



16 maart 2001, 69e jaargang, nr. 3

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D

Actualiteiten

Wetsontwerp vergelijkende reclame ingediend (blz. 75/6).

Hoge Raad stuurt kleurmerkzaak naar Luxemburg (blz. 76).

Artikelen

S.J.R. Bostyn, Ik denk, dus ik krijg een octrooi (Octrooierbaarheid van bedrijfsvoeringsmethodes en ideeën in Europa en de VS) (blz. 77-88).

Jurisprudentie

a Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 11 Rechtbank 's-Gravenhage, 26 april 2000, Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik/Gieterij Neede e.a. (de Duitse octrooihoudster heeft in inbreukgeschil gekozen voor vergoeding van een als gevolg van de inbreuk gemiste licentie en heeft door deze gevorderd en ontvangen te hebben haar octrooirecht tegen Nederlandse afnemer van de inbreukmaker uitgeput).

Nr. 12 Rechtbank 's-Gravenhage, 15 maart 2000, DSM e.a./Orffa Nederland Feed e.a. (schorsingsbevoegdheid alleen indien EOB-oppositie is ingesteld; maatstaf bij oordeel omtrent provisionele vorderingen is de kans op vernietiging van het octrooi in de bodemprocedure; DNA-volgorde is nieuw want voordien niet bekend althans niet beschikbaar; inventiviteit; fytase is rechtstreeks verkregen voortbrengsel; geen werkwijze tot vervaardiging van nieuw voortbrengsel; blote ontkenning van de inbreuk volstaat niet, maar te overleggen bedrijfsgegevens mogen niet bekend worden bij eisers).

2 Merkenrecht

Nr. 13 Gerecht Eerste Aanleg EG, 12 januari 2000, DKV Deutsche Krankenversicherung/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (teken 'Companyline' mist onderscheidend vermogen omdat het uitsluitend is samengesteld

uit de in het Engels gebruikelijke generieke termen 'company' en 'line'; omdat de absolute weigeringsgronden van de GMV ook van toepassing zijn indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan, was de weigering gerechtvaardigd).

Nr. 14 Pres. Rechtbank Haarlem, 8 september 2000, Comercial Iberica Exclusivas Deportivas/Nike International (piraterijverordening niet van toepassing op goederen in transit die in Nederland niet maar in Spanje wel mogen worden verhandeld; geen merkgebruik in het economische verkeer dus geen merkinbreuk; geen recht op afgifte wegens gebrek aan kwade trouw).

3 Modelrecht

Nr. 15 Hof van Justitie EG, 26 september 2000, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (de piraterijverordening geldt enkel voor namaakgoederen uit derde landen en niet voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer gebrachte namaakgoederen; intracommunautaire doorvoer valt niet onder het specifieke voorwerp van het industriële en commerciële eigendomsrecht op tekeningen of modellen; belemmering van het vrije goederenverkeer niet gerechtvaardigd).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 16 Kantongerecht Amsterdam, 28 augustus 2000, FSH Holding/Randstad e.a. (oudere merk van verweerster hoeft niet te wijken voor jongere handelsnaam; onderzoeksters handelsnamen bieden geen bescherming tegen eventueel jongere handelsnamen).

b Bureau IE

Nr. 17 Bureau IE, 14 juni 2000, Koene Consultancy Holland/R.A. Swanborn (nietigheidsadvies: nietigheid van het octrooi o.g.v. gebrek aan nieuwigheid, inventiviteit en basis in de oorspronkelijke stukken; in het licht van het 'Spiro/Flamco'-arrest van de HR is het gewenst dat de octrooihouder zelf voorstelt hoe nieuwe conclusies na beperking die

(vervolg inhoud blz. 74)

C O L O F O N

Bijblad bij

De Industriële
Eigendom

Versijnt maandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: NLG 175,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,50

Nieuwe abonnees: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd

Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z. H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzitter van de redactie:

prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach

Redactie:

prof. mr. J. J. Brinkhof
mevr. mr. drs. N. Hagemans
dr. J. H. J. den Hartog
jhr. mr. J. L. R. A. Huydecoper
mr. P. Neleman
prof. mr. C. J. J. C. van Nispen
prof. mr. A. A. Quaadvlieg
prof. mr. J. H. Spoor
mr. P. J. M. Steinhäuser
prof. mr. D. W. F. Verkade
mr. ir. J. H. F. Winckels

Correspondenten:

T. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris)
H. Laddie (mr. Justice, High Court London)

Redactie-secretaris: mr. J. L. Driessen

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z. H.)
Telefoonnr. (070) 398 63 73
Telefax (070) 398 65 30

nen te luiden; een dergelijk voorstel ter zitting is niet te laat; ter zitting aantonen van verrassend effect niet toelaatbaar, omdat dit effect niet uit het reeds verleende octrooi blijkt).

Wetgeving

Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn nr. 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen (*PbEG* L 290) (blz. 109).

Berichten

PAO-cursus 'Contract maken' (blz. 110).

Incentives for Innovation in the Biomedical Industries (blz. 110).

PAO-cursus 'Recente ontwikkelingen media- en communicatierecht' (blz. 110).

Postdoctorale opleiding 'Pallas LL.M. in European Business Law' (blz. 110/1).

CIER-lezingen (blz. 111).

Officiële mededelingen

Sluiting Bureau I. E. – Personeel. – Verdrag van Boedapest. – Overeenkomst van Nice.

A C T U A L I T E I T E N

Wetsontwerp vergelijkende reclame ingediend

1 Nederland heeft lang gewacht en vooral stil gezweven over de indiening van het wetsontwerp dat de Nederlandse wetgeving moest aanpassen aan EG-richtlijn 97/55 inzake vergelijkende reclame. Wetstechnisch gaat het om een richtlijn tot wijziging van de oude richtlijn 84/450/EEG en haar voorgangers over misleidende reclame. Over het tegelijk regelen van vergelijkende reclame kon men het zo'n 25 jaar lang niet eens worden, maar dat is in 1997 dus toch nog gelukt. De lidstaten kregen voor de implementatie de tijd tot 23 april 2000.

Eind februari is het wetsontwerp ingediend. Met een beetje goede wil zal Nederland straks 'slechts' 1½ à 2 jaar te laat zijn met de implementatie. (Nu die verdragen zo'n frequent verschijnsel zijn, en lang niet alleen in Nederland, zouden de lidstaten toch eens langere implementatietermijnen moeten bedingen.)

Het in deze *BIE*-aflevering [op blz. 109] afgedrukte wetsontwerp ziet er elegant uit.

Zoals voor de hand lag, wordt de bestaande titel 3 van boek 6 BW over misleidende reclame, verruimd tot 'misleidende en vergelijkende reclame'. Nog iets eleganter is het wellicht om in de titel de nu juist niet verboden vorm voorop te stellen. Of gewoon: 'Reclame'.

Een nieuw artikel 6:194a gaat de inhoudelijke regels zo veel mogelijk op de voet volgen. De definitie van vergelijkende reclame waarop het richtlijnregime van toepassing is, komt in lid 1, de voorwaarden voor toelaatbaarheid in lid 2 (a t/m h), en de tijdelijke speciale aanbiedingen met prijsvergelijking in lid 3.

Voor bewijsaspecten wordt de omgekeerde bewijslast van art. 6:195 lid 1 doorgetrokken en aangevuld voor vergelijkende reclame. De vergelijker moet 'binnen korte termijn' de bewijzen 'aandragen' waarop de materiële juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de vergelijkende reclame rust.

2 Het wetsvoorstel is voorzien van een uitvoerige Memorie van Toelichting, met veel nuttige historische gegevens. In deze Actualiteit gaan we het wetsvoorstel en de MvT uiteraard niet *bespreken*, maar een paar kleine kanttekeningen zijn hopelijk gepermitteerd.

3 Hierboven cursiveerde ik het woord 'aandragen' m.b.t. de bewijzen waarop de materiële juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de vergelijkende reclame rust. Ik was geïntrigeerd door het woord 'aandragen': in Nederlandse wetgeving had ik het niet eerder gezien.

Het staat, zo bleek mij, inderdaad in de Richtlijn. Sterker: het stond al in de Richtlijn 84/450/EEG over *misleidende* reclame. Destijds heeft de Nederlandse wetgever bij de regeling van de *misleidende* reclame dit begrip 'aandragen' kennelijk niet in de Nederlandse wetgeving voor misleidende reclame willen overnemen. Dat de huidige Nederlandse wetgever dichter bij Richtlijnteksten wil gaan zitten, is m.i. verstandig. Een beetje zo is evenwel dat, hoewel de oude Richtlijn 84/45/EEG deze 'aandrag'-regel kende voor misleidende reclame, en de nieuwe voor zowel misleidende en

vergelijkende reclame, het wetsvoorstel de 'aandrag'-regel weer expliciet tot vergelijkende reclame beperkt.

Is dit gemuggegift, of is het belangrijk? Dat het *belangrijk* is, is m.i. gebleken in HR 15 januari 1999, NJ 1999, 665, *BIE* 1999, nr. 86, p. 313, *Mf* 1999, p. 89 (*Kimberly-Clark/P&G; Luiers II*). Daar moest de adverteerder een door de eisende concurrent aangevochten, min of meer vergelijkende claim volgens het huidige art. 6:195 'bewijzen'. Dat probeerde hij ook, maar hij stootte bij het Haagse Hof, en vervolgens bij de Hoge Raad zijn neus, omdat – kort gezegd – het kort geding geen mogelijkheid voor bewijslevering bood. In mijn NJ-noot heb ik mij kritiek hierop gepermitteerd. Ook al is de regel dat in het kort geding de gewone bewijsregels niet van toepassing zijn, dat neemt niet weg dat bij een wettelijke regeling met een omgekeerde bewijslast, de gedaagde in kort geding wel de kans moet krijgen voor bewijslevering. Als de kortgedingrechter daar geen zin in heeft, ook best, maar dan moet het *dubium pro reo*, dus ten gunste van de adverteerder gelden; maar zo pakte het voor de gedaagde luiergigant in *Luiers II* dus niet uit. Naar verluidt loopt hierover een klacht tegen Nederland op basis van art. 6 EVRM bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Zegt de MvT hier nog iets over? Niet over de klacht tegen Nederland in Straatsburg. Wél over evengenoemd arrest van de Hoge Raad. Het wordt genoemd ter ondersteuning van de opvatting dat 'wanneer van de gedaagde wordt gevergd dat deze de gegevens ter beschikking stelt waarop de uiting van vergelijkende reclame berust, mogelijk sneller genegen zal zijn een vordering tot verbod of rectificatie toe te wijzen in het geval de adverteerder de juistheid en volledigheid van de gestelde gegevens niet aannemelijk kan maken.' Alles goed en wel, maar de vraag is nu juist of gedaagde daartoe in kort geding überhaupt de kans krijgt (anders dan geoordeeld werd in *Luiers II*). Licht gloort verderop in de MvT, waar wij, zeer diplomatiek gesteld, lezen: 'Voorts zou uit de gebezigde terminologie niet moeten worden afgeleid dat de rechter in kort geding bij de bewijslastverdeling, die immers niet onredelijk mag zijn, geen rekening mag houden met het feit dat bewijslevering met name in gevallen van vergelijkende reclame bezwaarlijk kan zijn. Met andere woorden, het doel van de richtlijn [...], namelijk om vergelijkende reclame onder zekere voorwaarden mogelijk te maken, mag niet door strikte toepassing van de regels inzake bewijslastverlichting en -omkering in kort geding ondermijnd worden.'

4 Ik pluk nog één ander punt uit de MvT: het optreden van de Reclame Code Commissie. De MvT deelt mede dat met de Stichting Reclame Code overleg is gevoerd, en dat de Stichting de Code volledig aan de Richtlijn wil aanpassen. Dit is goed, en zeker geen overbodig nieuws, want voorheen werd wel het standpunt ingenomen dat de Code en haar toepassers strenger konden zijn. Juist nu de Richtlijn grensoverschrijdende (vergelijkende) reclame wil bevorderen, moet daar niet, of zo min mogelijk een Nederlandse zelfreguleringsinstantie tussen zitten.

5 Terzijde: in de zaak C-112/99 (Toshiba/Katum) concludeerde de Europese A-G Léger afgelopen maand over een zaak onder de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame. Voor voorstanders van toelaatbaarheid van vergelijkende reclame is zijn conclusie weinig positief. Het wellicht afstandelijker hof zal in deze zaak rond de zomer uitspraak doen.

D.W.F.V.

Hoge Raad stuurt kleurmerkzaak naar Luxemburg

Libertel heeft bij het Benelux-Merkenbureau een oranje kleur gedeponeerd voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie, maar het Bureau heeft de inschrijving van het depot geweigerd wegens gemis aan onderscheidend vermogen. Libertel heeft vervolgens het Haagse Hof verzocht het Bureau te bevelen het depot in te schrijven, maar bij beschikking van 4 juni 1998 is dit verzoek afgewezen; zie *BIE* 1998, blz. 212.

Hiertegen heeft Libertel cassatieberoep ingesteld. Bij tussenbeschikking van 5 februari 1999 heeft de Hoge Raad het cassatiegeding geschorst in afwachting van het arrest van het Benelux-Gerechtshof in de zaak tussen Campina Melkunie en het Bureau, waarin allereerst over de mogelijkheid van cassatieberoep in procedures ex artikel 6ter BMW zou worden beslist.

Nadat het Benelux-Gerechtshof op 26 juni 2000 het bestaan van die mogelijkheid had bevestigd (zie *BIE* 2000, blz. 232), is de cassatieprocedure voortgezet. Op 23 februari jl. heeft de Hoge Raad in de Libertel-zaak een tweede tussenbeschikking gewezen waarbij de volgende vier vragen van uitleg van de Merkenrichtlijn zijn voorgelegd aan het Hof van Justitie EG:

1 Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn?

2 Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:

a Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit?

b Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidelijk groep van waren of diensten?

3 Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden?

4 Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in art. 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?

Opmerkelijk is dat eenzelfde zaak heeft gespeeld in België. Het Benelux-Merkenbureau had eveneens geweigerd het depot van de kleur turkoois voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie in te schrijven maar het Brusselse Hof heeft bij arrest van 28 september 1999 het Bureau bevelen het depot in te schrijven; zie *BIE* 1999, blz. 435. Het Brusselse Hof nam daarbij expliciet stelling tegen de beschikking van het Haagse Hof in de Libertel-zaak. De beslissing van het Brusselse Hof is gesauveerd door de Belgische cassatierechter die op 22 december jl. het beroep van het Bureau heeft verworpen. Door de verwijzing naar Luxemburg door de Hoge Raad zal toch de hoogste Europese rechter de uiteindelijke beslissing geven.

J.L.D.

A R T I K E L E N

Ik denk, dus ik krijg een octrooi

Octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodes en ideeën in Europa en de VS

S.J.R. Bostyn

1 Inleiding

1.1 Octrooibescherming zit als intellectueel eigendomsrecht in de lift, om het nog maar zacht uit te drukken. Zo wat iedereen wil voor alles en nog wat een octrooi proberen te bemachtigen. In vele gevallen is dat ongetwijfeld alleen maar om de concurrentie uit te schakelen. In een aantal andere gevallen is het om de grote eigen investeringen proberen veilig te stellen. Een van nieuwste rages in octrooiland is het proberen beschermen van zogenaamde 'business methods' (ik zal het hier verder ook soms aanduiden met de naar mijn mening weinig geslaagde Nederlandse term bedrijfsvoeringmethodes), en het in groten getale proberen beschermen van computerprogrammatuur. Het auteursrecht, het traditionele intellectuele eigendoms-medium voor dit type creaties van de menselijke geest, wordt hier grotendeels buiten spel gezet. De 'markt' ziet het auteursrecht in deze sectoren niet meer als een afdoend middel om de investering veilig te stellen en heeft aldus naar andere, en betere, beschermingsvormen gezocht. Zo kwam men uit bij het octrooirecht, dat nu eenmaal de meest krachtige bescherming biedt, al was het maar door de beschermingsomvang, die toch heel wat meer mogelijkheden biedt dan bijvoorbeeld het auteursrecht. Daartegenover staat dan weer dat de drempel om in het rijk van de octrooien binnen te kunnen stappen wel veel hoger is dan dat bij het auteursrecht het geval is. Het auteursrecht heeft de vereiste van de originaliteit, maar wat is niet origineel? Met andere woorden, het is relatief eenvoudig om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen. Bij het octrooirecht moeten nogal wat hindernissen worden genomen om zich uiteindelijk bij de gelukkige winnaars te mogen voegen. Er is de absolute nieuwheidsvereiste, waarbij het volstaat dat iemand elders op de wereld hetzelfde heeft bedacht om de levensdroom aan diggelen te laten vallen. Verder is er ook de moeilijk te nemen hindernis van de uitvinderswerkzaamheid. De Engelse taal geeft beter de graad van moeilijkheid weer, namelijk 'inventive step'. Men moet dus iets creëren dat in verhouding tot wat reeds bestaat als echt innovatief en anders kan worden beschouwd. Een andere vereiste is dat industriële toepasbaarheid, maar deze vereiste is eigenlijk relatief weinig relevant geworden in onze vrije markteconomie, waar de denkprocessen grotendeels gericht zijn op het bedenken van dingen die commercieel lucratief kunnen zijn en dus per definitie industrieel toepasbaar moeten zijn. Ten slotte impliceert het aanvragen van een octrooi ook nog dat men de innovatie moet bekendmaken in zijn technische details, met andere woorden men zal moeten uitleggen hoe het allemaal werkt en dit biedt eenieder dan de mogelijkheid om de innovatie te imiteren, of te verbeteren.

1.2 Dit lijkt allemaal weinig goede perspectieven te bieden voor diegene die de moeite en het geld heeft geïnvesteerd om met iets nieuws op de markt te komen. Maar de beloning is toch niet te versmaden. Eenmaal het octrooi verkre-

gen, is men in staat om de investeringen terug te verdienen, door het geven van licenties of anderszins. Anderen die ook in dezelfde markt actief zijn, kunnen niet om de uitvinding heen (als het een beetje meezit), en dat brengt geld in het laatje. De concurrenten kunnen er ook meestal niet mee volstaan om een kleine verbetering of wijziging aan te brengen om zelf een octrooi te verwerven, wat ook weer voordelen heeft. Met andere woorden, de beschermingsomvang van het octrooi biedt meer zekerheid tegen triviale verbeteringen dan het geval zou kunnen zijn met bijvoorbeeld het auteursrecht. Wellicht zijn het deze factoren die de grote aantrekkingskracht van het octrooirecht verklaren.

1.3 In deze bijdrage wil ik stilstaan bij een van de meer controversiële mogelijke objecten in de octrooirechtstof, namelijk de octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodes. Ik wil dit doen aan de hand van een recente uitspraak van een Technische Kamer van Beroep (TKB) van het Europees Octrooibureau (EOB). De bedoeling is om na te gaan of bedrijfsvoeringmethodes octrooieerbaar zijn, en zo ja, wat dan de specifieke hindernissen zijn die men moet nemen. Het is onvermijdelijk om in deze context ook in te gaan op de octrooieerbaarheid van computerprogrammatuur, want beide types innovaties blijken steeds meer met elkaar verbonden te zijn. Uitgaande van de positie van het EOB in deze, wordt er ook een vergelijking gemaakt met de situatie in de Verenigde Staten van Amerika, waar de intussen vermaarde State Street Bank zaak nog altijd veel stof doet opwaaien.

1.4 De komst van e-commerce en internet heeft een grote invloed op uitvindingen op het gebied van bedrijfsvoeringmethodes gecombineerd met computerprogramma's. Het lijkt mij dan ook relevant om even bij deze problematiek stil te staan. E-commerce en internet betekenen verkopen van goederen en diensten, wat alleen maar kan gebeuren via de intermediatie van een computer en dus ook van computerprogramma's die een en ander toelaten. Steeds meer bedrijven denken het 'gat' in de markt opnieuw te hebben gevonden en wagen zich op de elektronische snelweg om inkomsten te verwerven. De elektronische snelweg impliceert ook snelheid, wat betekent dat iedereen op zoek is naar vlugge methodes om zaken af te handelen en te beheren. Vandaar ook de toename van de elektronische bedrijfsvoeringmethodes, die voor een deel althans de reeds bestaande handmatige processen moeten vervangen, versnellen en verfijnen. Deze nieuwe evolutie, en de mogelijke vooruitzichten om hiermee winsten te boeken, doet mensen de stap zetten om octrooibescherming aan te vragen voor een nieuwe bedrijfsvoeringmethode meestal gelieerd aan een computertoepassing, die niet per se op internet toepasbaar moet zijn, maar in elk geval op een computernetwerk.

1.5 Ik ga hier geen poging ondernemen om een definitie te geven van wat nu juist bedrijfsvoeringmethoden zijn. Voorerst is het een begrip dat nogal met de tijd mee evolueert en dus iedere definitie snel achterhaald maakt. Ten tweede moet ik ook toegeven dat het een nogal vaag begrip is, wat

definiëren niet makkelijker maakt.¹ Ten derde is het digitale tijdperk ook met de vinger te wijzen. Doordat bedrijfsvoeringmethodes en computerprogramma's steeds verder integreren, wordt het alsnar moeilijker om nu precies te zeggen wat een bedrijfsvoeringmethode is. De bespreking van de rechtspraak in deze bijdrage zal dit overtuigend demonstreren. Het zijn meestal methodes die zich afspelen in de wereld van de accounting, financieel management in het algemeen, het aanzetten van consumenten tot het kopen van goederen, bestel- en facturatiemanagement enz. Zodra ze een technisch karakter vertonen (in Europa) en/of wanneer ze nuttig toepasbaar zijn in een tastbaar resultaat (in de Verenigde Staten van Amerika) worden het vaak octrooieerbare uitvindingen. De integratie met computerapplicaties springt hier onmiddellijk in het oog.

2 Octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodes in Europa

2.1 De 'Pension Benefit Systems Partnership' zaak (T 0931/95) bij het EOB

2.1.1 Heel recentelijk heeft een Technische Kamer van Beroep zich moeten uitspreken over de octrooieerbaarheid van een bedrijfsvoeringmethode in zaak T 0931/95.² De zogenaamde uitvinding waar het hier om ging had te maken met beleggingen en opbrengsten daardoor gegenereerd. Meer bepaald ging het hier over een soort pensioenspaarsysteem voor werknemers, waarbij tussentijdse opbrengsten werden uitgekeerd aan deze werknemers, gekoppeld aan een levensverzekeringssysteem.³ Naast het systeem als zodanig werd ook een productclaim ingediend, met het oog op het beschermen van het apparaat dat het gehele systeem zou

moeten beheren,⁴ wat eigenlijk niet meer is dan een combinatie van een dataverwerkingsapparaat en een rekenmachine, m.a.w. een computer.

2.1.2 Een van de eerste vragen die de TKB moest oplossen was de vraag naar het technische karakter van de uitvinding, en of zo een eis wel kon gesteld worden als voorwaarde voor octrooieerbaarheid. Het mocht toegegeven worden, het Europees Octrooiverdrag (EOV) heeft het nergens expliciet over het technische karakter van de uitvinding als voorwaarde voor octrooieerbaarheid. In de literatuur gaat men er reeds zeer lang van uit dat een uitvinding toch iets technisch moet hebben om voor octrooibeschermt in aanmerking te kunnen komen. In de Duitse literatuur wordt frequent verwezen naar de 'Technische Lehre' als datgene wat werkelijk door het octrooi wordt beschermd.⁵ De TKB beroept zich hier op een lange traditie in haar rechtspraak om te stellen dat het woord uitvinding in de zin van art. 52 EOV noodzakelijkerwijze een vereiste van technisch karakter inhoudt om voor octrooibeschermt in aanmerking te kunnen komen. Een uitvinding komt dus voor octrooi in aanmerking als er een technisch effect wordt gerealiseerd door de uitvinding of als er technische overwegingen vereist zijn om de uitvinding überhaupt te kunnen uitvoeren:

According to the case law of the boards of appeal the use of the term 'invention' in Article 52(1) EPC in conjunction with the so-called 'exclusion provisions' of Article 52(2) and (3) EPC, which mention subject-matter that "in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1", is understood as implying a 'requirement of technical character' or 'technicality' which is to be fulfilled by an invention as claimed in order to be patentable. Thus an invention may be an invention within the meaning of Article 52(1) if for example a technical effect is achieved by the invention or if technical considerations are required to carry out the invention.⁶

Dus, een uitvinding moet technisch van karakter zijn.⁷

2.1.3 De TKB substantieert deze stelling ook nog verder in de beslissing:

¹ Ik bevind mij gelukkig in goed gezelschap als het op het kwalificeren van de vaagheid aankomt. Judge Newman zei reeds in de zaak In re Schrader dat het een uitermate 'fuzzy' concept was. Zie, In re Schrader, 22 F.3d 290, 297, 30 U.S.P.Q.2D (BNA) 1455, 1461 (Fed. Circ. 1994).

² T 0931/95, 'Improved pension benefits system/Pension Benefit Systems Partnership', beslissing van de TKB 3.5.1. de dato 08/09/2000, nog niet gepubliceerd.

³ Claim 1 zegt: *A method of controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account on behalf of each subscriber employer's enrolled employees each of whom is to receive periodic benefits payments, said method comprising: providing to a data processing means information from each said subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees of the said subscriber employer; determining the average age of all enrolled employees by average age computing means; determining the periodic cost of life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer by life insurance cost computing means; and estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost computing means; the method producing, in use, information defining each subscriber employer's periodic monetary contribution to a master trust, the face amount of a life insurance policy on each enrolled employee's life to be purchased from a life insurer and assigned to the master trust and to be maintained in full force and effect until the death of the said employee, and periodic benefits to be received by each enrolled employee upon death, disability or retirement.*

⁴ Claim 5 zegt: *An apparatus for controlling a pension benefits system comprising: a data processing means which is arranged to receive information into a memory from each subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees, said data processing means including a processor which includes: A. average age computing means for determining the average age of all enrolled employees; B. life insurance cost computing means for determining the periodic cost of said life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer; C. administrative cost computing means for estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer; the apparatus being arranged to produce, in use, information defining each subscriber employer's monetary contribution to a master trust; the face amount of each life insurance policy to be issued and made payable to said master trust by a life insurer on the life of each enrolled employee and to be maintained in full force and effect until the death of the said employee; and periodic benefits payable by said master trust to each enrolled employee upon death, disability, or retirement.*

⁵ Zie bijv. BERNHARDT, W., KRASSER, R., *Lehrbuch des Patentrechts*, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1986, 84 et seq.

⁶ Zie punt 2 van de redengeving.

⁷ Dit blijkt ook uit de Rules 27 en 29 EOV. Rule 27 zegt in het relevante gedeelte: (1) *The description shall: (a) specify the technical field to which the invention relates; (b) indicate the background art which, as far as known to the applicant, can be regarded as useful for understanding the invention, for drawing up the European search report and for the examination, and, preferably, cite the documents reflecting such art; (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem (even if not expressly stated as such) and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art [...].* Rule 29 zegt in het relevante gedeelte: (1) *The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate claims shall contain: [...].*

The Board agrees with the appellant that in order to be patentable there is not an explicit requirement of technical character of an invention under Article 52 EPC or under any other provisions in Part II of the EPC which is concerned with substantive patent law. Article 52, in particular in its paragraph 1, only makes it clear that for something to be patentable, it must be an invention. However, having regard to the case law of the Boards of Appeal and taking into account the frequent use of the term 'technical' in the EPC and the Implementing Regulations, which are an integral part of the EPC, and having due regard to the context in which the term 'technical' is used there, the Board is of the opinion, contrary to the appellant's, that the requirement of technical character is inherent to the notion 'invention' as it occurs in Article 52(1).⁸

Ten overvloede verwijst de TKB hier ook nog naar de EPO Guidelines.⁹ Verder wordt het argument van de appellant ook nog ontkracht dat, omdat de inhoud van de term 'technisch karakter' niet geheel duidelijk is, men dit soort terminologie dan ook niet als criterium voor octrooieerbaarheid mag gebruiken:

'It may very well be that, as put forward by the appellant, the meaning of the term 'technical' or 'technical character' is not particularly clear. However, this also applies to the term 'invention'. In the Board's view the fact that the exact meaning of a term may be disputed does in itself not necessarily constitute a good reason for not using that term as a criterion, certainly not in the absence of a better term, case law may clarify the issue.'¹⁰

2.1.4 Nu komt het er op aan om aan te geven of de geclaimde uitvinding daaraan beantwoordt, of dat zij kan uitgesloten worden op grond van art. 52(2) EOv,¹¹ of zelfs eventueel voor de uitzondering op de uitsluitingsgrond van art 52(2) EOv

kan in aanmerking komen, namelijk art. 52(3) EOv,¹² waarbij alleen de methoden van art. 52(2) EOv zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid als ze als zodanig worden geclaimd:

Following these decisions the question to be answered in the present case is, whether the method according to claim 1 represents a method of doing business as such. If the method is technical or, in other words, has a technical character, it still may be a method for doing business, but not a method for doing business as such.¹³

Om dit te determineren analyseert de TKB de claims en maakt een screening op technische karaktertrekken. Vooreerst wordt vastgesteld dat de werkwijzeclaim eigenlijk niets anders bevat dan een aantal stappen die vereist zijn in het verwerken en produceren van informatie van een puur administratief actuair en/of financieel karakter, wat typische kenmerken zijn van bedrijfsvoeringmethodes. Op basis van deze vaststelling kan de TKB dan ook makkelijk tot de conclusie komen dat de uitvinding een bedrijfsvoering-methode als zodanig is en dus niet voor octrooiering in aanmerking komt:

All the features of this claim are steps of processing and producing information having purely administrative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such information are typical steps of business and economic methods. Thus the invention as claimed does not go beyond a method of doing business as such and, therefore, is excluded from patentability under Article 52(2)(c) in combination with Article 52(3) EPC; the claim does not define an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.¹⁴

De appellant (oorspronkelijk octrooiaanvrager) had nog gewezen op het feit dat de bewerkingen slechts konden gebeuren mits een berekeningsmethode, hetgeen dan technisch karakter zou verlenen aan de uitvinding. Dit kon de TKB niet overtuigen. Het gebruik van technische middelen voor een niet-technisch doel en/of voor het verwerken van niet-technische informatie verleent niet per se een technisch karakter aan die individuele stap in de het uitvoeren van de uitvindingen of aan de uitvinding in haar geheel:

The feature of using technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer technical character to any such individual steps of use or to the method as a whole; in fact, any activity in the non-technical branches of human culture involves physical entities and uses, to a greater or lesser extent, technical means. [...] The Board notes that the mere occurrence of technical features in a claim does thus not turn the subject-matter of the claim into an invention within the meaning of Article 52(1). Such an approach would be too formalistic and would not take due account of the term 'invention'.¹⁵

De eindconclusie van de TKB is dan ook duidelijk:

Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method.¹⁶

2.1.5 Een volgende vraag die de TKB moest beantwoorden was de vraag of de productclaim dan wel octrooieerbaar was. Volgens de TKB valt de claim voor het apparaat duidelijk onder de categorie van octrooieerbare uitvindingen:

⁸ Zie punt 6 van de redengeving.

⁹ Zie punt 6 van de redengeving. Guideline C.IV 1.2 zegt in dit verband: *the examiner should be aware of the following two requirements that are implicitly contained in the Convention and the Regulations: (i) The invention must be such that it can be carried out by a person skilled in the art (after proper instruction by the application); this follows from Art. 83. Instances where the invention fails to satisfy this requirement are given in II, 4.11. (ii) The invention must be of 'technical character' to the extent that it must relate to a technical field (Rule 27(1)(a)), must be concerned with a technical problem (Rule 27(1)(c)), and must have technical features in terms of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim (Rule 29(1)).'* Guideline C.IV 2.2. zegt: *'In considering whether the subject-matter of an application is an invention within the meaning of Art. 52(1), there are two general points the examiner must bear in mind. Firstly, any exclusion from patentability under Art. 52(2) applies only to the extent to which the application relates to the excluded subject-matter as such. Secondly, the examiner should disregard the form or kind of claim and concentrate on its content in order to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical character, there is no invention within the meaning of Art. 52(1). Thus, for example, if the claim is for a known manufactured article having a painted design or certain written information on its surface, the contribution to the art is as a general rule merely an aesthetic creation or presentation of information. Similarly, if a computer program is claimed in the form of a physical record, e.g. on a conventional tape or disc, the contribution to the art is still no more than a computer program. In these instances the claim relates to excluded subject-matter as such and is therefore not allowable. If, on the other hand, a computer program in combination with a computer causes the computer to operate in a different way from a technical point of view, the combination might be patentable. It must also be borne in mind that the basic test of whether there is an invention within the meaning of Art. 52(1), is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step.'*

¹⁰ Zie punt 6 van de redengeving.

¹¹ Art. 52(2) zegt: (2) *The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information.*

¹² Art. 52(3) zegt: (3) *The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.*

¹³ Punt 3 van de redengeving.

¹⁴ Punt 3 van de redengeving.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

In the Board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. This distinction with regard to patentability between a method for doing business and an apparatus suited to perform such a method is justified in the light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, according to which 'schemes, rules and methods' are non-patentable categories in the field of economy and business, but the category of 'apparatus' in the sense of 'physical entity' or 'product' is not mentioned in Article 52(2) EPC. This means that, if a claim is directed to such an entity, the formal category of such a claim does in fact imply physical features of the claimed subject-matter which may qualify as technical features of the invention concerned and thus be relevant for its patentability. Therefore the Board concludes that an apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.¹⁷

Een veel belangrijker vraag echter is te weten of deze claim de hindernis van de uitvinderswerkzaamheid kan passeren. Volgens de TKB is er duidelijk geen 'inventive step' aanwezig. De dichtst bij de uitvinding aansluitende stand van de techniek omvat reeds bestaande particuliere pensioenspaarsystemen. De bijdrage die de onderhavige uitvinding aanbrengt is niet technisch van aard, maar eerder economisch van aard, en kan daarom dan ook geen bijdrage leveren aan het nemen van de uitvinderswerkzaamheidshindernis. Het domein van octrooierbare uitvindingen kan alleen bereikt worden als er een aspect van programmering van een computer voor de uitvoering van de uitvinding bij te pas komt. Met andere woorden, de 'inventive step' mocht beoordeeld worden vanuit het standpunt van een softwareontwikkelaar of een applicatieprogrammeur:

In the decision under appeal the closest prior art is identified as the 'existing private pension plans' described in the application. The decision furthermore explains that it would not be possible to understand from the application any technical problem or contribution provided by the claimed subject-matter to the prior art. Indeed, the improvement envisaged by the invention according to the application is an essentially economic one: it lies in the field of economy, which, therefore, cannot contribute to inventive step. The regime of patentable subject-matter is only entered with programming of a computer system for carrying out the invention. The assessment of inventive step has thus to be carried out from the point of view of a software developer or application programmer, as the appropriate person skilled in the art, having the knowledge of the concept and structure of the improved pension benefits system and of the underlying schemes of information processing as set out for example in the present method claims.¹⁸

Vanuit dit standpunt bezien, en gelet op de nogal vage omschrijvingen in de productclaim, waarbij dan nog van functionele terminologie gebruikt wordt gemaakt, die dan nog allemaal als evident kunnen worden beschouwd, komt de TKB tot het besluit dat er geen uitvinderswerkzaamheid in het spel is:

Regarding that the technical features of the apparatus claimed are functionally defined by precisely those steps of information processing which form part of the knowledge of the skilled person and that the application of computer systems in the economic sector has already been a general phenomenon at the priority date (filing date) of the application, it must be concluded that the claimed subject-matter does not involve an inventive step (Article 56 EPC).¹⁹

2.1.6 De TKB heeft met deze beslissing duidelijk gemaakt dat er heel wat meer nodig is om tot een octrooierbaar zakenplan te komen dan het beschrijven van een aantal

dataverwerkings- en berekeningsmethodes. Het opvolgen van particuliere pensioenspaarsystemen afgesloten door werknemers van een bedrijf of instelling, en het daarbij gebruik maken van een rekenmachine en een computer worden terecht als onvoldoende basis beschouwd om tot een octrooi aanleiding te kunnen geven. Bijkomend nadeel voor de octrooiaanvrager was hier ook nog dat de uitvoering van de uitvinding best kon gebeuren met behulp van computer hard- en software die reeds lang ingeburgerd was, althans de technische vereisten daarvoor. Het argument dat de USPTO voor een gelijkaardige uitvinding een octrooi had verleend heeft de TKB gelukkig niet kunnen overtuigen. De TKB heeft hier getuigd van een volwassen houding vis-à-vis het octrooieren van bedrijfsvoeringmethodes en heeft er niet voor gekozen de merkwaardige evoluties in de VS te volgen.²⁰

2.2 Het einde van de 'contribution approach'

2.2.1 De TKB ging in zaak T 093 1/95 ook nog in op een punt dat verband houdt met de zogenaamde 'contribution approach' als voorwaarde voor het octrooierbaar zijn overeenkomstig art. 52 EOV. Volgens de TKB is deze 'approach' niet de juiste benadering om vast te stellen of iets een uitvinding is in de zin van art. 52(1) EOV. Verder wees de TKB ook nog op een mogelijke contradictie en op zijn minst een verwarring scheppende passage in de Guidelines terzake:

The Board agrees with the appellant that the contribution approach is not appropriate for deciding whether something is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC as the Board already noted in the earlier decisions just mentioned. According to the Board there is no basis in the EPC for distinguishing between 'new features' of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of the Board agrees with the appellant that the contribution approach is not appropriate for deciding whether something is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC [...]. According to the Board there is no basis in the EPC for distinguishing between 'new features' of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose. The Board sees some contradiction in the Guidelines between, on the one hand, the last sentence in C-IV, 2.2, just cited, where it says that the basic test of whether there is an invention within the meaning of Article 52(1), is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step, and, on the other hand, the earlier part of the same paragraph, where the application of the contribution approach is explained as follows: 'the examiner should disregard the form or kind of claim and concentrate on its content in order to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical character, there is no invention within the meaning of Article 52(1)'. This confuses the requirement of 'invention' with the requirements of 'novelty' and 'inventive step'.²¹

De 'contribution approach' kan inderdaad alleen maar gebruikt worden om te bepalen of iets nieuw is of op uitvinderswerkzaamheid berust, en niet om te bepalen of iets überhaupt als uitvinding voor octrooiering in aanmerking komt. Als men de 'contribution approach' zou volgen om te bepalen of iets als uitvinding in de zin van art. 52 EOV kan worden beschouwd, dan zou een groot aantal technische uitvindingen die reeds volledig bekend zijn of min of meer

¹⁷ Zie punt 5 van de redengeving.

¹⁸ Zie punt 8 van de redengeving.

¹⁹ Zie punt 8 van de redengeving.

²⁰ Zie voor de situatie in de VS nog verder in deze bijdrage sub 3.

²¹ Zie punt 6 van de redengeving.

triviaal zijn vanuit het gezichtspunt van de stand van de techniek, buiten de boot vallen. Dit is een incorrecte interpretatie van het begrip uitvinding.

2.2.2 In een recente beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) was het opnieuw nodig om daar enige aandacht aan te schenken.²² Het Bundespatentgericht had een geclaimde uitvinding voor een 'Sprachanalyseeinrichtung' als niet octrooierbaar beschouwd, onder andere, omdat de bijdrage die door deze zogenaamde uitvinding werd geleverd aan de stand van de techniek bestond uit niet-technische aspecten, terwijl het geheel als uitvinding bestond uit zowel technische als niet-technische kenmerken. Maar vergeleken met de stand van de techniek, en dus met reeds bestaande taalanalyse-installaties, had deze uitvinding alleen niet-technische kenmerken toe te voegen, en was dus geen uitvinding in de zin van § 1 PatG. Het Bundesgerichtshof kon het met deze redenering niet eens zijn. Na te hebben vastgesteld dat alleen octrooi kan worden verleend voor technische uitvindingen,²³ bevestigde het BGH wat ik reeds hierboven heb aangegeven:

Erst recht kann es für die Beurteilung des technischen Charakters der beanspruchten Anlage nicht darauf ankommen, ob diese die Technik bereichert oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Auch einer bekannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen, weil sie der Technik nichts hinzufügt, nicht der technische Charakter abgesprochen werden. Eine Prüfung, ob eine Bereicherung der Technik eintritt oder ob ein Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird, ist allenfalls und erst bei der Prüfung der Schutzfähigkeit am Platz, soweit der Wegfall des Patentierungserfordernisses des technischen Fortschritts für sie überhaupt noch Raum läßt.²⁴

2.3 De ene bedrijfsvoeringmethode is de andere niet

2.3.1 De appellant in zaak T 0931/95 had zich ook nog beroepen op de beslissing in zaak T 0769/92 als argument dat zijn uitvinding geen 'business method' was. Daarom is het nuttig ook deze zaak even van dichtbij te bekijken en, het moet gezegd worden, alleen wat creativiteit kon ervoor zorgen dat de uitvinding in deze zaak niet als een bedrijfsvoeringmethode werd aangezien. In zaak T 0769/92²⁵ had de uitvinding betrekking op een systeem voor het beheer van gegevens, dat tegelijkertijd van toepassing kon zijn voor verschillende applicaties, zoals op het vlak van het financieel en boekhoudkundig management en het inventarisatiemanagement. Hierbij konden met behulp van een 'transfer slip' die op het scherm werd geprojecteerd, debet- en creditgegevens worden ingevoerd. Hierbij kwam dan ook nog een digitale databank van boekhoudkundige dagboeken, die gekoppeld kon worden aan de gegevens die in het kader van de inventarisatie werden ingegeven en waarvoor ook een databank was voorzien. Van dit geheel werd ook nog eens een geaccumuleerde databank aangelegd, die ook opvraagbaar was, en die natuurlijk gekoppeld was aan het systeem van de transfer slips waarbij de gegevens op dagelijkse basis werden ingevoerd.

²² X ZB 15/98, 'Sprachanalyseeinrichtung', arrest van het BGH van 11/05/2000, nog niet gepubliceerd.

²³ Het BGH verwees hierbij naar een aantal eerder gewezen zaken: BGHZ 115, 23, 30 – chinesisches Schriftzeichen; Sen. Beschl. v. 13.12.1999; X ZB 11/98 – Logikverifikation, Umdruck S. 10 f., zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen; vgl. BGHZ 117, 144, 148 f. – Tauchcomputer.

²⁴ Punt c) bb) 1) van de beslissing.

²⁵ T 0769/92, 'Soheil/General purpose management system', beslissing van TKB 3.5.1. de dato 31/05/1994, OJ EPO, 1995, 525.

2.3.2 De TKB stelde in deze zaak vast dat op het eerste zicht de uitvinding zich in een van de uitzonderingscategorieën bevindt en dus niet voor octrooiering in aanmerking zou kunnen komen:

Both claims state that the system, claimed as such and when being operated respectively, is intended for performing a plurality of independent 'managements' of different types. The types of management 'at least' to be performed by the claimed system are of the 'financial and inventory' kinds. Such types of management would seem to fall, generally, under the activity of 'doing business', excluded, as such, from patentability by Article 52(2)(c) in conjunction with (3) EPC. However, in accordance with the description [...], the plural types of management to be performed may include, for instance, 'personnel' and 'construction' managements. [...] According to the appellant, claims 1 and 2 have been restricted to financial and inventory management and, consequently, to the input items being debit, credit and commodity items, for the only reason of rendering the invention more easily understandable.²⁶

2.3.3 Vraag was nu of de uitvinding derhalve moest beschouwd worden als niet octrooierbaar. De TKB deed in dit kader beroep op het onderscheid tussen technisch en niet-technisch karakter:

In the board's view the non-exclusion from patentability also applies to inventions, where technical considerations are to be made concerning the particulars of their implementation. The very need for such technical considerations implies the occurrence of an (at least implicit) technical problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit) technical features (Rule 29 EPC) solving that technical problem.²⁷

De vraag naar het technisch karakter, en dus naar de octrooierbaarheid werd positief beantwoord door de TKB:

Turning, therefore, to the more specific functions defined (by way of means) in claim 1 and (as steps) in claim 2, the board considers it appropriate to follow, for the time being, the appellant's argument that, although the claims are restricted to at least financial and inventory management, the question of whether their subject-matter is of a technical nature should be answered on the basis that the types of management to be performed could, in principle, be of other kinds or even be activities in a wider sense than normally attributed to the term 'management' [...]; to what matters for the invention as claimed would be only that said managements, or activities, are independent of each other and of different types. More particularly, it is provisionally considered not to be relevant for this question that the first kind of input items, necessary for the first type of activity (management processing), are financial (debit and credit) items and that the second kind of input items, necessary for the second type of activity (management processing), is an inventory (commodity) item, but that the only thing that is relevant is that the first and second kinds of input item are different (in accordance with their necessity for the first and second type, respectively, of further processing). Similarly, with respect to the question concerning the technical nature of the invention as claimed, the journalised daybook, item master, commodity master, journalised daybook accumulation and inventory files will provisionally be regarded somewhat 'generalized' [...].²⁸

2.3.4 Het feit dat de claims zo algemeen zijn opgesteld, m.a.w. dat er verschillende toepassingen voor het systeem denkbaar zijn, is ook een reden om aan te nemen dat de uitvinding niet in de categorie van de 'business methods' valt:

Against claims so generalised in the board's view, no objection that they relate only to 'doing business' as such could be raised. In other words: in their generalised version as outlined above, the subject-matter of these claims would not be judged as being abstract or non-technical in the sense this is normally attributed to the subject-matter and activities excluded from patentability by Article 52(2) as such in accordance with Article 52(3) EPC. More particularly, the teaching to provide, in the memory, the aforementioned five files intended for different purposes [...] and to cause the processing unit to perform the aforementioned five functions would clearly require technical considerations [...]. The fact that the types of processing to be performed on the data files are speci-

²⁶ Zie punt 3.2 van de redengeving.

²⁷ Zie punt 3.3 van de redengeving.

²⁸ Zie punt 3.5 van de redengeving.

bijdrage van iedere Spoke.^{41, 42} De District Court van Massachusetts had beslist dat de uitvinding viel binnen de categorie van een van de twee uitzonderingen op octrooierbaarheid die door de rechtspraak waren ontwikkeld, te weten de 'mathematical algorithm exception' en de 'business method exception'. Het uitgangspunt van de CAFC is de brede definitie in section 101 van octrooieerbare uitvindingen. Volgens de CAFC is het niet de bedoeling geweest van de wetgever om al te veel restricties te stellen aan deze brede definitie:

The repetitive use of the expansive term 'any' in Section 101 shows Congress's intent not to place any restrictions on the subject matter for which a patent may be obtained beyond those specifically recited in Section 101. Indeed, the Supreme Court has acknowledged that Congress intended Section 101 to extend to 'anything under the sun that is made by man.'⁴³ Thus, it is improper to read limitations into Section 101 on the subject matter that may be patented where the legislative history indicates that Congress clearly did not intend such limitations.^{44, 45}

3.3 Vervolgens analyseert de CAFC de beide voormelde excepties. Met betrekking tot de mathematical algorithm exception is het standpunt van de CAFC dat deze alleen niet octrooieerbaar zijn voor zover zij geen praktische nuttige toepassing kennen. Voor zover zij een nuttige toepassing kennen, en gericht zijn op een concreet, tastbaar resultaat, is er geen reden om deze methodes van octrooiëring uit te sluiten:

The Supreme Court has identified three categories of subject matter that are unpatentable, namely 'laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas.'⁴⁶ Of particular relevance to this case, the Court has held that mathematical algorithms are not patentable subject matter to the extent that they are merely abstract ideas.⁴⁷ In *Diehr*, the Court explained that certain types of mathematical subject matter, standing alone,

⁴¹ 149 F.3d, 1371.

⁴² De belangrijkste claim 1 zegt het volgende: 1. A data processing system for managing a financial services configuration of a portfolio established as a partnership, each partner being one of a plurality of funds, comprising: (a) computer processor means [a personal computer including a CPU] for processing data; (b) storage means [a data disk] for storing data on a storage medium; (c) first means [an arithmetic logic circuit configured to prepare the data disk to magnetically store selected data] for initializing the storage medium; (d) second means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases or decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis, and store the output in a separate file] for processing data regarding assets in the portfolio and each of the funds from a previous day and data regarding increases or decreases in each of the funds, [sic, funds'] assets and for allocating the percentage share that each fund holds in the portfolio; (e) third means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file] for processing data regarding daily incremental income, expenses, and net realized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; (f) fourth means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file] for processing data regarding daily net unrealized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; and (g) fifth means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from specific files, calculate that information on an aggregate basis and store

⁴³ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309, 65 L. Ed. 2d 144, 100 S. Ct. 2204 (1980); zie ook *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 182, 67 L. Ed. 2d 1255, 101 S. Ct. 1048 (1981).

⁴⁴ Verwijzing wordt hier gemaakt naar *Chakrabarty*, 447 U.S. at 308 ('We have also cautioned that courts 'should not read into the patent laws limitations and conditions which the legislature has not expressed).

⁴⁵ 149 F.3d, 1373.

⁴⁶ De CAFC verwijst hier naar *Diehr*, 450 U.S. at 185

⁴⁷ Zie *Diehr*, 450 U.S. 175, 67 L. Ed. 2d 1255, 101 S. Ct. 1048, passim; *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 57 L. Ed. 2d 451, 98 S. Ct. 2522 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 34 L. Ed. 2d 273, 93 S. Ct. 253 (1972).

represent nothing more than abstract ideas until reduced to some type of practical application, i.e., 'a useful, concrete and tangible result.'^{48, 49} [...] Unpatentable mathematical algorithms are identifiable by showing they are merely abstract ideas constituting disembodied concepts or truths that are not 'useful.' From a practical standpoint, this means that to be patentable an algorithm must be applied in a 'useful' way. In *Alappat*, we held that data, transformed by a machine through a series of mathematical calculations to produce a smooth waveform display on a rasterizer monitor, constituted a practical application of an abstract idea (a mathematical algorithm, formula, or calculation), because it produced 'a useful, concrete and tangible result' – the smooth waveform.⁵⁰

Toegepast op de uitvinding betekent dit volgens de CAFC dat we hier te maken hebben met een octrooieerbare uitvinding:

Today, we hold that the transformation of data, representing discrete dollar amounts, by a machine through a series of mathematical calculations into a final share price, constitutes a practical application of a mathematical algorithm, formula, or calculation, because it produces 'a useful, concrete and tangible result' – a final share price momentarily fixed for recording and reporting purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in subsequent trades.⁵¹

3.4 De zogenaamde 'Freeman-Walter-Abele test' heeft in dit verband voor nogal wat verwarring gezorgd. De test is de volgende:

'First, the claim is analyzed to determine whether a mathematical algorithm is directly or indirectly recited. Next, if a mathematical algorithm is found, the claim as a whole is further analyzed to determine whether the algorithm is 'applied in any manner to physical elements or process steps,' and, if it is, it 'passes muster under Section 101.'⁵²

Na enkele pogingen in de rechtspraak om deze test toe te passen of zelfs te wijzigen, is de CAFC nu de mening toegegaan dat het verwarrend kan zijn om deze test nog verder toe te passen, en bovendien is het ook niet meer nodig een dergelijke test toe te passen, omdat het voldoende is dat er een nuttige toepassing kan aangetoond worden van het mathematisch algoritme:

After *Diehr* and *Chakrabarty*, the Freeman-Walter-Abele test has little, if any, applicability to determining the presence of statutory subject matter. As we pointed out in *Alappat*, 33 F.3d at 1543, 31 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1557, application of the test could be misleading, because a process, machine, manufacture, or composition of matter employing a law of nature, natural phenomenon, or abstract idea is patentable subject matter even though a law of nature, natural phenomenon, or abstract idea

⁴⁸ Zie *In re Alappat*, 33 F.3d 1526, at 1544, 31 U.S.P.Q.2D (BNA) 1545, at 1557.

⁴⁹ De CAFC voegt hier nog in voetnoot aan toe: *This has come to be known as the mathematical algorithm exception. This designation has led to some confusion, especially given the Freeman-Walter-Abele analysis. By keeping in mind that the mathematical algorithm is unpatentable only to the extent that it represents an abstract idea, this confusion may be ameliorated.*

⁵⁰ 149 F.3d, 1373.

⁵¹ 149 F.3d, 1373.

⁵² 149 F.3d, 1374. De test is gebaseerd op de volgende cases: *In re Freeman*, 573 F.2d 1237, 197 U.S.P.Q. (BNA) 464 (CCPA 1978) as modified by *In re Walter*, 618 F.2d 758, 205 U.S.P.Q. (BNA) 397 (CCPA 1980); *In re Abele*, 684 F.2d 902, 214 U.S.P.Q. (BNA) 682 (CCPA 1982).

would not, by itself, be entitled to such protection.⁵³ The test determines the presence of, for example, an algorithm. Under Benson, this may have been a sufficient indicium of nonstatutory subject matter. However, after *Diehr* and *Alappat*, the mere fact that a claimed invention involves inputting numbers, calculating numbers, outputting numbers, and storing numbers, in and of itself, would not render it nonstatutory subject matter, unless, of course, its operation does not produce a 'useful, concrete and tangible result.'⁵⁴ After all, as we have repeatedly stated, every step-by-step process, be it electronic or chemical or mechanical, involves an algorithm in the broad sense of the term. Since Section 101 expressly includes processes as a category of inventions which may be patented and Section 100(b) further defines the word 'process' as meaning 'process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material,' it follows that it is no ground for holding a claim is directed to nonstatutory subject matter to say it includes or is directed to an algorithm. This is why the proscription against patenting has been limited to mathematical algorithms [...].⁵⁵

3.5 De vraag of een uitvinding waarin een mathematisch algoritme wordt gebruikt octrooieerbaar is, is niet afhankelijk van de aanwezigheid van het algoritme dan wel van de nuttige toepassing die daarmee kan worden verkregen:

The question of whether a claim encompasses statutory subject matter should not focus on which of the four categories of subject matter a claim is directed to — process, machine, manufacture, or composition of matter — but rather on the essential characteristics of the subject matter, in particular, its practical utility. Section 101 specifies that statutory subject matter must also satisfy the other 'conditions and requirements' of Title 35, including novelty, nonobviousness, and adequacy of disclosure and notice.⁵⁶ For purpose of our analysis, as noted above, claim 1 is directed to a machine programmed with the Hub and Spoke software and admittedly produces a 'useful, concrete, and tangible result.'⁵⁷ This ren-

ders it statutory subject matter, even if the useful result is expressed in numbers, such as price, profit, percentage, cost, or loss.^{58,59}

3.6 De andere exceptie die moest onderzocht worden was de 'business method exception'. De beslissing van de CAFC in deze context is kort maar krachtig. Deze exceptie heeft geen plaats meer in het hedendaagse octrooirecht:

We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest. Since its inception, the 'business method' exception has merely represented the application of some general, but no longer applicable legal principle, perhaps arising out of the 'requirement for invention' — which was eliminated by Section 103. Since the 1952 Patent Act, business methods have been, and should have been, subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method.⁶⁰

3.7 De finale uitkomst in deze zaak was dus dat er geen enkele reden is om het type uitvindingen zoals die hier geclaimd was van octrooiering uit te sluiten. Als we de vergelijking maken met de situatie in Europa zijn enkele caveats toch wel op hun plaats. Vooreerst is de basis waarop beslist wordt of dit type uitvindingen octrooieerbaar is totaal verschillend. Daar waar bedrijfsvoeringmethodes in Europa uitgesloten zijn van octrooiering bij wet⁶¹ of verdrag, is er op dit punt geen enkele belemmering in de VS. Ten tweede is er ook de vereiste van het technisch karakter, die niet met zoveel woorden wordt gebruikt in de VS, daar waar dit in Europa als een fundamenteel criterium wordt beschouwd. In de VS is het criterium van de 'utility' van doorslaggevend

⁵³ De CAFC verklaart dit nader door te stellen dat *When a claim containing a mathematical formula implements or applies that formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e.g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies the requirements of Section 101.* (*Diehr*, 450 U.S. at 192; see also *In re Iwahashi*, 886 F.2d 1370, 1375, 12 U.S.P.Q.2d (BNA) 1908, 1911 (Fed. Cir. 1989); *Janer*, 681 F.2d at 789, 214 U.S.P.Q. (BNA) at 680). *The dispositive inquiry is whether the claim as a whole is directed to statutory subject matter. It is irrelevant that a claim may contain, as part of the whole, subject matter which would not be patentable by itself. 'A claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory simply because it uses a mathematical formula, computer program or digital computer.'* (*Diehr*, 450 U.S. at 187), 1374, noot 6.

⁵⁴ *Alappat*, 33 F.3d at 1544, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1557.

⁵⁵ 149 F.3d, 1374-1375.

⁵⁶ Zie *In re Warmerdam*, 33 F.3d 1354, 1359, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1754, 1757-58 (Fed. Cir. 1994).

⁵⁷ *Alappat*, 33 F.3d at 1544, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1557.

⁵⁸ 149 F.3d, 1375.

⁵⁹ De visie van de CAFC in deze zaak m.b.t. de 'mathematical algorithm' exceptie is later bevestigd in de zaak *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, *Excel Communications Marketing, Inc.*, and *Excel Telecommunications, Inc.*, 172 F.3d 1352; 1999 U.S. App. LEXIS 7221; 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1447 (Fed. Cir. 1999). Het hof verwijst in deze zaak ook naar een dissenting opinion van Judge Stevens in de U.S. Supreme Court *Diehr* zaak, die zijn zorg had uitgedrukt over het ambigue karakter van het concept 'algoritme', waardoor vele processen konden beschouwd worden als algoritmes, en aldus niet octrooieerbaar zouden zijn, omdat algoritmes binnen de categorie van niet octrooieerbare 'laws of nature' zouden vallen. De CAFC maakt duidelijk dat deze zorg niet langer gerechtvaardigd is, omdat vooreerst een algoritme niet zomaar tot de categorie van natuurwetten kan worden gerekend, maar ook omdat het belangrijk is te beseffen dat de klemtoon moet komen te liggen op het nuttige effect en het tastbare resultaat dat verkregen wordt met een uitvinding die een algoritme bevat: *His second concern, that the ambiguous concept of 'algorithm' could be used to make any process unpatentable, can be laid to rest once the focus is understood to be not on whether there is a mathematical algorithm at work, but on whether the algorithm-containing invention, as*

⁶⁰ De CAFC sluit zich hierbij aan bij de dissenting opinion van Judge Newman in de *In re Schrader* zaak: *As Judge Newman has previously stated [The business method exception] is ... an unwarranted encumbrance to the definition of statutory subject matter in section 101, that [should] be discarded as error-prone, redundant, and obsolete. It merits retirement from the glossary of section 101. ... All of the 'doing business' cases could have been decided using the clearer concepts of Title 35. Patentability does not turn on whether the claimed method does 'business' instead of something else, but on whether the method, viewed as a whole, meets the requirements of patentability as set forth in Sections 102, 103, and 112 of the Patent Act.* (*In re Schrader*, 22 F.3d 290, 298, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1455, 1462 (Fed. Cir. 1994) (*Newman, J., dissenting*)). 1375, noot 10.

⁶¹ Zie ook art. 2(2)(c) ROW 1995.

belang.⁶² Als de uitvinding kan toegepast worden (met andere woorden gericht is op een concreet, tastbaar resultaat), dan is er niet veel reden om geen octrooi te verlenen, op voorwaarde natuurlijk dat aan de andere octrooi-oorbaarheidsvoorwaarden is voldaan en dat het niet gaat om 'abstract ideas', 'natural phenomena' of 'laws of nature'. Om die reden is het dan ook te voortvarend om te stellen dat het octrooi-oorbaar zijn van dergelijke uitvindingen in de VS ook zou moeten aanleiding geven tot het octrooi-oorbaar stellen van diezelfde uitvindingen in Europa.

3.8 Het moet gezegd, zelfs onder de voorwaarden zoals die in de VS gelden kan het misschien toch wel betwijfeld worden of de uitvinding nu echt de octrooi-beloning verdiende. Immers, het bij de uitvinding horende computerprogramma leek mij niet veel meer te zijn dan een databank-systeem gekoppeld aan een wat gecompliceerd reken-systeem. En het lijkt mij dat dit geen nieuwe dingen zijn in de wereld van de computerkunde en als ze al nieuw mochten zijn, dan toch in elk geval niet van voldoende uitvinders-werkzaamheid getuigen om de vereiste stap te kunnen zetten vanuit de stand van de techniek. Naar mijn bescheiden mening heeft men bij de analyse van deze zaak zich wat te veel blind gestaard op de vraag of het al dan niet ging om een octrooi-oorbare uitvinding en dus niet een zuiver algoritme en is men er niet meer toe gekomen om de vraag te beantwoorden of er wel voldoende uitvinderswerkzaamheid bij deze uitvinding te pas kwam om een octrooi te kunnen afleveren.⁶³ De discussie of de CAFC nu al dan niet beslist heeft dat algoritmes octrooi-oorbaar zijn, lijkt mij een voorbijgestreefde discussie, die ook bezijden de kwestie is. Het antwoord is immers duidelijk, de CAFC heeft niet beslist dat algoritmes op zich octrooi-oorbaar zijn. En ook in Europa, waar het technisch karakter centraal staat, was deze uitvinding octrooi-oorbaar, want er kwam een technisch element bij te pas, namelijk het rekenstelsel (het is natuurlijk een compleet ander vraagstuk of de uitvinding nieuw en inventief was).

4 Wergevende voorstellen inzake het octrooi-oorbaar van 'business methods'

4.1 In de VS is in oktober 2000 een Bill geïntroduceerd in de House of Representatives, de 'Business Method Patent Improvement Act of 2000', met het oog op het verduidelijken van de positie rond het octrooi-oorbaar van 'business me-

thods'.⁶⁴ Spoedig na de indiening kwam er reactie op het voorstel. Het merendeel van de commentatoren is van mening dat de Bill niet echt een realistisch voorstel is, maar eerder moet gezien worden als een aanzet tot discussie rond het thema. Een kleiner aantal vindt het ofwel een heel goed voorstel, ofwel een heel slecht voorstel. Vooraleer mijn persoonlijke visie hierop te uiten, wil ik eerst de voor deze bijdrage relevante bepalingen even verklaren.⁶⁵

4.2 In Bill H.R. 5364 wordt vooreerst een definitie gegeven in Section 2 van wat nu een 'business method' is, wat dan moet geïncorporeerd worden in 35 U.S.C. § 100:

(f) The term 'business method' means – (1) a method of – (A) administering, managing, or otherwise operating an enterprise or organization, including a technique used in doing or conducting business; or (B) processing financial data; (2) any technique used in athletics, instruction, or personal skills; and (3) any computer-assisted implementation of a method described in paragraph (1) or a technique described in paragraph (2).

(g) The term 'business method invention' means – (1) any invention which is a business method (including any software or other apparatus); and (2) any invention which is comprised of any claim that is a business method.'

4.3 Een andere interessante bepaling is Section 4 van Bill H.R. 5364. Hier gaat het over het bepalen van de uitvinders-werkzaamheid. Bedoeling is 35 USC 103 aan te passen, die de criteria vastlegt voor 'nonobviousness'. Section 103 zou in de volgende zin moeten geamendeerd worden:

(d)(1) If – (A) subject matter within the scope of a claim addressed to a business method invention would be obtained by combining or modifying one or more prior art references, and (B) any of those prior art references discloses a business method which differs from what is claimed only in that the claim requires a computer technology to implement the practice of the business method invention, the invention shall be presumed obvious to a person of ordinary skill in the art at the time of the invention.

(2)(A) An applicant or patentee may rebut the presumption under paragraph (1) upon a showing by a preponderance of the evidence that the invention is not obvious to persons of ordinary skill in all relevant arts. (B) Those areas of art which are relevant for purposes of subparagraph (A) include the field of the business method and the field of the computer implementation.'

4.4 Deze bepaling moet een vermoeden van 'obviousness' invoeren voor bepaalde types uitvindingen. De ratio van dit alles is duidelijk. Ik heb hierboven reeds aangetoond dat het determineren van de uitvinderswerkzaamheid een van de heikle punten is bij dit soort uitvindingen. Business methods kunnen wel octrooi-oorbaar zijn als er een technisch of nuttig element in wordt verwerkt, wat dan meestal een computersysteem is, maar dat neemt nog niet weg dat in vele gevallen het zuiver inbrengen van een computeraspect in de 'business method' niet van grote vindrijkheid getuigt en het geheel vaak dan ook gevat kan worden door de stand van de techniek. De Bill introduceert zo een, weerlegbaar, vermoeden van gebrek aan uitvinderswerkzaamheid als de nieuwe methode bestaat uit de combinatie van een of meer elementen uit de stand van de techniek, en het onderscheid met de stand van de techniek er essentieel in bestaat dat computertechnologie wordt gebruikt om de methode toe te passen. Ik ben in principe geen voorstander van het creëren van specifieke uitvinderswerkzaamheidstests al naargelang het soort uitvindingen waarmee men te maken

⁶² Dit werd ook nogmaals benadrukt door een auteur in een bijdrage waarin de beslissing van de CAFC in de State Street Bank met nadruk werd geprezen en verdedigd: *However, State Street Bank tells us that the essential characteristics and practical utility of the claims are more important than the determination of which category the claims are directed to.* Zie, SWANSON, S. R., *The Patentability of Business Methods, Mathematical Algorithms and Computer-Related Inventions After the Decision by the Court of Appeals for the Federal Circuit in State Street*, 8 *The Federal Circuit Bar Journal*, 1999, no. 4, 158.

⁶³ SWANSON, die de beslissing nochtans met verve verdedigt, zegt in haar enthousiasme ergens dat *'the novelty of the invention lies in using the software to quickly compute the complicated calculations for administering such a complex system'* p 179. Dit lijkt mij eerder een argument te zijn tegen octrooi-oorbaarheid. Immers, er wordt hier toegegeven dat het gaat om een rekenstelsel, weliswaar complex, maar ik zou durven menen dat de hedendaagse technologie toch wel reeds geruime tijd vertrouwd is met complexe rekenstelsels, al was het maar bijvoorbeeld om de precieze bewegingen van een robot door een computer te laten uitvoeren.

⁶⁴ Bill H.R. 5364, *Business Method Patent Improvement Act of 2000*.

⁶⁵ De Bill bevat nog een hele reeks bepalingen die betrekking hebben op de procedure van verlening, bekendmaking van de aanvraag, oppositie-procedure, bewijslast etc, die ik hier echter buiten beschouwing laat.

heeft. Men zou zo ook afzonderlijke tests kunnen in de wet invoeren met betrekking tot biotechnologische uitvindingen, uitvindingen op het gebied van de farmaceutica etc. Dergelijke praktijk holt eigenlijk de basisregel uit. Het interpreteren van basisregels kan men naar mijn mening beter overlaten aan de rechterlijke macht. Het gevaar van specifieke tests is ook dat ze na verloop van tijd de evolutie van de technologie misschien niet meer kunnen bijbenen en dus grotendeels onbruikbaar worden, waardoor ze dan meer een obstakel worden dan een nuttig instrument. De onderliggende gedachte van dit alles is wel nobel, zijnde dat het belangrijk is dat men in de toekomst bij het beoordelen van aanvragen op het gebied van de 'business methods' meer aandacht moet schenken aan de vereiste van de uitvinderswerkzaamheid. Een min of meer vergelijkbare opmerking kan gemaakt worden i.v.m. de definitie van 'business methods'. Het risico bestaat dat dit leidt tot het ontwijken van de definitie door het slim fraseren van de octrooiconclusies: 'The name of the game is the claim.'⁶⁶

4.5 In Europa zijn er een aantal ontwikkelingen op het gebied van het octrooieren van computerprogramma's, die, zoals duidelijk gemaakt in deze bijdrage, ook zijn weerslag zullen hebben op de mogelijke (niet-)octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodes. Bij de grote revisie van het EOV moet ook art. 52 aan de beurt komen. Het uitsluiten van computerprogramma's als zodanig van octrooieerbaarheid wordt afgeschaft. Art. 52(1) zal er in zijn nieuw kleedje uitzien zoals art. 27 TRIPS. Bedrijfsvoeringmethodes zijn nog altijd uitgesloten omdat ze niet voldoen aan de uitvindingsvoorwaarden die in het nieuwe art. 52 zijn gesteld. De nieuwe bepaling moet als volgt luiden:

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step. (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business; (d) presentations of information. (3) *Unchanged* (4) Deleted – incorporated in Article 53 as new letter (e)⁶⁷

In de begeleidende commentaar bij de revisie wordt echter wel toegegeven dat er geen overeenstemming is over de catalogus van uitzonderingen die in art. 52(2) staan. Om deze reden heeft men dan ook beslist om in het revisievoorstel de tekst op dit vlak ongemoeid te laten, alleen de verwijzing naar computerprogramma's is gewist.⁶⁸ Sommige delegaties vinden dat deze catalogus van uitzonderingen moet blijven, omdat het fundamentele aspecten van het octrooierecht betreft. Andere delegaties vonden dat ze konden gewist worden, daarin begrepen het EOB. Nog andere delegaties vonden dat catalogus van uitzonderingen naar de *Implementing Regulations* zou kunnen verplaatst worden, wat aanpassing aan nieuwe technologische ontwikkelingen makkelijker maakt.⁶⁹ Deze laatste optie lijkt mij niet zo onverstandig, maar politiek is het wellicht wat lastig, omdat sommigen vooral niet willen dat aan de bestaande uitzonderingen wordt geraakt, en dat is nu eenmaal wel veel makkelijker via een wijziging van de *Implementing Regula-*

tions, wat immers kan zonder instemming van alle contracterende partijen. De revisieconferentie van het EOV belooft in elk geval op dit punt spannend te worden. Bij de Europese Commissie zit men intussen nog altijd te evalueren of men nu een voorstel van richtlijn zal ontwerpen met betrekking tot de octrooieerbaarheid van computerprogramma's. Veel zal wellicht afhangen van de revisieconferentie van het EOV.

5 Evaluatie en vooruitzichten

5.1 Deze bijdrage had als eenvoudige doelstelling de situatie duidelijk te maken m.b.t. het octrooieren van bedrijfsvoeringmethodes. In Europa is dit slechts een interessante discussie als er een computeraspect bij te pas komt, of een technisch element in het algemeen, want anders is men snel uitgepraat. Immers, art. 52(2) EOV bevat een expliciete uitsluiting van bedrijfsvoeringmethodes. De relevante rechtspraak in de VS over dit onderwerp is ook slechts interessant in het licht van een computerelement. Waar in het verleden soms het octrooieren van computerprogramma's werd tegengehouden op grond van het argument dat de uitvinding in kwestie een algoritme was en dus niet voor octrooiëring in aanmerking komt, is het huidige beleid dat zelfs een algoritme octrooieerbaar kan zijn, als het een nuttig effect kan sorteren, en het gericht is op een concreet, tastbaar resultaat. In praktijk zal dit vaak ook een technisch element zijn, zodat de verschillen met Europa toch enigszins binnen de perken blijven.

5.2 Ik wil er hier ook nog op wijzen dat het een fout uitgangspunt is te beweren dat een computerprogramma gelijk te stellen is met een algoritme. Een computerprogramma bevat een algoritme, dat is evident, maar is er toch niet noodzakelijkerwijze toe beperkt. Het is deze beperkte kijk op een computerprogramma in het verleden die er heeft toe geleid dat men gemeend heeft dat auteursrechtelijke bescherming de enige optie was. Heden ten dage is er toch in vele jurisdicties rechtspraak die overduidelijk heeft vastgesteld dat er redenen te over zijn om computerprogramma's octrooieerbaar te stellen. Het is echter een andere vraag of dat een ideale situatie is, en of de vereisten voor octrooieerbaarheid, waarbij de belangrijkste ongetwijfeld nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en voldoende beschrijving zijn, wel op een correcte manier worden toegepast. Men mag het antwoord op deze vragen niet ontwijken door simpel te stellen dat computerprogramma's niet octrooieerbaar zijn, in de zin van een technische of (voor de VS) nuttige uitvinding.

5.3 De discussie over de wenselijkheid van het octrooieren van computerprogramma's heb ik hier nu niet willen voeren. Er is reeds voldoende rechtspraak die heeft aangetoond dat er vanuit octrooierechtelijk perspectief gezien geen probleem is met het octrooieren van computerprogramma's.⁷⁰

⁶⁶ Voor een studie die het auteursrecht op computerprogramma's sterk voorstaat, zie VERKADE, D.W.F., VISSER, D.J.G., BRUJNING, L.D., *Ruime octrooiëring van computerprogramma's: technicality of revolution?*, ITER rapport 18 december 1999. Een meer octrooigerichte studie is deze gemaakt in opdracht van de Europese Commissie, HART, R., HOLMES, P., REID, J., *The Economic Impact of Patentability of Computer Programs*. Hierin wordt genuanceerd gesteld dat de octrooieerbaarheid van computerprogramma's niet noodzakelijkerwijze een slechte zaak moet zijn voor programmatuurontwikkelaars. Wel wordt aangedrongen op een correcte toepassing van de octrooieerbaarheidscriteria.

⁶⁶ Zie, in re *Hiniker Co.*, 150 F.3d 1362, 1369, 47 U.S.P.Q.2d 1523, 1529.

⁶⁷ Zie MR/2/00 c.

⁶⁸ De relevante voorbereidende werkzaamheden zijn te vinden in de volgende documenten: CA/PL 6/99; CA/PL PV 9; CA/PL 31/00.

⁶⁹ Zie MR/2/00 c, bij art. 52.

Waar ik in deze bijdrage wil voor pleiten is een beleid van correcte toepassing van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden bij het beoordelen van octrooiaanvragen die een combinatie zijn van bedrijfsvoeringmethodes en een computerelement. De uitspraak van de TKB in de zaak T 0931/95 heeft duidelijk aangetoond dat het EOB hier een grondig onderzoek heeft gedaan. Vanwege de technische aspecten kon de uitvinding als een uitvinding in de zin van art. 52 EOV worden beschouwd. Maar in het licht van de stand van de techniek en gezien de relatief voor de hand liggende toepassing van technische elementen en reken-systemen, werd er niet aan de voorwaarde van uitvindingswerkzaamheid voldaan. Dit lijkt mij een goede benadring te zijn. De uitspraak van de CAFC in de State Street Bank heeft naar mijn bescheiden mening aangetoond hoe het niet moet. Dit kan misschien verbazing wekken, zeker als men deze uitspraak vergelijkt met een aantal positieve kritieken die in de VS zijn geuit na de fameuze beslissing van de CAFC.⁷¹ Echter, de verbazing ebt weg als men de achtergrond van de zaak goed bestudeert. Wat vooral positief is onthaald in de VS, althans door sommigen, is dat de CAFC een eind heeft gemaakt aan een nogal eenzijdige uitsluiting van octrooieerbaarheid van 'business methods' en 'mathematical algorithms' door de rechtspraak, die weinig of geen rekening hield met de context waarin deze concepten werden gebruikt binnen de uitvinding. Er kan inderdaad gesteld worden dat de praktische toepassingen die met deze op het eerste gezicht uitgesloten concepten kunnen worden bereikt in het verleden onvoldoende werden belicht. De State Street Bank zaak heeft duidelijk aangetoond dat praktische toepassingen die met algoritmes kunnen worden verwezenlijkt, tot een octrooieerbare uitvinding kunnen leiden. Immers, in een dergelijk geval wordt niet meer het algoritme op zich geclaimd (zie hier opnieuw toch enige parallel met de situatie in Europa). Wat ik betreur in de beslissing van de CAFC in bovenvermelde zaak is het feit dat veel te weinig aandacht is besteed aan een analyse van de overige octrooieerbaarheidsvoorwaarden, en in het bijzonder aan de vereiste van 'inventive step'.⁷² Hoewel ik geen computerdeskundige ben, en dus de stand van de techniek niet kan inschatten, lijkt het mij toch dat het computerprogramma dat bij deze uitvinding werd gebruikt niet veel meer is dan een rekenmachine en een databank, zelfs al moeten er veel gegevens en moeilijke berekeningen gemaakt worden. Maar

het komt mij voor dat deze technieken toch langzamerhand bekend zijn in computerland. De literatuur die is geschreven na deze beslissing schenkt daar opmerkelijk weinig aandacht aan.

5.4 De voorstanders van octrooiering zijn opgelucht met deze beslissing, terwijl de tegenstanders van het octrooieren van computerprogramma's allerhande argumenten naar voren brengen die het einde van de computerwereld voorspellen als nog verder octrooien worden afgeleverd. Deze laatste discussie lijkt mij überhaupt reeds bij voorbaat verloren.⁷³ Ik zou er willen voor pleiten dat men zijn energie en verstand zou aanwenden om na te streven dat de octrooieerbaarheidsvoorwaarden in al hun aspecten correct maar gestreng worden toegepast.⁷⁴ Dit zal naar mijn mening reeds een groot aantal potentiële octrooihouders teleurstellen in hun kansen om een octrooi te kunnen verwerven en het zal als gevolg daarvan ook een groot deel van de argumenten ondervangen die het einde van de software business voorspellen. De octrooieerbaarheid van computerprogramma's en daarmee gelieerde algoritmes en bedrijfsvoeringmethodes met technische aspecten hoeft niet noodzakelijkerwijze uit te monden in een rampscenario. Waar we wel moeten voor uitkijken is dat we de vrijheid van het menselijk denken niet fnuiken,⁷⁵ door het verschaffen van monopolierechten op gedachten en ideeën. Dit zou een zeer slechte evolutie zijn. En daarom is het zo belangrijk dat men bij het beoordelen van de octrooiaanvragen heel zorgvuldig analyseert of het nu wel om een octrooieerbare uitvinding gaat, dan wel om een niet octrooieerbare menselijke gedachte.

Maastricht, 24 november 2000

⁷¹ Zie bijv.: SWANSON, S. R., *The Patentability of Business Methods, Mathematical Algorithms and Computer-Related Inventions After the Decision by the Court of Appeals for the Federal Circuit in State Street*, 8 *The Federal Circuit Bar Journal*, 1999, no. 4, 153 et seq.; MELARTI, C. D., *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.; Ought the Mathematical Algorithm and Business Method Exceptions Return to Business as Usual?*, 6 *Journal of Intellectual Property Law*, 1999, 359 et seq.; KING, C., *Abort, Retry, Fail: Protection for Software-Related Inventions in the Wake of State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 85 *Cornell Law Review*, 2000, 1118 et seq.

⁷² Het lijkt erop dat ik niet de enige ben die deze mening is toegedaan. Andere auteurs hebben ook reeds gezegd dat volgens hen de USPTO bij de beoordeling van octrooiaanvragen voor 'computer-related inventions' te weinig aandacht besteedt aan de octrooieerbaarheidsvoorwaarden van nieuwheid en uitvindingswerkzaamheid. Zie bijv., RASKIND, L. J., *The State Street Bank Decision: The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of doing Business*, 10 *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 1999, 61 et seq.; DRFYFUSS, R. C., *Are Business Method Patents Bad for Business?*, 16 *Computer & High Technology Law Journal*, 2000, 263 et seq.

⁷³ Getuige daarvan ook nog het voorstel tot revisie van art. 52 EOV, waarbij de uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma's als zodanig wordt geschrapt. Zie MR/2/00 e.

⁷⁴ Ik sta in beginsel heel huiverachtig tegenover het creëren van sui generis rechten voor nieuwe ontwikkelingen. Immers, het steeds weer verzinnen van nieuwe beschermingsvormen maakt het geheel dermate onoverzichtelijk dat het ten koste gaat van de rechtszekerheid, en ik meen dat de burger en de industrie nog altijd beter gebaat is bij rechtszekerheid, meer dan bij het verkrijgen van een nieuw type bescherming dat op het eerste gezicht misschien wel aantrekkelijk lijkt, maar na gebruik meer problemen veroorzaakt dan het oplost. Of 'utility model' type bescherming hier een uitweg kan bieden kan ik niet geheel

⁷⁵ Ik bevind mij in deze in het goede gezelschap van een rechter van het Duitse Bundesgerichtshof. Zie, MELULLIS, K.-J., *Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen*, GRUR, 1998, 852.

JURISPRUDENTIE

Nr. 11 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
26 april 2000

(vormmachine)

Mrs. J.W. du Pon, D.H. von Maltzahn en J. de Bruijn

Art. 30, lid 4 ROW (1910)

De octrooihoudster en de inbreukmaker hebben na de uitspraken van het Landgericht en het Oberlandesgericht Düsseldorf met elkaar onderhandeld over een buitengerechtigde afdoening. De octrooihoudster koos er toen voor om ter afdoening van de zaak uit te gaan van een licentievergoeding van 5% van de opgegeven omzet. Deze omzet had betrekking op de levering van telkens één vormmachine aan drie afnemers, waaronder Gieterij Neede. In feite is de octrooihoudster aldus nagegaan welke vergoeding de inbreukmaker aan haar verschuldigd zou zijn geweest als de inbreukmaker de vormmachines met licentie aan – onder meer – Gieterij Neede zou hebben geleverd. Vervolgens heeft zij deze gemiste licentievergoeding alsnog gevorderd en ontvangen. Hiermee heeft zij haar octrooirecht althans tegen Gieterij Neede uitgeput en staat het haar niet meer vrij tegen Gieterij Neede uit hoofde van het Nederlandse deel van haar Europese octrooi op te treden.

Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH te Bad Lasphe, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. S. U. Ottevangers, tegen

1 Gieterij Neede BV te Neede, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

2 Künkel-Wagner Prozesstechnologie GmbH te Alfeld, Duitsland, gevoegde partij, procureur jhr. mr. R. E. P. de Rantz, advocaat mr. M.A.A. van Wijngaarden te 's-Gravenhage.

De feiten

1.1 Wagner Sinto is rechthebbende op het Europese octrooi nr. 0.327.825 voor een vormmachine, dat haar onder meer voor Nederland is verleend prioriteit is verkregen op grond van de octrooiaanvraag DE 38 03 648 van 6 februari 1988. Publicatie van de verlening heeft plaatsgevonden op 22 april 1992.

1.2 Het octrooi behelst 10 conclusies.

1.3 Gieterij Neede heeft op 18 juni 1994 van Künkel-Wagner een vormmachine gekocht en vervolgens geleverd gekregen van het type APM-A1 en zij gebruikt deze machine sindsdien.

1.4 Door Wagner Sinto is in Duitsland een procedure gevoerd tegen Künkel-Wagner wegens de met de vormmachine type APM-A1 gepleegde inbreuk op het Duitse octrooi DE 38 03 648. Door het Landgericht Düsseldorf is bij uitspraak van 28 november 1995 gecoördeld dat deze machine inbreukmakend is. Dit gerecht heeft Künkel-Wagner verboden vormmachines als in die beslissing bedoeld te fabriceren, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken of tot deze doeleinden in te voeren of te bezitten. Verder diende het bedrijf aan Wagner Sinto te verantwoorden in

welke omvang zij evengenoemde handelingen sinds 24 februari 1994 had gepleegd. Tenslotte werd Künkel-Wagner verplicht aan Wagner Sinto alle schade te vergoeden, welke door deze handelingen sinds 24 februari 1994 ontstaan waren en nog zouden ontstaan.

1.5 Het oordeel van het Landgericht Düsseldorf is in beroep door het Oberlandesgericht Düsseldorf bij uitspraak van 18 december 1997 bevestigd.

1.6 Bij brief van 9 juni 1998 heeft de raadsman van Künkel-Wagner aan de raadsman van Wagner Sinto onder meer meegedeeld dat zijn cliënte een onderzoek naar de inbreukmakende handeling heeft gedaan. Hij heeft verwezen naar bijlage C bij deze brief. Volgens die bijlage zijn in de periode van 30 maart t/m 17 juni 1994 aan drie afnemers, waaronder Gieterij Neede, vormmachines geleverd en bedroeg de totale omzet DM 467.710,-. De totale provisie werd op DM 25.422,- en de provisie voor de levering aan Gieterij Neede op DM 3.559,- becijferd.

1.7 Bij brief van 20 juli 1998 heeft de raadsman van Wagner Sinto aan de raadsman van Künkel-Wagner geschreven:

Für den Fall, daß eine außergerichtliche Erledigung des meiner Mandantin zustehenden Schadensersatzes möglich ist, ist meine Mandantin bereit, den Schadensersatzanspruch auf der Basis einer angemessenen Schadensersatzlizenzgebühr zu regulieren. Als angemessen wird eine Lizenzgebühr von 5% angesehen. Bezogen auf den vorerwähnten Umsatz ergibt sich somit ein Betrag von DM 23.385,50.

Entsprechend der Rechtsprechung sind die pro rata temporis geschuldeten Schadensersatzlizenzbeträge mit 3,5% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz zu verzinsen. Der Vereinfachung halber soll für die Jahre 1995 bis heute von einem einheitlichen Zinssatz von 6% ausgegangen werden. Sodann beträgt die Zinssumme DM 4.910%.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Schadensersatzanspruch meiner Mandantin in Höhe von DM 28.296,46.

Ferner macht meine Mandantin die Erstattung der ihr durch diese Rechtsverfolgung entstandenen Kosten in Höhe von zwei 7,5/10 Rechtsanwaltsgebühren (für Rechtsanwalt und Patentanwalt) nach dem vorgenannten Geschäftswert = 2 x DM 828,80 zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer geltend.

1.8 Bij brief van 7 augustus 1998 heeft de raadsman van Künkel-Wagner daarop aan de raadsman van Wagner Sinto onder meer geantwoord:

daß das von Ihnen unterbreitete Angebot zur Regulierung des ihrer Mandantin durch Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 28. November 1995 zuerkannten Schadensersatzanspruches, bestätigt durch Urteil des OLG Düsseldorf vom 18. Dezember 1997, von meiner Auftraggeberin angenommen wird.

Als Anlage übermittle ich Ihnen demgemäß einen Verrechnungsscheck über DM 29.165,26.

(...)

Ich gehe davon aus, daß mit der Zahlung des vorgenannten Betrages der Anspruch ihrer Mandantin auf Rechnungslegung und Schadensersatz vollständig erledigt ist.

1.9 Het bedrag van DM 29.165,26 is door Künkel-Wagner aan Wagner Sinto betaald, welk bedrag door Wagner Sinto zonder enig commentaar is geaccepteerd.

De vorderingen en het verweer

(...)

Beoordeling in conventie

4 Het betreft hier een Europees octrooi waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103 van de Rijsoctrooiwet 1995 het bepaalde bij en krachtens de Rijsoctrooiwet van 1910 (verder: de Rijsoctrooiwet) van toepassing is.

5 De rechtbank zal allereerst onderzoeken of, zoals door Gieterij Neede en Künkel-Wagner is aangevoerd, het Nederlandse deel van het octrooi is uitgeput, anders gezegd of moet worden aangenomen dat Wagner Sinto op de voet van artikel 30 lid 4 van de Rijsoctrooiwet aan het octrooi jegens Gieterij Neede geen rechten meer kan ontleen.

6 De rechtbank neemt in aanmerking dat Künkel-Wagner en Wagner Sinto na de in r.o. 1.4 vermelde uitspraken van het Landgericht en het Oberlandesgericht Düsseldorf met elkaar hebben onderhandeld over een buitengerechtelijke afdoening. Wagner Sinto koos er toen voor om ter afdoening van de zaak uit te gaan van een licentievergoeding (Lizenzgebühr) van 5% van de opgegeven omzet. Deze omzet had betrekking op de levering van telkens 1 vormmachine aan drie afnemers, waaronder Gieterij Neede. In feite is Wagner Sinto aldus nagegaan welke vergoeding Künkel-Wagner aan haar verschuldigd zou zijn geweest, als Künkel-Wagner de vormmachines met licentie aan – onder meer – Gieterij Neede zou hebben geleverd. Vervolgens heeft zij deze gemiste licentievergoeding alsnog gevorderd en ontvangen. Hiermee heeft zij haar octrooiricht althans tegen Gieterij Neede uitgeput en staat het haar niet meer vrij tegen Gieterij Neede uit hoofde van het Nederlandse deel van haar Europese octrooi op te treden. De vorderingen in conventie zullen dan ook worden afgewezen met veroordeling van Wagner Sinto in de kosten.

in reconventie:

7 De rechtbank sluit niet uit dat zij niet tot een oordeel over de nietigheid van het octrooi zal kunnen komen alvorens de Octrooiraad op de voet van artikel 57 Rijsoctrooiwet om advies te hebben gevraagd over de (gedeeltelijke) nietigheid van het octrooi.

8 De rechtbank vraagt zich echter af of Gieterij Neede en Künkel-Wagner, gelet op de uitkomst in conventie, onverkort wensen vast te houden aan een uitspraak over de (gedeeltelijke) nietigheid van het octrooi. De rechtbank laat daarbij wegen dat de (verdere) kosten van de procedure wellicht niet in verhouding staan tot de financiële belangen, welke thans nog voor Gieterij Neede en Künkel-Wagner op het spel staan.

9 In verband met het voorgaande zal de rechtbank de zaak naar de rol verwijzen voor uitspraak aan de zijde van Gieterij Neede en Künkel-Wagner. Iedere verdere beslissing, waaronder die betreffende de kosten van het incident tot voeging, wordt aangehouden.

Beslissing

De rechtbank rechtdoende:

in conventie:

Wijst het gevorderde af en veroordeelt Wagner Sinto in de kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Gieterij Neede

en Künkel-Wagner begroot op f 400,- aan verschotten en op f 2.580,- aan salaris procureur.

in reconventie:

Verwijst de zaak naar de rol van 20 juni 2000 met het doel als onder 9 vermeld.

Houdt iedere verdere uitspraak aan. Enz.

Nr. 12 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 maart 2000 (tussenvonnis)

(DSM/Orffa III)

Mrs. E.J. Numann, D.H. von Maltzahn en J.A. Hagen

Art. 83, lid 4 ROW 1995

De bevoegdheid tot schorsing bestaat alleen indien reeds oppositie is ingesteld en niet in gevallen waarin oppositie zou kunnen worden ingesteld of waarin een partij aankondigt oppositie te zullen instellen. Er bestaat geen reden de oppositie af te wachten. Partijen hebben ten overstaan van het EOB reeds uitvoerig met elkaar gediscussieerd over de van belang zijnde punten in deze zaak. Orffa heeft niet gesteld dat zij nog geheel nieuwe argumenten tegen het octrooi in de oppositieprocedure zal inbrengen. Mede gelet op de tijd die met die procedure gemoeid zal zijn, bestaat er dus geen goede reden om de beslissing van het EOB in oppositie af te wachten.

Art. 51 Rv.

Aangezien in dit vonnis enkel de provisionele vorderingen aan de orde zijn, gaat het om een voorlopig oordeel waarbij de maatstaf wordt gehanteerd of er een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi bij een beoordeling ten gronde zal worden vernietigd.

Art. 1A ROW 1995

Ook indien juist is dat de DNA volgorden uit de conclusies zich op geen enkele wijze van de in de natuur voorkomende volgorden onderscheiden, dan nog zijn de conclusies 1-4 van het octrooi nieuw, omdat de uitvinding voorziet in een gezuiverde en geïsoleerde DNA volgorde die codeert voor fytase, welke voordien niet bekend, althans niet beschikbaar was.

Art. 2A ROW 1995

In zake van gentechologie als hier aan de orde kan uitvindingshoogte aanwezig worden geacht indien er geen redelijke verwachting was dat het kloneren en tot expressie brengen van een gegeven gen succesvol kon verlopen.

Art. 53, lid sub b ROW 1995

Fytase wordt als een van de bestanddelen van de fermentatiebroth rechtstreeks verkregen door toepassing van de geëtrooierde werkwijze. Dat vervolgens nog enige zuivering moet plaatsvinden voordat het fytase daadwerkelijk kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd, doet hier niet aan af.

Art. 70, lid 7 ROW 1995

Er is geen reden de bewijslast om te keren aangezien de geëtrooierde werkwijze niet betrekking heeft op de vervaardiging van een nieuw voortbrengsel. Het voortbrengsel fytase bestond immers al voor de prioriteitsdatum. Dat het fytase bereid volgens het octrooi zuiverder zou zijn dan het uit de stand van de techniek bekende fytase

is geen reden om aan te nemen dat het een nieuw voortbrengsel betreft.

Art. 53 ROW 1995

Gelet op de door DSM overgelegde onderzoeksresultaten die weliswaar geen 100% sluitend bewijs van inbreuk leveren, maar wel sterke aanwijzingen bevatten dat inbreuk wordt gemaakt, kan Orffa niet langer volstaan met een blote ontkenning van de inbreuk, maar zal zij meer duidelijkheid moeten geven welke DNA volgorde het door haar gebruikte gen heeft. De Rechtbank heeft er in dit stadium van de procedure begrip voor dat Orffa deze informatie niet bij de wederpartij bekend wil doen worden. Indien DSM dit begrip eveneens heeft, zou een oplossing daarin gevonden kunnen worden dat partijen overeenkomen dat Orffa de benodigde informatie confidentieel ter hand zal stellen aan een in onderling overleg uit te kiezen onderzoeksinstituut, dat aan de hand van die informatie dient te bepalen of en in hoeverre de DNA volgorde voldoet aan conclusie 1 (c). Deze rapportage zal in zodanige vorm dienen te geschieden dat geheime bedrijfsgegevens van Orffa niet bij DSM bekend worden.

- 1 DSM NV te Heerlen,
 2 Gist Brocades BV te Delft, eiseressen in conventie, verweersters in voorwaardelijk reconventie, procureur mr. H.C. de Grootveld, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en M. Herschdorfer te Amsterdam,
 tegen
 1 Orffa Nederland Food BV te Giessen,
 2 Novo-Nordisk Farma BV te Alphen aan den Rijn,
 3 Novo-Nordisk A/S te Bagsvaerd, Denemarken,
 4 Novo-Nordisk Bioindustrie SA te Nanterre, Frankrijk,
 5 Orffa Belgium NV te Londerzeel, België, gedaagden in conventie, gedaagden sub 4 en 5 tevens eiseressen in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. R.E.P. de Ranitz.

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet (meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde producties staat tussen partijen het volgende vast:

a DSM is houdster van Europees octrooi EP 420.358.B3 (hierna: het octrooi), indieningsdatum 27 september 1990 onder inroeping van de prioriteiten 27 september 1989 (EP 89202436) en 17 augustus 1990 (EP 90202231). De octrooi-aanvraag is gepubliceerd op 3 april 1991. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 12 mei 1999. Het octrooi betreft *cloning and expression of microbial phytase*; de uitvinding heeft betrekking op de microbiële productie van fytase. Het octrooi geldt voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Zweden en Nederland.

b De conclusies van het octrooi (voor zover deze onder meer in Nederland gelden) luiden in het Engels, de taal van de verleningsprocedure, als volgt:

1 A DNA sequence encoding a fungal phytase which catalyses the liberation of at least one inorganic phosphate from a myoinositol phosphate, said DNA sequence being selected from the group consisting of

(a) DNA sequences comprising a nucleotide sequence encoding the amino acid sequence as depicted in Figure 8 from position -23 to 444, or from position +1 to 444;

(b) DNA sequences comprising the nucleotide sequence as depicted in Figure 6 or Figure 8; and

(c) DNA sequences hybridizing at low stringency conditions (5 x SSC; 50 °C, overnight; washing in 6 x SSC at room temperature) with a DNA fragment corresponding to a cDNA of the nucleotide sequence depicted in Figure 6 from position 210 to 1129.

2 A DNA sequence which is related to the DNA sequence of claim 1 by the degeneration of the genetic code.

3 A DNA sequence of claim 1 or 2, characterized in that it is derived from an *Aspergillus* source.

4 A DNA sequence of claim 3, characterized in that it is derived from an *Aspergillus ficuum* or an *Aspergillus niger* source.

5 An expression construct characterized in that a DNA sequence of any one of claims 1 to 4, is operably linked to a regulatory region capable of directing the expression of the phytase in a suitable expression host.

6 An expression construct of claim 5, further characterized in that the DNA sequence also contains a secretory leader sequence providing for the secretion of the phytase.

7 The expression construct of claim 6, further characterized in that the sequence encoding the secretory leader sequence is homologous to the DNA sequence.

8 The expression construct of claim 6, further characterized in that the sequence encoding the secretory leader sequence is the DNA sequence encoding the 18 amino acid or the 24 amino acid glucoamylase signal sequence.

9 The expression construct of any one of claims 5 to 8, further characterized in that the sequence encoding the secretory leader sequence is linked to the DNA sequence encoding the phytase through a short bridge.

10 The expression construct of any one of claims 5 to 9, characterized in that the regulatory region is derived from a gene selected from the group comprising the genes encoding a glucoamylase, a phytase, a fungal amylase, an acid phosphatase, and a GAPDH.

11 A vector capable of transforming a host cell characterized in that the vector contains an expression construct according to any one of claims 5 to 10.

12 The vector of claim 11, further characterized in that it is a plasmid.

13 A transformed host cell characterized in that it is transformed with a vector of claim 11 or 12.

14 The transformed host cell of claim 13 which is selected from the group consisting of bacteria, yeast and fungi.

15 The transformed host cell of claim 14 which is of the genus *Aspergillus*, *Trichoderma*, *Penicillium*, *Mucor*, *Bacillus*, *Kluyveromyces*, or *Saccharomyces*.

16 The transformed host cell of claim 15 which is an *Aspergillus niger*, *Aspergillus ficuum*, *Aspergillus awamori*, *Aspergillus oryzae*, *Trichoderma reesei*, *Mucor miehei*, *Kluyveromyces lactis*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Bacillus subtilis* or *Bacillus licheniformis* species.

17 A process for the production of a phytase characterized in that a transformed host cell of any one of claims 13 to 16 is cultured under conditions conducive to the production of phytase.

c Gist-Brocades heeft van DSM het recht verkregen om de uitvinding onder het octrooi te exploiteren.

d Gedaagde sub 3 vervaardigt in Denemarken het product Phytase Novo.

e Gedaagden sub 3 en sub 4 bieden Phytase Novo aan in onder andere Nederland, Denemarken en België en zij verkopen dit product aan Nederlandse, Deense en/of Belgische afnemers, waaronder in ieder geval gedaagden sub 1 en/of sub 5, die dit product ook zelf weer aanbieden aan

mengvoeder- en/of premixbedrijven in Nederland en België.

De afnemers van Orffa c.s. verwerken Phytase Novo in kant-en-klaar veevoer ter levering aan mengvoederbedrijven of mengen Phytase Novo met vitamines, mineralen en/of andere enzymen tot een zogenaamde premix die vervolgens wordt doorgeleverd aan derden zoals mengvoederbedrijven of veebedrijven ter verdere vermenging tot veevoer.

2 Vordering, grondslag en verweer

2.1 In conventie vorderen DSM c.s. Orffa c.s. ieder afzonderlijk te verbieden om direct dan wel indirect inbreuk te maken op het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.420.358; gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 bovendien ieder afzonderlijk te verbieden direct dan wel indirect inbreuk te maken op het Belgische deel van Europees octrooi 0.420.358, alles op verbeurte van dwangsommen.

Voorts vorderen DSM c.s. Orffa c.s. ieder afzonderlijk te bevelen om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke opgave te verstrekken van, kort gezegd, de hoeveelheid vervaardigde producten en van de afnemers alsmede die afnemers een aangetekende brief te verzenden met de mededeling dat het product Novo Phytase inbreuk maakt op een aan DSM c.s. toekomend octrooi.

Daarnaast vorderen DSM c.s. ieder der gedaagden bij wijze van provisionele voorziening, voor de duur van de behandeling van de hoofdzaak, inbreuk verboden op te leggen overeenkomstig de ten principale gevorderde verboden, op verbeurte van een dwangsom.

Tenslotte vorderen DSM c.s. Orffa c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de tengevolge van de inbreuk geleden schade en/of afdracht van de door de inbreukmakende handelingen door Orffa c.s. genoten winst.

2.2 DSM c.s. stellen daartoe dat het door Orffa c.s. in het verkeer gebrachte product Phytase Novo valt binnen de beschermingsomvang van het octrooi, aangezien het moet worden beschouwd als een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de werkwijze van conclusie 17.

2.3 Orffa c.s. voeren gemotiveerd verweer tegen de vordering in conventie.

2.4 In reconventie vorderen gedaagden sub 4 en 5, onder de voorwaarde dat de rechtbank zou besluiten om de primaire dan wel subsidiaire vordering zoals ingesteld in het schorsingsincident niet toe te wijzen, het Nederlandse deel van het Europees octrooi EP 0.420.358 te vernietigen.

2.5 Eisressen sub 4 en 5 stellen daartoe dat de conclusies van het octrooi niet voldoen aan de eisen van de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooi Verdrag (EOV), de uitvinding niet inventief is en niet nieuw is, niet voldoende is beschreven alsmede dat een uitbreiding van de materie heeft plaatsgevonden.

2.6 DSM c.s. voeren gemotiveerd verweer tegen de vordering in reconventie.

3 Beoordeling

in conventie en in reconventie

3.1 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103 Rijsoctrooiwet 1995 (ROW 1995) het bij en krachtens de ROW 1995 bepaalde van toepassing is.

voorts in conventie

formele kwesties

3.2 Bij het vonnis van 29 september 1999, zoals dat ingevolge de beslissing van 15 oktober 1999 moet worden gelzen, heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden sub 1, 3, 4 en 5, voor zover die strekken tot inbreukverboden in België, en van de nevenvorderingen die daarmee samenhangen. De rechtbank heeft de zaak tegen deze gedaagden voor het overige aangehouden, totdat de bevoegdheid van de Belgische rechter terzake vaststaat. De rechtbank heeft zich overigens bevoegd verklaard tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden, waarbij is overwogen dat artikel 24 EEX de mogelijkheid verschaft een provisionele voorziening te treffen, doch slechts met werking binnen de jurisdictie van de rechter die haar treft.

3.3 Dit brengt mee dat de rechtbank de vorderingen tegen gedaagde sub 2 volledig kan behandelen. Ten aanzien van de overige gedaagden kan de rechtbank de provisionele vorderingen behandelen.

3.4 DSM c.s. moeten in hun vordering tegen gedaagde sub 2 niet-ontvankelijk worden verklaard. Tegenover de stelling van gedaagde sub 2 dat zij geen enkele betrokkenheid heeft bij enig octrooirechtelijk relevant handelen hebben DSM c.s. alleen aangevoerd dat dit niet zo voor de hand lijkt te liggen gezien de omstandigheid dat gedaagde sub 2 een dochtervennootschap is van gedaagde sub 3. De rechtbank acht deze betwisting onvoldoende gemotiveerd. DSM c.s. hebben geen concrete feiten gesteld waaruit zou kunnen worden afgeleid dat gedaagde sub 2 wel met de distributie van Phytase Novo te maken heeft en derhalve inbreuk zou kunnen plegen. Er is dan ook geen reden om DSM c.s. toe te laten tot het bewijs hiervan.

3.5 Hieruit vloeit voort dat in dit stadium alleen over de provisionele vorderingen tegen de gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 moet worden beslist.

3.6 Orffa c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat het door hen ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van 29 september 1999 meebrengt dat de behandeling van deze zaak daardoor is geschorst. De rechtbank kan Orffa c.s. hierin niet volgen. Het bevoegdheidsincident was door Orffa opgeworpen (onder meer) omdat niet de Nederlandse, doch de Belgische rechter bevoegd zou zijn. Ter zake van de gevorderde provisionele voorzieningen met gelding binnen Nederland hebben Orffa c.s. evenwel nimmer betoogd dat de Belgische rechter bevoegd zou zijn. Desgevraagd heeft de raadsman van Orffa c.s. ter zitting ook niet kunnen aangeven welke andere rechter dan de Nederlandse dergelijke voorzieningen zou kunnen geven. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter op dit punt heeft in eerste aanleg dan ook geen voorwerp van debat gevormd en valt derhalve buiten het gebied dat door het appel wordt bestreken. Daar komt nog bij dat de voortzetting van de behandeling van het geschil niet geschiedt ter uitvoering van het vonnis van 29 september 1999, zodat deze niet door het bepaalde in artikel 350 Rv getroffen wordt.

3.7 Orffa c.s. hebben verder betoogd dat DSM c.s. niet ontvankelijk mochten worden verklaard, aangezien zij hun vorderingsrecht (hun *ius agendi*) al in een eerder stadium hebben prijsgegeven. Orffa c.s. doelen daarbij op het volgende. Bij dagvaarding van 19 februari 1999 hebben DSM

c.s. Orffa c.s. betrokken in een versnelde bodemprocedure ter zake van beweerdelijke inbreuk op het octrooi. Bij conclusie van eis hebben DSM c.s. hun provisionele vorderingen ingetrokken omdat zij inmiddels een kort geding tegen een aantal gedaagden waren begonnen. In kort geding heeft de president geoordeeld dat DSM c.s. niet-ontvankelijk diende te worden verklaard omdat zij haar inbreukvordering hadden ingesteld vóór de verlening van haar Europese octrooi. Tegen dit vonnis zijn DSM c.s. in hoger beroep gegaan. De bodemprocedure hebben zij ingetrokken en vervolgens hebben zij, na de verlening van het Europese octrooi, de onderhavige procedure aanhangig gemaakt.

De rechtbank is van oordeel dat uit het voorgaande niet kan worden afgeleid dat DSM c.s. hun vorderingsrecht ten aanzien van een provisionele voorziening hebben prijsgegeven. Uitgangspunt is dat provisionele voorzieningen in ieder stadium van de procedure kunnen worden gevorderd, tenzij sprake is van misbruik van procesrecht, maar daarvan is in dit geval niet gebleken. Ten opzichte van de situatie waarin de president vonnis wees is er bovendien een verandering in de feiten opgetreden: inmiddels is het Europese octrooi immers verleend. Dat was de voorwaarde waaronder de (nieuwe) rechtsvordering kon worden ingesteld zodat ook pas op dat moment het vorderingsrecht ten aanzien van de provisionele voorziening ontstond.

Beslissend is of DSM c.s. op dit moment belang hebben bij een voorlopige voorziening. Dat is onweersproken het geval. Juist door het nieuwe feit dat de hoofdzaak bij het vonnis van 29 september 1999 is aangehouden, heeft dat belang alleen nog maar aan kracht gewonnen.

3.8 Orffa c.s. hebben tenslotte verzocht de procedure op de voet van artikel 83, vierde lid, ROW 1995 te schorsen – totdat het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) uitspraak in een in te stellen oppositieprocedure heeft gedaan, althans

– totdat de Nederlandse rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan in de bij dagvaarding d.d. 15 september 1999 door gedaagde sub 3, incidenteel eiseres sub 3, ingeleide nietigheidsactie.

De rechtbank overweegt hieromtrent allereerst dat de bevoegdheid tot schorsing ex artikel 83, vierde lid, ROW 1995 alleen bestaat indien reeds oppositie is ingesteld en niet in gevallen waarin oppositie zou kunnen worden ingesteld of waarin een partij aankondigt oppositie te zullen instellen. In ieder geval was op het moment dat vonnis werd gevraagd geen oppositie ingesteld.

Voorts wordt overwogen dat geen reden bestaat de oppositie af te wachten. Uit de gedingstukken blijkt dat partijen ten overstaan van het EOB reeds uitvochtig met elkaar hebben gediscussieerd over de van belang zijnde punten in deze zaak. Orffa c.s. hebben niet gesteld dat zij nog geheel nieuwe argumenten tegen het octrooi in de oppositieprocedure zullen inbrengen. Mede gelet op de tijdsduur die met die procedure gemoeid zal zijn bestaat er dus geen goede reden om de beslissing van het EOB in oppositie af te wachten.

Evenmin bestaat reden de afloop van de nietigheidsactie af te wachten. Voor zover nodig zal in deze procedure reeds op de argumenten die strekken tot vernietiging van het octrooi worden ingegaan.

inhoudelijk

3.9 De rechtbank zal allereerst de nietigheidsvragen behandelen. Aangezien in dit vonnis enkel de provisionele vorderingen aan de orde zijn, gaat het om een voorlopig oordeel waarbij de maatstaf wordt gehanteerd of er een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi bij een beoordeling ten gronde zal worden vernietigd.

Orffa c.s. hebben betoogd dat conclusies 1 tot 4 van het octrooi niet *nieuw* zijn, omdat de DNA-volgorden, zoals deze in de conclusies zijn geclaimd, reeds voor de prioriteitsdatum in de natuur voorkwamen. Daarbij hebben zij erop gewezen dat al bekend was dat bepaalde organismen, zoals *Aspergillus ficuum* en *Aspergillus terreus* fytase-activiteit vertoonden.

3.10 Dit betoog wordt verworpen. Ook indien juist is dat de DNA-volgorden uit de conclusies zich op geen enkele wijze van de in de natuur voorkomende volgorden onderscheiden, dan nog is het octrooi nieuw, omdat de uitvinding voorziet in een gezuiverde en geïsoleerde DNA volgorde die codeert voor fytase, welke voordien niet bekend, althans niet beschikbaar was.

3.11 Orffa c.s. hebben vervolgens betoogd dat de conclusies *uitvindingshoogte* missen, omdat de oplossing van het door het octrooi gestelde probleem op voor de hand liggende wijze en zonder toepassing van uitvinderswerkzaamheid volgt uit de stand der techniek.

Volgens het octrooi is het technische probleem het vinden van een economische werkwijze voor de productie van fytase. De oplossing wordt gevormd door het verschaffen van een DNA-volgorde, welke codeert voor een schimmelfytase, en het verschaffen van expressieconstructen, vectoren, getransformeerde gastheercellen en werkwijzen voor het produceren van recombinante fytasen.

3.12 Partijen zijn het erover eens dat een voordracht van Gibson e.a. in oktober 1987 in Japan de meest nabijgelegen stand van de techniek vormt. Daarin worden vier peptidevolgorden beschreven op basis waarvan een oligonucleotide-probe ontworpen zou kunnen worden. Eveneens staat vast dat achteraf is gebleken dat het door Gibson beschreven peptide II daadwerkelijk kon worden gebruikt als basis voor een probe om het fytasegen op vrij eenvoudige wijze te kloneren en tot expressie te brengen.

3.13 Uitgangspunt bij de beoordeling is dat in zaken van gentechnologie als hier aan de orde uitvindingshoogte aanwezig kan worden geacht, indien er geen redelijke verwachting was dat het kloneren en tot expressie brengen van een gegeven gen succesvol kon verlopen. Partijen verschillen van mening over de vraag of er een redelijke verwachting was dat peptide II met succes zou kunnen worden gebruikt.

3.14 Uit het door Orffa c.s. overgelegde verleningsdossier blijkt dat de Aanvraagafdeling van het EOB aanvankelijk twijfels heeft geuit ten aanzien van de inventiviteit, maar dat zij blijkens haar mededeling van 5 februari 1998 van oordeel was dat wel degelijk van uitvindingshoogte kon worden gesproken, omdat het gebruik van peptide II 'at least required undue experimentation, when taking into account the (further) information which was available at the priority date'. Het EOB is tot dit standpunt gekomen nadat het zich een en andermaal uitvoerig door beide partijen heeft laten voorlichten.

De rechtbank heeft voorshands geen reden anders te oordelen dan het EOB heeft gedaan.

Hierbij wordt nog aangetekend dat de onderzoeksgroep die in 1987 de vier peptides heeft gecombineerd klaarblijkelijk zelf ook geen kans heeft gezien om peptide II met succes te gebruiken. Als het de onderzoeksgroep zelf al niet lukt, kan des te minder van de gemiddelde vakman worden verwacht dat hij met een redelijke kans op succes pogingen in die richting onderneemt.

3.15 Orffa c.s. hebben voorts bestreden dat de *beschrijving* van de uitvinding duidelijk en volledig is.

Ten aanzien van conclusie 1, kenmerk (c) hebben zij opgemerkt dat deze laag stringente hybridisatiecondities specificiert, welke door een deskundige niet zodanig kunnen worden toegepast dat zij leiden tot identificatie van DNA-volgorden als geclaimd. Volgens Orffa c.s. is conclusie 1 (c) niet meer dan een uitnodiging om een onderzoeksprogramma te starten teneinde DNA volgorden te vinden die onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. DSM c.s. hebben in reactie hierop echter terecht gesteld dat de hybridisatie-test in conclusie 1 (c) een eerste screening is om te zien of iets onder het octrooi valt, en dat daarnaast aan het functionele vereiste in de kop van conclusie 1 moet worden voldaan, namelijk dat sprake is van een DNA-volgorde die codeert voor een uit een schimmel afkomstig fytase. Een DNA-volgorde die daar niet voor codeert, valt niet onder de beschermingsomvang van het octrooi.

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor conclusie 2, nu deze ongeclusuleerd verwijst naar conclusie 1 en derhalve ook naar de kop van die conclusie.

3.16 Orffa c.s. hebben tenslotte onder verwijzing naar artikel 75, eerste lid onder c, ROW 1995 gesteld dat DSM c.s. geprobeerd hebben om *materie* te beschermen die niet duidelijk en onomstotelijk is af te leiden uit de oorspronkelijke aanvraag.

Genoemde vernietigingsgrond heeft betrekking op de situatie dat als gevolg van wijzigingen tijdens de aanvraagprocedure of tijdens de oppositieprocedure wijzigingen in het octrooi worden aangebracht zodanig dat het octrooi weliswaar wordt gedekt door de gewijzigde aanvraag, maar niet meer door de oorspronkelijke aanvraag, met andere woorden dat nieuwe materie is toegevoegd die ontbreekt in de oorspronkelijke aanvraag.

Orffa c.s. hebben betoogd dat er op twee manieren uitbreiding ten opzichte van de oorspronkelijke stukken heeft plaatsgevonden, namelijk zowel bij conclusie 1 (c) als bij conclusie 2.

Dit betoog gaat niet op, aangezien het onderwerp van deze conclusies wordt gedekt door de paragrafen 25 en 26 van de beschrijving van het octrooi, welke paragrafen identiek zijn aan de regels 16 tot en met 26 van bladzijde 4 van de oorspronkelijke aanvraag. Er heeft dus geen wijziging van de beschrijving plaatsgevonden.

3.17 De conclusie is dat de aangevoerde vernietigingsgronden voorshands alle moeten worden verworpen.

3.18 Thans moet worden beoordeeld of Orffa c.s. inbreuk maken op het octrooi. Daarbij gaat het om conclusie 17 van het octrooi, de werkwijze voor de productie van fytase. Conclusie 17 is gerelateerd aan de daaraan voorafgaande conclusies. De inbreukvraag kan worden beperkt tot de vraag of Orffa c.s. bij de productie van fytase Novo gebruik maakt van een gen, dat codeert voor een uit een schimmel afkomstige fytase en waarvan de DNA-volgorde voldoet aan de vereisten van conclusie 1 (a), (b) of (c).

3.19 Orffa c.s. hebben doen opmerken dat DSM c.s. niet aanmerkelijk hebben gemaakt dat de onderhavige, door gedaagde sub 3 vervaardigde, fytaseproducten de directe producten zijn van de in het octrooi geclaimde werkwijze. Volgens Orffa c.s. is het rechtstreeks verkregen product van de werkwijze een zogeheten fermentatiebroth of een kweekmedium, dat bestaat uit talrijke componenten, waarvan fytase er slechts één is, en dat door middel van een aantal extra processtappen moet worden verwerkt voordat het fytase wordt verkregen.

3.20 Dit verweer faalt. Uit de hiervoor weergegeven stelling van Orffa c.s. zelf blijkt immers al dat fytase als een van de bestanddelen van de fermentatiebroth wel rechtstreeks wordt verkregen door toepassing van de geoctrooideerde werkwijze. Dat vervolgens nog enige zuivering moet plaatsvinden voordat de fytase daadwerkelijk kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd doet hier niet aan af.

3.21 De bewijslast van de inbreuk ligt op DSM c.s. Anders dan DSM c.s. hebben bepleit is er geen reden de bewijslast overeenkomstig het bepaalde in artikel 70, zevende lid, ROW 1995 om te keren, aangezien de geoctrooideerde werkwijze niet betrekking heeft op de vervaardiging van een nieuw voortbrengsel. Het voortbrengsel bestond immers al voor de prioriteitsdatum. Dat het fytase bereid volgens het octrooi zuiverder zou zijn dan het uit de stand der techniek bekende fytase is geen reden om aan te nemen dat het een nieuw voortbrengsel betreft.

3.22 Orffa c.s. hebben niet met zoveel woorden betwist dat zij een gen gebruiken dat valt onder het octrooi. Zij hebben ermee volstaan te stellen dat DSM c.s. dit niet hebben bewezen. Uit hun proceshouding leidt de rechtbank echter wel af dat zij ook hebben willen betwisten dat zij een gen gebruiken dat onder het octrooi valt.

3.23 DSM c.s. hebben gewezen op een onderzoek waaruit blijkt dat de DNA-volgorde van het door Orffa c.s. gebruikte gen een homologie heeft van tenminste 91% met de in conclusie 1 (a) van het octrooi bedoelde DNA-volgorde. Daaraan hebben zij zelf de gevolgtrekking verbonden dat de DNA-volgorde, aangezien de homologie niet 100% is, niet voldoet aan de vereisten van conclusie 1 (a) en (b). Zij menen evenwel dat de volgorde wel voldoet aan de kenmerken van conclusie 1 (c).

3.24 Gelet op de door DSM c.s. overgelegde onderzoeksresultaten, die weliswaar geen 100% sluitend bewijs van inbreuk leveren, maar wel sterke aanwijzingen bevatten dat inbreuk wordt gemaakt, is de rechtbank van oordeel dat Orffa c.s. niet langer kunnen volstaan met een blote ontkenning van die inbreuk, maar dat zij meer duidelijkheid moeten geven welke DNA volgorde het door hen gebruikte gen heeft.

De rechtbank acht het daarom noodzakelijk dat Orffa c.s. deze inlichtingen verstrekt. Zij heeft er in dit stadium van de procedure begrip voor dat Orffa c.s. deze informatie niet bij de wederpartij bekend wil doen worden. Indien de wederpartij dit begrip eveneens heeft, zou een oplossing daarin gevonden kunnen worden dat partijen overeenkomen dat Orffa c.s. de benodigde informatie confidentieel ter hand zal stellen aan een in onderling overleg uit te kiezen onderzoeksinstituut, die aan de hand van die informatie dient te bepalen of en in hoeverre de DNA-volgorde voldoet aan conclusie 1 (c). De rapportage zal in een zodanige vorm

dienen te geschieden dat geheime bedrijfsgegevens van Orffa c.s. niet bij DSM c.s. bekend worden.

voorts in conventie en in reconventie

3.25 De voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld, is, zoals uit het vorenstaande blijkt, vervuld. Gelet op de samenhang met de hoofzaak in conventie, zal de beoordeling van deze vordering in een later stadium volgen.

3.26 De rechtbank zal een comparitie van partijen gelasten waarbij de datum zal worden bepaald op verzoek van de procureur van de meest gereede partij. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan nadat een onderzoek als hiervoor bedoeld heeft plaatsgevonden of wanneer partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over het onderzoek. Tijdens de comparitie zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken en zal partijen worden verzocht nadere inlichtingen aan de rechtbank te geven.

3.27 Teneinde verdere vertraging van de procedure te voorkomen zal de rechtbank bepalen dat hoger beroep van dit vonnis niet kan worden ingesteld dan tegelijk met het in deze procedure te wijzen eindvonnis.

3.28 Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Beslissing

De rechtbank:

in conventie en in reconventie

- gelast partijen, deugdelijk vertegenwoordigd en vergezeld van hun raadslieden, met het doel als hierboven onder 3.25 aangegeven, te verschijnen voor de rechtbank of een door haar nader te benoemen rechtercommissaris, in een der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag, op een ten verzoeken van de procureur van de meest gereede partij nader te bepalen dag en uur; *het verzoek om dagbepaling dient vergezeld te gaan van een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen;*
- bepaalt dat partijen tot uiterlijk 10 dagen voor de datum van de comparitie bescheiden kunnen inzenden;
- bepaalt dat hoger beroep van dit vonnis niet kan worden ingesteld dan tegelijk met het in deze procedure te wijzen eindvonnis;
- houdt elke verdere beslissing aan. Enz.

Nr. 13 Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 12 januari 2000 (zaak T-19/99)

(Companyline)

Mrs. R. M. Moura Ramos, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters

Art. 7, lid 1, b Gemeenschapsmerkenverordening

Het teken 'Companyline' is uitsluitend samengesteld uit de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen 'company' en 'line'. De term 'company' geeft aan, dat het product of de dienst bestemd is voor ondernemingen. Het woord 'line' heeft meerdere betekenissen. In de financiële en de verzekeringssector betekent het met name een verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee generieke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ondernemingen.

Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk, waardoor het zin zijn geheel geschikt zou kunnen worden om die diensten van verzoekster te onderscheiden.

De omstandigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling.

Art. 7, lid 2 GMV

De in artikel 7 genoemde weigeringsgronden vinden blijkens het tweede lid ook toepassing, indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Bijgevolg was de weigering tot inschrijving in casu gerechtvaardigd, aangezien het woord Companyline in het Engelse taalgebied niet voor bescherming vatbaar is.

DKV Deutsche Krankenversicherung AG te Keulen, Duitsland, verzoekster, advocaat S. von Petersdorff-Campen te Mannheim en te Karlsruhe, tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), verweerder, gemachtigden A. von Mühlendahl en D. Schennen.

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 23 juli 1996 heeft verzoekster een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: 'Bureau'). Het Bureau heeft de aanvraag op 24 juli 1996 ontvangen.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord Companyline.

3 De diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, zijn 'verzekeringen en financiële zaken', behorend tot klasse 36 als bedoeld in de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4 Bij beslissing van 17 april 1998 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83; hierna: 'verordening nr. 40/94').

5 Op 13 mei 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. De toelichting van de beroepsgronden is ingediend op 3 juni 1998.

6 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.

7 Op 2 juli 1998 is het beroep verwezen naar de kamers van beroep.

8 Het beroep is verworpen bij beslissing van de eerste kamer van beroep van 18 november 1998 (hierna: 'bestreden beslissing'), die verzoekster op 19 november 1998 is betekend.

Conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

– primair, de bestreden beslissing in diër voege te wijzigen dat het Bureau wordt gelast, over te gaan tot inschrijving van het teken Companyline als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) tezamen met de verklaring van verzoekster, dat zij geen exclusieve rechten zal doen gelden op de bestanddelen 'company' of 'line';

– subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

– de primaire vordering niet-ontvankelijk te verklaren;

– het beroep voor het overige te verwerpen;

– verzoekster in de kosten te verwijzen.

11 In het kader van de maatregel tot organisatie van de procesgang van 15 juni 1999 heeft verzoekster haar primaire vordering gewijzigd; zij vordert thans, de bestreden beslissing in diër voege te wijzigen dat het Bureau wordt gelast, het teken Companyline als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) in het Blad van gemeenschapsmerken te publiceren tezamen met de verklaring van verzoekster, dat zij geen exclusieve rechten op de bestanddelen 'company' of 'line' zal doen gelden. Verzoekster heeft tevens gevorderd, verweerder in de kosten te verwijzen.

12 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar primaire vordering ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen.

De vordering tot vernietiging

13 Verzoekster voert in wczen drie middelen aan, te weten in de eerste plaats schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, in de tweede plaats schending van artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening, uitgelegd in samenhang met artikel 12, sub b, en in de derde plaats misbruik van bevoegdheid.

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

14 Verzoekster stelt, dat het oordeel van de kamer van beroep, dat het woord Companyline niet geschikt is om de door haar aangeboden financiële en verzekeringsdiensten te onderscheiden, juridisch en feitelijk onjuist is, omdat aldus geen verschil wordt gemaakt tussen 'geen onderscheidend vermogen' en een zeer zwak onderscheidend vermogen.

15 Blijkens de formulering 'die elk onderscheidend vermogen missen' in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is het zwakste onderscheidend vermogen immers reeds voldoende om die weigeringsgrond uit te sluiten.

16 Bovendien moet het teken altijd in zijn geheel worden beoordeeld en niet naar zijn afzonderlijke bestanddelen. Het gedeponeerde teken, Companyline, is samengesteld uit twee woorden: 'company' en 'line'. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan is alleen de totaalindruk doorslaggevend.

17 Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt voorts, dat het woord Companyline in de dienstensector 'verzekeringen en financiële zaken' onbekend is. Het gaat bijgevolg om een woord dat verzoekster speciaal voor die sector heeft uitgevonden en dat zelfs voor de Engelstalige doelgroep slechts een vage betekenisinhoud heeft.

18 Verder verzet de systematiek van verordening nr. 40/94 zich tegen toetsing van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, aan de hand van criteria die enkel betrekking hebben op het beschrijvend karakter van een teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c.

19 Ten slotte stelt verzoekster, dat het onderscheidend vermogen van een merk niet alleen voor het Engelse taalgebied mag worden beoordeeld. Het Bureau is bovendien voorbijgegaan aan het feit dat de termen 'company' of 'line' in vele lidstaten van de Gemeenschap zijn ingeschreven, en heeft aldus de verplichting tot harmonisering van het communautaire merkenrecht geschonden.

20 Het Bureau merkt op, dat een teken dat elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, naar zijn aard geen merk kan zijn, aangezien het publiek het niet als merk zal opvatten (tenzij het merk door het ervan gemaakte gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen). Het kan dan ook niet fungeren als teken, dat wil zeggen als symbool waardoor het product of de dienst in verband wordt gebracht met de fabrikant of distributeur ervan.

21 Het Bureau aanvaardt, dat een zeer zwak onderscheidend vermogen voldoende is om de toepassing van deze weigeringsgrond uit te sluiten. Evenwel is in casu zelfs daarvan geen sprake.

22 Het Bureau herinnert eraan, dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden volgens artikel 7, lid 2, ook van toepassing zijn, indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

Beoordeling door het Gerecht

23 Blijkens artikel 4 van verordening nr. 40/94 is de beslissende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschapsmerk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van een onderneming te onderscheiden (zie arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, T-163/98, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 20).

24 Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend vermogen enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd.

25 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van 'merken die elk onderscheidend vermogen missen'.

26 In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen 'company' en 'line'. De term 'company' geeft aan, dat het product of de dienst bestemd is voor ondernemingen. Het woord 'line'

heeft meerdere betekenissen. In de financiële en de verzekeringssector betekent het met name een verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee generieke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ondernemingen. Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk, waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden. De omstandigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling.

27 Bijgevolg mist het teken Companyline elk onderscheidend vermogen.

28 Aangaande het argument van verzoekster als zou het Bureau de verplichting tot harmonisering van het communautaire merkenrecht hebben geschonden, zij opgemerkt, dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden volgens artikel 7, lid 2, ook toepassing vinden, indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Bijgevolg was de weigering tot inschrijving in casu gerechtvaardigd, aangezien het woord Companyline in het Engelse taalgebied niet voor bescherming vatbaar is.

29 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht bekrachtigd, dat het woord Companyline ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan vormen.

30 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, is het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (zie arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 29).

31 Bijgevolg behoeft het tweede middel, schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, niet te worden onderzocht.

Misbruik van bevoegdheid

32 Volgens verzoekster berust de bestreden beslissing op misbruik van bevoegdheid. Ter terechtzitting heeft zij aangevoerd, dat verweerder in de zaak Companyline veel strengere criteria hanteert dan gebruikelijk is.

33 Naar het oordeel van het Gerecht zijn er hoe dan ook geen objectieve en precieze aanwijzingen, dat de bestreden beslissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter bereiking van andere dan de aangegeven doeleinden. Dit middel dient dan ook te worden afgewezen.

34 Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

Kosten

35 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van verweerder in de kosten te worden verwezen.

Het Gerecht van Eerste Aanleg (Vierde kamer), rechtdoende:

1 *Verwerpt* het beroep.

2 *Verwijst* verzoekster in de kosten. Enz.

Nr. 14 President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 8 september 2000

(Nike)

Mr. C. J. J. van Maanen

Art. 2 Piraterijverordening

Alleszins aannemelijk is dat Cidesport de beslagen zaken in Spanje op de markt zal kunnen brengen, ongehinderd door Nike International, nu de Spaanse Hoge Raad heeft geoordeeld dat Cidesport in Spanje oudere en sterkere rechten bezit op het merk Nike dan Nike International. Eveneens aannemelijk is dat de beslagen zaken terstond na de opheffing van het beslag naar Spanje zullen doorreizen. Het gaat dus om de vraag of Nike International in Nederland afgifte kan vorderen van gemerkte waren, die zich in transitie op Schiphol bevinden, en die Cidesport in Nederland niet, maar in het bestemmingsland Spanje wel mag verhandelen. De Piraterijverordening is daarop niet van toepassing; uit de verordening zelf en de slotwoorden van rov. 34 van het arrest Polo/Lauren v. Dwidua [Hy] 6 april 2000, zaak C-383/98. Red.] valt af te leiden dat de verordening het oog heeft op goederen die in geen enkele Lid-Staat van de Gemeenschap legaal in het verkeer gebracht kunnen worden.

Art. 13A, lid 2^o art. 13bis BMW

Mogelijk moet het in-transito-aanwezig-hebben van de gemerkte waren op Schiphol krachtens wetsduiding worden aangemerkt als merkgebruik in Nederland. Van inbreuk is echter eerst sprake bij merkgebruik in het (Nederlandse) economisch verkeer, hetgeen onaanvaardbaar is. Ook is in geen geval sprake van moedwillige inbreuk, nu de zaken onderweg zijn naar een land waar zij rechtmatig kunnen worden verhandeld, zodat bij Cidesport niet de moedwil voorzit om waar ook ter wereld slinks te profiteren van de werfkracht van de merken van Nike International. Daaraan doet niet af dat Cidesport mogelijk in China merkinbreuk heeft gepleegd door de monstercollectie aldaar te laten vervaardigen en merken, noch het betoog van Nike International dat Cidesport zich op slinkse wijze meester heeft gemaakt van de Spaanse rechten op het merk Nike, nu de Spaanse Hoge Raad daarin klaarblijkelijk geen aanleiding heeft gezien Nike International de overwinning te gunnen.

Comercial Iberica Exclusivas Deportivas SA h.o.d.n. Cidesport te L'Hospitalet de Llobregat, Spanje, ciscres, procureur mr. P. Ingwersen, advocaat mr. A. E. van Zoest te Amsterdam, tegen

Nike International Ltd. te Beaverton, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde, procureur mr. P. Heidinga, advocaat mr. A. P. Meijboom te Amsterdam.

2 De vaststaande feiten

In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan: a Nike International is fabrikant van sportartikelen en – mede in de Benelux – houdster van een groot aantal merken, inclusief de bekende NIKE-merken. Voor de Benelux is NIKE op 27 december 1974 geregistreerd onder nummer 329981 alsmede op 10 april 1979 onder nummer 357293. b Lang voordat Nike International haar wereldnaam vestigde, namelijk sinds 1932, werd in Spanje het merk Nike reeds gebruikt. Thans is dat merk in het Spaanse merkenregister ingeschreven op naam van Flora Bemand Mara voor waren in klasse 25 (sportkleding). De merkhouder heeft een

licentie verstrekt aan Cidesport, een Spaanse onderneming die zich bezighoudt met vervaardiging en distributie van sportkleding onder het Spaanse merk NIKE in Spanje.

c In Spanje hebben partijen jarenlang geprocedeerd. Bij arrest van 20 september 1999 heeft de Spaanse Hoge Raad geoordeeld dat Cidesport oudere en sterkere merkrechten heeft. In hetzelfde west zijn de merkregistraties van Nike International in Spanje nietig verklaard en is het Nike International verboden inbreuk te maken op de merkrechten van Cidesport met betrekking tot haar Spaanse merk NIKE. Tegen dit arrest heeft Nike International bij het Spaanse Constitutionele Hof beroep ingediend. Op 29 mei 2000 heeft dit Hof bevestigd dat de klacht is ontvangen en de zaak in behandeling genomen is. Op 24 juli 2000 heeft het Spaanse Constitutionele Hof het verzoek van Nike International om het arrest van de Spaanse Hoge Raad te schorsen afgewezen.

d Medio 2000 heeft Cidesport in China een monstercollectie laten vervaardigen, waarop haar merk Nike is aangebracht.

e Blijkens een op 30 juni 2000 te Shanghai getekende Air Waybill heeft de KLM deze collectie in Shanghai in ontvangst genomen voor luchtvervoer via Schiphol naar Cidesport in Barcelona.

f Op Schiphol zijn deze goederen na aankomst als niet-communautaire goederen opgeslagen in douane-entrepot, in afwachting van doorvoer.

g Na berichtgeving door de douane aan de Stichting Namaak Bestrijding heeft de douane deze goederen vervolgens op verzoek van Nike International op grond van de zogenaamde Piraterijverordening (EU verordening 3295/94) twee maal tien dagen tegengehouden.

h Hierna heeft Nike International conservatoir derdenbeslag tot afgifte van deze goederen doen leggen onder de KLM op Schiphol.

3 De vordering en de grondslag daarvan

3.1 Cidesport vordert dat de president bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

– op zal heffen het conservatoir derdenbeslag dat op 28 juli 2000 namens Nike International is gelegd ten laste van Cidesport onder de KLM te Schiphol;

– Nike International zal veroordelen tot betaling van de door Cidesport gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, welke worden begroot op f 2.500,-;

– Nike International zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2 Cidesport legt aan haar vordering ten grondslag dat het beslag onrechtmatig is omdat geen sprake is van merkgebruik in het economisch verkeer in de zin van art. 13A lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW) aangezien de goederen zich nog in het douane-entrepot bevinden. Met deze beslagen goederen zal geen inbreuk worden gepleegd zodra deze in Spanje in het economisch verkeer worden gebracht, zo stelt Cidesport onder verwijzing naar een arrest van de Spaanse Hoge Raad (2.c).

3.3 Daarnaast is volgens Cidesport geen sprake van piraterij of namaak, zodat de Piraterijverordening – voor zover Nike International haar vordering hierop heeft gebaseerd – niet van toepassing is. Tenslotte stelt Cidesport dat Nike International geen recht heeft op afgifte in de zin van art. 13bis BMW, omdat geen sprake is van merkinbreuk, laat staan van te kwader trouw gepleegde merkinbreuk. Ook daarom ont-

brekt de grondslag voor een vordering tot afgifte, en is het beslag ten onrechte gelegd, aldus Cidesport.

4 Beoordeling van het geschil

4.1 De President ontleent zijn bevoegdheid aan art. 705 lid 1 Rv, en voorzover krachtens art. 37 BMW nodig aan de omstandigheid dat de in geding zijnde verbintenis tot afgifte moet worden uitgevoerd op Schiphol.

4.2 De huidige stand van de procedures die partijen in Spanje tegen elkaar voeren, wettigt alleszins de aanname dat Cidesport de beslagen zaken in Spanje op de markt zal kunnen brengen, ongehinderd door Nike International. Voorzover Nike International het tegendeel beweert, heeft zij bovendien geen belang bij handhaving van het beslag op die (afzonderlijke) grond, aangezien zij op die grond in Spanje maatregelen zal kunnen treffen, zodra de beslagen zaken daar aankomen.

4.3 Eveneens voldoende aanmerkelijk is namelijk dat de beslagen zaken terstond na (eventuele) opheffing van het beslag naar Spanje zullen doorreizen. De oorspronkelijke luchtvrachtbrief vermeldt Barcelona als eindbestemming, en zeker na de gebeurtenissen op Schiphol zal Cidesport het wel uit haar hoofd laten om nog in enig ander land dan Spanje de confrontatie met Nike International te riskeren. Bovendien gaat het om monsters voor de nieuwe collectie, die Cidesport uitsluitend zal willen tonen aan Spaanse (lokale) wederverkopers, die immers als enigen in de EG die collectie kunnen verhandelen zonder vrees voor maatregelen van de zijde van Nike.

4.4 Cidesport heeft niet betwist dat zij inbreuk zou maken op de Benelux-merken van Nike International wanneer zij de beslagen zaken in de Benelux op de markt zou brengen.

4.5 Aldus draait dit kort geding om de vraag of Nike International op grond van de Piraterijverordening en/of van de BMW in Nederland afgifte kan vorderen van gemerkte waren, die zich in transitie op Schiphol bevinden, en die Cidesport – in haar verhouding, tot Nike International – in Nederland niet, maar in het bestemmingsland Spanje wel mag verhandelen.

4.6 De Piraterijverordening is niet van toepassing. Uit de considerans, en uit artikel 2 van de verordening, alsmede uit de slotwoorden van no. 34 van het arrest Polo/Lauren v. Dwidua valt af te leiden dat de verordening het oog heeft op goederen die in geen enkele Lid-Staat van de Gemeenschap legaal in het verkeer gebracht kunnen worden. De tegengestelde door Nike International gehuldigde opvatting impliceert dat Nederland en Spanje ten opzichte van elkaar hebben te gelden als piratennesten, tegen de achtergrond van het geharmoniseerde EG-merkenrecht is dat een onaanneemelijke uitleg van de verordening.

4.7 Nike International profiteert dus niet van de fictie van art. 6 lid 2 aanhef en onder b) van de verordening, die – kort gezegd – voor de beantwoording van de inbreukvraag transitie-goederen gelijkstelt aan ter plaatse vervaardigde goederen.

4.8 Of Nike International recht op afgifte heeft moet dus uitsluitend worden beoordeeld naar de BMW. Krachtens art. 13 bis is daartoe vereist dat Cidesport moedwillig inbreuk maakt op de Benelux-merkrechten van Nike International; in verband met de territoriale werking van de BMW moet die inbreuk in de Benelux plaatsgrijpen.

4.9 Mogelijk moet het in-transito-aanwezig-hebben van de gemerkte waren op Schiphol krachtens wetsduiding (art. 13A lid 2 aanhef en sub c) worden aangemerkt als merkgebruik in Nederland. Van *inbreuk* is echter eerst sprake bij merkgebruik *in het (Nederlandse) economische verkeer*. De status van de beslagen zaken – niet communautaire goederen in transitio, met bestemming Barcelona en Cidesport zelf als geadresseerde – maakt onaannemelijk dat daarvan sprake is; daartegenover heeft Nike International geen omstandigheid gesteld die wijst op een mogelijk voornemen van Cidesport om in Nederland enigzins markteconomisch relevante handeling te verrichten met betrekking tot de beslagen zaken. Tenslotte is in geen geval sprake van *moedwillige inbreuk*, nu de zaken onderweg zijn naar een land waar zij rechtmatig kunnen worden verhandeld, zodat bij Cidesport niet de moedwil voorzit om waar ook ter wereld slinks te profiteren van de werfkracht van de merken van Nike International.

4.10 Aan dit laatste (het ontbreken van moedwil in de beschreven zin) doet niet af dat Cidesport mogelijk in China inbreuk heeft gemaakt op aldaar bestaande merkrechten van Nike International, door de monstercollectie aldaar te laten vervaardigen en merken. Evenmin doet daaraan af dat Nike International bij de Haarlemse president betoogt dat Cidesport zich op slinkse wijze heeft meester gemaakt van de Spaanse rechten op het merk Nike, nu de Spaanse Hoge Raad daarin klaarblijkelijk geen aanleiding heeft gezien Nike International de overwinning te gunnen.

4.11 De slotsom luidt dat niet is voldaan aan de vereisten die art. 13 bis lid 1 BMW stelt voor de toewijsbaarheid van een vordering tot afgifte. De beslagvordering is dus ondeugdelijk.

4.12 Cidesport heeft een voldoende spoedeisend belang bij vrijgave van de beslagen zaken, nu het een monstercollectie betreft voor een nieuwe collectie.

4.13 Het beslag zal dus worden opgeheven.

4.14 De nevenvordering tot vergoeding van f 2.500,- aan buitengerichtelijke kosten is niet afzonderlijk bestreden, en wordt dus eveneens toegewezen.

4.15 Nike International zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

Beslissing

De president

5.1 Heft op het conservatoir beslag tot afgifte, dat gedaagde op 28 juli 2000 ten laste van eiseres heeft gelegd onder de KLM te Schiphol.

5.2 *Veroordeelt* gedaagde tot betaling aan eiseres van f 2.500,- (...).

5.3 *Veroordeelt* gedaagde in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak begroot op f 486,19 aan verschotten en f 1.550,- aan salaris van de procureur;

5.4 *Verklaart* dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 15 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 26 september 2000 (zaak C-23/99)

(Commissie/Frankrijk)

G.C. Rodríguez Iglesias, president, J.C. Moitinho de Almeida en L. Sevón, kamerpresidenten, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur), M. Wathelct en V. Skouris, rechters

Advocaat-generaal: J. Mischo

De Franse douane houdt aan de grens met Spanje auto-onderdelen, die in Spanje zijn vervaardigd en die bestemd zijn om, na doorvoer van Frankrijk, op de markt te worden gebracht in een andere lidstaat, vast om de houders van de beschermde rechten in staat te stellen het nodige te doen ter bescherming van hun rechten. Het betreft onderdelen die bestemd zijn voor voertuigen van Franse merken, en die noch in Spanje, noch in het land van bestemming bescherming genieten, maar die in Frankrijk modelrechtelijk beschermd zijn en naar Frans recht door de Code de la propriété intellectuelle als namaakgoederen worden beschouwd.

Art. 1 Piraterijverordening

In confesso is dat verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (Pb. L 341, blz. 8) [de piraterijverordening], niet geldt voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer gebrachte namaakgoederen, maar enkel voor dergelijke goederen uit derde landen. De Franse regering betoogt dat de bescherming die deze verordening biedt bij de binnenkomst van namaakgoederen uit derde landen kan worden tenietgedaan indien deze goederen eerst in het vrije verkeer worden gebracht in een lidstaat, zoals Spanje, waardoor zij de hoedanigheid van gemeenschapsgoederen krijgen, en vervolgens ongehinderd via een andere lidstaat kunnen worden doorgevoerd. Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat een schending van de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap niet kan worden gerechtvaardigd met een beroep op overwegingen over het nuttig effect van verordening nr. 3295/94.

Artt. 30-36 EG-verdrag

Intracommunautaire doorvoer valt niet onder het specifieke voorwerp van het industriële en commerciële eigendomsrecht op tekeningen of modellen. Aangezien de vervaardiging en het in de handel brengen van het product in de lidstaten waar deze verrichtingen plaatsvinden, geoorloofd zijn en de doorvoer ervan niet onder het specifieke voorwerp van het recht op de tekening of het model valt in de lidstaat waar de doorvoer plaatsvindt, moet worden vastgesteld dat de belemmering van het vrije goederenverkeer door de vasthouding van het product door de douane in laatstbedoelde lidstaat met het oog op de verhindering van de doorvoer ervan, niet gerechtvaardigd is ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Het feit dat aan de hand van een expertise van de onderdelen wordt nagegaan of het om kopieën gaat, kan geen rechtvaardigingsgrond vormen voor de vasthouding van deze onderdelen door de douane. Het onderzoek naar de herkomst en de bestemming van de doorvoer-goederen zou ter plaatse moeten kunnen worden verricht, indien de vervoerder beschikt over de relevante stukken of deze onmiddellijk kan verkrijgen. In elk geval staat een vasthouding die tot tien dagen kan duren, niet in verhouding tot het doel van een dergelijk onder-

zoek, zodat zij niet gerechtvaardigd is vanuit het oogpunt van het in artikel 36 van het Verdrag genoemde doel van bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door R.B. Wainwright, juridisch hoofdadviseur, en O. Couvert-Castéra, bij de juridische dienst gedetacheerd nationaal ambtenaar als gemachtigden, verzoekster, tegen

Fransé Republiek, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en R. Loosli-Surrans, chargé de mission bij die directie, als gemachtigen.

1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 2 februari 1999, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 169 EG-Verdrag (thans artikel 226 EG) het Hof verzocht vast te stellen, dat de Franse Republiek de krachtens artikel 30 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 28 EG) op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen door op basis van de Code de la propriété intellectuelle procedures inzake de vasthouding door de douane toe te passen op in een lidstaat van de Europese Gemeenschap rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd zijn om na doorvoer over Frans grondgebied op de markt te worden gebracht in een andere lidstaat, waar zij wettig kunnen worden verhandeld.

De gemeenschapsregeling

2 Artikel 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 30 EG) bepaalt, dat de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel [vormen] voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van (...) bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapt beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.

3 Wat de industriële eigendom van tekeningen en modellen betreft, geldt verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (PB L 341, blz. 8), niet voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer gebrachte namaakgoederen, maar enkel voor dergelijke goederen uit derde landen.

4 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 (PB L 289, blz. 28), betreft de rechtsbescherming van tekeningen en modellen, doch zonder de wetgeving van de lidstaten op dit gebied volledig te harmoniseren. De uiterste omzettingdatum is vastgesteld op 28 oktober 2001.

5 Artikel 14 van richtlijn 98/71, met als titel Overgangsbepaling, luidt als volgt:

Zolang deze richtlijn niet overeenkomstig artikel 18 op voorstel van de Commissie is gewijzigd, handhaven de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen inzake het gebruik van het model van een onderdeel voor het repareren van een samengesteld voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, en wijzigen

zij die bepalingen alleen als daarmee een liberalisering van de markt voor dergelijke onderdelen wordt beoogd.

6 Luidens de twintigste overweging van de considerans van richtlijn 98/71 (...) [mag] de overgangsbepaling in artikel 14 inzake het ontwerp van een onderdeel dat wordt gebruikt voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven in geen geval zodanig (...) worden uitgelegd dat zij een belemmering vormt voor het vrije verkeer van een voortbrengsel dat een dergelijk onderdeel is.

7 Aangaande de maatregelen die een beletsel vormen voor het vrije verkeer van goederen, heeft artikel 1 van beschikking nr. 3052/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1995 tot vaststelling van een procedure voor uitwisseling van informatie over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap (PB L 321, blz. 1), meer in het bijzonder betrekking op maatregelen die direct of indirect tot gevolg hebben dat het product geheel wordt verboden of dat de vergunning voor het in de handel brengen wordt geweigerd.

De Franse regeling

8 De artikelen L. 335-10, L. 521-7 en L. 716-8 van de Code de la propriété intellectuelle, die respectievelijk van toepassing zijn op het auteursrecht en de verwante rechten, op gedeponeerde tekeningen en modellen en op het merkrecht, voorzien in een systeem van vasthouding door de douaneautoriteiten van vermoedelijk nagemaakte goederen. De douane kan op schriftelijk verzoek van de houder van het beschermde recht bij haar controles de door de houder als namaak aangemerkte goederen vasthouden. Deze maatregel wordt van rechtswege ingetrokken indien de verzoeker niet binnen een termijn van tien werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de vasthouding van de goederen bij de douane aantoont dat hij de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechterlijke instanties.

9 De verkoop, de vervaardiging, de invoer en het houden van namaakgoederen op het nationale grondgebied zijn strafbare feiten als omschreven in de artikelen L. 335-2 (auteursrecht), L. 521-4 (tekeningen en modellen) en L. 716-9 (merkrecht) van de Code de la propriété intellectuelle.

10 In meerdere arresten over namaak heeft de Cour de cassation uitspraak gedaan over gevallen waarin enkel sprake was van doorvoer van namaakgoederen over het Franse grondgebied. In een arrest van de strafkamer van 26 april 1990, *Asin Crespo Ricardo e.a. tegen Openbaar ministerie (Bulletin de la Cour de cassation, 1990, nr. 160)*, betreffende auto-onderdelen, heeft zij geoordeeld, dat het recht van de houder van een merk of model wordt geschonden door een goed dat op het Franse grondgebied enkel wordt vervoerd. Deze rechtspraak vindt zelfs toepassing wanneer het goed rechtmatig in een lidstaat is vervaardigd om, eveneens rechtmatig, in een andere lidstaat in de handel te worden gebracht.

De feiten en de precontentieuze procedure

11 De European Automobile Panel Association heeft bij de Commissie een klacht ingediend wegens de vasthouding door de Franse douane aan de grens met Spanje van auto-onderdelen die in Spanje zijn vervaardigd en die bestemd zijn om, na doorvoer via Frankrijk, op de markt te worden

gebracht in een andere lidstaat, waar zij mogen worden verhandeld.

12 Volgens de Franse douane zijn de betrokken onderdelen, die bestemd zijn voor voertuigen van Franse merken, naar Frans recht namaakgoederen die door de Code de la propriété intellectuelle beschermde rechten op gedeponeerde tekeningen of modellen en het auteursrecht schenden. De Franse douane houdt vermoedelijk nagemaakte goederen vast om de houders van de beschermde rechten in staat te stellen binnen de gestelde termijnen het nodige te doen ter bescherming van hun rechten.

13 De gemachtigden van de Direction générale des douanes et droits indirects van het Ministerie van Economische zaken, Financiën en Begroting stelden met name twee processen-verbaal op, gedateerd 16 januari en 26 februari 1997, betreffende door Spaanse ondernemingen vervaardigde en door Italiaanse ondernemingen aangekochte onderdelen van auto's van Franse merken.

14 Bij brief van 13 mei 1997 stelde de Commissie de Franse autoriteiten ervan in kennis, dat de vasthouding door de douane van de onderdelen een met artikel 30 van het Verdrag strijdige belemmering van het vrije verkeer van goederen kan vormen, aangezien deze onderdelen niet bestemd zijn om op Frans grondgebied in de handel te worden gebracht en zij rechtmatig in Spanje worden vervaardigd en eveneens rechtmatig in Italië in de handel worden gebracht.

15 Bij brief van 2 juni 1997 antwoordden de Franse autoriteiten, dat de betrokken nagemaakte onderdelen wegens hun bedenkelijke kwaliteit een gevaar vormden voor de veiligheid van de gebruikers, dat de douanecontroles vóór het in de handel brengen van de vermoedelijk nagemaakte goederen in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel, aangezien zij onmisbaar zijn om op doeltreffende wijze een van de in artikel 36 van het Verdrag genoemde doelstellingen veilig te stellen, en, ten slotte, dat de bestrijding van namaak bijdraagt tot de bescherming van de belangen van innoverende bedrijfstakken en tot de eerlijke mededinging op de gemeenschappelijke markt.

16 De Commissie nam geen genoegen met dit antwoord en stuurde de Franse Republiek derhalve op 3 december 1997 een aanmaningsbrief met het verzoek om binnen een termijn van twee maanden haar opmerkingen te maken. In deze brief stelt zij, dat de betrokken controles en vasthoudingen volgens haar strijdig zijn met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag en dat zij mogelijkserwijs ook strijdig zijn met artikel 7 A, tweede alinea, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 14, lid 2, EG).

17 In haar antwoord van 13 februari 1998 hield de Franse Republiek vast aan haar voorgaande betoog en stelde zij met name, dat volgens het bovengenoemde arrest van de Cour de cassation in de zaak Asin Crespo Ricardo e.a. tegen Openbaar ministerie de gemeenschapsregels niet in de weg staan aan de toepassing van een nationale wettelijke regeling die toestaat om namaakgoederen die over het Franse grondgebied worden vervoerd, vast te houden. Verder preciseert zij dat de douane controles uitvoert op het gehele nationale grondgebied, dus ook in het grensgebied, waarbij zij aantekent, dat de grensoverschrijding in elk geval niet de aanleiding tot deze controles vormt.

18 Bij brief van 24 juli 1998 zond de Commissie een met redenen omkleed advies aan de Franse Republiek, waarin

zij haar standpunt omtrent de aard van de vasthouding door de douane van deze lidstaat herhaalde en de Franse Republiek verzocht, de nodige maatregelen te nemen om zich binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van dit advies naar de gemeenschapsregeling te voegen.

19 Hierop deelden de Franse autoriteiten bij nota van 29 september 1998 mee, dat de vasthouding van goederen tot doel heeft, de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 36 van het Verdrag te beschermen, en dat de Franse wetgeving de gevolgen die het Hof aan het beginsel van de territorialiteit van de nationale wet verbindt, volledig eerbiedigt.

20 Gelet op dit antwoord, en daar zij vaststelde dat de Franse Republiek niet de nodige maatregelen had genomen om het met redenen omkleed advies op te volgen, heeft de Commissie het onderhavige beroep ingesteld.

De gestelde niet-nakoming en de beoordeling daarvan door het Hof

21 Volgens de Commissie vormt de vasthouding van onderdelen door de Franse douane een met artikel 30 van het Verdrag strijdige beperking van het vrije verkeer van goederen.

22 Daarnaast moet worden opgemerkt, dat de Franse regeling de nationale douaneautoriteiten toestaat, op verzoek van de houder van het recht op een tekening of een model van auto-onderdelen, vermoedelijk nagemaakte onderdelen vast te houden gedurende een termijn van tien dagen, binnen welke termijn de verzoeker zich tot de bevoegde nationale rechterlijke instanties kan wenden. Vastgesteld moet worden, dat een dergelijke vasthouding, waardoor het goederenverkeer wordt vertraagd en zelfs volledig kan worden geblokkeerd indien het bevoegde gerecht de verbeurdverklaring uitsprekt, een beperking van het vrij verkeer van goederen vormt.

23 Hieraan wordt niet afgedaan door het argument van de Franse regering, dat de vasthoudingsprocedure de handel tussen de lidstaten niet beperkt aangezien zij niet enkel wordt toegepast bij de binnenkomst van de goederen op het Franse grondgebied, maar overal op het grondgebied kan worden toegepast, ongeacht waar de onderdelen zich bevinden. Doordat de vasthouding met name van toepassing is op goederen die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten, houdt zij immers een beperking in van de handel tussen de lidstaten en vormt zij in beginsel een met artikel 30 van het Verdrag strijdige maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking.

24 Derhalve moet worden nagegaan, of deze maatregel gerechtvaardigd kan zijn.

25 Alvorens te pogen de vasthoudingsprocedure te rechtvaardigen met een beroep op artikel 36 van het Verdrag, stelt de Franse regering dat de Franse wetgeving inzake de vasthouding door de douane in overeenstemming is met verschillende bepalingen van afgeleid recht, namelijk beschikking nr. 3052/95, verordening nr. 3295/94 en artikel 14 van richtlijn 98/71.

26 Om te beginnen stelt zij, dat de lidstaten in wezen bevoegd zijn gebleven inzake de controle op de goederen die over hun grondgebied worden vervoerd, voor welke zienswijze zij zich beroept op beschikking nr. 3052/95 tot vaststelling van een procedure voor de uitwisseling van informatie over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken

van het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Volgens haar is het moeilijk denkbaar, dat de maatregelen die krachtens deze beschikking kunnen worden genomen en vervolgens ter kennis gebracht, zoals de vasthouding door de douane waarover het in casu gaat, op zich een schending van het gemeenschapsrecht zouden kunnen inhouden.

27 Dienaangaande kan worden volstaan met vast te stellen, dat beschikking nr. 3052/95 volgens de vijfde overweging van de considerans ervan, hoofdzakelijk erop gericht is een betere kennis te verwerven van de tenuitvoerlegging van het vrije goederenverkeer in niet-geharmoniseerde sectoren en de problemen die zich daar voordoen te identificeren teneinde passende oplossingen aan te dragen. Zij heeft niet tot doel, vast te stellen welk soort maatregelen verenigbaar is met de verdragsregels inzake het vrije goederenverkeer. Het feit dat de vasthouding door de douane onder de in beschikking nr. 3052/95 genoemde maatregelen valt, kan dus in geen geval de verenigbaarheid van een dergelijke procedure met de verdragsregels tot gevolg hebben.

28 De Franse regering stelt verder, dat de houder van een recht op een tekening of een model, krachtens verordening nr. 3295/94 de douaneautoriteiten schriftelijk om hun toelating kan verzoeken wanneer uit derde landen afkomstige namaakgoederen worden aangegeven om in het vrije verkeer te worden gebracht, te worden uitgevoerd of wederuitgevoerd, of wanneer zij bij een controle worden ontdekt. 29 Zij erkent, dat verordening nr. 3295/94 geen betrekking heeft op de intracommunautaire handel, doch stelt dat de bescherming die deze verordening biedt bij de binnenkomst van namaakgoederen uit derde landen kan worden tenietgedaan indien deze goederen eerst in het vrije verkeer worden gebracht in een lidstaat, zoals Spanje, waardoor zij de hoedanigheid van gemeenschapsgoederen krijgen, en vervolgens ongeschinderd via een andere lidstaat kunnen worden doorgevoerd. Het zou immers voldoende zijn, dat lidstaten de goederen op hun grondgebied in het vrije verkeer brengen opdat zij niet meer zouden kunnen worden tegengehouden door een andere lidstaat, die meer bekommerd is om de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, wanneer het grondgebied van laatstbedoelde lidstaat slechts voor doorvoer wordt gebruikt. Een dergelijke praktijk zou leiden tot de uitholling van verordening nr. 3295/94 of minstens tot een aanzienlijke inperking van het doel ervan.

30 Volgens de Commissie is verordening nr. 3295/94 in casu irrelevant, aangezien zij enkel betrekking heeft op de handel met derde landen. Verder biedt de verordening weliswaar aanzienlijke controlemogelijkheden ter bestrijding van invoer in de lidstaten van namaakgoederen uit derde landen, terwijl deze mogelijkheden niet bestaan voor gemeenschapsgoederen, doch dit is hieraan te wijten dat voor laatstbedoelde goederen het in het Verdrag neergelegde beginsel van vrij verkeer geldt.

31 Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat een schending van de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap niet kan worden gerechtvaardigd met een beroep op overwegingen over het nuttig effect van verordening nr. 3295/94.

32 Ten slotte betoogt de Franse regering, dat de Franse wetgeving verenigbaar is met artikel 14 van richtlijn 98/71. Bij

gebreke van harmonisatie inzake bescherming van tekeningen en modellen kunnen de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen op dit gebied handhaven. Bijgevolg is de Franse regeling die erop gericht is het betrokken recht, ook tijdens de doorvoer van onderdelen, te beschermen, krachtens deze bepaling geoorloofd.

33 Er zij evenwel aan herinnerd, dat de lidstaten ingevolge artikel 14 van richtlijn 98/71 weliswaar hun bestaande wettelijke bepalingen betreffende de in dat artikel bedoelde bescherming van tekeningen en modellen van onderdelen mogen handhaven, doch dat deze mogelijkheid slechts bestaat voor zover de nationale wetgeving verenigbaar is met de regels van het Verdrag. Artikel 14 van deze richtlijn kan niet de geldigheid van alle nationale bepalingen inzake de bescherming van de betrokken rechten tot gevolg hebben. Zoals in de twintigste overweging van de considerans van richtlijn 98/71 is gepreciseerd, moet de nationale wetgeving immers in elk geval de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen eerbiedigen.

34 Bijgevolg moet worden nagegaan, of de belemmering van het vrije goederenverkeer door de vasthouding door de douane een rechtvaardigingsgrond vindt – zoals de Franse regering stelt – in de noodzaak om de in artikel 36 van het Verdrag bedoelde bescherming van de industriële en commerciële eigendom te verzekeren.

35 Volgens de Commissie rechtvaardigt deze bescherming niet de vasthouding door de douane van gemeenschapsgoederen in doorvoer, waarvoor het beginsel van het vrije verkeer van goederen geldt, aangezien de loutere doorvoer geen afbreuk doet aan het specifieke voorwerp van het beschermde recht.

36 De Franse regering is daarentegen van mening, dat de vasthouding waarom de houder van een recht op een tekening of een model verzoekt, deel uitmaakt van het specifieke voorwerp van dat recht zoals het door de gemeenschapsregels is erkend, aangezien deze maatregel erop gericht is zijn exclusief recht te doen eerbiedigen. In Frankrijk zijn onderdelen beschermd door het recht inzake tekeningen of modellen, en elk onderdeel dat zonder de toestemming van de houder van dat recht is vervaardigd en in de handel gebracht en dat zich op Frans grondgebied bevindt, ongeacht of het bestemd is voor de invoer, de uitvoer of de doorvoer, is namaak, zodat de vasthouding door de douane gerechtvaardigd is.

37 Bij de beantwoording van de vraag, of de vasthouding door de douane van doorvoergoederen waarin de Franse wetgeving voorziet, gerechtvaardigd is op grond van de in artikel 36 van het Verdrag genoemde uitzondering inzake industriële en commerciële eigendom, moet worden bedacht dat deze uitzondering tot doel heeft de vereisten van het vrije goederenverkeer en van het industriële en commerciële eigendomsrecht met elkaar te verzoenen, door te voorkomen dat binnen de gemeenschappelijke markt kunstmatige barrières worden gehandhaafd of opgeworpen. Artikel 36 staat afwijkingen van het fundamentele beginsel van vrij verkeer van goederen in de gemeenschappelijke markt slechts toe, voor zover dergelijke afwijkingen gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van die eigendom vormen (zie arresten van 17 oktober 1990, HAG GE, C-10/89, *Jurispr.* blz. I-3711, punt 12,

en 22 september 1998, FDV, C-61/97, *Jurispr.* blz. I-5171, punt 13 [BIE 1991, nr. 29, blz. 116; *Red.*].

38 Inzake rechten op tekeningen of modellen werden bepaalde beperkingen van het vrije goederenverkeer geoorloofd geacht op basis van artikel 36 van het Verdrag, wanneer zij ertoe strekten het specifieke voorwerp van het industriële en commerciële eigendomsrecht te beschermen (zie, in die zin, arrest van 5 oktober 1988, CICRA en Maxicar, 53/87, *Jurispr.* blz. 6039, punt 11).

39 Volgens de rechtspraak van het Hof vormt de mogelijkheid voor de houder van een beschermd model om derden te beletten producten waarin het model is verwerkt, zonder zijn toestemming te vervaardigen en te verkopen of in te voeren, het specifieke voorwerp van zijn recht (zie arrest van 5 oktober 1988, Volvo, 238/87, *Jurispr.* blz. 6211, punt 8).

40 Nagegaan moet dus worden, of de mogelijkheid voor de houder van een beschermd model van onderdelen, om derden te beletten producten waarin dat model is verwerkt, zonder zijn toestemming door te voeren, eveneens deel uitmaakt van het specifieke voorwerp van zijn recht.

41 Volgens de Franse regering ligt de vasthouding door de douane in de lijn van het specifieke voorwerp van het recht op een tekening of een model, namelijk het exclusieve recht van de houder om als eerste een product met een bepaald uiterlijk voorkomen in de handel te brengen. Uit de rechtspraak van het Hof, onder andere het arrest van 22 juni 1994, IIT Internationale Heiztechnik en Danziger (C-9/93, *Jurispr.* blz. I-2789 [BIE 1995, nr. 39, blz. 142; *Red.*]), kan haars inziens worden afgeleid, dat de fabrikanten van kopieën van beschermde onderdelen, door hun producten zonder toestemming van de houder van het exclusieve recht voor het eerst via doorvoer op het Franse grondgebied in het verkeer te brengen, dit exclusieve recht schenden.

42 Dienaangaande zij opgemerkt, dat de vervaardiging, de verkoop en de invoer inhouden, dat de derde gebruik maakt van het uiterlijk voorkomen van het product, dat het recht inzake tekeningen en modellen beoogt te beschermen. Voor de aan derden gegeven toestemming om identieke onderdelen te vervaardigen en in de handel te brengen en bijgevolg gebruik te maken van het uiterlijk voorkomen van het oorspronkelijke model, ontvangt de houder van het recht aldus gewoonlijk royalties.

43 Intracommunautaire doorvoer daarentegen bestaat in het vervoer van goederen van de ene lidstaat naar de andere over het grondgebied van een of meerdere lidstaten en houdt geen gebruik in van het uiterlijk voorkomen van de beschermde tekening of het beschermde model. Zoals de advocaat-generaal in punt 84 van zijn conclusie opmerkt, worden hiervoor overigens geen royalties betaald wanneer het vervoer wordt verricht door een derde met de toestemming van de houder van het recht. Intracommunautaire doorvoer valt dus niet onder het specifieke voorwerp van het industriële en commerciële eigendomsrecht op tekeningen of modellen.

44 Onder in het verkeer brengen in de zin van de door de Franse regering aangevoerde en in punt 41 genoemde rechtspraak dient dus niet het louter fysieke vervoer van de goederen te worden begrepen, maar wel het op de markt brengen, dat wil zeggen het in de handel brengen ervan. In casu is het product evenwel niet in de handel gebracht op het Franse grondgebied, waar het enkel wordt doorgevoerd,

maar in een andere lidstaat, waar het geen bescherming geniet en dus rechtmatig kan worden verkocht.

45 Aangezien de vervaardiging en het in de handel brengen van het product in de lidstaten waar deze verrichtingen plaatsvinden, geoorloofd zijn en de doorvoer ervan niet onder het specifieke voorwerp van het recht op de tekening of het model valt in de lidstaat waar de doorvoer plaatsvindt, moet worden vastgesteld dat de belemmering van het vrije goederenverkeer door de vasthouding van het product door de douane in laatstbedoelde lidstaat met het oog op de verhindering van de doorvoer ervan, niet gerechtvaardigd is ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

46 De Franse regering stelt verder, dat de vasthouding door de douane voor een maximale duur van tien dagen in elk geval noodzakelijk is om na te gaan, of de goederen wel in een andere lidstaat dan de Franse Republiek zijn vervaardigd en of zij ook bestemd zijn voor een andere lidstaat.

47 Dienaangaande blijkt uit het dossier en uit de opmerkingen van de Franse regering ter terechtzitting, dat de termijn van tien dagen gedurende welke de goederen door de douane worden vastgehouden, niet als voornaamste doel heeft de lidstaten van herkomst en van bestemming te identificeren, maar de houder van het recht in staat te stellen, de goederen aan een deskundig onderzoek te laten onderwerpen ten bewijze dat het gaat om niet-toegestane kopieën van onderdelen en dus, naar Frans recht, om namaakgoederen. Aangezien de loutere doorvoer van niet-toegestane kopieën niet onder het specifieke voorwerp van het recht op de tekening of het model valt, kan het feit dat aan de hand van een expertise van de onderdelen wordt nagegaan of het om kopieën gaat, evenwel geen rechtvaardigingsgrond vormen voor de vasthouding van deze onderdelen door de douane.

48 Het onderzoek naar de herkomst en de bestemming van de doorvoergoederen zou ter plaatse moeten kunnen worden verricht, indien de vervoerder beschikt over de relevante stukken of deze onmiddellijk kan verkrijgen. In elk geval staat een vasthouding die tot tien dagen kan duren, niet in verhouding tot het doel van een dergelijk onderzoek, zodat zij niet gerechtvaardigd is vanuit het oogpunt van het in artikel 36 van het Verdrag genoemde doel van bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

49 Bijgevolg moet worden vastgesteld, dat de Franse Republiek de krachtens artikel 30 van het Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, door op basis van de Code de la propriété intellectuelle inzake de vasthouding door de douane toe te passen op in een lidstaat van de Europese Gemeenschap rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd zijn om na doorvoer over Frans grondgebied op de markt te worden gebracht in een andere lidstaat, waar zij wettig kunnen worden verhandeld.

Kosten

50 Ingevolge artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien de Franse Republiek in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten worden verwezen.

Het Hof van Justitie,

rechtdoende, verstaat:

1 Door op basis van de Code de la propriété intellectuelle procedures inzake de vasthouding door de douane toe te passen op in een lidstaat van de Europese Gemeenschap rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd zijn om na doorvoer over Frans grondgebied op de markt te worden gebracht in een andere lidstaat, waar zij wettig kunnen worden verhandeld, is de Franse Republiek de krachtens artikel 30 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 28 EG) op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2 De Franse Republiek wordt in de kosten verwezen. Enz.

**Nr. 16 Kantongerecht te Amsterdam,
28 augustus 2000**

(Yacht)

Mr. J. van Andel

YACHT

(merk van Randstand)



(teken van FSM)

Art. 5a Hnwj^o art. 13A, lid 1 d BMW

Nu het oudere merk van verweerder niet voor een jongere handelsnaam hoeft te wijken, komt aan verzoeksters handelsnamen niet de bescherming toe waarop zij zich jegens de handelsnamen van verweersters beroept, ook al zouden zij die handelsnamen later zijn gaan voeren dan verzoekster de hare.

FSH Holding BV h.o.d.n. Yacht Management, Yacht Technologie en Yacht Automation te Haarlem, verzoekster, gemachtigde mr. J. Brons advocaat te Haarlem, tegen

1 Randstad Automatiseringsdiensten BV,

2 Randstad Dienstencentrum BV beiden te Diemen, verweersters, gemachtigde mr. D.E. Stols advocaat te Amsterdam.

B De beoordeling van het verzoek

(...)

4 Met betrekking tot hetgeen partijen hebben gesteld, overweegt de kantonrechter als volgt:

1 Naar de kantonrechter begrijpt, worden onder de onderwerpelijke handelsnamen van verzoekster nog geen bedrijfsmatige activiteiten uitgeoefend, maar is verzoekster doende zich te oriënteren op de wijze waarop zij de doelstelling van de onderneming, die onder die handelsnamen gaat opereren, het beste kan realiseren. Derhalve bevindt verzoekster zich wat betreft die onderneming in de voorbereidingsfase. Zulks neemt niet weg dat de Handelsnaamwet al bescherming biedt aan de naam/namen waar-

onder in de voorbereidingsfase met derden in contact wordt getreden.

2 Een van de activiteiten die verzoekster in de voorbereidingsfase heeft ontplooid, is de registratie van haar onderwerpelijke handelsnamen in het handelsregister.

3 Die registratie is van latere datum dan de datum waarop het onderwerpelijke merk, als hierboven onder B.2.3 bedoeld, werd gedeponceerd. Door verzoekster werd betoogd dat zij haar onderwerpelijke handelsnamen al voor deszelve registratie voerde. Verweersters hebben dat bij gebreke aan wetenschap betwist. Vooralnog heeft verzoekster dat betoog niet aannemelijk weten te maken.

4 Nu een ouder merk niet voor een jongere handelsnaam hoeft te wijken, komt aan verzoeksters handelsnamen niet de bescherming toe waarop zij zich in dezen jegens de litigieuze handelsnamen van verweersters beroept, ook al zouden zij die handelsnamen later zijn gaan voeren dan verzoekster de hare. De kantonrechter leidt dit af uit het bepaalde in artikel 5a der Handelsnaamwet en ook uit het bepaalde in artikel 13A.1 sub d van de Benclux Merkenwet. 5 Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat het er naar uitziet dat het verzoek ook anderszins niet voor toewijzing in aanmerking zou zijn gekomen nu verzoekster vooralnog niet aannemelijk heeft weten te maken dat haar onderwerpelijke handelsnamen beschermenswaardige bekendheid genieten.

6 Als de in het ongelijk te stellen partij dient verzoekster in de proceskosten veroordeeld te worden.

De Beslissing

De kantonrechter:

1 *Wijst het verzoek af.*

2 *Veroordeelt verzoekster in de kosten van dezen procedure tot op heden aan de zijde van verweersters begroot op f 750,- wegens salaris gemachtigde. Enz.*

**Nr. 17 Bureau voor de Industriële Eigendom,
14 juni 2000**

(beperking octrooi in adviesprocedure)

Mevr. mr. C. Eskes, mr.ir. R.A. Grootoink en ir. B.L. van Soest

Art. 75 ROW 1995

1 Het Bureau concludeert tot nietigheid van de materie van de negen conclusies van het octrooi o.g.v. gebrek aan resp. nieuwheid (conclusies 1, 2, 3, 5, 6, en 8), inventiviteit (conclusies 4 en 7) en basis in de oorspronkelijke stukken (conclusie 9).

De stelling van de octrooihouder dat recht moet worden gedaan aan de verbetering die t.o.v. de bekende inrichting is gepresenteerd, wat het Bureau op als een wens tot beperking. In het licht van het 'Spiro/Plamco' arrest van de HR oordeelt het Bureau het gewenst dat de octrooihouder zelf voorstelt hoe de conclusies dienen te luiden. Een ter zitting gedaan voorstel voor combinatie van de conclusies 1, 4, 7 en 8 acht het Bureau niet te laat; een derde dient er op bedacht te zijn dat (combinaties van) onderconclusies even zoveel 'terugtrekposities' bevatten die eerst tijdens de discussie ter zitting naar voren kunnen komen. Deze nieuwe conclusie mist echter ook inventiviteit.

Ten ter zitting verdedigde verdere beperking (met twee maatregelen) van deze laatste conclusie, acht het Bureau wat de eerste maatregel (keuze) betreft, niet toelaatbaar wegens gebrek aan steun in de stukken: het octrooi (als verleend) en de aanvraag (als ingediend). De tweede maatregel is weliswaar wel terug te vinden in (slechts de figuren van) de oorspronkelijke aanvraag, doch van een verrassend effect daarvan blijkt niets uit de beschrijving van het octrooi.

Het alsnog aantonen van een verrassend effect van beide maatregelen met een beroep op een ter zitting overgelegde Bijlage A wordt niet toelaatbaar geacht omdat men heeft te doen met een verleend octrooi, waarin elke aanduiding van zulk een effect en derhalve van de daaraan inherente uitvinding ontbreekt. Het Bureau beoordeelt niettemin in beide gevallen de vraag naar het verrassend effect, voor het geval de rechter anders denkt over deze toelaatbaarheid, en constateert dat de voorgestelde keuze door een deskundige met zijn normale vakkennis kan worden bepaald, resp. dat een verrassend effect van de tweede maatregel niet aan Bijlage A kan worden ontleend.

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995, inzake Nederlands octrooi 1003408

Koene Consultancy Holland B.V. te Rotterdam, verzoekster, gemachtigde ir. H.A. Witmans tegen

Rombout Adriaan Swanborn te Arnhem, octrooihouder, gemachtigde ir. A.A.G. Land.

2 De feiten

Octrooihouder is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1003408, hem op een aanvraag van 24 juni 1996 op de voet van de ROW 95 voor 20 jaar verleend voor een *Inrichting en werkwijze voor het behandelen van een gas/vloeistofmengsel*.

Het octrooi omvat 11 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

1. *Inrichting voor het behandelen van een gas/vloeistofmengsel omvattende;*

een invoer voor invoer van het mengsel;

een in het verlengde van de invoer geplaatst stromingsselement met één of meer wervelorganen voor het laten wervelen van het mengsel;

een in het verlengde van het stromingsselement geplaatste uitvoer voor uitvoer van de tenminste gedeeltelijk van vloeistof ontdane gasstroom; en

één of meer terugvoerleidingen voor afvoer van de afgescheiden vloeistof en een gedeelte van de gasstroom, waarbij de terugvoerleidingen zijn aangesloten op een centraal in het stromingsselement aangebracht kanaal; gekenmerkt door anti-kruiptroommiddelen voor het vermijden van kruiptroom langs het stromingsselement. Van de overige conclusies zijn de conclusies 2 t/m 8 gericht op een nadere uitwerking van conclusie 1, is conclusie 9 gericht op een werkwijze en zijn de conclusies 10 en 11 gericht op een systeem voor het behandelen van een gas/vloeistofmengsel uit een boorput in de aardkorst.

3 De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Door verzoekster (nader te noemen Koene) zijn een drietal nietigheidsbezwaren aangevoerd (vgl. het verzoekschrift pag. 4, regels 1, 31-34; pag. 7, regels 16-17 en pag. 8, regels 9-11):

1 De in de conclusies 1-3 en 5-8 van het octrooi omschreven inrichtingen voor het behandelen van een gas/vloeistofmengsel zijn niet nieuw.

2 De materie van de conclusies 4, 7 en 8 is niet inventief.

3 De onderwerpen van de conclusies 8 en 9 worden niet gedeckt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag.

Ten aanzien van de conclusies 10 en 11 heeft Koene geen advies gevraagd.

4 Het verweer van octrooihouder

Octrooihouder heeft de nieuwheid en inventiviteit van de aangevallen conclusies staande gehouden en heeft daarbij betoogd dat de uitvoering van de in de conclusies aangegeven maatregelen niet gelijk hoeft te zijn aan de uitvoeringen zoals deze in zijn proefschrift (bijlage 2 bij het verzoekschrift) vermeld staan.

Octrooihouder heeft – subsidiair – de nadruk gelegd op de inventiviteit van de conclusies 7, 8 en 9 en heeft gesteld dat met de hierin verwoorde uitvoeringen (conclusies 7 en 8) en werkwijze conclusie 9 een technisch effect wordt bereikt, dat nader wordt toegelicht in de ter zitting overgelegde bijlage A, te weten een door de heer Swanborn recent opgestelde toelichting op de CDS-Axiflow cyclone.

5 Het advies van het Bureau I.E.

Het Bureau zal de bijlagen 3, 5 en 6, waarvan de tijdige bekendheid wordt betwist, buiten beschouwing laten. Het Bureau merkt ten aanzien van de aangevoerde nietigheidsgronden het volgende op.

Ad(1): Nieuwheid van de conclusies 1-3 en 5-8. (...)

Ad(2): Inventiviteit van de conclusies 4, 7 en 8. (...)

Ad(3): Dekking van de onderwerpen van de conclusies 8 en 9 door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. (...)

Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de volgende gevolgtrekking:

– de conclusies 1, 2, 3, 5, 6 en 8 zijn bekend uit het proefschrift, dat door de octrooihouder is gepresenteerd op 25 oktober 1988, en zijn daardoor niet meer als nieuw aan te merken.

– De conclusies 4 en 7 voldoen niet aan de eis van inventiviteit op grond van het proefschrift in combinatie met het bekende volgens bijlage 7.

– Het onderwerp van conclusie 9 wordt niet gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke ingediende aanvraag. Derhalve zijn de door verzoekster aangedragen nietigheidsgronden toepasselijk te achten op de conclusies 1 tot en met 9 van het Nederlandse octrooi 1003408.

Gedeeltelijke nietigheid?

Namens octrooihouder is tijdens de hoorzitting opgemerkt dat de hoofdconclusie geen recht doet aan de inspanningen die door de octrooihouder zijn verricht om te komen tot een verbetering van de inrichting volgens het proefschrift. Het Bureau begrijpt deze stelling aldus dat octrooihouder van oordeel is dat het octrooi zijn geldigheid dient te behouden voorzover het betreft die materie in het octrooi waarin deze verbetering is neergelegd. Hierbij passen enige opmerkingen:

In zijn noot onder het arrest van de HR van 9 februari 1996, 'Spiro Research/Flamco' (BIE, nr.10 van 16 oktober 1996, pag.334-347) merkt Steinhauser op:

De gangbare opvatting is dat het in het kader van een gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi mogelijk is de inhoud van het octrooschrift te wijzigen. De rechter zal het dan vaak nodig achten de conclusies of zelfs de beschrijving opnieuw te formuleren. De HR geeft thans richtlijnen voor een dergelijke wijziging. (.....)

Naar verwachting zal met het toenemen van een rechterlijke beoordeling van niet vooronderzochte octrooien het zich vaker voordoen dat het octrooi in het kader van een nietigheidsactie gewijzigd wordt (....)

De rechter zal de correcties die noodzakelijk zijn om een geldig octrooi over te houden in het vonnis vastleggen en het octrooi nietig verklaren voor zover het van de gewijzigde tekst afwijkt. Het is aan te bevelen dat de rechter daarbij de octrooihouder in het debat betreft en het Bureau IE of het EOB om advies vraagt. Uit de Tensar-matzaak (....) blijkt dat het Bureau IE (toen nog Octrooiraad) nieuwe conclusies voorstelt als het daar aanleiding toe vindt. Dat acht ik in het kader van de aan de orde zijnde verleningstechniek toe te juichen. In zijn noot onder datzelfde arrest wijst Brinkhof erop:

Partiële nietigheid schept problemen. De beschrijving, tekeningen en de conclusies kunnen tengevolge van de partiële nietigheid wijziging behoeven. Door deze wijzigingen kunnen derden voor verrassingen komen te staan. De behoefte aan een goede afweging van de belangen van de octrooihouder en derden is groot.

Gezien dit kader, is het naar het oordeel van het Bureau – dat in een adviesprocedure als de onderhavige zich in het algemeen lijdelijk zal opstellen – gewenst dat de octrooihouder zelf met (desgewenst subsidiaire) voorstellen komt hoe de conclusies dienen te luiden en hoe de beschrijving daaraan dient te worden aangepast om recht te doen aan dat gedeelte van het octrooi waarvan hij meent dat het in stand kan blijven. Dit bevordert de discussie ter zitting omdat zowel verzoekster als het Bureau dan de gelegenheid hebben deze tijdig ingediende voorstellen op hun technische waarde te beoordelen.

Tijdens de hoorzitting heeft de gemachtigde van octrooihouder desgevraagd verklaard dat gezien in het licht van de materie als vermeld op pagina 2, regels 20-29, en van de figuren in het octrooi een conclusie die een combinatie is van de conclusies 1, 4, 7 en 8 aan alle eisen van octrooierbaarheid voldoet.

De gemachtigde van Koene heeft gesteld dat dit ter zitting gedane conclusievoorstel te laat is.

Desondanks gaat het Bureau ervan uit dat het in dit stadium een dergelijke beperkte conclusie inhoudelijk mag beoordelen, omdat een derde erop bedacht dient te zijn dat (combinaties van) onderconclusies even zoveel terugtrekposities omvatten, welke eerst tijdens de discussie ter zitting naar voren kunnen komen.

Voor de duidelijkheid zal het Bureau de (gecombineerde) conclusie volgens dit voorstel hieronder weergeven, waarbij is afgebakend van het proefschrift:

Inrichting voor het behandelen van een gas/vloeistofmengsel omvattende:

- een invoer voor invoer van het mengsel;*
- een in het verlengde van de invoer geplaatst stromingselement met één of meer wervelorganen voor het laten wervelen van het mengsel;*
- een in het verlengde van het stromingselement geplaatste uitvoer voor uitvoer van de tenminste gedeeltelijk van vloeistof ontdane gasstroom;*
- één of meer terugvoerleidingen voor afvoer van de afgescheiden vloeistof en een gedeelte van de gasstroom, waarbij de terugvoerleidingen zijn aangesloten op een centraal in het stromingselement aangebracht kanaal, van welk kanaal de inwendige diameter 12 mm of meer bedraagt; en*
- anti-kruipstroommiddelen voor het vermijden van kruipstroom langs het stromingselement, met het kenmerk, dat*
- het anti-kruipstroomelement afgeknot kegelvormig is, en*
- ongeveer 20% van de gasstroom wordt teruggevoerd.*

Zoals hiervoor reeds is uiteengezet zijn beide thans in het kenmerkende gedeelte van deze conclusie vermelde maatregelen, waarvan in het octrooi niet blijkt dat er een inventief verband tussen bestaat, op zichzelf bekend uit bijlage 7. Om de hiervoor vermelde redenen mist ook zulk een (gecombineerde) conclusie inventiviteit.

Echter, octrooihouder heeft tijdens de hoorzitting nog een beperkte versie van deze conclusie verdedigd. Beperkt in die zin, dat

- (1) de inwendige diameter van het kanaal 12 mm bedraagt, derhalve een keuze van (exact) 12 mm uit het traject van 12 mm of meer, en
- (2) het anti-kruipstroomelement is gemonteerd op het stromingslichaam, derhalve een keuze van de plaats van dit element in de inrichting.

Ad (1). Koene heeft opgemerkt dat het octrooi niet een recycle-opening van (exact) 12 mm eist doch, integendeel, een opening van 12 mm of meer.

Naar het oordeel van het Bureau is deze stelling van Koene juist: het octrooi en evenmin de aanvraag maakt aannemelijk dat de keuze van 12 mm een inventieve keuze is uit het traject van 12 mm of meer, omdat daarin niets is te vinden dat een dergelijke keuze (en beperking) ondersteunt.

De gemachtigde van octrooihouder heeft tijdens de hoorzitting het standpunt verdedigd dat het later aantonen en vermelden van een verrassend effect van de genoemde keuze ter ondersteuning van de inventiviteit toelaatbaar is en heeft daartoe gewezen op Bijlage A.

Het Bureau deelt de mening van gemachtigde niet: men heeft hier te doen met een verleend octrooi waarin – en overigens ook in de oorspronkelijke stukken daarvan – elke aanduiding van zulk een effect en derhalve van de daaraan inherente uitvinding ontbreekt, zodat bij het wel toelaten

en (eventueel) deugdelijk bevinden van Bijlage A het onderwerp van het octrooi niet meer wordt gedekt door de oorspronkelijk ingediende aanvraag.

Enkel voor het geval de rechter achteraf te kennen geeft het oordeel van het Bureau niet te delen, dat het in dit stadium niet meer mogelijk is een verrassend effect aannemelijk te maken, zal ten overvloede nog worden ingegaan op Bijlage A.

In verband met de onder (1) genoemde keuze heeft de heer Swanborn tijdens de hoorzitting onder verwijzing naar Bijlage A verteld dat hij in 1992 verder is gegaan met het optimaliseren van de cycloon volgens het proefschrift op het punt van de inwendige diameter van het kanaal (*recycle-opening*).

Bij het optimaliseren van de diameter van het kanaal werd volgens de octrooihouder uitgegaan van een cycloon met een kanaal met een diameter van 8-9 mm met een doorzet van het gas/vloeistofmengsel van ongeveer 100-120 m/hr (vergelijk in dit verband ook het antwoord-verzoekschrift, pag. 3, derde alinea, waarin een kanaaldiameter is vermeld van 8,8 mm). Figuur 14 van Bijlage A maakt duidelijk dat de recycleflow afhankelijk is van de diameter van het kanaal. Bij een geringe diameter, bijvoorbeeld 12 mm, is de recycleflow groter dan bij een diameter van 15 mm (figuur 14 dient volgens de octrooihouder daarbij gecorrigeerd te worden: 8 mm dient gewijzigd te worden in 12 mm).

Het doel van het optimaliseren van de diameter van het kanaal was, zo heeft octrooihouder betoogd, om bij hoge doorzet-waarden een zo hoog mogelijk scheidingsrendement te bereiken. Pas na langdurige en ingewikkelde proefnemingen en berekeningen, zo heeft de octrooihouder betoogd, is vastgesteld dat bij een recycleopening van 12 mm met een doorzet van 200 Am/hr en een recycleflow van 20% een optimaal scheidingsrendement wordt verkregen, in het bijzonder bij hogere druk (40 bar), zoals is af te leiden uit de figuren 14, 15 en 16 van Bijlage A. Dit systematische optimaliseringsonderzoek met als uitgangspunt een cycloon met een recycle-opening van 8-9 mm vereist volgens de octrooihouder inventieve arbeid. Dit standpunt is door Koene bestreden met het argument dat de gemiddelde vakman met standaardprogrammatuur een dergelijke optimalisering kan doorrekenen. Het Bureau merkt op dat de octrooihouder bij het beoordelen van de inventiviteit van de optimalisering van de recycle-opening van een onjuist uitgangspunt uitgaat. Immers in het als uitgangspunt gekozen proefschrift is reeds duidelijk gesteld dat de recycle-opening een diameter heeft van 12 mm of meer. Voorts behoren de waarden van de overige door octrooihouder in Bijlage A genoemde parameters, zoals *recycle-flow*, doorzet en druk, volgens het Bureau niet tot het resultaat van het optimaliseringsonderzoek, omdat deze parameters of het gevolg zijn van de keuze van de inwendige diameter van het kanaal (zoals bij de *recycle-flow* het geval is) of worden bepaald door het hierboven omschreven, door octrooihouder tijdens de hoorzitting genoemde doel van het optimaliseren (zoals doorzet en druk).

Naar het oordeel van het Bureau is een deskundige, die voor de opgave wordt gesteld om bij de cycloon volgens het proefschrift een zo hoog mogelijk scheidingsrendement bij een hoge doorzet te behalen, in staat om met zijn normale vak-kennis, en onder uitvoeren van een beperkt aantal eenvoudige proeven, te bepalen bij welke (exacte) inwendige dia-

meter in het traject 12 mm of meer het hoogste scheidingsrendement wordt bereikt, omdat de vakman voor het uitvoeren van zijn proefnemingen slechts één parameter, de inwendige diameter van het kanaal, te beginnen bij 12 mm, hoeft te variëren.

Ad (2). Dan restert nog de optimalisering van de plaatsing van het anti-kruipelement. In figuur 1 van het octrooi is een uitvoeringsvorm van het anti-kruipstroomelement (7) te zien waarbij dit element zich in stroomafwaartse richting afgeknot kegelvormig verwijdt en direct op het stroomafwaartse einde van het stromingslichaam (4) is bevestigd. In figuur 2 is een uitvoeringsvorm te zien waarbij het anti-kruipstroomelement de vorm heeft van een vlakke flens die achter de wervelbladen (5) op het stromingslichaam (4) zelf is gelast. Beide uitvoeringsvormen hebben dus als gemeenschappelijk verschil ten opzichte van het in figuur 8.6B getoonde element uit het proefschrift dat in het octrooi geen pijpstuk aanwezig is tussen het stromingslichaam en het anti-kruipstroomelement, omtrent welk verschil in de beschrijving niets is te vinden. Dit verschil is wel terug te vinden in (slechts) de figuren van de oorspronkelijke aanvraag. In het antwoord-verzoekschrift heeft de octrooihouder op dit verschil gewezen:

Zoals aangeduid op bladzijde 2 regel 20 worden de anti-kruipstroommiddelen volgens conclusie 1 bij voorkeur gevormd door een anti-kruipstroomelement nabij het einde van het kanaal. Het is echter evenzeer denkbaar dat dergelijke anti-kruipstroommiddelen op een andere lokatie in die inrichting volgens onderhavige uitvinding aangebracht zijn of dat deze worden gevormd door bepaalde dimensionering van het stromingslichaam, de wervelorgaan en/of door vooraf gekozen van de waarde van de stromingssnelheid van het mengsel en of de drukverhouding in de inrichting volgens de onderhavige uitvinding. De voorkeursuitvoeringsvorm volgens conclusie 2 (en 3) waarbij het anti-kruipstroomelement zich nabij het einde van het kanaal bevindt (en zich radiaal uitstrekt) volgens figuur 2 van het octrooi is duidelijk anders dan de in figuur 8.6B van het proefschrift duidelijk zichtbare axiaal uitstekende pijp met flens, terwijl de andere mogelijkheden volgens conclusie 3 en boven genoemd citaat in het geheel niet in het proefschrift zijn aangeduid.

Vervolgens doet zich de vraag voor of in dit stadium van de procedure nog iets bijzonders kan worden gewaardeerd in het afgeknot kegelvormige anti-kruipstroomelement indien dit zonder tussenkomst van een pijpstuk op het stromingslichaam is bevestigd.

Weliswaar is het geoorloofd dat het octrooi wordt beperkt tot een uitvoeringsvorm binnen de uitvinding waarvoor in de oorspronkelijke aanvraag bescherming is gevraagd en die ontleend kan worden aan de tekening, maar daarvoor is wel noodzakelijk dat van een dergelijke uitvoeringsvorm het bijzondere karakter komt vast te staan. Concreet gezegd, wat is het verrassende effect van het feit dat het afgeknot kegelvormige anti-kruipstroomelement volgens figuur 1 direct, dus zonder tussenkomst van een pijpstuk, op het stroomafwaartse einde van het stromingslichaam is bevestigd ten opzichte van zulk een element met tussenkomst van een pijpstuk?

In de beschrijving van het octrooi is daaromtrent niets te vinden, laat staan aanwijzingen die duiden op een verbeterd scheidingsrendement, in het bijzonder bij hoge druk, van deze uitvoeringsvorm, zodat octrooihouder er niet in is

geslaagd aannemelijk te maken dat in de bedoelde constructie volgens figuur 1 uitvinderswerkzaamheid is gelegen. Ditzelfde geldt overigens voor de uitvoeringsvorm volgens figuur 2, zodat ook daarin geen inventiviteit kan worden gewaardeerd.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat ook hier het Bureau van oordeel is dat het in dit stadium van de procedure niet meer mogelijk is een verrassend effect van de onder (2) genoemde plaatsing van het afgeknot kegelvormige anti-kruipstroomelement in de cycloon aan te tonen. Enkel voor het geval de rechter ook hier achteraf te kennen geeft het oordeel van het Bureau, dat het in dit stadium niet meer mogelijk is een verrassend effect aannemelijk te maken, niet te delen, zal ten overvloede nog worden ingegaan op Bijlage A.

Hoewel de figuren 3-8, 11-18 en 19 van Bijlage A suggereren dat het gebruikte anti-kruipstroomelement in de in die figuren getoonde cycloon door middel van een pijpstuk op afstand van het stromingslichaam is aangebracht, is door octrooihouder gesteld dat dit niet het geval is geweest. Of de geteste cycloon nu een constructie had volgens figuur 1 of 2 van het octrooi is tijdens de hoorzitting niet duidelijk geworden.

Het bijschrift bij figuur 17 in Bijlage A zegt in zeer algemene bewoordingen dat het radiale en axiale bereik van het anti-kruipelement niet beschreven zijn in het proefschrift, zonder in constructiedetails te treden van de geteste cycloon. In zijn toelichting bij figuur 17 heeft de heer Swanborn in wezen niet meer gezegd dan in figuur 17 van Bijlage A is vermeld, namelijk dat de radiale en axiale extensie van dit element van belang zijn.

Testen ten aanzien van dit element, bijvoorbeeld in de vorm van proeven die een verband laten zien tussen de plaats van opstelling van het anti-kruipelement (in radiale en/of axiale richting) en het beoogde hogescheidingsrendement ontbreken in Bijlage A geheel, zodat ook Bijlage A de inventiviteit van de uitvoeringsvorm volgens figuur 1 van het octrooi (en overigens ook die volgens figuur 2) niet ondersteunt.

Samenvattend, de hiervoor weergegeven conclusie welke een combinatie vormt van de conclusies 1, 4, 7 en 8 en beperkt opgevat zoals door de octrooihouder verdedigd, mist inventiviteit op grond van het als uitgangspunt gekozen proefschrift in combinatie met bijlage 7.

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het advies dat de aangedragen nictigheidsgronden van toepassing zijn op de conclusies 1-9 van het octrooi, en eveneens op een conclusie als omschreven in de voorgaande alinea.

W E T G E V I N G

Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn nr. 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen (PbEG L 290)

Voorstel van wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden aangepast aan richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn nr. 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen (PbEG L 290);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Titel 3 van het Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A. Het opschrift van Afdeling 4, Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd in Misleidende en vergelijkende reclame.

B. Artikel 194, onder j, vervalt. De puntkomma aan het slot van artikel 194, onder i, wordt vervangen door een punt.

C. Na Artikel 194 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 194a

1. Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

2. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

a. niet misleidend is;

b. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;

c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt;

d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent;

e. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

f. voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;

g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; en
h. niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam.

3. Elke vergelijking die verwijst naar een speciale aanbieding moet duidelijk en ondubbelzinnig het einde en, zo de speciale aanbieding nog niet loopt, het begin aangeven van de periode gedurende welke de speciale prijs of andere specifieke voorwaarden gelden dan wel vermelden dat de speciale aanbieding loopt zo lang de voorraad strekt of de diensten kunnen worden verleend.

D. Artikel 195 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 195, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

1. Indien een vordering ingevolge artikel 194 of artikel 194a wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleiding van de mededeling geheel of ten dele bepaald of doen bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust onderscheidelijk waarop de ongeoorloofde van de vergelijkende reclame berust. Ingeval van vergelijkende reclame dient degene die inhoud en inkleiding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen binnen korte termijn de bewijzen aan te dragen waarop de materiële juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame rust.

2. In het tweede lid wordt 'na artikel 194' ingevoegd; en artikel 194a.

E. Het eerste lid van artikel 196 komt als volgt te luiden:

1. Indien iemand door het openbaar maken of laten openbaar maken van een in artikel 194 omschreven mededeling of een ongeoorloofde vergelijkende reclame aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, kan de rechter hem op vordering van die ander niet alleen het openbaar maken of laten openbaar maken van zodanige mededeling of zodanige ongeoorloofde vergelijkende reclame verbieden, maar ook hem laten veroordelen tot het op een door de rechter aangegeven wijze openbaar maken of laten openbaar maken van een rectificatie van die mededeling of die ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het *Staatsblad* waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Justitie

B E R I C H T E N

PAO-cursus 'Contract maken'

De cursus 'Contract maken' wordt tijdens 8 bijeenkomsten van 19.00 tot 22.00 uur op maandag te Utrecht gegeven. Deze omvat het onderdeel 'Computercontract' op 14 mei 2001, docenten prof. mr. F.W. Grosheide en prof. mr. J.M.A. Berkvens en het onderdeel 'Licentiecontract' op 21 mei 2001, docenten jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper en prof. mr. ir. A. Louët Feisser.

De kosten voor deelname per onderdeel bedragen NLG 475,-, voor alle bijeenkomsten NLG 3.500,-.

Inlichtingen en aanmeldingen: Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Juridisch PAO, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht.

Tel. 030 2537021/2; Fax 030 2538410;

E-mail: jpao@law.uu.nl.

Incentives for Innovation in the Biomedical Industries

On the 4 and 5 July 2001 a seminar will be held on the 'Incentives for Innovations in the Biomedical Industries'. This seminar aims to provide an insight in the underlying policy issues that shape IPRs as pertaining to biomedical industries and is aimed at practitioners, academics, policy makers and advanced students of intellectual property law.

Scheduled speakers are:

Dr. A. Kamperman Sanders, University of Maastricht (courseleader)

Prof. Martin Adelman, George Washington University, Washington DC, USA

Dr. Sven Bostyn, University of Maastricht

Dr. Christopher Heath, Max Planck Institute, Munich, BRD

Prof. Bernt Hugenholtz (University of Amsterdam, NL)

Prof. Brad Sherman, Griffith University, Australia

Hon Randal Rader, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Washington DC, USA.

NOVA points applied for.

This seminar is preceded by a two-day seminar on 'Current Issues of Competitions Law' on the 2 and 3 of July.

For further information: Dr. A. Kamperman Sanders, Universiteit Maastricht, a.kampermansanders@pr.unimaas.nl.

P.A.O.-cursus recente ontwikkelingen media- en communicatierecht

Deze cursus wordt jaarlijks georganiseerd door het Juridisch PAO Utrecht en het Eggen Instituut, in samenwerking met het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

In de bijeenkomst van dit voorjaar wordt allereerst de kennis van de Mediawet en het portretrecht geactualiseerd. Daarnaast gaan de docenten deze middag uitgebreid in op nieuwe ontwikkelingen die te melden zijn over de onderwerpen mediaconcentratie en cross ownership. Zij berich-

ten bovendien over de huidige stand van zaken op het gebied van het verschoningsrecht en de vrijheid van meningsuiting. De behandeling van genoemde thema's vindt vanzelfsprekend plaats in het licht van de richtlijnen van de EU.

Voor wie?

Advocaten, entertainment lawyers, bedrijfsjuristen werkzaam voor pers, omroep of reclamebureaus, uitgeverij en makers van audiovisuele producten.

Docenten

Prof. mr. F.W. Grosheide, hoogleraar Privaatrecht bij het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht (Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht), tevens advocaat te Amsterdam (cursusleider)

Mw. mr. W.J.H.T. Dupont, docent-onderzoeker Privaatrecht bij het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht
Mr. K.J. Koelman, projectonderzoeker Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam

Vorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Niveau: Actualiteitencursus, basiskennis vereist

Plaats en Tijd: Woensdag 16 mei 2001, 13.30 - 17.30 uur te Utrecht

Prijs: f 525,- (238,- Euro), inclusief cursusmateriaal en consumpties

Aantal deelnemers: Maximaal 35

Cursusnummer: 714

Aanmelding en informatie: Juridische Post Academisch Onderwijs, Universiteit Utrecht, Janskerkhof 3, 3512BK Utrecht, tel. 030-2539076, fax 030-2538410, e-mail: c.lahr@law.uu.nl.

Postdoctorale opleiding Pallas LL.M. in European Business Law

In september 2001 start in Nijmegen voor de zevende maal de postdoctorale LL.M. Opleiding 'Pallas LL.M. in European Business Law'.

Dit European Business Law programma is een éénjarige full-time opleiding, georganiseerd door het Pallas Consortium, een samenwerkingsverband van acht vooraanstaande Europese universiteiten.

Deze universiteiten (Barcelona, Bologna, Essex, Luiss, Lyon, Konstanz, Münster en Nijmegen) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum.

De acht vakken van het programma zijn:

- Contracts and Extra-contractual Liability;
- International Trade and Dispute Settlement;
- Company Law;
- International/European Taxation;
- Competition Law;
- Intellectual Property;
- Environment Protection and Business Activities;
- Financial Markets and Banking.

Teder vak wordt afgesloten met een schriftelijke examen. Na het halen van de 8 examens en het behalen van een vol-

doende voor de scriptie wordt een LL.M. diploma namens de deelnemende universiteiten uitgereikt.

De deelnemers krijgen door het volgen van de opleiding de gelegenheid zich op grondige wijze te verdiepen in het ondernemingsrecht in Europa en zich te vormen tot specialist op het gebied van het Europese ondernemingsrecht.

Toelatingscriteria zijn o.a.: een boven-gemiddelde afstudeerlijst, een goede beheersing van de Engelse taal (TOEFL en IELTS test vereist) en ten minste 2 aanbevelingsbrieven.

De studenten komen vanuit heel Europa, en ook van daarbuiten. Ze wonen in het algemeen allemaal in hetzelfde studentencomplex, waar ze samen studeren en ook koken en eten. Ze leren daardoor de verschillende culturen goed kennen en ermee omgaan. Door het samen wonen, en door het feit dat ze samen het intensieve onderwijs volgen, ontstaat een hechte band tussen de studenten. Ze bouwen aan een internationaal netwerk, waar ze in hun latere carrière zeker profijt van zullen hebben.

Gastuniversiteit: Universiteit van Nijmegen;

Werktaal: Engels;

Collegegeld/kosten voor levensonderhoud: De kosten van de opleiding zijn voor het jaar 2001/2002: 9.950,- Euro. Voor studenten van de partneruniversiteiten geldt een gereduceerd tarief. Naast het bedrag van het collegegeld komen nog de kosten voor het levensonderhoud.

Beurzen: Door sponsoren zijn het jaar 2001/2002 twee beurzen ter beschikking gesteld, voor Nederlandse studenten, van elk f 10.000,-.

Organisatie/informatie/brochure:

Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Universiteit van Nijmegen, Faculteit der rechtsgeleerdheid, t.a.v. mw. mr. Mariëlle Cornielje, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen.

Telefoon: + 31 24 3613090/3615852, *Fax:* + 31 24 3615838, *E-mail:* pallas@cpo.kun.nl, *Website:* www.pallas.llm.nl.

CIER-lezingen

Mevrouw mr. Marijke Reinsma, voormalig Raadadviseur Ministerie van Justitie, thans zelfstandig juridisch consultant.

Datum: woensdag 4 april 2001

Onderwerp: Gebruiksrechten op overheidsinformatie

Mr. Dick van Engelen, advocaat te Amsterdam.

Datum: woensdag 23 mei 2001

Onderwerp: Octrooiering van business methoden

De lezingen duren van 16.00 tot 17.00 uur en vinden plaats op het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, zaal 211, Nobelstraat 2a te Utrecht.

U kunt zich aanmelden bij mevrouw J. Borlée of mevrouw E. van 't Hoenderdaal, telefoon 030-2537723 of via E-mail: J.Borlee@law.uu.nl.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N**Sluiting Bureau I.E.**

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 13 april 2001 (Goede Vrijdag) en op maandag 30 april 2001 (Koninginnedag) voor het publiek gesloten zijn. (Kennissegeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Personeel*Indiensttreding*

De heer dr. M.W. de Lange is met ingang van 1 februari 2001 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van technisch adviseur Industriële Eigendom bij de Divisie Chemie van de Octrooiraad. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 2001, nr. Personeel 2001.003.)

Mevrouw W.T. Dijkman is met ingang van 1 februari 2001 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van medewerker informatiebemiddeling bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 2001, nr. Personeel 2001.002.)

Verdrag van Boedapest

Mexico is op 21 december 2000 toegetreden tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooi-verlening, met het Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (*Trb.* 1996, 314). Het Verdrag zal voor Mexico op 21 maart 2001 in werking treden.

Overeenkomst van Nice

Santa Lucia is op 18 december 2000 en Mexico is op 21 december 2000 toegetreden tot de Herzienne Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Genève, 13 mei 1977, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1996, 313). De Overeenkomst zal voor Santa Lucia op 18 maart 2001 en voor Mexico op 21 maart 2001 in werking treden.