten van octrooieerbaarheid. Voorbeelden daarvan zijn vermeld in het hiervoor al genoemde artikel 27, tweede en derde lid, van de TRIPs-Overeenkomst.

Als echter niet wordt gekozen voor *uitsluiting* van octrooieerbaarheid dan is *inperking* van verleende octrooirechten dus in beginsel mogelijk mits het gaat om beperkte uitzonderingen op de door het octrooi verleende rechten. Deze uitzonderingen komen in het octrooirecht voor in twee vormen, namelijk dwanglicenties en vrijstellingen. Kenmerk van deze beperkte uitzonderingen is dat de octrooihouder in beperkte mate moet gedogen dat anderen zonder zijn toestemming de geoctrooieerde uitvinding gebruiken en zonder dat de octrooihouder daartegen kan optreden door inroeping van zijn octrooirecht.

Dwanglicenties

Dwanglicenties zijn geregeld in artikel 57 van de ROW95 die vier situaties onderscheidt. Het gaat om dwanglicenties in het algemeen belang (eerste lid), wegens het niet gebruik van de geoctrooieerde uitvinding door de octrooihouder (tweede lid), wanneer een later geoctrooieerde uitvinding niet kan worden toegepast zonder een eerder geoctrooieerde uitvinding (derde lid) en tenslotte het geval dat een kweker een plantenras niet kan verkrijgen of exploiteren zonder inbreuk te maken op een eerder verleend octrooi (vijfde lid). In al deze gevallen heeft de octrooihouder recht op een redelijke licentievergoeding op grond van de verleende dwanglicentie.

Vrijstellingen

Vrijstellingen vormen de tweede categorie van beperkte uitzonderingen op door een octrooi verleende rechten. Deze zijn geregeld in artikel 53 van de ROW95. Het gaat dan om de al genoemde onderzoeksvrijstelling (derde lid) en de zogenoemde Bolar vrijstelling (vierde lid) waarin is bepaald dat studies, tests en proeven die dienen om aan te tonen dat een geneesmiddel een generieke versie is van een referentiegeneesmiddel, onder nadere voorwaarden niet worden beschouwd als inbreuk op een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat.

Kenmerk van vrijstellingen is dat er geen sprake is van een licentie-overeenkomst en dus ook geen grond voor een licentievergoeding aan de octrooihouder.

Het feit dat de TRIPs-Overeenkomst in beginsel de mogelijkheid schept om (uitvindingen met betrekking tot) planten van octrooieerbaarheid uit te sluiten houdt niet in dat een *vrijstelling* voor het commercieel gebruik van planten voor veredelingsactiviteiten die onder een octrooirecht vallen zeer omvattend zou mogen zijn en feitelijk nagenoeg hetzelfde effect zou mogen hebben als een *uitsluiting* van de octrooieerbaarheid. Dat zou namelijk betekenen dat octrooiaanvragers en –houders en octrooiverlenende instanties hoge kosten zouden moeten maken voor verlening van octrooirechten voor uitvindingen die eigenlijk weinig of geen waarde hebben door de extreme vrijstellingen vergeleken met andere geoctrooieerde uitvindingen, waarvoor die vrijstellingen niet bestaan. Extreme vrijstellingen zijn overigens in strijd met artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst die slechts *beperkte* uitzonderingen op de door een octrooi verleende rechten toestaat. Voor zover dus vrijstellingen gewenst zouden zijn die nagenoeg hetzelfde effect hebben als niet-octrooieerbaarheid is niet-octrooieerbaarheid van bepaalde uitvindingen eerder de daarvoor aangewezen weg dan een extreme octrooirechtelijke vrijstelling. Niet-octrooieerbaarheid van plantgerelateerde uitvindingen zou echter in strijd zijn met Richtlijn 98/44/EG.

Samengevat

Op grond van de TRIPs-Overeenkomst verdienen plantenrassen altijd bescherming hetzij via octrooirecht, hetzij via kwekersrecht of een combinatie van beide. Planten en werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten kunnen in beginsel van octrooieerbaarheid worden uitgesloten. Indien echter van deze uitzondering geen gebruik wordt gemaakt in de octrooiwetgeving zijn voor dergelijke uitvindingen slechts beperkte uitzonderingen toegestaan op octrooirechten die worden verleend voor uitvindingen met betrekking tot planten en voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten.

TRIPS-Overeenkomst en een beperkte veredelingsvrijstelling

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zal er toe leiden dat een octrooihouder niet kan optreden tegen het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. In dat stadium is er nog geen sprake van commercieel bruikbaar plantenmateriaal dat immers eerst nog moet worden gemaakt, geselecteerd op bruikbaarheid en mogelijk nog verder moet worden verbeterd tot een bruikbaar en marktrijp veredelingsresultaat. De toepassing van de geoctrooieerde uitvinding heeft in dat stadium dus slechts een zeer beperkte waarde terwijl de uitkomsten van de activiteiten van de veredelaar met de toepassing van de uitvinding dan nog zeer ongewis zijn. De octrooihouder houdt daarentegen nog alle gelegenheid om op een later tijdstip onder zijn octrooi licenties te verlenen aan derden in de fase waarin de uitvinding commercieel wordt toegepast in een nieuw ontwikkeld plantenras. Hij is daartoe zelfs verplicht op grond van artikel 12, eerste lid van Richtlijn 98/44EG, indien sprake is van een plantenras dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de geoctrooieerde uitvinding. Aangezien een beperkte veredelingsvrijstelling slechts in zeer beperkte mate het recht van de octrooihouder aantast wordt een beperkte veredelingsvrijstelling TRIPS-conform geacht.

TRIPS-Overeenkomst en een uitgebreide veredelingsvrijstelling

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zal er toe leiden dat een octrooihouder niet kan optreden tegen het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen en evenmin tegen de toepassing van dit octrooirechtelijk beschermde biologische materiaal bij commerciële exploitatie ervan. Als namelijk een octrooihouder zijn octrooirecht, verleend voor een plantgerelateerde uitvinding, niet meer kan inroepen tegen een veredelaar die de geoctrooieerde uitvinding commercieel wil toepassen, dan blijft er nagenoeg niets meer over van de rechten van de octrooihouder, zoals die algemeen zijn geformuleerd in artikel 28 van de TRIPS-Overeenkomst.

De octrooihouder kan dan namelijk *niet* meer tegen andere partijen optreden die een door hem geoctrooieerd (plantgerelateerd) *product* vervaardigen, gebruiken, te koop aanbieden, verkopen of voor deze doelen invoeren. De octrooihouder kan dan evenmin optreden tegen andere partijen die een door hem geoctrooieerde (plantgerelateerde) *werkwijze* gebruiken en het daardoor rechtstreeks verkregen product gebruiken, te koop aanbieden, verkopen of voor deze doeleinden invoeren.

De octrooihouder behoudt dan slechts nog (overeenkomstig artikel 28, lid 2 van de TRIPS-Overeenkomst) het recht om het octrooi over te dragen, of te doen overgaan door opvolging, en licentieovereenkomsten te sluiten. Deze laatstgenoemde rechten zullen in de praktijk echter nauwelijks iets waard blijken te zijn omdat bij een uitgebreide veredelingsvrijstelling voor de commerciële exploitatie van de geoctrooieerde plantgerelateerde uitvinding geen toestemming meer nodig is van de octrooihouder. Door een uitgebreide veredelingsvrijstelling zijn zonder de toestemming van de octrooihouder immers de door het octrooi beschermde handelingen dan voor een ieder toegestaan. Een octrooi kopen of een licentie onder een octrooi vragen is dan niet meer nodig om de gewenste commerciële handelingen te kunnen verrichten. Ook al behoudt de octrooihouder zijn recht tot licentieverlening, in de praktijk zal daaraan na invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling geen behoefte meer blijken te bestaan.

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling wordt in strijd geacht met het hiervoor reeds genoemde artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst, omdat het bij invoering ervan in het octrooirecht gaat om een uitzondering die :

- niet beperkt is, omdat alle commerciële handelingen met de geoctrooieerde kweek-of veredelingsproducten die octrooirechtelijk zijn voorbehouden aan de octrooihouder dan ook worden toegestaan aan ieder ander;
- strijdig is met de normale exploitatie van een octrooi, omdat de octrooihouder feitelijk de mogelijkheid wordt ontnomen om licenties te verlenen en licentie-inkomsten te genieten, zolang ieder ander de vrijgestelde handelingen zonder toestemming van de octrooihouder kan verrichten, waardoor deze zijn octrooi niet meer normaal kan exploiteren;
- de legitieme belangen van de octrooihouder schaadt, omdat deze niet meer kan verbieden dat anderen zijn uitvinding commercieel exploiteren en de octrooihouder, met een beroep op zijn octrooirecht, dus niet meer kan optreden tegen partijen die zonder zijn toestemming zijn geoctrooieerde uitvinding commercieel willen toepassen.

Het argument dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling slechts betrekking zou hebben op een *beperkte* beroepsgroep van kwekers of veredelaars, gaat niet op. Octrooirecht is een absoluut verbodsrecht dat de octrooihouder kan invoeren tegen *een ieder* die zonder zijn toestemming de geöctrooieerde uitvinding commercieel wil exploiteren. Een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou betekenen dat een ieder die de plantgerelateerde uitvinding commercieel zou willen toepassen wordt vrijgesteld van de plicht een licentie te vragen aan de octrooihouder. Dat betekent dat de gehele doelgroep (elke potentiële inbreukmaker) van het respecteren van het betrokken octrooi zou worden vrijgesteld, ongeacht of het gaat om een kweker, een veredelaar of een andere partij die het geöctrooieerde kweekproduct commercieel zou willen toepassen.

Samengevat

Uit het hiervoor omschreven artikel 28 van de TRIPs-Overeenkomst volgt dat invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou leiden tot een daarmee strijdige inperking van de rechtsbescherming voor plantgerelateerde uitvindingen (producten van plantaardig materiaal). Voor zover een uitgebreide veredelingsvrijstelling zich zou beperken tot producten, is deze vrijstelling in strijd met artikel 28, eerste lid 1, onder a, en voor zover het gaat om geöctrooieerde werkwijzen is een uitgebreide veredelingsvrijstelling in strijd met artikel 28, eerste lid, onder b. Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou dus wijziging van artikel 28 van de TRIPs-overeenkomst noodzakelijk maken vanwege een dan te maken uitzondering op dat artikel voor plantgerelateerde product- en werkwijze uitvindingen. Hoewel artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst in beginsel uitzonderingen op de door een octrooi verleende rechten dus wel toestaat, zou een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW95 of Richtlijn 98/44/EG evenwel niet kunnen worden ingevoerd, omdat van het recht van de octrooihouder dan in feite zeer weinig zou overblijven. Het gaat dan immers, zoals gezegd, niet meer om een beperkte uitzondering, maar een zeer verstrekkende die het octrooirecht in het hart raakt. De octrooihouder zal zich dan niet meer kunnen verzetten tegen commerciële exploitatie door anderen van kweekproducten waarin de uitvinding een rol speelt. Deze kunnen dan zonder toestemming van de octrooihouder(s) de nieuwe kweekproducten vervaardigen, gebruiken, in voorraad hebben, aanbieden, in het verkeer brengen, afleveren, verhandelen etc.

Relatie TRIPs-Overeenkomst tot het Verdrag van Parijs

In artikel 2, tweede lid, van de TRIPs-Overeenkomst is bepaald dat geen enkele bepaling uit de delen I t/m IV van de TRIPs Overeenkomst afbreuk mag doen aan o.a. het Verdrag van Parijs tot bescherming van de intellectuele eigendom.

De hiervoor genoemde artikelen 27, 28 en 30 komen voor in deel II van de TRIPs-Overeenkomst.

In artikel 5 quater van het Verdrag van Parijs is eveneens een (meer algemene) regeling getroffen voor bescherming door werkwijze-octrooien. Deze regeling komt erop neer dat een octrooihouder het recht heeft zich te verzetten tegen invoer van producten die vallen onder een octrooi voor een werkwijze om dit product te vervaardigen. Een waarschijnlijk noodzakelijke wijziging van de TRIPs-Overeenkomst vanwege invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling vergt dan mogelijk ook nog een wijziging van het Verdrag van Parijs.

Een beperkte veredelingsvrijstelling wordt in het licht van het hiervoor genoemde artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst wel mogelijk geacht, omdat in dat geval slechts sprake is van een beperkte uitzondering op de rechten van de octrooihouder welke niet op onredelijke wijze strijdig is met de normale exploitatie van het octrooi. De octrooihouder behoudt dan immers de aanspraak op licentie-inkomsten zolang zijn uitvinding is verwerkt en werkzaam is in de commerciële exploitatie van nieuwere kweekproducten door de licentiehouder.

Richtlijn 98/44/EG

Richtlijn 98/44/EG en octrooieerbaarheid

De octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen is geregeld in artikel 1 tot en met 6 van Richtlijn 98/44/EG. Zo is wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen o.a. in artikel 3 bepaald dat uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, ook octrooieerbaar zijn, wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. Voorts bepaalt artikel 4, tweede lid, van de genoemde richtlijn dat een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, octrooieerbaar is als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras.

Richtlijn 98/44/EG en de reikwijdte van de octrooibeschermtng

De reikwijdte van de octrooibeschermtng voor biotechnologische uitvindingen is geregeld in artikel 8 tot en met 11. De beschermtng die aldus wordt geboden door een octrooi voor een uitvinding met betrekking tot biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hiervan kan worden afgeleid en vermeerderd en diezelfde eigenschappen heeft.

Richtlijn 98/44/EG en vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling

De richtlijn kent geen expliciete veredelingsvrijstelling, maar uit het navolgende zou kunnen worden afgeleid dat de richtlijn de mogelijkheid van een beperkte veredelingsvrijstelling vooronderstelt. Een dergelijke vooronderstelling is thans echter niet in lijn met rechterlijke uitspraken over de (beperkte) reikwijdte van de onderzoeksvrijstelling in artikel 53, derde lid ROW1995. Een oplossing voor dit probleem wordt nu gezocht in de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995 die in feite de bestaande onderzoeksvrijstelling dan verruimt ten gunste van de plantenveredeling.

In de richtlijn zijn enkele bepalingen opgenomen, die van belang zijn voor de reikwijdte van de beschermtng met het oog op een in de ROW1995 op te nemen beperkte veredelingsvrijstelling. 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).

a. Dwanglicentieregeling

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.

Gebruik van kwekersrechtelijk beschermd materiaal

Dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht is het mogelijk om *zonder toestemming* van een houder van een kwekersrecht, het kwekersrechtelijk beschermd plantenras te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling, waaruit nieuwe octrooiwaardige biotechnologische uitvindingen kunnen voortspuiten. Wanneer een octrooihouder zijn uitvinding niet kan exploiteren zonder op een eerder kwekersrecht inbreuk te maken, kan hij een gewone licentie vragen aan de houder van het kwekersrecht. De houder van het kwekersrecht kan een dergelijke licentie weigeren. De houder van het kwekersrecht is echter van rechtswege verplicht een licentie te verlenen aan de octrooihouder tegen een redelijke vergoeding, indien de biotechnologische uitvinding een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van het beschermd ras (op grond van artikel 12, tweede lid, juncto derde lid, onder b, van richtlijn 98/44/EG, respectievelijk artikel 61, derde lid ZPW2005).

Als de houder van het kwekersrecht de licentie weigert kan de octrooihouder een dwanglicentie vragen aan de Raad voor plantenrassen voor niet-exclusieve exploitatie van het door dit kwekersrecht beschermd ras tegen betaling van een redelijke vergoeding (op grond van artikel 12, tweede lid, van de richtlijn, respectievelijk artikel 62, eerste lid, ZPW2005).

Het is dus, dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht, mogelijk om *zonder toestemming van de kwekersrechtshouder* te komen tot verbeterd biologisch materiaal ten opzichte van het gebruikte kwekersrechtelijk beschermd plantenras in elk geval tot aan de fase van commerciële exploitatie van dat materiaal. Een licentie is dan evenmin nodig voor commerciële exploitatie daarna van een aldus ontwikkeld nieuw plantenras. Een licentie is wel nodig indien het nieuw

ontwikkelde plantenras wezenlijk is afgeleid van het oorspronkelijke kwekersrechtelijk beschermde plantenras (op grond van artikel 57 en 58 ZPW2005).

Daarentegen is het, door het ontbreken van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht, *niet mogelijk om zonder toestemming van de octrooihouder* te komen tot een verbeterd plantenras ten opzichte van de gebruikte geoctrooieerde uitvinding.

Gebruik van octrooirechtelijk beschermd materiaal

De Hoge Raad heeft een aantal keren de onderzoeksvrijstelling restrictief uitgelegd (HR 18 december 1992, NJ 1993, 735, BIE 1993, p. 310; ICI / Medicopharma en HR 21 april 1995, NJ 1996, 462, BIE 1995, p. 409; Kirin Amgen / Boehringer). Het wordt thans in Nederland, door de beperkte rechterlijke uitleg van de onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht *niet* mogelijk geacht om zonder toestemming van een houder van een octrooirecht, het octrooirechtelijk beschermde biologisch materiaal te gebruiken voor commercieel gemotiveerd onderzoek en ontwikkeling, waaruit nieuwe plantenrassen kunnen voortspuiten.

Wanneer een kweker een kwekersrecht op een plantenras niet kan verkrijgen of exploiteren zonder inbreuk te maken op een octrooi van eerdere datum, kan hij een gewone licentie vragen aan de octrooihouder. De octrooihouder kan een dergelijke licentie weigeren. De octrooihouder is echter van rechtswege verplicht een licentie te verlenen aan de kweker tegen een redelijke vergoeding, indien het plantenras een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding (op grond van artikel 12, eerste lid, juncto derde lid, onder b, van richtlijn 98/44/EG, respectievelijk artikel 57, vijfde lid, ROW1995). Als de octrooihouder de licentie weigert kan de kweker een dwanglicentie vragen aan de rechter voor niet-exclusieve exploitatie van het plantenras tegen betaling van een redelijke vergoeding (op grond van artikel 12, eerste lid, van de richtlijn, respectievelijk artikel 58, eerste lid, ROW1995).

De aanvrager van deze dwanglicentie (de kweker of veredelaar) moet dus aantonen dat hij zich vergeefs heeft gewend tot de octrooihouder om de licentie te verkrijgen en voorts dat het ras een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de octrooirechtelijk beschermde uitvinding. Dat laatste zal zonder voorafgaand onderzoek met de geoctrooieerde uitvinding niet in rechte kunnen worden aangetoond.

Door de hiervoor genoemde beperkte rechterlijke uitleg van de onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht, en zolang geen veredelingsvrijstelling wordt voorondersteld, is het niet mogelijk om zonder toestemming van de octrooihouder gebruik te maken van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal om te komen tot verbeterd biologisch materiaal tot aan de fase van exploitatie daarvan. Dat komt omdat de kweker zonder toestemming van de octrooihouder voor het gebruik van de uitvinding en zonder gebruik van de geoctrooieerde uitvinding niet het bewijs zal kunnen leveren dat zijn nieuwe plantenras een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de eerdere octrooirechtelijk beschermde uitvinding.

De veredelaar is, als gevolg van het verschil tussen octrooirecht (geen gebruiksvrijheid) en kwekersrecht (wel gebruiksvrijheid) om het octrooirechtelijk beschermde biologische materiaal te gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden, niet in staat om zonder toestemming van de octrooihouder het bewijs te leveren dat zijn nieuwere kweekproduct beter is dan het gebruikte uitgangsmateriaal (de uitvinding). Daarentegen is het wel mogelijk om, dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht, zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht gebruik te maken van eerder kwekersrechtelijk beschermd uitgangsmateriaal voor de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen.

Artikel 12 van de richtlijn heeft alleen dan zinvolle betekenis indien een kwekersrechtelijke kwekersvrijstelling of octrooirechtelijke veredelingsvrijstelling wordt voorondersteld voor een dergelijke situatie. In dat geval biedt de richtlijn immers de mogelijkheid om biologisch materiaal dat valt onder een octrooirecht te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van een nieuw plantenras, zodat voor de fase erna (het aanvragen en exploiteren van een kwekersrecht voor het nieuwe plantenras) inderdaad aangetoond kan worden dat dat nieuwe plantenras, vergeleken met het biologisch materiaal waarop het octrooi rust, een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de betrokken geoctrooieerde uitvinding. Dat is nodig, want alleen in die situatie is de octrooihouder verplicht een licentie te verlenen en bij weigering zal hij moeten gedogen dat een dwanglicentie wordt verleend door de rechter.

b. Depot van en toegang tot biologisch materiaal en vooronderstelde veredelingsvrijstelling

Een beperkte veredelingsvrijstelling wordt in overeenstemming geacht met artikel 13 van Richtlijn 9/44/EG (ROW95, artikel 25, juncto artikel 21 en Uitvoeringsbesluit ROW 1995 artikel 20 e.v.) waarin het depot en de toegang tot biologisch materiaal is geregeld.

Wanneer een uitvinding ofwel betrekking heeft op biologisch materiaal dat niet openbaar toegankelijk is en in de octrooiaanvraag niet zodanig kan worden omschreven dat de uitvinding door een vakkundige kan worden toegepast, ofwel het gebruik van dergelijk materiaal impliceert, moet een monster van het biologisch materiaal waarop de uitvinding betrekking heeft worden gedeponeerd bij een erkende depositaris. Een monster van dat materiaal wordt na de octrooiverlening dan op verzoek slechts aan derden ter beschikking gesteld voor een ieder die daarom verzoekt, mits de verzoeker zich gedurende de geldigheidsduur van het octrooi ertoe verplicht om het materiaal of daarvan afgeleid materiaal slechts voor experimentele doeleinden te gebruiken, tenzij de houder van het octrooi van een dergelijke verplichting afziet. Het voorgaande houdt dus in dat gedeponeerd biologisch materiaal, gedurende de octrooigeldigheidsduur in beginsel alleen gebruikt mag worden door de verzoeker en alleen voor experimentele doeleinden (tenzij de octrooiaanvrager of houder daarvan afziet). Deze experimentele doeleinden zijn echter niet nader gedefinieerd.

In het licht van de hiervoor gegeven uiteenzetting over artikel 12 van de genoemde richtlijn met betrekking tot dwanglicenties zal het duidelijk zijn dat, in elk geval vanaf de datum van octrooiverlening, een verzoeker om een monster van het gedeponeerde biologisch materiaal het recht heeft om dit materiaal of daarvan afgeleid materiaal te gebruiken voor experimentele doeleinden. Deze doeleinden zijn in de richtlijn echter niet nader gedefinieerd. Niet valt in te zien waarom daaronder niet het gebruik zou mogen vallen van dergelijk materiaal voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Zou het anders zijn dan zou al sprake van inbreuk op het octrooirecht van de houder kunnen zijn zodra de kweker een verzoek richt aan de houder van een octrooi om een licentie te kunnen verkrijgen voor het aanvragen of exploiteren van een kwekersrecht. De betrokken kweker moet namelijk op dat moment al kunnen beschikken over een nieuw kweekproduct dat slechts kon worden ontwikkeld met gebruikmaking van de geoctrooieerde uitvinding om het vereiste bewijs te kunnen leveren dat sprake is van een plantenras dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding.

Na invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW95 zal een veredelaar biologisch materiaal waarop een octrooirecht van een ander rust mogen gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Biologisch materiaal dat is gedeponeerd in verband met een octrooiaanvraag mag dan eveneens worden gebruikt voor veredelingsdoeleinden vanaf het moment van octrooiverlening. Zodra echter sprake is van aanvraag van een kwekersrecht voor het nieuw ontwikkelde plantenras, of commerciële exploitatie van dat plantenras zal de betrokken veredelaar een licentie nodig hebben van de octrooihouder, althans zolang het nieuw ontwikkelde plantenras de eigenschappen heeft die zijn verkregen door gebruik van de geoctrooieerde uitvinding.

Richtlijn 98/44/EG en de uitgebreide veredelingsvrijstelling

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou inhouden dat een kweker voor commerciële exploitatie van zijn kweekproducten vrijelijk gebruik mag maken van plantenmateriaal waarop een octrooirecht rust en dergelijk materiaal ook mag gebruiken om daarvan afgeleide plantenrassen commercieel te exploiteren waarin de door die uitvinding veroorzaakte verbeterde eigenschappen nog aanwezig zijn.

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling stemt evenwel niet overeen met o.a. de artikelen 8 en 9 van de richtlijn (en met de daarmee overeenkomende artikelen in de ROW1995), waarin (hier vereenvoudigd en verkort weergegeven) is bepaald dat de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal (product) of voor een werkwijze (proces) voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen zich uitstrekt tot ieder biologisch materiaal dat hieruit wordt gewonnen en dezelfde eigenschappen heeft, respectievelijk tot ieder ander biologisch materiaal dat daarvan wordt afgeleid en dezelfde eigenschappen heeft.

Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG in verband met de uitleg van de TRIPs-Overeenkomst in relatie tot Richtlijn 98/44/EG

In het Nederlandse verzoek om vernietiging van Richtlijn 98/44/EG (Zaak C-377/98, Nederland / Europese Commissie), is indertijd o.a. gesteld dat de richtlijn de lidstaten beperkt om de door de TRIPs-Overeenkomst geboden keuzemogelijkheid (met betrekking tot niet-octrooieerbaarheid van bepaalde biotechnologische uitvindingen) uit te oefenen, waardoor de richtlijn in strijd zou zijn met de TRIPs-Overeenkomst. De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de EG heeft in zijn conclusie in deze zaak echter opgemerkt dat de Gemeenschap die een van de leden is, in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn ervoor gekozen heeft slechts een deel van de octrooieerbaarheid uit te sluiten. Dat Nederland niet meer over die keuzemogelijkheid beschikt is volgens hem echter geen schending van de TRIPs-Overeenkomst, maar een gevolg van de harmoniserende werking van de richtlijn.

Het Hof van Justitie heeft vervolgens bevestigd dat de richtlijn aan lidstaten de keuzemogelijkheid ontnemt die het 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-Overeenkomst, omdat die niet verbiedt dat sommige staten die partij zijn bij die overeenkomst, een gemeenschappelijk standpunt bepalen ten aanzien van de uitvoering daarvan. De richtlijn heeft aldus aan de EU-lidstaten de keuzevrijheid ontnomen die de TRIPs-Overeenkomst biedt aan de octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten en dieren.

In een meer recente zaak (Zaak C-428/08, Monsanto Technology LLC / CEFETRA BV e.a.) betreffende een verzoek van de Nederlandse rechter om een prejudiciële beslissing over uitleg van richtlijn 98/44/EG heeft het Hof van de EG te Luxemburg opnieuw een uitspraak gedaan die van betekenis is voor de vraag of een lidstaat van de Europese Unie een veredelingsvrijstelling zou kunnen opnemen in nationale octrooiwetgeving. Het Hof heeft daarbij (in ov. 72) aangegeven:

“wanneer wordt vastgesteld dat op het betrokken gebied regelgeving van de Unie bestaat, is het recht van de Unie van toepassing, hetgeen impliceert dat zo veel mogelijk een met de TRIPs-Overeenkomst overeenstemmende uitleg geboden is, zonder dat evenwel aan de betrokken bepaling van deze overeenkomst rechtstreekse werking kan worden verleend. [...] Daar de richtlijn regelgeving van de Unie op het gebied van octrooien vormt, moet er dus zo veel mogelijk een conforme uitlegging aan worden gegeven”.

Indien de TRIPs-Overeenkomst dus ruimte lijkt te scheppen voor afwijkingen en de Europese Unie die ruimte (middels de richtlijn) heeft beperkt, kan een lidstaat zich dus niet onttrekken aan communautaire regelgeving met een beroep op de ruimte die de TRIPs-overeenkomst biedt.

Artikel 1, tweede lid, van de richtlijn bepaalt dat de richtlijn de **verplichtingen** van de lidstaten uit hoofde van internationale verdragen, en met name het Verdrag inzake biologische diversiteit en de TRIPs-Overeenkomst onverlet laat. De aangehaalde jurisprudentie maakt evenwel duidelijk dat de **rechten** uit de TRIPs-Overeenkomst voor een lidstaat wel kunnen worden ingeperkt als gevolg van een richtlijn van de Europese Unie.

Uit het voorgaande valt dus niet alleen af te leiden dat de TRIPs-Overeenkomst geen ruimte biedt voor invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht, maar ook dat indien de TRIPs-Overeenkomst die ruimte wel zou bieden Nederland, als lidstaat van de Europese Unie, niet meer beschikt over de vrijheid om af te wijken van Richtlijn 98/44/EG in de ROW1995. Nederland is dus gehouden de communautair gemaakte keuzes met betrekking tot de octrooieerbaarheid en de omvang van de rechtsbescherming te respecteren zoals die zijn verwoord in Richtlijn 98/44/EG.

Europees Octrooiverdrag

Europees Octrooiverdrag en octrooieerbaarheid

Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het Europees Octrooiverdrag. Het Europees octrooiverdrag regelt de octrooieerbaarheid van uitvindingen in de artikelen 52 tot en met 57. Deze bepalingen komen overeen met bepalingen in de ROW1995 die hetzelfde onderwerp regelen. Richtlijn 98/44/EG is voor wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen op overeenkomstige wijze geïmplementeerd in het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (regel 26 tot en met 34).

Europees Octrooiverdrag, reikwijdte van de octrooibescherming en de veredelingsvrijstelling

Het Europees Octrooiverdrag regelt niet de reikwijdte van de bescherming van verleende octrooien. Het Europees Octrooiverdrag voorziet namelijk alleen in een gemeenschappelijke aanvraagprocedure en een gemeenschappelijke toetsing van de uitvinding aan de vereisten voor octrooi. Het Europees Octrooiverdrag gaat vooral over de octrooieerbaarheid van uitvindingen en niet over de beschermingsomvang.

Na verlening valt een Europees octrooi uiteen in een bundel nationale octrooien, naar keuze van de octrooiaanvrager in één tot maximaal 37 van de bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen. Er zijn dus geen specifieke bepalingen in het Europees octrooiverdrag die betekenis hebben voor de veredelingsvrijstelling, anders dan de hiervoor al genoemde bij de behandeling van de Richtlijn 98/44/EG in verband met het depot van en toegang tot biologisch materiaal in verband met octrooiaanvragen. Eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op nationale schaal zou eveneens gevolgen hebben voor Europese octrooien verleend voor Nederland, omdat de beschermingsomvang van een eenmaal verleend Europees octrooi namelijk alleen wordt bepaald door het nationale recht van het aangewezen land.

Recente jurisprudentie van het Europees Octrooibureau

Op 9 december 2010 heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau desgevraagd een uitspraak gedaan in de zogenoemde Broccoli zaak T 83/05 (G2/07) en de Tomaten zaak T 1242/06 (G1/08).

Aan de orde was de kwestie welke betekenis gehecht moet worden aan de term “processen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten” die gebruikt wordt in artikel 53 onder b van het Europees Octrooi verdrag. In dat artikel wordt namelijk o.a. bepaald dat Europese octrooien in beginsel niet worden verleend voor planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten- of dieren.

De Grote Kamer van Beroep heeft daarbij geoordeeld dat een niet-mikrobiologische werkwijze voor de voortbrenging van planten waarbij sprake is van kruising van gehele plantengenomen en daaropvolgende selectie van planten *niet* octrooieerbaar is. Het feit dat in deze werkwijze een technische stap is opgenomen die helpt om deze kruising of selectie te bewerkstelligen maakt deze werkwijze daarmee niet octrooieerbaar. Technische hulpmiddelen, zoals genetische markers, kunnen op zichzelf octrooieerbare uitvindingen zijn, maar hun gebruik ervan maakt een werkwijze van wezenlijk biologische aard daarmee niet octrooieerbaar. Daarentegen gaan werkwijzen voor de productie van planten door toevoeging of verandering van een eigenschap in het genoom via genetic engineering niet uit van kruising en selectie van hele genomen en daarom kunnen deze wel octrooieerbaar zijn. Kruising- en selectiestappen mogen niet worden opgenomen in de octrooi conclusies (de claims) want toevoeging van technische-werkwijze stappen voor of na kruising- en selectiestappen maken zulke werkwijzen evenmin octrooieerbaar. Een stap van technische aard, die een eigenschap in het plantengenoom brengt of verandert, waardoor de introductie of een verandering van die eigenschap niet het resultaat is van een vermenging van genen van de planten gekozen voor een kruising is niet uitgesloten van octrooieerbaarheid. De Technische Kamer van Beroep zal met deze uitspraak van de Grote Kamer van Beroep vervolgens uitspraak kunnen doen in de individuele zaken G2/07 en G1/08.

Deze uitspraak is van groot belang omdat de uitleg die aan de term “processen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten” wordt gegeven bepaalt hoe ver de mogelijkheden reiken van octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen die betrekking hebben op planten. Met deze uitspraak staat vast dat kruising en selectie van planten waarbij het hele plantengenoom is betrokken, werkwijzen van wezenlijk biologische aard zijn en dus niet octrooieerbaar. Verder staat vast dat technische werkwijzen afzonderlijk dus wel octrooieerbaar kunnen zijn maar kruising en selectie als processen van wezenlijk biologische aard dus niet mogen omvatten, omdat dat niet octrooiwaardig wordt geacht.

3. Standpunt over opvattingen van de onderzoekers in het rapport “Veredelde Zaken”

Het rapport Veredelde Zaken (Kamerstukken II 2009/10, 27428, nr. 162, bijlage) zegt over de volledige en beperkte kwekersvrijstelling het volgende in paragraaf 6.2.1 Aanpassing van wet- en regelgeving:

“Het verdient aanbeveling om de wet- en regelgeving zodanig aan te scherpen dat de beschikbaarheid van genetische bronnen voor de veredeling wordt verbeterd. Daarvoor zijn de volgende opties :

[...]

Het invoeren in de octrooieregeling van een volledige kwekersvrijstelling, dat wil zeggen een vrijstelling van het gebruik binnen de plantenveredeling van genetisch materiaal dat onder de reikwijdte van een octrooi valt en ook van de commercialisering van de nieuwe rassen (plantaardig uitgangsmateriaal) die daaruit voortkomen.

Het invoeren in de octrooieregeling van een beperkte kwekersvrijstelling, dat wil zeggen een vrijstelling van het gebruik van genetisch materiaal voor de plantenveredeling, maar niet van de commercialisering van de rassen die daaruit voortkomen, wanneer die rassen de geotrooieerde eigenschappen in zich dragen.

[...]”

En vervolgens in paragraaf 6.3 Juridische consequenties:

” Ad 2. Invoering van een volledige kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht (optie 2 genoemd in 7.2.1¹) kan volgens de analyse van het team op nationaal niveau plaats vinden. Aanpassing van de Richtlijn 98/44/EG is daarbij niet nodig. Uit een oogpunt van harmonisatie zou invoering op Europees niveau uiteraard de voorkeur verdienen, maar het is onmiskenbaar dat een nationale invoering deze opties sneller binnen bereik brengt en de politieke kans van slagen aanzienlijk verhoogt. Aan de octrooieerbaarheid van genetisch materiaal wordt niet getornd. Genetisch materiaal van planten blijft onverkort octrooieerbaar, in al zijn mogelijke toepassingen, maar dit materiaal mag door derden altijd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek (krachtens de reeds bestaande onderzoeksvrijstelling, art 53, lid 2 ROW95²), voor inzet in nieuwe plantenrassen en voor de commercialisering van die rassen (krachtens de nu in te voeren kwekersvrijstelling). Ieder ander gebruik vergt de instemming van de octrooihouder, die aan zijn instemming uiteraard voorwaarden kan verbinden. Optie 2 zou als een te zware uitholling van het recht van de octrooihouder kunnen worden beschouwd, wat in strijd zou zijn met het TRIPS-Verdrag. Hierover bestaat echter geen overeenstemming tussen de geconsulteerde personen.

Ad 3. Ook de invoering van een beperkte kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht (optie 3 genoemd in 6.2.1) kan op nationaal niveau worden doorgevoerd. Opties 2 en 3 verschillen in hoofdzaak in de vrijheid die de kweker heeft om zijn nieuwe ras op de markt te brengen. In optie 2 is die vrijheid voor de kweker onbeperkt, dat wil zeggen zonder toestemming of licentieverplichting; in optie 3 zal hij daarover met de houder van het octrooi voor het genetisch materiaal moeten onderhandelen en betalen. In Frankrijk en Duitsland zijn al beperkte vrijstellingen van het model optie 3 ingevoerd. “

De onderzoekers hebben in het rapport “Veredelde Zaken” geen argumentatie gegeven voor hun stelling dat de uitgebreide kwekersvrijstelling (synoniem met de term veredelingsvrijstelling in deze analyse) op nationaal niveau kan plaats vinden zonder aanpassing van Richtlijn 98/44/EG.

In het voorgaande is in paragraaf 2 uitgebreid uiteengezet waarom invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 in strijd wordt geacht met artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst. Het gaat dan immers niet meer om een beperkte maar om een zeer verstrekkende uitzondering in de door een octrooi verleende uitsluitende rechten.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 is mede op grond van de hiervoor besproken jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG ook in strijd met Richtlijn 98/44/EG die een uitputtende regeling heeft getroffen voor de reikwijdte van de bescherming, zodat er geen ruimte meer is om daarvan af te wijken. Nederland beschikt als lidstaat van de Europese Unie dus ook niet meer over de vrijheid om een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 in te voeren (zelfs als de TRIPs-Overeenkomst die wijziging wel zou toestaan). Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 zal dus zonder wijziging van de richtlijn ook een inbreuk daarop zijn. De Europese Commissie kan daartegen optreden met een infractieprocedure tegen Nederland die kan leiden tot een boete van miljoenen euro's en een dwangsom bij voortduren van die inbreuk.

¹ Bedoeld is kennelijk: optie 2 genoemd in 6.2.1.

² Bedoeld is kennelijk: artikel 53, lid 3, ROW95.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de richtlijn wordt niet mogelijk geacht zonder wijziging van de TRIPs-Overeenkomst. Dat vereist dan draagvlak op mondiaal niveau. Voor het verkrijgen van een dergelijk draagvlak is ten minste nodig dat in kaart wordt gebracht of, en zo ja, welke gevolgen voor octrooihouders binnen, maar ook buiten de veredelingssector, voortvloeien uit een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Voor de volledigheid zij hier opgemerkt dat de gevolgen van een uitgebreide veredelingsvrijstelling nog niet nader zijn onderzocht, met name niet voor sectoren die werken met plantgerelateerde uitvindingen maar niet zelf actief zijn in de plantenveredeling. Voordat een standpunt kan worden ingenomen over de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in internationale octrooiwetgeving, zullen deze gevolgen eerst zorgvuldig in kaart moeten worden gebracht om mogelijke schade te voorkomen of te beperken voor andere economisch belangrijke sectoren dan de plantenveredelingssector.

Een eventueel pleidooi voor majeure mondiale inperking van de rechten van octrooihouders ten gunste van plantenveredeling is slechts dan goed te houden indien de belangen van veredelaars zwaarder moeten wegen dan van andere octrooihoudende partijen. Overigens valt evenmin uit te sluiten dat bedrijven in andere sectoren met een beroep op precedentwerking of op andere gronden dan meer uitzonderingen op en vrijstellingen in het octrooierecht zullen gaan bepleiten.

4. Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995

Parlementaire geschiedenis

Bij de behandeling van de wijziging van de ROW1995 in verband met de implementatie van Richtlijn 98/44/EG is indertijd een amendement van het toenmalige kamerlid Udo (Kamerstukken II 1999/2000, 26 568 (R1638), nr. 15) met vergelijkbare strekking door de Raad van State negatief beoordeeld en dit amendement is vervolgens ingetrokken.

Het amendement luidde:

“ In afwijking van de artikelen 53 en 53a houdt de verkoop of een andere vorm van in het verkeer brengen, door de octrooihouder of met diens toestemming, van plantaardig propagatiemateriaal het recht in om het materiaal te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen”. Als toelichting werd daarbij vermeld: “Dit amendement stelt zeker dat octrooien op plantaardig propagatiemateriaal, zoals zaad en stekjes, niet in de weg staan aan het ontwikkelen van plantenrassen. Als een kweker op rechtmatige wijze plantaardig propagatiemateriaal waarop een octrooi rust, heeft verkregen, kan hij daarmee nieuwe plantenrassen ontwikkelen, zonder dat voor die ontwikkeling een octrooilicentie vereist is. Als de kweker het nieuwe plantenras wil exploiteren, is wél vereist dat de octrooihouder een licentie verleent voor het exploiteren van zijn geoctrooieerde uitvinding die in dat plantenras is verwerkt”.

De Raad van State heeft het volgende daarover gezegd:

“[...] Met amendement 15 wordt een wijziging beoogd [...]. Er wordt een lid toegevoegd [...] dat betrekking heeft op het uitsluitend recht dat aan een octrooihouder toekomt als het gaat om plantaardige propagatiemiddelen (stekjes en zaadjes). Het amendement voorziet erin dat [...] de verkoop of een andere vorm van in het verkeer brengen van plantaardig propagatiemateriaal het recht inhoudt om het materiaal te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. De Raad veronderstelt dat dit amendement uitsluitend betrekking heeft op propagatiemateriaal dat openbaar toegankelijk is. Indien deze veronderstelling juist is, is dit amendement naar het oordeel van de Raad overbodig. Het recht om gebruik te maken van propagatiemateriaal dat openbaar verkrijgbaar is, is onder andere neergelegd in [...] artikel 53, derde lid, Rijksoctrooiwet 1995. Daarin is bepaald dat het uitsluitend recht van de octrooihouder zich niet uitstrekt over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Daarnaast kan nog worden gewezen op verordening 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht. Het kwekersrecht houdt in dat voor alle rassen van alle gewassen behorend tot het plantenrijk, een uitsluitend recht kan worden verkregen. Dit recht is niet in de richtlijn geregeld en staat daar los van. Desalniettemin is het in het kader van de bespreking van dit amendement relevant. In artikel 15, aanhef en onder b en c, van de genoemde verordening is bepaald dat een communautair kwekersrecht zich niet uitstrekt tot handelingen voor experimentele doeleinden en handelingen met als doel het kweken of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen. De Raad acht het echter niet uitgesloten dat beoogd wordt ook een regeling te treffen met betrekking tot het recht om propagatiemateriaal dat niet openbaar toegankelijk is in de zin van artikel 13 van de richtlijn is, te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Het college wijst erop dat een dergelijke regeling in strijd is met de richtlijn; het amendement vereist immers, anders dan de richtlijn, geen octrooilicentie voor de ontwikkelingsfase, terwijl ingevolge de richtlijn artikel 13, derde lid, onder b, alleen een uitzondering voor experimentele doeleinden wordt mogelijk gemaakt. Voorts zal de

terbeschikkingstelling van biologisch materiaal dat niet openbaar toegankelijk is, nog verdere invulling krijgen door middel van een aanpassing van het uitvoeringsbesluit bij de ROW. Zodoende is er naar het oordeel van de Raad geen aanleiding het amendement in het wetsvoorstel op te nemen. Ten slotte merkt de Raad op dat met de voorgestelde bepaling, verder en meer wordt geregeld dan de richtlijn voorschrijft. Een dergelijke wijze van implementatie is niet toegestaan en in het onderliggende geval vanwege de door de richtlijn beoogde totale harmonisatie, niet verenigbaar met het gemeenschapsrecht. [...]

In het nader rapport aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2000/2001, 26 568 (R 1638), nr. 29 en C) heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken daarover het volgende opgemerkt:

“ [...] Ik onderschrijf de overwegingen en conclusies van de Raad ter zake. Naar het oordeel van de Raad vallen de amendementen 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 23 buiten de ruimte die de richtlijn aan de nationale wetgever biedt om eigen regels te stellen en zijn deze daardoor onverenigbaar met, onder meer, de op Nederland rustende verplichtingen uit hoofde van het EG-verdrag. Ook met dit oordeel stem ik in. Mede op grond daarvan handhaaf ik mijn eerder tegen deze amendementen ingebrachte bezwaren. [...] “

Het amendement is vervolgens ingetrokken door de indiener.

Belang van een wettelijke regeling

Mede omdat de Raad van State heeft benadrukt dat de onderzoeksvrijstelling zich slechts beperkt tot experimentele doeleinden, en deze niet nader zijn gedefinieerd in de richtlijn noch in de ROW1995, is het van belang te voorkomen dat er misverstanden ontstaan in de uitleg van dit begrip. Voor de plantenveredeling is dus meer duidelijkheid wenselijk over hetgeen bedoeld wordt met de term “experimentele doeleinden” in artikel 13, derde lid, onder b van richtlijn 98/44/EG, de term “onderzoek” in artikel 53, derde lid, van de ROW1995, en de term “proefnemingen” in artikel 21, tweede lid, onder b van het Uitvoeringsbesluit ROW1995.

Met de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW95 kan bestaande rechtsonzekerheid worden weggenomen en kan de drempel worden verlaagd om plantenmateriaal waarop octrooirecht rust te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Bij de commerciële exploitatie van dergelijke plantenrassen zal een licentie nodig blijven van de octrooihouder voorzover de relevante genetische informatie in de kweekproducten is opgenomen en haar functie uitoefent die leidt tot de veranderde eigenschappen veroorzaakt door de betrokken biotechnologische uitvinding.

Ten tijde van de voorgaande gedachtenwisseling met de Tweede Kamer was de gedelegeerde regelgeving over het depot van biologisch materiaal, nodig in verband met de implementatie van Richtlijn 98/44/EG nog niet afgerond. Het Uitvoeringsbesluit ROW95 moest namelijk nog worden gewijzigd in verband met het depot en de toegang tot biologisch materiaal. De invoering van de voorgestelde beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW95 is nu beter verdedigbaar omdat de genoemde richtlijn inmiddels is geïmplementeerd, terwijl de Raad van State bij het advies over het amendement Udo nog niet kon beschikken over de complete wet- en regelgeving zoals die thans luidt na volledige implementatie van de richtlijn. Met een beperkte veredelingsvrijstelling zal het gebruik van biologisch materiaal waarop octrooirecht rust worden vergemakkelijkt voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Uit de volgende paragraaf zal blijken dat enkele andere Europese landen al zijn overgegaan tot invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht. De Europese Commissie heeft door daar niet tegen op te treden kennelijk geen bezwaar tegen deze vrijstelling. Vanwege deze ontwikkelingen wordt thans dus anders geoordeeld over de verenigbaarheid van de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995 met Richtlijn 98/44/EG dan ten tijde van de implementatie van die richtlijn in de ROW1995.

5. Beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht van andere landen

Frankrijk en Duitsland hebben in hun nationale wetgeving al eerder een uitzondering gemaakt op de reikwijdte van de hiervoor beschreven omvang van de rechtsbescherming, door de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de nationale wetgeving van de genoemde landen.

Frankrijk

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”.

Duitsland

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

[...] "

Standpunt Europese Commissie

In het tweede voortgangsverslag (COM(2005)312 definitief) van de Commissie aan de Raad en het Europese Parlement over ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio- en gentechnologie als bedoeld in artikel 16, aanhef en onder c, van Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen heeft de Europese Commissie opgemerkt dat de Commissie zal blijven toezien of de mogelijke verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten economische consequenties hebben. De Europese Commissie heeft echter geen bezwaar geuit tegen de invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling in de Franse en Duitse wetgeving.

6. Mogelijke effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht

Zoals hiervoor al is aangegeven in paragraaf 3 stuit een uitgebreide veredelingsvrijstelling op bezwaren van juridische aard omdat een dergelijke vrijstelling in strijd wordt geacht met de TRIPs-Overeenkomst, Richtlijn 98/44/EG en mogelijk het Unieverdrag van Parijs.

Om tot een zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen over dit onderwerp, zal naast de juridische *mogelijkheid* ook gekeken moeten worden naar de *haalbaarheid* en *wenselijkheid* van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Plantum, de belangenvereniging van kwekers, heeft de wenselijkheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling weliswaar al eerder gemotiveerd, maar effecten van invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling voor bedrijven buiten de kring van plantenveredelaars zijn nog niet onderzocht. Daarom wordt hier, zij het slechts ter voorlopige indicatie en in dit stadium zeker niet uitputtend, nog enige aandacht besteed aan de mogelijke effecten van invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling voor bepaalde groeperingen.

Hetgeen hier wordt geïndiceerd voor de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op nationale schaal (in de ROW95) geldt eveneens voor Europese octrooien verleend voor Nederland, omdat de beschermingsomvang van een eenmaal verleend Europees octrooi wordt bepaald door het nationale recht van het aangewezen land, in dit geval dus Nederland.

Voor kwekers en veredelaars

Het spreekt vanzelf dat de meeste Nederlandse kwekers en veredelaars een invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling zullen toejuichen, omdat een dergelijke vrijstelling overeenkomt met het door Plantum verwoorde (meerderheids)standpunt daarover.

Kwekers kunnen dankzij het kwekersrecht en klassieke veredeling wel tot nieuwe plantenrassen komen, maar moderne verdelingstechnieken waarbij geoctrooieerde uitvindingen een rol spelen kunnen de ontwikkeling van nieuwe rassen bespoedigen. Als de animo om te investeren in ontwikkeling van plantgerelateerde uitvindingen zal afnemen door inperking van octrooibeschermt zal de beschikbaarheid van nieuwe uitvindingen in relatie tot wenselijke planteneigenschappen, die hun weg zouden kunnen vinden in de plantenveredeling ook kunnen afnemen. De innovatiesnelheid in de plantenveredeling zal dus kunnen afnemen bij geringere toestroom van octrooirechtelijk beschermde eigenschappen.

Voor octrooihoudende bedrijven

Met de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling kan een octrooihouder zijn octrooi niet langer zoals nu nog gebruikelijk, normaal exploiteren, zonder dat zijn legitieme belangen worden geschaad. De octrooihouder zal zich dan namelijk niet meer kunnen verzetten tegen commerciële exploitatie door anderen van kweekproducten waarin de betrokken uitvinding een rol speelt. Het geven van meer rechten aan kwekers en veredelaars door invoering van een veredelingsvrijstelling in de octrooiwetgeving impliceert een substantiële inperking van rechten van octrooihouders die actief zijn binnen de plantenveredeling, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in chemie, de biotechnologie, farma- en voedingsmiddelensector.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling heeft tot gevolg dat de rechten van de octrooihouders dus grotendeels te niet zullen worden gedaan. Deze hebben dan veel minder kans om de gedane investeringen voor het doen van de uitvinding en het ontwikkelen tot een commerciële toepassing terug te verdienen, omdat de inkomsten zullen wegvallen want licenties zijn dan niet meer nodig voor commerciële exploitatie van kweekproducten waarin de geoctrooieerde uitvinding een rol speelt.

Met de introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zou free rider gedrag worden beloond, omdat kwekers dan zonder zich de inspanningen van de octrooihouder te hoeven getroosten om te komen tot verbeterd biologisch materialen zonder een licentievergoeding te betalen aan de octrooihouder grote voordelen hebben. Deze voordelen werken dus ten nadele van de octrooihouders die nu nog (tijdelijke) octrooirechtelijke bescherming genieten waardoor ze licentievergoedingen kunnen genereren en zo nodig kunnen optreden tegen octrooi-inbreuk.

Octrooien versterken met hun waarde als deel van het vermogen ook de bedrijfsbalans, waarmee de kredietwaardigheid kan toenemen, omdat octrooien (overigens naast kwekersrechten) ook kunnen dienen als onderpand voor kredieten voor onderzoek en ontwikkeling. Inperking van octrooi-rechten zal de balanswaarde en de kredietwaardigheid van octrooihoudende bedrijven dus negatief beïnvloeden. De balanswaarde van bedrijven met een octrooiportefeuille (ook kwekersbedrijven) zal afnemen bij een verminderde waarde van de betrokken octrooien. Octrooihoudende bedrijven met substantiële waarde van hun octrooiportefeuille zouden daardoor een gemakkelijker overnameprooi kunnen worden.

Grote bedrijven beschikken over meer geld, kennis en juridische expertise, om nieuwe veredelings technieken te ontwikkelen en daarmee planten met nieuwe eigenschappen te maken. Daarvoor zijn vaak tijdrovende toelatingsprocedures nodig in verband met de veiligheid voor mens en milieu. Het ligt voor de hand dat bedrijven hoge investeringen gemoeid met het ontwikkelen van plantgerelateerde uitvindingen die tot uitdrukking komen in nieuwe plantenrassen willen veilig stellen met octrooi-rechten en kwekersrechten. Dergelijke bedrijven zullen dus geen voorstander zijn van invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Voor investeerders

Wanneer de beschermingsomvang van octrooi-rechten wordt beperkt voor plantgerelateerde uitvindingen, worden deze rechten minder waard en daarmee ook de kans om de gedane investeringen ervoor terug te verdienen. De animo om te investeren in ontwikkeling van plantgerelateerde uitvindingen zal dus af kunnen nemen indien steeds ook kwekersrechtelijke bescherming nodig is voor elk nieuw ontwikkeld plantenras dat met die uitvinding daaruit is ontwikkeld. Octrooirecht biedt immers naar zijn aard een meer generieke en bredere bescherming voor elke vorm waarin de abstracte uitvinding wordt gematerialiseerd. Kwekersrecht daarentegen biedt slecht bescherming die beperkt is tot louter planten die behoren tot één ras. Verminderde animo om te investeren in plantgerelateerde uitvindingen zou kunnen leiden tot afname van de beschikbaarheid van nieuwe uitvindingen die hun weg zouden kunnen vinden in de plantenveredeling. De bron van nieuwe eigenschappen waaruit kwekers zouden willen putten zou dan kunnen opdrogen.

Voor kennisinstellingen

Door afnemende octrooi-bescherming zal de animo van biotechnologiebedrijven om te investeren in plantgerelateerde uitvindingen afnemen. Er komt dan een veel grotere taak voor publieke kennisinstellingen om dergelijke kennis te ontwikkelen als we nationaal op hetzelfde kennisniveau zouden willen blijven. Dat vereist dan meer overheidsmiddelen voor kennisinstellingen ter compensatie van minder kennisontwikkeling bij bedrijven. Tegelijkertijd zullen de inkomsten van kennisinstellingen (en bedrijven) echter teruglopen omdat de resultaten immers minder waard worden indien er geen concurrentievoordeel meer mee valt te behalen, omdat beschermende octrooien niet meer worden aangevraagd of veel minder bescherming zullen blijven bieden door invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Voor importeurs en exporteurs van plantenmateriaal

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op nationale schaal (nog afgezien van de hiervoor besproken juridische (on)mogelijkheden en moeilijkheden) zal tot gevolg kunnen hebben dat de animo om geoctrooieerd plantenmateriaal naar Nederland te importeren zal afnemen. De betrokken octrooihouder (waar ter wereld die zich bevindt) zal dan namelijk niet meer kunnen optreden tegen kwekers die zijn plantenmateriaal waarop octrooirecht rust of nieuwe rassen waarin de geoctrooieerde uitvinding is verwerkt zonder zijn toestemming in Nederland op de markt brengen. Export naar andere landen van dergelijke plantenmateriaal vanuit Nederland (en vanuit Curaçao en Sint Maarten, waar de ROW1995 eveneens van toepassing is) zal niet mogelijk zijn zonder toestemming van de octrooihouder, omdat dat in andere landen zonder een dergelijke veredelingsvrijstelling octrooi-inbreuk zal opleveren. Een slechts in Nederland ingevoerde uitgebreide veredelingsvrijstelling heeft dus slechts betekenis voor afzet van daarmee gegenereerde nieuwe kweekproducten in Nederland en voor de export van dergelijke kweekproducten naar landen waar geen octrooirecht bestaat of waar geen

octrooirechten van kracht zijn voor de betrokken gebruikte uitvinding. Daarbij is het dan nog van belang dat een exportroute wordt gekozen via doorvoer door landen waar eveneens geen relevant octrooirecht van kracht is, omdat anders sprake zal zijn van octrooi-inbreuk.

Voor ontwikkelingslanden

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995, communautair of breder Europees, heeft weinig of geen directe gevolgen voor ontwikkelingslanden. Dat komt omdat wijzigingen in het octrooirecht, door de territoriale werking ervan, slechts leiden tot rechtsgevolgen voor het betrokken territorium (Nederland, de Europese Unie, etc.). Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in octrooiwetgeving van Europese landen heeft dus geen effect op octrooirechtelijke bescherming in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden die geen octrooiwetgeving kennen blijft het ontbreken van bescherming bestaan, waardoor er vrij baan blijft voor partijen die uitvindingen willen exploiteren in die landen waarvoor geen octrooien van kracht kunnen zijn. In ontwikkelingslanden die wel octrooiwetgeving kennen en die geen uitgebreide veredelingsvrijstelling invoeren verandert er aan de octrooirechtelijke bescherming ter plaatse dan niets. Daar blijft dus optreden tegen commerciële exploitatie van de geoctrooide uitvinding mogelijk.

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht in de ROW1995 zou wel in het voordeel kunnen werken van ontwikkelingslanden omdat dan zonder toestemming van de octrooihouder nieuwe plantenrassen speciaal kunnen worden ontwikkeld voor toepassing in die ontwikkelingslanden. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om plantenrassen die beter gedijen onder daar heersende omstandigheden en die tolerant zijn ten opzichte van extreme temperaturen, droogte bijzondere bodemsamenstelling of beter resistent tegen plantenziekten of insectenplagen. Voor het ontwikkelen van dergelijke plantenrassen zal dan geen licentie meer nodig zijn van de octrooihouder wiens uitvinding wordt gebruikt als basis voor de plantenveredeling.

7. Slotopmerkingen

Nederland als lidstaat van de Europese Unie beschikt niet over de vrijheid om af te wijken van Richtlijn 98/44/EG in de ROW1995. Nederland is dus gehouden de communautair gemaakte keuzes met betrekking tot de octrooieerbaarheid en de omvang van de rechtsbescherming te respecteren zoals die zijn verwoord in de richtlijn. Dat betekent dat alleen invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling thans mogelijk en zinvol wordt geacht. Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 wordt niet mogelijk geacht wegens strijd met de TRIPs-Overeenkomst en Richtlijn 98/44/EG. Voor de eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht wordt een wijziging van de richtlijn noodzakelijk geacht. Voor een daartoe strekkende wijziging van Richtlijn 98/44/EG wordt ook een wijziging van de TRIPs-Overeenkomst noodzakelijk geacht.

Bij een eventuele toekomstige wijziging van de richtlijn is de EU-wetgever gehouden er zorg voor te dragen dat die wijziging in overeenstemming is met relevante verdragen waaraan de Europese Unie is gebonden, in het bijzonder de TRIPs-Overeenkomst die met name worden genoemd in de considerans en artikel 1 van de genoemde richtlijn.

Nog geen standpunt over wenselijkheid of haalbaarheid van een uitgebreide kwekersvrijstelling

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een weloverwogen standpunt in te nemen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht en daarvoor noodzakelijk geachte wijzigingen van internationale regelingen. Uit een oogpunt van zorgvuldige belangenafweging is eerst nader onderzoek vereist naar de wenselijkheden en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling, mede gelet op de belangen van andere sectoren dan de plantenveredelingssector.

Ter voorbereiding van een standpunt daarover zal komend half jaar nader overleg worden gevoerd met bedrijven die gebruik maken van en belang hechten aan octrooirechtelijke bescherming om verder in kaart te kunnen brengen welke gevolgen voor hen en anderen kunnen voortvloeien uit eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

NIABA (de belangenvereniging van biotechnologiebedrijven), Nefarma (belangenvereniging van farmaceutische bedrijven) en Plantum (belangenvereniging van kwekersbedrijven) hebben al aangegeven in beginsel bereid te zijn om op nog nader vast te stellen wijze medewerking te verlenen aan een te organiseren tour d'horizon over wenselijkheid en haalbaarheid van introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in octrooiwetgeving. Streven is de Tweede Kamer na de zomer van 2011 in te lichten over de uitkomsten daarvan en over een nader in te nemen standpunt over wenselijkheid en haalbaarheid van introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in het Nederlands octrooirecht

Op grond van de eerdere introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in het Duitse en Franse octrooirecht is het aannemelijk dat de Europese Commissie geen bezwaar zal maken tegen invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995. Een dergelijke bepaling zou dan een aanvulling kunnen vormen op artikel 53 van genoemde wet. In dat artikel worden de rechten van de octrooihouder geregeld en enkele uitzonderingen daarop, waaronder de onderzoeksvrijstelling (ROW1995, artikel 53, derde lid).

Met deze wetswijziging wordt aldus beoogd om het kwekers - en meer in het algemeen bedrijven die veredelingsactiviteiten verrichten of daarvoor technieken ontwikkelen - te vergemakkelijken om, althans in de fase van ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, vrijelijk gebruik te kunnen maken van biologisch materiaal van anderen, waarop een octrooirecht rust.

Om tijdverlies te voorkomen zal nu eerst verder gewerkt worden aan de spoedige invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995. Streven is een daartoe strekkend wetsvoorstel in de tweede helft van dit jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.

* * *

Vergaderjaar 2010–2011

27 428

Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 182

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2011

Aanleiding

Bij het Algemeen overleg tussen de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer over de toekomst van de plantenveredeling is met een aanvaarde motie (Kamerstukken II 2009/2010 27 428, nr. 165) gevraagd om, in de voorbereiding van het wetgevings-traject en in opvolging van het rapport «Veredelde zaken», zowel de optie van een beperkte als een uitgebreide kwekersvrijstelling uit te werken en daarbij de juridische (on)mogelijkheden, zowel in nationale, Europese als mondiale wet- en regelgeving te onderzoeken, zodat over deze opties gesproken kan worden. In de brief van 5 oktober 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 27 428, nr. 174) is aangekondigd dat deze analyse separaat aan de Tweede Kamer zou worden aangeboden. Met deze brief geef ik gevolg aan dit verzoek.¹

Samenvatting

Uit de uitgevoerde analyse van relevante internationale regelgeving blijkt dat slechts ruimte bestaat om een beperkte vrijstelling in te voeren in de Rijksoctrooiwet 1995. Het gaat dan om een veredelingsvrijstelling om biologisch materiaal dat valt onder een octrooirecht te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.

Een beperkte veredelingsvrijstelling acht ik mogelijk omdat deze, vanwege de beperkte omvang, niet in strijd wordt geacht met de TRIPs-Overeenkomst en Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen. Enkele Europese landen hebben al een dergelijke vrijstelling ingevoerd. De Europese Commissie heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt.

¹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 maakt het mogelijk dat een ieder voor het ontdekken en ontwikkelen

van nieuwe plantenrassen vrijelijk gebruik mag maken van biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, zonder toestemming van de octrooihouder.

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling acht ik, in afwijking van de auteurs van het rapport «Veredelde Zaken», in strijd met internationale regelgeving. Zij hebben in hun rapportage onvoldoende rekening gehouden met de TRIPs-Over-

eenkomst en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG. Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling acht ik niet mogelijk wegens strijd met de TRIPs-Overeenkomst en Richtlijn 98/44/EG. Over de wenselijkheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooi-recht neem ik nog geen standpunt in omdat aan zo'n vrijstelling ook nadelen kleven. Voordat invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zou kunnen worden overwogen (en dus ook daartoe vereiste wijziging van internationale regelingen waaraan Nederland is gebonden) is eerst een analyse van wenselijkheid en haalbaarheid daarvan nodig in het licht van de mogelijke gevolgen voor o.a. octrooihouders, ook in bedrijfssectoren buiten de plantenveredeling.

Vanwege de geschatte haalbaarheid en wenselijkheid, maar ook om tijdverlies te voorkomen zal nu eerst verder gewerkt worden aan de spoedige invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. Streven is een daartoe strekkend wetsvoorstel in de tweede helft van dit jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Voor de integrale juridische analyse verwijs ik u naar de bijlage bij deze brief.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen

Octrooiverlening in 2010

Onder de eigen Rijksoctrooiwet 1995 (ROW1995) ging het in 2010 om 2.772 aanvragen. Daarvan werden er 1911 (bijna 70%) online ingediend (tegenover 1637 in 2009). Onder de ROW1995 mag ook in het engels worden ingediend; 1.027 aanvragen waren engelstalig. Het aantal uit het buitenland afkomstige aanvragen daalde tot circa 300 stuks per jaar: een teken dat de Rijksoctrooiwet vooral Nederlandse partijen (m.n. het innovatieve MKB) dient. Het aantal in 2010 verleende Rijksoctrooien bedraagt 1.946. Het aantal Europese octrooien waarvoor een vertaling werd ontvangen, om deze geldig te maken in Nederland, is licht gestegen tot 12.839 stuks. Het aantal ingediende aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen is in het jaar 2010 uitgekomen op 21 stuks. Voor kindergeneesmiddelen zijn geen ABC's aangevraagd. Vier ABC-aanvragen werden ingediend op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen.

Octrooieregister

Ultimo 2010 stonden er bijna 14.1000 levende Nederlandse octrooirechten in het openbare octrooieregister, te benaderen via de website van NL Octrooicentrum. Dit register is begin 2010 gedigitaliseerd, met de geheel nieuwe optie om dossiers in te zien. Via het menu kan snel informatie worden gevonden. De zeer recent toegevoegde optie is om via het register ook een overzicht te krijgen van de herstel- en bezwaarbeschikkingen die NL Octrooicentrum heeft genomen.

Digitaal Hoofdblad

Sinds maart 2010 is ook het Hoofdblad De Industriële Eigendom gedigitaliseerd; daarin wordt informatie verschaft over met name ingeschreven aanvragen en verleende octrooien, over aangevraagde en verleende aanvullende beschermingscertificaten en over vervallen octrooien.

Digitaal octrooigemachtigdenregister

Voor de buitenwereld is het [digitaal octrooigemachtigdenregister](#) van groot belang; bijna maandelijks worden mutaties aangebracht, met name omdat NL Octrooicentrum nieuwe gemachtigden beëdigt en vervolgens inschrijft in dit register. Ook dit register is via de website te raadplegen. Ultimo 2010 waren er 440 octrooigemachtigden in het register opgenomen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

WIPO's **Standing Committee on the Law of Patents (SCP)** komt bijeen in de week van 16-20 mei a.s. Alle onderwerpen die door het SCP in oktober 2010 werden toegevoegd aan het eigen werkprogramma staan nu op de agenda:

- (i) Exceptions and limitations to patent rights;
- (ii) Quality of patents, including opposition systems;
- (iii) Patents and health;
- (iv) Client-patent advisor privilege;
- (v) Transfer of technology.

Alle documenten kunnen worden gevonden op de [website](#) van WIPO.

[terug naar nieuwsbrief](#)

WIPO's **Patent Cooperation Treaty Working Group (PCT-WG)** komt bijeen in de week van 6-10 juni a.s. Een agenda is nog niet beschikbaar. Deze zullen binnenkort te vinden zijn op de [website](#) van WIPO.

Ter oriëntatie op de onderwerpen waarover de PCT-WG onderhandelt, zie het verslag van de vorige bijeenkomst in juni 2010.

[terug naar nieuwsbrief](#)

DATE: JUNE 18, 2010

PATENT COOPERATION TREATY (PCT) WORKING GROUP

Third Session

Geneva, June 14 to 18, 2010

REPORT

adopted by the Working Group

CORRECTIONS RELATING TO DOCUMENT PCT/WG/3/14

This document reproduces the text of document PCT/WG/3/14 with the addition of some minor corrections of a drafting nature. The corrections concern the intervention by the Delegation from South Africa set out in paragraph 69.

INTRODUCTION

The Patent Cooperation Treaty Working Group held its third session in Geneva from June 14 to 18, 2010.

The following members of the Working Group were represented at the session: (i) the following Member States of the International Patent Cooperation Union (PCT Union): Algeria, Angola, Australia, Austria, Bahrain, Barbados, Brazil, Cameroon, Canada, Chile, China, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Finland, France, Germany, Guatemala, Hungary, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Morocco, Namibia, Netherlands, Norway, Oman, Peru, Philippines, Poland, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Serbia, Singapore, South Africa, Spain, Sri Lanka,

Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe (68); (ii) the European Patent Office (EPO).

The following Member States of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) participated in the session as observers: Argentina, Bangladesh, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jordan, Pakistan, Saudi Arabia, Venezuela, Yemen (9).

The following intergovernmental organizations were represented by observers: African Intellectual Property Organization (OAPI), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), African Union (AU), Eurasian Patent Organization (EAPO), European Union, Nordic Patent Institute (NPI), South Center, World Trade Organization (WTO) (8).

The following international non governmental organizations were represented by observers: Asian Patent Attorneys Association (APAA), Brazilian Association of Intellectual Property (ABPI), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI), International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), International Chamber of Commerce (ICC), International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI), International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA), Japan Institute of Invention and Innovation (JIII), Third World Network (TWN) (10).

The following national non governmental organizations were represented by observers: American Intellectual Property Law Association (AIPLA), Intellectual Property Institute of Canada (IPIC), Japan Intellectual Property Association (JIPA), Japan Patent Attorneys Association (JPAA), Japan Intellectual Property Association (JIPA), Polish Chamber of Patent Attorneys (5).

The list of participants is contained in the Annex.

OPENING OF THE SESSION

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.

ELECTION OF A CHAIR AND TWO VICE-CHAIRS

The Working Group unanimously elected Ms. Isabel Chng (Singapore) as Chair for the session, and Mr. Victor Portelli (Australia) and Mr. Gennady Negulyaev (Russian Federation) as Vice-Chairs.

ADOPTION OF THE AGENDA

The Working Group adopted as its agenda the draft contained in document PCT/WG/3/1 Rev., subject to the inclusion of document PCT/WG/3/12 under the item relating to Photographs and Color Drawings in International Applications (document PCT/WG/3/9).

MEETING OF INTERNATIONAL AUTHORITIES UNDER THE PCT: REPORT ON THE SEVENTEENTH SESSION

Discussions were based on document PCT/WG/3/3, containing the report on the 17th session of the Meeting of International Authorities under the PCT (PCT/MIA), held in Rio de Janeiro, Brazil, in February 2010.

In introducing document PCT/WG/3/3, the Secretariat stated that it had proposed to move document PCT/WG/3/3 to the very top of the agenda of the present session of the Working Group, noting that many of the issues which were discussed at the most recent MIA meeting related to the main item on the agenda of the present session, namely, the need to improve the functioning of the PCT system. The Secretariat wished to draw particular attention to paragraphs 28 and 29 of the report, setting out the agreement by the MIA to set up a quality sub-group to consider, inter alia, means for an effective evaluation of the value of international reports for the purpose of assisting national phase processing, thus taking the discussions in the MIA, which to date had focused on the procedural aspects of quality management, one step further.

The Working Group noted the report of the seventeenth session of the Meeting of International Authorities under the PCT contained in document PCT/MIA/17/12 and reproduced in the Annex of document PCT/WG/3/3.

PROPOSED CHANGES TO THE PCT PROCEDURAL AND LEGAL FRAMEWORK

The Need for Improving the Functioning of the PCT System

Discussions were based on documents PCT/WG/3/2, 5 and 13.

The Delegation of Switzerland, speaking on behalf of Group B, stated that it wished to commend the Secretariat for the preparatory work it had done for this meeting. It appreciated in particular the quality of the working documents submitted for the consideration by the Working Group, as well as the two informal briefing sessions held in the run-up to the meeting. The documents would serve as a useful basis for the work and deliberations this week.

The Delegation noted that members of Group B had paid particular attention to the study entitled *"The Need for Improving the Functioning of the PCT System"* set out in document PCT/WG/3/2 and stated that members of Group B generally supported the direction proposed in the study for improving the functioning of the PCT system, in particular the need to further improve the quality of the PCT products, the need to increase the collaboration among Offices and the introduction of third party comments. It noted that, in its view, no one could deny the incredible success and the utility of the PCT system for all WIPO Member States and the Organization. The number of PCT Contracting States (currently 142) and the growth in the number of international patent applications filed under the PCT in the last fifteen years were clear evidence of the relevance of the system. In addition, the financial resources coming from PCT fees contributed predominantly to WIPO's budget. Over the years, those resources had enabled financing of a wide range of WIPO's activities, including technical assistance activities.

The Delegation expressed the view that it therefore was of primary importance that WIPO's Member States continue to work together at the multilateral level in order to further improve the PCT system. There was indeed a need to ensure that the PCT will continue to deliver results which meet the needs of applicants, Offices and third parties alike. This would enable the PCT to remain effective and attractive in the future and to keep the central place that it has currently in the international patent system.

The Delegation further stated that, as had been confirmed during the second session of the Working Group, members of Group B were of the view that the PCT system can and should function more effectively on behalf of all stakeholders, within the existing legal framework, without limiting the freedom of Contracting States to control substantive patent law issues as well as national search and examination procedures. The Delegation stated that it wished to take this opportunity to emphasize that closer compliance with the existing requirements of the Treaty by receiving Offices and International Authorities and the

improvements currently foreseen could benefit all Contracting States, without having to deal with harmonization of national substantive patent laws. It was therefore important that the work of the Working Group remained at a technical level within this framework.

The Delegation of Switzerland, speaking on behalf of Group B, further expressed the view that, when dealing with the improvement of the PCT system, it was interesting to note that the study demonstrated that there was very little difference between the interests of developing and industrialized countries: all would benefit from high quality of international work. Whether it was the same International Authority that conducted the international search, another International Authority or a national office in a developing country, all needed to be able to rely upon the international search to have covered the most relevant prior art, and to have cited the most relevant prior art references. This did not mean that subsequent work on the application should solely be based upon the documents cited in the international search report. There may have been amendments to the claims, or

different national practices and policies which dictated the need for a new search, which could result in new references being cited. The members of Group B thus were looking forward to the discussions on the issues of quality and collaboration among Offices.

The Delegation concluded by stating that the study underscored the need to coordinate with other development activities and, in particular, the need to review the technical assistance activities provided so far in connection with the PCT. Noting the importance of WIPO Members having the capacity to properly use and benefit from the PCT system, members of Group B were interested in interacting with other WIPO Member States in order to better understand their current needs and to see how to better allocate the resources available for technical assistance. In order to meet the growing number of requests, reflections should be guided by the importance to improve the synergy among the initiatives launched at the level of WIPO and at the level of WIPO's Member States, and a focus should be on the development of activities and projects that will have multiplier effects. In conclusion, the Delegation wished to again emphasize the strong commitment, constructive spirit and support of the members of Group B in order to advance the substantive work of the Working Group and to achieve very soon tangible results in the improvement of the functioning of the PCT system.

The Delegation of Peru stated that it was delighted to participate for the first time in a session of the Working Group as a full member, noting that Peru had only recently joined the PCT. It stated that Peru was fully committed to improving the PCT system, and that it was ready to contribute actively and constructively to this week's debates, noting that the results achieved within the Working Group would result in a more efficient PCT system, to the benefit of all.

The Delegation of Egypt, speaking on behalf the PCT Member States that were members of the Development Agenda Group, stated that, in its Guiding Principles Paper, submitted as an official document of the fifth session of the Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), the Development Agenda Group had pointed out that the adoption of the WIPO Development Agenda contributed to challenging the universal applicability of "one size fits all IP protection models" or the advisability of the harmonization of laws leading to higher protection standards in all countries, irrespective of the levels of development. It also wished to note that WIPO should pursue a "development compatible" approach, one that was driven by the different levels of development and varying interests and priorities of Member States.

In this regard, Development Agenda Group PCT Member States had an interest in the reform and the improvement of the functioning of the PCT. The Delegation stated that it was for this reason that the Development Agenda Group was deeply interested in the ongoing discussions in the Working Group, and favored deepening the analysis and continuing the debate on the reform of the PCT, within the parameters agreed at the last

session of the Working Group. In addition to the above mentioned principles, it wished to underline the need to ensure that the reform of the PCT System did not entail any harmonization of patent law, in substance or in practice, including as stipulated under Article 27(5) of the PCT.

The Delegation further noted that it supported a technical discussion leading to the better and smoother operation of the PCT system. That discussion could include, *inter alia*, topics such as the possibility of and/or need for comments by third parties or written reports before a negative opinion is issued on a patent application; the extension or not of the so-called international phase; and the need for more comprehensive and detailed information on search strategies. Prior to providing specific substantive comments, the Delegation wished to note the intensive consultative processes carried out prior to the convening of the present session of the Working Group. It welcomed the undertaking of such positive interactions and believed that such processes should be member-driven in nature, taking into account broad and transparent consultations. At the same time, the Development Agenda Group appreciated the facilitative role of the Secretariat in Member States consultations.

The Delegation wished to thank the Secretariat for the study prepared, as mandated by the second session of the Working Group in May 2009, entitled “The Need for Improving the Functioning of the PCT System” (document PCT/WG/3/2). It stated that it believed that the study could serve as a good basis for discussions on the issue of the reform of the PCT. It had undertaken a careful review of the study and noted that it clearly pointed to problems in processing international applications. Increasing number of applications on the one hand and inadequate manpower and capacity in Offices on the other had led to unsustainable backlogs and increased possibility of the grant of invalid patents. This was an issue of concern. In this context, the Delegation wished to briefly highlight the key issues that needed to be tackled, and how the Working Group should go about tackling them. More detailed comments would be made available in writing at a later point in time. The key issues at the core of the work were the question of quality, the question of reliance on international search reports in the national phase by International Search Authorities, and how to address the problem of backlogs.

The study clearly showed that at present, international search and examination reports were not of a quality on which national patent offices could fully rely. Therefore, in its view, the focus should be first on reviewing and improving the quality of international search and examination work before asking national patent offices to rely on them more than they currently do. The Delegation fully agreed with the need to focus on improving the quality of international search and examination reports and therefore welcomed and supported the decision to conduct a review through the quality sub-group, which would report to the fourth session of the Working Group.

The Delegation further noted that it did not favor the principle of automatic validity of international search and examination reports, nor did it consider that a national patent office was under any obligation to accept automatically any report by another national patent office. It did not favor this approach which only froze a divisive situation rather than contributing to the better integration and operation of the overall PCT system. Hence, in the view of the Delegation, it would not be productive to insist that International Authorities should rely on international search and examination reports produced by them, even in the national phase, merely for the sake of creating a “perception of quality” across the system. Instead, there was a need to explore the root causes as to why International Authorities were unable to conduct search and examination to a level of quality that their facilities permitted.

While improving the quality of the international reports addressed partially the “supply side” of the problem of dealing with backlogs, there was also the need to address the causal

problems leading to the backlogs on the “demand side” in order to achieve sustainable, long-term solutions. The reason behind the flood of patent applications which seemed to far exceed the level of actual innovation in the world needed to be addressed. The Delegation wished to request the Secretariat to undertake a follow-up study on the elements that had not been addressed in the study, such as an analysis of the root causes of the overloading of the PCT system and the issues of technology transfer and technical assistance. That follow-up study could also involve the econometrics of patent filing, involving the office of WIPO’s Chief Economist.

It should be recognized that an effective long-term and sustainable resolution of the problems of backlogs and quality would require augmenting the capacity of Offices to conduct as comprehensive search and examination as possible for every application in a timely manner. This would require enhanced support for Offices, especially in developing countries, which must be provided in accordance with the provisions of the PCT and the recommendations of the Development Agenda. Article 51 of the PCT called for the setting up of a Committee for Technical Assistance, which had not been established so far. The Delegation believed that it should be set up now to enable the Secretariat to look at technical assistance requirements comprehensively and address them in a focused manner. It believed that a follow-up study by the Secretariat should comprehensively look into how the Secretariat could facilitate the provision of technical assistance as mandated by the PCT Treaty, rather than just leaving it to the big IP offices to provide such assistance bilaterally.

As the study acknowledged, the PCT had been reformed over the years to streamline it from the viewpoint of the applicants’ interests. However, issues that were critical from the viewpoint of developing countries, such as whether and how well PCT had been contributing to facilitating access to technical know-how for developing countries, as mandated by the Treaty, had never been reviewed or addressed by the Working Group. Those issues had also been sidelined in the present study. This important aspect with regard to the functioning of the PCT should also be reviewed in a follow-up study.

The promise of transfer of technology through adequate disclosure in patent applications was the primary benefit that developing countries were supposed to derive from the PCT system. However, this important issue had not been addressed in the present study by the Secretariat. Even procedural ways of improving disclosure in patent applications through practical measures, such as streamlining the application forms etc., had not been explored. The follow-up study should therefore also assess how well the PCT system was functioning from the viewpoint of “sufficiency of disclosure”. This was a critical issue from the perspective of maintaining the right balance between the holders of rights and public interest.

The Delegation of Guatemala stated that it supported the statement by the Delegation of Egypt on behalf the Development Agenda Group, of which Guatemala was a member. The Delegation noted that the Guatemala Intellectual Property Office was a very small Office which had made great efforts to deliver good quality services to its users, despite financial and human resource limitations. As had been indicated in the study prepared by the Secretariat, investing in search and examination systems was extremely expensive and very difficult for Intellectual Property Offices, in particular for small ones. The Delegation stated that it was carrying out many projects to improve the work of the Office with the assistance of WIPO and in this context wished to thank, in particular, WIPO’s Bureau for Latin America and the Caribbean. It considered the PCT system to be an extremely useful tool which enabled the Office to improve the services that it offered but nevertheless saw room for improvements of the system. Any project to improve the system should, however, be carried out respecting the freedom of Member States in respect of substantive patent law matters and should focus on technical issues, based on

the needs of Member States and taking into account the Development Agenda Recommendations.

The Delegation of Guatemala further stated that it considered the issue of technical assistance for developing countries to be of great importance. It believed that WIPO had a vital role to play in terms of providing technical assistance and in promoting and improving the PCT System, and that it thus supported the setting up of the Committee on Technical Assistance envisaged in PCT Article 51. It also stated its interest to further discuss issues related to technology transfer to developing countries, as stated in the PCT preamble and referred to in other parts of the Treaty. It believed that the Working Group needed to focus on this issue and needed to come up with tangible solutions to meet specific needs of Member States. In this context, it considered the study by the Secretariat to be a first step towards achieving this goal.

The Delegation of El Salvador stated that it considered the documents presented to this session of the Working Group to be of excellent quality and noted the importance of document PCT/WG/3/3 on the successful outcome of the most recent Meeting of International Authorities held in Rio de Janeiro, Brazil. With regard to the study by the Secretariat set out in document PCT/WG/3/2, the Delegation stated that it wished to thank the Secretariat for organizing the informal information sessions prior to the present session of the Working Group. In this context, it wished to repeat a request which it had already made during those informal discussions, namely, that working documents of the Working Group should also be made available in Spanish, for the benefit of the technical experts in Spanish speaking countries. In addition, it expressed the view that additional funding should be made available to developing countries to enable technical experts from the Offices to participate in the discussions of the Working Group.

The Delegation of India thanked the International Bureau for the effort put into preparing the report and other documents that would be discussed by the Working Group. The study reported in particular on the need for improving the functioning of the PCT system, covering a wide range of subjects such as origin, aim, expected advantages, problems and challenges facing the PCT system, possible solutions, impact analysis and mainstreaming of development agenda into the PCT. The Delegation considered that this provided a good basis for informed discussion on this subject and expressed its hope that the deliberations would help the Secretariat to fine tune the study to meet the expectations of all members and make it more comprehensive.

The Delegation associated itself with the statement made by the Delegation of Egypt on behalf of the Development Agenda Group. As had also been observed by the report, there had not only been a considerable increase in the number of PCT applications, but also the majority of them were of foreign origin from the perspective of national Offices of developing countries. The Delegation was concerned because this indicated that there was a lesser use of the PCT system by the nationals of a majority of Member States of WIPO. In this context, it was considered that the statement made in the report that the system was successful needed to be reexamined and addressed adequately, especially with respect to the Development Agenda recommendations.

The Delegation was happy that the report made a frank assessment of the quality of the reports being generated by International Searching Authorities appointed by the International Bureau. There was definitely a need to address this grave issue and efforts needed to be made not only to streamline the procedures but also to augment manpower and the capacity to deliver results. The Delegation welcomed the recommendation that the focus should be on improving the quality of the international search and examination reports and supported the decision of the recent Meeting of International Authorities to conduct reviews and form a quality subgroup, which should report to the fourth session of the PCT Working Group. The Delegation believed that the PCT system should focus on

improving the quality of the international search reports, rather than simply expressing concern that national Offices were distrustful of the reports. Whether or not a national Office would accept PCT work would depend on the quality of the work carried out by the International Authorities. Wide acceptance would be the positive externality of an efficient system and no amount of persuasion merely through perception could help in this. In the Delegation's view, the stress should be on improving the quality of international search and examination without persuading national Offices to rely on those reports simply for the sake of creating a perception of quality. Care needed to be taken while addressing the issue of quality not to divide Member States into two groups: one which carried out searches of good quality and others who would simply follow the first group. The Delegation considered that the document would have been much richer had it tried to address the development concerns and focus on solutions to improving the search and examination capacity of the national Offices, rather than adopting a persuasive approach of relying on PCT products. Mainstreaming of the Development Agenda was required in all aspects of PCT improvement work. The Delegation firmly believed in the expertise of WIPO, as the only specialized agency of the UN promoting intellectual property, to be able to address the above concerns.

The Delegation was happy to see that this study had tried to place the issue of backlogs at center stage. It was aware that the concern about backlogs was shared by a number of national Offices and organizations. It needed to be recognized that the most effective, long term and sustainable resolution of the problem of backlogs rested with the augmentation of the capacity of the Offices to conduct comprehensive search and examination for every application in a timely manner. It was also necessary to introspect and understand the reasons behind the increase in patent applications, many of which were of poor quality. A sustainable model to address the flood of applications and their timely disposal required a comprehensive analysis of the situation. The Delegation suggested that the Secretariat conduct a further study to look into this issue as well. On the supply side of the matter, the report's recommendations with respect to work sharing as a means to minimize duplication of work were in fact very lop-sided. A more direct intervention would be in the form of enhancing technical assistance to patent Offices. Recommendations should have been on augmenting human resources and building capacity to enable comprehensive search and examination in a timely manner. The WIPO Secretariat could definitely play a very important role in strengthening this multilateral approach, rather than leaving national Offices to seek bilateral or plurilateral assistance in that area. To this end, the Delegation believed that it would be useful to set up and operationalize the Committee for Technical Assistance as mandated in Article 51 of the PCT so that this important issue could be addressed in a focused manner. The Delegation also felt that technology transfer needed to be addressed more cogently. This issue had been recognized as an objective in the preamble of the PCT itself, but had not been given due consideration by the PCT Working Group. The development of Member States was linked with the timely transfer of emerging technologies. WIPO, as the specialized agency responsible for innovation and technology transfer, should address this issue squarely.

The Delegation welcomed the proposal of the Secretariat regarding the establishment of a third party observation system on an informal basis. It was considered that this system should be set up to seek third party observations limited to and relevant for the establishment of international search reports, written opinions and international preliminary reports on patentability.

The Delegation reiterated its satisfaction on the progress made in terms in preparing a detailed study on the improvement of the PCT system that gave a clear picture of the existing situation with regard to PCT functioning and expressed its confidence that the deliberations of this session would be productive and meaningful. The delegation assured the Working Group of its cooperation and looked forward to participating constructively in the subsequent discussions.

The Delegation of Brazil associated itself with the statement by the Delegation of Egypt on behalf of the Development Agenda Group, of which Brazil was a member, as well as with the statements made by Guatemala, El Salvador, Peru and India. The Delegation favored deepening the analysis and continuing the debate on the reform of the PCT within the parameters agreed at the last session of the Working Group. It was convinced that reform of the PCT leading to better quality in the support it offers to national patent authorities would be in the interest of all countries. Brazil supported a technical discussion leading to the better and smooth operation of the PCT system. That discussion might include topics such as:

- (i) the need for comments by third parties and written reports before a final opinion is issued on a patent application;
- (ii) accordingly, the possible extension of the so-called international phase; and
- (iii) the need for more comprehensive and detailed information on search strategies.

The Delegation considered that the study prepared by the Secretariat (document PCT/WG/3/2) provided a good and balanced basis for the necessary debate on the reform of the PCT. However, the study did not draw a clear distinction on questions that were different in nature: the quality of patents (which is linked to the three criteria for patentability under TRIPS Article 27.1) as opposed to quality in the technical procedures used in examination of patent applications. The first set of questions related to substantive legal issues and should therefore remain outside the purview of the current debate on the PCT reform. The study also contained very little, if anything, on the question of sufficiency of disclosure. This point had also been raised in greater detail by the statement of the Development Agenda Group and was a critical one from the perspective of maintaining the right balance between the holders of rights and public interest. The study might also lead to a perception that Member States of the PCT would be split permanently into those that are International Searching and Preliminary Examining Authorities from those that are not. The former would ideally produce top quality examinations within the PCT system, whereas the latter would have little if any capacity for conducting substantive examination of patents, thereby limiting themselves mostly to validating the work of the International Authorities. Brazil did not favor this approach, which would only freeze a divisive situation rather than contributing to the better integration and operation of the overall PCT system. By the same token, in the section devoted to the Development Agenda, the study could have made comments on capacity building in the area of patent examination for developing countries. For LDCs and smaller countries, a regional approach could be taken for instance. The study did not touch, while examining the backlog challenge, on the demand dimension. Reasons for the increasing number of patent applications needed to be examined, with a focus on the proliferation of patent applications which do not comply with the necessary inventive step and on business models based on patent filing. That study could also involve examining those business models, with the assistance of the office of WIPO's Chief Economist.

Brazil did not favor the principle of automatic validity of international search and examination reports, nor did it consider that a national patent Office was under any obligation to accept automatically any report by another national patent Office. It was nevertheless true that high quality preliminary search and examinations reports might be an important contribution to the daily work of any national patent authority, especially

taking into account the real conditions under which national patents offices operate. Most of them were small and needed support to deal properly with patents in all fields of technology.

The Delegation of the People's Republic of China recalled that the PCT had been playing an important role in facilitating the filing of patent applications across the globe, promoting creativity and innovation and fostering the development of the international IP system over the preceding thirty years. The Delegation appreciated the efforts of WIPO and the PCT Contracting States in improving and implementing the PCT system. Under the circumstances of rapid growth of the society, economy and technology, any system would face various difficulties and challenges and the PCT system was no exception. Issues such as complicated procedures, backlogs and less efficient quality control already hindered the proper operation of the PCT system and decreased its value.

The Delegation considered that the improvement of the PCT system should be carried out within the current legal framework and should follow a pragmatic, progressive and coherent approach, so as to enhance the effects of the PCT and to ensure the important role of the system as an internationally adopted patent application system. To achieve the overall objectives of the PCT system, its future development should be directed towards a user-friendly, higher quality and higher efficiency orientation. In the meantime, it needed to pay attention to the needs of developing and least-developed countries in using the PCT. China reiterated its willingness to work together with other Contracting States and to contribute to further improving the PCT system by actively participating in discussions and making initiatives.

The Delegation of Cuba endorsed the statement made by the Delegation of Egypt on behalf of the Development Agenda Group and also supported the statements of the Delegation of El Salvador concerning the need to have documents available in Spanish to facilitate their study and the possibility of funding a larger member of people per region to participate in the work of the Working Group. The Working Group was dealing with such important matters that it would be beneficial to have more experts present to discuss them. The Delegation considered that there should be exceptions to the rules on these subjects and that they should be reviewed whenever circumstances required.

The Delegation agreed with the Delegations of Egypt, Guatemala and others that it was very important to look in greater detail at the matter of technical assistance and technology transfer within the PCT. These two issues were extremely important and deserved greater attention. In general terms, while in favor of working on the improvement of the quality of international search reports, the Delegation considered it vital to retain the right of national Offices to carry out such reviews independently to ensure that the requirements of national law were met. The Delegation welcomed the fact that there was agreement that the work of the Working Group should not lead to any harmonization in terms of substantive patent law. It was also necessary for the Working Group to fully take into account the recommendations of the development agenda adopted by the General Assembly in 2007.

The Delegation of Mexico stated that it was, as always, ready to cooperate with WIPO and with the other Contracting States to ensure that the PCT system works as well as possible, for the International Authorities, receiving Offices, designated Offices and therefore users. However, it was important that when thinking about major changes to the patent system as a whole, sufficient time should be given to analyzing the possible advantages and disadvantages which the changes might bring to the system, including for international searches and preliminary examination reports. These tools had been vital for carrying out national examination of patent applications and they had effectively helped to overcome the delays in dealing with applications at the national level. The Delegation hoped that the discussions would be fruitful, particularly in the following respects. It was hoped that the Working Group would continue in its work of implementing effective mechanisms to

guarantee the quality of search and examination reports at the national level, rather than focusing on new mechanisms which might lead to mistakes. This would help to improve collaboration between national patent offices with the overall objective of strengthening the system.

The Delegation of Chile thanked the Secretariat for the study and particularly for the two information meetings which had been organized to explain that document. These had been found extremely useful in preparing for the meeting and enabling the Delegation to understand the technical background that was required for considering such a document. Chile had joined the PCT about a year ago. There had been a brief and intense period of preparation and adaptation to the new system within the national industrial property office as a receiving Office for PCT applications, as well as for users, including lawyers, professors, universities and research centers. In that period the support of WIPO and, in particular, all of the staff dealing with PCT had been very important. During this first year, the receiving Office of Chile had received 48 international applications, which might not seem very much in relation to the overall number of PCT applications, but was a large and encouraging number in the context of a developing country which had only recently implemented the system. A large number of those applications had been from universities or research centers within Chile. The Delegation hoped that the use of the PCT would continue to increase over the following years. During this session of the Working Group, the Delegation considered that it was vital to focus on the technical aspect of the different documents, which would really improve the PCT system, benefitting users and national Offices alike.

Having only recently joined the system, Chile lacked national experience in terms of how to operate as a designated and elected Office. Nevertheless, the Delegation supported all of the elements that would enable the PCT system to be more effective in achieving its general and specific objectives. The Delegation considered that document PCT/WG/3/2 was a very detailed document and a very good basis for discussion. The importance was emphasized of having international reports of a very high quality, which national Offices could use, as appropriate, as the basis of work. This could, of course, not impinge on the requirements of the national law. It was also important to find solutions for the backlog problem. This was an important issue because PCT applications would be entering the national phase in Chile over the coming years and increasing the workload. The Office wished to avoid delays resulting from needing to deal with those applications. That might undermine the effectiveness and the efficiency of the system and discourage people from using the PCT system, which would itself be cause for concern.

The Delegation considered that, in order to meet the objectives of the PCT system with regard to technology transfer, it was vital that countries had access to clear information about States where international PCT applications were definitively granted. The Delegation also agreed with earlier statements that it would be very useful in terms of improving the effectiveness of the system to have the working documents of this group in Spanish. This would increase the support and assist the work of national Offices in Latin America.

The Delegation of Indonesia aligned itself with the statement made by the Delegation of Egypt on behalf of the Development Agenda Group. The Delegation welcomed the study in document PCT/WG/3/2, which provided Contracting States with a more comprehensive picture of the implementation challenges currently faced by the PCT, as well as the consultative nature of the process involved in establishing the study. Engaging opinions from all sides would ultimately facilitate future negotiations, particularly on the more complex issues. In that respect, the Delegation firmly believed that all processes leading to the PCT Working Group should be member-driven and should incorporate the views and concerns of all Contracting States. The Delegation also recognized the important role of the International Bureau in facilitating these collaborations and wished to emphasize the

importance of the member-driven principle within WIPO as an organization. Having thoroughly read the study, Indonesia knew that the intended reform of the PCT framework would be minimal. Nevertheless, it could also be seen that significant changes were needed to anticipate in areas such as thorough search, languages of documentation, input from third parties, access to reports from other international offices and timeliness. In this regard, the Delegation looked forward to receiving further clarifications from the International Bureau about such proposed changes and particularly whether in the near future there would be any significant changes to the Treaty, which would require further drafting negotiations.

The Delegation observed that the study pointed to problems in processing international applications, increasing numbers of applications and inadequate manpower and capacity in Offices, which had led to unsustainable backlogs and increased possibility of grant of invalid patents. However, while the study found that the problem of backlogs and quality could ultimately be addressed most effectively by national offices recruiting, training and equipping a sufficient number of examiners, it left this to be addressed by national offices and focused on how the issues could be addressed through collective action such as work sharing arrangements aimed at minimizing duplication of work in offices. In this regard, it was important to focus on how WIPO could assist national Offices, particularly in developing countries, to strengthen and bolster their human resources for conducting effective high quality search and examination of applications in a timely manner. There should not be an overwhelming focus on how duplication of work could be eliminated through work-sharing without addressing the issue of how to ensure a balance between the applications being received and the capacity of Offices to handle those efficiently and effectively. The Delegation reiterated its long held position that any moves towards harmonization of substantive patent law would not be acceptable to Indonesia.

The Delegation of Iran expressed its appreciation to the WIPO Secretariat for their effort in preparation of document PCT/WG/3/2. This comprehensive study provided a number of practical recommendations to ensure the smooth operation of the PCT system. The Delegation associated itself with the statement made by the Delegation of Egypt on behalf of the Development Agenda Group and considered that there were several possibilities to improve the functionality of the PCT system within its legal framework to the benefit of applicants, Offices and third parties, in all Contracting States, without limiting the policy space for IP offices in determining substantive conditions of patentability, which was the core principle of the PCT system. Since the PCT was a procedural treaty, the result of its reform should not lead to any harmonization of substantive patent law. Any reform of the PCT system should amplify the two principle aims of the Treaty, namely in the field of procedures for obtaining legal protection for inventions and in the field of dissemination of technical information and organization of technical assistance, particularly for developing countries.

The Delegation noted that over the past years, the PCT system had been constantly improved from the view point of the applicant. The issue of dissemination of technical information was linked to important issues for developing countries and should be considered to a greater extent in future processes. In this context, it was important to emphasize that the PCT was intended to encourage technology transfer by a variety of means and many other stakeholders had benefited from it. However, in several instances there had been challenges, particularly on access to technology which could be used freely by developing countries without seeking a license. The study did not elaborate on practical solutions for addressing these challenges. This study observed that, in principle, it would be possible to solve all of the problems of the backlog and quality of national granting of patents by each national office, recruiting, training and equipping the required number of examiners fully trained in search techniques. The Delegation was aware that the ability of the International Bureau to directly help national Offices to address their training

requirements was, however, limited and encouraged the International Bureau to increase its activities in the field of capacity building for IP offices by devoting more human and financial resources to this. Moreover, for the success of the system, it was imperative to explore practical and affordable ways for national Offices to develop online searching capabilities and ensure their access to effective search systems. The study also emphasized the need to address the quality of international reports. Improved reports could help applicants to decide and arrange their strategies on the next steps. Furthermore, national Offices, in examining the patentability of a claim, could consider these reports as a subsidiary and complementary tool to assist their examination, taking into account their national patent law. The Delegation considered that the present study was a good basis for starting discussions leading to concrete solutions to the challenges of the PCT system within its existing legal framework.

The Representative of the European Patent Office supported the statement made by the Delegation of Switzerland on behalf of Group B and commented on statements which had been made that the work of International Authorities was perceived to be of sub-optimal quality. On the contrary, the Representative believed that International Authorities produced good quality work. This was supported by user surveys and the fact that some national Offices do rely on the work. Of course, work could always be improved but the Representative assured all delegations that the International Authorities were constantly working on this and considering how systems could better monitor quality. This could be seen from the report from the recent Meeting of International Authorities, which had been reproduced in document PCT/WG/3/3.

The Delegation of the United States of America also thanked the International Bureau for the preparation of the documents and in particular the study, which a great deal of effort had clearly been put into. The Delegation supported the statement of the Representative of the European Patent Office and agreed that the quality of the international search was generally quite high, though of course it could always be improved. In the last decade, significant improvements had been made to the PCT system. The improvements had been accomplished through the PCT reform initiative, through the re-writing of the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, which included the addition of specific requirements for the International Authorities to establish quality management systems, and also through the work of this Working Group. As a result of these improvements, the benefits to users of the system had been improved dramatically, and the quality of the international work products had been improved to the extent that they were now being relied upon in various work-sharing activities such as the Patent Prosecution Highway. The Delegation did agree with the proposition that national offices should not be obliged to rely only upon the international search. However, it felt that collaborative action could provide great benefits not only to its own Office but to all Contracting States.

The Delegation of Thailand, speaking on behalf of the Asian Group, stated that it wished to underscore the need for further improving the functioning of the PCT and thanked the Secretariat for preparing the detailed study which served as a good basis for discussions on the important issue of PCT reform. The Study shed light on the problems relating to the processing of international patent applications. The increasing number of applications on the one hand and inadequate manpower and capacity in patent Offices on the other had led to unsustainable backlogs and increased the possibility that invalid patents may be granted. This was an issue of concern.

The Study recognized the need for improving the quality of international search and examination so that national Offices could have confidence in and rely on such reports. The Delegation agreed on the need to focus on improving the quality of international search and examination reports and welcomed the recommendation in paragraph 143(c) of document PCT/WG/3/2 that International Authorities should conduct a review of the proposals for changes to the details of those reports and report to the next session of this Working Group. It considered a quality review to be particularly relevant and looked forward to the outcomes of this important review process.

The Delegation further noted that, while improving the quality of international reports addressed partially the 'supply side' of the problem, there was also the need to address the problems leading to backlogs on the 'demand side' in order to achieve long term, durable solutions. The reasons behind the slew of patent applications which seemed to exceed the level of actual innovation in the world needed to be addressed by looking into practical remedial measures. Members of the Asian Group would be happy to discuss some of these possible measures, such as suitable disincentives and differentiated fee structures to discourage poor quality patent applications. As the study suggested, so far the PCT system had been constantly improved notably from the viewpoint of applicants. Perhaps it would now be useful to consider improving the system from the viewpoint of quality of work in patent Offices in order to deal effectively with the problem of backlogs.

The Delegation further stated that it wished to refer to Article 51(2) of the PCT, which called for the setting up of a Committee for Technical Assistance "with due regard to the representation of developing countries". The Delegation had taken note of the information given in the study on the discussions that had taken place around the formation of the Committee and subsequent developments in this regard. In view of the gaps in the existing arrangements it wished to request the Secretariat to conduct a follow-up study to comprehensively look into how it could facilitate technical assistance as mandated by the PCT. The study should review whether the current treatment of this issue under the remit of the Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) sufficiently addressed the needs and concerns of the developing countries for technical assistance and make recommendations on the need for and feasibility of setting up a separate Committee for Technical Assistance.

The Delegation further noted that Article 51(4) of the PCT envisaged that WIPO would "enter into agreements ... with international financing organizations and intergovernmental organizations, particularly the United Nations, the agencies of the United Nations and the Specialized Agencies concerned with technical assistance, and with the Governments of the States receiving the technical assistance, for the financing of projects pursuant to this article". These arrangements had not yet materialized and should now be explored.

With respect to the issue on eligibility for reduction in certain fees the Delegation stated that it wished to thank the Secretariat for presenting a revised proposal. However, the Delegation was not convinced that the two indicators, namely, the GDP and the number of PCT applications filed by natural persons, would result in equitable and balanced criteria. The main aim of the fee reduction should be to provide an incentive for individual innovators in developing countries with low PCT filings to utilize the system more, thereby encouraging technology production at a local level so that these countries could become producers of innovation and not just consumers and importers of technology. This would be in line with WIPO Medium Term Strategic Plan for the year 2010-2015, Strategic Goal 3 as well as the WIPO Development Agenda. Promotion of innovation in developing countries could also result in an increase in the number of PCT applications and more effective use of the PCT system. The Delegation felt that development and innovation aspects needed to be better reflected in the proposed criteria.

The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, stated that the African Group was aware of the importance of the PCT as an international instrument allowing applicants to obtain protection through a single filing process in multiple countries. Noting that the PCT's Member States included developed as well as developing and least developed countries, it was important that the system provide a balanced approach vis-à-vis its users. The Delegation wished to thank the Director General of WIPO for the informal consultations which had taken place on the study on the need to improve the functioning of the PCT system, which provided a good basis for discussions in the Working Group on how to improve the PCT system. While the study offered a number of suggestions and options for addressing the various challenges the PCT was faced with, it was important to note that there was no binding effect on national Offices with regard to the reports established during the international phase; those Offices were free to apply their own substantive national laws in the national phase when deciding whether or not to grant a patent.

The Delegation of Angola further stated that it considered the backlog issue as the most important challenge which was almost insurmountable, requiring collective action by all Member States to improve the system, notably in terms of quality of the international work products and the cooperation between national Offices and International Authorities. With regard to the issue of access to effective search systems, the Delegation believed that African developing countries, in particular least developed countries, should have better access to systems to enable them to benefit from information sources such as the PatentScope Search Service and other information sources, and that the International Bureau should continue its work to meet this objective. The Delegation stated further that the African Group considered the issue of capacity building for regional and national Offices to be of great importance and expressed the view that further work needed to be carried out by the International Bureau with regard to training, including training for small and medium-sized enterprises and universities.

Regarding technical assistance, the Delegation stated that activities needed to be guided by the Development Agenda recommendations, especially those in Cluster A. The African Group wished for an examiner training program to be set up in the medium to long term for the benefit of national and regional Offices. Technical assistance should also be extended to African research institutes to allow universities to file patent applications on their knowledge, as well as to programs to assist research and development by small and medium sized enterprises. The Delegation of Angola concluded by stating that the African Group considered that the study constituted an excellent basis for the work by the Working Group and expressed the view that the issues concerning the required technical assistance should be taken up in the Committee on Technical Assistance as envisaged by Article 51 of the Treaty.

The Delegation of the Republic of Korea stated that it appreciated the dedicated efforts of the Secretariat in conducting the study on the need to improve the functioning of the PCT system, outlining the existing challenges of the PCT and various possible measures to address those challenges. The Delegation believed that the result of the study constituted a good foundation for improving the PCT System. The Delegation further considered it necessary to implement the recommendations set out in the study as soon as possible, after consultations with Member States. To facilitate those consultations, the Delegation suggested that the recommendations set out in the study be grouped into three categories, namely, short term initiatives, mid term initiatives and long term initiatives, so as to focus on solutions which could be implemented without further delay. The Delegation considered that the recommendations of the study suggesting that International Authorities should provide at least one written opinion before establishing a negative international preliminary report on patentability and conducting top-up searches as part of the Chapter II procedure fell into the category of issues which should be addressed in the short term.

Other recommendations which required amendments to the PCT Regulations and those on which Member States had different opinions should be considered to fall into the mid and the long term categories.

The Delegation further expressed its concerns with regard to the proposed new criteria for PCT fee reductions. The issue of the PCT fee reduction for individual applicants needed to be given due consideration. High PCT fees were one of the main obstacles for individual applicants from both developing and developed countries. The Delegation questioned how the Secretariat had arrived at the conclusion that a threshold of 10 international applications filed by natural persons per year per million population should be used. In this context, it further expressed the view that the innovation-based criterion was not clear. It further noted that the possible impact on WIPO's budget had to be kept in mind should the criteria chosen result in an increased number of applicants benefitting from the fee reductions.

The Delegation of South Africa endorsed the statements made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group and by the Delegation of Egypt on behalf of the Development Agenda Group. The Delegation supported efforts towards the improvement of the PCT system, taking into consideration the different levels of development of Contracting States and guided by the WIPO Development Agenda. In other words, an effective patent system needed to be seen in the light of the developmental needs of each Contracting State. It was within this context that South Africa welcomed the decision concerning the improvement of quality of the international search and examination reports. Since South Africa had a non-examining Office, these were the only reports available to applicants for assessing the validity of their patents. However, the Delegation considered it important to retain national space in determining the patentability of South African patents. South Africa also wished to see improvements to the technical disclosure in PCT applications in order to derive the benefits from the disclosed information and some real progress regarding technology transfer and licensing. The Delegation welcomed the WIPO project on increasing accessibility to the national patent collection. South Africa was one of the pilot countries in the project and had received valuable technical assistance from the WIPO PATENTSCOPE® team.

Deputy Director General Pooley expressed his hope that the study responded to the instructions which the Contracting States gave to the Secretariat last year and thanked States for their input to the process, both through the questionnaire and otherwise, which had been very important. As has already been noted, one way that the Secretariat had been trying to prepare for this meeting was through a variety of consultations where it had tried to answer questions about the study. Some of the issues that were raised in the process deserved to be repeated briefly here for the benefit of all the Contracting States, many of which could not participate in the briefings. He wished to mention three of those issues and emphasized his remarks were prepared before the session began and were not intended as a response to any of interventions up to that point, although he did also wish to respond at this point to one new issue which had been brought up.

The first issue was whether it was a contradiction to observe that the PCT had been generally successful while at the same time noting a need for improvement in its procedures. He considered that the answer was no. The study set forth the three main uses of the PCT: first as a filing tool for applicants; second, in order to disseminate information and technical assistance and third, to increase the efficiency of processing applications by Offices. The message of the study was that while the first two goals had been successful, the third had not been as much so. The main shortfall had been in the failure of some International Authorities to produce consistently high quality and timely international search reports and international preliminary reports on patentability. The system made these documents available to national Offices to use or not as they saw fit. But that very important option was illusory if the product was not up to par. The study

therefore concluded that it is the obligation of International Authorities to produce as good a product as possible so that national Offices, particularly smaller Offices with limited resources, could have access to the benefits that are promised by the PCT system if they so wished.

The second issue was why the study did not examine sufficiency of disclosure. The short answer was that the study mandate was to examine issues within the existing legal framework of the PCT and not to address substantive law questions. Sufficiency of disclosure was a question of substantive law. Indeed, sufficiency of disclosure was an aspect of the Substantive Patent Law Treaty and was on the non-exhaustive list of issues to be addressed within the Standing Committee on the Law of Patents (SCP).

The third issue was why the study did not examine and report on causes of application backlogs. Again, looking at causes of national and regional backlogs was not part of the mandated study. The study did observe the fact of backlogs and their natural effect of diminishing resources in order to underscore the potential value in employing the PCT system as it was originally intended, to provide a high quality work product that an Office could use if it wished. The study also observed that backlogs varied considerably even among major Offices. In that regard it cited China as an example of an Office where pendency had actually diminished in recent years. Most important, as was specifically stated at the beginning of the study, one's perspectives on backlogs made no difference in the recommendations: whether one saw backlogs as a primary problem or instead saw quality and timeliness of reports as the main issue, the action required was the same and that is what was set out in the study recommendations.

Mr. Pooley also responded to one issue that had been raised during the session, that is, the comments relating to PCT Article 51 – establishment of the Committee for Technical Assistance. That issue was addressed in paragraph 55 of the study where it was observed that the Interim Committee for Technical Assistance had met for several years and ultimately decided to transfer its work to another body. The decision of the Member States of WIPO was that all development-related activities should be mainstreamed and centralized, which was in fact what had happened.

The Secretariat also noted, in response to the statement by the Delegation of Thailand on behalf of the Asian Group, that financing of the type referred to in Article 51(4) was in fact used, but like the technical cooperation activities generally, had been mainstreamed and integrated fully into the activities of the organization. By way of example, the Organization had over many years had financing agreements with organizations such as the UNDP, the World Bank, regional development banks, other UN organizations and with a number of Member States represented in the Working Group. Under these financing agreements, arrangements had been made for funds-in-trust which had been used for considerable advancement of technical assistance among many of the Member States. The Director General had also asked that it be made known that the Organization as a whole was currently exploring the greater use of extra-budgetary funding sources in furthering the goals set out in Article 51(4) for technical assistance.

The Delegation of the Russian Federation believed that the study was a very good document: exhaustive, instructive and informative. It clearly demonstrated that the main goal of the PCT, to inform the applicant about the merits of his invention and whether to go ahead with the patenting, was well served. There were few cases of complaints by applicants about the quality of search and examination reports. The concerns about search and examination reports arose with the backlogs of pending applications and the desire of Offices to share the search and examination results, to reuse them and to avoid duplication of efforts. The study included several proposals how to enhance the quality of search and examination reports to make them appropriate for such reuse. The study clearly showed that there was no intention to make search and examination reports binding

for Offices who do not desire to reuse them. That would anyway be contradictory to the spirit of the PCT system. It would be unfortunate if the recommendations contained in the study were not implemented. Many of them were already well known and on the agenda of the Working Group. Others had not yet found a specific place on the agenda. The Delegation therefore wished to express a similar idea to the proposal by the Delegation of the Republic of Korea, to use the recommendations of the study as the basis for long-term planning. It did not matter what this plan was called, whether it was "Roadmap" as previously suggested, "PCT development plan" or "agenda". The tasks could be grouped as short-term, medium-term and long-term ones and then also according to the groups to which they were addressed. Some were addressed only to International Authorities; others to all Offices; some to Offices specifically in their roles as designated and elected Offices; others still to applicants and others.

The Delegation of Algeria aligned itself with the declarations made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group and the Delegation of Egypt on behalf of the Development Agenda Group. The Delegation welcomed the in-depth study made by the Secretariat on the need for improving the functioning of the PCT System document PCT/WG/3/2 and thanked the Deputy Director General for the informal consultations for Contracting States which took place recently under his direction. The Delegation had taken note of the many problems faced by the PCT system as identified in the study, including the lack of available examiners, the questions about the quality of international search reports and international preliminary reports on patentability and the duplication in patent processing by intellectual property Offices. Nevertheless, there wasn't an in-depth analysis of the different underlying causes for these problems. The Delegation attached particular interest to the improvement of the functioning of the PCT system, which was the main source of income for the Organization and believed that any solution aimed at such improvement needed to be holistic, balanced and based on consensus. It needed to take place within the recommendations of the Development Agenda and in line with Article 27(5) of the PCT, which guaranteed the right of the Contracting States to lay out the substantive conditions for patentability. The Delegation was in favor of the improvement of the quality of international search reports and international preliminary reports on patentability. It considered that an improvement in the level of disclosure of information in patent applications was one of the elements which could facilitate the achievement of the Treaty's objectives. Systematic use of international search reports drawn up by International Authorities under the PCT by the IP Offices in developing countries risked limiting their room for maneuver in relation to the interpretation of patentability criteria. Consequently, the Delegation emphasized the need to strengthen the capacity of these Offices, particularly with respect to training of examiners by WIPO. The Delegation supported the implementation of the Committee for Technical Assistance as laid out in Article 51 of the PCT. It also sought the organization of WIPO regional workshops on ways to promote the use of the PCT system by users in developing countries and to discuss practical solutions to improve the functioning of the system. The Delegation suggested that the study remain open to written comments provided by stakeholders and Contracting States in order to deepen the analysis into the reasons behind the problems of international reports and in order to ensure that the best solutions to these problems could be found.

The Delegation of Japan appreciated the preparation of the comprehensive study, together with the informal sessions, presentation this morning and further comments by Mr. Pooley, all of which were considered to increase the understanding of the issues. The Delegation fully supported the general statement made by the Delegation of Switzerland on behalf of Group B. The study covered various aspects of the PCT, such as the aims and history, analysis of current problems and identification of possible options for the future. The study showed the need to improve the PCT system, including its quality and its usability. The Delegation generally supported the recommendations for improving the functioning of the PCT system outlined in the document and believed that improvement of the PCT system would benefit all PCT Contracting States. With regard to the quality issues, the Delegation shared the views expressed by the Representative of the European Patent Office and the Delegation of the United States. International Authorities went to great efforts to produce high quality products, and the Delegation believed that the products were in fact of good quality. The Delegation of course considered that it was necessary to continue to make efforts to improve quality within the current PCT framework.

The Delegation of the United States of America wished to add to some of the comments which it had made earlier. The Delegation strongly supported the statement made on behalf by the Delegation of Switzerland on behalf of Group B and wished to align itself with the comments made by the Delegation of Japan. Many initiatives over the preceding decade had resulted in significant improvements to the PCT System and the quality of work products issued by the International Authorities. The study demonstrated that further improvements to the system were possible through implementation of the Roadmap. The study indicated to the Delegation that by addressing the issues which it raised, the result would be that the PCT system would be improved and even higher quality international reports would be prepared. Applicants, third parties and large and small national Offices alike would see the increased benefits of such a system.

The Delegation of Canada thanked the International Bureau for producing a thought-provoking document and for undertaking consultations with PCT Offices and users. It hoped that the comments received during the consultations served to focus the document on issues of importance to Offices, applicants and third parties, and that the end result would be a PCT System that would be able to serve the needs of all parties involved. The Delegation thanked the International Bureau for providing the meeting with documents in timely manner. Providing these documents at least three weeks in advance enabled officials to complete a comprehensive review and to receive instructions. In general Canada supported the continued efforts of the International Bureau to improve the PCT system. It was important to get input from offices of various sizes towards common goals: the rapid and efficient resolution of IP rights, streamlining and simplification, confidence building and the elimination of duplication through effective work-sharing. The Delegation considered that work undertaken to improve the PCT should be assessed against these four goals. The Delegation supported the proposed recommendations made regarding international reports as being useful towards assisting national Offices in addressing quality and backlog issues, the timely delivery of international search reports and international preliminary reports on patentability and the development of mechanisms to allow examiners to be aware of additional prior art. The Delegation observed that, in contrast to the findings of the study in respect of some Offices, Canada was in a situation where there was actually a decreasing inventory of patent applications. Over the last number of years, a combination of hiring of additional examiners and the effective exploitation of the work of other Offices while maintaining sovereignty over whether any given application should be granted had provided useful mechanisms to help in decreasing that backlog. Regarding the actual and perceived quality of international search reports and international preliminary reports on patentability, the Delegation generally agreed with the recommendations of the study, particularly the development of internal quality

management systems by International Authorities and that International Authorities should recognize the quality of their own work and not conduct more than a top-up search in the national phase. Canada currently followed this practice and in fact offered a substantial fee rebate for applicants when they requested examination in the Canadian national phase after the Canadian Office had performed the international search. The Delegation was supportive of the recommendation made regarding improving the quality of international applications. It agreed with the guarantee of at least one written opinion before establishing a negative international preliminary report on patentability where the applicant had responded to the written opinion of the International Searching Authority. It was open to considering incentives to encourage applicants to have defects corrected in the international phase. The Delegation marked the success of the PCT system, which had far exceeded the expectations as originally contemplated. It also believed that recent bilateral work-sharing arrangements had demonstrated willingness and a confidence among Offices to make use of the quality work being performed by the work-sharing partners. The Delegation supported the statement by the Representative of the EPO that it was misleading to characterize the work of all International Authorities as being of poor quality. The Delegation rather interpreted the message of the study as one of enhancing quality and efficiency to the benefit of both users and Offices and was committed to work with other Contracting States towards that end.

The Representative of the American Intellectual Property Law Association (AIPLA) appreciated the cooperative atmosphere that had been achieved so far in this meeting by the Contracting States, and appreciated the work of the International Bureau in preparing the documents which highlighted the need for improving the functioning of the PCT system. As both a former Director of the United States Patent and Trademark Office and, more importantly, as a long-practicing attorney having many clients who had used the PCT and on behalf of the Association, which represents over 16,000 legal service professionals academics and government officials worldwide, the Representative greatly appreciated the continuing focus of the meeting on reforming the PCT. The PCT was important and broadly accepted worldwide as an enormously important component of the incentives which were required to promote the innovation which was so critical for the world advancement. In that context, the Representative considered that delegations were correctly focusing on the twin problems of backlog and quality. Users of the patent system were also focusing on these issues as the key issues in reforming the patent system both internationally and nationally. AIPLA and its sister organization FICPI were in fact co-sponsoring a colloquium during the week in Edinburgh, United Kingdom, on patent office backlogs. Over 100 experts and users from all over the world would be gathered to address this critical problem. In this regard, the Representative also supported Deputy Director General Pooley's comments that these two issues were closely connected and that reforms to the PCT regime would necessarily address both of them together. One specific issue where the Representative also agreed with many delegations was that fee reductions would be very welcome. The Association's members were primarily users and their representatives and, at a time of financial concern, any reduction in the cost of patent protection would be welcome. It was clear that the PCT did need reforming but that was not limited to the PCT. As had been mentioned, there were a large number of initiatives that were now being developed and some were being implemented both in individual national office and among groups of offices, such as the Trilateral and partners in the Patent Prosecution Highway. These initiatives included the sharing of data and various quality initiatives which were ongoing at the moment. It was important that the PCT kept up with these various initiatives which were critical to the functioning of the system. However, as there were many issues, in the current economic world climate, resource allocation was a huge challenge for all Offices, not least large Offices such as the United States Patent and Trademark Office where the Representative had had direct experience. Offices should carefully consider where resources for capacity building would best be

directed. The resources needed to examine applications in all areas of technology were prohibitive, as the Representative knew, having tried to manage that in the past, even for Offices with large number of applications. Creative solutions for smaller Offices were needed if they desired to participate in fully or even partially independent search and examination activities. In summary, the Representative appreciated the open approach which had been taken by the national and regional delegations towards PCT procedural reforms and stood ready to assist in whatever way it could to move this critical process forward.

The Representative of the Japan Intellectual Property Association (JIPA) greatly appreciated the efforts which had been made towards improving the current PCT system. The Representative recognized that the PCT was the most useful global patent application system and fully agreed with the fundamental concept of the recommendations in the study in terms of making the PCT system more convenient for both users and offices. The most important issue was increasing the quality of the international search report. The international reports were not only tools for examination but also a measure of the latest technology in the R&D activity in the world. For companies, intellectual property rights were the result of R&D activities and it was important to seek efficient global R&D activity by being aware of current technology to the greatest extent possible. A high quality international search report would assist global innovation in the world and this was very important for the future of the PCT system. Consequently, the Representative hoped that the quality of international search reports would be improved quickly.

The Representative of the Third World Network considered that the PCT system should be understood in the context of the emerging inequitable international patent regime. The study clearly showed that developed countries were the primary beneficiaries of the PCT system. Out of 159,000 PCT applications, 92,605 applications originated from just three developed countries namely, USA, Japan and Germany. That also clearly showed that the PCT system was a tool of protection for developed countries' corporations in a cost-effective manner. The PCT's Annual Review revealed that 2% of the applicants filed nearly 50% of the PCT applications. In recent years, especially in the post-TRIPS era, developing countries were forced to accede to the PCT. Developed countries were using free trade agreements to impose the PCT system on developing countries. Data also showed that accession to the PCT resulted in flooding of patent applications to developing countries, which choked the limited search and examination capacity of developing country patent Offices. For instance out of 30,661 foreign patent applications received by the Indian Patent Office during 2008 to 2009, 25,706 came through the PCT route.

Membership of the PCT by developing countries would make it easier for pharmaceutical companies to apply for patents in that country. The easier, cheaper and faster that developing countries patent offices made their procedures, the more pharmaceutical patents would end up on their books and in their economies. Hence the Representative proposed that development concerns should be at the center of the PCT reforms rather than increasing the so-called efficiency and productivity of granting patents. However, the Representative noted that the current direction of PCT reforms was more towards achieving the end objectives of substantive harmonization through procedural harmonization. Procedural harmonization of patent search and examination would, in practice, often lead to the undermining of flexibilities existing within the scope of patent ability in the developing countries by de-facto creating a dependency of small national patent Office on big patent Offices. The Representative stated that the backlog of patent applications had more to do with the fundamental changes according to the law and policy of developed countries, especially the lowering of patentability standards, and a policy of granting more patents. This led to the situation of increasing the number of patents and, in turn, to the suggestion to use international search reports and international preliminary reports on patentability in the national phase to help to address the problem of backlog.

Hence WIPO Member States needed to address the root causes of the problem rather than finding a quick fix which would aggravate the situation rather than solving it. Further, the study, with all its reassurances, continued to pursue the idea of using the international reports at the national level. For instance, one of the recommendations in paragraph 176 suggested that International Authorities should recognize the quality of their own work and not routinely conduct more than a top-up search for an international application for which they acted as an International Search Authority. The Delegation also noted that the study did contain worthwhile suggestions which needed to be pursued like the third party observation and explanation of search strategies and the like. Nevertheless, it considered that the development concerns should be at the center of PCT reform and the process should not lead to any kind of direct or indirect harmonization of substantive patent law.

The Representative of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) noted that the PCT was a mechanism which he had used everyday since the beginning of the PCT and warmly welcomed the contribution of the study, in which the history of the PCT was mentioned. The Representative had taken part in the Diplomatic Conference in Washington where the PCT was created. It was important to strive to improve and to keep the system up-to-date. The Representative echoed the comments made by the Representative of the AIPLA. Everything which improved the PCT system was to the benefit of the applicants. Backlogs caused difficulties but also were an indication of the effectiveness of our industry in developing new technology and in that respect should be supported. The Representative reiterated that the PCT was an indispensable tool for applicants from all over the world, not only industrialized countries. He also represented many, many applicants from developing countries who needed the system in the same way.

The Representative of the Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI) observed that the Federation represented both applicants and third parties in their daily work. The Representative fully supported the statements made by AIPLA, JIPA and AIPPI concerning the good atmosphere towards further improving the system. The Representative submitted that there was room for further improvements and sought some mechanism to better coordinate the efforts of various IP offices in handling parallel national phase applications. Today these were handled without much coordination and that could be improved especially when there were many applications being processed in parallel.

Recommendations

It was observed that the recommendations were of different natures and were addressed to different bodies. In response to a question concerning how these recommendations would be taken forward, the Secretariat indicated that it would undertake to prepare studies, proposals, circulars and letters to take work forward or to invite the appropriate bodies to take work forward, as appropriate.

– Recommendations Related to Backlogs; Improving Quality of Granted Patents

The Working Group endorsed the recommendations set out in paragraphs 143, 146, 147 and 149, subject to the comments and clarifications appearing in the following paragraphs, and endorsed new recommendation 149bis set out below.

In relation to the note within the recommendation set out in paragraph 143(b) recalling that international reports may not contain any comment on whether an invention is patentable or unpatentable according to any particular national law, one representative of a civil society organization emphasized that the use of international reports must also remain entirely at the discretion of national Offices.

In relation to the recommendations set out in paragraph 143(c) (review of the content of ISRs and IPRPs), one representative of users commented that it would be beneficial to

consistently include an assessment of clarity and support in the description, which are currently optional parts of the report.

In relation to the recommendation set out in paragraph 146, the need to have access to reports of other national Offices was mentioned as being of particular importance by several delegations from both industrialized and developing countries. It would be important to ensure that these documents were made available as quickly as possible after their establishment so as to maximize their chances of being of use in other Contracting States. It would also be important to coordinate work with the various other projects of a similar nature which were either under way or being planned. One delegation noted that the alternative option noted in paragraph 148 of seeking reports directly from individual Offices or requesting them through the applicant should also remain available. It was also suggested that the system could extend to include the results of opposition proceedings as well as search and examination reports.

In relation to the recommendation set out in paragraph 149 (third party observations), delegations reserved their detailed comments for the agenda item relating to document PCT/WG/3/6.

The Working Group agreed on the following new recommendation, to be added following paragraph 149:

“149bis. It is recommended that a follow-up study be conducted by the IB, which should involve WIPO’s Chief Economist, to analyze the root causes behind the surge of patent applications and the consequent heavy load on the international patent system.”

– *Recommendations Relating to Timeliness in the International Phase*

The Working Group endorsed the recommendations set out in paragraph 154, subject to the comments and clarifications appearing in the following paragraphs.

In relation to the recommendations set out in paragraph 154 (concerning various aspects of timeliness), one representative of a regional Office agreed with the proposals but expressed the hope that more in-depth work would be done towards finding solutions. One representative of users reiterated the importance of the time limits to applicants, especially the time limit for establishing the international search report. In this respect, the representative did not consider that proposals to delay the establishment of international search reports would be beneficial.

In relation to the recommendation set out in paragraph 154(d) (International Authorities ensuring adequate resources to perform the expected volumes of international searches and international preliminary examinations), one Office noted that this would need to be a best endeavor and that it could not give an absolute commitment to giving priority to international work over national work in all cases.

– *Recommendations Relating to Quality of International Search and Preliminary Examination*

The Working Group endorsed the recommendations set out in paragraphs 165 and 170, subject to the comments and clarifications appearing in the following paragraphs.

In relation to the recommendations set out in paragraphs 165 and 170 (concerning the quality of international search and preliminary examination generally), several delegations expressed the importance of work in this area, in addition to the comments reported above in the general statements.

The issue of searching in different languages was an important and difficult issue. In response to a query on what would be involved in the aspect of the recommendation in

paragraph 165(b) whereby “examiners in Offices with complementary skills [might] work together to establish a report”, the Secretariat observed that there were already trials being set up both inside and outside the PCT where, for example, an examiner in one Office would ask an examiner in another Office to conduct a search using the databases available in that second Office before finalizing a search report. The Delegation of the United States of America stated that it had commenced a pilot project on collaborative search with the European Patent Office and the Korean Intellectual Property Office.

In relation to the recommendation set out in paragraph 165(c) (digitization of national patent collections) several delegations indicated their strong interest and indicated that they looked forward to receiving information from the International Bureau on how technical assistance with the process could be provided.

In relation to the recommendation set out in paragraph 165(d) (centralized system for quality feedback), delegations reserved their detailed comments for the agenda item relating to document PCT/WG/3/7.

In relation to the recommendation set out in paragraph 170(a) (Offices acting as International Authority should recognize their own work and not routinely conduct more than a “top-up search” when the same international application enters the national phase before the same Office), several delegations stated that the practice of their Offices already was in line with this recommendation. The representative of a civil society organization emphasized that the use of international reports must remain entirely at the discretion of national Offices, including those which had acted as International Authority and established the international report, noting differences between the PCT and national laws and practices, for example, with regard to oral disclosures.

In relation to the recommendation set out in paragraph 170(b) (making available information on search strategies), several delegations noted that this was very important and a key issue for establishing trust and confidence by Offices in the reports established by other Offices. Several delegations noted that their Offices were actively working on this issue, but there remained certain issues to be solved.

– *Recommendations Relating to Incentives for Applicants to use the System Effectively; Skills and Manpower Shortages; Access to Effective Search Systems*

The Working Group endorsed the recommendations set out in paragraphs 176, 181 and 185, subject to the comments and clarifications appearing in the following paragraphs.

In relation to the recommendation set out in paragraph 176(a) (applicants to prepare applications in good time and conduct own prior art searches before filing), several representatives of users stated that, while they supported this recommendation in principle, it was not always possible to follow it in practice, noting the need for last minute filings

In relation to the recommendation set out in paragraph 176(b) (offer applicants a good opportunity for dialogue with the examiner during international preliminary examination, including at least one written opinion before establishing a negative IPRP), several delegations and representatives of users stated their support, emphasizing the importance for users of having an opportunity for a full and timely dialogue with the examiner so as to improve the application with a view to obtaining a positive IPRP, and noted that several International Preliminary Examining Authorities already today followed that practice. Other delegations stated that they supported this recommendation in principle but noted that a second written opinion should only be established where the applicant had made an attempt to address (by way of amendments or arguments) any issues identified in the international search report and the first written opinion by the ISA. Concerns were

expressed as to the possible impact on the timeliness of Chapter II procedures and the additional burden on examiners.

One delegation expressed concerns about any changes to the PCT Chapter II procedures which would in effect undo some of the accomplishments achieved in the PCT reform process, and expressed the view that requiring Authorities to afford more than the one opportunity for the applicant to respond to any negative international search report and written opinion by the ISA would go beyond what most national Offices provide. In addition, the delegation noted that, in its experience, applicants rarely sought the dialogue with the examiner during Chapter II procedures. One Delegation and the representative of a civil society organization stated that they could not support this recommendation, noting that any dialogue during the international phase between the applicant and the examiner would put undue pressure upon the latter to establish a positive report.

In relation to the recommendation set out in paragraph 176(c) (Contracting States should consider possible incentives to applicants to encourage the filing of higher quality applications and to have defects corrected during the international phase), one delegation noted that this was particularly important for assisting the work of Offices, but that certain applicants, including universities and research institutes, notably from developing countries, required substantial assistance for the drafting and filing of applications to be able to comply with this recommendation. The representative of a civil society organization stated that he could not support this recommendation, noting that the setting of incentives for applicants was the wrong approach; rather, penalties should be applied for non-compliance and applications which did not comply with certain standards should be considered abandoned.

In relation to the recommendation set out in paragraph 181 (coordination of examiner training activities) several delegations noted that their national Offices provided training to examiners from Offices in developing countries, both by sending examiners to give training in those countries and by inviting examiners from the other Office to receive training.

In relation to the recommendation set out in paragraph 185 (access to effective search systems) one delegation noted that this was closely related to a core project of the IP5 (cooperation of the Offices of China, Japan, the Republic of Korea, the United States of America and the European Patent Office). One representative of a regional Office noted that access to such systems was also important for other bodies, such as universities.

In relation to the recommendation set out in paragraph 198 (review of compatibility with the Regulations and Administrative Instructions), one delegation, while agreeing in general, wished to emphasize that States could not always change their legislation easily and in any case this should not be understood as putting pressure on States to reconsider the issues of fundamental principle expressed by reservations under Article 64 of the Treaty.

– *Recommendations Relating to Cost and Other Accessibility Issues; Consistency and Availability of Safeguards*

The Working Group endorsed the recommendations set out in paragraphs 191, 193, 194, 195 and 198, subject to the comments and clarifications appearing in the following paragraph.

In relation to the recommendations set out in paragraphs 191, 193, 194, 195 and 198 (addressing cost and other accessibility issues), several delegations stated that fee reductions were available from International Authorities for applicants from certain developing countries. The representative of a civil society organization stated that any training offered to users should be guided by the Development Agenda recommendation.

– *Recommendations Relating to Technical Assistance; PCT Information and Technology Transfer*

Several delegations expressed general support for the recommendations in paragraphs 204 (ensuring that technical assistance is appropriate), 207 (better information on the status of patent applications) and 211 (promotion of licensing).

In relation to the recommendation in paragraph 207 it was suggested that this aim might be most efficiently pursued by building on the existing INPADOC database. However, it needed to be understood that searching to determine whether technology was freely available would always be difficult. The fact that either a patent application had not entered into force in a particular Contracting State or else it had lapsed did not mean that there were no other rights which might be relevant to exploiting a particular piece of technology. It was observed that a system offering both patent technical information and related patent status information may be of particular importance to universities and should be made available to them.

In relation to the recommendation in paragraph 211, one representative of a civil society organization noted that the PCT was only a filing system and that thus applicants would still have to pursue applications at the national phase. He considered that there thus would be little value in applicants signaling that they were willing to license patents that had not only not been granted, but not been considered in the national phase. In addition, the main difficulty for developing countries was to get licensing terms which were fair and reasonable, and it was apparent that this could not be facilitated by the PCT. While the proposed register might create a perception that technology transfer was being facilitated by the PCT, there was nothing that showed that such a measure would effectively promote technology transfer, particularly by facilitating licensing terms which were advantageous for developing countries

The Delegation of Egypt, speaking on behalf of the PCT Member States that were members of the Development Agenda Group, stated that it believed that the issue of technical assistance was a key issue to be dealt with under PCT reform. This was why it had presented document PCT/WG/3/13 "Views on the Reform of the Patent Cooperation Treaty (PCT) System". While the study prepared by the Secretariat recognized that the problems of backlogs and quality could be ultimately addressed most effectively by national Offices recruiting, training and equipping a sufficient number of examiners, it left this to be addressed by national Offices and the big Patent Offices. It focused instead on how these issues could be addressed at the international level through work-sharing arrangements aimed at minimizing duplication of work in Offices.

The Delegation stated that it should be recognized that an effective long-term and sustainable resolution of the problems of backlogs and quality would require augmenting the capacity of Offices to conduct as comprehensive a search and examination as possible for every application in a timely manner. This would require enhanced support for Offices, especially in developing countries, which must be provided in accordance with the provisions of the PCT and the recommendations of the Development Agenda. In this context, the Delegation recalled that one of the two principal aims of the PCT was the "*organization of technical assistance, particularly for developing countries*" (paragraph 15 of the study).

Developing country Patent Offices should be provided enhanced access to effective search systems and good search databases at subsidized rates to facilitate better quality of search and examination (*the study acknowledged that many offices have limited access to effective search systems and databases owing to high costs*); funding, training and assistance should be provided to address the identified skill and manpower shortages; assistance in digitization etc.

Furthermore, Article 51 of the PCT called for the setting up of a Committee for Technical Assistance “with due representation of developing countries” to which the “Director General shall ... invite representatives of intergovernmental organizations concerned with technical assistance to developing countries to participate in the work of the Committee “. The Committee for Technical Assistance was supposed to “organize and supervise technical assistance for ... developing countries in developing their patent systems ...,” including through training, supply of equipment etc. The mandated Committee had not been established so far. The Delegation believed that it should be set up now to enable the Secretariat to look at technical assistance requirements comprehensively and address them in a focused manner.

The Delegation believed that a follow-up study by the Secretariat should comprehensively look into how the Secretariat could facilitate the provision of technical assistance as mandated by the PCT Treaty rather than just leaving it to the big IP offices to provide such assistance bilaterally.

Article 51 also envisaged that WIPO would “enter into agreements ... with international financing organizations and intergovernmental organizations, particularly the UN’ and its Specialized Agencies connected with technical assistance” for the financing of projects pursuant to this Article.” This had not materialized to date and should now be explored.

The Delegation further stated that another important concern pertained to technology transfer. The Preamble to the PCT outlined the following objective: “Desiring to foster and accelerate the economic development of developing countries ... by providing easily accessible information on the availability of technological solutions applicable to their special needs and by facilitating access to the ever expanding volume of modern technology”. As the study acknowledged, the PCT had been reformed over the years to streamline it from the viewpoint of the applicants’ interests. However, issues that were critical from the viewpoint of developing countries, such as whether and how well the PCT had been contributing to facilitating access to technical know-how for developing countries, as mandated by the Treaty, had never been reviewed or addressed by the PCT Working Group. It had also been sidelined in the present study. This important aspect with regard to the functioning of the PCT should also be reviewed in a follow-up study.

With regard to the issue of sufficiency of disclosure, the Delegation noted that the Preamble to the PCT also outlined the following objective: “*Desiring to facilitate and accelerate access by the public to the technical information contained in documents describing new inventions*”. This translated into the requirement of ensuring ‘sufficiency of disclosure’, which was an important issue from the viewpoint of developing countries. In fact, the promise of transfer of technology through adequate disclosure in patent applications was the primary benefit that developing countries were supposed to derive from the PCT system. However, this important issue had not been addressed in the present study by the Secretariat. Even procedural ways of improving disclosure in patent applications through practical measures, such as streamlining the application forms etc., had not been explored. The follow-up study should therefore also assess how well the PCT system was functioning from the viewpoint of ‘sufficiency of disclosure’. This was a critical issue from the perspective of maintaining the right balance between the holders of rights and public interest.

The Delegation of Switzerland, speaking on behalf of Group B, stated that it would like to make some preliminary comments on behalf of Group B concerning document PCT/WG/3/13. It wished to thank Egypt and the co-sponsors of document PCT/WG/3/13 for submitting this document and for sharing their views on PCT reform. With regard to the activities set out in this document for the further work of this Working Group and general

reflections on the PCT, members of Group B wished to make preliminary comments on three essential points: the issue of quality and backlogs; the issue of technological transfer and the issue of technical assistance.

With regard to quality and backlogs, Group B wished to recall the framework for the agreed work program for the Working Group. This had been re-affirmed and agreed upon at the beginning of this meeting. It was agreed that the Working Group would not discuss substantive patent law or harmonization issues. The issues mentioned for additional studies to be carried out, such as, for example, disclosure, were not part of the scope of the Working Group's work. The Delegation further stated that it wished to recall at this stage that initiatives relating to quality or initiatives with a view to improving the situation with regard to backlogs were being tabled on an individual basis by offices which were interested in improving their quality of work and the speed of their work. It was also possible on a collective basis, for example, as part of the quality sub-group established within the context of the PCT Meeting of International Authorities (PCT/MIA).

It was therefore important to assess how these initiatives were moving forward to enable an assessment of how the Working Group was going to move forward on this area of work. As far as technology transfer was concerned, and with regard to the activities being proposed, Group B had to recall that, as far as patents were concerned, studies and discussions were underway within the framework of the Standing Committee on Patents and within the Committee on Development of Intellectual Property. Therefore, the Delegation believed it would be appropriate to look at the outcomes of those discussions and, if need be, complete those with additional studies and discussions related to the PCT, if necessary, rather than launching new activities in this regard within this Working Group. The Delegation stated that it sought to avoid duplication where possible and wished to see synergies. The risk of touching upon substantive issues should also be avoided; these issues should be left to the relevant committees.

Finally, with regard to technical assistance, the Delegation wished to recall what was mentioned in the Delegation's statement on behalf of Group B at the outset of the present meeting. Group B members felt it to be useful to re-examine and, where necessary, to develop technical assistance programs for patent examiners in developing countries or for small and medium-sized enterprises, research institutions and universities, on the basis of needs, to enable these parties to make better use and draw better benefits from the PCT system, and to be more active in it. In the study and during discussions in the Working Group, the Delegation had received information on the work and the content of the work of the Committee of Technical Assistance provided for under Article 51 of the PCT. With the creation of other Committees it had seen the dwindling relevance of the Committee under Article 51 of the PCT, which did not include the complete membership of WIPO. These other Committees covered issues of development of technical assistance from a more holistic and cross-cutting point of view, and the Delegation felt that re-instating the Committee under Article 51 would be a retrograde step. For this reason, members of Group B believed that, if there was a need for discussions on PCT technical assistance, something which the Group very much acknowledged, the Group believed that the CDIP was now the appropriate organ for these discussions, which was in a better position and had the capacity in place to undertake a holistic, cross-cutting assessment with discussions on the part of all WIPO members. In general, Group B would favor a recommendation from the Working Group to call upon the competent organs of WIPO to provide PCT-related technical assistance to patent examiners, as had been recalled by the Representative of the African Group in his statement. The Delegation would also be in favor of activities for universities, research centers and small and medium-sized enterprises (SMEs).

The Delegation stated further that Group B was looking at establishing synergies between these activities, which could be rolled out in addition to existing projects and thus make it

possible to be built on existing projects both within WIPO and within States, making best use of existing resources for these activities and avoiding duplicating efforts. For example, there were a number of thematic projects within the CDIP which covered some of the questions which had been mentioned in document PCT/WG/3/13.

Following extensive informal discussions, the Working Group endorsed the following recommendations relating to Technical Assistance and PCT Information and Technology Transfer, replacing or adding to the relevant recommendations within the study:

“204. It is recommended that, when requesting technical assistance in the context of the PCT, just as in any other area, Offices and Contracting States ensure that the purpose of the request is clear and that the International Bureau is aware of related national policies. The International Bureau should make sure that advice, training and systems which are delivered take the needs and national policies properly into account.

“204bis. It is recommended that a study be conducted by the IB to look into the issue of coordination of technical assistance for developing countries as envisaged in Article 51 of the PCT, in a focused manner and guided by the Development Agenda recommendations, and to make recommendations on “terms of reference” for the possible establishment of the Technical Assistance Committee. This study will be presented for decision to the 4th session of the Working Group.

“The study should also identify and assess existing agreements with relevant international financing organizations and inter-governmental organizations for financing of technical assistance projects (see PCT Article 51(4)), and make recommendations regarding the possibility of seeking further such agreements.

“207. It is recommended that the IB work with national Offices to deliver effective patent status information covering not only PCT applications and subsequently granted patents but also normal national applications, including information concerning opposition of patents (pre and post-grant), revocation and lapse of patents, issuance of compulsory licenses, etc. This information would be integrated into a search system allowing technology which has fallen into the public domain to be identified more readily. The IB would take up a pilot project to develop an integrated system for automatic updating of the status of the application by linking it with national offices/organizations.

“211. It is recommended that a system for promoting licensing should be established, including by introducing a register that encourages applicants to signal their willingness to license their potential patents.

“211bis. It is recommended that a follow-up study be conducted by the IB to review and assess how well the PCT system has been functioning in terms of realizing its aim of disseminating technical information and facilitating access to technology as well as organizing technical assistance for developing countries.

“The study should also propose recommendations and suggestions on how to improve the realization of that aim, including on sufficiency of disclosure, for consideration by Contracting States at the 4th session of the PCT Working Group, recognizing that action on certain issues may require discussion in other WIPO fora.

“In this context, appropriate changes should be made in the proposed form for third party observations (document PCT/WG/3/6 Annex 2, p.2), including “sufficiency of disclosure” aspects, for discussion at the next session.

“213. Noting the desire by many Contracting States to have all working documents of the PCT Working Group available in the six official languages of the United Nations, so

as to encourage and facilitate engagement in the discussions by all Contracting States, it is recommended that this issue be included in the study by the IB on the overall WIPO language policy currently under way.”

The Secretariat stated that, with regard to the recommendation set out in revised paragraph 207, it wished to clarify that the International Bureau would carry out the recommended pilot project within the parameters of the existing funding and budget, and that the project would build on already existing similar projects and existing facilities from within and outside of WIPO.

The Delegation of Switzerland, speaking on behalf of Group B, stated that it was delighted about the willingness of all to work together in this Working Group during this week. It noted that there had been very technical and interesting discussions on the substantive issues on the agenda of this meeting and very fruitful discussions and a very good approach from delegations, with all delegations listening carefully to each other to understand the respective positions and trying to find solutions to pursue the work in front of the Working Group. All delegations should congratulate themselves for the success achieved.

The Delegation stated further that, noting that the study on the need to improve the functioning of the PCT system had been submitted several weeks ago and that informal briefing sessions had been held in relation to the document, it would have been useful to facilitate the work of the Working Group if alternative or additional proposals and explanations, such as those presented by the Delegation from Egypt and the other cosponsors of document PCT/WG/3/13, had been made available earlier so as to contribute to a more productive exchange of views during the meeting. The Delegation expressed the view that, this notwithstanding, the Working Group had had healthy discussions and positive interactions and had achieved an encouraging result; the Delegation wished to thank everybody for the good work and the successful result. More generally, the Delegation wished to point out how important it was that the studies and the systems which had been agreed on stayed within existing financial resources and used, as far as possible, existing resources and systems. On the other hand, resources were limited, so existing resources needed to be maximized and duplication and setting up of parallel structures avoided.

In concluding, the Delegation stated that, with regard to the recommendation set out in paragraph 211 as endorsed by the Working Group, it was the Delegation's understanding that this recommendation referred to the international phase and not the national phase.

Concerning paragraph 204*bis*, Group B was looking forward to concluding the discussions the Working Group had concerning the possibility to reestablish the Committee on Technical Assistance or not.

The Delegation of Egypt, speaking on behalf the PCT Member States that were members of the Development Agenda Group, stated that it wished to congratulate all Member States for achieving this consensus. It noted that the Development Agenda Group had provided specific recommendations set out in document PCT/WG/3/13 which included the views on the PCT reform by that Group and had presented specific recommendations about how to achieve a balanced outcome of the discussions. The Delegation expressed the view that the Group had engaged constructively and thanked particularly Member States that had accepted to engage directly; it also appreciated the proxy measures that had been undertaken by others to reach consensus, but in general would like to encourage a direct engagement from all Member States in the future, noting that this would be the only way in which constructive agreements within the WIPO context could be reached.

The Delegation further noted that it wished to express its concern about the fact that the issue which had prevented this Working Group from making progress faster was an issue

of an obligation under the Patent Cooperation Treaty, namely, that of the obligation under PCT Article 51 to set up a Committee on Technical Assistance. The Delegation noted that there were many other Articles in the PCT Treaty with regard to which the Working Group could find itself in the future in a similar position. In this context, the Delegation stated that Treaty obligations under the PCT needed to be implemented and that it looked forward to engage accordingly in the discussion in the fourth session of the Working Group.

The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, stated that it wished to thank the Secretariat, the members of the Development Agenda Group and of Group B for all of the efforts to reach a consensus. As the Delegation had stated during the informal consultations, it was important for future consultations that issues which were essential for particular Groups were identified early in the process to facilitate the process of reaching a consensus, rather than getting bogged down in controversy, which changed the dynamic of discussions. Such issues should be identified early, for example, during informal briefing sessions prior to the formal meetings, to avoid lengthy discussions during the meeting. The Delegation further stated that, in the end, the process of reaching consensus had worked well and that the Delegation looked forward to seeing the kind of flexibility shown during this meeting in all Committees within WIPO.

Third Party Observations System

Discussions were based on documents PCT/WG/3/6 and 11.

The Working Group recommended that the International Bureau should begin development of a third party observation system along the lines indicated in document PCT/WG/3/6, subject to the following comments.

A third party observation system, if implemented and used effectively, would be beneficial to applicants, Offices and third parties alike. Such a system would offer opportunities to increase the quality of search and examination and to reduce the number of invalidly granted patents and costly opposition procedures. Most national third party observation systems were not used in a large number of cases for a variety of reasons, but were nevertheless felt to be important for those cases when they were used.

To be used, the system needed to minimize the burden on third parties, examiners and applicants alike. To achieve this, it was important to fully automate the system, including providing direct links to cited documents as far as possible. This would probably involve allowing third parties to upload documents considered relevant, to the extent that copyright permitted. It was also important to minimize the risk of irrelevant observations being submitted or of “gaming” the system, including the submission of excessive numbers of observations. The observations should be used at the discretion of examiners, with no obligation to make a full assessment of the relevance of every one. It was important that the applicant be promptly made aware of observations submitted. The applicant should have a right to respond, but no obligation (actual or implied) to do so. The applicant should also not be expected to provide translations of observations. There should be no need for any response to be given to third parties who submitted observations. For relevant observations, it was desirable to receive as much information as possible, including an explanation of the relevance of prior art referred to and to indicate the specific claims to which prior art was said to be relevant. The observations submitted needed to be available to everyone, not only to Offices.

It was important that observations should be submitted at a time when they would be useful and not disrupt the processes of international or national search and examination. The system would be most effective if observations were submitted at a time when they could be taken into account by an International Authority, though this would not be practical in many cases without a change to the timing of processing within the international phase, especially in cases where the applicant does not demand international

preliminary examination. Ideally, in any case, observations would be filed early enough to permit the applicant to submit a demand for international preliminary examination. Observations filed after the end of the international phase might cause a number of difficulties, including informing the applicant (noting that the applicant is not necessarily the same for the national phase in all States), possible difficulties in reconciling the effects of international third party observations with national phase processes in designated Offices and the risk of “harassment” by submission of a continual stream of observations which might be argued to impose an obligation on the applicant to notify the observations to some designated Offices, even if they did not appear particularly relevant to the questions of novelty and inventive step. The system should include a warning to third parties that their observations should be filed as soon as possible since they would be less likely to be taken into account at a later stage, especially if the applicant entered the national phase early before some designated Offices.

Many delegations believed that observations, if sufficiently well structured, would be useful on all matters which could be the subject of comments in an international preliminary report on patentability, such as clarity and sufficiency of disclosure as well as prior art relevant to novelty and inventive step. Such information should be structured to allow different views of it to be made available, so that examiners and others could easily see the specific parts of it which they required. Others preferred to limit the observations to the citation and explanation of prior art considered to be relevant to novelty and inventive step, at least until experience had been gained with that more limited system.

The delegations which commented believed that anonymous observations would be acceptable: what counted was the quality of the observations made, not their origin. On the other hand, one representative of users suggested that if the aim of the system was transparency, this might apply also to the question of who was making observations.

This system was one of several developments which were under way at present in different contexts which aimed to promote the sharing of information relevant to the establishment of high quality search and examination reports. It was important that these should be coordinated effectively to minimize overall costs and maximize interoperability. It was also important to evaluate the effectiveness of the system once it had been established.

Some delegations and representatives of users noted that financial or other incentives had been offered in certain cases to encourage the making of useful observations by third parties.

While several delegations noted that they believed that a third party observation system could be implemented on an informal basis with no specific legal provisions, others believed that a basis in the Administrative Instructions would clarify the status of the system and allow easy reference to matters such as the times at which observations were permitted.

In developing the system, it would be important to ensure that the needs of very small Offices were properly taken into account, even though they might have difficulty in responding to the normal forms of consultation.

The Chair concluded that there was a consensus for a third party observation system to be set up as soon as possible. Some delegations had called for a broader review of related procedures and timing to make the overall procedure more effective, but did not wish discussions of this to delay development of the system. A majority of delegations preferred that observations should be limited to the international phase, at least for the present. There were differences of opinion over the exact scope of observations which should be permitted, but these differences did not appear to be fundamental. While some delegations wished to have a legal framework, there was no suggestion that this need

involve changes to the Regulations. Rather, Administrative Instructions could be considered.

The International Bureau outlined the approach which it proposed to take in implementing a third party observation system as follows. The system should be seen as a pilot project whose details were subject to review as experience was gained. Work would begin with the cases where there was already consensus that the system should apply, which should also provide the easiest and fastest solution to implement. In particular, with respect to timing, observations would be accepted only after international publication. This would help ensure that the observations were made on the correct international application and that the person making the observations was able to refer to specific claims. Observations would only be accepted until 28 months from the priority date. Comments in response by the applicant would be accepted until 30 months from the priority date. Comments would initially be limited to citation of relevant prior art and an indication of how it was relevant to novelty and inventive step. The system would be developed so as to permit fields for comments on other issues such as clarity and sufficiency of disclosure to be added, or permitting the relevant dates to be changed. Such changes might be implemented at a later stage when experience had been gained with prior art references.

Before the system was implemented, the International Bureau would undertake consultations on the details through one or more PCT Circulars and by placing proposals on the WIPO website to request comments, covering:

- (i) the technical arrangements for making observations, seeking comments as to whether this would be sufficiently easy to allow prior art to be submitted in a form which Offices should find useful. It was expected that this system would be closely integrated with PATENTSCOPE[®] and include technical limitations to cover making observations only within the appropriate time limits and to avoid “flooding” of the system with excessive numbers of comments.
- (ii) the technical arrangements for making observations available, particularly seeking comments from Offices as to whether this would allow easy use of the results and be compatible with other, related systems. Again, it was expected that this system would be closely integrated with PATENTSCOPE[®] so that all related information was visible from a single source. Proposals in this area would also cover the specific question of how and when to notify applicants that observations had been made.
- (iii) possible changes to the Administrative Instructions, to the effect that the International Bureau may accept observations on international applications through the PATENTSCOPE[®] website within the time period mentioned above. Such observations would be made available to applicants, designated and elected Offices, International Authorities and third parties, but would not have any special status requiring those entities to take action as a result of their being made available. An applicant would nevertheless have the right to make comments on any observations at any time up to 30 months from the priority date, which comments would similarly be made available.

Quality Feedback System

Discussions were based on document PCT/WG/3/7.

In introducing the document, the Secretariat recalled the close links which were seen with the third party observation system which had just been discussed and other projects for sharing search and examination information between Offices. The Secretariat emphasized the importance of all such systems working together effectively and indicated that it believed that the cost of developing this system should be minimal since most of the

services could be shared with those being developed for the third party observation system.

The Working Group recommended that the International Bureau should begin development of a quality feedback system along the lines indicated in document PCT/WG/3/6, subject to the following comments.

Communication between Offices was important if collective action was to be effective in improving the quality of examination by national Offices. In particular, it was desirable that designated Offices should give feedback to International Authorities. This system was a worthwhile trial in assisting this, but it needed participation by examiners in designated Offices to be effective. Participation by examiners in designated Offices should not be compulsory. It was important to minimize any burden on examiners by automating as much as possible. It was also important that designated Offices should not expect responses to individual comments by the International Authorities.

It was important to establish exactly what information would be useful to International Authorities as feedback which could help them to improve the quality of their work, and whether comments might be general or specific to international applications. It would be necessary to remember that observations should relate to matters assisting improvement of the work of International Authorities and not be based on value judgments. Sharing of search strategies was important for evaluation of quality. While it was important that other designated Offices should have access to some types of information such as newly found relevant prior art, other types of comments would need to be confidential between only the International Authority, the International Bureau and the designated Office which made the comments. The different categories of information needed to be clearly identified. The information should be used to help International Search Authorities improve their systems, rather than as a means of evaluating the quality of an Authority.

Public information on citations found by a designated Office submitted through this system should allow duplicate citations to be eliminated. It would also be highly desirable, perhaps even essential, to know whether citations had been found relevant on the application in the form which it had taken in the international phase or as a result of an amendment specific to the national phase.

Eligibility Criteria for Reductions in Certain Fees: Revised Proposals

Discussions were based on document PCT/WG/3/4 Rev.

The Delegation of Sudan, speaking on behalf of the Arab Group, stated that it wished to express its deep concerns regarding the modification of the eligibility criteria for reductions in certain PCT fees. As stated in documents PCT/WG/3/4 and PCT/WG/3/4 Rev., least developed and developing countries should be granted the benefit of fee reductions to increase access of these countries' applicants to the PCT system. Those documents presented a revised proposal for establishing eligibility criteria to determine the group of countries whose applicants should benefit from a reduction of certain PCT fees.

The Delegation wished to draw attention to two major interdependent pillars which had characterized WIPO's strategies: development and innovation. The eligibility criteria for reductions in certain fees should take these two dimensions into consideration. It should also be in line with the WIPO Medium Term Strategic Plan for 2010-2015, in particular, Strategic Goal III "Facilitating the Use of IP for Development", as well as the WIPO Development Agenda. Therefore, developing countries should be enabled to become producers of innovation not just consumers of technology. Facilitating the use of IP for development could only be realized through technical assistance and capacity building activities among which was granting of financial flexibilities to those in need. For these

reasons, opting for an innovation-based criterion as an indicator of eligibility for reductions in PCT fees was the most suitable mechanism which would help narrow the gap between developed and developing countries. Promotion of innovation among developing countries would guarantee an increase in the number of PCT applications from developing and least developed countries and encourage the use of PCT system.

In concluding, the Delegation stated that, on the basis of all these arguments, and following the Delegation's support to WIPO in its endeavors towards the improvement of the PCT System, the Arab Group suggested that, unless the WIPO Secretariat could find equitable and balanced criteria in line with WIPO's developmental objectives, the reduction in fees should continue with the system as applied since July 1, 2008.

The Delegation of Oman stated that it supported the statements of Sudan on behalf of the Arab Group as well as the statement of Thailand on behalf of the Asian Group delivered in the context of the discussions on document PCT/WG/3/2 (see paragraph , above). The Delegation further stated that it wished to thank the International Bureau for its efforts to prepare documents PCT/WG/3/4 and PCT/WG/3/4 Rev.; however, it was not in a position to support the proposals as presented in document 4 Rev. A proposal based merely on income criteria would not promote capacity building and technical assistance. Although the Sultanate of Oman was considered a high-income nation, there still was a gap regarding innovation and effective use of technology. The Sultanate of Oman, like other developing countries, was entitled to benefit from the 90% fee reduction as it fell within the eligibility criteria for the following reasons: it was a country which relied mostly on one product to develop many economic sectors which makes its economy more vulnerable. Therefore, its wealth should not be compared to high income countries.

The Sultanate of Oman was still depending on the International Bureau's technical support in the registration of all national and international applications. It had only recently acceded to PCT and was still in the process of improving, if not establishing, national institutions to take in charge the administration of patents. The Delegation expressed the view that WIPO should honor its promises regarding promotion of innovation among developing countries. Facilitation granted to developing countries at the procedural and financial levels were an important step to realize WIPO's objectives, reflected in its Medium Term Strategic Plan for 2010-2015, namely Strategic Goal III. Based on all these arguments, and on the absence of equitable and balanced criteria in line with WIPO's development objectives, the Sultanate of Oman wished to propose that the ad-hoc decision of March 2008 should be made permanent and all countries that were eligible for the reduction as at 1 July 2008 should continue to be eligible for the fee reduction.

The Delegation of Singapore stated that it associated itself with the opening statement by Thailand on behalf of the Asian Group delivered in the context of the discussions on document PCT/WG/3/2 (see paragraph , above) concerning the issue of PCT fee reductions. It also wished to thank the International Bureau for the very succinct update of developments on this issue so far, and for its revised proposal on the eligibility criteria for the reduction of PCT fees for individual applicants from selected Members States as set out in document PCT/WG/3/4 Rev. As the Delegation had stated at previous meetings, the conceptual robustness of the eligibility criteria in fulfilling the objective of spurring innovation was of paramount importance. In other words, the Delegation's position was contingent on a set of criteria that was holistic, objective and served the intended aim of encouraging inventive activities. The Delegation noted that the International Bureau's revised proposal PCT/WG/3/4 Rev. now used a combination of income and innovation criterion in determining the list of beneficiaries for the 90% fee reduction. From the Delegation's perspective, the inclusion of an innovation criteria based on the number of PCT applications by natural persons lent greater balance and objectivity to the proposal,

and took into account the Delegation's suggestion of examining the inventive performance of countries.

The Delegation of Singapore further stated that it acknowledged the International Bureau's observation that there was no single internationally accepted innovation criterion. In this regard, it appreciated the International Bureau's efforts in designing an innovation criterion, and recognized that this was an encouraging improvement over its earlier proposal. Nevertheless, the Delegation wished to note that some clarity and clarification was still necessary in explaining how certain thresholds for the criteria were determined. These include "*less than 10 international applications per million population per year, less than 50 international applications filed per year*" and also "*GDP per capita below US\$25,000*". It also wished to highlight that the use of "*per capita*" and "*per million population*" parameters could unfairly disadvantage countries with smaller populations. In principle, a rigorous innovation criterion should be founded on sound reasoning, statistical analysis and take into account a variety of elements, such as patent counts, PCT resident filings, and patent value in the form of licensing revenue flows. The Delegation would appreciate any clarifications from the International Bureau on the rationale for these benchmarks to better inform our discussions.

Along the same vein of a continued review of the level of fees for different applicants, the Delegation considered that there was also a need to assess the workings and effectiveness of the new GDP and innovation criteria if these were adopted by Member States. The objective of this review process was to evaluate, inter alia, whether the criteria achieved the intended purpose of encouraging innovation, and to re-examine and update the thresholds of "*GDP per capita below US\$25,000*", "*less than 10 international applications per million population per year*" and "*less than 50 international applications filed per year*". The Delegation therefore proposed the inclusion of a clause to allow for a review and update of the proposed criteria every five years upon entry into force.

In concluding, the Delegation of Singapore stated that it welcomed the revised International Bureau's proposal on eligibility criteria for PCT fees reduction. The addition of the innovation criterion could benefit States with lower levels of filings by encouraging innovation, and an increased usage of the PCT system as a preferred route of choice for patent applications. At the same time, it called upon Member States to consider the Delegation's proposal to include a review clause and also appreciated the International Bureau's responses to the Delegation's questions concerning the benchmarks used for the proposed criteria.

The Delegation of Barbados stated that it wished to express its sincere thanks to the International Bureau for its efforts in preparing document PCT/WG/3/4 Rev. concerning the eligibility criteria for reductions in certain PCT fees. However, for reasons elaborated on in the following statement, it considered the proposed criteria contained in document PCT/WG/3/4 Rev. unacceptable.

During the second session of the PCT Working Group Barbados indicated amongst other things: (1) That the eligibility criteria for reductions in certain PCT fees should be equitable and balanced, taking into account the special needs of developing countries. (2) That per capita income as a determinant of eligibility for a PCT fee reduction was not an accurate indicator of which countries required a stimulus at the international level to encourage innovation. (3) That to use the per capita income criterion on its own resulted in inequity with respect to small economies such as Barbados. Patent holders in Barbados faced challenges over and above those in large emerging economies in the manufacture and sale of their inventions. These challenges included the lack of economies of scale, the high cost of labor to manufacture the invention and an insufficiently large local market for the sale of the inventions. The challenges were such that any advantage to be gained from having a higher per capita income was rendered nugatory. (4) That Barbados did not

have difficulties with patent applicants in large emerging economies benefiting from a fee reduction but that there should be equity and balance. Barbados, as a small vulnerable economy, should not be given treatment less favorable than that which was to be given to the large emerging economies. (5) To avoid inequity at the international level, Barbados proposed that the criteria to be developed include a carve-out for small economies based on their NAMA trade or that the fee reduction be given to all developing countries.

In document PCT/WG/3/4/ Rev., the International Bureau had rejected the inclusion of a carve-out for small vulnerable economies on the basis that such a carve-out would result in some small countries with very high incomes and strong economies benefiting from the fee reduction. In addition, it was stated that the main concern with respect to the inclusion of a criterion on percentage of world trade was that official reliable figures of shares in world trade were not available for all countries whose applicants could potentially benefit from the PCT fee reductions. The Delegation of Barbados had indicated to the International Bureau that the WTO obtained its figures from the UN ComTrade Database and that this database may be a source from which the figures could be obtained.

In addition to rejecting the inclusion of a carve-out for small economies like Barbados, the International Bureau had rejected the suggestion that the fee reduction should apply to all developing countries. The basis of the rejection was that “there is no distinct group of developing countries recognized by the United Nations as a whole that would include “all developing countries”. The Delegation stated that it found this reasoning unacceptable. What was important for the purposes of this issue was WIPO’s conception of “developing countries”. The Delegation expressed the view that the International Bureau should give the term “developing countries” the same meaning that was attributed to this group of countries in the context of the WIPO Development Agenda and in the context of the Medium-Term Strategic Plan (MTSP) 2010-2015. The strategies with respect to Strategic Goal II of the MTSP referred to examining existing PCT fee structures and pricing models with the goal of making the PCT system more accessible to applicants, and in particular to small and medium-sized enterprises (SMEs) and to those in developing and least developed countries. With reference to the MTSP, the Delegation questioned, rhetorically, who would comprise the group of developing countries, noting that the International Bureau and Member States had to have some concept of which group of countries fell within the class of developing countries in the WIPO context. Special and differential treatment for developing countries in WIPO was still given, notwithstanding that there was no distinct group of developing countries recognized by the United Nations as a whole.

The Delegation further noted that the International Bureau also referred to existing groups of developing countries such as Small Island Developing States but had eliminated these groups as bases for PCT fee reductions.

Having rejected proposals by Barbados aimed at promoting equity and balance, and at correcting the inequity whereby some small vulnerable economies, such as Barbados, were given treatment less favorable than the large emerging economies with respect to access to the PCT system, the Delegation would have thought that the International Bureau would have come up with better criteria. But this had not been the case.

The International Bureau had proposed an innovation criterion as one of the bases of eligibility for fee reductions. This criterion had two indicators which discriminated against countries with small populations. With respect to the first indicator which was linked to population size, natural persons from Barbados would only be able to file a maximum of 12 applications over a five year period if Barbados was to remain within the threshold for eligibility for a PCT fee reduction, while a developing country with a stronger economy and bigger population than Barbados could file 65,000 applications and remain within the threshold for eligibility. As regards the second indicator, natural persons from Barbados were able to file less than 50 applications over a five year period compared to 65,000 in

another developing country. The Delegation asked the rhetorical question whether this was fair, equitable and balanced.

The innovation criterion presented by the International Bureau had to a large extent failed to achieve its purpose. It did not clearly distinguish which countries needed a greater stimulus at the international level to encourage innovation from those which needed less. Indeed, the criterion had the opposite effect, allowing more applications to be filed at the reduced rate by some countries which needed less of a stimulus. The determinant of eligibility under the innovation criterion appeared to be the size of the population of a country. While the Delegation welcomed the concept of an innovation criterion, it was of the view that the current indicator linked to population was so seriously flawed that it should not be one of the bases on which countries would be eligible for a PCT fee reduction.

In concluding, the Delegation proposed that the International Bureau should further review the eligibility criteria for reductions in certain PCT fees for natural persons and propose equitable and balanced innovative solutions to ensure that natural persons from small economies, like Barbados, were not given treatment less favorable than the large emerging economies with respect to access to the PCT system. It wished to indicate that its reference to large emerging economies was not to reduce the number of countries which currently benefit from the PCT fee reduction. Rather, its reference was intended to provide a yardstick which could be used to determine whether criteria to be agreed with respect to small economies such as Barbados were equitable and balanced. If Member States and the International Bureau were unable to find equitable and balanced criteria across the board which took into account the economic circumstances in different countries, PCT fee reductions should be given to all developing countries. Alternatively, the ad-hoc decision of March 2008, in so far as it extended the fee reduction to the nine countries, including Barbados and two other small economies from the Caribbean, could be made permanent, as had been proposed by the Delegation of Oman.

The Delegation of the United Arab Emirates stated that it supported the statement made by Sudan on behalf of the Arab Group and that of Thailand made on behalf of the Asian Group. It expressed the view that the proposed criteria were far from being balanced, fair and equitable and supported the intervention made by the Delegation of Barbados that the current criteria should be maintained.

The Delegation of Bahrain stated that it supported the statement made by Sudan on behalf of the Arab Group and that of Thailand made on behalf of the Asian group. The revised proposal for establishing eligibility criteria to determine the group of countries whose applicants should benefit from a reduction of certain PCT fees set out in documents PCT/WG/3/4 and PCT/WG/3/4 Rev. had to be based on balanced and equitable principals. The Delegation supported the proposal made by the Delegation of Oman that the ad-hoc decision of March 2008 should be made permanent and all countries that were eligible for the reduction as at 1st of July 2008 should be eligible for the fee reduction.

The Representative of OAPI noted that the proposed criteria would create an imbalance among its Member States, noting that some of them, being considered to belong to the group of least developed countries, would benefit from fee reductions no matter whether an application was filed by an applicant who was a natural person or not, while others, not considered to belong to the group of least developed countries, would only benefit from those reductions where the application is filed by a natural person.

In response to the issue raised by the representative of OAPI, the Secretariat clarified that such imbalance already existed under the current criteria, which made a similar distinction between countries belonging to the group of least developed countries and those which did not.

Noting that there was no agreement in the Working Group on the proposed new criteria for the eligibility for reduction in certain PCT fees set out in document PCT/WG/3/4 Rev., the Secretariat stated that it would further consider the issue with a view to finding alternative solutions which could be agreed upon by all Member States, pending which the status quo would remain. It encouraged all Member States to make suggestions as to a possible way forward.

Rectification of Obvious Mistakes; Amendments Under Articles 19 and 34 and Accompanying Letters; Annexes to the International Preliminary Examination Report

Discussions were based on document PCT/WG/3/8.

The Working Group approved the proposed amendments of the Regulations set out in the Annex to document PCT/WG/3/8 with a view to their submission to the Assembly for consideration at its next session, in September-October 2010, subject to the comments and clarifications appearing in the following paragraphs and to possible further drafting changes to be made by the Secretariat.

It was agreed to further amend Rule 49.5 as set out in the Annex to document PCT/WG/3/8 as follows:

“49.5 Contents of and Physical Requirements for the Translation

(a) For the purposes of Article 22, the translation of the international application shall contain the description (subject to paragraph (a-*bis*)), the claims, any text matter of the drawings and the abstract. If required by the designated Office, the translation shall also, subject to paragraphs (b), (c-*bis*) and (e),

(i) [No change]

(ii) if the claims have been amended under Article 19, contain both the claims as filed and the claims as amended ([the claims as amended shall be furnished in the form of a translation of the complete set of claims furnished under Rule 46.5\(a\) in replacement of all the claims originally filed](#)), and

(iii) [No change]”

It was agreed to further amend Rule 70.2(c-*bis*) as set out in the Annex to document PCT/WG/3/8 as follows:

“(c-*bis*) If the claims, description or drawings have been amended but the replacement sheet or sheets were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendment in the application as filed, as required under Rule 46.5(b)(iii), [Rule 46.5\(b\)\(iii\) being](#) ~~as~~ applicable by virtue of Rule 66.8(c), or Rule 66.8(a), as applicable, the report may be established as if the amendment had not been made, in which case the report shall so indicate.”

In response to the query by one delegation as to the difference in meaning between the terms “furnishing”, “submitting” or “filing” of documents by applicants as used throughout the Regulations, the Secretariat explained that the use of those different terms was not meant to give different meanings to what appeared to be essentially the same act performed by applicants but was simply due to inconsistent drafting styles used over the years.

One delegation expressed its concerns as to the frequency of amendments to the Regulations and considered that only those amendments should proceed which were absolutely necessary.

All delegations which took the floor on the matter stated that they did not see the need to further amend the Regulations so as to require the applicant to furnish a copy of any “explanatory” letter accompanying amendments under Articles 19 and 34 and a translation thereof (if so required) to any designated or elected Office for the purposes of national phase processing; rather, it should be left to the national law and practice of the designated or elected Offices concerned how to deal with the need for the submission of any such letter, and the consequences for national phase processing of the international application if the applicant failed to provide a copy of any such letter or a translation thereof.

The Secretariat informed the Working Group that draft proposals for any required transitional arrangements and entry into force provisions relating to the proposed amendments of the Regulations which had been approved by the Working Group with a view to their submission to the Assembly for consideration at its next session, in September-October 2010, would be posted on the PCT Working Group electronic forum¹ for comments by members and observers of the Working Group, with a view to preparing final texts for submission to the Assembly.

Improved Procedure for Correction of Errors made by the Receiving Office or the International Bureau

Discussions were based on document PCT/WG/3/10, containing proposals submitted by the United Kingdom for amendment of Rules 20 and 26*bis* of the PCT Regulations to introduce a procedure allowing certain errors made by the receiving Office or the International Bureau to be corrected in the international phase.

Several delegations supported the proposals set out in document PCT/WG/3/10, noting that a consistent practice of receiving Offices and the International Bureau with regard to the correction of errors made when according an international filing date or declaring a priority claim to be void would be beneficial for Offices as well as applicants.

Several other delegations stated that, already today, even in the absence of an express provision to that effect in the Regulations, receiving Offices and the International Bureau corrected mistakes they had made in the processing of international applications, either on the basis of applicable national laws and practices or based on the implicit power to correct their own mistakes so as to comply with the general requirement to act in accordance with the Treaty and the Regulations. Those delegations thus did not see the need for the proposed amendments. Furthermore, concerns were expressed as to the user-friendliness of the proposed amendments, noting that it was proposed to introduce time limits for the correction of mistakes which did not exist under the practice of most Offices which already today corrected their own mistakes. One representative of an intergovernmental organization, noting that the Regulations were already overly complex and that too many changes had been introduced over the years, expressed the view that new amendments should proceed if, and only if, absolutely necessary. One delegation suggested that it may be sufficient to clarify the issue in the PCT Receiving Office Guidelines.

The Secretariat confirmed that the International Bureau in its role as a receiving Office and as the International Bureau corrected its own mistakes, despite the absence of an express provision to that effect in the Regulations. It further considered it problematic to introduce new provisions expressly allowing for the correction of mistakes with regard to the according of an international filing date or declaring a priority claim to be void but not with regard to other mistakes, leaving room for doubt as to whether receiving Offices and the International Bureau could continue their practice of correcting such mistakes not covered by such express provisions.

¹

See WIPO's website at <http://www.wipo.int/pct-wg/en>.

The Delegation of the United Kingdom thanked all delegations who had taken the floor on the matter for their comments and suggestions and stated that it supported the proposal to address the issue by way of a modification to the PCT Receiving Office Guidelines.

The Working Group agreed that the issue should be clarified by way of a modification to the PCT Receiving Office Guidelines.

Photographs and Color Drawings in International Applications

Discussions were based on document PCT/WG/3/9.

The Working Group recognized the value of photographs and color drawings in making a clear and effective disclosure of certain types of invention and agreed that it was desirable to progress quickly on this matter, but that further study was required on the technical and legal issues which would be involved in permitting the filing and processing of such drawings as part of international applications, including issues raised in the following comments.

At present, the national patent systems of most Contracting States which had commented on this matter only permitted black and white drawings, though in some cases this did include black and white photographs as well as line drawings. Those systems which did permit color drawings generally did so only where it was considered necessary for a clear and complete disclosure of the invention to be made.

There were potentially significant costs involved in both updating processes to permit the processing of photographs and color drawings (hereafter, the term "color drawings" is used also to include photographs, including "black and white" photographs) and in handling the color drawings in individual applications. It may be necessary to limit the use of color drawings to cases where this is necessary for the effective disclosure of the invention. Noting that the receiving Office would not be in a position to judge this question, this might involve the provision of a statement by the applicant that the color drawings were considered to be necessary and a fee to cover additional costs. It was observed that while color drawings might only be essential in a few cases, such as where microscopic images were shown of cells which had been colored to distinguish them, color drawings could make the disclosure much easier to understand in many cases, including mechanical arrangements. Color drawings could make the assessment of patent applications and understanding of technology much easier in a very general sense.

While it was clearly desirable in theory for the introduction of color drawings to apply to the national phase in all States in addition to the international phase, this would probably not be practical, both because of technical issues and the difficulty of making legislative changes.

The use of color should be limited specifically to the separate drawings section of the international application. There did not appear to be any need to permit color text or color drawings to be included in the description, claims or abstract. It would probably be appropriate to limit the filing of color drawings to electronically filed international applications in order to minimize the impact on receiving Offices.

The technical standards and processes needed to take account of the fact that applicants may sometimes wish to submit very detailed drawings. The current processes where images are down sampled to a maximum of 400dpi may lose significant information. Where this happens in the filing software prior to filing of the international application it may not be possible to correct the problem. Standards may need to look at maximum file sizes, both for individual images and for overall packages. Significant progress had been made by the ST.67 task force (Electronic management of the figurative elements of trademarks) and a number of recommendations relevant to file formats had been made. While systems

for patents should not be bound by this, it would be highly desirable to be consistent to the extent possible.

The system may need to examine other questions of format to keep pace with changes in options for representing information effectively, such as the possibility of allowing three-dimensional figures to be submitted.

The Secretariat emphasized that it stood ready to discuss the relevant issues with Contracting States directly at any time to help understand the technical and legal issues which may be involved both in the international and national effects of any change to permit color drawings.

Proposal on Numbering Figures

Discussions were based on document PCT/WG/3/12, containing a proposal by the Republic of Korea for the amendment of Rule PCT Rule 11.13(k) to allow for the alphanumeric numbering of figures.

The Secretariat explained that, already today, it was the general interpretation of Rule 11.13(k) that it was acceptable, for partial figures intended to form one complete figure, that the complete figure be identified by the same number followed by a capital letter (for example, Fig. 7B), as set out in paragraph 5.141 of the PCT Applicant's Guide:

“Different figures on the sheets of drawings must be numbered in Arabic numerals consecutively and independently of the numbering of the sheets and, if possible, in the order in which they appear. The numbers of the figures should be preceded by the expression “Fig.,” whatever the language of the international application. Where a single figure is sufficient to illustrate the claimed invention, it should not be numbered and the abbreviation “Fig.” should not appear. Numbers and letters identifying the figures must be simple and clear and may not be used in association with brackets, circles, or inverted commas, except as regards partial figures intended to form one complete figure, irrespective of whether they appear on one or several sheets. In this case the complete figure may be identified by the same number followed by a capital letter (for example, Fig. 7B).”

The Delegation of the Republic of Korea thanked the Secretariat for the explanation and stated that, following this clarification, it no longer saw a need for an amendment of Rule 11.13(k).

OTHER MATTERS

No issues were raised under this agenda item.

FURTHER WORK

The Working Group agreed that the present report should be submitted to the Assembly for consideration at its next session, in September-October 2010, to inform the Assembly of the discussions and decisions that had been made at the present session.

The Working Group agreed to recommend to the Assembly that, subject to the availability of sufficient funds:

- (i) one session of the Working Group should be convened between the September 2010 and September 2011 sessions of the Assembly; and
- (ii) the same financial assistance that had been made available to enable attendance of certain delegations at this session of the Working Group should be made available to enable attendance of certain delegations at that next session.

The International Bureau indicated that the fourth session of the Working Group was tentatively scheduled to be held in Geneva in May 2011.

ADOPTION OF THE REPORT OF THE SESSION

The Group unanimously adopted this report on June 18, 2010.²

[Annex follows]

² The Working Group provisionally adopted this report subject to a review by interested delegations of the audio tape recording of the original statement reported in paragraph . This review was completed by the delegations concerned immediately following the session, with all delegations concerned agreeing that the statement reported in paragraph 134 was an accurate report of the original statement as recorded on the audio tape.

ANNEX

LISTE DES PARTICIPANTS/

LIST OF PARTICIPANTS

I. ÉTATS/STATES

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)

(in the alphabetical order of the names in French of the States)

Afrique du Sud/South Africa

Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Senior Manager (Registrar), Patents and Designs, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and Industry, Pretoria

Algérie/Algeria

Mohamed MEZIANE, directeur, Brevets, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger

Hayet MEHADJI, première secrétaire, Mission permanente, Genève

Allemagne/Germany

Bettina BERNER (Ms.), Head, International Industrial Property Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Olivier WERNER, Senior Patent Examiner, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Heinjoerg HERMANN, Counsellor Budget and Finance, Permanent Mission, Geneva

Angola

Makiesse KINKELA AUGUSTO, première secrétaire, Mission permanente, Genève

Australie/Australia

Victor PORTELLI, General Manager, Patents and Plant Breeders Rights Group, IP Australia, Canberra

Adam WRIGHT, Policy Officer, International Policy and Cooperation Section, Business Development and Strategy Group, IP Australia, Canberra

Katherine WILLCOX (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

Autriche/Austria

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT Department, Austrian Patent Office; Deputy Vice President Technics, Vienna

Bahreïn/Bahrain

Ammar RAJAB, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

Barbade/Barbados

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Brésil/Brazil

Jorge ÁVILA, President, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Marcia T. DA COSTA (Mrs.), Head, PCT Processing Section, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Gisela Aparecida SILVA NOGUEIRA (Mrs.), Patent Examiner, Power Systems Electrical Engineer, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Cameroun/Cameroon

Anatole Fabien NKOU, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

Joseph YERMA, directeur du développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique, Yaoundé

Jean Marie Louis BADGA, directeur des petites et moyennes entreprises, Ministère des petites et moyennes entreprises, Yaoundé

Joseph LOBE, inspecteur N° 1, Ministère de la culture, Yaoundé

Canada

Scott VASUDEV, Chief, Patent Administrative Policy, Classification and International Affairs Division, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau

Kathleen MURPHY (Ms.), Program Manager, International (PCT), Patent Administrative Policy, Classification and International Affairs Division, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau

Chili/Chile

Daniça MARDESIC STUARDO (Sra.), Subdirectora de Patentes, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago

Valeria TABORGA (Srta.), Jefa, Departamento Internacional, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago

Chine/China

Cheng DONG (Ms.), Director, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing

Yanling YIN (Ms.), Official, International Cooperation Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing

Chypre/Cyprus

Christina TSENTA (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

Colombie/Colombia

David Armando BACCA CAMPILLO, Pasante, Misión Permanente, Ginebra

Congo

Roger Bruno Constant ONGOLY, conseiller administratif et aux ressources humaines au cabinet du Ministre d'état, Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville

Gabriel OYOUKOU, directeur, Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville

Côte d'Ivoire

Denis Loukou BOHOUSOU, directeur général, Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI), Abidjan

Abdoulaye ESSY, conseiller, Mission permanente, Genève

Yohou Joel ZAGBHOU, attaché, Mission permanente, Genève

Cuba

Alina Escobar DOMÍNGUEZ, Tercer Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

Danemark/Denmark

Anne Rejnhold JØRGENSEN (Ms.), Director, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

Flemming KØNIG MEJL, Chief, Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

Égypte/Egypt

Hisham BADR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Nival Mohamed NABIL HAFIZ ISSA (Mrs.), Manager, Legal Department, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo

Mohamed GAD, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

El Salvador

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

Émirats Arabes Unis/United Arab Emirates

Badir ALMUSHARREKH, Director, Permanent Mission, Geneva

Ahmed NJIMA, Expert, Permanent Mission, Geneva

Espagne/Spain

Carlos GARCÍA NEGRETE, Jefe, Servicio Patente Europea y PCT, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid

États-Unis d'Amérique/United States of America

Karin L. FERRITER (Ms.), Attorney Advisor, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Richard R. COLE, Senior PCT Legal Examiner, Office of Patent Cooperation Treaty Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Paolo TREVISAN, Attorney Advisor, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Charles A. PEARSON, Director, Office of Patent Cooperation Treaty Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Intellectual Property Attaché for Economic and Science Affairs, Permanent Mission, Geneva

Fédération de Russie/Russian Federation

Gennady NEGULYAEV, Chief Researcher, Information Resources Development Department, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Finlande/Finland

Maarit LÖYTÖMÄKI (Ms.), Director, National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki

Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head, International and Legal Affairs, National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki

France

Isabelle CHAUVET (Mme), chargée de mission, Affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Nathalie RAUFFER-BRUYÈRE (Mme), ingénieur examinateur, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Étienne Pierre POLLE, stagiaire, Mission permanente, Genève

Guatemala

Ana Lorena BOLAÑOS (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

Hongrie/Hungary

Kinga UDWARDY-NAGY (Ms.), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Patent Office, Budapest

Inde/India

Daljinder Pal Singh PARMAR, Deputy Controller of Patents and Designs, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi

K. NANDINI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Rohan GUDIBANDE, Research Assistant, Permanent Mission, Geneva

Indonésie/Indonesia

Erni WIDHYASTARI, Deputy Director, Directorate of Patent, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang

Yasmi ADRIANSYAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Israël/Israel

Michael BART, Director, PCT Division, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

Italie/Italy

Sante PAPARO, Director, PCT and Designs and Models, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome

Japon/Japan

Ken-Ichiro NATSUME, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Takuya TANABU, Deputy Director, Examination Standards Office, Administrative Affairs Division, First Patent Examination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Ichiro KOHARA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Kirghizistan/Kyrgyzstan

Bakyt KENENBAEV, State Secretary, State Patent Service of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek

Lettonie/Latvia

Mara ROZENBLATE (Mrs.), Principal Expert, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

Lituanie/Lithuania

Vida MIKUTIENE (Ms.), Head, Applications Receiving and Document Management Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

Madagascar

Haja RASOANAIVO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Malaisie/Malaysia

Rafiza ABDUL RAHMAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Maroc/Morocco

Mohamed EL MHAMDI, conseiller, Mission permanente, Genève

Mexique/Mexico

Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora, División de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

María PINZÓN MAÑÉ (Srta.), Especialista "A" en Propiedad Industrial, Dirección de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Namibie/Namibia

Tileinge S. ANDIMA, Registrar, Ministry of Trade and Industry, Windhoek

Norvège/Norway

Inger RABBEN (Mrs.), Patent Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Patent Office, Oslo

Ulrikke ASBØLL (Mrs.), Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial Patent Office, Oslo

Oman

Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Plenipotentiary Minister, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva

Pays-Bas/Netherlands

Derk-Jan DE GROOT, Manager of Patents, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, Rijswijk

Pérou/Peru

Silvia SOLIS IPARRAGUIRRE (Sra.), Secretaria Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

Giancarlo LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

Philippines

Josephine M. REYNANTE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Pologne/Poland

Jolanta WAŻ (Ms.), Expert, Head of International Application Division, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Urszula PAWILCZ (Ms.), Specialist, Patent Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

République Arabe Syrienne/Syrian Arab Republic

Aline GHANEM (Ms.), Patent Examiner, Directorate of Commercial and Industrial Property, Syrian Patent Office, Damascus

Souheila ABBAS, (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

République Dominicaine/Dominican Republic

Narcis Georgina TEJADA CUELLO (Srta.), Técnico PCT, Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo

République de Corée/Republic of Korea

KIM Byeongpil, Senior Deputy Director, Patent Examination Support Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

HONG Ik Sang, Senior Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

KIM Jin Gook, Assistant Director, Technical Cooperation Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

République Tchèque/Czech Republic

Eva SCHNEIDEROVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Prague

Roumanie/Romania

Rada Monica SOARE-RADA (Ms.), Head, Patent Administration Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Claudiu FERARU, Legal Adviser, Legislation Bureau, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Ana PREJBEANU (Mrs.), Patent Examiner, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Royaume-Uni/United Kingdom

Laura STARRS (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Newport

Sarah BARKER (Ms.), Senior Legal Advisor, Intellectual Property Office, Newport

Sénégal/Senegal

Elhadji Ibou BOYE, premier conseiller, Mission Permanente, Genève

Serbie/Serbia

Mirjana JELIĆ (Ms.), Assistant Director, Patent Department, Intellectual Property Office, Belgrade

Singapour/Singapore

Isabel CHNG (Ms.), Director and Legal Counsel, Registry of Patents, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Li Lin LIEW (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Sri Lanka

Manorie MALLIKARATCHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Soudan/Sudan

Fatima HAJNOUR (Mrs.), Senior Legal Counsel, Intellectual Property Office, Ministry of Justice, Khartoum

Osman MOHAMMED, Counsel, Permanent Mission, Geneva

Suède/Sweden

Marie ERIKSSON (Ms.), Head of Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

Måns MARKLUND, Quality Manager, Patent Department, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

Suisse/Switzerland

Pascal FEHLBAUM, chef, Service juridique brevets et designs, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Alexandra GRAZIOLI (Mme), juriste principale, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Thaïlande/Thailand

Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Togo

Mounto AGBA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

Tunisie/Tunisia

Mohamed Abderraouf BDIOUI, conseiller, Mission permanente, Genève

Turquie/Turkey

Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Patents Department, Turkish Patent Institute, Ankara

Yesmin BAYKAL, Legal Consellor, Permanent Mission, Geneva

Ukraine

Larysa TUMKO (Mrs.), Chief Specialist, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of Intellectual Property, Kyiv

Antonina ZHUZHENEVA (Mrs.), Chief Expert, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of Intellectual Property, Kyiv

Viet Nam

PHAM Phi Anh, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi

Zambie/Zambia

Catherine LISHOMWA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Zimbabwe

Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Office Européen des Brevets (OEB)/European Patent Office (EPO)

Robert CRAMER, Director, Directorate 5.2.5, International and Legal PCT Affairs, Munich

Reinoud HESPER, Lawyer, Directorate 5.2.5, International and Legal PCT Affairs, Munich

Alfred SPIGARELLI, Director, Directorate Patents and Procedures Management DG1, Business Services, The Hague

Mark WEAVER, Director, Directorate 2.2.1, Practice and Procedure, Munich

Charlotte SCHMIDT (Ms.), Principal Examiner, Directorate 2.2.17, Measuring and Optics, Munich

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS**Arabie Saoudite/Saudi Arabia**

Khalid A. ALAKEEL, Director, General Directorate of Patents, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh

Argentine/Argentina

Inés Gabriela FASTAME (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

Bangladesh

Muhammed Enayet MOWLA, Minister, Permanent Mission, Geneva

Iran (République Islamique d’)/Iran (Islamic Republic of)

Mohammad GHORBANPOUR, Expert, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Iraq

Yassin DAHAM, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

Jordanie/Jordan

Bashar ABU TALEB, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Pakistan

Ashan BABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

Venezuela

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

Yémen/Yemen

Omer AL-QUTAISH, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

**III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS****South Centre**

Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva

Union Africaine (UA)/African Union (AU)

Georges-Remi NAMEKONG, Permanent Observer, Permanent Delegation, Geneva

Union Européenne/European Union

Zuzana SLOVÁKOVÁ (Mrs.), Legal and Policy Officer, DG Markt/D2 – Industrial Property Rights Unit, Brussels

Nordic Patent Institute (NPI)

Grétar Ingi GRÉTARSSON, Vice Director, Taastrup

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)/African Intellectual Property Organisation (OAPI)

Wéré Régine GAZARO (Mme), Directeur, Protection de la propriété industrielle, Yaoundé

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)/Eurasian Patent Organization (EAPO)

Khodi MUSOEV, Chief Examiner, Formal Examination Department, Examination Division, Moscow

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)/World Trade Organization (WTO)

WU Xiaoping (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

**Organisation Régionale Africaine de la Propriété Intellectuelle (ARIPO)/
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)**

Christopher Joel KIIGE, Director, Technical Department, Harare

**IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS****Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)**

Shigeyuki NAGAOKA (Member, Patents Committee, Tokyo)

Takao OCHI (Executive Director Mechanical Division, Patent Attorney, Tokyo)

**Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)**

Heinz BARDEHLE (Chairman Q109, Munich)

Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Association of Intellectual Property (ABPI)

Maurício TEXEIRA DESIDERIO (Patent Commission Delegate, Rio de Janeiro)

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, (chargé de mission, Genolier)

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)

Philip WADSWORTH (Vice President and Legal Counsel, Global IP, San Diego)

Richard C. WILDER (Associate General Counsel for IP Policy, Redmond)

Thaddeus BURNS (Senior Counsel, Geneva)

Mathieu TORNARE (Stagiaire, Geneva)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Jan MODIN (Special Reporter Patents, Stockholm)

Werner ROSMARDT (CET member, Switzerland)

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)

Guilherme CINTRA (Policy Analyst, Intellectual Property and Trade, Geneva)

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)

Emmanuel SAMUELIDES (Vice Chair of the PCT Trilateral Sub-Committee of EPPC, Munich)

Institut japonais de l'invention et de l'innovation (JIII)/Japan Institute of Invention and Innovation (JIII)

Takao OGIYA (Executive Counselor and Director General, Intellectual Property Research Center and Asia-Pacific Industrial Property Center, Tokyo)

Norimasa MURANO (Director, Human Resources Development Group, Intellectual Property Research Center, Tokyo)

Third World Network (TWN)

Gopakumar KAPPOORI (Legal Advisor, New Delhi)

Zhu Lisa ZHENYAN (Mrs.) (Intern, Geneva)

V. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS**Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)**

Q. Todd DICKINSON (Executive Director, Arlington)

Albert TRAMPOSCH (Deputy Executive Director, Arlington)

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Katsuomi ISOGAI (Chairman, Patent Committee, Tokyo)

Takaaki KIMURA (Member, International Activities Center, Tokyo)

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Hiroki NAITO (Vice President, Osaka)

Takae OTA (Manager, Intellectual Property Division, Kyoto)

Yuko WATANABE (Ms.) (Member, International Affairs Committee, Osaka)

Chambre polonaise des conseils en brevets/Polish Chamber of Patent Attorneys

Piotr MALCHEREK Warsaw

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)

Katherine BRITT (Ms.) (Co-chair, International Patent Issues Committee, Toronto)

VI. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Isabel CHNG (Singapour/Singapore)

Vice-présidents/Vice Chairs: Victor PORTELLI (Australie/Australia)/
Gennady NEGULYAEV (Fédération de Russie/Russian Federation)

Secrétaire/Secretary: Claus MATTHES (OMPI/WIPO)

VII. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

James POOLEY, vice-directeur général, Secteur de l'innovation et la technologie/Vice-Director General, Innovation and Technology Sector

Matthew BRYAN, directeur, Division juridique du PCT/Director, PCT Legal Division

Claus MATTHES, directeur, Division du développement fonctionnel du PCT/Director, PCT Business Development Division

Michael RICHARDSON, vice-directeur, Division du développement fonctionnel du PCT/Deputy Director, PCT Business Development Division

[End of Annex and of document]

Octrooiverlening in Europa in 2010

Het aantal octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau is in 2010 met 11% toegenomen en kwam uit op **235.000 stuks, het hoogste aantal sinds de oprichting van het EOB**, in 1977. Circa 39% van de aanvragen kwam voort uit de eigen 38 lidstaten, 26% uit de US, 18% uit Japan en 5% uit China en Zuid-Korea.

Tijdens een persconferentie gaf EOB-President Benoît Battistelli aan dat Europa en de VS weer op het niveau zitten van vóór de economische crisis. Gecombineerd met de enorme aantallen aanvragen uit Azië, met voorop China, werd 2010 een recordjaar.

Aanvragen per land en regio

92 500 (39%) van het totale aantal octrooiaanvragen bij het EOB kwam van de eigen 38 lidstaten, daaronder de 27 EU-lidstaten die samen tot 82.800 aanvragen kwamen.

Ala altijd voert Duitsland de landenlijst aan, deze keer met 33.100 aanvragen (14%). Daarna volgen Frankrijk (5%), Zwitserland, de UK en Nederland met ongeveer 3% elk.

Van de derde landen scoren de VS en Japan heel goed: de VS met 61.000 aanvragen (26%) en Japan met 42.000 stuks (18%). Uit China kwamen 13.000 aanvragen (ca 5%), uit Zuid-Korea 12.000 (ca 5%). Ten opzichte van het aantal aanvragen in 2009 groeide China met 54%.

Aanvragen per bedrijf

Op de eigen Europese thuismarkt scoren Europese bedrijven de meeste aanvragen. Bovenaan de lijst Siemens met 2.135 aanvragen, daarna Philips met 1.765 en BASF met 1.707 stuks. In de top-50 van de bedrijvenranglijst staan 21 Europese bedrijven, 16 Aziatische, 12 Amerikaanse en één Canadese.

Sectoren

Het terrein van de medische technologie bracht in 2010 10.500 aanvragen voort, het terrein van de computer technologie 8.300 aanvragen en het terrein van elektrische machines, apparaten en energie 8.200 stuks. Sterke groei in aantallen aanvragen was te zien op de terreinen van de biotechnologie (7.400 stuks; + 42,6%), geneesmiddelen (6.700; +20%) en digitale communicatie (8.000; +11.2%). Op de gebieden telecommunicatie, transport en computers bereikten de aantallen aanvragen nog niet het niveau van vóór de crisis.

[terug naar nieuwsbrief](#)

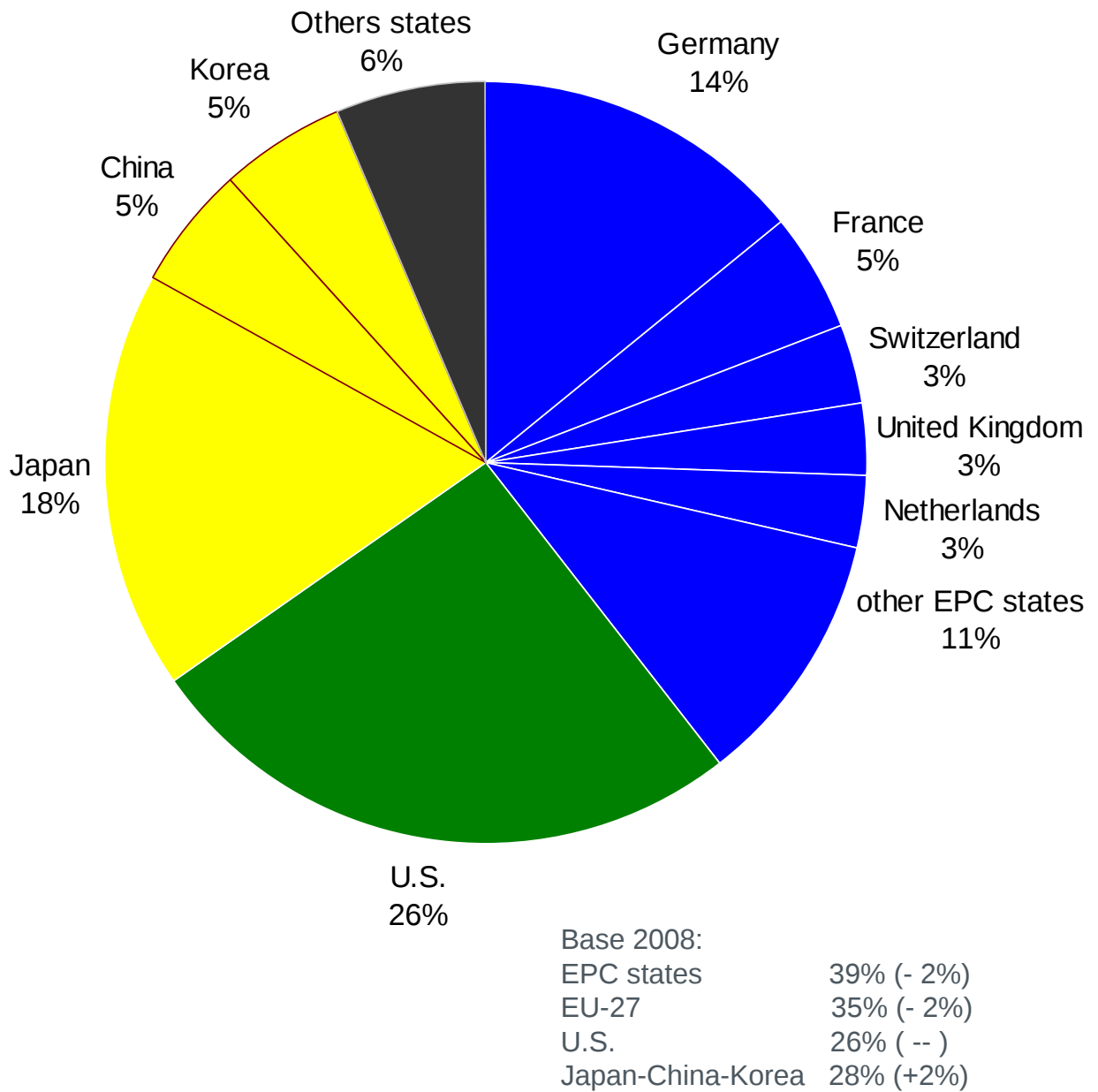
European Patent Office Press Conference on Patent statistics 2010 "Back to growth"

Brussels, 13 April 2011

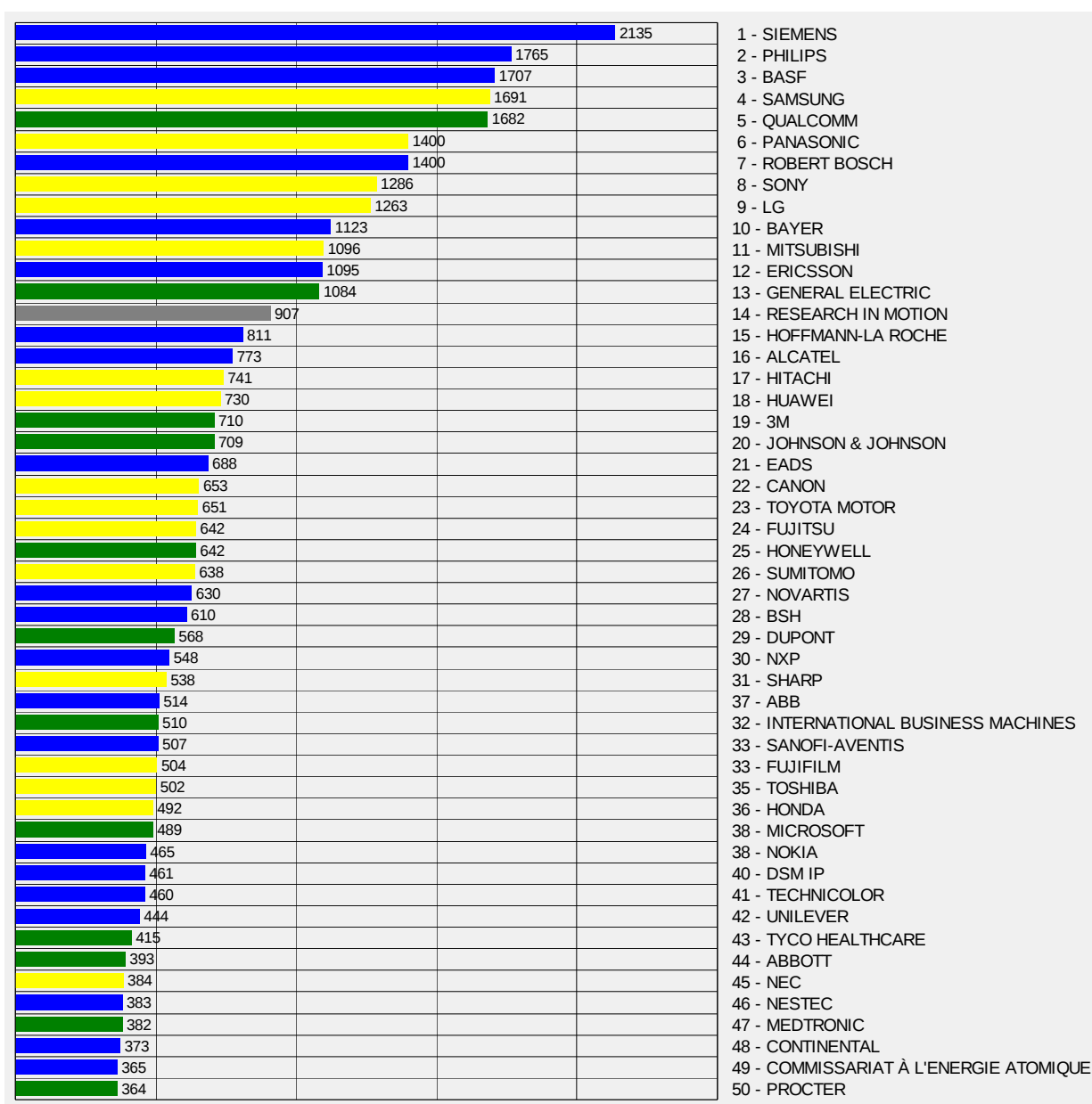
Patent filings are back to growth

Origin of filings	2008 Number	2009 Number	Growth on 2008	2010 Number	Growth on 2009	Growth on 2008
Germany	33 412	30 501	-9%	33 139	9%	-1%
France	11 513	11 605	1%	11 692	1%	2%
Switzerland	7 100	6 931	-2%	7 874	14%	11%
United Kingdom	7 200	6 570	-9%	7 155	9%	-1%
Netherlands	8 328	7 944	-5%	7 119	-10%	-15%
Other EPC states	25 780	23 982	-7%	25 574	7%	-1%
EPC states (total)	93 333	87 533	-6%	92 553	6%	-1%
<i>EU-27</i>	<i>84 254</i>	<i>78 954</i>	<i>-6%</i>	<i>82 828</i>	<i>5%</i>	<i>-2%</i>
U.S.	61 209	53 910	-12%	60 588	12%	-1%
Japan	39 676	38 275	-4%	41 917	10%	6%
China	6 490	8 272	27%	12 698	54%	96%
Korea	10 251	10 215	0%	12 342	21%	20%
Other states	15 012	13 139	-12%	14 931	14%	-1%
Total	225 971	211 344	-6%	235 029	11%	4%

Shares in filing: Europeans leading in their market

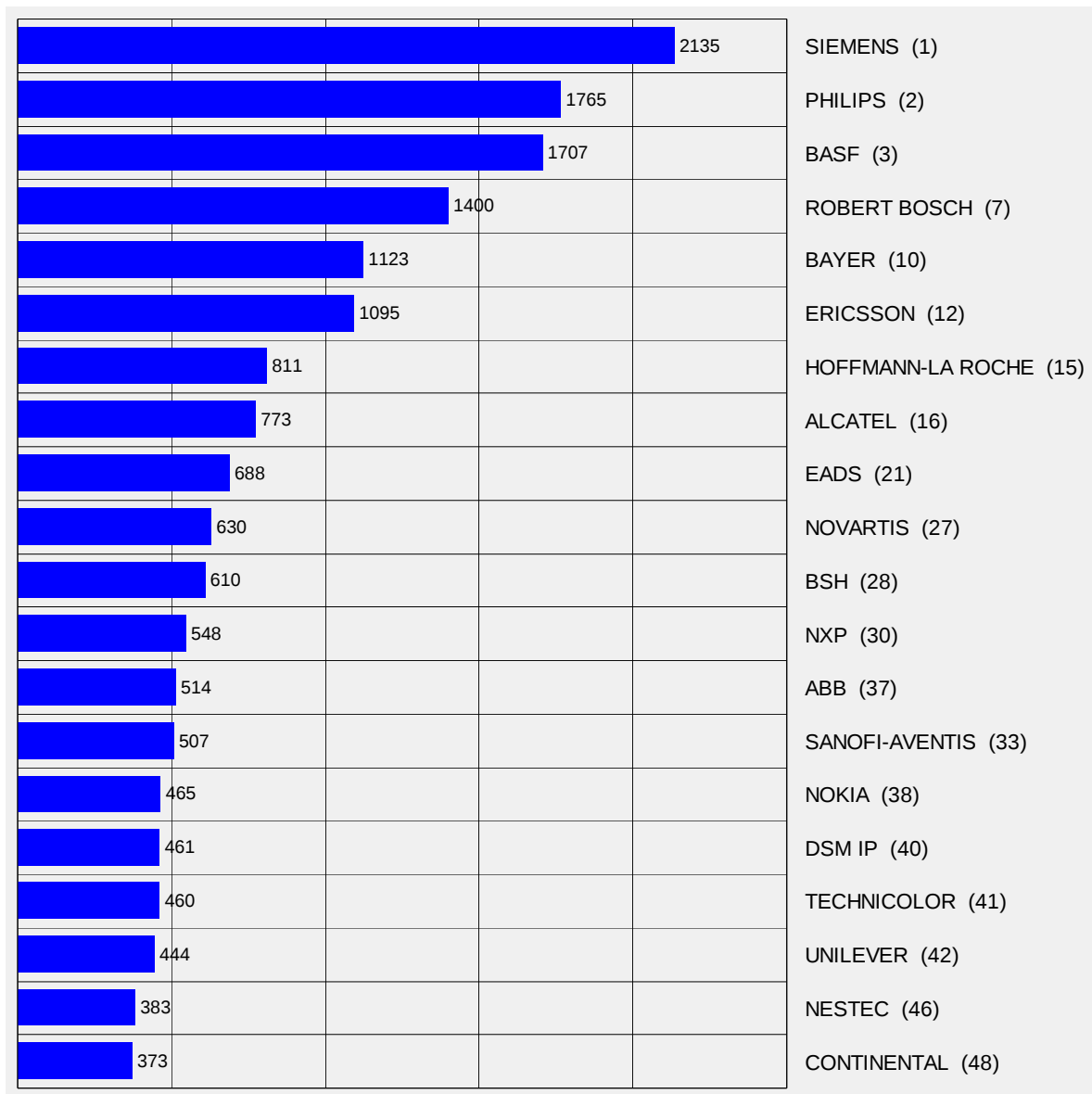


European companies top the list of largest applicants



(Patent applications before the EPO)

Electronics companies top the list of European applicants



(Patent applications before the EPO)

Medical technology leads, Biotechnology advances most

FIELD OF TECHNOLOGY	2008 Number	2009 Number	2009 Growth on 2008	2010 Number	2010 Growth on 2009	2010 Growth on 2008
Medical technology	9716	9893	1,8%	10479	5,9%	7,9%
Computer technology	9198	8013	-12,9%	8257	3,0%	-10,2%
Electrical machinery, apparatus, energy	8121	7782	-4,2%	8241	5,9%	1,5%
Digital communication	6362	7151	12,4%	7951	11,2%	25,0%
Biotechnology	5 583	5 214	-6,6%	7 435	42,6%	33,2%
Organic fine chemistry	7 480	7 046	-5,8%	7 269	3,2%	-2,8%
Pharmaceuticals	6 149	5 546	-9,8%	6 654	20,0%	8,2%
Measurement	6912	6026	-12,8%	6239	3,5%	-9,7%
Transport	6823	6018	-11,8%	5869	-2,5%	-14,0%
Telecommunications	7253	5615	-22,6%	5687	1,3%	-21,6%
Other fields	72 668	66 253	-8,8%	76 880	16,0%	5,8%
Total	146265	134557	-8,0%	150961	12,2%	3,2%

(Patent applications before the EPO)

Europese octrooirechtspraak: het Hof van Justitie wijst de weg

Op 8 maart jl. heeft het Hof van Justitie van de EU [advies](#) uitgebracht over de voorgenomen opzet van een 'European and EU Patent Court' (afgekort EEUPC).

Opzet EEUPC

Het EEUPC zou bij verdrag worden opgezet. Dit gerecht zou exclusieve bevoegdheid krijgen inzake nietigheid van en inbreuk op:

- de reeds bestaande Europese (bundel)octrooien; en
- het nieuwe EU octrooi ingesteld bij EU verordening.

Ook EOVLidstaten buiten de EU, zoals bijvoorbeeld Zwitserland, zouden partij bij de verdrag moeten kunnen worden en kunnen deelnemen aan het EEUPC. Het EEUPC zou de EU octrooiwetgeving toepassen en indien het EEUPC dit nodig acht, prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Hof van Justitie van de EU.

Advies Hof van Justitie

Het Hof stelt voorop dat er meerdere mogelijkheden bestaan om tot één gerecht voor octrooizaken te komen. Op de huidige opzet heeft het Hof een aantal punten van kritiek.

Ten eerste is het EEUPC een volkenrechtelijk, internationaal gerecht dat buiten het institutionele en gerechtelijk kader van de Unie valt, terwijl aan het gerecht wel de uitlegging en de toepassing van EU recht, waaronder grondrechten en de algemene beginselen van het recht van de Unie, wordt opgedragen. Het Hof acht dit onwenselijk.

Voorts hecht het Hof aan het behoud van het samenspel tussen nationale rechterlijke instanties en het Hof middels prejudiciële vragen.

Bovendien, als een nationale rechterlijke instantie het recht van de Unie schendt, kan bijv. de Commissie een zaak bij het Hof van Justitie aanhangig maken om niet-nakoming door de betrokken lidstaat te doen vaststellen. Bij een schending van het EU recht door het EEUPC is een dergelijke niet-nakomingsprocedure onmogelijk (omdat ook Zwitserland deelneemt).

Het Hof legt uit dat het Benelux-Gerechtshof wel aanvaardbaar is aangezien dit:

- een rechterlijke instantie is die gemeen is aan meerdere lidstaten van de EU;
- die bijgevolg tot het gerechtelijk stelsel van de Unie behoort; en
- de beslissingen ervan zijn onderworpen aan de bestaande mechanismen die de volle werking van de normen van de Unie verzekeren.

Het Hof komt vervolgens tot de slotsom dat de huidige opzet van het EEUPC niet verenigbaar is met het EU recht.

Consequenties

Uit het advies kan een aantal conclusies worden getrokken:

- i) een gemeenschappelijk octrooigerecht behoort tot de mogelijkheden, mits het bestaande gerechtelijke stelsel binnen de EU niet wordt verstoord;
- ii) uit de overweging met betrekking tot het Benelux-Gerechtshof kan worden opgemaakt dat EOVLidstaten die niet tot de EU behoren, zoals bijv. Zwitserland, in beginsel niet kunnen deelnemen aan het octrooigerecht; en
- iii) om het bestaande gerechtelijke stelsel van de Unie te behouden, het nieuwe octrooigerecht dicht op de nationale rechterlijke instanties moet worden gebouwd.

Samenvatting

Een Europees octrooigerecht is mogelijk, maar de huidige voorstellen moeten worden aangepast om aan de randvoorwaarden van het Hof te voldoen. Onder diverse lidstaten is de bereidheid groot om verder te gaan. De werkzaamheden zullen dan ook voortgaan.

[terug naar nieuwsbrief](#)

EU octrooi: switch van unitaire titel naar 'art. 142 EOV'-bundel

Op 13 april jl. heeft de Europese Commissie de nieuwe [voorstellen voor het EU octrooi](#) gepresenteerd. De Commissie heeft daarbij voortgebouwd op de nauwere samenwerking die inmiddels is goedgekeurd. De twee verordeningen zullen dan ook niet gaan gelden in Spanje en Italië omdat die niet meedoen aan de nauwere samenwerking.

Switch naar eenheidsoctrooien (art. 142 EOV)

In het [eerste nieuwe verordeningvoorstel](#) betreft het niet langer een EU octrooi, zijnde een Europees octrooi verleend voor de EU. Het nadeel hiervan was dat eerst het EOV zou moeten worden gewijzigd opdat de EU kan toetreden. Vanuit de industrie was altijd veel weerstand tegen het wederom wijziging van het EOV. De Commissie blijkt deze wens te respecteren.

In de nieuwe opzet zal gebruik worden gemaakt van het Negende deel van het EOV (art. 142 EOV e.v.). In de nieuwe verordening betreft het dus Europese octrooien die zijn verleend voor de lidstaten, waaraan unitair effect wordt gegeven. Niet alleen verleent het octrooi eenvormige bescherming in de deelnemende lidstaten, het eenheidsoctrooi – 'a European patent with unitary effect' – kan slechts voor alle deelnemende lidstaten worden beperkt, overgedragen, vernietigd en vervallen. De nieuwe opzet is sterk vergelijkbaar met het oude Gemeenschapsoctrooiverdrag uit 1989.

Het Europees Octrooibureau zal voor deze eenheidsoctrooien het octrooiregister beheren, de instandhoudingstaksen innen, etc. De octrooirechtspraak zal worden neergelegd bij het toekomstige Europese octrooigerecht. Dit staat niet in de verordening, maar is politiek afgesproken. De nieuwe octrooiverordening zal dan ook niet in werking treden voordat het octrooigerecht gereed is.

Talenverordening

De [nieuwe talenverordening](#) is weinig verassend. Het zeer gunstige talencompromis dat onder het Belgische voorzitterschap eind 2010 was bereikt (en uiteindelijk alleen voor Spanje en Italië onaanvaardbaar was), is door de Commissie overgenomen.

Het uitgangspunt van de talenverordening is dat na verlening door het EOB geen verdere vertaling meer is vereist. Dit zal voor octrooihouders een aanzienlijke besparing opleveren. Twee flankerende maatregelen zijn:

- gratis machinevertaling van hoge kwaliteit naar alle talen van de EU; en
- extra financiële compensatie voor aanvragers uit EU lidstaten zonder EOB-taal.

De financiële compensatie is een (extra) tegemoetkoming voor aanvragers uit de EU die vertaalkosten moeten maken. De gratis machinevertaling wordt van belang geacht voor derden zodat deze in een vroeg stadium van de verleningsprocedure al kennis kunnen nemen van de inhoud van de octrooiaanvraag. In geval van geschil moet vanzelfsprekend wel een volledige (handgemaakte) vertaling worden verschaft door de octrooihouder.

Inmiddels wordt al door het EOB gewerkt aan de machinevertaling. De verwachting is nu dat de machinevertaling ten tijde van inwerkingtreding nog niet van de gewenste kwaliteit zal zijn. Als overgangsmaatregel moeten

- Frans- en Duitstalige octrooien worden vertaald naar het Engels; en
- Engelstalige octrooien worden vertaald naar een EU taal naar keuze.

De overgangsmaatregel wordt na maximaal 12 jaar beëindigd.

Vooruitblik

Vermoedelijk zal de talenverordening niet tot veel discussie in de Raad leiden. Daarentegen zal de nieuwe opzet van het octrooi zelf waarschijnlijk wel leiden tot veel vragen en discussie, zowel binnen als buiten de Raad.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2011, nr. 4

**Advies ex art 84 Row 1995 NL Octrooicentrum
5 januari 2011
Grontmij / Arcadis**

Uitbreiding beschermingsomvang na verlening (artikel 75 lid 1 sub d Row 1995): Conclusie 1 zoals deze luidt na de akte van afstand biedt een ruimere bescherming dan conclusie 1 zoals verleend. Omdat conclusies 2 t/m 14 afhankelijk zijn van conclusie 1 en deze conclusies ook niet zijn beperkt tot uitvoeringsvormen die wel overeenkomen met de oorspronkelijke conclusies, is ook de beschermingsomvang van deze conclusies na verlening uitgebreid. De conclusies 1 t/m 14 zijn derhalve nietig wegens uitbreiding van de beschermingsomvang na octrooiverlening.

Gemotiveerde aanduiding bezwaren (artikel 84 lid 2 Row 1995): In het verzoekschrift wordt verder nog zonder enige toelichting gesteld dat bepaalde volgconclusies niet inventief zijn uitgaande van D2 t/m D14. Deze bezwaren zijn onvoldoende gemotiveerd en worden derhalve door NL Octrooicentrum niet behandeld.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2011, nr 4

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 NL Octrooicentrum

5 januari 2011

Grontmij vs Arcadis

Betreft: Nederlands octrooinr. 1033781
Verzoeker: Grontmij Nederland B.V. te De Bilt
Gemachtigde: ir. M. van Rooij
Octrooihouder: Arcadis Nederland B.V. te Amersfoort
Gemachtigde: ir. J.H.W. Assendelft

1. Het geding

Grontmij Nederland B.V. (hierna: verzoekster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer ir. M. van Rooij, op 16 juli 2010 een verzoekschrift met 27 bijlagen ingediend bij NL Octrooicentrum met het verzoek om 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 het Nederlandse octrooi 1033781 (hierna: het octrooi).

Arcadis Nederland B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer ir. J.H.W. Assendelft, telefonisch laten weten geen verweerschrift in te zullen dienen.

Op 29 oktober 2010 en 5 november 2010 heeft verzoekster per fax aanvullingen op haar verzoekschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 9 november 2010 hebben partijen de mogelijkheid gehad hun standpunt nader te bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir. M. Van Rooij, die daarbij vergezeld was van de heer mr. H. Doornbosch (advocaat).

>> Als het gaat om octrooien

Octrooihoudster heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer ir. J.H.W. Assendelft, vooraf per fax laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Verzoekster heeft ter zitting een exemplaar van haar pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. De feiten

Arcadis Nederland B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1033781 voor een "Grasveld met verbeterde sporttechnische eigenschappen", dat met dagtekening 19 juni 2007 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 27 april 2007. Het octrooi is een afsplitsing van aanvraag 1032481 en beroept zich op dezelfde rechten van voorrang, te weten van 22 november 2005 (octrooiaanvraag 1030492), 12 mei 2006 (octrooiaanvraag 1031810), 19 mei 2006 (octrooiaanvraag 1031844) en 11 juli 2006 (octrooiaanvraag 1032145).

Het octrooi, zoals verleend op 19 juni 2007, kent 29 conclusies. De enige onafhankelijke conclusie luidt:

"1. Sportveld, bijvoorbeeld voor voetbal, tennis of hockey, omvattende een de toplaag vormende mat; op een niveau daaronder een ongebonden, waterdoorlatende, laag van een stabiel skelet vormend korrelmengsel en een duurzame hulplaag met verende/elastische en/of warmte-isolerende eigenschappen, welke hulplaag zich direct onder de toplaag bevindt."

Op 7 april 2008 zijn door inschrijving in het octrooiregister van een akte van afstand (onder aktenummer 51595) de beschrijving en de conclusies van het octrooi gewijzigd. Het advies van NL Octrooicentrum heeft betrekking op deze stukken en niet op het octrooi zoals het oorspronkelijk is verleend.

>> Als het gaat om octrooien

Het gewijzigde octrooi omvat 14 conclusies. Conclusies 1 en 4 zijn geformuleerd als onafhankelijke conclusies. Conclusies 2 en 3 zijn afhankelijk van conclusie 1.

Conclusies 5 t/m 14 zijn afhankelijk van een van de voorgaande conclusies. De huidige conclusie 1 luidt:

"1. Sportveld geschikt voor voetbal, hockey of tennis omvattende:

- een de top laag vormende mat van kunstgras;*
- op een niveau daaronder een ongebonden en waterdoorlatende, sporttechnische laag van een, een stabiel skelet vormend korrelmengsel*
gekenmerkt door:
- een duurzame hulplaat met een dikte van 0,5 – 10 cm met verende en warmte-isolerende eigenschappen, welke hulplaat zich, in, op of onder de sporttechnische laag bevindt en die een warmtegeleidingcoëfficiënt van ten hoogste $0,1 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ heeft."*

3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi nietig is wegens uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening, dubbele octrooiering, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit. Ter onderbouwing van de nietigheidsbezwaren zijn bij het verzoek om advies en de aanvullingen daarop 30 documenten aangevoerd, waaronder 14 octrooidocumenten (D1 t/m D14):

- ANNEX 1: brief d.d. 4 april 2008 met de Akte van Afstand, en bijlagen;
- ANNEX 1A: maatregelen conclusie 1 van het octrooi na akte van afstand;
- ANNEX 1B: octrooi als ingeschreven op 6 juni 2007;
- ANNEX 2A: brief van Schmitz Foam aan Grontmij, 18 april 2002;
- ANNEX 2B: document "Eigenschappen Schmitz producten";
- ANNEX 2C: document "Technische specificaties Schmitz producten";
- ANNEX 3: informatie met foto's gedateerd 12 juli 2002;

>> Als het gaat om octrooien

- ANNEX 4: brief Strabag;
- ANNEX Q1: "Release of Thermal Insulation Performance Value",
Ministry of International trade and Industry, April 8 1999
(http://www.eccj.or.jp/law/pdf/ken1_e/release_of_thermal_insulation_performance_value_of_building_materials.pdf);
- ANNEX Q2: National Building code of Finland C4, Guidelines 2003,
pagina's 1-4, 10-13;
- ANNEX Q3: Bouwcenter productinformatie, Hoofdstuk 5 pagina's 135-142; (http://www.bouwcenter.nl/pdf/Hoofdstuk_05_36.pdf);
- ANNEX Q4: Thermal Conductivity of polyurethane foam, Jarfelt et al.,
10th International Symposium on District Heating and Cooling, 5
september 2006;
- ANNEX Q5: Correspondentie van het Europees Octrooibureau
betreffende de equivalente Europese octrooiaanvraag EP 1951960 A.;
- D1: de internationale octrooiaanvraag WO 02/09825;
- D2: het Amerikaanse octrooi US 3 661 687;
- D3: de Nederlandse octrooiaanvraag NL 6 614 046;
- D4: het Amerikaanse octrooi US 3 250 188;
- D5: het Amerikaanse octrooi US 3 421 328;
- D6: de internationale octrooiaanvraag WO 2005/019533;
- D7: de internationale octrooiaanvraag WO 2004/011724;
- D8: de internationale octrooiaanvraag WO 2005/026442;
- D9: de Duitse octrooiaanvraag DE 3 721 812;
- D10: het Amerikaanse octrooi US 3 551 263;
- D11: de internationale octrooiaanvraag WO 98/56993;
- D12: het Amerikaanse octrooi US 4 882 208;
- D13: de Britse octrooiaanvraag GB 2 135 631;
- D14: het Amerikaanse octrooi US 4 505 960;
- Brochure "Enkaflex – Shock absorption and drainage layer" uit 2003;
- E-mailcorrespondentie met de heer Rolf-Dieter Böttcher, senior product
manager Colbond B.V., van 4 november 2010, waaronder een
referentielijst met sportvelden;
- Colbond "Enka-Flex installation Guide".

>> Als het gaat om octrooien

Meer in het bijzonder heeft verzoekster de onderstaande bezwaren aangevoerd.

3.1 Uitbreiding van beschermingsomvang

Allereerst stelt verzoekster dat de beschermingsomvang van het octrooi na verlening is uitgebreid door het in conclusie 1 verwijderen van de maatregel "direct onder de toplaag" en het daarin toevoegen van de maatregel dat de hulplaag zich "in, op of onder de sporttechnische laag" bevindt. De hulplaag hoeft zich nu overduidelijk niet meer direct onder de toplaag te bevinden. Ook conclusie 4 is volgens verzoekster nietig vanwege uitbreiding van de beschermingsomvang.

3.2 Dubbele octrooiering

Volgens verzoekster worden conclusie 1 en de volgconclusies volledig gedekt door de beschermingsomvang van het moederoctrooi NL 1032481.

3.3 Nieuwheid en inventiviteit van conclusie 1

Conclusie 1 is volgens verzoekster in de eerste plaats niet nieuw althans niet inventief door openbaar voorgebruik. Het bedrijf Schmitz Foam levert al sinds 2002 veerkrachtige, isolerende matten voor toepassing in kunstgrasvelden. Ter ondersteuning van deze stelling heeft verzoekster een brief van Schmitz Foam aan Grontmij (annex 2) overgelegd met daarbij als bijlagen de documenten "eigenschappen Schmitz producten" (annex 2B) en "technische specificaties Schmitz producten" (annex 2C). Annex 3 toont daarnaast informatie en foto's van de aanleg van een sportveld in de gemeente Absam in Oostenrijk. De aanleg van het sportveld wordt bevestigd in een brief van de Firma Strabag (annex 4). Conclusie 1 wordt op grond van wat is geopenbaard door de aanleg van dit sportveld door verzoekster niet nieuw geacht.

Daarnaast betoogt verzoekster dat conclusie 1 niet nieuw althans niet inventief is op grond van de in het octrooi beschreven stand van de techniek. Zij wijst ten eerste op de passage op pagina 1, regel 14 t/m 19, waaruit blijkt dat een toplaag vormende mat van kunstgras en een op een

>> Als het gaat om octrooien

niveau daaronder aangebrachte sporttechnische laag van een, een stabiel skelet vormend korrelmengsel tot de stand van de techniek behoren. Verzoekster wijst ook op de passage op pagina 5, regel 7 t/m 11, waaruit blijkt dat uit de stand van de techniek bekend is om direct onder de toplaag een verende/elastische laag aan te brengen, bijvoorbeeld van rubberachtig materiaal. Het is volgens verzoekster aannemelijk dat de laag een dikte heeft van tussen de 0,5 en 10 cm. Een verende, rubberachtige laag impliceert volgens verzoekster dat deze warmte-isolerend is. Van rubber bestaan verschillende soorten en volgens verzoekster heeft natuurrubber een warmtegeleidingcoëfficiënt van of nabij 0,1 W/mK.

In de eerste aanvulling op het verzoekschrift betoogt verzoekster verder dat ook het in het octrooi beschreven Enkaflex tot de stand van de techniek behoort en 35 dat conclusie 1 bekend is uit de bij deze aanvulling gevoegde brochure "Enkaflex – Shock absorption and drainage layer". In de tweede aanvulling verschaft verzoekster bewijsmateriaal betreffende openbaar voorgebruik van Enkaflex bij de aanleg van sportvelden.

In verband met gebrek aan nieuwheid en (subsidiar) inventiviteit van conclusie 1 brengt verzoekster verder meerdere octrooidocumenten naar voren, namelijk D1, D2, D6, D7, D8 en D9. Deze documenten hebben alle betrekking op de speeleigenschappen van sportvelden. Verzoekster betoogt dat conclusie 1 uitgaande van elk van deze documenten niet nieuw althans niet inventief is.

Verzoekster stelt dat de op pagina 3, regel 30 t/m pagina 4, regel 7 in het octrooi beschreven Enkaflex/Enkaspacer/Enka lagen tot de stand van de techniek behoren en dat conclusie 1 t.o.v. deze lagen niet inventief is.

Tevens betoogt verzoekster dat conclusie 1 niet inventief is t.o.v. de documenten D3 t/m D5 en D10 t/m D14 in combinatie met wat reeds bekend wordt verondersteld in de beschrijving van het octrooi.

>> Als het gaat om octrooien

D3, D4 en D5 bieden een oplossing voor het probleem hoe de hoogte van een vorstvrije constructie kan worden beperkt, namelijk door het aanbrengen van een warmte-isolerende schuimlaag. D10 heeft betrekking op een verbeterd kunstgrasstype, waarbij een PVC schuimlaag direct onder de toplaag is aangebracht. Ook uit D11 t/m D14 is de toepassing van dempende schuimlagen onder kunstgras bekend.

3.4 Nieuwheid en inventiviteit van conclusie 2 t/m 14

Verzoekster stelt dat conclusies 2, 4 t/m 7 en 10 niet nieuw zijn vanwege het openbaar voorgebruik. Verder betoogt verzoekster dat de materie van conclusies 2, 4, 6, 7 en 10 bekend is uit D1 en die van conclusies 2 en 4 tevens uit D2.

Verzoekster stelt dat de materie van conclusies 2 t/m 14 niet inventief is t.o.v. het openbaar voorgebruik.

Voor zover verzoekster geen nieuwheidsbezwaren tegen de conclusie 2 t/m 14 heeft gebaseerd op D1 dan wel D2, stelt zij dat deze conclusies niet inventief zijn t.o.v. de combinatie van D1 dan wel D2 met de in het octrooi beschreven stand van de techniek of bekende isolatiematerialen. Voorts stelt verzoekster dat de conclusies 2 t/m 14 niet inventief zijn t.o.v. van elk van de documenten D3 t/m D14, al dan niet in combinatie met de in het octrooi beschreven stand van de techniek.

4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster heeft geen verweerschrift ingediend.

5. Overwegingen van NL Octrooicentrum

5.1 Interpretatie van conclusies

5.1.1 Conclusie 1

Volgens conclusie 1 van het octrooi bevindt de hulplaag zich in, op of onder een ongebonden en waterdoorlatende sporttechnische laag van een een stabiel skelet vormend korrelmengsel. De sporttechnische laag dient

>> Als het gaat om octrooien

volgens het octrooi voor het verschaffen van een vlakke en stabiele ondergrond voor de grasmatten (zie pagina 1, regel 29). Volgens de passage op pagina 2, regels 13 t/m 16, van het octrooi kunnen de korrels bijvoorbeeld uit steenachtig materiaal bestaan. De term "sporttechnisch" wordt door NL Octrooi Centrum zo begrepen, dat het korrelmengsel zodanig is samengesteld dat aan het sportveld eigenschappen, zoals de mate waarin het verend is, worden verschaft die zijn afgestemd op de sport die hierop wordt gespeeld.

Conclusie 1 omvat verder de maatregel "duurzame hulplaag". Volgens de beschrijving van het octrooi moet de hulplaag voldoende sterk zijn om de gebruikelijke belastingen van een sportveld te kunnen doorstaan (zie pagina 3, regel 16 t/m 23). NL Octrooi Centrum interpreteert het relatieve begrip duurzaam derhalve als geschikt voor toepassing bij een sportveld.

5.1.2 Conclusie 4

Conclusie 4 is sinds de indiening van de akte van afstand als onafhankelijke conclusie geformuleerd, die voorts niet is afgebakend van de stand van de techniek. Dit is naar het oordeel van NL Octrooi Centrum een evidente verschrijving. Immers, de volgconclusies 5 t/m 14 verwijzen direct of indirect naar zowel conclusie 1 als 4 en verder wordt in de akte van afstand aangegeven dat alle conclusies zijn afgebakend. Conclusie 4 dient daarom te worden gelezen in afhankelijkheid van ten minste conclusie 1.

5.2 Uitbreiding beschermingsomvang

NL Octrooi Centrum stelt vast dat na de akte van afstand in conclusie 1 de maatregel "een duurzame hulplaag met verende/elastische en/of warmte-isolerende eigenschappen, welke hulplaag zich **direct onder** de toplaag bevindt" is vervangen door de maatregel "een duurzame hulplaag met een dikte van 0,5-10 cm met verende en warmte-isolerende eigenschappen, welke hulplaag zich **in, op of onder** de sporttechnische laag bevindt". Conclusie 1 zoals verleend, is beperkt tot een sportveld waarbij de hulplaag zich direct onder de toplaag bevindt.

>> Als het gaat om octrooien

Naar het oordeel van NL Octrooicentrum betekent "direct onder", dat zich tussen de toplaag en de hulplaag geen andere lagen bevinden, m.a.w., dat de hulplaag zich boven elke andere laag, met uitzondering van de toplaag, moet bevinden. Volgens de gewijzigde conclusie 1 kan de hulplaag zich echter ook in of onder de sporttechnische laag bevinden. Conclusie 1 zoals deze luidt na de akte van afstand biedt dus een ruimere bescherming dan conclusie 1 zoals verleend. Na octrooiverlening is dus uitbreiding van de beschermingsomvang opgetreden.

Omdat conclusies 2 t/m 14 afhankelijk zijn van conclusie 1 en deze conclusies ook niet zijn beperkt tot uitvoeringsvormen die wel overeenkomen met de oorspronkelijke conclusies, volgt dat ook de beschermingsomvang van deze conclusies na verlening is uitgebreid.

Ten overvloede wijst NL Octrooicentrum erop dat conclusie 4, indien deze anders dan in het voorgaande is aangenomen als onafhankelijke conclusie zou worden opgevat, niet voorkomt in het octrooi zoals verleend en derhalve vernietigbaar is vanwege uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening.

5.3 Dubbele octrooiering

Dubbele octrooiering is geen nietigheidsgrond ex art. 75 lid 1 Row 1995. Een oordeel over bezwaren dienaangaande kunnen daarom geen onderdeel vormen van een advies van NL Octrooicentrum op grond van art. 84 Row 1995.

5.4 Nieuwheid van conclusie 1

5.4.1 Openbaar voorgebruik

Het sportveld in Absam (Oostenrijk) op basis van Schmitz foam

Blijkens de annexen vond de aanleg van het sportveld in Absam plaats in of voor juli 2002 (zie bijvoorbeeld de voetnoten van annex 3 waar de datum 12-07-2002 wordt vermeld), dus voor de oudste prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi.

>> Als het gaat om octrooien

Omdat noch de tijdigheid van de aanleg, noch de openbaarheid daarvan is betwist, neemt NL Octrooicentrum aan dat het aanlegde sportveld tot de stand van de techniek behoort. In annex 3 wordt door middel van foto's met bijschrift de aanleg van het sportveld op de "Sportanlage Gemeinde Absam" getoond. Blijkens de foto met bijschrift op pagina 1 bovenaan is het aangelegde sportveld bedekt met een toplaag vormende mat van kunstgras en is het in ieder geval geschikt voor voetbal. Direct onder de kunstgrasmat is een verende en warmte-isolerende hulplaat van het product Netfoam (type NF25/30-00) aangebracht. Uit de annexen 2B en 2C zijn de eigenschappen van Netfoam NF25/30-00 bekend. De dikte van de hulplaat bedraagt 2,5 cm (zie "technical specifications" in annex 2C) en de warmtegeleiding is gelegen tussen 0,034 en 0,042 W/mK (zie paragraaf 8 van annex 2B). De middelste foto op pagina 1 van annex 3 laat zien dat onder de hulplaat van Netfoam een ongebonden en waterdoorlatende laag van een stabiel skelet vormend korrelmengsel is aangebracht in de vorm van een laag van gebroken puin/stenen. Deze laag is onder afschot geëgaliseerd en heeft kennelijk de sporttechnische eigenschappen die nodig zijn om op de bovenliggende grasmat voetbal te kunnen spelen. NL Octrooicentrum is derhalve van oordeel dat het sportveld volgens conclusie 1 bekend is door openbaar voorgebruik.

De sportvelden op basis van Enkaflex

Het bewijsmateriaal waarmee verzoekster openbaar voorgebruik voorts meent aan te tonen betreft een Enkaflex installatiegids van Colbond, een bedrijf dat kunstgrasvelden aanlegt, en e-mailcorrespondentie met de heer Böttcher van Colbond, waaronder een lijst met kunstgrasvelden waarbij Enkaflex is toegepast. De lijst is een opsomming van velden aangelegd in de periode 1989-2006. Een aantal velden zijn dus aangelegd na de oudste (en niet bestreden) prioriteitsdatum van het octrooi. De installatiegids is niet duidelijk gedateerd, maar bevat wel in de voetnoot de notatie "EF-11-GB-A-02/2009" welke suggereert dat de gids in 2009 is gepubliceerd. Ook desgevraagd heeft verzoekster ter zitting niet de stelling ingenomen dat de gids toch voor de oudste prioriteitsdatum zou

>> Als het gaat om octrooien

zijn gepubliceerd. Voorts bevat de voetnoot in de gids ook de tekst "The data reproduced in this document reflects our best knowledge at the time of issue. It is subject to change arising from new research and development, as are the properties of the products described". Gezien deze bewoording mag niet zonder meer worden aangenomen dat ook voor de oudste prioriteitsdatum van het octrooi sportvelden, bijvoorbeeld die genoemd in de lijst, zijn aangelegd conform de voorschriften in de gids. Verder is de e-mail van de heer Böttcher opgesteld in de tegenwoordige tijd. Hij beschrijft hoe Enkaflex vandaag de dag moet worden toegepast bij de aanleg van sportvelden. Deze stukken kunnen daarom naar het oordeel van NL Octrooiencentrum geen openbaar voorgebruik aantonen.

5.4.2 Nieuwheid t.o.v. overige stand van de techniek

Conclusie 1 is naar het oordeel van NL Octrooiencentrum om de volgende redenen niet bekend uit de overige stand van de techniek die door verzoekster naar voren is gebracht:

D1, welk document op pagina 2, regel 26 t/m 31, van het octrooi wordt besproken als secundaire stand van de techniek, heeft betrekking op het verbeteren van de eigenschappen van een sportveld, in het bijzonder een sportveld waarop golf wordt gespeeld ("golf green"), zie pagina 1, regel 2 t/m 10. In de passage op pagina 3, regel 10 t/m 25, wordt in algemene zin, d.w.z. niet specifiek een "golf green", een sportveld beschreven omvattende een toplaag vormende mat van kunstgras ("synthetic grass layer") met daaronder een hulplaa ("underlay"). De hulplaa omvat een laag met verende eigenschappen ("the underlay including a layer of a resilient material"), bij voorkeur van polyetherurethaanschuim ("a particularly preferred material is a poly-ether urethane foam"). D1 stelt uitdrukkelijk dat de keuze van de dikte en de dichtheid van foam afhangt van de sport. Die keuze bepaalt namelijk de veerkracht ("resiliency") van het veld en daarmee bijvoorbeeld de manier waarop de bal stuitert of de schokabsorptie voor de spelers. Die gewenste eigenschappen variëren aanzienlijk tussen de verschillende sporten zoals wordt aangegeven op pagina 1 regel 31 t/m pagina 2 regel 5. Uit de passage op pagina 4, regel

>> Als het gaat om octrooien

20 t/m 22, blijkt dat de hulplaag kan worden geplaatst op een sporttechnische laag ("a base formed from known base materials such as crusher dust, road base or sand blended with cement"). D1 beschrijft op pagina 3, regels 24 t/m 29, specifiek een polyetherurethaanschuimlaag geschikt voor een golfveld met een dichtheid van 10 tot 40 KgM³, in het bijzonder 27 tot 33 KgM³, en een dikte van 10 tot 50 mm, in het bijzonder 20 tot 30 mm. In een voorbeeld ("best mode") wordt een compleet golfveld beschreven dat zo'n polyether-urethaanschuimlaag omvat, namelijk met een dichtheid van 40 KgM³ en een dikte van 25 mm. Niet elk golfveld is zonder meer geschikt voor voetbal, hockey of tennis, alleen al gegeven het feit dat een golfveld niet vlak hoeft te zijn zoals in D1 wordt aangegeven (pagina 4, regels 22 t/m 23). Een golfveld kan ook obstakels bevatten of afmetingen hebben die het ongeschikt maken voor andere sporten. D1 beschrijft het golfveld niet in zulke details. Om die reden alleen al vormt het golfveld uit D1 geen duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van het sportveld volgens conclusie 1. Daar komt nog bij dat in D1 wordt benadrukt dat de keuze van de ondergrond afhangt van de sport en het golfveld is aangelegd juist met het oog op de beweging van een golfbal (zie pagina 8, regels 17 t/m 28). Voetbal, hockey en tennis stellen wat dat betreft andere eisen dan golf. D1 is derhalve niet nieuwheidsbezwarend voor conclusie 1.

D2 heeft betrekking op een sportveld van kunstgras. In D2 bevindt de hulplaag zich niet in, op of onder een sporttechnische laag, maar op een "base layer 18 which preferably is concrete, but maybe an asphalt layer" (zie kolom 3, regel 13 t/m 26). D2 kan alleen al om die reden de nieuwheid van conclusie 1 niet aantasten.

D3, D4 en D5 hebben geen betrekking op een sportveld en kunnen alleen al om die reden de nieuwheid van conclusie 1 niet aantasten.

D6, D9 t/m D14 hebben betrekking op een sportveld, maar openbaren geen van alle een sporttechnische laag. Deze documenten kunnen alleen al om die reden de nieuwheid van conclusie 1 niet aantasten.

D7 heeft betrekking op een sportveld. Figuur 1 van D7 toont hoe het sportveld volgens de in D7 genoemde stand van de techniek is opgebouwd. Onder een toplaag ("top layer 4") van bijvoorbeeld kunstgras

>> Als het gaat om octrooien

(zie pagina 6, regel 7 t/m 11) bevindt zich een verende hulplaag ("resilient and/or damping layer 3"), bijvoorbeeld een schuimlaag ("foam material", zie pagina 6, regel 19 t/m 22"; "closed or open-cell foam", zie pagina 1, regel 24). Onder de hulplaag bevindt zich een ongebonden en waterdoorlatende sporttechnische laag van een een stabiel skelet vormend korrelmengsel ("relatively hard substrate 2, for instance of asphalt or stone chippings", zie pagina 6, regel 4). Figuren 2 t/m 6 tonen sportvelden volgens de uitvinding van D7, waarbij de verende hulplaag is voorzien van luchtkamers (zie pagina 6, regel 32). Noch van de niet nader gespecificeerde schuimlaag, noch van de verende laag met luchtkamers kan met zekerheid worden gesteld dat ze een warmtegeleidingscoëfficiënt van ten hoogste 0,1 W/mK bezitten. Daarom vormt D7 geen duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van demaatregelen van conclusie 1.

D8 heeft betrekking op een sportveld van kunstgras. Uit D8 is een hulplaag ("shock-absorbing and drainage layer 400") bekend. D8 openbaart echter geen hulplaag met een warmtegeleidingscoëfficiënt van ten hoogste 0,1 W/mK. D8 kan alleen al om die reden de nieuwheid van conclusie 1 niet aantasten.

Uit de brochure "Enkaflex – Shock absorption and drainage layer" is een sportveld van kunstgras met daaronder een hulplaag (Enkaflex) bekend. Uit deze brochure is ook bekend dat de hulplaag zich bevindt op een zogenaamde "subbase" (zie onderste figuur op pagina 2). Uit de brochure wordt niet duidelijk hoe de "subbase" is samengesteld. De brochure kan alleen al om die reden de nieuwheid van conclusie 1 niet aantasten.

Verzoekster heeft voorts betoogd dat uit de in het octrooi beschreven stand van de techniek alle maatregelen van conclusie 1 bekend zijn. Hierbij heeft zij gewezen op passages op pagina 1 en op pagina 5 van het octrooi. Deze passages hebben echter niet betrekking op één en dezelfde inrichting en kunnen dus niet gecombineerd worden om een nieuwheidsbezwaar op te baseren. Bovendien is de hulplaag volgens de beschreven stand van de techniek gemaakt van rubberachtig materiaal (zie pagina 5, regel 9), terwijl van rubber niet is aangetoond dat dit in alle gevallen een warmtegeleidingscoëfficiënt heeft van ten hoogste 0,1 W/mK.

>> *Als het gaat om octrooien*

Omdat conclusie 1 niet nieuw is bevonden, zullen de inventiviteitsbezwaren die verzoekster i.v.m. conclusie 1 naar voren heeft gebracht door NL Octrooicentrum niet worden besproken.

5.5 Nieuwheid van conclusies 2 t/m 14

Nu alleen het voorgebruik van het sportveld te Absam nieuwheidsschadelijk wordt geacht voor conclusie 1 behoeft de nieuwheid van de volgconclusies alleen een bespreking in het licht van deze openbaarmaking. Verzoekster heeft in haar verzoekschrift vrij summier gesteld dat conclusies 2, 4 t/m 7 en 10 met de hoofdconclusie eveneens niet nieuw zijn t.o.v. dit voorgebruik. Conclusie 2 wordt door NL Octrooicentrum inderdaad niet nieuw geacht, omdat de bekende hulplaag is aangebracht tussen de kunstgrasmat en de laag gebroken puin/steen. Van de maatregelen uit de overige aangevochten conclusies heeft verzoekster noch in haar verzoekschrift noch desgevraagd ter zitting aangegeven waar in de stukken betreffende het voorgebruik deze zouden zijn beschreven of getoond.

NL Octrooicentrum vermag niet in te zien waarom deze maatregelen bekend kunnen worden verondersteld uit de voorliggende stukken. Derhalve worden conclusies 3 t/m 14 door NL Octrooicentrum nieuw geacht.

5.6 Inventiviteit van conclusies 2 t/m 14

5.6.1. Inventiviteit t.o.v. het openbaar voorgebruik

Verzoekster stelt zonder verdere toelichting dat de volgconclusies 2 t/m 14 geen inventieve materie leveren ten opzichte van het openbaar voorgebruik van het sportveld te Absam. In beginsel acht NL Octrooicentrum zo'n bezwaar onvoldoende gemotiveerd en gaat hier verder aan voorbij. Wel merkt NL Octrooicentrum op dat de maatregelen van conclusies 4, 5, 10 en 11 in het octrooi worden besproken als algemeen gebruikelijk bij de aanleg van een kunstgrasveld in Nederland

>> Als het gaat om octrooien

(zie pagina 1, regel 20 t/m 25). NL Octrooiencentrum ziet daarom niet in hoe deze maatregelen inventiviteit kunnen verschaffen.

5.6.2. Inventiviteit t.o.v. D1

Verzoekster stelt voorts dat de volgconclusies 3, 6 t/m 9, 11 t/m 14 inventiviteit missen ten opzichte van D1 als zodanig of ten opzichte van de combinatie van D1 met de in het octrooi toegegeven stand van de techniek, namelijk het gebruik van Enkaflex 20, Enkaspacer 5025 en Enka underlay 10, of – voor zover het conclusie 8 betreft – de combinatie van D1 met reeds bekende isolatie/dempingsmatten zoals Netfoam en Proplay-NF.

NL Octrooiencentrum stelt allereerst vast, dat in het octrooi op pagina 3 regel 31 t/m pagina 4 regel 5 wordt beschreven hoe Enkaflex 20, Enkaspacer 5025 en Enka underlay 10 “tot nu toe” werden gebruikt als schokdempende laag onder een bijvoorbeeld op een rotsige bodem aangelegde kunstsportmat. Deze materialen blijken bij uitstek ook geschikt als duurzame hulplaag bij een sportveld volgens het octrooi. Het zijn ook de enige materialen die in het octrooi met naam worden genoemd als voorbeelden van materialen met de eigenschappen genoemd in de volgconclusies 6 t/m 9 en 12 t/m 14, zoals de sandwichconstructie met huiden van geotextiel.

Verzoekster neemt het standpunt in dat conclusie 1 bekend is uit D1 en dat de maatregelen van conclusies 6 t/m 9 en 11 t/m 14 daaraan geen inventiviteit verschaffen. Naar het oordeel van NL Octrooiencentrum is D1 echter niet nieuwheidsschadelijk, zoals hiervoor reeds is aangegeven.

Wat betreft de inventiviteit van de conclusies t.o.v. D1 wordt het volgende opgemerkt. D1 heeft in het bijzonder betrekking op een golfveld waarbij een bepaalde beweging van de golfbal wordt nagestreefd. De vakman zal bij het ontwerpen van een sportveld geschikt voor voetbal, hockey of tennis niet uitgaan van een constructie van een golfveld. Het in detail in D1 beschreven golfveld vormt daarom geen realistisch

>> Als het gaat om octrooien

uitgangspunt voor een beschouwing van de inventiviteit van de conclusies.

Aan andere sportvelden wordt in D1 nog wel gememoreerd, maar in zeer algemene bewoordingen, bijvoorbeeld qua type materiaal, dichtheid en diktes, waarbij wordt benadrukt dat de keuze steeds afhangt van de gewenste verende eigenschappen, die per sport verschillen. In het bijzonder leert D1 dat het oppervlak van de toegepaste hulplaag in verband met de gewenste verende eigenschappen wordt voorzien van inkepingen ("indentations"). Enkaflex 20, Enkaspacer 5025, Enka underlay 10, Netfoam of Proplay-NF worden daarbij niet genoemd. Bovendien verwijst D1 ook nergens naar gewenste isolerende eigenschappen en staat van de in D1 genoemde materialen ook niet vast dat ze allemaal zowel verend als isolerend zijn.

De conclusies van het onderhavige octrooi zijn juist gebaseerd op het inzicht dat bij het ontwerp van een sportveld voor voetbal, hockey of tennis niet alleen rekening moet worden gehouden met de verende eigenschappen maar ook met de isolerende eigenschappen. Zodoende kan een vorstschadevrije constructie worden verkregen waarbij het niet noodzakelijk is een diepe bouwput uit te graven. Dit inzicht leidt de vakman niet af uit D1. Ook vindt de vakman, gesteld voor het probleem hoe hij zonder een diepe bouwput uit te graven toch een vorstschadevrije constructie voor een sportveld geschikt voor voetbal, hockey of tennis kan verkrijgen, in D1 geen aanwijzingen om daartoe de uit D1 bekende, in algemene bewoordingen omschreven constructie te combineren met de in het octrooi toegegeven stand van de techniek, namelijk het gebruik van Enkaflex 20, Enkaspacer 5025 en Enka underlay 10, of met de reeds bekende isolatie/dempingsmatten. De vakman leert uit D1 dat vorm en samenstelling van een hulplaag moeten worden afgestemd op de gewenste verende eigenschappen, terwijl vorm en samenstelling van de bekende hulplagen, vanwege hun toepassing op bijvoorbeeld rotsachtige bodem, zijn afgestemd op hun schokdempende en isolerende eigenschappen. De keuze voor het gebruik van juist de materialen Enkaflex 20, Enkaspacer 5025, Enka underlay 10, Netfoam of Proplay-NF

>> Als het gaat om octrooien

in de uit D1 bekende, in algemene bewoordingen omschreven constructie ligt daarom niet voor de hand. De door verzoekster naar voren gebrachte inventiviteitsbezwaren op grond van D1 treffen naar het oordeel van NL Octrooicentrum derhalve geen doel.

In het verzoekschrift wordt verder nog zonder enige toelichting gesteld dat bepaalde volgconclusies niet inventief zijn uitgaande van D2 t/m D14, al dan niet in combinatie met de in het octrooi toegegeven stand van de techniek. Deze bezwaren zijn onvoldoende gemotiveerd en worden derhalve door NL Octrooicentrum niet behandeld.

6. Advies

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

- de conclusies 1 t/m 14 nietig zijn wegens uitbreiding van de beschermingsomvang na octrooiverlening;
- de conclusies 1 en 2 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid door openbaar voorgebruik;
- de conclusies 4, 5, 10 en 11 nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit uitgaande van openbaar voorgebruik.

De door verzoekster aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van alle conclusies van het Nederlandse octrooi 1033781.

Aldus gedaan op 5 januari 2011 te Rijswijk door F. Liefink, A.A.M. Bexkens en M.W. de Lange.

BIE 2011, nr. 5
Vonnis Rechtbank 's Gravenhage
26 januari 2011
Sandoz/Glaxo Group

Als meest nabije stand van de techniek komt het overzichtsartikel van Barnes het beste in aanmerking, omdat daarin de meeste structurele kenmerken uit de conclusies van het octrooi zijn terug te vinden, terwijl tevens sprake is van het meest overeenstemmende doel/probleem zoals dat uit het octrooi blijkt.

De rechtbank sluit aan bij de gevestigde rechtspraak hier te lande dat — evenals te doen gebruikelijk bij het EOB — doorgaans (en slechts bij uitzondering niet) de problem-solution approach wordt gehanteerd bij de beoordeling van de inventiviteit in gevallen als de onderhavige.

Bonuseffect dient bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing te blijven, omdat het nu eenmaal optreedt, zo gauw de gemiddelde vakman de duidelijke route van

Barnes volgt en de leer uit dit overzichtsartikel combineert met SCRIP 1148.
Beoordeling van inventiviteit is geen som van positieve en negatieve aanwijzingen. Voor de inventiviteitsvraag is dit alleen relevant als 'negatieve pointers' kunnen kwalificeren als technische vooroordelen en dat is niet het geval.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2011, nr 5

Vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

26 januari 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SANDOZ B.V.,

gevestigd te Almere,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

HEXAL AG,

gevestigd te Holzkirchen, Duitsland,

eiseressen,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

GLAXO GROUP LIMITED,

gevestigd te Greenford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk

gedaagde,

advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Sandoz en Glaxo genoemd worden, eisers afzonderlijk tevens Sandoz BV en Hexal. De zaak is voor Sandoz inhoudelijk behandeld door mrs. P. Burgers, M.G.R. van Gardingen en M.A.R. Vermunt, advocaten te Amsterdam, met bijstand van de octrooigemachtigden dr. H.J.R. de Boer en drs. J. Mannaerts. Voor Glaxo is de zaak inhoudelijk behandeld door mrs. W.A. Hoyng en B.J. van den Broek, advocaten te Amsterdam, met bijstand van octrooigemachtigde dr. J.H.J. den Hartog.

>> Als het gaat om octrooien

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 9 juli 2009, waarbij aan Sandoz verlof is verleend om Glaxo te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaarding van 13 juli 2009;
- de akte houdende overlegging producties zijdens Sandoz van 29 juli 2009 (prods. 1 t/m 24);
- de conclusie van antwoord tevens akte houdende overlegging producties van 14 oktober 2009 (prods. 1 t/m 40);
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 12 februari 2010, waarbij deze zaak uit het versneld regime voor octrooizaken is verwijderd, teneinde te worden voortgezet conform het landelijk procesreglement;
- de conclusie van repliek van 24 maart 2010 (prods. 25 t/m 38);
- de conclusie van dupliek tevens akte houdende overlegging producties van 26 mei 2010 (prods. 41 t/m 64);
- twee akten houdende overlegging producties zijdens Sandoz van 26 november 2010 (met resp. prods. 39 t/m 44 en prod. 45) en een brief van 1 november 2010 van mr. Van Gardingen met een correctie van prod. 41;
- de akte houdende overlegging producties zijdens Glaxo van 26 november 2010 (prods. 65 t/m 67);
- een e-mailbericht van 22 november 2010 aan de rechtbank waarin te kennen wordt gegeven dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de over en weer te vorderen aanspraak op een redelijke en evenredige proceskostenveroordeling ter hoogte van € 450.000,-;
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van de behandelend advocaten.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

>> Als het gaat om octrooien

2. De feiten

2.1. Glaxo is houdster van het inmiddels geëxpireerde Europees octrooi EP 0 416 951 (hierna ook: EP 951 of het octrooi) voor: *medicaments comprising salmeterol and fluticason* (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: *geneesmiddelen die salmeterol en fluticason bevatten*). EP 951 is verleend op 12 januari 1994 op een aanvraag van 7 september 1990, onder inroeping van prioriteit sinds 8 september 1989 van GB 8920392 en 20 oktober 1989 van GB 8923644. EP 951 is onder meer geldig geweest in Nederland. Er is geen oppositie ingesteld tegen het octrooi.

2.2. De conclusies van het octrooi (voor zover deze golden voor onder meer Nederland; voor Griekenland en Spanje golden afwijkende conclusies) luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. *Compositions containing salmeterol and/or a physiologically acceptable salt thereof and fluticasone propionate for simultaneous administration by inhalation in the treatment of respiratory disorders.*
2. *Compositions as claimed in claim 1 wherein salmeterol is present as its 1-hydroxy-2-naphthoate salt.*
3. *Compositions as claimed in claim 1 or claim 2 presented in the form of a metered dose inhaler or a metered dry powder composition.*
4. *Compositions as claimed in any of claims 1 to 3 in dosage unit form containing 25-100 g of salmeterol optionally in the form of a physiologically acceptable salt thereof and 25-500 g of fluticasone propionate per dosage unit.*
5. *The use of salmeterol and/or a physiologically acceptable salt thereof and fluticasone propionate in the manufacture of pharmaceutical compositions for simultaneous administration of salmeterol and fluticasone propionate by inhalation in the treatment of respiratory disorders.*
6. *The use of salmeterol and/or a physiologically acceptable salt thereof and fluticasone propionate according to claim 5 in the manufacture of pharmaceutical compositions for administration on a twice daily basis.*

>> Als het gaat om octrooien

In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

- 1. Preparaten die salmeterol en/of een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan en fluticasonpropionaat bevatten voor gelijktijdige toediening door inhalatie bij de behandeling van ademhalingsstoornissen.*
- 2. Preparaten volgens conclusie 1 waarbij salmeterol aanwezig is als het 1-hydroxy- 2-naftoatzout daarvan.*
- 3. Preparaten volgens conclusie 1 of conclusie 2, aangeboden in de vorm van een inhaleertoestel dat afgemeten doses afgeeft of een preparaat met een dosis droog poeder.*
- 4. Preparaten volgens één der conclusies 1 – 3 in de vorm van een doseringseenheid die 25-100 g salmeterol bevat, eventueel in de vorm van een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan, en 25-500 g fluticasonpropionaat per doseringseenheid.*
- 5. Gebruik van salmeterol en/of een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan en fluticasonpropionaat bij het vervaardigen van farmaceutische preparaten voor de gelijktijdige toediening van salmeterol en fluticasonpropionaat door inhalatie bij de behandeling van ademhalingsstoornissen.*
- 6. Gebruik van salmeterol en/of een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan en fluticasonpropionaat volgens conclusie 5 bij het vervaardigen van farmaceutische preparaten voor twee maal daagse toediening.*

Bij het octrooi horen geen figuren. De beschrijving omvat onder meer 11 voorbeelden.

2.3. In de beschrijving van het octrooi wordt de uitvinding als volgt ingeleid op p. 2 rgls. 1 t/m 48:

This invention relates to improvements in the treatment of asthma and other respiratory disorders. More particularly, it relates to the use of a bronchodilator drug in combination with a steroidal anti-inflammatory

>> Als het gaat om octrooien

drug for the treatment of respiratory disorders such as asthma, and to pharmaceutical compositions containing the two active ingredients. Asthma is a condition characterised by variable, reversible obstruction of the airways which is caused by a complex inflammatory process within the lungs. In most cases, this process is initiated and maintained by the inhalation of antigens by sensitive atopic individuals (extrinsic asthma). However, in some patients it is caused by other mechanisms which at present are poorly understood but do not involve an allergic process (intrinsic asthma). The disease has therefore two components, spasm of the bronchial (or breathing) tubes and inflammation or swelling of the breathing tubes.

Salbutamol, the first highly selective 2-adrenoceptor stimulant has been used successfully and effectively by inhalation for the immediate relief of spasm in asthma. However, when given by inhalation, salbutamol has usually a four to six hour duration of action, which is too short either to control nocturnal asthma or for convenient maintenance of the disease in some patients.

It has been recognised that asthma may be treated by using both a bronchodilator for immediate relief and a prophylactic anti-inflammatory corticosteroid to treat the underlying inflammation. Such combination therapy directed at the two main underlying events in the lung (i.e. relief of spasm in the breathing tubes and treatment of inflammation in the breathing tubes) using a combination of salbutamol and beclomethasone dipropionate has previously been proposed (Ventide, Glaxo Group trade mark), but suffers a number of disadvantages in view of the above-mentioned short duration of action exhibited by salbutamol. Thus the need for a 4-hourly dosing regimen may discourage effective patient compliance and also renders the product less than satisfactory in the treatment of nocturnal asthma since the bronchodilator may not remain effective for the duration of the night, leading to impaired sleep for asthmatics troubled by nocturnal cough, breathlessness and wheeze. The present invention is based on the concept of a novel combination therapy which has markedly greater efficiency and duration of bronchodilator action than previously known combinations and which

>> Als het gaat om octrooien

permits the establishment of a twice daily (bis in diem – b.i.d.) dosing regimen with consequent substantial benefits in, for example, the treatment of asthma, particularly nocturnal asthma.

Thus we have found that if the β_2 -adrenoreceptor stimulant bronchodilator salmeterol and/or a physiologically acceptable salt thereof is combined with the anti-inflammatory corticosteroid fluticasone propionate in a form suitable for administration by inhalation, the resulting compositions may be administered on a b.i.d. basis to provide highly effective treatment and/or prophylactic therapy for asthmatics. In particular such administration has been shown to lead to significant improvement in daytime lung function, requirement for additional symptomatic bronchodilator and almost complete abolition of nocturnal asthma while giving rise to minimal systemic side effects.

Salmeterol is one of a range of bronchodilators having extended duration of action which is described in GB-A- 2140800, and is systematically named (...). Fluticasone propionate is one of a range of topical anti-inflammatory corticosteroids with minimal liability to undesired systemic side effects which is described in GB-A- 2088877, and is systematically named (...). We have found these two compounds to be particularly compatible and complementary in their activity and thus highly effective in the treatment of asthma and other respiratory disorders.

(onderstrepen rb.)

2.4. Glaxo is houdster van het aanvullend beschermingscertificaat met nummer 990012 (hierna ook: het ABC of ABC 990012) dat is gebaseerd op het octrooi en is verleend voor:

Salmeterol desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, en Fluticasonpropionaat, in het bijzonder Salmeterolxinafoaat en Fluticasonpropionaat,

dat haar op 9 juni 1999 is verleend, rechtsgeldig is vanaf 7 september 2010 en expireert op 6 september 2013.

>> Als het gaat om octrooien

2.5. De afzonderlijke stof salmeterol als 2-agonist, alsmede fluticasone(di)propionaat (hierna ook wel aangeduid met: FP) als inhaleerbaar corticosteroïd waren op de prioriteitsdatum bekend, zoals in de beschrijvingsinleiding van EP 951 wordt aangegeven. Salmeterol is geopenbaard in GB 2 140 800 A. Op p. 1 van deze aanvraag uit 1984 wordt in rgls. 25-35 het volgende beschreven:

All β_2 -stimulants currently used in clinical practice suffer from the disadvantage that they have a relatively short duration of action when administered by inhalation. A β_2 -stimulant with a relatively long duration of action would therefore offer a significant advance in the treatment of bronchial asthma and related disorders.

In a search for new -stimulants with advantageous properties, we have now found a novel group of phenethanolamine derivatives (waaronder salmeterol, rb.), which differ structurally from the group of compounds described in (...: een andere octrooiaanvraag, rb.) and which in our tests have shown a potent selective stimulant action at β_2 -adrenoreceptors, and, in addition, have an advantageous profile of action. (onderstrepingen rb.)

In een aanvraag uit 1981, GB 2 088 877 A, is FP geopenbaard in p. 1 rgls. 34-36 in combinatie met rgls. 43-44 (en in voorbeeld 19 – niet geciteerd hierna):

Especially preferred compounds according to the invention in view of their good topical anti-inflammatory activity and favourable ratio of topical anti-inflammatory activity to undesired systemic activity include:

(...)

(volgt de chemische benaming voor FP, rb.)

2.6. In een publicatie in SCRIP no. 1184 van 4 maart 1987 – tweeënhalf jaar voorafgaand aan de prioriteitsdatum – is het volgende te vinden over het op dat moment bij Glaxo gaande onderzoek met salmeterol en fluticasone:

>> Als het gaat om octrooien

14 OF 32

Salmeterol and fluticasone

The beta(2)-stimulant, salmeterol, and the anti-inflammatory steroid, fluticasone, are the resultant product candidates from research to improve salbutamol (Ventolin) and beclomethasone dipropionate (Beclovent/Becotide).

15 OF 32

Salmeterol, a chemical analogue of salbutamol, is specifically designed for inhalation – its bronchodilating action in asthmatic patients at 50-200 mcg is at least as intense as that of salbutamol 200mcg with a duration of action about four times longer than salbutamol, according to Dr David Jack, research director (Glaxo Holdings), bronchodilation is maintained for at least 12 hours, he said.

16 OF 32

The company believes that salmeterol's duration of action and selectivity makes it the ideal bronchodilator for maintenance treatment in chronic asthma "because for the first time maximal bronchodilation is achievable without side-effects throughout the day and night with simple twice daily dosage". Dr Jack stressed the control exercised by the drug on the diurnal variation in respiratory function in asthmatic patients, which causes acute attacks in early morning. He also pointed out that it did not alter heart rate.

17 OF 32

The clinical trials comparing the effects of inhaled salmeterol and salbutamol will soon be extended to include comparison of salmeterol with oral theophylline. Glaxo expects to file for marketing approval of salmeterol in the last quarter of 1989.

18 OF 32

Fluticasone dipropionate is substantially more active than beclomethasone dipropionate as a vasoconstrictor and anti-inflammatory agent on human skin but has no greater suppressive effect on the hypothalamic/pituitary/adrenal system, Dr Jack said. It may therefore, he added, have a more intense anti-inflammatory effect in the lungs at tolerated doses. Comparative studies with beclomethasone dipropionate

>> Als het gaat om octrooien

are underway. Product license applications could be filed early in 1989.
(onderstrepingen rb.)

2.7. De respectievelijke gunstiger effecten van enerzijds salmeterol vergeleken met de toen gangbare salbutamol bronchodilator en anderzijds FP vergeleken met de toen meest gebruikte corticosteroïde ontstekingsremmer beclomethasondipropionaat (vaak afgekort tot BDP), die uit deze SCRIP publicatie volgen, komen ook uit wetenschappelijke publicaties voorafgaand aan de prioriteitsdatum naar voren.

2.8. Zo rapporteren Ullman/Svedmyr in Thorax 1988; 43: 674-678 een vergelijkende studie tussen salbutamol en salmeterol in volwassen astmapatiënten ¹ waar de langere werkingsduur van salmeterol in vergelijking met salbutamol uit naar voren komt:

Discussion

These data confirm that in asthmatic patients salmeterol is a potent long acting bronchodilator. All doses of salmeterol produced maximum bronchodilatation similar to that produced by 220 g salbutamol. There were no significant differences in time of onset between the three doses of salmeterol and salbutamol. All three doses of salmeterol had a longer duration of action than salbutamol 200 g and produced bronchodilatation throughout the 12 hour study period. There was a trend suggesting greater bronchodilatation by 200 g salmeterol than by the 50 or 100 g doses. (onderstrepingen rb.)

2.9. In twee studies voorafgaand aan de prioriteitsdatum van het octrooi zijn voorts FP en BDP vergeleken, waar FP gunstiger uit naar voren kwam:

¹ Van wie sommigen die voorafgaand aan deelname aan de studie corticosteroïden namen, daarmee doorgingen tijdens de studie, en tijdens deze studie derhalve naast de betreffende bronchodilatoren tevens corticosteroïden namen, zo volgt uit p. 675, rechter kolom, bovenste gedeelte: "Patients taking inhaled corticosteroids continued this treatment at a constant dose, throughout the study."

Bauer e.a., *The Effect of Inhaled Fluticasone Propionate (FP), a new Potent Corticosteroid*, European Respiratory Journal 1988 (Suppl. 2), p. 201S meldt het volgende over FP:

FP is a new corticosteroid which has greater topical activity than beclomethasone dipropionate (BDP) and minimal systemic activity after oral dosing. We have performed a multicenter randomised, double-blind, parallel group study comparing BDP 750-1500 mcg with the same dose of FP in 97 patients with severe asthma who were symptomatic at entry into the study. (...)

These data provide evidence that both inhaled FP and BDP are effective in the treatment of severe asthma but that FP is more potent when given in an equal dose. FP may therefore offer advantages over BDP in severe patients. (onderstrepingen rb.)

Harding e.a., *A Comparison of the Tolerance and Systemic Effects of Fluticasone Propionate (FP) and Beclomethasone Dipropionate (BDP) in Healthy Volunteers*, European Respiratory Journal 1988, p. 196S doet het volgende verslag:

FP is a novel topical active corticosteroid which is more potent than BDP and is under development for the treatment of asthma. Twenty-four male volunteers were randomly assigned to receive inhaled doses of either 0.75 mg FP or BDP twice daily over a 10-day period in a parallel group study. (...)

In conclusion, Fluticasone Propionate inhalations (1.5mg daily) by aerosol was better tolerated than Beclomethasone Dipropionate in healthy volunteers with respect to its effect on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis over 10 days administration. (onderstrepingen rb.)

2.10. In een overzichtsartikel van een autoriteit op het terrein van astma-behandeling rond de prioriteitsdatum, prof. Barnes, *The Drug Therapy of Asthma: Directions for the 21st Century*, AAS 23: New anti-asthma drug 1988, pp. 293-313 zijn onder meer de volgende passages opgenomen:

>> Als het gaat om octrooien

Summary

There are several novel pharmacological approaches to asthma therapy which have resulted from a further understanding of airway smooth muscle function and inflammatory mechanisms involved in asthma. The most effective bronchodilators currently available are 2- adrenoceptor agonists and drugs with a prolonged duration of action after inhalation will be useful. (...) The most effective anti-inflammatory treatment is corticosteroids and efforts are being made to improve the topical potency of these drugs. (...)

Bronchodilators

Bronchodilators are presumed to act by reversing contraction of airway smooth muscle, although some may have additional effects on mucosal oedema. The biochemical basis of airway smooth muscle relaxation has been studied intensively, yet few new classes of bronchodilator have had any clinical impact. (...)

β-Adrenoceptor agonists

β-Adrenoceptor agonists remain the most widely used and effective bronchodilator in clinical practice (...) Many different -adrenoceptor agonists are now available and of the commonly used drugs (salbutamol, terbutaline, fenoterol) there is little to choose between them. (...) The most important advance will be the introduction of inhaled 2- adrenoceptor agonists with a long duration of action, and drugs such as formoterol and salmeterol are very promising in this respect, and would be predicted to be effective in preventing nocturnal asthma. It is difficult to imagine that any future drug could be more effective than a 2- adrenoceptor agonist as a bronchodilator. (...)

Corticosteroids and related drugs

>> Als het gaat om octrooien

There is no doubt that corticosteroids are the most effective treatment currently available for the long term management of asthma. Steroids of high topical potency, such as budesonide and beclomethasone, are highly efficient when given by inhalation. Future developments will depend upon the development of inhaled steroids of even higher topical potency and which are metabolised locally, so that the local dose of steroids in the airways will be increased without the systemic effects which currently limit dose. This would seem to be the most important advance which can be made in asthma therapy at the present time. Since steroids suppress virtually every stage of the inflammatory response in asthmatic ways, they should probably be introduced much earlier in the management of asthma and β -adrenoceptor agonists, which have no effect on the inflammatory response, should be used for symptomatic control as required.

Conclusions

Many different therapeutic approaches to the treatment of asthma may be possible, yet there have been few new drugs. β_2 -Adrenoceptor agonists are by far the most effective bronchodilator drugs and lead to rapid symptomatic relief. It is difficult to imagine how these drugs could be improved, apart from a longer duration of action when given by inhalation, since they antagonise bronchoconstriction irrespective of cause, are virtually devoid of side-effects and over-dosage does not cause problems. Similarly, inhaled corticosteroids are extremely effective as chronic treatment in asthma and suppress the underlying inflammatory process. It follows that a combination of inhaled steroids and β -adrenoceptor agonists is required and combined inhalers would seem to be a sensible development, since they will improve the compliance of inhaled steroid (which is poor because of lack of immediate bronchodilator effect). (onderstrepen in tekst rb.)

2.11. Bij beslissing van 19 maart 2004 is de nationale Britse equivalent van het octrooi door Pumfrey J vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. De Court of Appeal heeft Glaxo niet toegelaten tot appel tegen deze uitspraak bij beslissing van Jacob LJ van 16 juni 2004. Ook de Ierse High Court heeft de geldigheid voor Ierland van het octrooi niet overleend gehouden bij beslissing van 26 juni 2009. Appel van die beslissing is aanhangig. Hetzelfde geldt voor het Duitse deel van het octrooi, dat na een zitting van 23 februari 2010 niet inventief is geacht door het Bundespatentgericht. Hiervan is thans hoger beroep aanhangig bij het Bundesgerichtshof. Over het octrooi wordt ook geprocedeerd in Frankrijk, waar in de loop van 2011 een uitspraak in eerste aanleg wordt verwacht.

2.12. Deze rechtbank heeft eerder over EP 951 geoordeeld ², maar toen heeft om procedurele redenen geen inhoudelijke beoordeling van de geldigheid van het octrooi voor Nederland plaatsgevonden.

3. Het geschil

3.1. Aanvoerende dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan uitvindingshoogte en nietnawerkbaarheid en dat in het voetspoor daarvan ook het ABC geldigheid ontbeert, vordert Sandoz - samengevat :
in de hoofdzaak:

A) vernietiging van het Nederlandse deel van EP 951 en

B) nietigverklaring van het ABC,

C) kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv,

D) voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

en voorts provisioneel:

E) voor het geval de hoofdzaak vertraging zou oplopen, voor de duur van de hoofdzaak een verbod om op basis van het octrooi of het ABC enige gerechtelijke actie tegen voorbehouden handelingen te ondernemen

² Rb 's-Gravenhage 26 november 2008, Glaxo/Cipla, IEPT20082611.

jegens Sandoz of aan Sandoz gelieerde ondernemingen op straffe van verbeurte van dwangsommen,

F) eveneens kosten rechtens op de voet van art. 1010h Rv en

G) ook voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. Glaxo voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

4. De beoordeling

Inventiviteit

4.1. De rechtbank acht het octrooi (evenals de buitenlandse rechters die tot nu toe over de geldigheid ervan of van de nationale evenknie van het octrooi hebben geoordeeld) nietig, alleen al wegens gebrek aan inventiviteit. Daartoe wordt als volgt overwogen.

Problem-and-solution approach

4.2. Als meest nabije stand van de techniek komt het overzichtsartikel van Barnes uit 1988 het beste in aanmerking, omdat daarin de meeste structurele kenmerken uit de conclusies van het octrooi zijn terug te vinden, terwijl tevens sprake is van het meest overeenstemmende doel/probleem zoals dat uit het octrooi blijkt. Een en ander zal hierna nader worden uitgewerkt.

4.3. Sandoz gaat in haar nietigheidsanalyse onder meer ³ van Barnes uit als meest nabije stand van de techniek. Ter zitting is door Glaxo

³ Daarnaast betoogt Sandoz dat ook Ventide (een combinatie van salbutamol als bronchodilator en BDP als topische corticosteroïde ontstekingsremmer) als meest nabije stand der techniek kan gelden. Ten pleidooie geeft Sandoz aan dat Barnes qua overeenstemmende kenmerken dichterbij komt dan Ventide (pleitnota mrs. Burgers en Van Gardingen nr. 28).

>> *Als het gaat om octrooien*

aangegeven dat zij op zich geen zwaarwegende bezwaren heeft om dat stuk als meest nabije stand der techniek te beschouwen. Naar de rechtbank begrijpt, bepleit zij evenwel een andere benaderingswijze voor beoordeling van de inventiviteit van het octrooi. Die benadering gaat niet uit van één uiting die als meest nabije stand der techniek moet worden gezien, maar daarbij dient juist de gehele stand van de techniek in ogenschouw te worden genomen (inclusief de wat zij noemt positieve en negatieve pointers, zie daaromtrent hierna in 4.32 e.v.). Overigens is niet helder geworden in welke fase van de problem-solution approach (hierna ook als PSA aangeduid) die benadering zou moeten worden gevolgd en hoe dat dan precies zou moeten volgens Glaxo; op vragen dienaangaande van de rechtbank bij pleidooi kwam naar het oordeel van de rechtbank geen eenduidig antwoord. Sandoz ziet het naar het oordeel van de rechtbank juist dat Glaxo in wezen wil betogen dat Sandoz voor-de-hand-liggendheid moet aantonen ten opzichte van ieder afzonderlijk stuk uit de stand van de techniek.

4.4. Deze andere benaderingswijze van Glaxo volgt de rechtbank niet. Zij sluit aan bij de gevestigde rechtspraak hier te lande dat – evenals te doen gebruikelijk bij het EOB – doorgaans (en slechts bij uitzondering niet) de PSA wordt gehanteerd bij de beoordeling van de inventiviteit in gevallen als de onderhavige. Zij ziet geen aanleiding voor een uitzondering in deze zaak, die zich goed leent voor de gestructureerde benadering uit deze aanpak ⁴.

Glaxo heeft ook niet duidelijk gemaakt waarom deze zaak niet geschikt zou zijn voor een beoordeling op basis van de PSA. Er zal derhalve ook in deze zaak uitgegaan worden van één uiting die de meest nabije stand van de techniek vormt. De overige stand der techniek komt bij beoordeling van de inventiviteit in de eerste plaats aan de orde voor zover dat tot de algemene vakkennis gerekend kan worden en in de tweede plaats om aan

⁴ Ambtshalve zij overwogen dat uitzonderingen zoals recentelijk aangeduid door Jacob LJ in Fluvastatin [2010] EWCA Civ 82 at 35-37 waar de PSA in zijn optiek hapert, zoals bij "probleem"- uitvindingen en de "5 ¼ inch plate paradox" zich hier niet voordoen, terwijl de herformulering van het objectieve technische probleem in dit geval minimaal is, zoals hierna wordt uitgewerkt.

te geven hoe de ontwikkelingslijn van de categorie(ën) astma-medicijnen waar het octrooi over gaat, is geweest – als achtergrondtechniek derhalve.

4.5. Het is overigens maar zeer de vraag of de verschillende benaderingen ter vaststelling van de inventiviteit in Europa nog steeds tot verschillende uitkomsten zouden leiden. Voor zover de door Glaxo bepleite beoordelingswijze zich in wezen zou richten naar de meer traditionele Engels getinte "state of the art" aanpak uit de *Pozzoli/Windsurfing* ⁵ rechtspraak, overweegt de rechtbank het volgende. In de Engelse octrooirechtspraak is herhaaldelijk aangegeven dat, hoewel daar doorgaans niet een strikte PSA als gevestigd in de rechtspraak van de TBA's wordt toegepast, de "Engelse" inventiviteitsbeoordeling in wezen niet verschillend is en niet tot verschillende uitkomsten zou moeten leiden.⁶ Overigens heeft Jacob LJ opmerkelijk genoeg recentelijk juist wél met zoveel woorden (ook) de PSA toegepast in de genoemde *Fluvastatin* zaak.

4.6. Als bekend behelst de PSA de volgende drieledig gestructureerde benadering, waarbij de gemiddelde vakman – in dit geval een team van een formuleringsdeskundige en een arts gespecialiseerd in de behandeling van astma en ademhalingsstoornissen, eventueel aangevuld met een

⁵ Jacob LJ herformuleerde de Engelse inventiviteitstest uit *Windsurfing* als volgt in *Pozzoli* [2007] EWCA Civ 588 at 23:

(1) (a) Identify the notional "person skilled in the art"
(1)(b) Identify the relevant common general knowledge of that person
(2) Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it
(3) Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or the claim as construed.

⁶ In de zaak over het parallelle Engelse octrooi heeft Jacob LJ bij zijn weigering appel toe te staan dit ook nog aangegeven onder 4: I can detect no real difference in approach between the EPO and the UK on obviousness – in the end it all (as it must) comes back to the statutory question.

organisch chemicus en een farmacoloog – als maatman fungeert die daarbij gebruik maakt van zijn algemene vakkennis:

- a) bepaling van de meest nabije stand van de techniek,
- b) formulering van het objectieve technische probleem en
- c) bezien of de geclaimde uitvinding voor de gemiddelde vakman voor de hand zou liggen als wordt uitgegaan van bedoelde meest nabije stand van de techniek (vgl. Guidelines, C-IV, 11.5 van de april 2010 versie).

4.7. Als meest nabije stand van de techniek wordt die uiting genomen die de combinatie van kenmerken toont die het geschiktste uitgangspunt oplevert (*most promising spring-board*) in de richting van een voor de hand liggende ontwikkeling naar de geclaimde uitvinding. Het moet bij deze selectie gaan om hetzelfde of een nauw verwant technisch gebied/doel als dat van de geclaimde uitvinding. Dat deze meest nabije stand op zichzelf met gebruikmaking van kennis van de uitvinding wordt gevonden, is inherent aan de PSA. Of deze "springplank" uit de stand van de techniek nu succesvol was of niet, doet bij het hanteren van de PSA niet ter zake, zoals Sandoz terecht aanvoert; het gaat om de afstand tot de uitvinding. De inhoud van de meest nabije stand wordt door de vakman in zijn geheel (dat wil zeggen: voor wat betreft de hele technische inhoud) en in context bezien. In de samenvatting van de laatste druk van *Case Law*⁷:

...when investigating inventive step, it should be borne in mind that the technical disclosure in a prior art document should be considered in its entirety, as it would be done by a person skilled in the art and that it is not justified arbitrarily to isolate parts of such document from their context in order to derive from them technical information which would be distinct from the integral teaching of the document (...). According to **T 95/90, different parts of text in a document** can be combined if there is nothing to stop the skilled person from doing so.

⁷ Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 6th edition 2010, I.D.8.3, *Technical disclosures in a prior art document*, p. 199.

4.8. Gegeven deze meest nabije stand van de techniek, wordt vervolgens op objectieve wijze het op te lossen technische probleem geformuleerd – en zonodig geherformuleerd ten opzichte van de betreffende formulering in het octrooi zelf – bij beschouwing van de gekozen meest nabije stand en de structurele of functionele verschillen die dat oplevert met de kenmerken uit de conclusies, daarbij het technische effect beziend dat uit deze verschillen voortvloeit (niet-technische aspecten worden buiten beschouwing gelaten bij de inventiviteitsbeoordeling).

In de woorden van de Guidelines t.a.p.:

In the context of the problem-and-solution approach, the technical problem means the aim and task of modifying or adapting the closest prior art to provide the technical effects that the invention provides over the closest prior art.

Het hoeft geen technische verbetering te betreffen; een alternatief kan voldoende zijn. Het objectief geformuleerde probleem mag ten slotte geen aanwijzing naar de oplossing in het octrooi bevatten omdat de test anders mank gaat door hindsight. De rechtbank volgt Sandoz in haar onderbouwde ⁸ stelling dat de formulering van het objectieve technische probleem aan de andere kant ook weer niet zodanig algemeen behoort te zijn, dat duidelijke aanwijzingen uit de meest nabije stand der techniek worden omzeild, omdat de inventiviteitstoets dan niet selectief genoeg wordt.

4.9. De laatste stap van de PSA is gelet op de stellingname van Glaxo in deze zaak met name van belang en betreft de could-would test, waarover de Guidelines dit opmerken in CIV 11.5.3:

11.5.3 Could-would approach

⁸ Id, p. 171: The problem can be no more general than the disclosure of the prior art allows. Otherwise, a problem could be formulated as to circumvent indications in a prior art document towards the claimed solution.

In the third stage the question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves (...).

In other words, the point is not whether the skilled person could have arrived at the invention by adapting or modifying the closest prior art, but whether he would have done so because the prior art incited him to do so in the hope of solving the objective technical problem or in expectation of some improvement or advantage (see T 2/83, OJ 6/1984, 265). Even an implicit prompting or implicitly recognisable incentive is sufficient to show that the skilled person would have combined the elements from the prior art (see T 257/98, T 35/04, not published in OJ). This must have been the case for the skilled person before the filing or priority date valid for the claim under examination.

Het belang van het *could-would* onderscheid en het vermijden van beoordeling beïnvloed door *hindsight* wordt onderschreven in de Nederlandse rechtspraak (vgl. HR 15 februari 2008, (*Rockwool/Isover*), r.o. 3.4.4 op instigatie van A.G. Langemeijer, onder 2.24 en 2.28 van diens conclusie, LJN: BB5066):

Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geöctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geöctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door het hof bedoelde publicaties en alsdan ook deze werkwijze als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met

>> *Als het gaat om octrooien*

gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid.

(...) Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter bij de beoordeling van de inventiviteit steeds een overweging moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van de inventiviteit wordt beïnvloed door "hindsight", vindt het geen steun in het recht.

Anders dan het onderdeel aanneemt, is het hof niet op basis van zijn bekendheid met de geöctrooïeerde werkwijze gaan zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar heeft het onderzocht en in rov. 8 en 11 nauwkeurig uiteengezet op grond van welke documenten (...) de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis tot de werkwijze van conclusie 1 van het octrooi van Rockwool zou zijn gekomen.

Barnes als meest nabije stand der techniek

4.10. Barnes vormt een overzichtsartikel voor astmabehandelingen van een (door partijen erkend als) autoriteit in het veld uit 1988, het jaar voorafgaand aan de prioriteitsdatum. Astmabehandeling, zo volgt uit dit overzichtsartikel, omvat in wezen twee componenten: bronchodilatatie om de spasmen van de luchtwegen te verhelpen en ontstekingsremming om de onderliggende ontsteking van de luchtwegen te bestrijden.

4.11. De vakman leert uit Barnes – dat eenzelfde doelstelling, effectieve astmabehandeling, beschrijft als die van het octrooi – in de eerste plaats dat van de bronchodilatoren β 2-agonisten het beste werken ("most widely used and effective in clinical practice"). Als richting hoe hier nog vooruitgang kan worden geboekt, wijst Barnes op nieuwe agonisten met langere werkingsduur (ten opzichte van het toen meest gebruikte salbuterol: "most important advance will be introduction of agonists with long duration") en de aan salbuterol verwante stof salmeterol wordt (samen met formoterol) met zoveel woorden "very promising in this respect" genoemd. Daarnaast worden ook de overige bronchodilatoren in

>> *Als het gaat om octrooien*

het veld door Barnes besproken. Hij geeft van allemaal aan wat de stand van zaken is in 1988, of ze klinisch werkzaam en specifiek zijn, in ontwikkeling of niet, bijwerkingen hebben, kortom het hele spectrum. Maar Barnes verwoordt in zijn artikel een overduidelijke voorkeur voor β 2-agonisten.

4.12. Voor de ontstekingsremmende behandelingscomponent van astma ziet de vakman in Barnes een sterke voorkeur voor topische inhaleerbare corticosteroïden ("no doubt that corticosteroids are the most effective"). Hij noemt beclomethason en budesonide hier als "steroids (...) of high topical potency" die "highly efficient" zijn. De op dat aspect van de astmabehandeling gerichte ontwikkeling schetst Barnes in de richting van onderzoek naar nog krachtiger topisch werkende corticosteroïden, met minimalisatie van ongewenste systemische werking ("future developments will depend upon the development of inhaled steroids of even higher topical potency (...) so that the local dose of steroids in the airways will be increased without systemic effects which currently limit dose"). Overigens wordt ook het verdere veld van de astmaontstekingsremmers uit 1988 door Barnes in kaart gebracht, net als hij dat met de verschillende bronchodilatoren doet. Bovendien leert de conclusie van Barnes dan nog dat een effectieve astmabehandeling bestaat (of beter gezegd: moet bestaan, "is required") uit zowel toediening van een β 2-agonist als een corticosteroïd ("it follows that a combination of inhaled steroids and β -adrenoceptor agonists is required") en ten slotte dat een combinatie in één inhaler in de lijn der verwachtingen ligt ("and combined inhalers would seem to be a sensible development").

4.13. Aldus leert Barnes de vakman in 1988 de volgende technische kenmerken voor astmabehandeling:

1) een inhaleerbare β 2-agonist zoals het beter/lander dan (het toen meest gebruikte) salbuterol werkende salmeterol als bronchodilatoir middel;

>> Als het gaat om octrooien

2) in combinatie met, voor de ontstekingsremmende behandelingscomponent, een inhaleerbaar corticosteroïd met hoge topische potentie zoals beclomethason of budesonide, waarbij gezocht kan worden naar nog beter werkende corticosteroïden van deze categorie;
3) waarbij combinatie in één inhaler van deze twee noodzakelijke behandelcomponenten een voor de hand liggende ontwikkeling zou zijn.

Verschillen Barnes en EP 951

4.14. In Barnes ontbreekt in vergelijking met de technische kenmerken uit de octrooiconclusies 1, 5 en 6 in feite alleen FP als alternatief voor de met name genoemde topische inhaleerbare corticosteroïden beclomethason en budesonide.

4.15. Immers, Barnes wijst de vakman meteen in de richting van het beter werkende salmeterol voor de bronchodilatatoire component en acht een combi-inhaler van zo'n β_2 agonist met een topisch corticosteroïd een voor de hand liggende ontwikkeling voor de toekomst. Barnes geeft de vakman ook een directe aanwijzing (*pointer*) om op zoek te gaan naar een meer potente topische inhaleerbare corticosteroïd met minimale systemische effecten voor de ontstekingsremmende behandelcomponent. De toentertijd gehanteerde corticosteroïden waren vanwege die systemische werking immers "dose limiting" volgens Barnes.

Objectieve technische probleem

4.16. Het objectief geformuleerde technische probleem vormt zodoende het vinden van een door Barnes gesuggereerde combinatietherapie in de vorm van een combi-inhaler met een langer werkende β_2 -agonist – zoals het door Barnes genoemde salmeterol, in combinatie met een beter werkende topische inhaleerbare corticosteroïde component – dat wil zeggen topisch potenter dan beclomethason of budesonide met minimale ongewenste systemische werking.

>> *Als het gaat om octrooien*

Barnes en SCRIP 1148

4.17. Nu als gezegd in Barnes zelf al een aansporing voorkomt om naar een beter werkend alternatief voor BDP (op de markt in de vorm van Ventide) of budesonide te zoeken en gegeven de conclusie van Barnes dat een adequate astmabehandeling bestaat uit bronchodilatatie bij voorkeur middels een β_2 -agonist (met suggestie in de richting van salmeterol dat langer werkt dan salbuterol) en ontstekingsremming door een topisch corticosteroïd (met een ontwaarde ontwikkeling in de richting van krachtiger werkende stoffen uit deze categorie met minimale ongewenste systemische werking), waarbij hij ook nog leest dat een combi- inhaler volgens Barnes een *sensible development* zou vormen, zal de vakman, geconfronteerd met het genoemde objectieve technische probleem, vanuit Barnes ook op zoek gaan naar een dergelijk beter werkend alternatief voor beclomethason/budesonide. Dat de vakman dit niet zou doen, omdat in Barnes wordt aangegeven dat beclomethason en budesonide "highly effective" zijn, zoals Glaxo aanvoert, wordt verworpen. Barnes spoort onmiskenbaar aan om op zoek te gaan naar een beter alternatief, omdat de gehanteerde middelen rond de prioriteitsdatum "dose limiting" worden genoemd. Overigens is de stelling van Sandoz juist dat de vakman altijd op zoek wordt geacht te zijn naar verbeteringen.⁹

4.18. Een literatuuronderzoek op het in Barnes zelf genoemde salmeterol zal de gemiddelde vakman daarbij al op SCRIP 1148 doen stuiten. De vakman vindt in SCRIP 1148 verder dat hij naast salmeterol als bronchodilatator voor de andere behandelcomponent de topische ontstekingsremmer FP kan beproeven als veelbelovende ontwikkeling in betere richting – zij het voor deze twee componenten niet als combi-inhaler in deze SCRIP publicatie. Alle elementen die in SCRIP 1148 genoemd worden die erop wijzen dat FP een beter alternatief is voor BDP/budesonide, vindt de vakman bevestigd in *peer reviewed* literatuur

⁹ Case Law, a.w., p. 205 onder verwijzing naar T 15/81, T 195/84.

van vóór de prioriteitsdatum (vgl. Bauer en Harding, hiervoor weergegeven in 2.9).

4.19. Dat Barnes als het ware van FP af zou leiden, omdat Barnes de vakman aanspoort te zoeken naar "inhaled steroids of even higher potency and which are metabolised locally", terwijl FP geen "locally metabolised steroid" betreft, zoals Glaxo aanvoert, overtuigt niet. Sandoz wijst er terecht op dat dit argument de zinscontext waarin Barnes over lokale metabolisering spreekt, veronachtzaamt: lokale metabolisering als hier bedoeld door Barnes (p. 303, rgl. 7-8) heeft als doel verminderde systemische bijwerkingen en dat laatste is nu juist wat duidelijk in SCRIP 1148 en Harding naar voren komt.

4.20. Ook het argument dat het niet voor de hand ligt salmeterol te gebruiken in een combi-inhaler vanwege een tragere *onset of action* dan bijvoorbeeld salbutamol, wordt gepasseerd. Glaxo acht salmeterol bij uitstek ongeschikt voor een combi-inhaler op de prioriteitsdatum, omdat het door Barnes genoemde en op dat moment enige bekende voordeel van een combi-inhaler, te weten verbetering van de *compliance* in de toediening van corticosteroïden, weg zou vallen vanwege bedoelde tragere *onset*. Niet in geschil is dat een tragere onset meebrengt dat salmeterol ongeschikt is voor gebruik in een zogenoemde *rescue inhaler* bij acute aanvallen, waarvoor bedoelde snelheid van werking van primair belang is. Salmeterol is vanwege de trage onset alleen geschikt voor regulier(preventief) gebruik. Dat maakt evenwel nog niet dat salmeterol ongeschikt is voor gebruik in een combi-inhaler of dat de vakman uitgaande van Barnes niet op gebruik van salmeterol in een combi-inhaler zou uitkomen. Het door Barnes genoemde voordeel van een combi-inhaler doet zich namelijk ook voor bij regulier gebruik van een bronchodilator. Het *compliance* voordeel houdt in dat telkens wanneer een bronchodilator wordt toegediend ter verlichting van (acute) kramp, ook corticosteroïden worden toegediend ter remming van de ontsteking. Het gebruik van een combi-inhaler verschaft aldus een garantie dat niet wordt halt gehouden bij enkele symptoombestrijding, maar dat ook onstekingsremming wordt

>> Als het gaat om octrooien

toegepast. Dat voordeel doet zich voor ongeacht of er sprake is van acute dan wel reguliere (preventieve) symptoombestrijding en ongeacht de onset van de bronchodilator.

4.21. Dat de vakman evengoed een andere langwerkende β 2-agonist zou hebben kunnen nemen, zoals Glaxo stelt, is gelet op de duidelijke *pointer* in Barnes naar salmeterol al geen aansprekend argument ten faveure van inventiviteit. Maar zelfs als dat al zo zou zijn, maakt dat enkele gegeven de keuze voor salmeterol niet inventief, gelet op de *pointer* naar salmeterol in Barnes en de te maken combinatie met SCRIP 1148 , zoals Sandoz terecht aanvoert.

4.22. De rechtbank verwerpt ook het argument van Glaxo dat Barnes zou wegwijzen van regulier gebruik van β 2-agonisten vanwege de eerder geciteerde passage op p. 303 (vgl. hiervoor in 2.10): " β 2-adrenoreceptor agonists (...) should be used for symptomatic control as required". De stelling van Glaxo dat hieruit zou volgen dat dit zou wegwijzen van reguliere toediening van β 2-agonisten is onjuist. Deze passage wijst niet naar een zogenoemde *rescue inhaler*, maar op het tegengaan van bronchoconstrictie, wanneer zich deze voordoet. De integrale lezing van Barnes mondt immers uit in een suggestie voor een combinatieinhaler met salmeterol en een verbeterd topisch werkend corticosteroïd. Met deze redenering doet Glaxo precies waar in de eveneens eerder geciteerde passage uit de laatste druk van Case Law (vgl. hiervoor in 4.7) voor wordt gewaarschuwd, zoals Sandoz andermaal met recht aanvoert: "it is not justified arbitrarily to isolate parts of such document from their context in order to derive from them technical information which would be distinct from the integral teaching of the document".

Could-would test

4.23. In de opvatting van de rechtbank is de combinatie Barnes – SCRIP 1148 er een die geredelijk gemaakt zou worden door de gemiddelde vakman. Het is rechtsreeks hetzelfde gebied, verbeterde

>> *Als het gaat om octrooien*

astmabehandeling, waarin één van de verbetercomponenten gesuggereerd door Barnes, salmeterol, al wordt behandeld, en wel samen met voor de andere volgens Barnes noodzakelijke behandelcomponent FP als een beter werkend alternatief voor BDP/budesonide. Van te vermijden *ex post facto*-analyse is daarbij geen sprake, zoals Glaxo tevergeefs aanvoert. In feite bewandelt de gemiddelde vakman aldus immers precies de route die Barnes voor hem uitstippelt. Hij zoekt a) een combinatie-inhaler als gesuggereerd door Barnes, met b) het al door Barnes genoemde beter werkende salmeterol en gaat c) op zoek naar een door Barnes aangegeven beter dan beclomethason/budesonide werkend topisch corticosteroïd. Dat alternatief wordt hem aangereikt in SCRIP 1148. Dat de vakman hier door de veelheid van bomen het bos niet meer zou zien, zoals Glaxo suggereert, valt niet in te zien en wordt verworpen. Het is in de opvatting van de rechtbank bij "vertrek" vanuit Barnes de meest voor de hand liggende weg. En de beschreven literatuur voor de afzonderlijke componenten salmeterol en FP gaf de vakman ook een gerechtvaardigde verwachting op succes. Anders benaderd: Dat door de veelheid-van-bomen-het-bos-niet-meerzien – probleem wordt ondervangen door de *could-would*-test, zoals A.G. Langemeijer het formuleerde in diens conclusie voor het genoemde arrest *Rockwool/Isover* in 2.24 en 2.28. De gemiddelde vakman heeft op de peildatum inderdaad niet een routebeschrijving naar de oplossing voor zich liggen. Hij zal, op zoek naar een oplossing voor een technisch probleem, zijn weg moeten zien te vinden in alle beschikbare publicaties, die niet geselecteerd zijn en die soms in een andere richting wijzen. Juist doordat Barnes in zijn overzichtsartikel al zoveel heeft "uitgefilterd", verschaft dat de vakman een niet dubbelzinnige aansporing in de aangegeven richting, die hij naar het oordeel van de rechtbank (in aansluiting op het overeenkomstige oordeel van de Engelse, Duitse en Ierse rechters) *zou* bewandelen.

Bonus effect

4.24. Een belangrijk argument van Glaxo ten faveure van inventiviteit van het octrooi is dat de geoctrooieerde uitvinding een synergetisch en

>> *Als het gaat om octrooien*

derhalve verrassend effect behelst door onderlinge wisselwerking van de twee componenten salmeterol en FP. Dit verrassende effect heeft geresulteerd in een baanbrekende vernieuwing in astmabehandeling volgens Glaxo – dat zij nu de *golden standard* noemt en dat zijn weerslag zou vinden in een klinkend commercieel succes van Seretide, de combi-toepassing van het octrooi zoals dat door Glaxo op de markt gebracht wordt, momenteel Glaxo's best verkopende geneesmiddel met een miljardenomzet.

4.25. Met Sandoz is de rechtbank van oordeel dat dit octrooirechtelijk een zogenoemd "bonus-effect" betreft dat bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing dient te blijven, omdat het nu eenmaal optreedt, zo gauw de gemiddelde vakman de duidelijke route van Barnes volgt en de leer uit dit overzichtsartikel combineert met SCRIP 1148. In de bewoordingen van andermaal de Guidelines, t.a.p. paragraaf 11.10.2 *Unexpected technical effect; bonus effect*:

An unexpected technical effect may be regarded as an indication of inventive step. However, if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, for example due to a lack of alternatives thereby creating a "one-way street" situation, the unexpected effect is merely a bonus effect which does not confer inventiveness on the claimed subject-matter (see T 231/97, not published in OJ and T 192/82, OJ 9/1984, 415).

4.26. Daar komt bij dat, in weerwil van de stellingen van Glaxo dienaangaande, omtrent dit synergetische effect niets van enige relevante substantie wordt geopenbaard in het octrooischrift. Het is daar eenvoudigweg niet in beschreven. Glaxo wil dit ophangen aan de naar het oordeel van de rechtbank hierna te bespreken (te) vage noties uit de beschrijving op p. 2 van EP 951 en doet ter adstructie van haar betoog beroep op de taxol-uitspraak van deze rechtbank (LJN: BB2074).

>> *Als het gaat om octrooien*

4.27. Dat beroep slaagt niet. Springend verschil met die zaak is dat daarin een verwachte gunstige werking (van taxol tegen restenose) gerechtvaardigd was op basis van *hetgeen in het octrooischrift geopenbaard was* over het *in vitro* CAM-assay. In de onderhavige beschrijving is van zo'n basis helemaal geen sprake. Glaxo rekt de leer uit de taxol-rechtspraak veel te ver en buiten context op door te construeren dat de passage *particularly compatible and complementary in their activity and thus highly effective in the treatment of asthma and other respiratory disorders* zou mogen dienen als parallel van bedoelde CAM-assay-basis om nu te zeggen dat de synergetische effecten door de combi-toepassing van salmeterol en FP "in het verlengde" daarvan liggen. Bedoelde niet nader uitgewerkte of in de voorbeelden geadstrueerde noties onstijgen naar het oordeel van de rechtbank niet het karakter van gemeenplaatsen. De redenering van Glaxo zou de deur wijd openzetten voor "wensoctrooien", waarbij de aanvrager van een octrooi zou kunnen volstaan met het poneren van ongesubstantieerde typeringen als *highly effective, significant improvement en particularly compatible and complementary in their activity and thus highly effective* om daaraan een later te ontdekken verrassend effect te kunnen koppelen. Door de pas lang na de prioriteits- en verleningsdatum (in 2003) gevonden synergetische effecten op te hangen aan deze vage passages, bezigt Glaxo een redenering die uitsluitend met wetenschap achteraf van gebleken synergie van de uitvindingscombinatie de door haar gewenste kleur aanneemt – een *hindsight*redenering in de ogen van de rechtbank, die geen navolging verdient. Dat is ook niet in overeenstemming met de TBA-rechtspraak omtrent het meewegen van een nadere onderbouwing van *al beschreven* effecten, zoals Sandoz terecht aanvoert. Indien Glaxo deze verrassende, maar klaarblijkelijk pas later "ontdekte" effecten navolgbaar geopenbaard zou hebben door uiteenzetting in de beschrijving en/of de voorbeelden, dan zou Glaxo octrooirechtelijk gelijk kunnen hebben met haar claims. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank evenwel geen sprake. Nog weer anders gezegd: de wel voldoende onderbouwd beschreven effecten van de combinatie – de korte werkingsduur van salbuterol verhelpen – houden geen voldoende verband

>> Als het gaat om octrooien

met de later gevonden effecten om daarvan "in het verlengde" te kunnen liggen, zoals Sandoz het bij pleidooi met juistheid formuleert.

4.28. Dit navolgbaar uiteenzetten van de voordelen in een octrooi(aanvraag) is overigens iets heel anders dan de Engelse pre-*Angiotech* inventiviteitstoets, een halt toegeroepen door Lord Hoffmann in de House of Lords-uitspraak in die zaak, waarbij de oude toets *leek* uit te monden in een weigering verrassende gunstige eigenschappen van een nieuw product bij de inventiviteitsbeoordeling in aanmerking te nemen, indien die eigenschappen niet in volle omvang en ondersteund door bewijs aan de hand van proefnemingen in de aanvraag waren opgenomen. Geparafraseerd: louter *obvious to try* toetsen, zonder daarin te betrekken of er sprake was van *a reasonable expectation of success*, zoals Glaxo het kernachtig verwoordt bij pleidooi. Dat geen sprake zou zijn van een redelijke verwachting op succes, zoals Glaxo stelt, wordt in het licht van Barnes in combinatie met SCRIP 1148 niet ingezien door de rechtbank en verworpen, zoals hiervoor is aangegeven.

4.29. Terecht tekent Sandoz bij deze stellingen aan dat Glaxo over deze synergetische voordelen niets heeft aangevoerd in de Engelse procedure destijds. Als dit nu de kwintessens van de uitvinding zou zijn, zoals zij thans doet voorkomen, dan had het voor de hand gelegen dat daar in de betreffende – uiterst grondige – feitelijke instantie voor de High Court (*trial*) de nodige aandacht aan zou zijn besteed.

4.30. Ook de stelling van Glaxo dat – zo begrijpt de rechtbank haar betoog – de verrassende effecten helemaal niet beschreven hoeven te worden, omdat ze inherent zijn aan de geclaimde combinatie, die nu eenmaal die effecten bezit, wordt gepasseerd. Terecht voert Sandoz daartegen aan dat dit octrooirechtelijk in dit geval geen hout snijdt, omdat niet ontdekte en niet beschreven, maar (naar later blijkt) wel bestaande effecten geen bijdrage vormen aan de stand der techniek op de prioriteitsdatum.

>> *Als het gaat om octrooien*

Tussenconclusie: Niet inventief op grond van Barnes en SCRIP 1148

4.31. Barnes in combinatie met SCRIP 1148 ontnemt zodoende in beginsel inventiviteit aan het octrooi. Dat zou alleen anders kunnen zijn, indien er sprake zou zijn van een *vooordeel* tegen het gebruik van een dergelijk combi-preparaat (en een behandeling met een combi-inhaler) te beproeven. Daarvan is in de optiek van de rechtbank geen sprake, op grond van het navolgende.

Geen vooroordeel

4.32. In de eerste plaats voert Glaxo al niet expliciet het verweer dat sprake zou zijn van een dergelijk vooroordeel, zoals Sandoz terecht aangeeft. Daarmee is in feite de kous al af.

4.33. Wat zij wel aanvoert aan argumentatie in dit verband ("zorgen" of "*negatieve pointers*" die de vakman zou hebben) kan ook objectief gezien niet kwalificeren als een vooroordeel ¹⁰ dat de gemiddelde vakman ervan zou weerhouden en de door Barnes gesuggereerde combinatie te maken. De rechtbank verwerpt Glaxo's redenering dat de door haar aangevoerde beweerdelijke "*negatieve pointers*" naar een combinatie-inhaler met een β 2-agonist en een topisch corticosteroïd in het algemeen en salmeterol en FP in het bijzonder het volgen van de duidelijke aanwijzingen in Barnes toch niet voor de hand liggend zou doen zijn. Terecht stelt Sandoz dat aanvaarding van deze benaderingwijze voor inventiviteit de strenge eisen voor het kunnen aannemen van een technisch vooroordeel illusoir zouden maken; daar gaat zo bezien een negatieve reflexwerking van uit.

4.34. Sandoz kenschetst deze redenering van Glaxo naar het oordeel van de rechtbank met juistheid als volgt: als er naast "*positieve pointers*" (gebruik van een combi-inhaler, regulier gebruik van zowel 2-agonisten

¹⁰ Case Law, a.w., pp. 214-216: daaraan worden strenge eisen gesteld: het moet gaan om een "opinion or preconceived idea widely held or universally held by experts in that field", "their unanimous experience and notions".

als van corticosteroïden) ook publicaties zijn die een andere kant op wijzen (nadelen van combi-inhalers en van regulier gebruik van de twee genoemde componenten) de vakman per saldo geen "algemene *pointer*" of "algemene richtinggevende aanwijzing" zou krijgen, zodat het ondanks deze "negatieve *pointers*" volgen van "positieve *pointers*" inventief zou zijn. Beoordeling van inventiviteit is geen som van positieve en negatieve aanwijzingen. Voor de inventiviteitsvraag is dit alleen relevant als deze door Glaxo opgevoerde "negatieve *pointers*" kunnen kwalificeren als technische vooroordelen en dat is niet het geval. Dat zou anders zijn, indien sprake is van een evident technisch defecte leer, maar dat is niet voldoende onderbouwd door Glaxo in het licht van de gemotiveerde tegenwerpingen van Sandoz.¹¹ Zodoende geldt – in de formulering van Sandoz bij pleidooi: er schuilt niets inventiefs in het volgen van een "positieve" *pointer*, ook al bestaan er in de stand van de techniek bedenkingen of zorgen daaromtrent of aanwijzingen in andere richting, althans zolang er niet sprake is van een vooroordeel.

4.35. Dat wordt niet anders, indien er voor een probleem in de stand van de techniek verschillende aanwijzingen naar verschillende oplossingen te vinden zijn, zodat de vakman kan en moet kiezen. Keuze voor een van die alternatieven maakt dan niet dat sprake is van inventiviteit – tenzij een vooroordeel wordt overwonnen. Glaxo baseert haar stelling van het tegendeel op de hofuitspraak in de Sahajanand/Angiotech zaak (LJN: BI9993), maar dat is naar het oordeel van de rechtbank daaruit niet af te leiden. Springend verschil in die zaak is dat de stand der techniek geen expliciete *pointer* naar taxol bij restenose gaf. Die equivalentie gaat hier gelet op Barnes bepaald mank. Overigens geeft Sandoz terecht aan dat door het hof in deze zaak niet de regel is geformuleerd dat van een

¹¹ Case Law, a.w., p. 167, verwijzend naar T 211/01: a document which is so obviously defective as to be readily recognized as such by those skilled in the art when trying to reproduce its disclosure cannot be taken as the most promising and appropriate starting point for the assessment of inventive step.

"duidelijke richting gevende *pointer*" een "negatieve *pointer*" mag worden afgetrokken, om te bezien of er een "algemene *pointer*" overblijft, zoals Glaxo bepleit.

Weerzin tegen combinatie-inhalers?

4.36. De weerstand zou bestaan uit het niet kunnen variëren in dosering vanwege de vaste combinatie van de twee werkende bestanddelen. Sandoz heeft overtuigend aangegeven dat een veelheid van andere publicaties uit de stand van de techniek juist op de voordelen van een combi-inhaler wijzen. Met name dat het maskerende effect dat uitgaat van bronchodilatoren, waardoor onderbehandeling plaatsvindt, omdat de *patient compliance* met betrekking tot het nemen van corticosteroïden die de onderliggende ontsteking aanpakken, wordt verminderd. De stelling van Glaxo bij dupliek dat voor een dergelijke combinatie op de prioriteitsdatum geen enkele animo, laat staan voorkeur bestond, is daarmee al feitelijk niet houdbaar. Er was geen sprake van algemeen gevoelde weerzin – en al helemaal niet van een vooroordeel.

Regulier gebruik van corticosteroïden gevoelig?

4.37. Glaxo stelt dat regulier gebruik van corticosteroïden "niet-onomstreden" was op de prioriteitsdatum en toentertijd niet ieders voorkeur genoot. Dat het farmaceutisch kompas regulier gebruik afraadt is weliswaar een aanwijzing voor zorg, maar het probleem waar het daarbij om gaat, dat bij regulier gebruik geen regulatie mogelijk is, wordt ook in het octrooi niet opgelost. Dat er zorg bestond over bijwerkingen van deze medicamenten moge zo zijn, maar Barnes bijvoorbeeld laat zien dat toepassing van topische corticosteroïden in het veld een duidelijke voorkeur genoot ter behandeling van de onderliggende ontsteking van de luchtwegen. Ook andere publicaties van voor de prioriteitsdatum laten dat zien. Opnieuw heeft Glaxo niet steekhoudend kunnen onderbouwen dat sprake was van een algemene weerzin – laat staan van een vooroordeel.

>> *Als het gaat om octrooien*

Regulier gebruik van β 2-agonisten problematisch?

4.38. Glaxo werpt voor wat de voor de hand liggendheid van de salmeterol-component op dat gebruik van β -agonisten voor niet-symptomatisch, maar regulier gebruik omstreden zou zijn, hetgeen Sandoz bestrijdt. Volgens Sandoz was er hooguit enige zorg over hoge doseringen hiervan bij een monotherapie met β -agonisten. Bedoeld gebruik zou omstreden zijn, omdat het alleen symptomen (benauwdheid door bronchospasmen) bestrijdt en niet de onderliggende oorzaak (ontsteking van de luchtwegen), maar bij de combi-therapie met corticosteroïden, die immers mede de onderliggende ontsteking aanpakt, speelt dat nu juist niet, zodat dit argument niet valide wordt bevonden door de rechtbank. Bovendien is zijdens Sandoz voldoende onderbouwd aangevoerd dat Ventolin van Glaxo zelf (met als werkzaam bestanddeel alleen salbuterol) in 1988/1989 uitdrukkelijk ook werd voorgeschreven voor profylactisch, dus regulier gebruik. Dat blijkt niet alleen uit de overgelegde datasheet van Ventolin, maar ook bijvoorbeeld uit de *Rote Liste* ("Dauertherapie"). Overigens werd ook Ventide van Glaxo, als gezegd een combinatie van salbuterol met BDP, op de prioriteitsdatum voorgeschreven voor regulier gebruik. Dat de partij-deskundigen aan de zijde van Glaxo gewag maken van het maskerend effect van regulier gebruik van de hier bedoelde agonisten (klachtenverhulling, waardoor de onderliggende ontsteking niet wordt aangepakt), van tachyfylaxie (verminderd responsief worden voor deze agonisten bij langdurig gebruik) en bronchiale hyperactiviteit (symptoom van verergerde astma) kunnen weliswaar legitieme zorgen zijn geweest op de prioriteitsdatum, voor beantwoording van de inventiviteitsvraag is dat niet doorslaggevend, omdat overtuigend is aangetoond dat bepaald geen algemene zorg laat staan vooroordeel bestond tegen regulier gebruik van β 2-agonisten voor bronchodilatatie - integendeel.

Chemische incompatibiliteit te verwachten?

>> *Als het gaat om octrooien*

4.39. Volgens Glaxo zou de vakman ook worden weerhouden de geclaimde combinatie toe te gaan passen vanwege te verwachten chemische instabiliteit. Die instabiliteit bestaat erin dat de thioestergroep van FP zou kunnen reageren met de nucleofiele aminogroep van salmeterol, zodat de gemiddelde vakman niet zou verwachten dat deze combinatie een voor geneesmiddelen als de onderhavige voldoende langjarige stabiliteit zou bezitten.

4.40. Dit stabiliteitsprobleem wordt in de beschrijving van het octrooi niet geadieerd. Dat is een eerste aanwijzing dat dit op de prioriteitsdatum geen rol van betekenis heeft gespeeld. Ook in de Engelse *trial* fase met dagenlange debatten tussen deskundigen is dit geen issue geweest.

4.41. In het veld van formulering van geneesmiddelen is eerder door deze rechtbank aangenomen dat theoretische bespiegelingen over mogelijke stabiliteits- of formuleringsproblemen niet vaak doorslaggevend zullen zijn voor de vakman. Zo deze in het onderhavige geval al stabiliteitsproblemen zou verwachten¹², dan zouden deze door het team met standaardtests worden uitgezocht. Indien deze problemen zich dan zouden voordoen, dan zou het team die eerst proberen op te lossen met behulp van standaardformuleringsmethoden, zoals een zogenoemde "stress test", waarbij kunstmatig omstandigheden worden gecreeerd (verhoging van temperatuur en vochtigheid bijvoorbeeld) die versneld laten zien wat er met de combinatie gebeurt bij langdurige opslag. Het uitvoeren van dergelijke routinetesten wordt van de gemiddelde vakman verlangd en de uitkomsten daarvan leiden niet tot inventiviteit (Case Law, a.s., p. 178, "try and see"). In confesso is dat een stress test geen incompatibiliteit zou opleveren.

¹² Niet weersproken is Sandoz' stelling dat de professorale discussie tussen de partijdeskundigen over dit onderwerp uitgaat van de veronderstelling dat FP en salmeterol in een zure of basische oplossing wordt geformuleerd, omdat alleen dan nucleofiele substitutie plaats kan vinden, terwijl dat een situatie is die zich praktisch niet voordoet, omdat de combinatie FP-salmeterol niet in oplossing, maar in droge toestand wordt geformuleerd.

4.42. Dat ook combinaties die op zich een stress test doorstaan nog zodanige bedenkingen zouden opleveren, dat niettemin zou worden afgezien van het beproeven van de combinatie zoals Glaxo stelt, wordt verworpen.

Interimconclusie zorgen: kunnen in het midden blijven

4.43. Omdat geen van de door Glaxo aangekaarte "zorgen" tot het oordeel leiden dat sprake was van een te overwinnen technisch vooroordeel in octrooirechtelijke zin, kunnen deze zorgen of bedenkingen niet tot een ander oordeel over de inventiviteit leiden. Al deze "bezwaren" zijn door het Bundespatentgericht op overeenkomstige gronden verworpen.

Slotsom

4.44. Het octrooi wordt integraal nietig geoordeeld wegens gebrek aan inventiviteit. Wat buiten de conclusies 1, 5 en 6 in deze conclusies voorkomt, betreft niet inventieve materie in de vorm van doseringsvormen en dito regimes.

4.45. Nu het octrooi al nietig wordt geoordeeld wegens gebrek aan inventiviteit, komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van de gestelde niet-nawerkbaarheid.

4.46. Omdat eindvonnis wordt gewezen in de hoofdzaak, hoeft niet te worden beslist over de provisionele vorderingen van Sandoz, die zijn ingesteld onder de voorwaarde dat de hoofdzaak vertraging zou oplopen.

4.47. Glaxo wordt als de in het ongelijk getelde partij veroordeeld in de proceskosten, conform de ter zake door partijen gemaakte afspraak daaromtrent begroot op € 450.000,-, uitvoerbaar bij voorraad.

>> Als het gaat om octrooien

4.48. De rechtbank ziet geen aanleiding Glaxo toe te laten tot het door haar aangeboden bewijs. Het in de overwegingen besloten liggende oordeel over de inventiviteit van het octrooi is juridisch van karakter en onderschrijft in wezen niet de zijdens Glaxo voorgestelde alternatieve benadering voor beoordeling van inventiviteit, die in de optiek van de rechtbank onjuist is. De (uitgebreide) bewijsaanboden komen neer op het willen laten horen als getuigen van de aan haar zijde opgevoerde partijdeskundigen. Niet valt in te zien dat dit tot een andere beoordeling van de in de onderhavige zaak relevante feiten zou leiden. De bewijsaanboden worden als niet ter zake dienend gepasseerd.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 0 416 951;

5.2. verklaart nietig het aanvullend beschermingscertificaat met nummer 990012;

5.3. veroordeelt Glaxo in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Sandoz begroot op € 450.000,-;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. G.R.B. van Peurse, E.F. Brinkman en P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 26 januari 2011.

BIE 2011, nr. 6
Vonnis Rechtbank 's Gravenhage
23 februari 2011
John Bean/Immo Afo

Sunao beschrijft niet een inrichting voor het verhitten van vleesvoedingsproducten maar van pizza's of gratins of, in het algemeen, voedsel. Met dit laatste meer algemene begrip is een inrichting voor specifiek vleesvoedingsproducten niet geopenbaard.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwbrief](#)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 363101 / HA ZA 10-1264

Vonnis van 23 februari 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION,

gevestigd te Chicago, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

advocaat mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

IMMO AFO,

gevestigd te Veurne, België,

2. **[X],**

wonende te [A],

gedaagden,

advocaat mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage.

Eiseres zal hierna John Bean genoemd worden, gedaagden gezamenlijk Afoheat.

De zaak is voor John Bean behandeld door de procesadvocaat en mr. O.V. Lamme en voor Afoheat door mr. T.F.W. Overdijk en mr. T.A.F. Engels, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 22 januari 2010 waarin John Bean is toegestaan Afoheat te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;
- de dagvaarding van 27 januari 2010;
- de akte van John Bean van 31 maart 2010 met producties 1 tot en met 8;
- de conclusie van antwoord van Afoheat van 9 juni 2010 met producties 1 tot en met 5;
- de akte van John Bean van 11 juli 2010 met productie 9;
- de akte van John Bean van 12 november 2010 met producties 10 tot en met 14;
- de opgave van de proceskosten van John Bean;
- de opgave en specificatie van de proceskosten van Afoheat (productie 6);
- de pleitnotities van partijen.

1.2. Bij brief van 8 november 2010 zijn door Afoheat producties 7 tot en met 9 toegezonden voor het pleidooi van 12 november 2010. Ter zitting is door John Bean bezwaar gemaakt tegen de te late toezending van deze producties. Nadat aan Afoheat gelegenheid was geboden te reageren zijn deze producties geweigerd.

2. De feiten

2.1. Gedaagde sub 2 was tot 11 augustus 2008 houder van Europees octrooi EP 1 321 044 (verder: het octrooi) voor een *'Process and apparatus for the cooking of meat foods'*. Het octrooi is op die datum overgedragen aan gedaagde sub 1. De publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 12 december 2007. Het octrooi roept de prioriteit in van octrooi-aanvraag EP 01870290 van 21 december 2001.

2.2. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst:

Claims

gas mixture on a fiber membrane.

1. Method for continuously cooking meat foodstuffs, wherein said meat foodstuffs (5) are conveyed in a tunnel furnace (1) on a conveyor belt (3) or on conveying rolls or rollers, **characterised in that** the meat foodstuffs are subjected to the action of a metallic fiber membrane burner of the MFB type (7). 5
2. Method according to claim 1, **characterised in that** the temperatures are set along the whole path in the tunnel furnace, so as to be able to seal, grill, roast or medium cook. According to the requirements and in an adequate chronological order according to industrial requirements. 10 15
3. Assembly for implementing the method according to claim 1 or 2, **characterised in that** it essentially comprises a tunnel furnace (1) equipped with a conveyor belt (3) or the like, provided with an inlet for the foodstuffs (3) to be cooked at the front and, at the back, with an outlet for such foodstuffs after cooking, said tunnel furnace (1) being equipped with at least one burner (7) and preferably several successive burners of the MFB type equipped with a thermal control. 20 25
10. Assembly according to any of the claims 3 to 9, **characterised in that** the burner heads are arranged at a constant height in the furnace and the power of the various heads is controlled according to the requirements on the path of the meat foodstuffs circulating in the furnace.
11. Assembly according to any of the claims 3 to 10, **characterised in that** setting the power of the various burner heads along the path of the meat foodstuffs in the tunnel furnace is managed by an electronic control assembly, so as to be able to easily modify the thermal processing of the meat foodstuffs according to their nature.
12. Assembly according to any of the claims 3 to 11, **characterised in that** thermal probes arranged along the path are used for controlling and, if necessary, instructing a local modification of the temperature according to a programme to be followed.
13. Assembly according to any of the claims 3 to 12, **characterised in that** the burner heads are arranged above, laterally and/or under the conveyor belt.

-
4. Assembly according to claim 3, **characterised in that** the conveyor belt (3) circulates at a constant speed and the residence at a temperature as imposed by a burner (7) is set by the residence time (crossing time) under said burner. 30
5. Assembly according to claim 3 or 4, **characterised in that** several successive burners are provided for extended residence times. 35
6. Assembly according to any of the claims 3 to 5, **characterised in that** the burners (7) are of the MFB type and comprise a gas mixing system (10) (fuel (9) /oxidant (11)) and a ventilation system (13) in order to ensure the fume evacuation. 40
7. Assembly according to any of the claims 3 to 6, **characterised in that** the tunnel furnace (1) is thermally insulated in order to avoid thermal losses and burning hazards. 45
8. Assembly according to any of the claims 3 to 7, **characterised in that** the thermal control system and the forward speed of the conveyor belt are set according to the requirements and are controlled by an electronic control assembly. 50
9. Assembly according to any of the claims 3 to 8, **characterised in that** the MFB-type furnace comprises a gas feeding system receiving an ideal gas/air mixture and comprises a distributing plate dividing the 55
14. Use of the method according to claim 1 or 2 for the continuous cooking of meat foodstuffs, **characterised in that** the food preparations contain at least 50% meat (muscles, fat or offal) from animal origin, more particularly from bovine, porcine, poultry, fish origin or similar, the complement consisting of the usual non-meat additives as used in meat butchery (e.g. breadcrumbs and trimmings) and in pork butchery (more particularly the authorised food additives and seasonings).
15. Use of the assembly according to any of the claims 3 to 13 for the continuous cooking of meat foodstuffs, **characterised in that** the food preparations contain at least 50% meat (muscles, fat or offal) from animal origin, more particularly from bovine, porcine, poultry, fish origin or similar, the complement consisting of the usual non-meat additives as used in meat butchery (e.g. breadcrumbs and trimmings) and in pork butchery (more particularly the authorised food additives and seasonings).

2.3. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies:

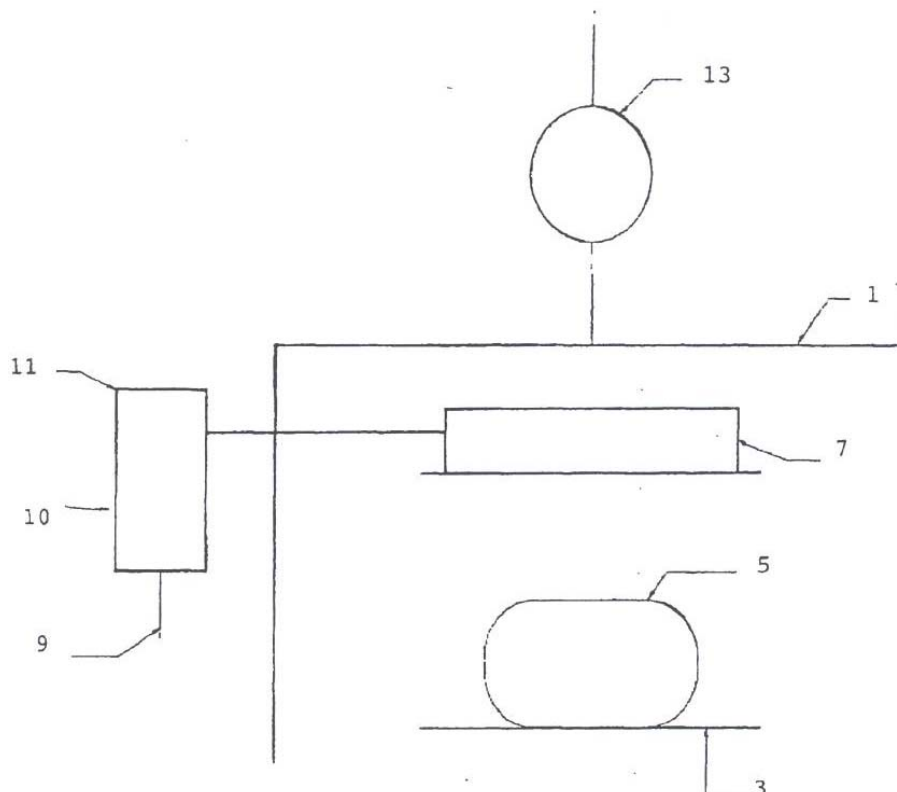
1. Werkwijze voor het ononderbroken koken van vleesvoedingsproducten, waarin deze vleesproducten (5) worden getransporteerd in een tunneloven (1) op een transportband (3) of op transportrollen of rollen, met het kenmerk, dat de vleesvoedingsproducten worden onderworpen aan de werking van een membraanbrander uit metaalvezel van het type MFB (7).
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de temperaturen worden geregeld langs het gehele pad in de tunneloven, om aldus in staat te zijn om af te dichten, te grillen, roosteren of gaarkoken volgens de vereisten en in een adequate chronologische volgorde volgens industriële vereisten.
3. Inrichting voor het verwezenlijken van de werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat deze in hoofdzaak een tunneloven (1) omvat voorzien van een transportband (3) of dergelijke, voorzien van, aan de voorkant, een inlaat voor de te koken materie (3) en, aan de achterkant, een uitlaat voor dergelijke materie na het koken, waarbij deze tunneloven (1) tenminste is voorzien van een brander (7) en bij voorkeur meerdere opeenvolgende branders van het type MFB voorzien van een temperatuurregeling.

4. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de transportband (3) ronddraait met constante snelheid en dat het verblijf op een temperatuur opgelegd door een brander (7) wordt geregeld door de verblijftijd (doorvoertijd) onder deze brander.
5. Inrichting volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat voor verlengde verblijftijden er meerdere branders zijn voorzien.
6. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 5, met het kenmerk, dat de branders (7) van het type MFB zijn en een systeem omvatten voor het mengen van gas (10) (brandstof (9)/oxidant (11) en een ventilatiesysteem (13) om het afvoeren van de rookgassen te waarborgen.
7. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 6, met het kenmerk, dat de tunneloven (1) thermisch is geïsoleerd om thermische verliezen en het gevaar op verbranding te vermijden.
8. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 7, met het kenmerk, dat het thermisch regelsysteem en de voortbewegingssnelheid van de transportband worden geregeld als functie van de vereisten en worden bestuurd door een elektronische regelinstallatie.
9. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 8, met het kenmerk, dat de oven van het type MFB een systeem omvat voor het aanvoeren van gas dat een ideaal gas/lucht mengsel ontvangt en een verdeelplaat omvat die het gasmengsel verdeeld op een vezelmembraan.
10. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 9, met het kenmerk, dat de koppen van de branders op een constante hoogte zijn gelegen in de oven en dat het vermogen van verschillende koppen wordt geregeld als functie van de vereisten op het pad van de vleesmaterie die zich in de oven verplaatst.
11. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 10, met het kenmerk, dat het regelen van het vermogen van de verschillende branderkoppen langs het pad van de vleesmaterie in de tunneloven wordt bestuurd door een elektronische regelinrichting, zodanig dat de thermische behandeling van de vleesmaterie gemakkelijk kan worden gewijzigd als functie van de aard ervan.
12. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 11, met het kenmerk, dat thermische sondes aangebracht langs het pad dienen om een plaatselijke wijziging van de temperatuur te beheersen en indien nodig op te dragen volgens een te volgen programma.

13. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 12, met het kenmerk, dat de koppen van de branders zijn gelegen boven, zijwaarts van, en/of onder de transportband.
14. Gebruik van de werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de voedingspreparaten tenminste 50% vlees bevatten (spieren, vetten of slachtafval) van dierlijke herkomst, met name afkomstig van rund, varken, gevogelte, vis, etc., waarvan het complement bestaat uit de gebruikelijke niet-vlees additieven zoals gebruikt in vleesslacht (bijvoorbeeld broodkruimels en aankleding) en varkensslacht (met name de geautoriseerde toevoegingen en kruiden).
15. Gebruik van de werkwijze volgens een van de conclusies 3 tot 13 voor het continukoken van vleesvoedselproducten, met het kenmerk, dat de voedingspreparaten tenminste 50% vlees bevatten (spieren, vetten of slachtafval) van dierlijke herkomst, met name afkomstig van rund, varken, gevogelte, vis, etc., waarvan het complement bestaat uit de gebruikelijke niet-vlees additieven zoals gebruikt in vleesslacht (bijvoorbeeld broodkruimels en aankleding) en varkensslacht (met name de geautoriseerde toevoegingen en kruiden).

In conclusie 15 moet voor 'werkwijze' gelezen worden 'inrichting'.

2.4. Bij het octrooi behoort onderstaande afbeelding 1.



2.5. John Bean verkoopt een inrichting voor het koken van vleesproducten. Afoheat spreekt derden er op aan dat deze inrichting inbreuk maakt op het octrooi.

3. Het geschil

3.1. John Bean vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi met veroordeling van Afoheat in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.2. John Bean heeft zich in de dagvaarding, aangevuld door haar akte van 11 juli 2010, op het standpunt gesteld dat alle conclusies van het octrooi niet-nieuw of voor de hand liggend zijn. Meer in het bijzonder stelt John Bean het volgende.

3.2.1. De conclusies 3, 4, 6 en 13 zijn niet nieuw zijn in het licht van het hierna te bespreken Japanse octrooi 03-27258A (verder: Sunao).

3.2.2. De conclusies 1 en 3 zijn niet nieuw gezien de hierna te bespreken informatiefolder van Acotech S.A. (verder: de folder).

3.2.3. De conclusies 1, 2, 4, 5 en 7 tot en met 15 zijn, uitgaande van Sunao of de folder, niet inventief.

3.3. Afoheat heeft gemotiveerd verweer gevoerd. De stellingen van partijen worden hierna, voor zover nodig, nader besproken.

3.4. In de schriftelijke stukken heeft John Bean haar aanval op de geldigheid van het octrooi beperkt tot wat hiervoor onder 3.2 is weergegeven. Pas bij pleidooi heeft zij gesteld dat ook conclusie 3 inventiviteit zou ontberen en dat bovendien de door het octrooi gestelde voordelen van de geclaimde inrichting – minder vochtverlies van het vlees en daardoor behoud van smaak en andere eigenschappen – niet worden bereikt. Afoheat heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Afoheat meent dat deze gang van zaken zich niet verdraagt met de procesorde in het versnelde regime voor octrooizaken en gesteld dat zij zich niet op deze nieuwe stellingen heeft kunnen voorbereiden.

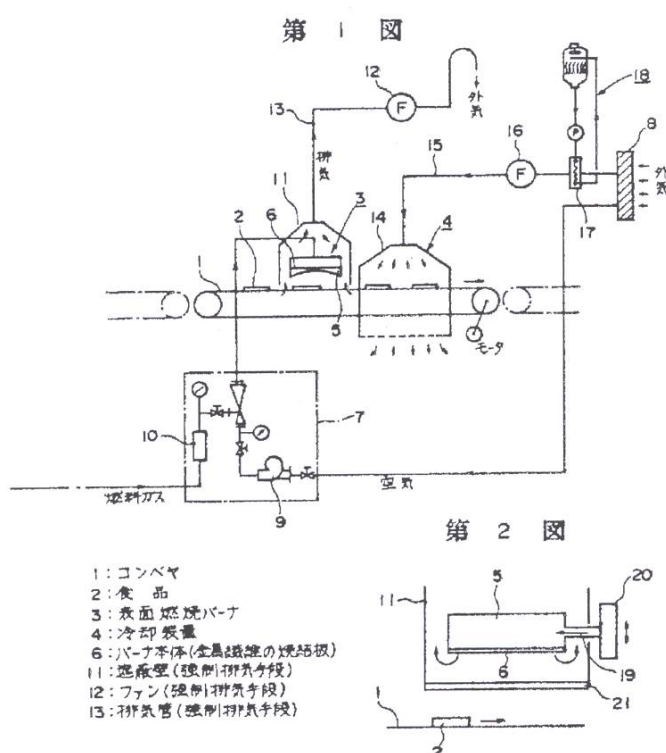
3.5. De rechtbank is met Afoheat van oordeel dat het pas bij pleidooi opwerpen van nieuwe geldigheidsbezwaren in dit geval in strijd komt met de eisen van een goede procesorde, in het bijzonder die van het versnelde regime voor octrooizaken. Van de wederpartij kan niet worden verwacht dat zij hiertegen bij pleidooi adequaat verweer voert. Aan de aanvullende stellingen van John Bean wordt om die reden voorbijgegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het octrooi ziet op een werkwijze en inrichting voor het koken van vleesvoedingsproducten. Het octrooi beoogt volgens de beschrijving het verlies van water in het vlees tijdens het kookproces te verminderen met behoud van organoleptische eigenschappen en voedingsstoffen. Volgens de beschrijving kan dit worden bereikt door toepassing van branders van het type MFB (Metal Fibre Burner) die bekend zijn in verscheidene industrieën, met name ten behoeve van drogen en papierfabricage. De beschrijving definieert het begrip vleesvoedingsproducten als voedingsproducten of

voedingspreparaten die tenminste 50% vlees bevatten. Onder het koken van vlees verstaat het octrooi het onderwerpen van vlees aan de werking van warmte.

4.2. Sunao ziet volgens de door John Bean overgelegde en door Afoheat niet bestreden Engelse vertaling op een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van voedsel. Sunao beschrijft dat in de markt van diepvriesproducten behoefte bestaat om bijvoorbeeld de kaaslaag van een pizza eerst te smelten voordat de pizza wordt ingevroren. Daarvoor is nodig dat de pizza lokaal gedurende een korte tijd wordt verhit. Sunao plaatst hiervoor een brander voorzien van metaalvezels (in onderstaande figuur aangeduid met 3) boven een transportband (1) vóór de koelinrichting (4).



第 1 図	Figure 1
外気	Outside air
排気	Exhaust gas
外気	Outside air
モータ	Motor
燃料ガス	Fuel gas
空気	Air
第 2 図	Figure 2
1	Conveyor
2	Food
3	Surface combustion burner
4	Cooling device
6	Burner body (sintered plate of metallic fibres)
11	Shielding wall (forced exhaust means)
12	Fan (forced exhaust means)
13	Exhaust pipe (forced exhaust means)

4.3. Conclusies 4, 6 en 13 zijn alle afhankelijk van conclusie 3 die weer afhankelijk is van conclusie 1. Sunao is dus slechts nieuwheidschadelijk indien dit octrooi in ieder geval openbaart een inrichting, die een tunneloven omvat, voor het ononderbroken koken van vleesvoedingsproducten. Dit is niet het geval.

4.4. Sunao beschrijft niet een inrichting voor het verhitten van vleesvoedingsproducten maar van pizza's of gratins of, in het algemeen, voedsel. Met dit laatste meer algemene begrip is een inrichting voor specifiek vleesvoedingsproducten niet geopenbaard (vergelijk Guidelines for Examination Part C, IV paragraaf 9.5: *it should be borne in mind that a generic disclosure does not usually take away the novelty of any specific example falling within the terms of that disclosure*).

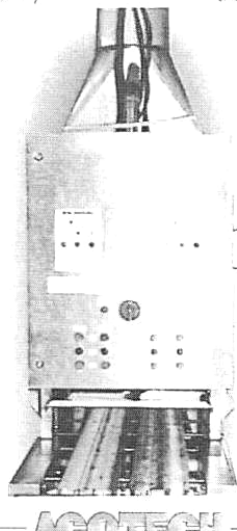
4.5. Bovendien beschrijft Sunao, zoals Afoheat terecht aanvoert, geen tunneloven maar een kap (shielding wall 11) waaronder de brander is geplaatst en waar de voedselproducten onderdoor worden getransporteerd. Een tunnel veronderstelt dat de voedselproducten worden getransporteerd door een ruimte die wordt gevormd door een boven- en onderzijde die zijn verbonden met twee zijwanden. Een dergelijke constructie is uit Sunao niet op te maken.

4.6. Sunao is dus niet nieuwheidschadelijk.

4.7. In de folder van Acotech van januari 1993 staat onderstaande afbeelding van een 'pie grilling MFB furnace'.

The surface temperature increases with the firing rate from 650 °C (1200 °F) at 150 kW/m² (48 MBtu/h.ft²) up to 1000 °C (1830° F) at 800 kW/m² (255 MBtu/h.ft²). When the burner is operated in a closed environment, surface temperatures will be higher and radiative power will increase. The maximum operating temperature for the MFB is 1150 °C (2100 °F).

At these high intensities a 200 kW (680 MBtu/h) cylindrical burner is not longer than 18 cm (7") with a diameter of 10 cm (4"). The possibility to achieve high burner capacities in such compact way opens totally new design perspectives. In Fig.6 figures show that combined with condensing boilers MFB burners can achieve very high combustor efficiencies.



A 200 kW pie grilling MFB furnace
(By Courtesy of Stordy Combustion
Engineering Ltd., United Kingdom,

4.8. John Bean wijst verder op de volgende citaten:

'Foodprocessing

In the food industry MFB is being used in fryers and pie grillers. The reason is the fact that the material presents no health hazards and is extremely reliable.'

‘APPLICATIONS

The low NO_x emissions and the radiant heat characteristics of the MFB combined with safe and reliable use, facilitate a wide range of applications. To date such uses include:

...

Industrial kitchen cooking equipment.’

4.9. Conclusie 1 en 3 hebben beide als kenmerk dat sprake is van een tunneloven. Ook de folder openbaart echter niet direct en ondubbelzinnig een inrichting die een tunneloven omvat. Afoheat wijst er terecht op dat uit de afbeelding niet is af te leiden dat de oven niet alleen een opening aan de voorzijde heeft, maar ook aan de achterzijde. Niet uitgesloten is dat de producten in de oven worden gebracht (met iets dat lijkt een transportband te zijn) om na verhitting via de zelfde opening de oven te verlaten. Van een tunneloven is dan geen sprake.

4.10. Verder is niet direct en ondubbelzinnig een oven voor het koken van vleesvoedingsproducten geopenbaard. Volgens het onderschrift betreft het hier een oven voor ‘*pie grilling*’. Een *pie* kan een vleesvoedingsproduct in de zin van het octrooi zijn indien het tenminste 50% vlees bevat, maar er is voor de vakman geen reden aan te nemen dat *pie*’s die in deze oven gekookt kunnen worden een dergelijk percentage vlees bevatten.

4.11. De aangehaalde citaten openbaren evenmin tunnelovens voor het koken van vleesvoedingsproducten. Ook de folder is derhalve niet nieuwheidschadelijk.

4.12. John Bean bestrijdt de inventiviteit van conclusie 1 met de navolgende opvatting. Conclusie 3 beschrijft een inrichting die geschikt is om de werkwijze van conclusie 1 toe te passen. Die inrichting is bekend uit Sunao. Hoewel Sunao niet specifiek leert om de inrichting te gebruiken voor het koken van vleesproducten, wordt wel geopenbaard het koken van pizza’s en gratins waarvan bekend is dat deze vlees kunnen bevatten. Het gebruik van de inrichting van Sunao voor specifiek vleesproducten is daarom voor de vakman voor de hand liggend als hij wordt geconfronteerd met het probleem om vlees te koken. Hetzelfde geldt indien wordt uitgegaan van de ‘*pie grilling MFB furnace*’ die in de folder wordt geopenbaard.

4.13. De rechtbank deelt deze opvatting niet. Zij is allereerst met Afoheat van oordeel dat niet Sunao of de folder als meest nabije stand van de techniek dient te worden aangemerkt, maar het door Afoheat overgelegde octrooi US 4,664,923 (Wagner). Wagner betreft een ‘*Method of infrared tunnel oven cooking of food products*’, waarbij – anders dan het octrooi – gebruik wordt gemaakt van elektrische verwarmingspanelen. Anders dan Sunao en de folder houdt Wagner zich evenals het octrooi expliciet bezig met de bereiding van vleesproducten (vergelijk kolom 4 regel 23 ‘*meat dishes*’). Blijkens het in 4.12 overwogene is de inventiviteit van conclusie 1 niet aangevallen vanuit Wagner. Daarop strandt deze aanval al zelfstandig.

4.14. Maar zelfs indien wordt uitgegaan van Sunao en de vakman, die het verlies van water in het vlees tijdens het kookproces wil verminderen met behoud van organoleptische eigenschappen en voedingsstoffen, zou komen tot de toepassing van deze inrichting voor het koken van vlees, zou hij daarmee nog niet zijn gekomen tot de maatregelen van de werkwijze van conclusie 1 omdat Sunao geen tunneloven openbaart. Conclusie 1 is dus

inventief te achten bij vertrek vanuit Sunao. Om dezelfde reden komt de vakman niet tot de maatregelen van conclusie 1 indien hij de folder als vertrekpunt neemt.

4.15. Conclusie 2 is afhankelijk van conclusie 1 en is derhalve eveneens inventief te achten. De inventiviteit van conclusie 3 is niet (althans niet tijdig, zoals hiervoor is overwogen) bestreden. De overige volgconclusies zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1, 2 of 3 en zijn daarom eveneens inventief.

4.16. Gezien het voorgaande dienen de vorderingen van John Bean te worden afgewezen met haar veroordeling in de proceskosten met toepassing van artikel 1019h Rv. Volgens de onbetreden opgave van Afoheat bedragen deze € 50.751,60. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met € 263,- aan door Afoheat betaald griffierecht, zodat de proceskosten in totaal € 51.014,60 bedragen.

5. De beslissing

De rechtbank:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt John Bean in de proceskosten, aan de zijde van Afoheat tot op heden begroot op € 51.014,60;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. G.R.B. van Peursem en D. van Oostveen en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2011.

**Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht / Schuhmacher, Florian
Wien : Manzsche Verlags und Universitätsbuchhandlung, 2010**

Marken-, Muster- und Urheberrecht sind heute in vielen Bereichen europarechtlich geprägt. Das gilt insbesondere für das Marken- und Musterrecht, in denen ein einheitliches europäisches Schutzsystem in Form der Gemeinschaftsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zur Verfügung steht. Wer einen systematischen Zugang zum europäischen Marken-, Muster- und Urheberrecht sucht, wird in diesem Skriptum fündig.

**Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht : Kommentar (2. Aufl.) / Büscher, Wolfgang, Dittmer, Stefan, and Schiwy, Peter
Köln : Carl Heymanns Verlag, 2011**

Die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheber- und Medienrechts nimmt ständig weiter zu. Die europarechtlichen Vorgaben wirken wie kaum in anderen Rechtsgebieten auf die nationalen gesetzlichen Vorschriften und ihre Auslegung ein. Die einzelnen Rechtsgebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Medienrechts sind häufig eng miteinander verbunden. Gesamtkommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz nebst Urheberrecht sowie Handbuch zum Medienrecht: In einem Werk werden in bislang einzigartiger Weise alle wichtigen Problemkreise zusammenfasst mit dem Know-how von über 40 Richtern, Rechtsanwälten, Patentanwälten und Unternehmensjuristen.

**The global governance of knowledge : patent offices and their clients / Drahos, Peter
Cambridge : Cambridge university press, 2010**

Patent offices around the world have granted millions of patents to multinational companies. Patent offices are rarely studied and yet they are crucial agents in the global knowledge economy. Based on a study of forty-five rich and poor countries that takes in the world's largest and smallest offices, Peter Drahos argues that patent offices have become part of a globally integrated private governance network, which serves the interests of multinational companies, and that the Trilateral Offices of Europe, the USA and Japan make developing country patent offices part of the network through the strategic fostering of technocratic trust. By analysing the obligations of patent offices under the patent social contract and drawing on a theory of nodal governance, the author proposes innovative approaches to patent office administration that would allow developed and developing countries to recapture the public spirit of the patent social contract.

**Goed beslagen : vormen en aspecten van het Nederlands privaatrechtelijke executie- en beslagrecht (4e dr.) / Stein, H.
Deventer : Kluwer, 2010**

Deze uitgave, geschikt voor studie en praktijk, behandelt alle formaliteiten en termijnen die bij beslagen in acht moeten worden genomen. Aangezien goed beslag ook inzicht in de materieelrechtelijke achtergronden vereist, is de uiteenzetting niet beperkt tot de verhaalsbeslagen en het reële beslag, maar wordt mede aandacht besteed aan de materiaalrechtelijke aspecten van het executierecht, met inbegrip van de parate executie. In deze vierde druk komt zowel de nieuwe wetgeving als de relevante rechtspraak aan de orde.

**Handboek merkenrecht (Benelux, Communautaire, internationaal) (2e gew. dr.) / Gotzen, Frank and Janssens, Marie-Christine
Brussel : Bruylant, 2010**

Het oorspronkelijke Belgische merkenrecht uit 1879 werd in 1971 omgevormd tot het Benelux merkenrecht. Vanaf het begin van de jaren 1990 is er een poging ondernomen om het merkenrecht van de diverse landen van de Europese Unie te harmoniseren. Dit heeft echter nog niet geleid tot één Europees merkenrecht. Dit boek wil de gebruiker focussen op de fundamentele beginselen van het merkenrecht in al zijn facetten met als rode draad de beslissingen van het Hof van Justitie en het Benelux Gerechtshof. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich in het professionele of bedrijfsleven actief bezig houdt met merkenrechtelijke zaken.

**Intellectuele eigendom / Holzhauer, R.W (Boom Basics)
Den Haag : Boom, 2008**

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Zij zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een

universiteit of hbo. De boekjes zijn bedoeld als aanvullende literatuur. Dit deeltje biedt een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het intellectuele eigendomsrecht.

Industriële eigendom, dl. 2: Merkenrecht

Deventer : Kluwer, 2008

Dit tweede deel in een driedelige serie over de Industriële eigendom, is een voortzetting van het hoofdstuk Merkenrecht in Van Nieuwenhoven Helbachs bewerking van Dorhout Mees' Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht. Het is volledig gewijd aan het merkenrecht, dat onder invloed van EU-harmonisering en de invoering van het Gemeenschapsmerk sterk is uitgedijd. In dit boek is naast de rechtspraak van de 'hoogste' rechters ook casuïstiek uit de 'lagere' rechtspraak en verwijzingen naar vakliteratuur opgenomen.

Memo beslagrecht 2010 / Punt, H.G

Deventer : Kluwer, 2010

Dit memo bevat een samenvatting van het thans geldende Nederlandse beslagrecht. Door thematische opbouw en een zeer uitgebreide inhoudsopgave kunnen de antwoorden op de meeste beslagvragen snel worden opgezocht. Het uitgebreide jurisprudentie register, artikelen register en trefwoorden register maken dit beslagrechtmemo tot een handzaam praktijkboek. Door de beschrijving van de meest relevante civielrechtelijke aspecten zoals retentierecht en verjaring is getracht een optimaal overzicht van het beslagrecht te verwezenlijken. Voorts is er een overzicht opgenomen van de beslagbepalingen in de meest belangrijke wetten.

Patent litigation in Europe : an overview of the national patent litigation systems in Europe (2nd ed.)

Munich : European Patent Office, 2010

The second edition of Patent Litigation in Europe provides an overview of the national patent litigation systems across the European Patent Organisation's 38 Contracting States. This study presents an at-a-glance description of the different national revocation, nullity and infringement procedures currently in place. The competent courts dealing with these matters at first instance and appeal are also depicted.

Patents and clean energy : bridging the gap between evidence and policy. Map met 3 publicaties. Bevat: Final report, summary of the report en clean energy and patents.

Munich : EPO, 2010

Recognising the need for more empirical evidence, data and transparency, the United Nations Environment Programme (UNEP), the European Patent Office (EPO) and the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) announced in spring 2009 that they would undertake a joint project on the role of patents in the transfer of climate change mitigation technologies. Interim results of this project were presented at the Copenhagen UN Climate Change Conference in December 2009 and at the June 2010 Bonn UN Climate Change Talks, the latter co-hosted with the UNFCCC secretariat and the World Intellectual Property Organization (WIPO). This final report represents the culmination of the joint work undertaken. It includes the findings from a comprehensive mapping of clean energy technologies, an in-depth analysis of the patent landscape for these technologies and a survey of licensing activities in this field. A groundbreaking outcome of the project has also been the creation by the EPO of a new patent classification scheme and a searchable database. The report concludes by pointing to the continuing need to further develop empirical analysis in order to better understand the impact of the patent system on the development and transfer of climate change technologies.

United States Patent and Trademark Office: 2010-2015 strategic plan

Alexandria : USPTO, 2011

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) Strategic Plan for fiscal years (FY) 2010-2015 sets forth the agency's mission-focused goals, as well as the proposed objectives to meet those goals. The plan is designed to strengthen the capacity of the USPTO, improve the quality of issued patents and registered trademarks, and shorten the time it takes to get a patent. The plan as fully implemented will enhance and accelerate the innovation and job growth needed to transform the U.S. economy, foster competitiveness and drive the creation and growth of U.S.

businesses. This plan has been completed with input from our public advisory committees, stakeholders, the public, and employees.

[terug naar nieuwsbrief](#)