



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 3 – april 2010 – jaargang 78

Voor u ziet u het geheel vernieuwde Bijblad bij De Industriële Eigendom van NL Octrooiencentrum. De formule van het oude Bijblad is overgedragen aan uitgeverij deLex. Voor meer informatie zie hieronder bij 'Het vernieuwde Bijblad'.

Inhoud

[Het vernieuwde Bijblad](#)
[Officiële mededelingen](#)
[Internationale Ontwikkelingen](#)
[Wetswijzigingen en Kamerstukken](#)
[Jurisprudentie](#)
[Boekaankondigingen](#)

Het vernieuwde Bijblad

Het vernieuwde Bijblad zal u voortaan kosteloos als nieuwsbrief worden toegezonden. De inhoud zal aanzienlijk anders zijn dan u gewend bent. Vanaf heden is het Bijblad het mededelingenblad conform art. 27 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 waarmee NL Octrooiencentrum zijn klanten informeert over octrooizaken waar hij zelf direct of indirect mee te maken heeft. [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Officiële Mededelingen

De Officiële Mededelingen bestaan uit vier categorieën:
Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Examencommissie en Mededelingen Octrooiregister.
Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [\[lees meer\]](#)
- Octrooigemachtigdenregister [\[lees meer\]](#)
- Examencommissie [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen Octrooiregister [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

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

- **WIPO**
Standing Committee on Patents [\[lees meer\]](#)
- **EOB**
Nieuwe president EOB [\[lees meer\]](#)
Divisional applications [\[lees meer\]](#)
Toetreding Albanië [\[lees meer\]](#)
- **EU**
EU octrooi en EEUPC stap dichterbij [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Wetswijzigingen en Kamerstukken

- Per 1 april 2010 zijn de Row 1995, het bijbehorend Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling gewijzigd. [lees meer]
- De ministers van LNV en EZ hebben op 19 april jl. met een gezamenlijke brief het rapport "Veredelde zaken" (ondertitel: "De toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht") aan de Tweede Kamer gestuurd. [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

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

- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**
BIE 2010, nr. 11, Advies NL Octrooicentrum, 23 okt. '09, Mbrands/Kubus [lees meer]
BIE 2010, nr. 12, Arrest Hof 's Gravenhage, 30 mrt '10, Bébécar/Maxi Miliaan [lees meer]
- **Aanvullende beschermingscertificaten**
BIE 2010, nr. 13, beschikking op bezwaar NL Octrooicentrum, 22 jan. '10, Astellas Pharmamodepside [lees meer]
- **Overige zaken**
BIE 20130, nr. 14, beschikking op bezwaar NL Octrooicentrum, 26 nov. '09, herstel ex PCT [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Het Bijblad is een kwartaaluitgave van NL Octrooicentrum

Redactiesecretariaat:

mw L. (Lydia) de Vlieger

lydia.devlieger@agentschapnl.nl

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

Aan: abonnees Bijblad bij de Industriële Eigendom

Met deze brief berichten wij u dat Octrooiencentrum Nederland (sinds kort NL Octrooiencentrum geheten) de uitgave van het Bijblad bij de Industriële Eigendom gaat stopzetten. Het in februari te verschijnen nummer zal het laatste zijn dat in die formule onder die naam verschijnt.

De formule van het blad zal worden overgedragen aan uitgeverij deLex. Eind maart zal het eerste nummer uitkomen onder de nieuwe naam **Bulletin Industriële Eigendom**. De huidige redactie van het Bijblad zal mee overgaan naar het nieuwe blad; ook dit nieuwe blad zal maandelijks verschijnen.

Het Bijblad als zodanig blijft bestaan maar zal in lijn met het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 worden voortgezet als mededelingenblad waarmee NL Octrooiencentrum zijn klanten informeert. Het Bijblad zal een digitale kwartaaluitgave worden, te raadplegen via de website van NL Octrooiencentrum.

Het januari- en februarinumnummer 2010 van het Bijblad in de 'oude' formule worden u door NL Octrooiencentrum niet in rekening gebracht.

Om uzelf te verzekeren van toezending van het eerste nummer van het nieuwe Bulletin Industriële Eigendom in maart is het van groot belang dat u (in verband met de wettelijke regels voor persoonsregistratie) NL Octrooiencentrum actief machtigt om uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) door te geven aan uitgeverij deLex. U kunt per email uw toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens aan deLex richten aan het adres bijblad@octrooiencentrum.nl onder vermelding van "Bulletin akkoord". Uw toestemming kunt u desgewenst ook per brief sturen aan NL Octrooiencentrum, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (ZH). In de gevallen dat NL Octrooiencentrum over uw e-mailadres beschikt, zal een e-mail worden toegezonden waarop met een reply gereageerd kan worden.

Na ontvangst van het eerste nummer van het Bulletin Industriële Eigendom kunt u definitief beslissen over uw abonnement op het nieuwe Bulletin bij uitgeverij deLex.

NL Octrooiencentrum en de redactie van het Bijblad willen u op deze plaats bedanken voor uw (vaak langjarige) interesse en vertrouwen in het Bijblad. In het bijzonder willen NL Octrooiencentrum en de redactie grote dank uitspreken aan de auteurs die het Bijblad met hun bijdragen gevuld hebben en aan alle anderen (daaronder ook met name medewerkers en ex-medewerkers van NL Octrooiencentrum dan wel van het vroegere Bureau voor de Industriële Eigendom, resp. de Octrooiraad) die met grote inzet iedere maand opnieuw voor een nieuw blad hebben gezorgd.

NL Octrooiencentrum en de Bijblad-redactie zijn er zich van bewust dat wordt gebroken met een traditie die sinds 1933 maar liefst 77 jaar stand heeft gehouden. Sinds 1933 heeft het Bijblad zich ontwikkeld tot een instituut met een degelijke reputatie, waar scherp werd geselecteerd op inhoudelijke kwaliteit en waar ook discussies niet werden gemedend.

De wereld is voor NL Octrooiencentrum echter door de jaren heen ingrijpend veranderd. De Octrooiraad werd opgeheven en daarmee kwam ook een eind aan de belangrijke jurisprudentie van zijn Afdeling van Beroep. Jurisprudentie komt tegenwoordig van de Boards of Appeal van het Europees Octrooibureau. Ook anderszins heeft het Bijblad inhoudelijk een ontwikkeling doorgemaakt waarmee het steeds verder af kwam te staan van het feitelijke werk van NL Octrooiencentrum. Bovendien is NL Octrooiencentrum met ingang van dit kalenderjaar een divisie van Agentschap NL (een fusie van Octrooiencentrum Nederland, SenterNovem en EVD) geworden. In dit proces van veranderingen en herpositionering bleek het onvermijdelijk dat NL Octrooiencentrum anno 2010 met de uitgave van het Bijblad stopt.

NL Octrooiencentrum en de redactie van het Bijblad zijn er tegenover de abonnees tegelijkertijd bijzonder verheugd over dat de Bijblad-formule kan worden overgedragen aan uitgeverij deLex. In het eerste nummer van het Bulletin Industriële Eigendom zal de redactie uiteenzetten op welke wijze zij de formule gaat vernieuwen nu nieuwe rechtspraak thans doorgaans direct online beschikbaar komt.

In de professionaliteit van uitgeverij deLex, zeer bekend in de wereld van de intellectuele eigendom, bestaat groot vertrouwen. Uitgeverij deLex zal het Bulletin ook elektronisch uitgeven: in het nieuwe abonnement zit tevens de toegang tot de site van het Bulletin Industriële Eigendom waar het tijdschrift elektronisch beschikbaar en doorzoekbaar is. Ook toegang tot het digitale archief van het Bijblad/Bulletin - dat in de loop van dit jaar zal verschijnen - is inbegrepen in het nieuwe abonnement.

Het wordt u zeer aangeraden uw abonnement op het Bijblad om te zetten in een abonnement op het nieuwe Bulletin. Graag wordt u er hier dus nog even aan herinnerd om uw toestemming te geven voor de doorgifte door NL Octrooi Centrum van uw persoonsgegevens aan deLex. Zonder uw expliciete toestemming is het NL Octrooi Centrum wettelijk verboden deze gegevens door te geven aan deLex en zult u het maartnummer moeten missen.

Met vriendelijke groet,

NL Octrooi Centrum

Namens de redactie

(Dr. G.A.A.M. Broesterhuizen)

(Prof. mr. C.J.J.C. Van Nispen)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Sluitingsdata

Octrooicentrum Nederland is in 2010 op de volgende feest- en blokdagen gesloten:

maandag 5 april (Tweede Paasdag)
vrijdag 30 april (Koninginnedag)
woensdag 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag)
donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
vrijdag 14 mei (blokdag)
maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 7 april 2010 zijn de volgende personen beëdigd en ingeschreven in het Octrooigemachtigdenregister:

- mevrouw dr. K. Ramkisoensing;
- de heer dr.ir. F.P.E.M. Janssen;
- de heer dr. R. van Woudenberg;
- de heer ir. J.P. Louwaard; en
- de heer ir. J.P. Terpsma.

Op 8 april 2010 is de heer ir. F.H.J.F. Janssen op eigen verzoek uitgeschreven uit het Octrooigemachtigdenregister.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Mededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde

Tentamendata in 2010

De examencommissie voor de octrooigemachtigde deelt mee dat in 2010 de volgende tentamens op de daarbij genoemde data zullen worden afgenomen.

Octrooirecht: 11 januari 2010

Recht Algemeen: 26 april 2010

Overige IE-rechten/Europees recht/mededinging: 25 mei 2010

Opstellen van een octrooiaanvraag (A): 4 oktober 2010 (ochtend)

Verdedigen van een octrooiaanvraag (B): 4 oktober 2010 (middag)

Schrijven van een advies (C): 29 november 2010

De kosten voor deelname aan de resp. tentamens zijn:

Juridische tentamens (Recht Algemeen, Octrooirecht en Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging): € 325,- per tentamen

Praktische Vaardigheden: Opstellen van octrooiaanvraag: € 425,-

Praktische Vaardigheden: Verdedigen van een octrooiaanvraag: € 425,-

Praktische Vaardigheden: Schrijven van een advies: € 675,-

Verdere informatie en aanmelden bij: Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 1851; fax: (024) 361 1491; e-mail: octrooi@cpo.ru.nl

[terug naar nieuwsbrief](#)

- Het Hoofdblad de Industriële Eigendom is sinds 17 maart digitaal beschikbaar. Elk nummer van het blad bestaat uit veertien rubrieken (tientallen rubrieken in de "oude IE"). Het Blad verschijnt elke derde werkdag van de week (www.octrooicentrum.nl) en bevat alle mutaties die in de voorafgaande week in het Octrooiregister zijn opgenomen. De laatste papieren versie (boekje 01.04.2010) zal met enige vertraging in de maand april worden uitgegeven.
- In januari jl is het vernieuwde Register in productie genomen. Sinds half maart wordt het Register gevoed vanuit Soprano. Momenteel wordt nog steeds hard gewerkt aan verbeteringen. Zo wordt onder meer op verzoek van de gemachtigden gewerkt aan FAQ's met het doel om gebruikers van het Register te helpen bij het samenstellen van queries.
- Vanaf het moment dat Soprano in productie is genomen is het mogelijk geworden om de uitgiftedatum van de IE los te koppelen van de uitgiftedatum van de geschriften. Toch is er alsnog voor gekozen om ook de A- en de C-geschriften op elke derde werkdag van de week uit te geven. Hierdoor wordt de doorlooptijd tussen het moment van inschrijving of verlening aanzienlijk verkort. Ook de octrooibewijzen (bestaande uit omslag, voorblad en de te publiceren stukken) zullen 1 keer per week naar de octrooihouder of de gemachtigde worden verzonden.

[terug naar nieuwbrief](#)

Kort verslag Standing Committee on the Law of Patents (WIPO-SCP, 25/29-1-2010)

Verslag werd gedaan van de Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues (juli 2009 (document SCP/14/8)). IE kan een negatieve impact kan hebben op development maar kan ook deel kan zijn van de oplossing. Voor het Conferentieprogramma, de bijna 30 presentaties e.d. de WIPO website: http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/.

Het Report on the International Patent System (SCP/14/6 en SCP/12/3 Rev.2) blijft open voor verdere discussie. Document SCP/14/6 zal steeds een update krijgen.

Een nieuw paper werd ingediend over 'exceptions and limitations to patent rights' door Brazilië (document SCP/14/7), in het licht van de Development Agenda. Het gaat Brazilië en like-minded countries om 'flexibilities to the patent system'. Voor hen "The naïve assumption that providing IP title holders with stronger rights will, by itself, foster innovation or attract investments is no longer acceptable". In het document staat een (niet-limitatieve) lijst van uitzonderingen op exclusieve rechten. Brazilië stelt een working program voor met drie fases: 1. uitwisseling van informatie over "all exceptions and limitations provisions in national or regional legislations"; 2. welke 'exceptions or limitations' zijn effectief voor 'development concerns'; 3. een 'exceptions and limitations manual'. Westerse landen hebben hun bedenkingen maar zijn bereid het document te bespreken tijdens het volgende SCP van 11-15 oktober 2010. Bespreking kan dan gelijktijdig plaatshebben met de 'External experts study' naar 'exclusions, exceptions and limitations'; voor nadere informatie over die external study: zie document SCP/14/INF/2.

Andere agendapunten tijdens dit Standing Committee:

- Dissemination of Patent Information
- The client-attorney privilege (CAP)
- Technology transfer (ToT)
- Opposition systems
- Standards and Patents
- Exclusions from patentable subject matter and exceptions and limitations to the rights

[lees meer]

[terug naar nieuwsbrief](#)

Standing Committee on the Law of Patents

Fourteenth Session

Geneva, January 25 to 29, 2010

REPORT

adopted by the Standing Committee

INTRODUCTION

1. The Standing Committee on the Law of Patents ("the Committee" or "the SCP") held its fourteenth session in Geneva from January 25 to 29, 2010.
2. The following States members of WIPO and/or the Paris Union were represented at the meeting: Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belarus, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Finland, France, Germany, Ghana, Guatemala, Guinea, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Lesotho, Lithuania, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mexico, Morocco, Myanmar, Netherlands, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe (103).
3. Representatives of the Eurasian Patent Office (EAPO), the European Commission (EC), the Council of the European Union, the European Patent Office (EPO), the Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC), South Centre (SC), the

World Health Organization (WHO) and the World Trade Organization (WTO) took part in the meeting in an observer capacity (8).

4. Representatives of the following non-governmental organizations took part in the meeting in an observer capacity: Asian Patent Attorneys Association (APAA), Center for International Environmental Law (CIEL), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), Chamber of Commerce of the United States of America (CCUSA), Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA), CropLife International, European Committee for Interoperable Systems (ECIS), European Communities Trade Mark Association (ECTA), European Law Students' Association (ELSA International), Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII e.v.), Free Software Foundation Europe (FSF-Europe), Fridtjof Nansen Institute (FNI), German Association for Industrial Property and Copyright Law (GRUR), Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI), Intellectual Property Institute of Canada (IPIC), International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI), International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), International Chamber of Commerce (ICC), International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI), International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association (IFPMA), IQSensato, Japan Patent Attorneys Association (JPAA), Knowledge Ecology International, Inc. (KEI), Latin American Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR), Max Plank Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (MPI), and Third World Network (TWN) (26).
5. The list of participants is contained in the Annex to this report.
6. The following documents prepared by the Secretariat had been submitted to the SCP prior to the session: "Draft Agenda" (SCP/14/1 Prov.), "The Client-Patent Advisor Privilege" (SCP/14/2), "Technical Solutions to Improve Access to, and Dissemination of, Patent Information" (SCP/14/3), "Transfer of Technology" (SCP/14/4), "Opposition Systems" (SCP/14/5), "Report on the International Patent System: Revised Annex II of document SCP/12/3 Rev.2" (SCP/14/6), "Proposal from Brazil" (SCP/14/7) and "Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues" (SCP/14/8).
7. In addition, the following documents prepared by the Secretariat were also considered by the Committee: "Report on the International Patent System" (SCP/12/3 Rev.2); "Addendum to the Report on the International Patent System" (SCP/12/3 Rev.2 Add.); "Standards and Patents" (SCP/13/2); "Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights" (SCP/13/3); "The Client-Attorney Privilege" (SCP/13/4) and "Dissemination of patent information" (SCP/13/5).
8. The Secretariat noted the interventions made and recorded them on tape. This report summarizes the discussions reflecting all the observations made.

GENERAL DISCUSSION

Agenda item 1: Opening of the session

9. The fourteenth session of the Standing Committee on the Law of Patents (SCP) was opened by the Director General, Mr. Francis Gurry, who welcomed the participants and introduced Mr. James Pooley, Deputy Director General. Mr. Philippe Baechtold (WIPO) acted as Secretary.

Agenda item 2: Election of a chair and two vice-chairs

10. The SCP unanimously elected, for one year, Mr. Maximiliano Santa Cruz (Chile) as Chair and Mrs. Dong Cheng (China) and Mrs. Bucura Ionescu (Romania) as Vice-Chairs.

Agenda item 3: Adoption of the draft agenda

11. The SCP adopted the draft agenda (document SCP/14/1 Prov.) with the addition of the proposal from the Delegation of Brazil (document SCP/14/7) under agenda item 7(b), to be included in the final version (document SCP/14/1).

Agenda item 4: Adoption of the draft report of the thirteenth session

12. The Committee adopted the draft report of its thirteenth session (document SCP/13/8 Prov.1) as proposed, with amendments received from the Delegation of Japan and the Representatives of ALIFAR and CEIPI, which will be included in the final report (document SCP/13/8).

Agenda item 5: Report on the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues

13. The Chair presented an oral report on the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues, which was held on July 13 and 14, 2009.
14. The Delegation of El Salvador, speaking on behalf of the Group of Countries of Latin America and the Caribbean (GRULAC), was very pleased about that excellent Conference. The Delegation was very interested in continuing that type of activity in the form of seminars, for example, or of a second conference that could enrich further discussions. The Delegation considered that the Conference put WIPO in a key position at that important time, for example, in the area of climate change and in the context of the Copenhagen Summit. The Delegation called upon the Director General to consider holding a second conference.
15. The Delegation of Sri Lanka welcomed the first step taken by the SCP and WIPO in organizing and holding discussions on intellectual property and public policy issues and the approach of placing global challenges at the center of the intellectual property debate. The Conference had covered many global issues which were great challenges for the international community and all the Member States to properly manage. The Delegation felt that, while the Conference had been well organized in terms of logistics, the discussions could have been more balanced and more interactive. In its view, too many topics of vast importance had been discussed within two days, which had set out the background, but had not enhanced discussions. The Delegation expressed its hope that the Conference would be followed up in a way that themes would be treated in a focused and a balanced manner in the future, making it more relevant for developing countries.
16. The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, noted that it would be very useful for the delegates to have the report on the Conference on IP and Public Policy Issues available to them in the form of a written document, translated into all the United Nations (UN) languages.
17. The Delegation of Yemen, speaking on behalf of the Asian Group, welcomed the organization of the Conference on IP and Public Policy Issues. The Asian Group was pleased to have participated in its discussions. The Conference was a positive step in the right direction which needed to be taken up further in WIPO's deliberations and through more interactive and focused discussion on each of the themes. The Asian Group also welcomed the preliminary studies on selected issues prepared by the Secretariat as a good basis to facilitate discussions among the Member States and to develop a balanced international patent system. The Delegation stated that, in keeping with the General Assembly's directive on mainstreaming the Development Agenda, its

Group also urged to ensure that the studies reflected ground realities by factoring in the development dimension that acknowledged and analyzed the correlation between specific aspects of the international patent system and the different levels of socio-economic development in Member Countries. The Asian Group welcomed the Brazilian proposal on exceptions and limitations as a basis for discussion and looked forward to constructive deliberations on the proposal. The Group reaffirmed its commitment to the work of the SCP with the aim of developing a balanced international patent system.

18. The Delegation of India thanked the Director General and the Secretariat for organizing the Conference on IP and Public Policy Issues. As had also been stated by the Asian Group Coordinator, it believed that the Conference was a positive step in the right direction. In order to mainstream the consideration of those issues in WIPO's deliberations as originally envisaged, it urged a meaningful follow-up by holding more focused and interactive panel discussions on each of the themes which could then be discussed in a follow-up conference as proposed by some other delegations.
19. The Delegation of the Islamic Republic of Iran expressed its appreciation to the Secretariat for organizing the two-day Conference on IP and Public Policy Issues, which was a good starting point for discussions on the interface of the patent system with other public policy issues. The Delegation observed that that kind of initiative played a crucial role in increasing the understanding of different views and concerns among Member States, and should continue to be kept on the SCP agenda. The Delegation suggested that similar conferences be organized on an annual basis.
20. Following the suggestions of some Member States, the report on the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues, presented by the Chair (document SCP/14/8), was submitted to the Committee.

Agenda item 6: Report on the international patent system

21. The discussions were based on documents SCP/14/6, SCP/12/3 Rev.2 and SCP/12/3 Rev.2 Add.
22. The Secretariat informed the SCP that comments recently received from the Delegation of Guatemala would be incorporated in the following version of Annex II of document SCP/12/3 Rev.2 which referred to country legislations.
23. The Delegation of Brazil recalled that it had indicated a correction on Brazil's legislation in the previous session of the SCP under the agenda item concerning exclusions from patentable subject matter, and requested to incorporate that correction into the next version of the document. The Delegation explained that patents were granted in Brazil for pharmaceutical products, provided they were approved beforehand by the National Agency for Public Health.
24. The Delegation of India stated that it would submit its corrections in writing regarding India's legislation on exclusions from patentable subject matter.
25. The Delegation of Uruguay stressed the importance of the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues. It stated that the Conference represented a huge and positive step forward and that that work should continue. The Delegation was of the opinion that having started analyzing the diverse and complex international patent system was very beneficial, which needed to be acknowledged in order to move forward. The Delegation lauded the excellent technical level of the documents and stated that that important work should be complemented by work from the delegations and other technical entities. The Delegation further indicated that there were a couple of errors in the Annex of document SCP/14/6 regarding Uruguay, and that it would submit corrections in writing to the Secretariat.

26. The Delegation of China observed that the Report on the International Patent System was very comprehensive and was worthy of in-depth study, and that it provided a very good value for better study of the patent systems of different countries. The Delegation informed the SCP that China's patent law had been amended in December 2008, and that the new patent law had come into effect in 2009. Some adjustments had been made regarding the exclusions from patentable subject matter and exceptions and limitations to the rights. The Delegation indicated that it would submit those amendments in writing so that the Report would reflect the changes in China's patent law.
27. The SCP agreed that document SCP/12/3 Rev.2 would remain open for further discussion at the next session of the SCP. Document SCP/14/6 will be updated, based on the comments received, or that will be received, from Member States.

GENERAL DECLARATIONS

28. The Delegation of Kyrgyzstan, speaking on behalf of the Regional Group of Certain States of Eastern Europe, Caucuses and Central Asia, appreciated the efforts made by the Secretariat in preparing the six preliminary studies and expressed its hope that the results would serve as a basis for productive and constructive discussions. It was of the opinion that a professional approach from the experts in studying those topics would help Member States of WIPO to extend their understanding and convergence on the complex issue of patent law. The Delegation gave assurances that its Regional Group would continue to be committed to the principle of international harmonization of patent legislation and the work carried out within the SCP.
29. Speaking in its national capacity, the Delegation of Kyrgyzstan stated that the Secretariat and the Committee had done a great deal of work in analyzing the patent legislations of various countries, thus making it possible to have maximum convergence in the harmonization of patent legislations within regions and throughout the world. The Delegation noted that the Kyrgyz Republic had currently prepared a draft law on changes and revisions to its patent legislation in which provisions on exceptions and limitations to the rights would be more clearly spelled out.
30. The Delegation of El Salvador, speaking on behalf of GRULAC, commended the way that the SCP had progressed in its work through the non-exhaustive list of topics that had been identified by its members. The Delegation stated that it had been positive for the Committee to maintain the discussion on the studies, including on those related to the international patent system, as an open item on its agenda, for ongoing revision and comments by Member States. It noted that it was very important to maintain constant progress on the new preliminary studies that were still pending and that would be presented in the future, particularly regarding those of interest to developing countries. The Delegation expressed its hope that the Secretariat would be able to keep the Committee updated on the other pending topics, so that Member States could submit their comments. The Delegation stated that the SCP had made significant work to guarantee the inclusiveness of all Member States through the discussion of topics of their interest. In its view, work could be accelerated in the SCP on those topics that Member States deemed pertinent for the progressive development of the law of patents on an international scale. Along those lines, GRULAC welcomed the proposal by the Delegation of Brazil on exceptions and limitations to the rights, which was a fundamental issue relating to development. The Delegation observed that several recommendations of the Development Agenda had a direct or indirect link to that issue. Presently, the existence of different approaches to exceptions and limitations could cause uncertainty on the available flexibilities to Member States. The Delegation considered that the proposal aimed to close the gaps between the various legislations and the proper use of flexibilities by Member States. In its opinion, the key element of the proposal was the

establishment of a work program in three phases, so that wide and sustained discussions on the issue could be carried out. The Delegation further noted that the Conference on Intellectual Property and Public Policy had been an excellent opportunity for discussions among Member States. In view of the contributions by Member States for the establishment of a work program, and the high level of participation and valuable contributions made by the participants during the Conference, the Delegation stated that the SCP should take measures for a follow-up to the Conference.

31. The Delegation of Slovenia, speaking on behalf of the Central European and Baltic States, observed that its Regional Group remained committed to the ongoing work in the framework of the SCP. The Delegation was convinced that discussions on important issues relating to the patent system were an appropriate step towards enhancing access to patent information, as well as ensuring a more efficient and user-friendly international patent system. The Delegation reiterated its Group's readiness to be actively engaged in setting up a balanced SCP work program with a non-exhaustive list of items to be dealt with. The preliminary studies prepared by the Secretariat presented a most welcome stepping stone for future work. The main focus should remain to achieve significant harmonization of international patent law, which would be beneficial to all Member States. The Delegation welcomed the two new documents dealing with transfer of technology and opposition systems, as well as the further studies on client-attorney privilege and dissemination of patent information. Its Regional Group was looking forward to the external experts' study on exclusion from patentable subject matter and exceptions and limitations to the rights due in October 2010, and reiterated its active participation in the discussions.
32. The Delegation of Spain, speaking on behalf of the European Union and its 27 Member States, reiterated its commitment to the work carried out so far by the SCP and looked forward to a constructive, efficient and fruitful session. The Delegation stated that the objective of the SCP work program was to discuss important topics such as standards and patents, exclusions from patentable subject matter and exceptions and limitations to patent rights, client-attorney privilege, dissemination of patent information, transfer of technology and opposition systems, with a view to increasing the understanding of those complex questions and their role and impact on the international patent system as a whole. The Delegation stated that discussions should eventually contribute to a more efficient and accessible patent system. The European Union and its 27 Member States expressed its willingness to contribute to the drafting of a balanced work program based on a non-exhaustive list of issues identified by the Committee. The Delegation appreciated the objective and thorough handling of the preliminary studies prepared by the Secretariat. Such studies constituted a valuable contribution to answer important questions of the current international patent system and could be interesting for the future discussions on the international harmonization of patent law. The Delegation expressed the European Union and its 27 Member States' strong commitment to international harmonization of patent law and the work of the SCP. It particularly welcomed the second study on the client-patent advisor privilege as well as the two new preliminary studies on transfer of technology and opposition systems which provided a comprehensive overview of the current international patent system. The Delegation reiterated its full commitment to cooperate and participate actively and constructively in the discussions with the hope of achieving the objectives of the SCP.
33. The Delegation of the Islamic Republic of Iran associated itself with the statement made by the Delegation of Yemen on behalf of the Asian Group. It observed that the SCP should serve as a forum for establishing an IP regime, which provided guidance and progress in the international development of patent law, while taking into account the inherent link in the patent agenda and public policy issues as well as the varying degree of social and economic development of the countries. In its view, the international

harmonization of patent law would only be beneficial if the process was sensitive to the developmental aspects of the countries. From the Delegation's perspective, the following principles were essential for the effectiveness of any future work program of the Committee: firstly, the SCP work program should be broad, flexible and balanced, allowing open discussions on a wide range of patent law related issues. The Delegation stated that the list of topics identified at the 12th session of the Committee should remain open for any new proposal by Member States. Secondly, cross-cutting issues, such as development and its inter-relationship with the IP system should be examined. In that context, the SCP should try to explore ways on how the patent system could contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology in a manner conducive to social and economic welfare of Member States. Thirdly, the SCP was the pertinent committee to address all aspects of patent law. Therefore, it could contribute and complement discussions in other WIPO Committees or other international fora, for instance, the implementation of recommendations under the WIPO Development Agenda. The Delegation observed that the issues related to norm-setting flexibilities, public policy and public domain could be discussed in the SCP from the patent law perspective. Further, it stated that limitations and exceptions to patent rights and exclusions from patentable subject matter would be examined with a view to alleviate global challenges.

34. The Delegation of the United States of America offered to submit comments on each of the working documents and on suggestions for the future work by the Committee. It sought to forge a consensus so as to achieve concrete and tangible results. A recent example of such a consensus was the progress achieved last December in the Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) on the issue of access to copyrighted material by the blind and visually impaired. The Delegation expressed its hope that such a solution would be possible with respect to the issues addressed by the SCP.
35. The Delegation of India associated itself with the statement made by the Delegation of Yemen on behalf of the Asian Group. The Delegation expressed its hope that the deliberations in the coming days would help the Secretariat to improve on the present studies and make them more comprehensive. From a developing countries' perspective, the preliminary studies on standards and patents, exclusions from patentable subject matter and technology transfer were of considerable importance. The Delegation noted, however, that while said documents were positive in their descriptive part, they should also include the development aspects and address the concerns of developing countries. Mainstreaming of the Development Agenda in all aspects of WIPO's work was an essential guiding principle. WIPO's expertise in the area of promoting intellectual property, in the sense of promoting social and economic development, was important to address the matter. Such a holistic approach would facilitate a balanced, inclusive and consistent work program in which all Member States had a stake. Referring to the revised study on client-attorney privilege, the Delegation noted that there was no provision on a client-attorney privilege in India's Patent Act of 1970 with respect to patent agents who were required to be science graduates. The Delegation also stated that the study did not clearly define "patent attorney", and suggested that a clear definition of what a patent attorney was and in what respect he would be different from a lawyer, be considered in a revised study, including the implications of any harmonization in this area. The Delegation welcomed the proposal made by the Delegation of Brazil for a study on exceptions and limitations to patent rights and joined other delegations in extending its support to that initiative, which was considered extremely important for all intellectual property regimes. While recalling that the issue had been discussed in great detail in the SCCR, the Delegation proposed that WIPO carry out an extended study, including mapping the provisions that existed in different countries, and their impact. The Delegation expressed its satisfaction of the progress made by the SCP in presenting the

preliminary studies giving clear pictures of the existing situation across countries. It stated, however, that important issues, such as non-patentable subject matter, patents and standards and technology transfer, were vital for developing countries and needed greater attention. The Delegation stressed its readiness to participate constructively in the Committee's discussions.

36. The Delegation of Guatemala supported the statement made by the Delegation of El Salvador on the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues. It believed that there should be a follow-up to the outcome of that Conference, and hoped that the Committee would reach an agreement under agenda item 8. The Delegation expressed its expectation that the SCP continue its efforts to develop a work program that was balanced and inclusive to support the work of the international patent system. In that effort, it believed that the SCP should take into account the results of its previous work. The Delegation was pleased to see that the discussions in the Committee had covered a broad number of issues of interest to developing countries, for example, dissemination of patent information and exceptions and limitations to patent rights. In its view, it was very important that the new SCP work program reflect the development dimension and take into account the recommendations of the Development Agenda. It also believed that it was pertinent to take into account the complementary nature of the work of other committees within WIPO to benefit from them and avoid duplication of work. The Delegation further supported the proposal of the Delegation of Brazil that would be presented to the Committee. The Delegation observed that Annex II of document SCP/14/2 Rev.2 was very helpful, and suggested that delegations collaborate with the Secretariat to update the Annex.
37. The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, stated that the preliminary studies must take into account not only social and economic realities and disparities between the different levels of development of countries, but also differences between their national legal systems. The African Group looked forward to a quick conclusion of the comprehensive study on exceptions and limitations. The Delegation believed that the patent system should play a major role in some areas of general interest and public policy issues related to development, such as education, health, environment, climate change and food security. The patent system should also facilitate technology transfer and access to knowledge. In recalling the Committee's request that the Secretariat produce cost estimates of translating the studies into all official UN languages, the Delegation looked forward to receiving that information well in advance of the following session of the Program and Budget Committee.
38. The Delegation of Brazil associated itself with the statement made by the Delegation of El Salvador on behalf of GRULAC. The Delegation stated that the SCP had a special role within WIPO's intergovernmental machinery, as the law of patents was certainly a key chapter within the whole area of intellectual property rights. In its view, the law of patents was based on one essential trade off – the granting of temporary and exclusive rights in exchange for the dissemination of technological progress to the benefit of society as a whole. That trade-off aimed to draw a delicate balance between private and public interests. The Delegation hoped that the needs to keep that balance would be kept in mind in the discussions during the week. For that to happen, the Delegation considered it important to adopt a systemic approach leading to the mainstreaming of the recommendations of the Development Agenda into the work of the Committee. This would ensure a broad perspective that took into account the impact of patent protection on a broad range of social, economic and legal issues. The preliminary studies undertaken by the Secretariat should take into consideration such broad perspectives as well as contributions provided by other agencies of the UN system. The Delegation hoped that discussions would proceed together on each specific topic such as, patent information, sufficiency of disclosure and exceptions and limitations since they were all

interconnected. The Delegation believed that it was in the best interest of all Member States to preserve the role of WIPO in setting intellectual property rules, principles and procedures. Initiatives outside WIPO would lack legitimacy and support of most countries. That was why in this key Committee within WIPO it wished progress to be made in line with the Development Agenda. The Delegation reiterated its willingness to enhance its contribution to WIPO as it had stated during the General Assemblies in September 2009. The Delegation further informed the Committee that at the current session of the SCP, it would be presenting a concrete contribution under item 7(b) of the agenda concerning exceptions and limitations. In addition, at the following session, it would be presenting a proposal on sufficiency of disclosure.

39. The Delegation of Japan referred to some of the working documents which stated that the patent system was intended to promote and support innovation. The system was also considered as a tool for the diffusion of technology. In view of the complicated and accelerated advancements in certain areas, the need to establish a well-functioning patent system was bigger more than ever. In that context, it was beneficial for the members of the Committee to enhance their understanding of the issues addressed in the working documents for the sake of structured deliberations. The Delegation expressed its hope that discussions would lead to establishing common ground that would allow a well-balanced work program.
40. The Delegation of the Syrian Arab Republic stated that the preliminary studies, particularly the study on exclusions and exceptions, was important in the framework of the Development Agenda, and therefore stated its agreement with the proposal of the Delegation of Brazil. With respect to the dissemination of patent information, it was very important to provide databases, digital services and information centers to help the national offices in that area. While underlining the importance of technical standards and patent information for development, the Delegation stated that those issues were a big challenge for developing countries. With regard to the attorney-client privilege, the Delegation observed that national legislations should be studied and disseminated. In its opinion, countries should be able to decide those matters taking into consideration their social and economic situation. The Delegation also stressed the importance of providing studies in the Arabic language which would allow delegations to properly prepare before the meetings and to share their contributions.
41. The Delegation of the Republic of Korea stated that the documents would provide an excellent basis for enhancing Member States' common understanding on complex questions regarding the international patent system. The Delegation particularly welcomed the opportunity to discuss the issues of client-attorney privilege and opposition systems. In relation to the first issue, the Delegation stated that leakage of confidential information by a patent advisor would discourage an inventor from filing a patent application. To promote innovation and utilize the patent system further, the Delegation believed that Member States should share more information regarding their national laws on client-attorney privilege and possibly, find an international common practice in that area. The Delegation also stated that the sharing of information on the opposition system of each Member State would be helpful to patent applicants and practitioners. It also highlighted the importance of patent information dissemination that might meet developing countries' need for technology information and might contribute to reducing the backlog of patent applications in many offices. That agenda item was one of those that all Member States could benefit from through developing further studies and discussions. The Delegation emphasized the importance of the intellectual property system for technology transfer, most of which was made through foreign investments. The Delegation believed that, without an IP protection system, it was difficult to attract foreign investment. The Delegation observed that when the Republic of Korea had experienced a financial crisis in 1997, it had actively and successfully promoted the IP

protection system to attract more foreign investments. It further noted that the issue on exceptions and limitations to IP rights was the most frequently suggested agenda item in all WIPO Standing Committees. While agreeing that the IP system touched many aspects of the society and the economy, the Delegation noted, however, that limiting the right of the individual right holder was not a solution to solve global social and economic public policy issues. In its view, the public sector had to take a more important role in that regard, and transferring the responsibilities to individual innovators or patent right holders was not the solution. The Delegation reiterated that the IP system was not only an incentive for innovation, but that it also benefitted people by promoting the utilization of innovation. It emphasized therefore that limitations and exceptions to IP rights should not discourage innovation which might provide ultimate solutions for resolving various public policy issues. The Delegation stressed the importance of the SCP for the development of a balanced international patent system and expressed its wish that a consensus be reached on an organized future work program.

42. The Delegation of the Russian Federation stated that it had already expressed a very positive opinion on the preliminary studies conducted at the previous session and recalled that, given the importance of all of those studies, not only the patent offices were interested in the contents of those studies. The Delegation requested information on the translation of the studies into the other working languages of the UN. Further, the Delegation noted the particular importance of the studies on dissemination of patent information and transfer of technology. In relation to the issue of dissemination of patent information, it stated that it constituted the foundation for further transfer of technology to take place. In relation to the proposal from the Delegation of Brazil, the Delegation stated that it was not yet acquainted with the contents of the proposal and, therefore, it would study the proposal carefully and provide its views at a later stage. The Delegation expressed its willingness to have an open and constructive dialogue so that productive work on the harmonization of patent laws could be undertaken.
43. The Delegation of Pakistan made two general comments. Firstly, the development dimension of the international patent system should be given due consideration. The WIPO Development Agenda recommendations had a direct bearing on the WIPO work program on international patent law. Secondly, the international patent system should be aware of the differences between discovery and innovation, and in that regard, all efforts should be made to avoid the patent system being misused by the industry. The Delegation appreciated the efforts made for organizing the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues, but would have liked to see a more focused and comprehensive discussion at the Conference. The Delegation, however, expressed its hope that that issue could be managed in a follow-up conference as proposed by some delegates.
44. The Delegation of Morocco supported the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group with respect to the preliminary studies on selected issues. The Delegation stated that it would like the development concerns to be the center of all the work of the Committee. In its view, public health issues, food security, environment, climate change, all of those issues should be taken on board. It believed that a well-balanced patent system was to the benefit of all. The Delegation expressed its support for the statement made by the Delegation of the Syrian Arab Republic on the subject of the translation of all the studies into Arabic.
45. The Delegation of Chile fully supported the successful outcome of the SCP. The Delegation stated that the documents prepared for the SCP on client-attorney privilege, technical solutions to improve access to information on patents and its greater dissemination, transfer of technology, opposition procedures and the Report on the International Patent System were steps forward in the development of the work of the Committee. It was pleased to see that preliminary studies had been developed in two

new areas contained in the non-exhaustive list. In relation to the study on technology transfer, the Delegation stated that the issue was fundamental in the development of innovation. Referring to the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues, the Delegation believed that, as already mentioned by the Delegation of El Salvador, such initiative should be maintained and continued, focusing on enriching the discussion. While stating that the agenda of the Committee should not just follow the recommendations of the Development Agenda, the Delegation stressed that developing a well balanced agenda was also directly linked to the strategic objectives of WIPO. In its opinion, that should guide the work of the Committee. The Delegation expressed its belief that the SCP now had established the basis to move forward with substantive discussions on all of the relevant issues, in order to gradually progress in a well-balanced manner in all areas of interest to Member States.

46. The Delegation of Panama supported the statement made by the Delegation of El Salvador on behalf of GRULAC and its proposal for a follow-up Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues. It was the first time that it was participating in the work of the Committee and it was very enthusiastic about all of the items on the agenda, representing various challenges. The Delegation stated that the Committee's topics did cost lives in countries where the issue of patents was a huge challenge to be resolved. That was why the Delegation wished to record its support for all of those projects. The themes of the studies treated during the week were extremely valuable for the undertakings that the country wished to develop. Panama was working on developing a project called "network of opportunities for poor families", and the Delegation hoped that the project could benefit from the knowledge and the work discussed by the Committee. Of particular interest were issues related to the dissemination of patent information and transfer of technology, as the Delegation was convinced that, by using the opportunities and the advantages of the intellectual property system, successful outcomes could be achieved.
47. The Delegation of Indonesia supported the statement of the Delegation of Yemen made on behalf of the Asian Group, and noted that the working documents constituted a good reference for further substantive deliberations. The Delegation also welcomed the two new studies produced by the Secretariat, namely, "Transfer of Technology" and "Opposition Systems". The Delegation was of the view that the document on transfer of technology described comprehensively the state of play of the issue, including challenges faced by developing countries. However, some other issues like public domain, the linkages between foreign direct investment (FDI) and technology spillover as well as the absorptive capacity of developing countries could be further explored. The Delegation expressed the view that the obligations of developed countries to fulfill their commitment as mandated by the TRIPS Agreement had still not been sufficiently analyzed. The document had, for example, not enough analyzed how the patent system might impede transfer of technology or how to utilize public domain patents for the purpose of technological advancement of developing countries. In relation to the document on opposition systems, the Delegation appreciated the explanations provided in Chapter III, stating the objectives of opposition systems and their role in the patent system. It further acknowledged that, as indicated in Chapter II, the number of patent applications or patents in respect of which oppositions had been filed, was not very high. The Delegation also commended the explanations in Chapter V, which provided a concise description of national and regional practices in Brazil, Egypt and India, as well as in the EPO and in the EAPO. The Delegation found that all the differences in opposition systems, such as pre-grant or post-grant opposition or the grounds for opposition, were worth noting. The Delegation commended WIPO on the successful organization of the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues. It noted that the Conference had attracted a number of distinguished speakers and a large number of participants. The Delegation hoped that, at following similar conferences, more time

would be devoted to discussions and more involvement of speakers from the civil society would be considered. On the study on the client-attorney privilege, including its revised version, the Delegation was of the view that it still needed sufficient analyses, particularly on the possible adverse implications of having uniform legal standards on client-attorney privilege. The Delegation supported the submission of the Delegation of Brazil on the issue of exceptions and limitations to patent rights. Besides some crucial points raised in the submission, the Delegation appreciated three phases suggested for the work of the SCP in guiding the Committee to achieve concrete results. The Delegation expressed its hope that the comments made by Member States during the deliberation of the SCP could be incorporated in the existing studies, either in the text or in the annexes. In its view, such comments would enrich the studies and ensure their quality and balance, and adequately reflect development considerations. In conclusion, the Delegation welcomed and appreciated the work of the SCP in particular, since Indonesia was in the process of revising its patent law. It considered that the documents produced by the Secretariat, as well as the comments expressed by Member States, would become valuable references and would contribute to achieving meaningful results that addressed the common concerns of Member States.

48. The Delegation of Malaysia stated that the study on the exclusions from patentable subject matter and exceptions and limitations to patent rights could be useful for strengthening the patent system, and provided a platform to learn from the experiences of other countries. The Delegation supported the statement made by the Delegation of Yemen on behalf of the Asian Group regarding considering a more interactive and focused panel discussion at the Conference in respect of the issues of public health, environment, climate change and food security. It also looked forward to further discussions on the issues of the opposition system which had its advantages and disadvantages, described in document SCP/14/5. In relation to the document on transfer of technology, the Delegation stated that it provided many avenues where transfer of technology could take place. It also had illustrated how a good patent system could help the promotion of technology transfer which could be useful for developing countries like Malaysia.
49. The Delegation of Algeria stated that while it was true that dissemination of information encouraged innovation, for a good number of developing countries, access still remained limited. Therefore, an effort must be made by WIPO to train staff dealing with that issue. Regarding exclusions from patentable subject matter and exception and limitations, the Delegation noted that the study should take into account the interests of developing countries and in that line, the Delegation supported the proposal by the Delegation of Brazil. The Delegation was of the view that the proposal contained several matters of great interest to developing countries, in particular, in the area of health.
50. The Delegation of Cameroon fully endorsed the statement made by the Delegation of Angola speaking on behalf of the African Group. Its government was following the work of the Committee with special attention. The issues discussed in the SCP were of great interest to its Government because they were important in resolving certain development problems. The Delegation was of the opinion that intellectual property rights could constitute an obstacle to the well-being of the population of the different States, if the development aspect in the applicability of those rights was not taken into account. The Delegation expressed its hope that the continuation of the consideration of issues, such as exceptions and limitations, transfer of technology and dissemination of patent information, would prove to be relevant to a better future of the patent system in an ever-changing world. Making reference to the Chair's report on the Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues, the Delegation also stated that it would be very useful for that work to be continued in the form of more targeted and constructive

discussions, taking into account the real circumstances in the countries, and giving particular importance to development aspects.

51. The Delegation of Costa Rica supported the statement made by the Delegation of El Salvador on behalf of GRULAC with respect to the priorities mentioned. The Delegation stated that the gaps that separated the interests and necessities of the various delegations should not be forgotten, and should be dealt with in depth in a constructive manner in order to use them as an enrichment flowing from such differences. The Delegation lauded the quality of the documents which were a valuable basis for the work of the Committee. The Delegation joined other delegations who had already expressed their interests in having a balanced work program for the SCP. It supported the proposal by the Delegation of Brazil on exceptions and limitations and believed that that was a positive alternative that would represent a step forward and create positive results.
52. The Delegation of Egypt supported the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group. The Delegation noted that the work of the Committee concerned many important preliminary studies related to patents and standards, client-attorney privilege, the dissemination of patent information as well as two new preliminary studies on transfer of technology and opposition systems. Although all those preliminary studies were important, there was no doubt that his Delegation was particularly attentive to the questions on exclusions from patentable subject matter, exceptions and limitations to the rights and transfer of technology, given the importance for developing countries of those issues and the fact that they were directly linked to the Development Agenda. The Delegation supported the proposal made by the Delegation of Brazil as far as limitations and exceptions were concerned, for its objective treatment of all the topics concerning the issue which were of importance to the developing countries, and to the community of consumers regardless whether they were in developing or developed countries. That approach was close to the Delegation's viewpoint on the question of exceptions and limitations, according to which the issue should be dealt with as a whole, without limitation to one particular item. The Delegation stated that it would very carefully examine the preliminary study on transfer of technology, because it could represent, for developing countries, substantial benefits from international patent protection, as had been stressed by the Delegation at the Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). While welcoming the preliminary studies prepared since the previous session, the Delegation noted that they were not complete because they had been presented in only three languages rather than in the six UN languages, and particularly noted the missing translations into the Arabic language. That meant that the national authorities in its country and other Arab countries would not be able to directly react to those studies, or studying them would take a longer period of time. Therefore, it expressed its hope that the International Bureau would provide those studies and the other studies to be submitted in the future in all the official languages of the UN, as unavailability of studies in the various UN official languages would limit the Delegation's desire to ask for further studies to be presented. The Delegation was looking forward to a fruitful session of the Committee and to in-depth discussions of the preliminary studies, which would be one of the best methods to achieve progress in setting up the work program of the Committee.
53. The Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela wished to emphasize the need for all documents to be translated into all the official UN languages and, as had been repeatedly requested by the Delegation of Angola, it was also necessary to introduce translation into Portuguese. The Delegation welcomed the document submitted by the Delegation of Brazil. The Delegation fully supported what had been said about the need for a balance between private rights and public interest, as this was fundamental for the credibility of WIPO, especially from the standpoint of the developing countries. Referring

to paragraphs 13 and 14 of the Brazilian proposal concerning the WTO and the Doha Declaration on TRIPS and Public Health (Doha Declaration), the Delegation stated that it was important to review the system, as to date there was only one such case, namely the one involving Rwanda and Canada. In its opinion, that was not the reason the system had been set up for. While stressing the need to comply with what had been agreed, the Delegation recalled the situation involving allegations of violation of patent rights by the European Union concerning medicines in transit destined to Brazil and Colombia. In its view, that action could constitute a violation of the TRIPS Agreement, therefore the issue of medicines in transit had to be taken up. The Delegation expressed concern that the elaboration of a manual, as described in paragraph 27 of the proposal, could lead to further limitations. While supporting the proposal in general, the Delegation stated that the mentioned points should be discussed in greater depth.

54. The Delegation of Oman supported what had been stated by the Delegation of Egypt on the importance of providing the preliminary studies in the other UN official languages, including Arabic, since the absence of such translations prevented many countries from participating practically and constructively in the negotiations and discussions.
55. The Representative of the ICC stated that he represented small and large businesses from all sectors in over 120 countries worldwide, which were both users and producers of intellectual property, including patents, and had an interest in a well-functioning, efficient and effective patent system that provided legal certainty, transparency and predictability. The SCP had addressed several issues of great interest to the business community, including client-patent advisor privilege, standards and technology transfer. Businesses were directly impacted by those issues in their daily operations, and were keen to contribute their experiences and views on the practical implications of the proposals being discussed. On the issue of client-patent advisor privilege, the Representative noted that the owners of IPRs and those confronted by IPRs needed the best and most complete advice that they could obtain to clearly understand those rights and guide their actions regarding them. That meant that the governments, companies or individuals, as the case might be, faced with an IP issue should be able to have full and frank exchanges of information with their respective IP advisors. In order to achieve full and frank exchanges of information, the Representative considered that those involved should know that exchanges of communications were confidential and would be protected from forcible disclosure, even in court. In his opinion, such fundamental requirement for complete and well grounded advice was not available broadly on an international scale. The Representative believed that an international framework for the mutual respect of communications with legal advisors on intellectual property matters was needed to help both owners in enforcing their rights, as well as defendants accused of infringement. That would also facilitate international trade and development, and contribute to making the IP system more effective, clear and transparent. He therefore invited the SCP to begin considering possible detailed options at the international level to resolve problems identified by the Secretariat. With respect to the issue of standards, the Representative observed that companies sought to both harmonize the way in which goods and services were designed through standards, and to gain part of the return on investments through patent protection. He believed that neither the international patent system nor its national implementation required changes to address concerns about patents and standards. As noted in the preliminary study on that topic, the scope of the exclusive patent right was carefully designed under national patent laws in order to strike a balance between the legitimate interests of right holders and third parties, and no national legislation included a specific provision limiting the right conferred by a patent, the exploitation of which was essential for the implementation of a standard. On the issue of technology transfer, the Representative expressed his belief that the availability of economically feasible options to address global challenges, including health, the environment, and food security, would depend on the development, commercialization and widespread dissemination of

effective existing technologies and new non-commercial technologies. The private sector had been, and would continue to be, responsible for the vast majority of investments and the development and diffusion of the new and improved technologies that would be essential to meet those challenges. The Representative observed that the ability to amortize those investments and assure a return to those who supplied the necessary capital was secured by intellectual property protection of the inventions that would result from the private sector research and development effort. The patent system was intended to correct the underprovision of innovation due to free-rider effects by providing innovators with limited exclusive rights to prevent others from exploiting their invention, and thereby enabling the innovators to appropriate the returns on their investment. At the same time, the patent system required innovators to disclose fully their inventions to the public. The Representative noted that those fundamental elements of the patent system played an important role in the dissemination of knowledge and the transfer of technology. In addition, the Representative noted that open innovation was becoming an increasingly popular model for organizations working in complex technological fields. In its view, intellectual property played a critical role in supporting open innovation, because it provided the legal certainty necessary for broader sharing of technical information and know-how. The Representative stated that, in particular, patents played an essential role in supporting collaborations and partnerships between different organizations involved in developing such technologies. When the SCP contemplated potential mechanisms to foster transfer of technology, the Representative was of the opinion that it should consider carefully the practical impact of its decisions on innovative activity and not resort to solutions that might jeopardize the essential role of patents by creating additional uncertainties for intellectual property owners.

56. The Representative of FICPI stated that, since his Federation's members did not only represent right owners, but also third parties, he had a good understanding of both sides of the coin, namely of the interests and needs of the patent owners, as well as of the interests of the public and all those who did not possess patent protection for their products. FICPI was closely following the progress in the harmonization of patent laws, since that was to the benefit of all users of the system. FICPI was also prepared to assist any study or work relating to the client-attorney privilege. The Representative confirmed that, from a practical point of view, the dissemination of patent information was important for all users, including patent offices dealing with the examination of patents.
57. The Representative of AIPPI stated that his association represented more than 8,000 IP professionals with more than 60 national and regional groups and concentrated on studying IP laws for their improvement. The Representative, as Chairman of the AIPPI Committee on Privilege, stated that the subject dealt with was protection of clients from the forcible disclosure of their IP advice, which was broader than "privilege". He observed that documents SCP13/4 and SCP14/2 identified what the problems were: lack of protection and loss of protection, in which lack of protection assumed a more minor position, and loss of protection was the more serious, almost universal issue. The Representative also agreed that the protection served the public interests foremost. Loss of protection meant that national laws providing protection were frustrated. In his view, the SCP was wise not to study solutions to those problems, because such a study was not justified until the SCP was on top of the problems. The Representative noted that AIPPI had contributed three major efforts to assist in defining the problems: the WIPO-AIPPI Conference on Client Privilege in IP Professional Advice in May 2008, and two AIPPI submissions, in October 2008 and in August 2009. Anticipating the completion of the first phase of studying client-attorney privilege in the SCP, i.e., defining the problems, AIPPI had commenced to study the options for remedies based, in part, on the work done by the SCP. The Representative stated that AIPPI had issued working guidelines to all national and regional groups to ascertain the options for remedies through a questionnaire, referring to what were the limitations, exceptions and other

details of national protection for which provision needed to be made if any agreement was to be reached to solve the problems. The answers from AIPPI members were requested by March 31, 2010, and the analysis would be presented at the AIPPI Congress in October 2010 in Paris. The Representative stressed that, in his view, the work had reached the point where help from Member States was needed to study options for remedies. The issues to be taken into account for any viable agreement to be reached were: existing limitations and exceptions, issues relating to the qualifications of IP professionals, the preservation of judicial discretion, the necessity of disclosure that was needed for justice, and the limits of the scope of protection, i.e., to the third parties and lawyers transacting with third parties, and non-lawyers doing likewise in order to give advice. Moreover, the Representative stated that the questions as to whether the dominant purpose test, which had been well explained in the documents, be part of the international regime and how waiver of privilege was determined should be addressed. The Representative hoped that AIPPI would be able to present its further analysis of the issue by the SCP's following session.

58. The Representative of ALIFAR stated that her Association represented more than 400 pharmaceutical laboratories in 15 countries of Latin America. Referring to one of the conclusions of a recent WIPO symposium that had found that backlogs in terms of processing patent applications had reached an unsustainable record level in 2007, the Representative observed that it might be useful to discuss some of the reasons that had led to that situation, which might have resulted from some defects in the patent system. Standards of patentability used by patent offices of some countries might well be one of the causes. As the requirements for novelty, inventive step and industrial applicability appeared to be diffused with respect to patent applications and granted patents, there was more incentive to file patent applications that did not represent genuine innovation, but rather were filed to obstruct competition. In a report on the pharmaceutical sector published in July 2009, the European Commission had identified some difficulties in industrialized countries in the way the patent system was used and which slowed down the access of competitive products onto the market. The European Commission's inquiry noted that a generally applied strategy was to submit many patent applications for the same medicine which could reach up to 1,300 patents and applications in Member States. In her view, that could lead to legal uncertainties and high cost for the patent system, and the same scenario started to occur in developing countries. The Representative therefore considered that the work of the SCP could explore mechanisms to avoid the patent system being used for reasons that were not intended and to provide incentives for innovation. The Representative stated that any initiative to harmonize substantive aspects of patent law could be viewed with concern as it could reduce the room for maneuver for the patent offices from Latin America in determining their own standards and criteria for patentability and to keep the patent system from producing effects such as those described by the report of the European Commission. She was of the opinion that the Committee had explored the difficulties encountered in the patent system from the standpoint of the impact that it had on matters of public interest, such as health, and its work would facilitate the linkage of various issues under discussion with the 45 recommendations of the Development Agenda. The Representative expressed her hope that the Committee's work would overcome the difficulties without weakening the TRIPS flexibilities in areas such as novelty, inventive step and industrial applicability, patentable subject matter and the definition of prior art, among other matters.
59. The Representative of KEI indicated that his comments would focus on the proposal by the Delegation of Brazil on patent limitations and exceptions, as set out in document SCP/14/7. The Representative supported all of the elements of work set out in paragraphs 25 to 27 of document SCP/14/7, which he considered as logical and useful steps to begin an empirically based discussion of patent limitations and exceptions, focused on practical concerns. To that end, and considering also the several reports

already prepared by the Secretariat, the Representative raised four issues: firstly, with respect to access to medicines, the Delegation of Brazil had called attention to the lack of policy coherence in a world where at one moment countries endorsed the use of compulsory licensing to promote access to medicines for all, and in separate fora criticized developing countries for actually considering or issuing such compulsory licenses. If compulsory licensing of medicines was truly supported, it should not be subject to bilateral and unilateral trade pressures. In that regard, the Representative questioned the role of WIPO in addressing such lack of policy coherence. He suggested that the countries most committed to bilateral and unilateral trade pressures could be asked to elaborate the rationale and criteria they used to reprimand countries that simply tried to implement paragraph 4 of the Doha Declaration, and to explain why they believed such pressures were consistent with the said Declaration and the WHO Global Strategy on Public Health, Innovation and Intellectual Property, as set out in WHA 61/21. The Representative also agreed with the Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela that the SCP should consider issues such as the treatment of goods in transit, for cases where products with different patent landscapes moved in international trade. Secondly, the Representative suggested that in elaborating information on State practices, the SCP would focus on the way that some countries, such as the United States of America, implemented limitations and exceptions to remedies associated with the exclusive rights of patents, with a focus on the flexibilities found in Articles 44.1 and 44.2 of the TRIPS Agreement, including cases where non-voluntary authorizations to use patents replaced injunctions to enforce exclusive rights (for example, the U.S. Supreme Court decision *eBay v MercExchange*, or 28 USC 1498). Thirdly, the Representative informed the SCP that negotiators from 38 countries were meeting in secret sessions in Mexico that week to consider a new trade agreement on the enforcement of intellectual property rights. Although it was not known if that secret agreement would address the issue of enforcement of patents, if so, the Representative was of the opinion that the SCP should request the countries involved to make the negotiating text of the Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) public, so its ramification for the patent system could be discussed at the following meeting of the SCP. His organization also strongly objected to the lack of transparency in the ACTA negotiations, and the degree to which consumer interests and voices of developing countries had been marginalized in the ACTA negotiation. Fourthly, with respect to patents on standards, the Representative proposed that WIPO consider a protocol on disclosures of assertions of patent rights relating to proposed standards. He suggested that a failure to constructively disclose assertions of patent rights in a standard eliminate remedies to enforce the patent against relevant implementations of that standard. He considered that such a protocol, either within the PCT or a stand-alone instrument, would make it easier to develop standards, including the open standards, increasingly important for innovation.

60. The Representative of the TWN observed that during the last 15 years, developing countries had been coping with an inequitable international patent regime as a follow up to the TRIPS Agreement, and that it involved a great amount of resources to cope with its implementation. Developing countries were yet to come to terms with the challenges posed by patents for pharmaceutical products, as well as compulsory patent protection for life forms. Developing countries were incorporating flexibilities to safeguard the critical public policy consensus coming out of the TRIPS patent regime. The Representative felt that, against that background, it was not the right time to discuss harmonization of patent laws. In its view, the call for harmonization of patent laws ignored the development disparity existing among WIPO Member States, and harmonization would take away the policy space enjoyed by many developed countries in the past and now being denied to developing countries. The Representative observed that there were a lot of assumptions surrounding the patent system, which was being challenged, one of which was related to the role of patent in stimulating inventions. The Commission on Intellectual Property,

Innovation and Public Health (CIPHI) had emphasized that the inability of patent regimes to stimulate research and development in the area of the disease conditions relevant to developing countries, especially of types II and III. Consequently, one could infer from the conclusions that patents were not stimulating any research and development to meet the public health needs of developing countries. The WHO Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property, an outcome of the CIPHI process, recommended the need for new incentives for research and development in dealing with the cost of research and development (R&D) from the prices of the product. The CIPHI report also had found a mismatch between the number of patents on pharmaceutical products and the number of new molecules obtaining marketing approval. The Representative observed that there was also evidence available on the abuse of patent rights to prevent competition as well as innovation. According to the European Competition Commission's report on the pharmaceutical sector in 2009, in recent years, originator companies had changed their patents strategies. In particular, strategy documents of originator companies confirmed that some of them aimed at developing strategies to extend the breadth and duration of patent protection. The report further said that individual medicines were protected by up to nearly 100 patent families which could lead up to 1,300 patents or pending patent applications across Member States. The Representative noted that such a real situation challenged the assumption of patents as a tool for stimulating R&D. Similarly, the Representative considered that there was little evidence on the role of patents as a tool for facilitating technology transfer and FDI. The Representative suggested that the SCP examine the truth behind some of those assumptions and to provide an opportunity for developed countries to present an empirical evidence showing whether those assumptions were true in their countries' situation. In his view, such a review was important, because most of the preliminary studies stated those assumptions that did not reflect the real situation, especially in developing countries.

61. The Representative of GRUR was pleased to note that the Committee had moved forward from the former impasse and had performed a good and promising new start. The Representative expressed his hope that such productive deliberations would continue. He stated that he attached great importance to further discussions on the subject of exclusions from patentability of certain types of inventions and the limitations to the exclusive rights conferred by the patent. He observed that it was also of particular interest to study and define the proper objectives and merits of post-grant opposition procedures introduced into the German law on the model of the European Patent Convention (EPC). The Representative stated that GRUR would continue to support all efforts to find a viable solution for the international problems caused by the divergent types of protection for patent attorneys as regards the confidentiality of their relationship to their clients. In that regard, the Representative supported the statements made by the Representatives of AIPPI and ICC, as well as the statement made by the Representative of KEI on the transparency of the ACTA negotiations.
62. The Representative of FSF-Europe noted that the Report on the International Patent System stated a clear economic rationale for the patent system, describing it as one among several to promote innovation and development. The Report invited to consider where that particular tool could be productively applied, but also to think about where other regulations would achieve more to promote innovation and development. In light of those considerations, the Representative strongly supported the proposal made by the Delegation of Brazil to create a work program for the Committee to discuss limitations and exceptions and the effectiveness in addressing development concerns. He further observed that getting the relationship between patents and standards right would be the key to safeguarding and promoting innovation in the technology sector. In order to make use of the broad selection of tools available to promote innovation, he believed that the Committee's work program should include discussions on open and collaborative

approaches to innovation, and the support of organizations such as the ICC. The Committee would also be enriched by discussions on open standards as an approach to enabling innovation and lowering the bar to market and trade. With regard to ACTA, the Representative urged the SCP to call on negotiating countries to disclose the draft of that Agreement so that its consequences for the patent system could be discussed and duplication of work could be avoided. The Representative expressed his strong objection to the non-transparent manner and secrecy in which the negotiations for ACTA had been conducted.

Agenda item 7: preliminary studies on selected issues

63. With respect to the translation of documents, the Secretariat noted that the Program and Budget Committee would deliver to the membership a document on the implications of having translations of documents for WIPO meetings in the three additional UN languages. In the meantime, the Secretariat gave preliminary figures on an estimation of translation cost for SCP documents. For example, the translation into three additional languages of four SCP documents with 30 pages each, and assuming that there were two sessions of the SCP per year, would cost around 150,000 Swiss francs per year. Was the SCP to consider four documents having 50 pages each, then the cost would be around 250,000 Swiss francs per year.

(a) *Patents and standards*

64. Discussions were based on document SCP/13/2.
65. The Delegation of Spain, speaking on behalf of the European Union and its 27 Member States, stated that the preliminary study regarding standards and patents provided a clear description of standards and standard-setting processes. The study referred to the need to clarify the relationship between the standardization system and the patent system, and provided information on possible mechanisms for preventing conflicts. The study tackled a large number of important issues, including the patent policies of standard-setting organizations, patent pools, legal mechanisms within the patent system, competition law aspects, dispute settlement and technical and patent information available under the patent system and the standardization system. The Delegation emphasized that the European Union and its 27 Member States attached great importance to those issues. For example, the question of "Industrial Property Rights and Competition" was one of the challenges identified in the European Commission's document, "An industrial property rights strategy for Europe", published in July 2008. The Delegation stated that within the framework of that strategy, the Commission intended to make an assessment of the interplay between intellectual property rights and standards, particularly in relation to information and communication technologies. The Delegation supported further debate on those matters.
66. The Representative of the ICC observed that companies sought both to harmonize the way in which goods and services were designed through standards and to gain part of the return on investments through patent protection. Companies owning patents essential to the standard might seek to get a return on their investments through patent licenses, charging royalties in exchange for agreeing to share their proprietary technology with all implementers. Without that possibility, patent owners might be reluctant to participate in standard-setting activities and contribute with their technologies to new standards. He noted that while companies' viewpoints on the inclusion of patented technology into standards might vary depending on whether the company was a patent holder, an implementer of the standard, or potentially both, they generally were concerned about the costs associated with implementing the standard. The existence of

many patent holders owning essential patents on a single standard might increase that concern. There was also a concern in respect of patent holders who might not be willing to license their essential patented technology to all implementers on reasonable terms. The Representative acknowledged that to ensure a wide dissemination of standardized technologies while maintaining incentives for innovation, several approaches were pursued to prevent possible conflicts. He noted that most standard-setting organizations sought an early disclosure of the existence of essential patents, and had requested that the patent holders declare their willingness to offer licenses to all implementers on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions. Potential implementers could then contact the patent holder and discuss details of the licensing terms, which often would be customized to address all of the implementer's specific needs. There was a possibility that, once the standard was finalized, the patent holder might seek unreasonable licensing terms and the implementer would be pressured to accept them. That scenario was called "patent hold-up" or "patent ambush". The Representative, however, noted that patent hold-ups rarely occurred, in part because most participants who were interested in the standard's success and widespread implementation were motivated to act reasonably. More recently, some participants had required more transparency early in the standardization process ("*ex ante*" or before the standard was completed) of the maximum amount of patent royalties that might be charged on standard compliant products and/or services in connection with the patent holder's essential patent claims. He stated that, due to a number of reasons, the "*ex ante*" approach had not succeeded in some technology areas, e.g., telecommunication. Most standard-setting bodies that had considered the "*ex ante*" approach had permitted a voluntary *ex ante* disclosure of licensing terms to the standard-setting body, but had not required it. He explained that some companies preferred to negotiate a customized license that might address issues beyond just the essential patent claims, and that some patent holders did not actively seek licenses from implementers. The Representative believed that the scope of the exclusive patent rights was carefully designed under national patent laws in order to strike a balance between the legitimate interests of right holders and third parties. While noting that there had been some suggestions to exclude subject matter from patent protection or provide broad exceptions and limitations to the enforcement of patent rights to address concerns about patents and standards, the Representative disagreed with those suggestions and believed that neither the international patent system nor its national implementation required changes to address those concerns. In his view, the support for that position was found in the observation made in the preliminary study prepared by the Secretariat that "no national legislation includes a specific provision limiting the right conferred by a patent the exploitation of which is essential for the implementation of a standard." He further observed that some had suggested more aggressive use of commercial and competition law as a legal mechanism to challenge the abusive or otherwise illegal conduct of any patent holder or of any collective group of implementers. In this vein, he agreed with the statement in the document that "collaborative standard-setting activities, if properly conducted, may have competitive advantages to society at large" but that "if a standard-setting process is manipulated or disguised so that the participants, who are often competitors, could gain unfair competitive advantages *vis-à-vis* other competitors, such a process is likely to fall under the scrutiny of a competition authority."

67. The Representative of KEI complemented the Representative of the ICC for providing an explanation of issues that could go wrong within standard-setting processes when patents were involved. In his view, consumers encountered two different kinds of problems involving patents and standards; the first one was the case where the standard itself created market power, i.e., a patent that might not have had any monopoly power created a monopoly power through the standard itself. This might be the case where the standard was legally mandated, such as the case of reformulated gas in California, or

where it was very important so that everyone would likely use it. He considered that when excessive royalties were charged in the above cases, it could result in a high price of the products. The Representative stated that another problem that patents could create was a barrier to innovation. He disagreed with those who stated that there were not too many abuses like patent ambushes, and stated that, in reality, businesses complained about their difficulty in some areas in developing standards and were concerned about the problem of investing in products and bringing them to the market. In addition, since the existing mechanisms did not effectively deal with parties external to the standard-setting process, businesses were concerned about finding out about relevant patents later. He stated that some businesses acquired patent rights only for the purpose of enforcing them. Therefore, where abuses of patents came from parties that were not part of the standard-setting process, he suggested that a possible role for WIPO be to deal with those cases through the disclosure of essential patents by patent holders who had not participated in the standard-setting process. He considered that such a disclosure mechanism would allow standard developers to make a sound decision. The Representative wondered whether there was enough global thinking about the control of allied competitors' practices or abusive behavior. He noted that a broader collective effort to come up with a common understanding or some kind of open standard could be envisaged. The Representative expressed the hope that the Committee could bring forward specific concrete proposals in that area. He reiterated that the easiest first step would be to address the disclosure issue associated with those who stayed outside the standard-setting process and to try and develop global norms on it, as well as to study the effectiveness of ways of dealing with excessive royalty demands by patent holders for technologies associated with standards.

68. The Representative of TWN stated that the functioning of many standard-setting organizations had been criticized. Academicians, society organizations and developing country governments had pointed out the absence of effective participation, non-transparency and corporate capture in standard-setting processes of many standard-setting organizations. He noted that the intellectual property protection of standards, especially patenting of standards, was a matter of concern for developing countries, because of its potential and actual use as an obstacle to frustrate competition with developing country enterprises. He was of the view that such practices had adverse implications for the industrialization of developing countries. He stated that there were well-documented cases of misuse of IPRs, especially in relation to patent protection of standards. Often patent protection of standards resulted in patent hold-ups, royalty stacking and refusal to license. In his opinion, mechanisms envisaged by many standard-setting organizations like disclosure requirement, royalty-free licenses, or reasonable and non-discriminatory terms did not offer an effective solution. As an example, the Representative quoted a study with respect to patent searches in the database of the ITU and in the patent pools by the South Center, which found that the patents listed for the implementation of the international standard MPEG-2 in ITU were far less comprehensive and important compared to those listed by MPEG LA for commercial licensing in implementing that standard. The same study also showed that often patent holders refused to license on a royalty-free basis and demanded high royalty rates. Similarly, the enforcement mechanism provided by the patent policies of standard-setting organizations were either not-existing or ineffective. Therefore, the Representative was of the view that there was an urgent need to change the current scenario in order to facilitate access to patent protected standards to developing country enterprises on an equitable basis. He noted that, in the long run, the governments should take steps at the international and domestic levels to eliminate proprietary standards and promote open standards. The Representative urged the Member States to take a pro-active role in regulating the standard-setting processes, instead of leaving it to the self-regulation of concerned stakeholders. Against that background, he urged the SCP to

look at how far the flexibilities available within and outside the patent regime, including compulsory licenses, could be used to facilitate access to patented standards. In relation to the preliminary study on standards and patents, the Representative stated that the issue had great implications on the policy space for developing countries. In his view, the preliminary study did not make any analysis of the implications of patent protection of standards on the industrial development of developing countries. Further, he stated that the preliminary study needed to provide a few case studies wherein patent protection on standards resulted in problems related to access, as well as competition law. In his opinion, that type of study would help to enhance the understanding on the implications of patent protection of standards and facilitate an informed discussion. In addition, he considered that the study fell short of providing a critical analysis of the policies of listed standard-setting organizations. In his opinion, the study should outline the positive and negative aspects of harmonized patent policies and of the implementation of common guidelines of the ITU's Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC). In conclusion, the Representative reiterated that the study also needed to look at the use of flexibilities available in patent law, including compulsory licenses to address concerns relating to the patent protection of standards. He was also of the opinion that the study should add information on the details of patented standards, in the form of, for example, a non-exhaustive list of patented standards, which would enhance the understanding of Member States on the critical nature of the issue.

69. The Representative of ECIS stated that he focused on IP issues concerning interoperability and competition. The Representative stated that the SCP's focus on standards and patents had captured the attention of ECIS, since the issue was an extremely important one in which WIPO could play a constructive role, both in pursuing concrete measures and in competence-building. In his opinion, the latter was especially important in the developing world, which was heavily affected by those issues, but not involved in or necessarily aware of the relevant standardization processes and consequences. While noting that patents and standards were intended to achieve similar goals to encourage innovation and the development of new products, benefiting consumers and economic development, the Representative stated that their interplay was generating greater problems. For example, failure to disclose patents essential to the implementation of standards and excessive royalty demands threatened the viability of standards and the consumer welfare. The Representative believed that WIPO could play a crucial role in understanding and devising solutions to those problems, and encouraged the Committee to pursue them.
70. The Delegation of Uruguay stressed the need to continue studying the issue. It particularly emphasized the need to further analyze the cases involving conflicts between standards and patents with a view to finding possible solutions at the multilateral level.

(b) *Exclusions from patentable subject matter and exceptions and limitations to the rights*

71. Discussions were based on documents SCP/13/3 and SCP/14/7.
72. Referring to the study relating to exclusions, exceptions and limitations commissioned to external experts, the Secretariat informed the Committee that it had identified a renowned academician, Professor Lionel Bently from the University of Cambridge, who would be coordinating the study and had been given all the instructions received from the Committee. Further, Professor Bently had been asked to identify five experts from five different regions of the world renowned for their knowledge in the field of intellectual property. Consequently, in addition to Professor Bently, the following experts would be involved in preparing the study: Professor Denis Barbosa (Brazil); Professor Shamnad

Basheer (India); Professor Richard Gold (Canada); Professor Brad Sherman (Australia); and Professor Coenraad Visser (South Africa). The Secretariat further noted that the study would be submitted to the Committee at its following session.

73. The Delegation of Brazil presented its proposal on exceptions and limitations to patent rights (document SCP/14/7). The Delegation emphasized that the law of patents was essentially a trade-off between the granting of temporary and exclusive rights as a *quid pro quo* for the dissemination of technological progress to the benefit of the entire society. The patent system must therefore strive for a balance of rights among all its users. Accordingly, the interests of not only IP title holders, but also the society as a whole should be taken into account. The Delegation stated that exceptions and limitations were intrinsic elements of every law, and that that was also applicable to the various patent systems. The Delegation observed that exceptions and limitations of patent rights served a number of purposes by allowing both for the necessary flexibility to guarantee national security, for example, and for a space to shape public policies to meet development, competition policy and health policy goals. While noting that the proposal was of a straightforward nature, the Delegation clarified that it was not attempting to create new legislation. The first and foremost goal of the proposal was to introduce a three-phase work program on exceptions and limitations into the SCP. What it aimed at was an empirically-based exercise of sharing concrete national experiences and, in that sense, it was not a substitute for, but rather a complement to, the study that had been commissioned by the Secretariat and which would be ready by the following session. The Delegation welcomed that study, and especially the fact that it was going to take on board the views and experiences of different parts of the world. In presenting the proposal, the Delegation wished to provide for a different knowledge on how the system worked in practice as far as exceptions and limitations were concerned. The Delegation noted that the result of the exercise might be, for example, a compilation of a non-exhaustive handbook. It was of the view that such a handbook might form the basis for capacity building activities in developing countries in line with the Development Agenda. While emphasizing the importance of the start of the project, the Delegation concluded that there was a gap between the existing legal framework on exceptions and limitations and its effective use by developing countries. Therefore, the main goal of the proposal was to bridge that gap.
74. The Delegation of Ecuador supported the statement made by the Delegation of El Salvador on behalf of GRULAC. The Delegation supported the agenda of the SCP which, in its view, benefited all Member States and took into consideration the Development Agenda. The Delegation supported the Delegation of Brazil's proposal on the future work of the SCP as regards exceptions and limitations, which would include a process for identifying the exceptions and limitations in different legislations, an assessment as to their effectiveness in relation to development, and carrying out a non-exhaustive analysis of those flexibilities. The Delegation stated that Ecuador had analyzed and would continue analyzing the proposal which it endorsed. Furthermore, the Delegation offered its support in developing the proposal of the Delegation of Brazil, because the proposal was fully in line with Ecuador's IPR policy that considered IPR as a tool for development. As an initial step, the Delegation suggested that the proposal of the Delegation of Brazil include a description of experiences of countries with exceptions and limitations and the identification of case law in that area. Furthermore, the Delegation considered it important that the final result should be a reference document, advising ways on how not to restrict exceptions and limitations and not exclude other possibilities which could benefit the development of countries.
75. The Delegation of Argentina endorsed the statement made by the Delegation of El Salvador on behalf of GRULAC. The Delegation stated that Argentina was particularly interested in the issue of exceptions and limitations which was closely related to the

general principles of the WIPO Development Agenda. In particular, the Delegation welcomed the Delegation of Brazil's proposal in paragraphs 25 to 28 of document SCP/14/7. The Delegation was of the view that establishing a work program on exceptions and limitations would contribute to the effective implementation of the Development Agenda.

76. The Delegation of El Salvador, speaking in its national capacity, was of the view that the proposal of the Delegation of Brazil was extremely valuable and therefore should continue being part of the basic working document in order to continue promoting and strengthening the mobility of the work carried out in the Committee.
77. The Delegation of Spain, speaking on behalf of the European Union and its 27 Member States, thanked the Delegation of Brazil for preparing the document, which would contribute to enriching the discussions. Without considering the merits of the document, the Delegation expressed its surprise for the submission of the document on the first day of the Committee in one language and without it being available on WIPO's website. While noting that the European Union and its 27 Member States were ready to participate in the discussion, the Delegation expressed its concern about that kind of procedure which made it difficult for countries to participate in the process. The Delegation reminded the Committee that the document which was being prepared by the group of external experts for the following meeting would deal specifically with that issue. In its view, the discussion of both issues at the following meeting would give a complete overview of the situation and avoid duplication of work.
78. The Delegation of Guatemala supported the statement made by the Delegation of El Salvador on behalf of GRULAC. The Delegation noted that exceptions and limitations were part of the checks and balances of the international patent system, since they guaranteed the dissemination of technology embodied in the invention. It considered that developing countries should use those policies in a sensible way, draw the maximum benefit from intellectual property, and be able to adapt patent policies to their particular circumstances and realities. In its view, the Delegation of Brazil's proposal would assist developing countries in designing and implementing their public policies, particularly, as regards health and competitiveness. The Delegation stated that Guatemala supported the three-phase work program proposed by the Delegation of Brazil and hoped that it would be able to participate in the exercise in order to share its national experiences. Furthermore, the Delegation requested the Secretariat for clarification as regards the study that had been commissioned to external experts. In particular, the Delegation questioned whether the Committee had given the Secretariat a mandate to commission the study to a group of external experts, and whether the study would take into account the economic aspect of the issue. The Delegation hoped that the study would not just analyze the legal aspect of the issue, but would also focus on economic aspects which would enable the evaluation of the economic consequences of exceptions and limitations in various countries.
79. The Delegation of Germany thanked the Delegation of Brazil for the presentation of its proposal. The Delegation noted that it had expected the study by the external experts agreed upon on the previous session of the SCP to be presented in the current session. While the Delegation appreciated the explanation by the Secretariat on the issue, it nevertheless expressed its concern about the level of information Member States had enjoyed during the process of selecting and commissioning the external experts. The Delegation stated that Germany was looking forward to a constructive and fruitful debate on the issue of exceptions and limitations to patent rights once all relevant information became available in the forum. The Delegation concluded by saying that it fully supported the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States.

80. The Delegation of Sudan stated that technology transfer as well as exceptions and limitations represented a great interest for its country. With respect to technology transfer, the Delegation believed that it was very important to establish a patent system which was equitable and efficient. The Delegation underlined the importance of the issue of technology transfer to developing countries especially in the area of health, communication and information transfer.
81. The Delegation of Oman thanked the Delegation of Brazil for its proposal. The Delegation paid tribute to the proposal which outlined a three-phase process in order to establish a plan of action for the SCP, aiming at creating an effective strategy with respect to exceptions and limitations. The Delegation was of the view that, up to that time, the use of exceptions and limitations to patent rights had remained rather limited, especially in developing countries. The Delegation therefore supported the idea of further studies in that area.
82. In reply to the query from the Delegation of Guatemala concerning the scope of the study commissioned to external experts, the Chair stated that the study would include the economic aspects of the issue, and it would also reflect on the comments made by the Members of the Committee.
83. The Delegation of Switzerland thanked the Delegation of Brazil for the proposal and the presentation which further clarified the goal of the initiative. The Delegation however noted that, due to the late submission of the proposal, it required further time to study it in detail in order to provide comments. The Delegation expressed its interest in looking at how the proposal could be integrated into the further work of the SCP. The Delegation was of the view that it was important to wait for the results of the study commissioned to external experts on exceptions and exclusions to have a complete overview of the situation before any determination of the future work program on the issue was made. While the Delegation reaffirmed its commitment to the discussion and active participation in the debate, it however observed that it was premature to take a decision on the proposal made by the Delegation of Brazil at the present session of the SCP.
84. The Delegation of India thanked the Delegation of Brazil for the very positive proposal and noted that exceptions and limitations to IP rights were an extremely important issue for India, since they related directly to access to knowledge, access to educational resources, transfer of technology, etc. Therefore, the Delegation expressed its full support for the steps proposed in paragraphs 25, 26 and 27 of document SCP/14/7, and viewed the suggestions as a productive manner of taking forward the deliberations on that issue in the Committee. The Delegation urged for the work in that area to be undertaken along the lines proposed in that document. Further, the Delegation requested the Secretariat to clarify the terms of reference for the study commissioned to external experts in order to shed light on what to anticipate from the study. In addition, the Delegation advised that constraints in implementing the limitations and exceptions in the patent law should be included in the Brazilian proposal. While noting that the document was very exhaustive, the Delegation thought that the proposal shed little light on the rule of exceptions and limitations. Therefore, the Delegation considered that the rule of exceptions and limitations should be highlighted in more detail, particularly with reference to implementing the policies by the governments with regard to public health and other issues. Further, the Delegation noted that there were certain inaccuracies in the document prepared by the Secretariat in relation to provisions on compulsory licenses in the Indian patent law. In particular, the Delegation noted that apart from the general provisions on compulsory licenses that were mentioned in the document, there were some special provisions on the grant of compulsory license when there was immediate urgency in the case of a public health crisis. The Delegation requested those provisions to be reflected in the preliminary study.

85. The Delegation of China stated that exceptions and limitations as well as exclusions from patentable subject matter were an extremely important subject in patent law. Noting the current crisis in the area of public health, as well as food security, the Delegation emphasized the importance of carrying out a detailed study on exceptions and limitations. The Delegation, therefore, supported the Brazilian proposal and noted that the three phases mentioned in paragraphs 25, 26 and 27 of document SCP/14/7 would be simple to implement.
86. The Delegation of the United States of America thanked the Delegation of Brazil for its proposal on exceptions and limitations. The Delegation recalled its intervention at the SCCR in December 2009. The Delegation expressed its belief that strong intellectual property rights and enforcement provisions were not inconsistent with exceptions and limitations, and pointed out that exceptions and limitations complemented strong intellectual property rights and enforcement. Therefore, the Delegation noted that it was pleased that the Secretariat had commissioned a study on exceptions and limitations to be conducted by academic experts from various countries. The Delegation observed, however, that the issue should be studied systematically, and that therefore, the study should be the first deliverable that it wished to consider on exceptions and limitations. The Delegation was of the view that the rationale and systematic evaluation of whether more work was needed in the area could be made after that deliverable had been produced.
87. The Delegation of the Plurinational State of Bolivia supported the proposal of the Delegation of Brazil on exceptions and limitation to patent rights. Referring to document SCP/13/3, the Delegation stated that some of the elements in that document needed to be developed further. The Delegation stated that the Government of the Plurinational State of Bolivia had been following the Committee's work with great interest, because patentable subject matter, when it related to life, was very important. The Delegation recalled that the Committee had decided in its last meeting to commission a study to external experts which would include the issue of patentability of life forms. The Delegation wished to transmit to the group of experts and the Secretariat certain elements to be taken into account upon analyzing the study, including the current trends in patentability of life forms. The Delegation observed that, since the adoption of the TRIPS Agreement, there had been a great proliferation of patents and patent applications for life forms, such as plants, animals, genes and other living organisms. The Delegation stated that according to a recent report from the Action Group on Erosion, Technology and Concentration on Patents and Climate Change, a big number of major plant companies were filing patent applications on plant seeds that could withstand natural disasters. The Delegation further reported that there were ten companies that owned more than two-thirds of intellectual property on seeds. The Delegation emphasized the fact that in many countries, patent claims were not just covering genetically modified organisms (GMOs), but also plants and animals which had been bred by traditional means. The Delegation believed that the study should focus on the trends on patentability of life forms, the sectors where such patentability had the greatest impact, the type and the nature of patent protection with regard to life forms and the countries of origin of patent applications relating to life forms. Further, the Delegation was of the opinion that the study should include an analysis of the ethical and moral aspect of patentability of life forms. The Delegation considered that the patentability of life forms had negatively affected many cultures. Therefore, in the Plurinational State of Bolivia, there was a prohibition on the patentability of plants, animals, microorganisms and all other life forms. Moreover, the Delegation was of the view that the study should take into account the economic, social and cultural impact of patentability of life forms in developing countries, particularly the impact on public policies, indigenous people, agricultural producers and their traditional practices, as well as the right to keep and exchange their seeds and sell their harvest. The study should also take into account

anti-competitive practices which stem from the patentability of life forms. The Delegation stated that it was very important to deal with the subject from a historical perspective focusing, for example, on developing countries and the impact of GMOs on their culture, food security and public policy. In conclusion, the Delegation reiterated that the study should focus on the patentability of life forms, socio-economic development and public policy. The Delegation expressed the hope that the contents of the study would be objective, evidence based, adequately referenced and include the analysis of the issues that it had raised in its statement, particularly because of the importance that they held for developing countries. The Delegation requested information on the external experts, including their biographies.

88. The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, welcomed the proposal made by the Delegation of Brazil which, in its view, represented a way to set up a three-phase working plan on exceptions and limitations of the patent system. The Delegation stated that the African Group reserved its right to revert to the issue during the course of the current session after having had further consultations with the Delegations of Brazil and GRULAC. In principle, the African Group did not have any objection to the proposal, and therefore, wished to contribute to supporting the proposal in a constructive manner.
89. The Delegation of Egypt supported the proposal of the Delegation of Brazil on the issue of exceptions and limitations to patent rights. The Delegation believed that the proposal pertained to some very important issues, primarily because it analyzed and offered a diagnosis of a current ailment in the international patent system. Referring to paragraph 6 of the proposal, which stated that the current IP system was heavily characterized by ensuring rights to the IP title holders, while those claims were undoubtedly legitimate, they were certainly incomplete from the public policy perspective. Paragraph 10 of the proposal further pertained to the possibility of a way out which was delving into the fundamentals of the patent system, particularly, a need to revisit and revise old assumptions and to recover the essentials of the patent system. The Delegation noted that while the proposal pertained directly to issues of development and of particular concerns raised by developing countries, it was undoubtedly an issue that was cross-cutting in terms of the interest of the membership across the spectrum in the organization, because it essentially entailed to consumers and users of the patent system *vis-à-vis* the owners. The Delegation expressed the opinion that the three-phase approach proposed by the Delegation of Brazil would enable the Committee to learn from the developed countries who had developed systems that protected consumers through exceptions and limitations in the patent system. The Delegation stated that the three-phase approach elaborated in paragraphs 25 to 27 was a solid way forward, and supported the links between the proposal and the Development Agenda as reflected in paragraph 28 of the document. In addition, the Delegation appreciated the global approach that the proposal offered to the issue of exceptions and limitations. In its opinion, only through a global approach would the Committee be able to develop proper policies and strategies in relation to exceptions and limitations, rather than adopting a piece-meal approach to the issue. Further, referring to the study commissioned to external experts, the Delegation noted that there was no expert from the Arab Region. In its view, the group of experts should include an expert from the Arab Region, as such expert would be able to elaborate and would have a better grasp of the issue in relation to that region.
90. The Delegation of the Islamic Republic of Iran stated that exceptions and limitations played an essential role in creating a balanced IP system and could provide an important policy space for policy makers in managing their development process. The Delegation was of the view that the second and third phases of the Brazilian proposal were of great importance to developing countries, as it represented a valuable effort to bridge the gap

between existing provisions on exceptions and limitations and their actual implementation, and proposed new possible areas for transfer of technology and public policy issues. The Delegation stated that the fact that the study by external experts had not yet been submitted to the Committee should not hinder Member States from proposing a work program. In conclusion, the Delegation expressed its appreciation to the Delegation of Brazil for its valuable proposal and supported its inclusion into the work of the Committee.

91. The Delegation of Sri Lanka noted that the issue of exceptions and limitations was at the heart of the Development Agenda and that the Brazilian proposal captured that aspect. In its view, the proposal facilitated the SCP to be more supportive of development. Therefore, the Delegation supported the proposal by the Delegation of Brazil and commended the Brazilian government for its pro-active role. The Delegation hoped that the discussions would take into consideration the interests of technologically less advanced countries, like Sri Lanka, with small domestic markets, particularly in applying exceptions until they achieve the required level of technological development.
92. The Delegation of Pakistan expressed its full support to the proposal made by the Delegation of Brazil on exceptions and limitations to patent rights. It pointed out that exceptions and limitations and their correlation with the development perspective was actually inherent in nature. The Delegation further stated that the three-phase approach mentioned in the Brazilian proposal, on paragraphs 25 to 27 of document SCP/14/7, was a very systematic approach, and therefore, represented a very clear way forward.
93. The Delegation of Australia acknowledged the scale and importance of the topic on exceptions and limitations to patent rights which were at the heart of the balance inherent in the patent system. The Delegation noted that sufficient time was needed for consideration of the issue, and stated that the study by external experts would be a significant piece of work which would provide valuable information that could form the foundation of the future work on that topic. Noting that the study commissioned to external experts would not be available to Members until the next session of the SCP, the Delegation preferred discussions on the Brazilian proposal to be deferred until October 2010. The Delegation was of the opinion that that would enable the SCP to have a more complete view of the issue and to consider the proposal in detail.
94. The Delegation of Japan informed the Committee on the updates that took place in Japan since the previous session of the SCP with regard to the exclusions from patentable subject matter. Inventions related to medical activities had not been considered as patentable subject matter on humanitarian grounds in Japan. Accordingly, under the Japanese Patent Law, it had been interpreted that medical practices had not fallen under the category of industry, and thus medical method inventions had been excluded from patentable subject matter in the sense that they had been considered to be lacking industrial applicability. However, the Delegation noted that there had been some opinions that medical method inventions should be protected in order to develop medical technologies. Aiming at a further development of those technologies in the medical science, the examination standards had been revised in November 2009 by expanding the range of patentable subject matter to those inventions concerning novel dosage and administration of medicines, as well as methods of gathering data for diagnosis. While thanking the Delegation of Brazil for the efforts to submit a new document, the Delegation noted that it had received it the previous day, and therefore needed some time to study it. The Delegation was of the view that it was premature to decide on the work program based on document SCP/14/7, in view of the forthcoming study commissioned to the external experts.
95. The Delegation of Kyrgyzstan expressed its gratitude to the Delegation of Brazil for its proposal which it believed was a good basis for discussions within the framework of the Committee. However, the Delegation noted that, given the insufficient time for

consideration of the document, it was unable to state its view on the proposal at that session. Therefore, the Delegation requested the discussion on the proposal to be deferred until the following session of the Committee when the study by the external experts would also be available.

96. The Delegation of the Russian Federation thanked the Delegation of Brazil for its valuable proposal on exceptions and limitations to patent rights. The Delegation stated that practical action was needed in order to achieve results in that area. Nevertheless, the Delegation was in agreement with the views expressed by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States and the Delegation of Kyrgyzstan on behalf of the Regional Group of Certain States of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, who stated that the consideration of that document should be made at the following session of the SCP, together with the study submitted by the external experts. In addition, the Delegation stressed the importance of the group of external experts being composed by representatives of all main regions. Further, the Delegation noted that the proposal by the Delegation of Brazil could constitute one of the new issues for analysis as the list of issues was not exhaustive and open for new topics.
97. The Delegation of Algeria supported the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group and thanked the Delegation of Brazil for its proposal on exceptions and limitations to patent rights. The Delegation was of the view that the proposal correctly analyzed the obstacles which impeded the implementation of flexibilities that were foreseen in international arrangements. Therefore, in its view, the discussions within the SCP should contribute to finding solutions for the effective realization of exceptions and limitations in the patent system in order to respond to the needs of developing countries as regards development and public policy. The Delegation expressed the wish that the work program mentioned in the proposal be taken up in the future work of the Committee. Nevertheless, in order to avoid duplication, the Delegation expressed the view that the proposal should be discussed together with the study to be submitted by external experts at the following session. In relation to the study commissioned to external experts, the Delegation supported the proposal of the Delegation of Egypt that an expert from the Arab region should be included so as to reflect the expertise of that region.
98. The Delegation of Panama joined the other delegations who had supported the proposal put forward by the Delegation of Brazil which included a reference to the balance in the patent system. The Delegation agreed with the statement made by the Delegation of Brazil that its proposal would contribute to the review of the issue on exceptions and limitations to the rights conferred by patents. The Delegation noted that the topic was of great importance within the Committee, as it was directly related to the Development Agenda.
99. The Delegation of Indonesia recalled its statement made at the previous session of the SCP according to which the preliminary study on exclusions from patentable subject matter and exceptions and limitations to the rights had not sufficiently explored the experiences of developing countries in approaching the issue. The Delegation thus supported the Brazilian proposal, as it suggested a constructive three-phase work program on how to enrich and follow-up the preliminary study carried out by the Secretariat. While expressing its understanding that other delegations had not had sufficient time to study the proposal, the Delegation suggested to focus on the last part of the proposal which provided a simple but concise idea on the future work program for the SCP on the issue.
100. The Delegation of Norway considered the issue of exclusions from patentable subject matter and exceptions and limitations to the rights to be an important one. The Delegation looked forward to the study commissioned to external experts to be presented at the following session of the SCP. While welcoming document SCP/14/7 from the

Delegation of Brazil as a contribution to the upcoming discussions, the Delegation expressed its concern about the sequence on how the different items were being handled. For instance, it would be advantageous to look at exceptions and limitations in context with the substantive standards for protection. Such substantive standards could be national, regional or international. The Delegation was of the view that without discussing those items in context, the picture would be incomplete. In conclusion, the Delegation of Norway agreed with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States and other delegations speaking in favor of postponing the discussion on document SCP/14/7 to the following session of the SCP. The Delegation believed that the consideration of that document, together with the study provided by external experts, would provide a broader basis for discussions.

101. The Delegation of Chile stated that exclusions and limitations to patent rights should not be considered as an impediment or a barrier to innovation and to the process of creation in general. On the contrary, in its view, they were essential flexibilities in the intellectual property system in which they represented a balance in the system. The Delegation noted that there was a need to facilitate access to information and transfer of technology through those tools. In its view, that approach would make it possible to have greater innovation to invigorate the development of knowledge and access to technology which was considered as being a fundamental topic of public interest at a global scale. Along those lines, the Delegation considered the proposal submitted by the Delegation of Brazil to be a starting point for delving into that topic. The Delegation welcomed the fact that a number of countries had supported the proposal, and no one had opposed it. The Delegation stated that it was necessary to complement the existing studies with information and specific materials on the implementation of flexibilities which existed in the national and international legal systems. The Delegation further invited members of the SCP to share any relevant information on the practical national situation on exclusions, exceptions and limitations with the objective to make specific headway in that field and to improve the understanding on the worldwide application of those flexibilities. Those contributions could be shared with the external experts who would develop the study by October 2010, in order to make it as comprehensive as possible. The Delegation considered that the topic was directly linked to the strategic objectives of WIPO to develop a well-balanced agenda, and therefore, it should be given the greatest importance in the Committee.
102. The Delegation of Uruguay joined other delegations who were members of GRULAC in supporting the Brazilian proposal. It stated that the proposal should become part of the discussions in the Committee. The Delegation observed that the proposal was not incompatible with what had already been decided by the Committee, particularly with the study being carried out by the external experts. The Delegation noted that the proposal was needed in the Committee as it would give it a meaning to its future work as regards limitations and exceptions. It expressed the view that the topic on exceptions and limitations should be given intensive and extensive treatment, not only for the benefit of producers of technologies, but also for the benefit of consumers who should use those technologies to meet their basic needs. The Delegation also supported the interventions of other delegations regarding the way of moving forward and the selection of external experts. In that regard, the Delegation noted that it was informed only about the composition of the group of external experts to whom it wished to provide comments at a later stage. Further, the Delegation considered that the Committee should think about other possible contributions to the work of the external experts in drawing up the study. Along that line, the Delegation emphasized that the proposal made by the Delegation of Brazil and supported by other delegations should be an important element to be considered in the study.

103. The Delegation of Guatemala supported the proposal made by the Delegation of the Plurinational State of Bolivia that the study should look into bioethics and patentability of life forms. The Delegation recalled that those requirements had been expressed by the Delegation of the Plurinational State of Bolivia in the previous meeting and had been supported by its Delegation as recorded in paragraph 102 of the report of the 13th session of the SCP (document SCP/13/8). The Delegation also supported the proposal made by the Delegation of Sri Lanka that the study should reflect the effects of exceptions and limitations on small developing countries, so that those countries could benefit from some guidelines on those issues. The Delegation observed that exceptions and limitations were closely related to production and access to pharmaceutical products and medicines in many countries. The Delegation noted that the current mechanism did not stimulate innovation in the field of medicines in a manner that enabled developing countries to negotiate with patent holders and meet the needs of all stakeholders. The Delegation was of the view that it was necessary to add studies on the return on investment and the development of new medicines. The Delegation stated that, thus, the Committee could evaluate mechanisms in order to make better use of exceptions and limitations and safeguard access to medicines for the public. The Delegation proposed that such information be included in the third phase of the Brazilian proposal.
104. The Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela supported the statement made by the Delegation of the Plurinational State of Bolivia, which had a strong link to human rights, such as the right to life, the right to food, the right to health, as well as to the Development Agenda. The Delegation observed that WIPO was part of the United Nations system, and therefore could not stand aside from what was agreed to in its agreements on human rights. Further, the Delegation suggested that the terms of reference of the external experts be made available to the Committee. The Delegation also welcomed the proposal made by the Delegation of Brazil as a first step in the discussion on that topic. Further, it agreed with the Delegation of Brazil regarding the TRIPS Agreement and the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, contained in paragraphs 13 and 14 of document SCP/14/7. In relation to paragraph 27 on the elaboration of an exceptions and limitations manual, the Delegation stated that such an approach should not limit existing flexibilities.
105. The Delegation of the United Kingdom thanked the Delegation of Brazil for the proposal on exceptions and limitations to patent rights. The Delegation observed that it was an interesting and complex issue, and that even countries with long-standing compulsory licensing provisions in their laws might find it not really necessary or even useful to invoke them. In its view, that fact made it even more important to have the full picture of the issues which the Delegation believed would get from the external experts. The Delegation reiterated that it was willing to participate in a constructive debate on the issue. However, given the short period of time that it had had to consider the Brazilian proposal, and noting that the experts' study which had been mandated by the Committee was due in October 2010, the Delegation believed that it was premature to come to a conclusion on the issue at the current session. Therefore, it supported the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States to postpone the discussion on the document until the following session.
106. The Representative of ALIFAR noted that the proposal made by the Delegation of Brazil was clear and pragmatic, as it proposed to understand not only the national legislations, but also how they operated, in practice, in a particular country. In her view, it was a valuable contribution. The Representative stated that some academic works, including WHO documents, which provided regulations on compulsory licensing of many countries could contribute to the Brazilian proposal. The Representative observed that compulsory licenses were tools which must be at the disposal of governments to be used when they saw fit, for example, in order to meet some demands or ensure affordability. Therefore,

the Representative believed that it was essential for a country to have flexibilities as provided for in Articles 30 and 31 of the TRIPS Agreement and the Doha Declaration. As regards public health and the pharmaceutical sector, she attached special importance to maintain the freedom of countries to regulate patentable subject matter as prescribed in the TRIPS Agreement and other agreements.

107. The Representative of KEI supported the proposal made by the Delegation of Brazil on a work program on limitations and exceptions to patent rights. While observing that the flexibilities found in Part 3 of the TRIPS Agreement on the enforcement of intellectual property rights were implicit in the Brazilian proposal, the Representative suggested making that explicit. He further recalled that the US Supreme Court decision *eBay v. MercExchange* had set a precedent requiring US courts to consider the grant of non-voluntary authorizations to use patents as an alternative to granting injunctive relief. In light of the flexibilities contained in Article 44 of the TRIPS Agreement and the *eBay vs. MercExchange* decision, the Representative was of the opinion that it remained to be seen how other countries would effectively rely upon limitations on damages and injunctions to address a variety of public interest and access to knowledge issues. The Representative observed that the flexibilities contained in Article 44 provided countries the policy space allowing them to set the contours for enforcing intellectual property rights tailored to their national needs. In his view, the ability of countries to employ the Article 44 flexibilities on injunctive relief might be limited by proposals in the ACTA negotiations. The Representative reported that negotiators from 38 countries were holding a closed meeting in Mexico that week to consider a new trade agreement on the enforcement of intellectual property rights. While the Representative could not confirm whether that agreement would address the issue of enforcement of patents, in case it did, he suggested that the SCP request countries involved in that negotiation to make the negotiating text of ACTA public, so that its ramifications for the patent system could be discussed at the following session of the SCP.
108. The Representative of GRUR stated that the proposal by the Delegation of Brazil represented a huge package of different subjects. In his view, the subject of compulsory licensing should be dealt with separately and should not be included in the normal limitations, because a compulsory license was a tool in itself which had a separate legal basis in Article 31 of the TRIPS Agreement and, therefore, had different ground than the use of patented subject matter for private, non-commercial use which fell under Article 30 of the Agreement. In relation to certain uses concerning foreign means of transportation temporarily entering the national territories, the Representative stated that such exception was already regulated in the Paris Convention and in the Chicago Convention on the International Civil Aviation. He therefore considered that there was no controversy, although a question of interpretation might arise. The Representative however noted that, since the *bona fide* prior use was in itself a highly controversial subject, it should also be dealt with separately and not considered together with the ordinary limitations. Therefore, the Representative suggested that paragraph 22 of the proposal be divided into sub-topics in order to separate the ordinary limitations from the right of prior use and the compulsory licensing.
109. The Representative of TWN highlighted two developments which had implications on limiting the flexibilities available in the patent regime. In relation to the first development, the Representative stated that the European Union was negotiating or planning to negotiate with more than 80 developing countries free trade agreements in which, according to publicly available texts, it was likely to recur to limitations on exceptions for goods in transits, possible restrictions on parallel importations, possible weakening of effectiveness of compulsory licenses by data exclusivity and other provisions that would reduce remaining exceptions and limitations. The Representative further stated that the free trade agreements with the European Free Trade Association might also limit the

effectiveness of exceptions and limitations, such as compulsory licenses, by recurring data exclusivity. The Representative further stated that the Free Trade Agreements of the United States of America provided limited flexibilities in the past, for example, by removing the ability to exclude plants, animals or new uses from patentable subject matter and appearing to render some exceptions and limitations less effective, limiting the grounds for compulsory licenses and restricting parallel importations. Similarly, Japan's Free Trade Agreement, in particular the investment chapter, might also significantly limit the ability to exercise exceptions and limitations to patent rights. The Representative stated that another development was the enhanced enforcement initiatives mainly from the Member States of the European Union resulting in seizure of medicines which were in transit, compromising access to medicines in various developing countries, especially in Latin America and Africa.

110. The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, thanked the Delegation of Brazil for the valuable proposal. In order to build a consensus among Member States in a constructive manner, the Delegation requested that that item be maintained on the agenda of the following session in order to be able to have further discussions and take action on the issue.
111. The Delegation of Brazil, referring to the level of support expressed by other delegations, stated that its proposal was no longer the proposal of Brazil, but of several Member States. As had been noted by the Delegation of Chile, the Delegation recalled that nobody had spoken against the proposal. The Delegation said that there were some objections to the late submission of the proposal, but no objection to the content of the document. In relation to the comments made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States, while the Delegation understood the difficulty that Member States were experiencing in examining the document given the short period of time, the Delegation stated that the proposal had been presented on the date indicated in document SCP/14/7, and that it was detrimental to the discussions that the document had not been translated accordingly and not been ready for the discussion at the current session. Further, the Delegation informed the Committee that the proposal had been submitted for the fourteenth session of the SCP because of the expectation that the study commissioned to external experts would be available at the same session in order to be able to discuss both issues at the same time, even though they were of different nature and dealt with different aspects of the same question. The Delegation underlined that the issue, as had been seen during the discussions, was a priority for several countries. Therefore, it expressed the hope that the study commissioned to external experts would be available at the following session and that its proposal be discussed again in conjunction with that study, but at the same time, as a separate issue. The Delegation pointed out that it did not wish to link the two documents, because the external experts' study would adopt a theoretical, academic approach which could expand on the existing framework, whereas its proposal had chosen a pragmatic approach which was based on experiences of countries in accordance with their national legislations. Against this backdrop, the Delegation agreed that its proposal be taken up at the following session of the Committee.
112. The Chair, noting that there had been some delegations who had requested more time to study the proposal by the Delegation of Brazil, suggested that the discussion on that document be postponed to the following session of the Committee.
113. An information document containing the names and CVs of the external experts preparing the study, as well as their terms of reference, was made available to the Committee (document SCP/14/INF/2).
114. The Chair clarified that Member States could send comments as regards the issues dealt within the external experts' study on exceptions and limitations, and that they would be

requested to take those comments into account in preparing the study. The Chair proposed to set a date to receive such comments.

(c) *The client-attorney privilege*

115. Discussions were based on documents SCP/13/4 and SCP/14/2.
116. The Delegation of Morocco noted that its country was modifying the current legislation in order to standardize the patent profession in its country, taking into account the professional privilege. It further noted that national and regional patent offices were bound by professional secrecy, and explained that the Moroccan Industrial and Intellectual Property Office was bound by provisions requiring secrecy. The relevant statute prohibited disseminating, using or publishing documents that the Office received through its services. The Delegation clarified that such a treatment gave reassurance to patent applicants while the Office was examining their applications.
117. The Delegation of Argentina was of the view that the client-patent advisor privilege was a matter of private law which belonged to national jurisdiction. As a result, the Delegation considered it appropriate to continue relying on Article 2(3) of the Paris Convention and Article 1.1 of the TRIPS Agreement.
118. The Delegation of Australia stated that the topic of the client-patent advisor privilege had recently received considerable attention in its country, and legislative changes in that area were currently considered. The Delegation, however, believed that international development was necessary to adequately address the issue. For that reason, it supported further discussion about the client-attorney privilege and professional secrecy in the Committee with the view to identifying common objectives and potential solutions.
119. The Delegation of India stated that the client-attorney privilege was regulated neither under the Paris Convention nor in the TRIPS Agreement. Therefore, it considered that each country should be allowed to set its level of privilege and extent of disclosure that suited its social or economic circumstances and its particular level of development. The Delegation was of the opinion that harmonizing the client-attorney privilege implied harmonizing the exceptions to the disclosure. It observed that, since the disclosure was a substantive element of the patent system, harmonization of the client-attorney privilege could have substantive implications and involve elements regarding substantive harmonization. It concluded that such harmonization would also keep more information out of the public domain, adversely affecting the quality of patents and access to information and innovation, especially for developing countries.
120. The Delegation of Spain, speaking on behalf of the European Union and its 27 Member States, stated that, in the framework of industrial property, freedom of communication between professional representatives and their clients was needed to apply for patent rights, prosecute patent applications to grant and when an opinion was requested regarding infringement or annulment of rights. In its view, the freedom of communication required necessarily that confidentiality of the communications was granted to them both with respect to third parties and particularly in the event of judicial proceedings. As a conclusion, the Delegation endorsed the recommendation for the next steps consisting of a detailed study on the treatment of the confidential information revealed to the professional representatives as granted by the different States. It noted that the questions that could be addressed were how confidentiality of communications between professional representatives and their clients in one country was recognized in other jurisdictions and what were possible options for a better recognition of the confidentiality of communications between the representatives and their clients beyond national borders. In addition, the Delegation was of the view that the detailed study to be prepared by the Secretariat should also be focused on the feasibility of international

regulations in that field. The Delegation considered that such prerogative was crucial to enable an appropriate communication, without reservation, between the client and his representative, enabling for the best defense of the client's interests.

121. The Delegation of France stressed the importance of the subject of the client-attorney privilege, and recalling the interest of users, renewed its commitment to continue working on that subject. The Delegation associated itself with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States. In order to move forward, the Delegation requested the Secretariat to further study the treatment of confidential information across borders. In view of the importance of the issue for companies, the Delegation suggested that the Secretariat work on the possibility of setting up international rules in the patent-advisor privilege area.
122. The Delegation of Nigeria stressed the importance of clarifying the practices relating to the client-attorney privilege in different countries and their implications. Noting the differences between common law countries and civil law countries, the Delegation wondered whether the countries that had introduced such privilege with respect to legal professionals had based themselves on their own legal system or judicial system. Due to the territorial nature of patents, the Delegation was of the view that the privilege issue regarding patents was a matter to be addressed at the national level. He was of the opinion that possible actions at the international level were to bring ideas and institute a dialogue so that national activities could be strengthened. In that light, the Delegation supported the idea that the Secretariat engage in further studies that would provide more analysis on the issue.
123. The Delegation of the United Kingdom associated itself with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States, and reiterated the importance of the issue for the users of the patent system. The Delegation informed the Committee that, in relation to paragraph 91 of document SCP/14/2, as of January 1, 2010, responsibility for the register of patent attorneys in the United Kingdom had been transferred from the Intellectual Property Office (IPO) to a separate regulating body, known as IPReg.
124. The Delegation of the Islamic Republic of Iran noted that, although there was an overall common practice on the issue of confidentiality of communication between a client and an attorney in both common law and civil law countries, the concept in civil law countries stemmed from professional secrecy obligation and there was no privilege in the common law sense in a number of countries. Therefore, the Delegation felt that the use of the term "privilege" in the preliminary study was problematic, and wondered why a word which was used for the exceptional situation in common law was selected for describing the concept in all countries. The Delegation suggested that the Secretariat elaborate further on the interplay between the extension of the concept and the transparency of the patent system, in particular, whether it would affect the transparency in patent law, and what would be the possible result of harmonizing the existing procedures on the enforcement of IP as well as the legal procedures of Member States. In addition, the Delegation requested the Secretariat to add existing case law regarding the acceptance and denial of that concept in different Member States, which would provide an invaluable means for understanding the real and ongoing status of such concept.
125. The Delegation of Pakistan considered that privilege in respect of communications between a lawyer and a client was not based on the legal nature of a lawyer's work as such, but on the relationship between the lawyer and the code. It explained that the privilege was extended to lawyers in some jurisdictions because they had a strict duty to the code enforced by strong professional codes of conduct. Abusing such privilege had serious consequences for the lawyers, and therefore, in its view, extending such a privilege to other actors, such as patent attorneys and patent agents, who were not lawyers and did not have such duty to the code was more likely to be abused. The

Delegation noted that, in many countries, lawyers could no longer be at the bar once when they joined a firm as in-house legal advisers, hence they lost the privilege. The Delegation further stated that the preliminary study did not sufficiently analyze what could be the possible adverse implications of having uniform legal standards on client-attorney privilege. It considered that there were already problems with the current level of privilege despite strong professional codes of conduct in industrialized countries. As the client-attorney privilege was an exception to the general duty to disclose, the Delegation observed that broadening the scope of privilege might conceal information crucial to the discovery of truth, which could have adverse implications with regard to ensuring patent quality in the examination process, particularly for developing countries where patent offices were burdened with a gigantic backlog of patent applications. The Delegation reiterated that the client-attorney privilege should be treated as an exception to the law of disclosure, and hence harmonizing the standards on client-attorney privilege would have substantive implications as it harmonized the law of exceptions to disclosure. The Delegation, therefore, was of the opinion that countries should be left free to set their own level of privilege and the issue, which was a private law matter, should be left to be dealt with under the national legislation in accordance with Article 2(3) of the Paris Convention. Moreover, the Delegation expressed the wish to focus on the balance between public and private rights, as well as on the implication of the client-attorney privilege on public interest, including its impact on patent quality, competition and other aspects of development.

126. The Delegation of Switzerland informed the Committee that the Swiss law provided for strong protection of confidential information because of the high value attributed to the constitutional right of privacy. Nevertheless, the professional secrecy guaranteed in the Swiss Criminal Code referred to clergymen, attorneys, defense counsels, notaries, and medical professionals only. Owing to the fact that there was no recognition of a separate patent attorney profession in Switzerland at the moment, patent attorneys were not bound by such obligation yet. The Delegation, however, noted that the situation would change in a few months. In March 2009, the Swiss Parliament adopted the Swiss Patent Attorney Act, which would come into force in January 2011. Under the new Act, only persons with proven expertise would be allowed to carry the professional title of patent attorney in Switzerland. It would enable inventors and patent holders to choose a professional and competent advisor in patent-related matters. The Delegation further noted that the new Act also aimed at meeting the non-disclosure concerns of the person being advised by imposing an obligation of secrecy on the patent attorney. The person advised must be able to rely on the non-disclosure of his or her confidential information in all patent related matters in order to communicate freely with his/her patent attorney. According to the Delegation, the newly imposed secrecy obligation for patent attorneys would be guaranteed in two ways: first, the secrecy obligation for patent attorneys in Switzerland would be imposed in the new Swiss Patent Attorney Act and violations would be prosecuted by criminal law. In addition, the professional secrecy guaranteed in the Swiss Criminal Code would be extended explicitly to patent attorneys. The secrecy obligation would apply to any information that a patent attorney had become aware of while exercising his or her professional duties. The obligation would continue even after the patent attorney and his or her client had terminated their contractual relationship. Second, as a procedural counterpart, patent attorneys would enjoy the right to refuse to provide evidence that was subject to professional secrecy in both criminal and civil cases. As for exceptions, the Delegation explained that clients would be able to waive the privilege and the waiver would bind patent attorneys. The Delegation considered that, although such regulations could not guarantee an equal privilege being conferred to Swiss patent attorneys in foreign jurisdictions, it would still improve the situation for patent attorneys in Switzerland by adapting the professional secrecy obligation, as was already the case in most European countries. The Delegation stated that the above

complementary information to document SCP/14/2 regarding the forthcoming changes in its national legislation could explain the importance of the topic to the Delegation. Concerning future work, the Delegation supported continuing the work in potential areas mentioned in document SCP/14/2 for further consideration by the SCP. In its view, additional information on the question of how confidentiality of communication between a patent advisor and his client in one country was recognized in different jurisdictions would be of strong interest for all SCP Member States. The Delegation therefore suggested that the Secretariat prepare a questionnaire for Member States in order to collect information on that important subject for the following session of the Committee.

127. The Delegation of Japan was of the view that the issue should be examined from a technical and legal standpoint. Noting that the treatment of client-patent advisor privilege varied considerably from country to country, the Delegation considered it useful to conduct further studies and clarify those issues that needed further in-depth examination. The Delegation noted that comments with regard to the description of its domestic legislation in document SCP/14/2 would be submitted to the Secretariat in writing.
128. The Delegation of China stated that, while it fully understood that many international non-governmental organizations in the patent area had a special interest in the client-attorney privilege, because it was important in ensuring the quality of the law and in safeguarding public interest, the privilege was not unique to the patent area. The Delegation considered that the problems might not be solved by amending patent laws, as they actually touched upon the essential litigation system and even the legal culture of different countries. Since there was no disclosure system or corresponding privilege system under the legal system in some countries, the Delegation was of the opinion that it was not the right time to formulate internationally uniform standards, and that the discussion of the issue should take full account of the intrinsic differences between legal cultures or systems. The Delegation observed that extensive surveys and studies, without rushing to draw any conclusion, would be beneficial for the Committee.
129. The Delegation of Guatemala expressed its reservation as far as the convenience of discussing the issue at the international level was concerned. Nevertheless, the Delegation believed that a constructive way to move forward would be to find out more about national legislations and practices. To that end, delegations would have to submit more information to the Committee and complement the work of the Secretariat. The Delegation informed the Committee that the professional secrecy in Guatemala was protected both legally and ethically. From the ethical perspective, the Delegation explained that the professionals in Guatemala had to meet a certain level of moral duties. For example, the Bar Association was submitted to rules requiring loyalty. A lawyer must remain faithful to the justice of his client, which included the rigorous observance of professional secrecy. The Delegation further explained that Article 5 of such rules stated that maintaining professional secrecy was a duty and a right of lawyers, which extended beyond the time when the lawyer had stopped providing services before the judges. Furthermore, Guatemala criminalized the violation of professional secrecy. According to Article 23, anyone who revealed a secret that they had learned as a result of their professional function, and that revelation consequently caused damage, would be sanctioned under the criminal law. The Delegation expressed its preference for a general provision relating to certain professional function which could be extended to patent advisors. At the same time, the Delegation expressed its willingness to know more about the practices and experiences of other countries.
130. The Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela stated that the professional secrecy obligation had a serious ethical component in its country in a more general sense. It noted that the privacy between a lawyer and his client was recognized in the law and the lawyer's code of ethics. The Delegation considered that that obligation did not exist for economic reasons, but for protecting the interests of the client. The

Delegation further noted that similar professional secrecy applied to journalists who had to protect the source of their information, as well as religious leaders, such as catholic priests. The Delegation stated that professional secrecy was further extended to certain professional positions related to the ethical and personal behavior of people and not the economic subject, as in the case of patents. Therefore, the Delegation supported the view that the issue should remain a subject to be dealt with under national laws.

131. The Delegation of Germany associated itself with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States. The Delegation supported those delegations who had requested further study on the issue, especially with respect to the recognition of professional secrecy and privilege in foreign jurisdictions.
132. The Representative of the EPO associated herself with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States. The Representative noted that, as mentioned on page 19 of document SCP/14/2, the EPC 2000 contained a mechanism in Rule 153 aiming to safeguard the obligation of confidentiality and the privilege from disclosure of communications between professional representatives and their clients.
133. The Delegation of Argentina reiterated that the client-patent advisor privilege or professional secrecy was a private law matter which was to be left to national legislation. Therefore, the Delegation did not understand the inclusion of the issue in the discussion in the SCP, particularly given the competencies of WIPO. The Delegation stated that it would not therefore support any future work on the subject.
134. The Representative of AIPPI stated that, in relation to the argument that the issue of client-attorney privilege should not be debated in the SCP because it was a private law matter, national laws were inadequate to solve international problems. AIPPI was very interested in solving the international problems with minimal intervention in national laws, and it considered that national laws needed to be protected and individual countries should look after their own interest. The Representative noted, however, that national laws did not contribute to solving the international problem of the loss of their own nationals' advice privilege in another territory. The Representative stated that AIPPI was starting the process of studying those and related matters in parallel with the SCP, and would share its findings and recommendations at the following session of the SCP.
135. The Representative of FICPI was of the opinion that the client-attorney privilege was a very important aspect in the cooperation between a counsel and a client. In his view, the client should be free to discuss IP related matters with his IP advisor without running the risk that such communication would later become public against the client's will. The Representative considered that that should be true for both legal counsels and other IP advisors. FICPI was of the opinion that a secrecy obligation for IP advisors was insufficient, since that did not protect the client against disclosure in litigation. Furthermore, he observed that parties in litigation should have the same rights irrespective of the country they resided in, the country in which they litigated and the IP advisors they had consulted, which was not necessarily the case at present. According to a recent survey conducted by FICPI, only a limited number of countries accepted a client-attorney privilege between the client and a non-lawyer IP advisor. The Representative considered that, since privilege for clients of IP advisors would enable clients to seek advice on, for example, technical aspects of circumventing or invalidating IP rights without running the risk of the advice becoming public, it was not only relevant for IP right holders, but also for third parties. As patents were generally not easy to understand, clients should be able to freely seek advice about, for example, the scope of protection provided by those patents in their country or other countries and the possibility of protecting their own inventions. The Representative observed that understanding the scope of patents would promote technical progress and transfer of technology, and IP

advisors, especially patent and trademark attorneys, were trained to give such technical and legal advice. In addition, the Representative stated that client-attorney privilege for IP advisors might further reduce costs for clients in seeking technical advice, because a lawyer would no longer needed to be involved. In his view, that was important especially for developing countries and small- and medium-sized enterprises. In summary, FICPI was of the opinion that the client-attorney privilege for communications between clients and their IP advisors was essential in international practice involving IP rights. He considered that it would facilitate the understanding of inventions disclosed in patents and of transfer of technology, and increase cost effectiveness of IP advice essential to a proper working of the IP system, both for right holders and for third parties.

136. The Representative of APAA stated that it had adopted Resolutions in 2008 and in 2009, expressing an international consensus on setting minimum international standards for a client privilege against the forcible disclosure of confidential communications between clients and intellectual property professionals. He explained that the Resolutions were adopted in consideration of the fact that, due to the international character of intellectual property, a client needed to have a full and frank communication not only with domestic IP professionals, but also with IP professionals in other countries. However, confidential communications between clients and IP professionals which were protected in their own country were sometimes forced to be disclosed in another country during litigation. In his view, an increasing number of international litigations had exposed the clients to a higher risk of forcible disclosure, thereby undermining the clients' ability to obtain professional legal advice on intellectual property related matters. The Representative further stated that, for example, in one discovery motion before a United States judicial court, the US judge had reviewed the communication between the plaintiff and the foreign patent professionals in relation to the filing and prosecution of a patent in 47 patent offices around the world. The US judge found that communications relating to some of the jurisdictions were privileged, but the others were not. The document would have been protected against such a forcible disclosure if the IP professionals involved in the communications were United States lawyers. The Representative was of the view that, as noted in paragraph 256 of document SCP/14/2, the client-attorney privilege in common law countries and the professional secrecy obligation in civil law countries aimed at a very similar practical result, i.e., non-disclosure of confidential information exchanged between a client and an attorney. Nevertheless in reality, the Representative observed that the privilege in one country was not properly respected by courts in other countries. The Representative believed that the SCP was the right forum to address such a rapidly growing and complicated international concern involving intellectual property, in particular, patents. The Representative noted that the two WIPO documents, namely SCP/13/4 and SCP/14/2, were excellent summaries of the current status in the area and of the related international concerns. In view of the increasing international concerns, he suggested that the issue be studied within a WIPO working group dedicated to client-attorney privilege issues concerning confidential communications between clients and IP professionals. The Representative further stated that the working group should assess current and future problems under the various legal systems, and study the feasibility of setting minimum international standards for the mutual recognition of the client privilege in an accelerated manner.
137. The Representative of CEIPI recognized the importance of the problem of secrecy of communications among clients and patent advisors. He noted that the problem, due to the international nature of the issue, was part of the competences of WIPO. The Representative considered that the discussion taking place in the Committee well demonstrated the need to delve into certain aspects of the problem. For example, it would be useful that the Secretariat clarified the scope of Article 2(3) of the Paris Convention and the TRIPS Agreement, which referred to that provision. In his view, that provision did not prevent the Paris Union to agree on issues which were reserved for

national law, and created neither obligation nor obstacles in that respect. The Representative further noted that the disclosure of communications between the client and his advisor and the disclosure of an invention in a patent application were two different issues, and all they had in common was the word “disclosure”. In conclusion, the Representative supported the follow-up of the studies by the Secretariat.

138. The Representative of ICC noted that, in most countries, communications between clients and their legal advisors were withheld from the other party when the clients were in litigation locally. In his view, this was good for trade because it encouraged clients to seek full legal advice, which, in general, meant that they were more likely to act lawfully and to avoid litigation. On the international scale, however, the Representative was of the view that such situation did not exist, specifically in the area of intellectual property. He explained that, at present, judges in common law countries were required to apply complex and expensive rules on whether communications with foreign advisers were privileged. Repeatedly, they had ordered disclosure of communications with foreign advisers which would not have been disclosed in the local courts of those advisers, for example, of advisers in Australia, France, Japan, the Netherlands, Pakistan, South Africa and the United Kingdom. The Representative observed that, even between two common law countries, there was remarkably little mutual respect. He said that the above problem had occurred in intellectual property litigation, because, for instance, patent owners might have taken advice on patentability in many countries, and trade mark owners and those launching new products and brands might have taken advice on infringement risks in many countries. The Representative therefore believed that an international framework for mutual respect of communications with legal advisers on intellectual property matters was needed. He believed that achievement of such mutual respect was supportive of businesses engaging in international trade, regardless of the state of development of their home country, and was also consistent with the mission of WIPO. The Representative suggested a workable framework as described in paragraphs 22 and 23 of its position paper dated October 9, 2008. Moreover, after careful consideration, as articulated in its position paper dated August 27, 2009, the ICC had concluded that its proposed framework would work notwithstanding potential difficulties raised by the delegations at the SCP in March 2009. In addition, the ICC believed that its proposal did not need further research or study of existing national laws on privilege or professional secrecy. The Representative urged the Committee to start considering possible solutions to the privilege problem, along the lines of its proposal. He also urged WIPO to evaluate the advantages and disadvantages of possible solutions, and to do only such further research or study as was necessary for such evaluation.
139. The Representative of IPIC stated that the issue of client privilege for IP advisors was an issue of great interest and importance to IPIC. The Representative considered that mutual recognition would be of great benefit to users of the IP system in Canada, particularly as its courts had failed to recognize privilege for non-lawyer agents, be they Canadian or foreign agents. Since there had also been a Canadian court decision which did not recognize the common law privilege of lawyers when acting as patent agents, she was of the view that mutual recognition might lead the Canadian Government to take steps to provide for privilege for agents regardless of their legal qualification so that their Canadian clients would benefit from mutual recognition when obtaining and enforcing rights outside of Canada. The Representative urged WIPO to begin devising suitable solutions for the problem, such as those that had been proposed by the ICC, and conduct the required research and study for their evaluation.
140. The Representative of JPAA noted that his organization had submitted its position paper recognizing the necessity of establishing solutions to the issue of client-patent attorney privilege at the international level. In his view, due to the lack of international or mutual recognition of privilege for a client, be it an IP owner or a third party, in each and every

country, the client still faced a risk of losing confidentiality in communications with IP advisors. The Representative observed that that would be significantly detrimental to the interests of clients, the quality of IP rights and any associated cost. Acknowledging the fruitful work that had been conducted in the SCP, the Representative considered it necessary to move to the next stage for further elaboration of possible remedies and solutions from a practical standpoint. For that purpose, he encouraged the SCP to continue studying and discussing the issue as suggested in Section 5 of document SCP/14/2, especially in paragraph 263. In parallel, the Representative strongly encouraged the establishment of a working group for investigating and analyzing the experiences of various countries, thereby seeking the best solution that would be beneficial to the stakeholders of all Member States. The Representative expressed his organization's willingness to assist the SCP and the Secretariat in any possible way, based on its experience as a body of legal professionals.

141. The Representative of GRUR stated that GRUR was always ready to defend and improve the international recognition of the legal status of the patent attorneys' profession. He further informed the Committee that, in Germany, the status of patent attorneys were in many respects identical with that of lawyers, with a few exceptions as contained in document SCP/14/2. German patent attorneys could represent their clients directly before the German Patent and Trademark Office, the German Patents Court and, in nullity proceedings, even before the Federal Supreme Court. In proceedings before the ordinary courts, for example in infringement litigation, they might appear before courts of ordinary jurisdiction together with an attorney-at-law only, but they had an important role in the preparation and control of such litigation, not to speak about the preparation and prosecution of patent applications. Referring to paragraph 148 of document SCP/14/2, the Representative questioned the clarity of the text. In particular, the Representative clarified that the professional training period of approximately three years comprised also eight months of training at the German Patent and Trademark Office and the German Federal Patents Court. The Representative stressed the high quality standards of the final qualifying examination that the candidates had to pass. The Representative observed that the confidentiality from professional communications and the professional advice given by attorneys protected under Article 6 of the European Human Rights Convention were an essential element of fair proceedings, due process of law and the right of the defense. The Representative expressed the view that that protection should also be applicable to patent attorneys having qualifications similar to those of lawyers and other professional advisors. The Representative considered that the view referred to in paragraph 244 of the document was irreconcilable with that approach. From that point of view, the Representative stated that there was a justified interest for the profession to enjoy in the United States of America, or in other common law countries, the same privilege for their confidential communication as was accorded to lawyers of the general legal profession. While noting that no acute problems had been reported affecting German patent attorneys by that time, the Representative raised the question of how judges in common law countries would decide in the future. The more transnational litigation was expected in globalized markets, the more acute the question would become for patent attorneys and agents in foreign countries who had close commercial relations with the United States of America or other common law countries that applied the legal privilege approach in pre-trial discovery proceedings. Therefore, the Representative supported the efforts by AIPPI and the ICC to resolve problems caused by the legal uncertainties which were created by the case law of, for instance, the US courts. The Representative suggested that the work forward should be guided by making a distinction between the professional secrecy obligation and the evidentiary privilege for legal advisors. Referring to a matter of international comity, where the court looked at the national law of the home country of the foreign patent attorney concerned, the Representative stated that the result was sometimes a matter of good luck. In that

regard, the Representative referred to paragraph 233 of document SCP/14/2 which made a reference to Article 43 of the TRIPS Agreement, and agreed with the statement of the Secretariat that that reference might be relevant to the issue of the client-attorney privilege. While observing that the language of the provision was very vague, and therefore, the Members of WTO might have a wide discretion to set the conditions of such protection, the Representative noted that further analysis of the potential of the provision would be worthwhile and interesting. Against that background, the Representative believed that the legal certainty for patent owners and their patent attorneys could only be achieved through some sort of a legally binding international instrument obliging the Contracting Parties to protect the confidentiality of written or oral communications between patent or trademark attorneys and their clients made in the context of, or dealing with, actual or future proceedings in the field of intellectual property rights before national or regional courts and authorities, in particular in trans-border actions. In conclusion, the Representative urged the Committee to maintain the issue on the agenda.

142. The Delegation of Indonesia reiterated that the issue of the client-attorney privilege needed sufficient analysis particularly on the possible adverse implications of having uniform legal standards internationally. While noting that under the legal system of Indonesia, the term "privilege" was not recognized, the Delegation stated that that was one of the predicted adverse impacts in further going with the subject matter. The Delegation noticed from the study that there were no uniform laws on the application of privilege to communications between IP advisors and their clients even within the same legal system. The Delegation was pleased that the study acknowledged that absolute privilege for client-attorney communications might be detrimental to the public interest of ensuring that all relevant information was made available to the responsible authorities for investigating truth for the sake of justice. The Delegation stated that more information and clarification on the subject matter was needed, in particular concerning the adverse implications of having such uniform legal standards.
143. The Representative of EPI and CIPA stated that both organizations were strongly supportive of a worldwide unified client-IP advisor privilege, which should include advice given by patent attorneys qualified to act before regional offices, such as European patent attorneys entitled to represent before the European Patent Office, and suitably qualified in-house patent advisors. The Representative urged the Committee to continue working on the subject matter and to allow the Secretariat to progress matters as was suggested in the last chapter of document SCP/14/2.
144. The Representative of AIPPI clarified two points which came up in the discussion. In relation to the first point, the Representative stated that "privilege" meant to be protection against forcible disclosure. Referring to concerns raised by some delegations that the protection might be used to disguise information and thus be detrimental to public information, the Representative noted that one should be aware of the fact that privilege, in the sense of protection against forcible disclosure, had been globally accepted for lawyers a long time ago. The Representative observed that there had been no dispute over the problem of disguising information which might arise in the context of privilege for lawyers. He noted that there was a sufficient regulatory framework around that protection, which guaranteed that the privilege was balanced with all the public interest that was raised in that context. In relation to IP advisors, the Representative stated that legal advice was no longer a pure domain for lawyers. The complexity of technical and legal advice in connection with IP and, in particular, with patents, made it necessary to spread the work from lawyers to other IP advisors, and it had been globally accepted that IP advisors also gave legal advice in the context of their work. The legal advice was necessarily intertwined with technical advice. In this situation, the question arose whether the application of protection against forcible disclosure to non-lawyer patent

advisors was an expansion of the privilege. The Representative was of the view that the answer to that question was negative for countries which already had protection for lawyers, because the patent attorneys were offering in effect the same legal advice which formerly came from lawyers only. The Representative stated that in modern economies, the profession of patent attorneys had been developed to provide the best legal and technical advice to clients, which had been formerly given by lawyers in cooperation with technical experts. The Representative stated that thus one could not speak of an expansion of privilege, since it was simply the application of the same matter done by other people. The Representative believed that the studies being discussed were not aiming at creating new, but accepting the same matter which had been accepted for lawyers and was undisputed for other advisors who were allowed to give legal advice. The second point was in relation to the Paris Convention and to the TRIPS Agreement, in particular on the issue whether those Agreements would support the view that the issue of privilege and protection belonged to national law only. In that regard, while noting that the TRIPS Agreement as well as the Paris Convention did not affect national laws relating to judicial and administrative procedures and jurisdiction, the Representative, however, observed that the issue at stake was not raising or questioning the right of national jurisdictions or national legislations to make their laws nationally. What it did raise, according to his view, was the question of how the effect of national laws regarding the existing protection against forcible disclosure could be maintained internationally. That was a purely international dimension, which national solutions could not sufficiently cover. The Representative therefore believed that the SCP was the right forum for dealing with the matter. He further stated that the problem of loss of the existing protection could not be resolved purely by national law and that the need for the discussion about the issue had become evident in the studies prepared by the Secretariat. He further informed the Committee that AIPPI was conducting studies by looking at various aspects of the issue, such as remedies, limitations, exceptions and effects that the privilege on IP advisors might have on the entire system.

145. The Representative of TWN stated that one of the fundamental principles of patent law was the disclosure of information on technology, and non-disclosure or partial disclosure was a ground for refusing to grant, or revocation of, a patent. In his view, the extension of client-attorney privilege to patent advisors went against that fundamental principle of disclosure. Patent specifications were public documents and therefore any related records which were used in the preparation of the patent specification should also be made available to public scrutiny in order to find or verify the truth about the claims made in the specification. The Representative underlined that considering the public policy concerns associated with patent law, it was important to maintain absolute transparency around the granting of patents and litigation around patents. Society could not afford any kind of opaque layer around the patent specifications. He further stated that extension of privilege to patent advisors would compromise the transparency requirement in the administration of patents which included both patent prosecution procedures as well as litigation of patents. The Representative was of the view that there was enough documentation regarding the misuse of attorney-client privilege by corporate clients. As one of the most distinct examples of such misuse, the Representative mentioned the case of tobacco companies where they had commissioned studies to attorneys on disputes against the tobacco industry. Another cited example of such misuse was the Novelpharma case where the inventors gave their Swedish patent agent a draft patent specification which included a citation to a book written by the inventors describing the use of the invention more than two years earlier. That book was eventually held to anticipate the patent, although the patent agent had deleted all references to the 1977 book from the patent application, which was ultimately filed in Sweden and the USA. The Representative further continued that the court had found that the evidence of actual deletion by the patent agent had given the jury reasonable ground to find intent to fraud

by the patentee. The Representative noted that if that communication with the patent agent had been privileged, the patent office and court would never have known about it. In his opinion, the example clearly showed that extension of privilege would legitimize withholding of information to obtain patents, including facilitation of evergreening of patents. Extension of the attorney privilege to cover patent advisors would incapacitate patent offices and courts in developing countries from safeguarding public interest following the grant of patents. The Representative expressed his deep concern about the extension of privilege to patent advisors due to the unintended consequences of such extension and its effect on patent applications, on the TRIPS flexibilities, on patent opposition systems, and on the transparency of patent procedures.

(d) Dissemination of patent information

146. Discussions were based on documents SCP/13/5 and SCP/14/3.
147. The Delegation of Spain, speaking on behalf of the European Union and its 27 Member States, stated that patent documents constituted a valuable source of information from a technical, commercial and legal perspective. The technological data contained in such documents allowed innovators to learn about existing solutions to specific technical problems. This rich body of technical information constituted a strategic tool in research planning and management, contributing to a more efficient allocation of human and material resources. Patent documents accumulated technical information that translated into innovation and progress for the benefit of society as a whole. The Delegation stressed the importance of the dissemination and accessibility of patent documents as a source of relevant technological, commercial and legal information. Patent documents needed to be accessible to the greatest number of possible users in order to maximize their role in scientific and technical development. The Delegation was of the opinion that the international system for the dissemination of patent information should be guided by the objective of its benefit to the users. The system should therefore aim to offer structured data, safeguard consistency and operability of systems and avoid duplication of work between institutions publishing patent information. In its view, the future work to be carried out by the Secretariat in that field should focus on access to patent information in digital format, particularly accessibility of full-text data, along with the availability of the information on the legal status of patents. The improvement would offer a standard presentation of legal information for better comprehension. In this regard, the Delegation stated that the European Union and its 27 Member States acknowledged the great effort carried out by WIPO concerning the standardization of norms of bibliographic data in patent documents and the development of electronic documents in a user-friendly format enabling the easy recovery of documents by users. The use of classification systems had a particular impact on the accessibility to and dissemination of patent information. Therefore, the Delegation recalled the need to join efforts for the improvement and harmonization of the different patent classification systems. In conclusion, the Delegation made a call to strengthen international cooperation in order to make the information included in national and regional patent documents accessible in an easy and centralized way.
148. The Delegation of France supported the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States. The Delegation wished to stress the importance of dissemination of information on patents, as it was an important part in determining policies and strategies in industry. In its view, the technical solutions indicated in the document prepared by the Secretariat on standardizing patent information and making legal information available, as well as extending cooperation between member countries and WIPO to centralize patent information, had to be supported, because it would make it possible to have better legal and technical information on patents. The Delegation also supported the idea of making available to

the public search and examination reports. In this connection, the Delegation informed the Committee that, as of October 1, 2009, France made available its patent information on-line. The Delegation underlined the need to consider working on harmonizing documents, as it would allow the dissemination of patent information on a broad scale.

149. The Delegation of Mexico joined the statements made by the Delegations of France and Spain as to the importance of the dissemination of patent information for the patent system. The Delegation informed the members of the Committee that Mexico had created a mechanism for the exchange of patent information which had been created in cooperation with WIPO, the EPO and with the support of the Spanish Patent and Trademarks Office. The Delegation explained that the project aimed at exchanging certain search and examination reports, and that it allowed Central American and other countries to review them.
150. The Delegation of Bulgaria noted that document SCP/14/3 showed the different facets and problems relating to patent information, and focused on several technical issues which constituted obstacles to the dissemination of patent information. It also answered some questions on the exchange of information among patent offices for improving their work. However, the Delegation's concern was mainly how to bring the patent information to the users and those who would benefit from it. The Delegation stated that patent information was an underused information resource and, unfortunately, the patent offices worldwide had not managed to bring the information to the actual users. The Delegation expressed the opinion that one of the tasks of patent offices was to make the information attractive and bring it to the users. The Delegation reiterated its suggestion made at the previous session of the SCP that WIPO could be the host of an IP information portal where all the patent offices could have a link to their patent information, which would provide users a one-stop entry into the world of patent information. It also suggested that such kind of portal contain information on different databases, such as the one in the Annex of document SCP/14/3, which could be useful for inexperienced users. The Delegation further suggested that such type of portal also provide some educational tools on databases for easy access to their content. The Delegation was of the view that WIPO should encourage, through that portal, the exchange of experiences of Member States as regards dissemination of patent information. In addition, the Delegation stated that the library system which existed in many countries was also an underused resource, and therefore, patent offices could use the network of libraries to bring out information to the users. In its view, all those tasks were suitable for WIPO, namely, to focus and combine efforts on the dissemination of information and positive experience on how national patent offices and patent information providers could better reach the community of those who would be benefiting from the use of patent information. While noting that users, such as research and university communities, relied on traditional information sources, such as scientific publications, the Delegation urged the international community to promote patent information for the benefit of all users and advancement of innovation in all countries.
151. The Delegation of Guatemala supported the views of other delegations on the subject matter. The Delegation noted that the dissemination of information was an element which was essential to the patent system, and was one of the most important resources as regards technical knowledge. The Delegation stated that Guatemala was making great efforts to have more access to patent information through services provided by the Internet. The Delegation expressed its appreciation to WIPO for providing free public access to patent information through the PATENTSCOPE[®] Search Service, and for starting the aRDi system at the service of the Member States, the objective of which was to increase the availability of non-patent literature in favor of developing countries. In relation to its experience, the Delegation stated that, with the support of WIPO, Guatemala had undertaken specific activities to cooperate with other patent offices. The

Delegation took the opportunity to mention that they were cooperating with LATIPAT. In addition, the Delegation informed the SCP that Guatemala had requested WIPO's support in the optimization of its procedures and that it was also on its way to develop a project to assist small- and medium-sized enterprises (SMEs).

152. The Delegation of Chile considered that the dissemination of patent information was of a paramount importance, because it clearly defined what the subject of protection was and identified what was in the public domain. The Delegation noted that that was in line with its proposals submitted in the framework of the Development Agenda. The Delegation stated that the issue was of great practical importance in two ways: on the one hand, for national offices and examiners, it aimed at avoiding duplication of work in the different offices, thereby making the examination work more efficient. On the other hand, it brought relevant information to various users, such as the academic world, students, and specifically to the SMEs, enabling them to have a better analysis of their investments. The Delegation stated that that should lead to better examination standards which would improve the quality of patents. Therefore, the Delegation considered that the preliminary study carried out by the Secretariat was an important basis in making headway in the improvement of the patent system and accessing patent information, which was an important public interest aspect.
153. The Delegation of El Salvador stated that its national office was benefiting from patent databases and appreciated WIPO for making them available in traditional format and through the Internet. The Delegation informed the Committee about the cooperation of its national office with other offices, such as the EPO, the Spanish Patent and Trademark Office and the Mexican Institute of Industrial Property, which facilitated the work carried out by its national office. The Delegation stated that it would continue working on that topic with the government authorities and the Secretariat. Further, in relation to paragraph 25 of document SCP/14/3, the Delegation sought clarification on the role of the Committee on WIPO Standards in increasing the accessibility of patent information.
154. The Delegation of Uruguay stated that the preliminary study was a pioneering work which dealt generally with the issue and suggested that WIPO continue making progress in that area. The Delegation stated that it was necessary to assess the capacity of developing countries in meeting the objective of generating the patent information. The Delegation also believed that the work of WIPO should include an analysis and an evaluation of important experiences carried out at the regional level, such as the LATIPAT project and other projects with the participation of WIPO, the EPO, the Spanish Patent Office and of the Iberian-American offices. In its view, since the final objective was shared by the Committee, it would be necessary to work on the need to design strategies to achieve that objective. In that regard, the Delegation was of the opinion that the preliminary study contained a new feature, because it was not only dedicated to describing the importance of sharing patent information, but it also looked into other issues. The Delegation underlined that the topic had a direct impact on the work of the Development Agenda, and that therefore, WIPO should deliver specific results where it was possible. In relation to the idea of transforming PATENTSCOPE[®] into a portal for patents, the Delegation thought it might represent an important challenge for WIPO. The Delegation noted the leading role that WIPO should take in that issue, since it was a multilateral body of the UN system which had the necessary means to advance that topic.
155. The Delegation of India stated that patent information constituted a unique source of technological, business and legal information. The Delegation noted that the access to patent information of various countries was very important in improving the quality of examination. Many of the developing countries, in its view, did not have access to various patent databases, in particular, to databases which were not free of charge. Observing that the PATENTSCOPE[®] Search Service of WIPO was limited to PCT

applications, the Delegation suggested that it be expanded to non-patent literature and other patents, which were beyond the PCT applications.

156. The Delegation of China stated that the dissemination of patent information was very important for stimulating innovation, reducing redundant work and promoting technological and social progress. Therefore, the provisions on the publication and release of patent information of the Chinese Patent Law had been amended recently. In order to improve the dissemination of patent information, the Delegation considered that increasing the digitization level, improving the extent of services and intensifying the international cooperation were all concrete, practical and pragmatic measures. The Delegation expressed its readiness to work actively and share its experiences with other countries in that area.
157. The Delegation of Cambodia stated that patent offices of all Member States should work together to improve the quality of patent information. The Delegation requested the assistance of WIPO in building the infrastructure for improving access to, and dissemination of, patent information in Cambodia by setting up an Innovation Center and providing the necessary equipment. The Delegation informed the Committee about the difficulties Cambodia faced on that matter, in particular, its limited resources to facilitate the dissemination of patent information. Further, the Delegation stated that another challenge in the process of dissemination of patent information was the language barrier, as most people in Cambodia had poor command of the English language. In concluding, the Delegation expressed its willingness to cooperate with all Member States on the issue at stake for the technological development of all countries.
158. The Delegation of the Russian Federation stated that patent information was a big collection of technical information and was one of the most reliable types of information, and that it was easily accessible on the Internet due to harmonized classification. The Delegation noted that the issue of improvement of the access to patent information for all users was one of the main tasks on the agenda. In that regard, the Delegation supported the proposal made by the Delegation of Bulgaria concerning the creation of a global portal under the auspices of WIPO, and requested further study on that issue. The Delegation was of the view that such a global database of patent information should be free of charge, and reiterated that the issue deserved the full attention of the SCP and the Secretariat.
159. The Representative of the EPO stated that dissemination of information on published patent applications and patent documents was an important source of technical and legal knowledge for the public in general and the users of the patent system. She further stated that the timely and comprehensive dissemination of patent information was a catalyst for filing high-quality patent applications. Furthermore, the Representative welcomed the exploration of avenues towards the alignment and simplification of the existing technical environment and tools of the patent offices. Such technical harmonization would be a key step towards further cooperation between patent offices. While reiterating the commitment of the EPO towards the dissemination of patent information, the Representative drew the attention of the Committee to the continued efforts of the EPO in improving worldwide accessibility to patent information through its esp@cenet® search service and the EPO Global Patent Index. The Representative also stated that the EPO had submitted a number of technical contributions to the Secretariat for consideration on possible integration into the final version of the document.
160. In response to the question posed by the Delegation of El Salvador with regard to paragraph 25 of document SCP/14/3, the Secretariat stated that that paragraph referred to the work of the newly established Committee on WIPO Standards (CWS), which was a body specifically dealing with the standards associated with patent information and other forms of intellectual property information. While noting that some of the relevant standards were listed in paragraph 14 of the document, the Secretariat clarified that those

were just the foundations on which the technical work for digitization and dissemination of patent information could take place. Therefore, in its view, there was no duplication of work between the different Committees of WIPO in that respect. The reference to various WIPO Committees was intended to be a reference to other Committees which could be established in the future, such as the Committee on Global Infrastructure that had been discussed at the previous General Assembly, but had not been actually established.

161. The Delegation of Brazil stressed that facilitating access to available patent information did not necessarily guarantee the transfer and the dissemination of technology. The Delegation noted that a challenge in making effective use of the information, posed to both developing and developed countries, was related not only to the technological capacities and gaps, but also to insufficient disclosure of information in patent applications. The Delegation was of the view that, on the one hand, the existence of a global one-stop shop mechanism to access patent information might be a valid step in order to improve the processing of patent applications in a timely manner. On the other hand, such mechanisms would not be useful unless the quality of the information provided was good and useful. The Delegation, therefore, expressed the view that the creation of any multilateral database must be preceded by a follow-up study on sufficiency of disclosure, which must include, among other aspects, (i) the refusal to grant, or the revocation of, patents on the grounds of insufficient disclosure; (ii) the disclosure requirements themselves; and (iii) the use of databases by developing countries. With regard to the use of databases by developing countries, the Delegation was of the view that, if they were not freely accessible, that might be an obstacle to the international cooperation and a risk to the balance of the system, and recalled Recommendations 8 and 9 of the Development Agenda. The Delegation stated that the exchange of search and examination reports *per se* would not reduce the problem of backlogs, which needed to be assessed with a broader perspective, considering that the number of patent applications had considerably increased over the past two decades, while at the same time, the quality of granted patents was increasingly subject to criticism in terms of both novelty and inventive step. The Delegation further noted that the exchange of search and examination reports must be considered with a note of caution, as it might result in either the export of patents of questionable quality or in an indirect and undesirable harmonization of patent rights. The Delegation, therefore, was of the view that the exchange of search and examination reports must comply with a minimum set of rules, be on a voluntary basis, and should be organized under a common standard for the presentation of information. The Delegation emphasized that any work on the unification of search and examination systems should be carried out within the SCP, rather than within the PCT.
162. The Delegation of Argentina stated that the subject of dissemination of patent information, which was also part of the Development Agenda, was very important. The Delegation was interested in the proposal on the WIPO portal, and requested additional information concerning the status of granted patents.
163. The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, acknowledged statistics indicating that 30% of patent offices did not have digitized information. The Delegation considered that technical assistance and capacity building for patent offices were necessary in order to facilitate access and dissemination of patent information and to make that available to the public. The African Group stated that capacity building, especially in the area of human resources, was needed in order to be able to make patent information available. The Delegation also referred to the need to carry out further analysis on this topic.
164. The Delegation of Morocco, supporting the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group, noted that regular consultation of patent information resources would allow the promotion of research and development in businesses and

increase awareness of the technological environment at the global level by following its trends and evolution. The Delegation stated that, as the published patent documents were a key source of information on recent technological developments, access to such information could also help stimulating national inventions, which could be transposed into increased investment in technology. The Delegation noted that Morocco had been trying to improve the quality of issued patents by amending its law to provide opinions on patentability. The Delegation further stated that, in cooperation with WIPO, Morocco had been digitalizing its patent information in the PATENTSCOPE® portal. The Delegation, therefore, proposed improving the dissemination of patent information and the creation of a search and examination reports' database, which would play a key role in the internationalization of patents.

165. The Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela supported the statement made by the Delegation of Brazil that the transmission of information was not just a requirement for meeting national legislation, such as a form to be filled in when a patent was registered. The Delegation pointed out that mere dissemination of low quality patent information would not ensure transfer of technology.
166. The Delegation of the Republic of Korea noted that it would submit corrections to document SCP/14/3 concerning the dissemination of Korean patent information.

(e) *Transfer of technology*

167. Discussions were based on document SCP/14/4.
168. The Delegation of Spain, speaking on behalf of the European Union and its 27 Member States noted with satisfaction the systematic approach and objectivity shown in document SCP/14/4. The Delegation acknowledged that development and diffusion of new technologies were of fundamental importance to face global challenges such as climate change, health and food security. The Delegation also stated that facilitating technology transfer was an essential element if the Millennium Development Goals were to be achieved. The Delegation noted that the preliminary study also highlighted that the capacity to absorb and apply the technology on the part of the recipient was fundamental to the successful completion of the transfer of technology. The Delegation further observed that the preliminary study noted that both the connection between intellectual property rights and technology transfer, as well as the impact of such technology on innovation and development, were complex issues that might adopt different parameters in each country. Some countries would be better placed than others to absorb and further develop the technologies received, while other countries would require substantive investment and capacity building before reaching that point. The European Union and its 27 Member States agreed that it was not possible to draft a single policy or law which would maximize technology transfer and its positive impact on every country. The Delegation further noted that the study included several examples that illustrated possible mechanisms and strategies to facilitate technology transfer responding to issues of common concern, such as the unclear definition of the property rights; the asymmetry of information between the patent holder and the potential licensee and the role that an intellectual property expert might exercise in such case; the need to reduce the transaction costs; or the need to prevent abuses by right holders. The Delegation was of the view that a suitable choice of the mechanisms would enable each country to establish the policy and legislation that better fit their particular needs within the framework of the current international commitments. The European Union and its 27 Member States expressed their willingness to contribute to the development of policies designed to facilitate an effective technology transfer, and to that end, reiterated their commitment to work towards the creation of new models to promote innovation based on the close collaboration between the private and public sector. They welcomed and encouraged

voluntary initiatives to facilitate the flow of technological knowledge on a global scale, and committed to participate actively and constructively in the debate in order to contribute to the fulfillment of the Committee's objectives.

169. The Delegation of Angola, speaking on behalf of the African Group, expressed the view that it was of great importance to study document SCP/14/4 on transfer of technology, which described and examined the details of the patent system, specifically the aspects of how the patent system could face hindrances in development policies. The Delegation suggested that the preliminary study be updated and include information on how developing countries could overcome those impediments in order to facilitate transfer of patented technology. The African Group also believed that capacity building was needed in order to benefit further from transfer of technology. Moreover, the Delegation hoped to see a study on transfer of technology in least-developed countries (LDCs) in Africa, based on the implementation of Article 66.2 of the TRIPS Agreement, which required countries to provide incentives to their enterprises for the purpose of promoting transfer of technologies to LDC Members of the WTO in that Agreement. The Delegation considered that transfer of technology could take place through joint ventures, investments, personnel reinforcement and collaboration with academia in order to train personnel and to digitalize patent data. The Delegation suggested that the preliminary study be revised in a manner that a link be established between transfer of technology, development and intellectual property, and that the role of the patent system in transfer of technology be defined. The Delegation also stated that multilateral and bilateral agreements on transfer of technology should be examined. The African Group recommended that the preliminary study be discussed in the following session of the SCP in order to examine how the patent system could affect and support transfer of technology. The Delegation hoped that the Secretariat would be able to present a revised study at the following session.
170. The Delegation of the Islamic Republic of Iran requested the Secretariat to further develop the preliminary study and provide concrete and action-oriented solutions for overcoming challenges which impeded transfer of technology to developing countries. The Delegation also requested the Secretariat to further focus on the role of patents in technology transfer for developing countries and to particularly analyze the adverse implication of patents on transfer of technology, including the implications of the TRIPS Agreement. The Delegation pointed out that the preliminary study lacked providing any actual statistics on current technology transfer to developing countries. Finally, the Delegation observed that, in order to have a balanced work program in the Committee, the issue of transfer of technology should be incorporated in the work program of the SCP, since there was a direct link between patents and transfer of technology to developing countries. The Delegation, therefore, considered that the Committee could identify a plan of action to address the major challenges to transfer of technology in relation to patent law and to propose concrete solution from an international law perspective.
171. The Delegation of Sri Lanka aligned its statement with the statement made by the Delegation of Yemen on behalf of the Asian Group, and stated that the preliminary study set the scene at the SCP to initiate meaningful discussions on the subject. The Delegation noted that, according to the preliminary study, the effects of globalization had helped to enhance the technological capabilities in developing countries but that the reality proved otherwise. The Delegation noted that most foreign industrial enterprises in its country did not transfer technology or know-how for the purpose of local development. The Delegation identified two main reasons, namely, that all the skilled workers and the equipment were imported from the country of origin and that most of the highly skilled staff and the senior management were not from the invested country. Therefore, globalization had not fully contributed to the industrial development in developing

countries. The Delegation considered that the elements mentioned in paragraph 34 of document SCP/14/4 needed to be further explored to find reasons why the normative development in UNCTAD and the revisions of the Paris Convention in WIPO had not delivered the expected results. The Delegation stated that better policy coherence could be built with respect to foreign direct investment *vis-à-vis* the poverty alleviation and technological advancement in developing countries through transfer of technology. The Delegation was of the view that, instead of alluding to the fact that transfer of technology might not be possible because of the lack of absorbing capacity in developing countries, the right approach would be to analyze why developing countries could not ascertain absorbing capacity despite many forms of development assistance through multilateral, plurilateral and bilateral agreements. The Delegation considered that such information could lead to identifying the implications of patents on transfer of technology. In the area of other conventions relating to transfer of technology, the Delegation stated that the preliminary study should not be limited to environmental agreements. The Delegation appreciated the fact that the preliminary study reflected the WIPO Development Agenda and its projects concerning transfer of technology. The Delegation noted that such a holistic approach towards development concerns in developing countries was a positive step taken by WIPO. With respect to paragraph 33, which indicated the royalty income collected from the OECD countries by developing countries in the year 2001, the Delegation considered that it would only be fair if the preliminary study indicated the royalty income collected by the OECD countries from the developing world, as the problem laid in the disparity. The Delegation noted that stating the facts would facilitate the countries to have a logical and meaningful debate on the subject under consideration.

172. The Delegation of Burundi associated itself with the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group, and stated that transfer of technology should take into account the peculiarities of developing countries regarding their absorptive capacity of technologies. Recalling the Development Agenda and the Ministerial Declaration in July 2009, the Delegation stated that transfer of technology had become an important element with respect to the cooperation between WIPO and the developing world, in particular, LDCs, and that transfer of technology should be user-friendly and development-oriented.
173. The Delegation of Indonesia, in general, welcomed the document, especially the parts on the challenges faced by countries, in particular, developing countries. In relation to paragraph 19, concerning the investment in knowledge creation as a priority under national economies, technological and development policy and strategy in many countries, the Delegation requested further elaboration on that issue in order to obtain a comprehensive picture in the historical context. The Delegation considered that a joint report by the United Nations, UNCTAD and WIPO on patents and transfer of technology published in 1964 could also be mentioned as one of the references in the preliminary study. As regards paragraph 22, which stated that "if the exploitation of the patented invention infringes another valid patent that claims a broader scope of technology covering the said invention, the consent by the owner of such broader patent is required in order to exploit the off-patent invention", the Delegation sought further clarification as to the invention or innovation that fell into the category of public domain. Concerning paragraph 28, the Delegation requested further clarification on the linkage between FDI and technology spill-over, because technological dissemination by developed countries through FDI was mandated by the TRIPS Agreement. Regarding Chapter IV on policy challenges, paragraphs 39 to 47, the Delegation was of the view that it was a good reference especially for developing countries. On paragraph 40, the Delegation requested further elaboration regarding the difficulty of quantifying the flows of technology transfer, since it had been said by many that transfer of technology was always linked to IPRs and global investment. The Delegation considered that it was a necessity to get a broader picture based on the comprehensive data on trade in technology and the

investment on global research and development. The Delegation, therefore, suggested that WIPO prepare a collaborative study in cooperation with other related organizations such as WHO, UNIDO and UNCTAD. In relation to paragraphs 67 to 72 concerning the challenges faced by developing countries, the Delegation was of the view that technology transfer had two sides: one was that developing countries should improve their absorptive capacity, but the other related to developed countries and how they could facilitate the transfer of their technologies to developing countries.

174. The Delegation of Brazil noted that paragraph 110 of document SCP/14/4, which related to the concerning pros and cons of the *ex-ante* control of technology contracts as opposed to *ex post* control, suggested that there might be advantages in the *ex-post* control or the control after the contract had been signed and come into effect. The Delegation stated that its experience on that issue was different. It explained that its law required the national patent authority to review all intellectual property contracts before they entered into force in order to protect the local recipient of technology against possible abuse of provisions and clauses in the contract, and stated that it did not seem to indicate any problem in the inflow of technology to Brazil. The Delegation, therefore, expressed the view that, at least according to its national experience, such *ex-ante* control was quite successful. The Delegation recalled that, in relation to transfer of technology and technical training, it had been trying, together with several developing countries, to implement Articles 66 and 67 of the TRIPS Agreement and the recommendations of Cluster A of the Development Agenda.
175. The Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela supported the statement of the Delegation of the Islamic Republic of Iran, requesting the Secretariat to focus on the question of how patents affected transfer of technology and recommending the inclusion of the issue in the future work program of the SCP. The Delegation considered that the issue of transfer of technology needed to be related to the TRIPS Agreement and public health. In that regard, it noted that only 28 Members had signed a Protocol amending the TRIPS Agreement, and therefore it requested the Chair to informally undertake consultations to find out why the compulsory license system available under the TRIPS Agreement had been used only by Rwanda and Canada and why transfer of technology to developing countries did not proceed as had been originally planned.
176. The Delegation of Egypt stated that the issue of technology transfer was an issue of a high level of importance. The Delegation expressed its satisfaction with the inclusion of the issue in the agenda of the SCP and delivering a preliminary study on the topic, as the issue had not been discussed at WIPO over the previous years. The Delegation was of the view that, historically, WIPO had done a limited amount of work on the issue, despite the fact that international instruments, particularly the WIPO-UN Agreement, referred specifically to technology transfer. Article 1 of that Agreement stated that the United Nations recognized the World Intellectual Property Organization as a specialized agency, and listed WIPO's responsibilities, one of which was to facilitate the transfer of technology related to industrial property to developing countries in order to accelerate economic, social and cultural development. The Delegation, therefore, considered that WIPO had an institutional role to play on the issue. The Delegation noted that, on the other hand, with regard to the subject matter of intellectual property, Article 7 of the TRIPS Agreement pertained directly to the windfall that should arise from the protection and enforcement of intellectual property, namely, diffusion, transfer and dissemination of technology. In that light, the Delegation appreciated the preliminary study which carried forward a degree of objectivity and set new grounds in terms of WIPO publications. Referring to paragraph 60 of document SCP/14/4 acknowledging that there was no conclusive evidence or limited conclusive evidence with regard to the impact of the patent system on flows of FDI, the Delegation welcomed such observation, as it reflected the objective academic assessments that had been undertaken in that area. The Delegation,

however, pointed out some drawbacks to the preliminary study, and suggested a revised version or an Annex to the document for the consideration of the Committee. As regards the lack of definition of the term “transfer of technology” in the document, the Delegation believed that the revision of the preliminary study could be guided by the draft Code of Conduct on the transfer of technology (1985), which had done considerable work with regard to defining that concept. As regards Section 3 of the document, the Delegation was of the opinion that it failed to take into account the historical background. In its view, the preliminary study had not made legitimate reference to the work undertaken by the United Nations since the publication of the UNCTAD report on technology transfer in 1964. As regards Section 5, the Delegation was of the view that the document did not fully describe the criticism of the patent system with regard to barriers that particular levels of patentability or of protection might represent for technology transfer. While those were contributions that were acknowledged, the Delegation considered that paragraph 56 could be further elaborated with respect to some of the negative impacts on the patent system. Concerning Section 6, the Delegation stressed the importance of the international regulatory framework, and noted that the international regulatory framework should be a key concern. As there had been considerable discussions on the impact of free-trade agreements, economic partnership agreements and plurilateral agreements on appropriate transfer of technology, the Delegation pointed out that these should be reflected in the preliminary study. Further, the Delegation noted that, although the issue of climate change was very important, there was too much focus on that issue. The Delegation hoped that the treatment of technology transfer in WIPO should be more systematic, aiming at broader discussions on what was sometimes referred to as the classical issues of technology transfer, i.e., the classical industries that would have a direct impact on economic development in large parts of the membership. Noting the considerable work done by UNCTAD on international arrangements of technology transfer, the Delegation felt that there should be more collaboration between the two organizations. As regards public-private partnerships in Section 8, the Delegation was of the opinion that the issues of concern in the setting of a multilateral organization were primarily geared to trans-boundary transfer of technology. It noted that, although public-private partnerships could entail a foreign element, the Bayh-Dole Act, for example, essentially geared towards mobilizing national resources in order to promote innovation and transfer of technology, but had less impact on the possibility of developing private-public partnerships in a trans-boundary context. The Delegation further noted that, while it could be interesting to look into the successful models of highly advanced market economies, simulating such a model would be problematic in view of different levels of development. The Delegation recalled that, according to some US officials, implanting the Bayh-Dole Act in a foreign country might cause more problems than benefits. Concerning Section 10, the Delegation requested further expansion of that Section and moving that part to the beginning of the document. The Delegation observed that requests by developing countries in the UN system over the past four decades had been geared towards a transfer of technology that should contribute to development. While the Delegation was pleased with the reference to the Development Agenda, it noted that no analysis on how those recommendations pertained to the issues raised in the document was made. The Delegation was of the opinion that there would be further discussions on that particular issue with regard to future work. The Delegation recommended more collaboration with other UN Agencies, for example, by organizing a briefing session with leading UN Agencies on the issue of technology transfer. It further suggested that setting up an independent commission to consider the issue of technology transfer would be a good way forward, given that the issue of technology transfer was a cross-sectoral issue in WIPO, such as in the SCP and the CDIP. In its view, it would undoubtedly arise in other committees and bodies of WIPO. Finally, the Delegation noted that, following the discussion at the fourth session of the CDIP, a proposal concerning a project to implement the recommendations on technology transfer had been submitted by

a like-minded group of developing countries earlier in January 2010. The Delegation believed that such a proposal would contribute to streamlining a broad task that concerned more than one committee. The Delegation stressed the important role the SCP and other committees, most importantly the CDIP, could play on the issue of technology transfer.

177. The Delegation of Guinea associated itself with the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group. The Delegation was of the view that the preliminary study should focus more on FDI and the role of intellectual property in that process, since transfer of technology could contribute to capacity building, both in infrastructure and human resources, through mergers and acquisition. The Delegation encouraged developed countries to review their activities concerning transfer of technology in developing countries, as it would allow a better understanding of the impact of the patent system at the multilateral and bilateral levels and its effect on different economies.
178. The Delegation of Guatemala stated that, despite the efforts that had been made in the preliminary study, there was still a gap between theory and practice on the subject of transfer of technology. The Delegation noted its difficulties in implementing public policies and involving private enterprises in its country to facilitate transfer of technology with a view to stimulate local innovation and development of marketable products. The Delegation, therefore, believed that such issues should be discussed by the Committee or by an independent committee as suggested by the Delegation of Egypt. It further considered that the preliminary study could be enriched by documents from other organizations and by adopting practical guidelines. The Delegation noted that, in analyzing the capacity of small developing countries in making use of R&D cooperation agreements or licensing agreements, Guatemala could be a useful example.
179. The Delegation of India stated that a sufficient disclosure of patented inventions played an important role in the processes of dissemination and transfer of technology. However, in its view, the right holders often did not disclose the required information in a clear and succinct manner, which directly affected not only the quality of patents, but also the dissemination and transfer of technology. Further, it considered that patent trolls and patent thickets, which had been a strategy steadily used by right holders, also affected a seamless transfer of technology. Therefore, the Delegation suggested that the document further examine how the patent system could better contribute to a seamless transfer of technology in order to narrow that gap. The Delegation further recommended that a special study be undertaken as to how the patent system might be dealt with in a positive way to allow transfer of technology, in particular, in the areas of climate change, food security and other complex topics. As other delegations had pointed out, the Delegation noted that the issue of transfer of technology, which was a cross-cutting issue in WIPO, was at the center of the Development Agenda. The Delegation supported the creation of an independent commission that would examine the issue of transfer of technology in greater detail and suggest implementable recommendations.
180. The Delegation of Chile stated that transfer of technology was a critical issue, since it was a source of innovation that allowed a third party to make use of the existing technology and to further develop new solutions as the result of the knowledge gained through the transfer of technology. From that standpoint, the Delegation appreciated the document that set out the various dimensions relating to transfer of technology. The Delegation recalled that the incorporation of the issue of technology transfer into the agenda was consistent with the first strategic objective of WIPO and with Recommendation No. 8 and Cluster C of the Development Agenda. As the issue was a matter of great relevance to all Member States, the Delegation stated that the preliminary study should remain open for comments.

181. The Delegation of Pakistan noted that the preliminary study could provide an effective basis for future deliberations of the issue in the Committee. The Delegation believed that the crux of the issue at hand had been handled under paragraph 56 of document SCP/14/4, where it was said that even if patent protection was not an obstacle to the transfer of technology, that did not necessarily mean that the current patent system fully contributed to the promotion of transfer of technology. In its view, those two assumptions could be the starting point for future discussions, and the Delegation suggested further elaboration by the Secretariat. Further, the Delegation was of the opinion that the preliminary study did not discuss the key questions of whether the patent system was functioning effectively and efficiently, and whether the patent system could improve transfer of technology. According to the Delegation, provision of any answers or suggestions on how the patent system could better contribute to technology transfer and narrow the technological capacity gap would add value to the preliminary study. The Delegation further noted that the preliminary study should have acknowledged and analyzed the constraints by developing countries to use the tools for technology transfer, including voluntary and commercial licenses, and referred to paragraphs 14, 18 and 30 of the document. Finally, the Delegation suggested that: (i) a revised version of the preliminary study should identify constraints and adverse implications of patents on transfer of technology within WIPO's framework; (ii) in the light of an enhanced understanding of the adverse implications of patents on transfer of technology, developing countries could identify a plan of action to address the major challenges, which included policy changes, technical assistance, information exchange, norm-setting, etc., covering domestic and international actions; (iii) in order to develop a thorough understanding of the issue, the following session of the SCP could invite various UN agencies, such as UNCTAD, WHO and UNIDO, to make presentations on the past and present work on technology transfer; and (iv) an independent panel of experts could be established to deal with the question of technology transfer and patents.
182. The Delegation of Bulgaria disagreed with many who believed that the patent system was an obstacle to transfer of technology. The Delegation noted that while it might be an obstacle, patents played, in fact, a minor role in transfer of technology. It stated that a licensing agreement involving goodwill and a wish from the side of both transferor and transferee was always a success. The Delegation considered that WIPO could devise ways in facilitating transfer of technology and removing obstacles by providing relevant information to consenting parties who wished to transfer technology. As examples, the Delegation noted the IBM database, which indicated technologies that were ready for licensing, and the German Patent Law that provided for special reduction of fees for companies who filed patent applications and indicated that they were ready to license their technology. On the other hand, the Delegation did not believe that WIPO could, by shaping the patent system, overcome the issue of the goodwill of the parties involved in the process of transfer of technology. The Delegation considered that one important element which was missing in the document was statistics. While, for many years, statistics on transfer of technology had been discussed, the Delegation observed that there were very few countries that had provided official statistics in the past, for example, some reports in the United States of America, the regular publication of National Center for Intellectual Property in France and statistics on technology transfer and on intangible transfer published every two years in Germany. In its view, that was a matter which should be regulated at the national level and WIPO could provide advice on statistics comprising intellectual property rights and how to oblige companies to report on transfer of technology. The Delegation was of the opinion that such statistics would show where the obstacles were, and would allow developing countries to analyze their own situation. The Delegation further noted that, often, the statistical data on transfer of technology included royalties for copyright, and stressed the need to separate such information from patents. As regards one of the recommendations of the Code of Conduct that developing

countries should establish a licensing regime for transfer of technology and each technology transaction should be recorded at the national level, although the Delegation felt positive about the abandonment of such a recommendation in general, it however considered that information for statistical purposes should be integrated into the national system to provide reliable data for further analysis. On the question as to whether a country, not a private enterprise, could be an obstacle to transfer of technology, the Delegation noted that, despite some examples in the past, such as the Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (CoCom), no such obstacle existed in the free-trade world. The Delegation concluded that WIPO could be a facilitator by providing tools and means to evaluate the flow of technology, to identify obstacles, and to eventually find remedies to those obstacles.

183. The Delegation of Senegal associated itself with the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group. With regard to the definition of the term “transfer of technology”, the Delegation suggested that the document properly define that term, as that would be the basis for defining the scope of the issue. The Delegation sought clarification as to whether, with due respect to the flexibilities in the international patent law, there was a possibility of having rules of procedure which would facilitate transfer of technology, make it more efficient and effective and render it more responsive to key developing needs. Further, the Delegation suggested that the Committee consider cases of transfer of technology which had led to the resolution of a public policy issue, thus illustrating experiences from the past. The Delegation concluded by stressing the importance of having an overview of the problem and its background in order to have a clear idea about future actions in reaching the goals with respect to transfer of technology.
184. The Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela stated that the question of patents should not be considered in terms of business. The Delegation was of the view that traditional knowledge, energy and other facets also needed to be considered and, therefore, the best way to regulate transfer of technology should be examined. In addition, it noted that questions to be analyzed were how transfer of technology could be made effective and how it could be brought in line with ethics and morality.
185. The Delegation of Germany supported the statement made by the Delegation of Bulgaria. It agreed with the analysis provided in paragraphs 53, 56 and 57 of the preliminary study that the IP system *per se* was not to be considered a barrier to technology transfer. The Delegation also supported the idea of collecting more factual evidence on possible barriers to technology transfer which might well lie outside IP. It considered that WIPO should play a leading role in exploring how to facilitate technology transfer.
186. The Delegation of El Salvador, supporting the Delegation of Guatemala, stated that the Committee should develop modalities for transfer of technology. Noting the importance of the issue for developing countries, it also supported some further ideas suggested by the Delegations of Egypt and Indonesia.
187. The Delegation of Algeria aligned itself with the statement made by the Delegation of Angola on behalf of the African Group. The Delegation was of the view that the preliminary study did not sufficiently focus on how the patent system could facilitate transfer of technology. Moreover, looking at the flexibilities allowed under international law, it considered that the preliminary study did not address the hindrances which countries were facing in order to use those flexibilities. The Delegation was of the opinion that the current work in WIPO, specifically the proposal concerning the project on transfer of technology presented by like-minded countries, should be taken into account. It also suggested that a revised version of the preliminary study reflect experiences in transfer of technology in developing countries.

188. The Delegation of Switzerland stressed the importance of focusing on transfer of technology and its links with patents in the Committee. In that connection, the Delegation supported the position stated, and the proposals made, by the Delegation of Bulgaria as a way to move forward on the subject of transfer of technology.
189. The Representative of GRUR stated that the preliminary study was comprehensive and touched upon all important factors which were relevant for the political, economic, social and legal questions arising in the context of transfer of technology policy on a national and international scale, and had no doubt that the role of patent protection was clearly defined in that regard. He further noted that the document was up-to-date and comprehensive in respect of the most recent developments concerning topics ranking high on the agenda of world leaders, namely, the Copenhagen Conference on climate change. The Representative raised the question of why the question of IPRs related to green house technology on the transfer of technology had disappeared from the agenda of that Conference and suggested that WIPO study those developments. Referring to the strong engagement of the Director General demonstrated in his opening report at the previous session of the WIPO Assemblies, the Representative was of the view that that field of technology was particularly fit for a detailed scrutiny and further study, contrary to what had been said by the Delegation of Egypt. The Representative, however, pointed out that the important role of the PCT was missing from the document. According to the preamble of the PCT, as it had been referred to in previous meetings of the Working Group under the PCT, there was a clear reference on the obligation under the PCT legal framework to direct the PCT towards making the legal systems of developing countries more efficient, by providing easily accessible information on the availability of technological solutions applicable to their special needs and by facilitating access to the ever expanding volume of modern technology. In the Representative's view, this was a transfer of technology aspect that was clearly provided in the preamble of the PCT, and he suggested that a chapter on the role of the PCT and its contribution to the international transfer of technology be added, or a special study on that matter be mandated.
190. The Representative of ALIFAR noted that while the document analyzed the relationship between patents and transfer of technology, in reality, the feedback did not always take place in that manner. Referring to paragraph 52 of the document, the Representative agreed that a patent system could make positive contributions to the efficient transfer of technology only where the system functioned in a way for which it was intended. She stated that the document showed that the exclusive right could be used to promote the exchange of knowledge and collaboration between researchers, and that the patent system aimed to improve the efficiency of the flow of knowledge and facilitate the transfer of technology. In addition, it was stated in the document that the disclosure of inventions also played an important role in the effectiveness of the transfer of technology. However, the Representative further noted that that vision could appear theoretical, at least in some technological areas. She explained that, in general, in the pharmaceutical industry once a patent had been obtained, patent rights were used for exclusivity in the market and that innovative companies were rarely willing to exchange knowledge. The Representative noted that the future of some recent initiatives that promoted patent pools could highlight the ways for exchanging the knowledge and transferring of technology. In her view, quite often, patents were not disclosed in a clear and complete manner, and not all offices sufficiently respected the requirement for clear and sufficient disclosure of inventions so that a person skilled in the art could carry out those inventions. While proper disclosure partly balanced out exclusive patent rights, she noted that such disclosure did not always occur. Referring to paragraph 48 of the document, the Representative clarified that in the pharmaceutical industry, if a product were to be manufactured or sold without the patent holder's consent, but developed and approved in accordance with international standards, it could be considered a case of patent infringement but not of counterfeit medicines. She further stated that counterfeiting medicines was a crime against public

health which was not in any way linked to an infringement of intellectual property rights. She felt that the confusion between the two led national systems in some countries, including some countries in Latin America, to prevent the importation of certain materials required for the manufacture of legitimate drugs. The Representative also shared the view expressed in the document regarding the issue that even when patent protection was not an obstacle to the transfer of technology, it did not mean that the current patent system contributed fully to its promotion. The Representative stressed the importance of finding the best way for the patent system to effectively promote transfer of technology and reduce asymmetries in the technological capacities of various countries. She was of the view that the Committee's discussions should be further developed in that regard.

191. The Representative of TWN stated that technology transfer in the context of patents was particularly relevant to the conduct of industrial development of developing countries, and patents had received renewed attention in the context of public health, climate change and food security. Along the history of international deliberations on patents and transfer of technology during the last 50 years, the Representative referred to a report entitled "The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to Developing Countries" prepared jointly by WIPO, the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and UNCTAD in 1975. the Representative explained that that publication had established some of the basic legal principles on international technology transfer, which essentially had been captured in many multilateral conventions or treaties, and quoted Article 144, paragraph 2 of the Law of the Sea Convention, which casted an obligation on the authority established under the Convention to carry out programs for the transfer of technology to enterprises in developing countries with regard to activities in the area, including *inter alia* facilitating enterprises of developing countries to access the relevant technologies under fair and reasonable terms and conditions. The Representative further noted that the UNCTAD Compendium of International Arrangements on Technology Transfer listed technology transfer provisions in 28 multilateral agreements, including the TRIPS Agreement. The Representative, however, considered that there was little movement to translate such legal obligations into practice. One of the recent studies published by the ICTSD showed that, out of 292 programs reported by developed countries under the obligation under Article 66.2 of the TRIPS Agreement, only 54 programs, that was roughly around 22% of the programs, met the targeting LDCs and WTO member with the program or policy that encouraged technology transfer. The Representative was of the view that the only change since 1975 was the more relentless expansion of the scope of patent protection and carving up of the safeguard, including tools for technology transfer, through the TRIPS Agreement, bilateral and plurilateral treaties and other agreements. He believed that the TRIPS Agreement had taken away one of the most important tools of technology transfer by recognizing the right to import as the exclusive right of the patent holder, and that developing countries were left with only limited options for venturing technology transfer which included compulsory licensing on local working. The Representative expressed the opinion that the preliminary study fell short of giving a clear picture on the current state of play with regard to technology transfer. He suggested a revision of the preliminary study by including the following: (i) a summary of the history of international deliberations with regard to technology transfer, especially the major findings of the WIPO co-authored report on technology transfer; (ii) inclusion of a robust analysis of technology transfer and its implications for development, precisely at the beginning of the study rather than as a last chapter, providing all the relevant statistics to develop a correct understanding regarding international technology transfer; (iii) analysis of the adverse impact of patents on transfer of technology; (iv) an overview of the licensing provisions which might adversely affect the further transfer of technology or diffusion of technology in developing countries; and (v) an analysis of the international legal obligations on transfer of technology.

192. The Delegation of Thailand stressed the importance of technology transfer in relation to the industrial development of countries. The Delegation, supporting the statement made by the Delegation of Bulgaria, requested the Secretariat to elaborate statistics on the trend of technology transfer in order to grasp the real impact of patents on technology trade.
193. The Delegation of the Dominican Republic stressed the importance of transfer of technology, as it was a tool which supported advancing technological knowledge, and endorsed the promotion of transfer of knowledge and technology in order to meet development goals.
194. The Representative of FSF-Europe agreed with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States that efforts to transfer technology must be complemented by the capacity of the recipient to absorb that technology. He also concurred with the European Union and its 27 Member States that businesses and individuals would have a central role to play in increasing the flow of knowledge around the world. He believed that businesses and individuals which formed the global free software development community provided an example which should be studied in more depth. As for topics which were not addressed in the present preliminary study in detail, he considered that the two ways to obtain new technology described in paragraph 19 of the document should be complemented by a third possibility, i.e., to develop a new technology in cooperation with others, which had the advantage that soon all participants in the process would have an equal level of expertise. The Representative agreed with the views of those delegations which considered the patent system as only one tool among others available to encourage technology transfer. He explained that, in the field of free software, also known as open source, recent studies demonstrated that the process of developing and adapting software helped users to make technology truly their own. They became creators of knowledge rather than merely passive consumers of proprietary technologies. He expressed the view that, as many free software projects were developed in open and collaborative processes, that increased the absorptive capacity as discussed in paragraph 42 of the document. He emphasized that, as described in the FLOSS impact report prepared by the United Nations University MERIT Institute in 2007 on behalf of the European Commission, free software works were a free of charge, high quality training environment, and that developers benefited from a type of informal apprenticeship, which was in effect a form of technology transfer between those who paid for formal training and those who did or could not. In his view, knowledge flew from big companies to small ones and from rich countries to poorer ones, and as the necessary skills spread, business activity increased. He considered that the earning capacity of participating developers grew demonstrably even without an explicit investment in formal training and referred to paragraph 22 of the document that gave brief consideration to technologies not covered by patents. Since the Representative believed that those points highlighted the importance and the potential of innovative approaches to put patents and copyright into the service of social and economic development, he encouraged the Committee to consider the enabling effect of those approaches in more depth.
195. The Delegation of Malaysia noted that, as stated by the Delegation of India, insufficient and ambiguous disclosure of patented inventions were deterrent to the success of transfer of technology. Furthermore, the Delegation supported the suggestion made by the Delegation of Algeria that WIPO played a key role in removing obstacles so as to make transfer of technology successful. In that context, the Delegation was of the view that transfer of technology should also include the precise processes and products for the benefits of the transferees. Referring to paragraph 17 of the document, the Delegation was of the opinion that the element of intellectual asset management on the part of the transferee would play an important role in ensuring success of the transfer of technology.

Therefore, bearing in mind that technology transfer was ever evolving, the Delegation suggested the inclusion of intellectual asset management in the discussion at the Committee.

(f) Opposition systems

196. Discussions were based on document SCP/14/5.
197. The Delegation of Spain, speaking on behalf of the European Union and its 27 Member States, noted that opposition procedures ensured patent quality and constituted a rapid, easy and economical mechanism, by which third parties might challenge the grant of a patent. It further noted that the preliminary study offered a general overview of the various opposition systems which were included in current patent granting procedures, and were provided, although not specifically referred to, in the international applicable legislation. This general overview was complemented with references to regulations and practices, both national and regional, providing concrete examples of opposition procedures. Finally, the Delegation pointed out the inclusion of issues related to other procedures in the document, which were not exactly opposition procedures, but enabled the intervention of third parties in the patent processing, thus contributing to improve the quality of granted patents. The Delegation welcomed more details on such procedures, including whether the applicant was entitled to comment on third party observations. The European Union and its 27 Member States recognized the role that the opposition procedure had to play when it came to increase the credibility of granted patents. In spite of the lack of an international treaty specifically dealing with the regulation of opposition procedures, considering what had been set forth on procedural matters in general in the TRIPS Agreement and the Patent Law Treaty (PLT), the Delegation pointed out that Member States, in the regulation of their procedures for granting patents, should attempt to design all procedures in a fair and equitable manner in order to avoid any excessively complicated procedures or procedures causing unjustified delays as regards the grant of patents. Moreover, the European Union and its 27 Member States highlighted that the PCT Working Group at its second session held in May 2009, had explored the possibility of introducing third party observations in the Patent Cooperation Treaty (PCT) system. The Delegation expressed its willingness to preserve the freedom of Member States whether or not to include an opposition mechanism in their national legislation. The Delegation expressed its commitment to participating actively and constructively in the debate in order to contribute towards fulfilling the Committee's objectives.
198. The Delegation of France stated that there was no opposition system for patents in France. While a third party observation system had been implemented in its country, the Delegation observed that it had not yet been widely used. Given the interest in opposition systems and in improving the validity of patents, the Delegation appreciated the inclusion of statistics in different Member States as well as a better understanding of the efficiency of the third party observation systems in order to incorporate them into the PCT Guidelines.
199. The Delegation of Japan noted that, since there was some inaccuracy in the description concerning its domestic system, including the year when the pre-grant opposition system was replaced by the post-grant opposition system, it would submit suggestions for modifications in writing to the Secretariat.
200. The Delegation of Brazil noted that, as regards paragraph 39, the decision of the President of the National Institute of Industrial Property of Brazil could be challenged in court, although it was final at the administration level.
201. The Delegation of the United Kingdom associated itself with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States. The

Delegation explained that the United Kingdom had no opposition system, but it was possible for anyone to apply for revocation of a patent. Quasi-judicial *inter partes* proceedings, which were conducted by a senior official, were very similar to post-grant opposition proceedings, but without any time limit on when the proceedings might start. Those proceedings had all the advantages that were listed in paragraph 19 of document SCP/14/5: they were relatively quick, cheap, open to any party, and utilized the technical knowledge and experience of examiners. According to the experience of the Delegation, a revocation system was the route more commonly used when a party wished to make a pre-empt of strike against a patent before it was used against him. Thus, it observed that revocation in the United Kingdom courts occurred more often when a party had been sued for infringement and argued, as a defense, that the patent was invalid.

202. The Delegation of El Salvador sought clarification as to the mechanisms of opposition systems and opposition procedures in civil law countries, and sought any suggestion by the Secretariat as to how the experiences of Member States could best contribute to moving the issue forward.
203. The Delegation of Guatemala noted that the patent system had to be agile and reliable. The Delegation stated that observations or opposition systems allowed third parties to offer their opinions and would allow for improvements in finding relevant prior art, which benefited the process by reducing delays and allowing a higher validity of granted patents, although the number of cases were relatively small in many countries. The Delegation was of the view that the third party observation system could be further discussed in the SCP, and wondered whether the third party observation system could be incorporated in the search projects mentioned in document SCP/14/3.
204. In response to the question raised by the Delegation of El Salvador as to whether delegations could send comments about their own legislation, the Chair noted that, given that the document would probably be modified, the revised document could also include submissions from other Member States. The Chair suggested that the document be kept open so that any delegation wishing to submit their comments could do so within a reasonable period of time. The Chair expressed the interest of having comparative information.
205. The Representative of the EPO associated herself with the statement made by the Delegation of Spain on behalf of the European Union and its 27 Member States. The EPO was of the opinion that the opposition procedure played an important role as an additional layer of review to further ensure the quality of patents. Furthermore, with regard to the related mechanism aiming at taking into account the wider knowledge of the general public, the Representative encouraged the submission of observations by third parties during the examination phase. As provided for in Article 115 of the EPC and as outlined in paragraph 112 of document SCP/14/5, in her view, such additional information would certainly provide assistance to further enhancing the quality of granted patents. Concerning the framework of related mechanisms of opposition procedure, the Representative referred to the central limitation and revocation procedure introduced in Article 105a of the EPC 2000, which enabled the proprietor of a granted European patent to request the limitation or revocation of the European patent in a centralized procedure before the EPO. The Representative explained that such a central limitation and revocation procedure had been introduced in the EPC with a view to achieving further regional harmonization in the patent field.
206. The Delegation of India stated that, in relation to paragraph 20 of the document, the grounds for pre-grant opposition under the Indian law included insufficient disclosure of the invention in the patent document and insufficient disclosure of the source and origin of biological material where the invention was related to such biological material. Further, the Delegation requested corrections, which it would submit in writing, in paragraph 45

concerning the grounds for opposition under the Indian law and in paragraph 50 concerning the possibility of appeal to the Appellate Board. As regards the latter, the Delegation explained that only post-grant opposition could be appealed to the Appellate Board, while the appeal of pre-grant opposition fell under another jurisdiction.

207. The Representative of KEI stated that the SCP should conduct studies on the costs of resolving disputes over patent validity, both through litigation before a court, or through pre- or post-grant opposition proceedings. In his view, the cost of resolving disputes over patent validity was an often overlooked issue, and the SCP would benefit from a much deeper understanding of what those costs were, and how they differed from country to country. The Representative further noted that the SCP should also examine new ways to share information obtained in various proceedings that examined the validity of patent, such as a database of judicial and non-judicial opposition proceedings in the area of patents.
208. The Representative of FSF-Europe observed that those jurisdictions which allowed the patenting of software frequently received patent applications relating to technology in which substantial prior art already existed. He noted that too often patents were granted on such inventions, for example, in November 2009, the United States Patent and Trademark Office had granted a patent on a procedure to temporarily grant normal computer users administrative rights. In his view, such technology had been in the UNIX system since 1980, and it formed an integral part of Linux and the Mac OS X operating system. Another such example was a patent on one-click ordering which had been granted to the online bookseller Amazon in 1999. Illustrating the fundamental difficulties of granting patents in such a complex and dynamic field as software, the Representative pointed out that such incidents had negatively affected all concerned, as a monopoly right had been granted where it should not have been, and as a consequence, the patent holder, licensees and third parties would have less faith in the quality and reliability of patents in the future. The Representative felt that, most importantly, numerous parties who had based their business around those technologies would be negatively affected. He therefore stated that it was crucial that third parties were given an easy means to stay informed about recent patent applications and that there was a well-defined low-cost process for third parties to submit information which might affect the grant of a patent. The Representative considered that, to be effective, such process should be available also to groups with few financial or legal resources. He considered it highly beneficial for WIPO to develop or update guidelines on the participation of third parties in the patent granting process, and suggested that such guidance could form part of the Organization's technical assistance efforts which were key to raising patent quality around the world.
209. The Representative of ALIFAR stressed the importance of introducing a mechanism in the legislation that allowed third parties to submit information to revoke patents when they should not have been granted. She observed that such patents affected the public domain, unjustifiably curtailed competition and undermined innovative processes. The Representative noted that the above mechanism would prevent resources of industrial property offices being wasted and avoid legal costs of revoking patents that should not have been granted.
210. The Representative of TWN noted that the opposition system was an important flexibility available in the patent system. He stated that patents effectively operated at a monopoly rate and therefore utmost care should be taken before granting any monopoly which might create particular public policy concerns. In his view, from an operational angle, patent opposition systems provided a chance for public scrutiny of patent applications and complemented the scrutiny of patent offices which often suffered from financial and/or human resource constraints. The experience of India during the last five years showed that many life-saving drugs had been able to be introduced in the market through pre-grant opposition. The Representative observed that the preliminary study should

provide clear and exhaustive information regarding how many WIPO Member States' patent laws provided pre-grant opposition and how many provided post-grant opposition or sometimes both. Similar information with regard to regional patent offices should also be provided. The Representative criticized the descriptions in paragraphs 16, 22, 23 etc. which, in his view, were subjective and without empirical data. He also noted that the preliminary study did not provide clear data, such as the number of accepted and rejected oppositions in various patent offices (although it provided the percentage of oppositions instead of the number of oppositions), break-up of oppositions found in various technology areas, such as in the pharmaceutical, electrical, mechanical, software-related and biotechnological fields. He further noted that the preliminary study also needed to provide an analysis of the positive role played by opposition systems in many countries, including Japan.

Agenda item 8: Work program and future work of the Standing Committee on the Law of Patents (SCP)

211. Following a proposal by the Chair, the Committee agreed to carry on discussions at its next session on the basis of the agenda of its fourteenth session. Item 7(b) of that agenda will include the study by external experts on exclusions, exceptions and limitations, as well as the proposal by the Delegation of Brazil on exceptions and limitations to patent rights contained in document SCP/14/7. Member States may submit proposals on the work of the Committee prior to its next session.
212. The International Bureau informed the SCP that its fifteenth session was tentatively scheduled to be held from October 11 to 15, 2010, in Geneva.

Agenda item 9: Summary by the Chair

213. The Chair introduced the Summary by the Chair (document SCP/14/9) with some modifications.
214. The Delegations of Egypt and France proposed some further modifications to the text of document SCP/14/9.
215. The Delegation of the Plurinational State of Bolivia requested that, with respect to document SCP/14/INF/2, the external group of experts be informed about an error in paragraph 4(b)(ii) referring to "higher life form". In his view, it should read "life forms", as contained in paragraph (a).
216. The Revised Summary by the Chair (document SCP/14/9 Rev.) was noted and agreed.
217. The SCP further noted that the official record of the session would be contained in the report of the session. The report would reflect all the interventions made during the meeting, and would be adopted in accordance with the procedure agreed by the SCP at its fourth session (see document SCP/4/6, paragraph 11), which provided for the members of the SCP to comment on the draft report made available on the SCP Electronic Forum. The Committee would then be invited to adopt the draft report, including the comments received, at its following session.

Agenda item 10: Closing of the session

218. The Chair closed the session.

219. *The SCP unanimously adopted this report, during its fifteenth session, on October 11, 2010.*

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS**I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES**

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Acting Registrar of Patents and Designs, Companies and Intellectual Registration Office (CIPRO), Pretoria
<ezdravkova@cipro.gov.za>

Susanna CHUNG (Ms.), First Secretary (Political), Permanent Mission, Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA

Ahmed Labidi TRAD KHODJA, directeur d'études, Ministère de l'industrie et de la promotion des investissements, Alger

Hayet MEHADJI (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Henning PLOEGER, Director, Division for Patent Law, Federal Ministry of Justice, Berlin
<ploeger-he@bmj.bund.de>

Bettina BERNER (Ms.), Head, International Industrial Property Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich
<bettina.berner@dpma.de>

Udo FENCHEL, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA

Makiese KINKELA AUGUSTO, Assistant, Economics Section, Permanent Mission, Geneva

Almeida LUZITU, Intern, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Khalid A. ALAKEEL, Director General, General Directorate for Industrial Property, King Abdul-Aziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh

Khalid AL-HAZME, Patent Examiner, King Abdul-Aziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Inés Gabriela FASTAME (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ines.fastame@ties.itu.int>

AUSTRALIE/AUSRALIA

Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, International Policy, IP Australia, Phillip ACT

AUTRICHE/AUSTRIA

Ines KAINZ (Mrs.), National Expert, Austrian Patent Office, Vienna

Georg ZEHETNER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BARBADE/BARBADOS

Corlita BABB-SCHAEFFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<cbabb-schaefer@foreign.gov.bb>

BELARUS

Dzianis NIADZVETSKI, Deputy Head, Department of Law and International Treaties, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk
<niadzvet ski@yandex.ru>; <ncip@belgospatent.by>

Zakhar NAUMOV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

Katrien VAN WOUWE (Mme), attaché, Service des affaires juridiques et internationales, Office de la propriété intellectuelle, Bruxelles
<katrien.vanwouwe@economie.fgov.be>

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

Luis Fernando ROSALES LOZADA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

Laurent GABERELL, Delegado, Misión Permanente, Ginebra

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Irma Isak DUGELJ (Mrs.), Patent Expert, Institute for Intellectual Property, Sarajevo
<irma_isak@yahoo.com>

BRÉSIL/BRAZIL

Júlio César MOREIRA, Technical Assistant, Patent Directorate, National Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Brasilia

Claudia YUKARI ASARU (Ms.), Foreign Trade Analyst, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Brasilia

Erika MATTOS DA VEIGA (Miss), Specialist, Ministry of Health, Brasilia

Roberto Silveira REIS, Researcher/Head, of Technology Innovation Office, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ), Ministry of Health, Rio de Janeiro
<roberto.reis@ipecc.fiocruz.br>

Luis Carlos LIMA, Coordinator, Anuisa

Gustavo WYPYCU, Permanent Mission, Geneva

Erika BRAGA JUSTO (Ms.), Permanent Mission, Geneva

BULGARIE/BULGARIA

Vladimir YOSSFIOV, Advisor, Permanent Mission, Geneva

BURKINA FASO

Sibdou Mireille SOUGOURI KABORÉ (Mme), attachée, Mission permanente, Genève<skmireille@yahoo.fr>

BURUNDI

Alain Aimé NYAMITWE, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.burundi@bluewin.ch>

CAMBODGE/CAMBODIA

NGETH Vibol, Director, Department of Industrial Property, Ministry of Industry, Mines and Energy, Phnom Penh
<nvibol@yahoo.com>

CAMEROUN/CAMEROON

Jacqueline Nicole MONO NDJANA (Mme), directrice, Direction du développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique, Yaoundé
<bikotonje@yahoo.fr>

CHILI/CHILE

Maximiliano SANTA CRUZ, Director General, National Institute of Industrial Property (INAPI),
Ministry of Economy, Santiago
<santacruz@inapi.cl>

Marcela PAIVA VELIZ (Miss), Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Santiago

Felipe LOPEANDÍA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

CHINE/CHINA

DONG Cheng (Mrs.), Director, Division II, Legal Affairs Department, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
<dongzheng@sipo.gov.cn>

HU Anqi (Mrs.), Official, Division I, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office
(SIPO), Beijing
<huangqi@sipo.gov.cn>

CHYPRE/CYPRUS

Christina TSENTA (Mrs.), Administrative Attaché, Permanent Mission, Geneva
<ctsenta@presidency.gov.cy>

COLOMBIE/COLOMBIA

Gedeon JARAMILO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

David Armando BACCA CAMPILLO, Permanent Mission, Geneva

CONGO

Célestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

COSTA RICA

Carlos GARBANZO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Grisselle RODRÍGUEZ (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

CÔTE D'IVOIRE

Denis BOHOUSOU, directeur général, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, Abidjan
<cipi@avis.ci>; <denis.bohoussou@hotmail.com>

CUBA

Alina ESCOBAR DOMINGUEZ (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

DANEMARK/DENMARK

Anne REJNHOLD JØRGENSEN (Ms.), Director, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup

Barbara SUHR-JESSEN (Ms.), Chief Legal Advisor, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<bej@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Ragui EL-ETREBY, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, Cairo

Moataz Hussein Said HASSAN, Legal Examiner, Academy of Scientific Research and Technology, Cairo
<wafahamed@hotmail.com>

Ahmed ABDALLAHI, Legal Examiner, Academy of Scientific Research and Technology, Cairo

Mohamed GAD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR

Rodrigo RIVAS MELHADO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<rrivas@minec.gob.sv>

Martha Evelyn MENJIVOR CORTES (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ÉQUATEUR/ECUADOR

Mauricio MONTALVO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Luis VAYAS VALDIVIESO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ESPAGNE/SPAIN

Miguel HIDALGO LLAMAS, Jefe, Area Jurídica y Patente Europea y PCT, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid

Nuria URQUÍA (Srta.), Consejera Principal, Misión Permanente, Ginebra

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Arti K. RAI (Ms.), Administrator for External Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Charles ELOSHWAY, Deputy Director for Intellectual Property Policy and Enforcement, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
<charles.eloshway@uspto.gov>

Janet SPECK (Ms.), Deputy Director, Office of International Intellectual Property Enforcement, Bureau of Economic, Energy and Business Affairs, Department of State, Alexandria

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Jetmir SHABANI, Head, Patent Unit, State Office of Industrial Property, Skopje
<Jetmir@ippo.gov.mk>

Zufer OSMANI, Assistant, Patent and Technology Watch Department, State Office of Industrial Property, Skopje
<Osmani@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Olga L. ALEKSEEVA (Mrs.), Deputy Director, Federal Institute of Industrial Property, Moscow

Vladimir G. OPLACHKO, Head, International Cooperation Department, International Organizations Cooperation Division, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Viktoria MOTYLEVA (Mrs.), Head, Industrial Property, Russian State Institute of Intellectual Property, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Maarit LÖYTÖMÄKI (Ms.), Director, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<maarit.loytomaki@prh.fi>

Marjo AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Coordinator, International Affairs, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<marjo.aalto-setala@prh.fi>

FRANCE

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), Paris
<ddebeco@inpi.fr>

Céline MAGOU (Mme), ingénieur examinateur, Département des brevets, Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), Paris
<cmagou@inpi.fr>

GHANA

Grace Ama ISSAHAQUE (Mrs.), Principal State Attorney, Registrar-General's Department, Ministry of Justice, Accra
<graceissahaque@hotmail.com>

GUATEMALA

David Alejandro MAZARIEGOS CONDE, Asesor Técnico, Departamento de Patentes, Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía, Guatemala
<dmazariegos@rpi.gob.gt>

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

GUINÉE/GUINEA

Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), premier secrétaire chargé des affaires économiques et commerciales, Mission permanente, Genève
<aminata.kourouma@ties.itu.int>

HONGRIE/HUNGARY

Mihály Zoltan FICSOR, Vice-President, Hungarian Patent Office, Budapest
<mihaly.ficsor@hpo.hu>

Judith HAJDÚ (Mrs.), Head, Patent Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<judith.hajdu@jpo.hu>

INDE/INDIA

Gopal KRISHNA, Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry and Commerce, New Delhi
<g.krishna@nic.in>

Kishan Singh KARDAM, Deputy Controller, Patents and Designs, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry and Commerce, New Delhi
<kurdam.ks@nic.in>

Nandini KOTTHAPPALY (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<k.nandini@ties.itu.int>

INDONÉSIE/INDONESIA

Yasmi ADRIANSYAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<anasimi@yahoo.com>

IRAQ

Traiza RIDHA (Mrs.), Director, Industrial Property Department, Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Baghdad

Hussain A. ALI, General Manager, Technical and Administrative Services, Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Baghdad

Yassin DAHAM, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<yassin_hiyat@yahoo.com>

IRELANDE/IRELAND

Brian HIGGINS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Ron ADAM, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome
<vragonesi@libere.it>

Ivana PUGLIESE (Mrs.), Senior Patent Examiner, Biotechnology, Chemicals and Pharmaceuticals, Department of Enterprise and Internationalization, Ministry of Economic Development, Rome
<ivana.pugliese@sviluppoeconomico.gov.it>

Michele Antonio CECERE, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Ibtissam SAAITE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Shintaro TAKAHARA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Shingo TSUDA, Assistant Director, Multilateral Policy Section, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Mohammed HINDAWI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

Rose Makena MUCHIRI (Mrs.), Principal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Nilly KANANA, First Secretary (Legal), Permanent Mission, Geneva
<kanana.nilly@lycos.com>

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Bakyt KENENBAEV, State Secretary, State Service of Intellectual Property, Bishkek
<inter@patent.kg>

Askhat RYSKULOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

KOWEÏT/KUWAIT

Ahmed ALMUTAIRI, Deputy Director, Patent and Trade Mark Department, Ministry of Commerce, Safat

Nadia ABU SHAIBAH (Mrs.), Head, Commercial Organizations, Ministry of Commerce, Safat

LESOTHO

Tsotetsi MAKONG, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<makongt@foreign.gov.ls>

LETONIE/LATVIA

Mara ROZENBLATE (Ms.), Senior Expert, Patent Office, Riga
<mara@lrpv.lv>

LIBAN/LEBANON

Wassin EL AMIL, Intellectual Property Rights Specialist, Intellectual Property Protection Office, Beirut
<wamil@economy.gov.lb>

LITUANIE/LITHUANIA

Zenonas VALASEVIČIUS, Head, Invention Division, State Patent Bureau, Vilnius
<z.valasevicius@vpb.gov.lt>

MADAGASCAR

Eric BEANTANANA, Attaché, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA

Sathasivan VEERASAMY, Patent Examiner, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur
<sathasivan@myipo.gov.my>

Ismael MOHAMAD BKRI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mailmohd@kln.gov.my>

MAROC/MOROCCO

Ilham BENNANI, chef de département, Unité brevets, dessins et modèles industriels, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<bennani@ompic.org.ma>

Mohamed EL-MHAMDI, conseiller, Mission permanente, Genève

MAURICE/MAURITIUS

Narainsamy MARDAYMOOTOO, Senior Patents and Trademarks Officer, Industrial Property Office, Port Louis
<nmardaymootoo@yahoo.com>

Tanya PRAYAG-GUJADHUR (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

Josefina MORENO GARCÍA (Mrs.), Director, International Relations, Mexican Institute of Industrial Property, Mexico City
<jmoreno@impi.gob.mx>

Fabián SALAZAR GARCÍA, Director, Patent Division, Mexican Institute of Industrial Property, Mexico City
<rsalazar@impi.gob.mx>

José LÓPEZ DE LEÓN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MYANMAR

Thet Thet HAN YEE (Miss), Deputy Director, IP Section, Ministry of Science and Technology, Yangon
<most22@myanmar.com.mm>

Khin Thidar AYE (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA

Ositadinma ANAEDU, Minister, Permanent Mission, Geneva

G. BUBA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Beatrice IKEKU-THOMAS (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY

Magnus Hauge GREAKER, Legal Advisor, Legislation Department, Ministry of Justice and the Police, Oslo
<magnus.greaker@jd.dep.no>

Jostein SANDVIK, Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial Property Office, Oslo
<jsa@patentstyret.no>

Ulrikke ASBØLL (Ms.), Acting Head, Patent Department/Legal Section, Norwegian Industrial Property Office, Oslo
<uas@patentstyret.no>

OMAN

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

OUGANDA/UGANDA

Benjamin Wako MUKABIRE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<benjaminwako@yahoo.com>

PAKISTAN

Ahsan NABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA

Luz Celeste RÍOS DE DAVIS, Directora, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá

PARAGUAY

Carlos Alberto ALCARAZ LÓPEZ, Director General de Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio, Asunción

Raul MARTÍNEZ VILLALBA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Derk-Jan DE GROOT, Head, Patent Division, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, Rijswijk
<d.groot@octrooicentrum.nl>

PÉROU/PERU

Giancarlo LEON, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<giancarlo.leon@ties.itu.int>

POLOGNE/POLAND

Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Head, International Cooperation Unit, Patent Office, Warsaw
<glachowicz@uprp.pl>

PORTUGAL

Luisa MODESTO (Mrs.), Senior Patent Expert, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Luis SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

QATAR

Ali Ahmed AL-KHULAIFI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Odai CHEBLI, Head, Examination Section, Directorate of Commercial and Industrial Property Protection, Ministry of Economy and Trade, Damascus
<ipr@syrecon.org>

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

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Pil Seung JUNG, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Daejeon

Young Su KANG, Presiding Judge, Seoul Central District Court, Seoul

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Makha CHANTHALA, Director, Intellectual Property Division, Department of Intellectual Property, Standardization and Metrology (DISM), Science, Technology and Environment Agency, Prime Minister's Office, Vientiane
<makha@nast.gov.la>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Luisa Arelis CASTILLO BAUTISTA (Sra.), Directora, Departamento de Invenciones, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA

Jong Myong SOK, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Lucie ZAMYKALOVÁ (Ms.), Patent Law Issues, International Department, Industrial Property Office, Prague

Andrea PETRANKOVA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Bucura IONESCU (Mrs.), Director, Patents Directorate, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
<bucura.ionescu@osim.ro>

Aurelian GAVRILESCU, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Rebecca VILLIS (Ms.), Senior Legal Advisor, Intellectual Property Office, Newport

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

SÉNÉGAL/SENEGAL

N'déye Adjii DIOP SALL (Mme), chef du Service de la propriété industrielle, Ministère des mines, de l'industrie, de la transformation alimentaire des produits agricoles et des petites et moyennes entreprises, Dakar
<adjidiopsall@yahoo.fr>

El Hadji Ibou BOYE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA

Zorana ZRNIĆ VUKOJEVIĆ (Ms.), Senior Counsellor, Patent Examiner, Intellectual Property Office, Belgrade

Aleksandra MIHAILOVIĆ (Ms.), Patent Lawyer, Patent Legal Department, Patent Sector, Intellectual Property Office, Belgrade

Vesna FILIPOVIĆ-NIKOLIĆ (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SINGAPOUR/SINGAPORE

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

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<lucrecia.marcokova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Dušan VUJADINOVIĆ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN

Rabab Mahjoub SAEED, Legal Advisor, Department of Intellectual Property, Ministry of Justice, Khartoum

SRI LANKA

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

SUÈDE/SWEDEN

Alexander RAMSAY, Deputy Director, Division for Intellectual Property and Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm

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

Patrik RYDMAN, Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm

Tobias LORENTZSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Johan LUNDSTEDT, Intern, Permanent Mission, Geneva

SUISSE/SWITZERLAND

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

Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Claudia MUND (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Usanee SIRIREUNG (Mrs.), Deputy Director, Head, Industrial Design Group, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi
<usirireung@hotmail.com>

TUNISIE/TUNISIA

Mohamed Abderraouf BDIOUI, conseiller, Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY

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

Yesim BAYKEL (Ms.), Legal Advisor, Permanent Mission, Geneva

UKRAINE

Volodymyr DMITRISHIN, Deputy Chairman, State Department of Intellectual Property, Kyiv

Mariia VASYLENKO (Mrs.), Deputy Head, Legal Division, Ukrainian Industrial Property Institute, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv

URUGUAY

José Antonio VILLAMIL, Director, División de Patentes, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo

Lucia TRUCILLO, Jefe Adjunto, Misión Permanente, Ginebra

VENEZUELA

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

VIET NAM

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

YÉMEN/YEMEN

Fawaz AL-RASSAS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZAMBIE/ZAMBIA

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

ZIMBABWE

Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

COMMISSION EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMISSION (EC)

Zuzana SLOVÁKOVÁ (Ms.), Administrator, Brussels
<zuzana.slovakova@ec.europa.eu>

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE/COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Anna DAHLBERG (Ms.), Trainee, Geneva

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF
THE GULF (GCC)

Hussan K. AL-SUDAIRY, Legal Affairs, Riyadh
<halsudairy@gcc-sg-org>

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Isabel Auría LANSAC (Ms.), Lawyer, International Legal Affairs Directorate, Munich

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION
(EAPO)

Mikhail IGNATOV, Director, Chemistry and Medicine Department, Examination Division, Moscow

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Maria OLIVEIRA (Ms.), Consultant, Secretariat on Public Health, Innovation and Intellectual Property (PHI), Geneva

Miriam CLADOS (Ms.), Secretariat on Public Health, Innovation and Intellectual Property (PHI), Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

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

SOUTH CENTRE

Viviana MUNOZ TELLER (Ms.), Program Officer, Geneva

Heba WANIS (Ms.), Intern, Geneva

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (GRUR)/German Association for Industrial Property and Copyright Law (GRUR)
Alfons SCHÄFERS, Representative, Bonn <alfons.schaefers@t-online.de>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)
Kook-Chan AN, Co-Chairperson, Patents Committee, Seoul
Takahiro FUJIOKA, Patents Committee, Tokyo

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)
Stephane TRONCHON, Digital Europe, Vallauris, France
<stroncho@qualcomm.com>

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' Association (ELSA International)
Gintare GRAMBAITE, Head of Delegation, Vilnius
Jernej KOSEC, Delegate, Ljubljana
Oleksandr BULAYENKO, Delegate, Lund, Sweden
Claas-Eike SEESTÄDT, Delegate, Trier, Belgium

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

Jochen BÜHLING, Reporter General, Dusseldorf, Germany <j.bueling@aippi.org>
Thierry CALAME, Deputy Reporter General, Zurich <thierry.calame@lenzstaehelin.com>
Michael DOWLING, Consultant, Allens Arthur Robinson, Melbourne
<Michael.Dowling@aar.com.au>

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

Takahiro FUJIOKA, International Activities Center, Tokyo
Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo
Koji HIRAYAMA, International Activities Center, Tokyo

Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)

Mirta LEVIS (Sra.), Directora Ejecutiva, Buenos Aires

Association pour une infrastructure de l'information libre (FFII e.V.)/Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII e.V.)

Sandra GROSSE (Ms.)
Klara ELLSTROM (Ms.)

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

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Center for International Environmental Law (CIEL)

Baskut TUNCAK, Law Fellow, Geneva <btuncak@ciel.org>

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)

Pedro ROFFE, IPRs Senior fellow, Geneva
Ahmed Abdel LATIF, IPRs and Technology Program Manager, Geneva

Chamber of Commerce of the United States of America (CCUSA)

Brad HUTHER, Senior Director, Global IP Center, Washington
Patricia KABULEETA, Legal Advisor, Washington

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

Thaddeus BURNS, Senior Counsel, Intellectual Property and Trade, Geneva
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, IP Interface AB, Stockholm
David JONES, Redmond

Chartered Institute of Patent Agents (CIPA)
John D. BROWN, President, London <mail@cipa.org.uk>

CropLife International
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Sidley Austin LLP, Geneva

European Committee for Interoperable Systems (ECIS)
Thomas VINJE, Counsel, Brussels

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA)
Andrew JENNER, Director, Intellectual Property and Trade, Geneva
Guilherme CINTRA, Policy Analyst, Intellectual Property and Trade, Geneva

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Jan MODIN, Special Reporter, International Patents, Stockholm <jan.modin@ficpi.org>
Leonardus J.J. JESSEN, Chair Group 6, The Hague
Werner A. ROSHARDT, CET Member, Basel

Free Software Foundation Europe (FSFE)
Karsten GERLOFF, President, Düsseldorf <gerloff@fsfeurope.org>
Hugo J.A. ROY, assistant du président

Fridtjof Nansen Institute (FNI)
Morten Walløe TVEDT, Research Fellow, Lysaker, Norway <mwt@fni.no>

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)
Joan M. VAN ZANT (Ms.), Chair, Self-Governance Committee, Ontario

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
John D. BROWN, Chairman, Harmonisation Committee, Munich <info@patentepi.com>

IQsensato
Sisule F. MUSUNGU, President, IQsensato, Geneva
<sisule@iqsensato.org>

Knowledge Ecology International (KEI)
James Packard LOVE, Washington
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva <thiru@keionline.org>

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (MPI)
Matthias LAMPING, Research Fellow, Munich

Third World Network (TWN)
K.M. GOPAKUMAR, Geneva

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair : Maximiliano SANTA CRUZ (Chili/Chile)

Vice-présidents/Vice-Chairs : DONG Cheng (Mrs.) (Chine/China)
Bucura IONESCU (Mrs.) (Roumanie/Romania)

Secrétaire/Secretary : Philippe BAECHTOLD (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

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

Division des brevets et de l'innovation/Patents and Innovation Division:

Philippe BAECHTOLD, directeur/Director

Ewald GLANTSCHNIG, chef de la Section du Traité de Budapest/Head, Budapest Treaty Section

Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef de la Section du droit des brevets /Head, Patent Law Section

Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets/Legal Officer, Patent Law Section

[End of Annex and of document]

Verkiezing nieuwe president European Patent Office

Op 1 juli 2010 zal Benoît Battistelli, momenteel nog Directeur-Generaal van het Franse octrooibureau (INPI), aantreden als President van het Europees Octrooibureau. Zijn ambstermijn omvat vijf jaar. Battistelli is de opvolger van Alison Brimelow; haar mandaat eindigt op de zelfde datum. Brimelow was president sinds 2007. Zij was opvolgster van de Fransman Alain Pompidou die het EOB leidde tussen 2004 en 2007. Battistelli werd, nadat eerdere verkiezingsrondes niet tot een uitkomst leidden, gekozen met de vereiste gekwalificeerde (drie-vierde) meerderheid van stemmen tijdens een door de Administrative Council speciaal ingelaste bijeenkomst op 1 maart jl. De Administrative Council, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 36 lidstaten, is het hoogste orgaan onder de European Patent Convention (EPC).

Nu de Council erin is geslaagd een nieuwe president te kiezen, is gestart met de vervulling van de vacante posten van Vice-President DG 5 (Legal / International Affairs) en Vice-President DG 1 (Operations). Het is de bedoeling dat de Council in zijn bijeenkomst in oktober 2010 ook deze twee vacatures kan invullen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Divisional applications

Tot het kwaliteitsbeleid in octrooiland behoort ook een meer restrictief beleid ten aanzien van afsplitsingen van octrooiaanvragen ("divisionals"). Met cascades van steeds nieuwe divisionals kunnen aanvragers bewust en in het eigenbelang octrooioprocedures eindeloos rekken, tot last van het EOB en tot nadeel van derden. Het nieuwe beleid zal m.i.v. april 2010 van kracht worden. Met achtereenvolgende nieuwe divisionals kunnen aanvragers bewust en in het eigenbelang octrooioprocedures eindeloos rekken, tot last van het EOB en tot nadeel van derden. Om die redder produceerde Nederland al in 2008 document CA/PL 5/08. Na een zeer goed onthaald in het Patent Law Committee is het EPO er vervolgens mee aan de slag gegaan, met als heldere en administratief goed hanteerbare uitkomst om vrijwillige divisionals alleen toe te staan gedurende de eerste 24 maanden na de eerste communicatie van de kant van de examining division, met daarin een "objection-for-the-first-time" (in geval van een nieuwe, andere objection start de termijn daarvoor opnieuw).

Nederland steunt dit nieuwe beleid. Nederland zelf alsook Frankrijk en België blijven het echter jammer vinden dat het eerdere Nederlandse voorstel voor de introductie van de PACE-procedure voor derden terzijde is gelegd, om de reden dat PACE meer horizontaal besproken moet worden. Verder biedt de nu vastgestelde termijn van 24 maanden ruim voldoende flexibiliteit.

[zie besluit CA/D 2/09]

[terug naar nieuwsbrief](#)

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
of 25 March 2009
amending the Implementing Regulations to the
European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Considering that amendments to Rules 36, 57 and 135 EPC are necessary and useful in the light of recent developments,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 36 (1) and (2) shall be amended to read as follows:

"(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that:

(a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from the Examining Division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or

(b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Article 82, provided it was raising that specific objection for the first time.

(2) A divisional application shall be filed in the language of the proceedings for the earlier application. If the latter was not in an official language of the European Patent Office, the divisional application may be filed in the language of the earlier application; a translation into the language of the proceedings for the earlier application shall then be filed within two months of the filing of the divisional application. The divisional application shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin."

2. Rule 57(a) shall be amended to read as follows:

"(a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, under Rule 36, paragraph 2, second sentence, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;"

3. Rule 135(2) shall be amended to read as follows:

"(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraphs 1(a), 1(b) and 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2."

Article 2

1. This decision shall enter into force on 1 April 2010.
2. Rule 36(1) and (2), as amended by this decision, shall apply to divisional applications filed on or after that date.

Article 3

The following transitional provisions shall apply to the amended provisions. If the time limits provided for in amended Rule 36(1) EPC have expired before 1 April 2010, a divisional application may still be filed within six months of that date. If they are still running on 1 April 2010, they will continue to do so for not less than six months. Amended Rule 135(2) EPC shall apply to these transitional periods.

Done at Munich, 25 March 2009

For the Administrative Council
The Chairman

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Battistelli', with a stylized, flowing script.

Benoît BATTISTELLI

Toetreding Albanië

Met ingang van 1 mei 2010 zal Albanië toetreden tot de European Patent Convention (EPC). Albanië is dan de 37^e lidstaat.

Het EPC startte in 1977 met België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Na toetreding van Albanië op 1 mei zijn lid van de EPC de 27 landen van de Europese Unie plus Albanië, Kroatië, Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en Turkije.

[terug naar nieuwsbrief](#)

EU octrooi en EEUPC stap dichterbij

De Raad van Ministers heeft op 4 december 2009 in Brussel een belangrijke stap gezet in de verbetering van het Europese octrooistelsel. Er is overeenstemming bereikt over de volgende onderwerpen:

- 1) het EU octrooi (behalve de talenregeling);
- 2) het "Europese en EU octrooigerecht"; en
- 3) versterkte samenwerking tussen het EOB en nationale octrooibureaus.

1. EU octrooi

Doordat het talenregime voor het EU octrooi buiten de onderhandelingen is gehouden, werd het mogelijk om op de overige onderdelen van het EU octrooi overeenstemming te bereiken. Het EU octrooi heette voorheen 'het Gemeenschapsoctrooi', maar met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Gemeenschap opgegaan in de Europese Unie en heet het Gemeenschapsoctrooi voortaan 'het EU octrooi'. De verordening voor het EU octrooi kunt u hier vinden: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf>

Het EU octrooi zal een Europees octrooi zijn, dat door het EOB wordt verleend voor de EU. Bij de Europese octrooiaanvraag zal de EU aangewezen kunnen worden. Aanvragers blijven echter vrij om voor een nationaal octrooi of het bekende Europese bundeloctrooi (bestaand uit bijv. een EP-NL, EP-DE, EP-FR, etc.) te kiezen. Tot aan verlening van het Europese octrooi kunnen aanvragers hun EU-aanwijzing omzetten in een aanwijzing van een of meer lidstaten van de EU. Het register van het EU octrooi zal door het EOB worden bijgehouden en de instandhoudingstaksen voor het EU octrooi zullen aan het EOB moeten worden betaald.

Met inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het Europese Parlement medewetgever geworden en de uiteindelijk EU octrooiwetgeving zal zowel de goedkeuring van de Raad als van het Europese Parlement moeten hebben. Het verordeningvoorstel zal derhalve medio 2010 in het Europese Parlement worden behandeld. De komende tijd zal binnen de Raad de discussie zich toespitsen op de talenregeling van het EU octrooi. De uiteindelijke talenregeling moet op grond van art. 118 lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de goedkeuring krijgen van iedere lidstaat (unanimiteit). De talenregeling en de EU octrooiwetgeving zullen uiteindelijk tegelijkertijd in werking treden.

2. Europese en EU octrooigerecht

Binnen de Raad van Ministers is voorts overeenstemming bereikt over het oprichten van een Europees en EU octrooigerecht (in het Engels: European and EU Patent Court, afgekort EEUPC). Dit nieuwe gerecht krijgt de exclusieve bevoegdheid in nietigheids- en inbreukzaken over de reeds bestaande Europese octrooien en de toekomstige EU octrooien. Het EEUPC bestaat uit een Gerecht van Eerste Aanleg ('Court of First Instance'), een Hof van Beroep ('Court of Appeal') en een Griffie ('Registry'). Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft zowel lokale en regionale divisies als een centrale divisie. Het procesrecht is bij iedere divisie hetzelfde. Lidstaten zullen worden aangemoedigd om samen met andere lidstaten een regionale divisie op te zetten.

Samenstelling panels

De panels van rechters zullen altijd internationaal worden samengesteld. Bovendien zullen naast de juridische geschoolde rechters ook meestal technisch geschoolde rechters deelnemen aan het panel. Een centrale pool met rechters zal worden opgezet. Bij een divisie in een lidstaat met minder dan 50 zaken per jaar bestaat het panel uit een (juridisch geschoolde) rechter van de betreffende lidstaat en twee (juridisch geschoolde) rechters uit de pool, die per zaak zullen worden aangewezen. Bij een divisie in een lidstaat met meer dan 50 zaken per jaar bestaat het panel uit twee (juridisch geschoolde) rechters van de betreffende lidstaat en een (juridisch geschoolde) rechters uit de pool die

voor langere tijd in de betreffende divisie zal werken. Indien een nietigheidsactie als tegenvordering wordt ingesteld of als een van de partijen in een inbreukzaak daar om verzoekt, zal een technisch geschoolde rechter uit de pool aan het panel worden toegevoegd. Een panel van de centrale divisie zal steeds uit twee juridisch geschoolde rechters en een technisch geschoolde rechter bestaan. Onder bepaalde, nog nader te preciseren voorwaarden en met instemming van de partijen kan een zaak ook door een alleenzittende (juridisch geschoolde) rechter worden gehoord.

Bevoegdheid in geval van inbreukvorderingen

Een locale of regionale divisie is bevoegd:

- indien inbreuk in de betreffende lidstaat of lidstaten is gepleegd of dreigt te worden gepleegd, of
- indien de verweerder in de betreffende lidstaat of lidstaten zijn woonplaats heeft.

De octrooihouder heeft bij grensoverschrijdende inbreuk dus een zekere mate van keuze bij welke locale of regionale divisie hij zijn inbreukzaak aanhangig maakt.

Bevoegdheid in geval van nietigheidsvorderingen

Voor een directe nietigheidsactie zal alleen de centrale divisie bevoegd zijn. In geval van een inbreukactie bij een locale of regionale divisie aanhangig is gemaakt, kan een nietigheidsactie als tegenvordering worden ingesteld. De locale of regionale divisie heeft dan de keuze:

- de nietigheidsactie te behandelen;
- de nietigheidsactie door te verwijzen naar de centrale divisie en verder te gaan met de inbreukactie dan wel deze op te schorten totdat de centrale divisie over de nietigheid heeft beslist;
- met toestemming van partijen, zowel de inbreukactie als de nietigheidsactie verwijzen naar de centrale divisie.

Proceduretaal

De taal van de procedure in de locale en de regionale divisies zal in de regel de taal of talen van de lidstaat zijn waar de divisie is gevestigd. De divisie mag echter ook een van de EOB-talen als procestaal aanwijzen. Bij de centrale divisie is de proceduretaal de taal van het octrooi. Iedere divisie is verplicht vertaal- en tolkfaciliteiten aan te bieden.

'Court of Appeal'

Partijen kunnen in beroep bij het 'Cour of Appeal'. Deze beroepsinstantie heeft slechts een centrale vestiging. Het beroepspanel is ook altijd internationaal samengesteld en bestaat uit drie juridisch en twee technisch geschoolde rechters. De proceduretaal is de taal van de eerste aanleg.

EEUCP wordt opgericht bij verdrag

Het nieuwe octrooigerecht moet openstaan voor alle EOVLidstaten en zal derhalve worden opgericht bij verdrag. Omdat het gerecht ook bevoegd is voor EU octrooien en bovendien op octrooigebied diverse richtlijnen bestaan die in het verdrag zijn geïmplementeerd, zal het gerecht bevoegd zijn om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU. In april 2009 is door de Raad van Ministers aan het Hof van Justitie gevraagd of het concept van het verdrag toelaatbaar is onder het EU-recht. Verwacht wordt dat het Hof van Justitie medio 2010 zijn mening hierover geeft.

3. Versterkte samenwerking

Het derde belangrijke onderwerp is dat overeenstemming is bereikt over versterkte samenwerking tussen het EOB en de nationale octrooibureaus. Voor Europese octrooiaanvragen waarbij het recht van voorrang is ingeroepen van een nationale octrooiaanvraag, zal in de toekomst de EOB-examiner bekijken wat de nationale examiner heeft gezocht en gevonden bij de behandeling van de nationale aanvraag. Voorwaarde hiervoor is dat de nationale examiner en de EOB examiner op gelijke wijze gaan werken en over dezelfde tools beschikken. Pas als hierover afspraken zijn gemaakt tussen het EOB en

het betreffende nationale octrooibureau, kan de EOB-examiner gebruik maken van het werk van de nationale examiner. Het belangrijke voordeel is dat dubbel werk voorkomen wordt. Echter, de EOB-examiner is en blijft altijd vrij om aanvullend onderzoek te doen, bijv. als hij denkt dat het onderzoek niet goed zou zijn uitgevoerd.

4. Samenvattend

Er is een flinke stap gezet in de verbetering van het Europese octrooistelsel. Het belangrijkste onderwerp dat nu rest, is dat er overeenstemming moet worden bereikt in de Raad over de talen van het EU octrooi

Misschien vraagt u zich af wanneer ongeveer het EU-octrooi voor gebruikers beschikbaar zou kunnen worden. Een inschatting maken is hier heel lastig. Voor ons ligt dat in de Raad van Ministers overeenstemming moet worden bereikt over de talenregeling voor het EU octrooi. Verder zal het Europees Parlement de EU octrooi-verordening moeten goedkeuren. Hoogstwaarschijnlijk zal het Europees Octrooi-verdrag worden aangepast. Bovendien moeten enkele lidstaten hun grondwet wijzigen om tot het EEUPC-verdrag toe te kunnen treden. Ondanks deze opsomming zou ik zeggen: "Tempus fugit", dus waarschijnlijk gaat het sneller dan gedacht.

De gehele tekst van de in december 2009 bereikte overeenstemming kunt u hier vinden:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/111744.pdf

[terug naar nieuwsbrief](#)



Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 november 2009, nr. WJZ / 9196477, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 24, vierde lid, en 52, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 en de artikelen 13, 14a en 14c van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet: Rijksoctrooiwet 1995;

besluit: Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995;

mededeling: elke aanvraag tot verlening van een octrooi of elk verzoek, elke verklaring, elk document, elke correspondentie of andere informatie met betrekking tot een aanvraag om octrooi, ongeacht of deze verband houdt met een procedure ingevolge het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120).

HOOFDSTUK 2. MEDEDELINGEN

§ 1. Algemeen

Artikel 2

1. Een mededeling anders dan een aanvraag om octrooi is een schriftelijk door de afzender ondertekend stuk dat ten minste bevat:
 - a. naam en adres van de afzender en
 - b. indien van toepassing: het nummer van de aanvraag om octrooi of het octrooi waarop de mededeling betrekking heeft.
2. Het bureau aanvaardt een mededeling die door een aanvrager om octrooi of octrooihouder wordt verstrekt met gebruikmaking van een internationaal standaardformulier ten aanzien van mededelingen dat overeenkomt met de vereisten ingevolge het op 19 juni 1970 te Washington tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Trb. 1973, 20).
3. Indien de afzender, bedoeld in het eerste lid, namens een aanvrager om octrooi, octrooihouder of andere belanghebbende bij een octrooi optreedt, bevat de mededeling tevens de naam en het adres van degene namens wie hij optreedt. Indien een gemachtigde optreedt, geldt het adres van de gemachtigde als het correspondentieadres tenzij degene voor wie hij optreedt uitdrukkelijk een afwijkend correspondentieadres heeft vermeld.

Artikel 3

1. Indien niet is voldaan aan een of meer voorschriften als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het besluit brengt het bureau de betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en stelt hem in de gelegenheid hieraan alsnog te voldoen binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop een desbetreffende kennisgeving is gedaan.
2. Indien de gebreken niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, zijn hersteld of indien de betrokkene voordien heeft medegedeeld niet tot herstel te willen overgaan, kan het bureau besluiten de mededeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, als niet-ingediend beschouwen.
3. Indien het bureau redelijke grond voor twijfel heeft over de identiteit of de kwalificaties van de ondertekenaar van een mededeling, kan het bureau van betrokkene ter zake bewijs verlangen.



Artikel 4

Indien dagtekening van een mededeling krachtens de wet is vereist en deze ontbreekt, geldt als dagtekening de dag waarop het bureau de mededeling heeft ontvangen.

§ 2. Octrooiaanvragen

Artikel 5

1. De aanvraag om octrooi en de bij een aanvraag om octrooi behorende beschrijving, tekeningen en uittreksel worden in enkelvoud ingediend.
2. Een aanvraag om octrooi en de daarbij behorende beschrijving zijn bij voorkeur ingericht overeenkomstig door het bureau daarvoor vastgestelde standaardformulieren.
3. Een aanvraag om octrooi en de daarbij behorende documenten kunnen elektronisch worden ingediend met gebruikmaking van door het bureau beschikbaar gestelde software, mits wordt voldaan aan de bij deze regeling behorende bijlage. Elektronische indiening met gebruikmaking van een elektronische drager gaat vergezeld van een papieren document, inhoudende naam en adres van de indiener of diens gemachtigde, tezamen met een uitputtende inventarisatie van de op de elektronische drager opgenomen documenten.
4. Andere documenten dan bedoeld in het derde lid kunnen elektronisch worden ingediend voor zover dit mogelijk is gemaakt.
5. Wanneer bij een niet-elektronisch ingediende aanvraag de dagtekening ontbreekt, geldt als dagtekening de datum waarop het bureau de ondertekende aanvraag heeft ontvangen.

Artikel 6

Op een aanvraag als bedoeld in artikel 5, derde lid, zijn niet van toepassing de artikelen 8, onderdelen a en b, uitgezonderd het voorschrift de beschrijving op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c, 9, onderdelen a, uitgezonderd het voorschrift de tekening op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c, en 10, onderdeel a, uitgezonderd het voorschrift het uittreksel op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen.

Artikel 7

1. De in artikel 52 van de wet bedoelde vertalingen van Europese octrooischriften en de verbeterde vertalingen daarvan worden in tweevoud ingediend.
2. De artikelen 8 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing op de vertalingen en verbeterde vertalingen van de beschrijving en de tekeningen van Europese octrooischriften.
3. Op elke bladzijde van de vertalingen wordt het publicatienummer van de Europese octrooiaanvraag, die tot verlening van het Europees octrooi heeft geleid, vermeld.
4. Op de in dit artikel bedoelde documenten is artikel 5, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daarvan buiten toepassing blijven de artikelen 4, onderdelen a, uitgezonderd het voorschrift de beschrijving op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c, en 5, onderdelen a, uitgezonderd het voorschrift de tekening op formaat A4 (29,7 x 21 cm) te plaatsen, b en c.
5. Van aanvragen en documenten die zowel elektronisch als op papier zijn ingediend, wordt de papieren versie onmiddellijk teruggezonden onder de mededeling dat de elektronische versie in behandeling zal worden genomen.

Artikel 8

De bij een aanvraag om octrooi behorende beschrijving voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. de beschrijving is gesteld op één zijde van één of meer bladen buigzaam, sterk, wit, glad, niet-glanzend, ongekreukt, ongescheurd, niet-gevouwen en duurzaam papier van het formaat A4 (29,7 x 21 cm);
- b. de beschrijving is met een donkere onuitwisbare inkt getypt of gedrukt, dit zodanig dat zij in een onbeperkt aantal exemplaren rechtstreeks kan worden gereproduceerd door middel van fotografie, elektrostatische werkwijzen, foto-offset en microfilm;

- c. in getypte of gedrukte tekst wordt 1½ regelfstand gebruikt;
- d. de gehele tekst is weergegeven in letters waarvan de hoofdletters ten minste 0,21 cm hoog zijn;
- e. grafische symbolen en tekens, en chemische of wiskundige formules zijn nauwkeurig weergegeven en mogen zo nodig met de hand worden geschreven of getekend;
- f. aan het hoofd van de beschrijving is de korte aanduiding, bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder d, van de wet, vermeld;
- g. conclusies als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e, van de wet beginnen op een nieuw blad en zijn doorlopend genummerd;
- h. elke vijfde regel van elk blad van de beschrijving is genummerd, waarbij de nummers worden aangebracht in de rechterhelft van de linkermarge;
- i. de bladen van de beschrijving zijn doorlopend genummerd in Arabische cijfers, waarbij de nummers van de bladen zijn geplaatst boven aan de bladzijden in het midden;
- j. de bladen van de beschrijving hebben rondom onbeschreven randen van ten minste de volgende afmetingen: bovenmarge 2 cm, rechtermarge 2 cm, linkermarge 2,5 cm, benedenmarge 2 cm;
- k. de beschrijving geeft aan welke uitkomst op het gebied van de nijverheid met de uitvinding wordt beoogd, met afbakening van het nieuwe ten opzichte van de stand van de techniek;
- l. de tot de beschrijving behorende conclusies wijzen datgene wat nieuw is en waarvoor het uitsluitend recht verlangd wordt, nauwkeurig aan;
- m. de beschrijving en de conclusies, behorende bij een afzonderlijke aanvraag als bedoeld in artikel 28 van de wet, kunnen worden begrepen zonder raadpleging van de oorspronkelijke aanvraag;
- n. de beschrijving is nauwkeurig en juist gesteld, zo kort mogelijk en zonder nutteloze herhalingen, vrij van raderingen en veranderingen en van boven elkaar geschreven en tussengescreven woorden;
- o. maten en gewichten zijn in de beschrijving aangegeven volgens het metrieke stelsel, temperaturen in graden Celsius, scheikundige elementen, verbindingen en grootheden, met inbegrip van natuurkundige en technische grootheden, op een wijze als in de internationale praktijk is aanvaard;
- p. de beschrijving bevat geen andere figuren dan natuurwetenschappelijke, wiskundige of technische formules en tekens;
- q. de onder p genoemde figuren worden, indien zij bij het drukken te veel ruimte in beslag zouden nemen of andere moeilijkheden zouden opleveren, afzonderlijk als tekening overgelegd;
- r. indien de aanvraag betrekking heeft op een nucleotide- of aminozuursequentie:
 - 1°. bevat de beschrijving van de uitvinding een sequentie-opsomming die voldoet aan de door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom opgestelde standaarden;
 - 2°. wordt de aanvraag vergezeld van een elektronische gegevensdrager die de onder 1° bedoelde sequentie-opsomming bevat in een machine-leesbare vorm die voldoet aan de door het Europees Octrooibureau vastgestelde criteria.

Artikel 9

De bij een aanvraag om octrooi behorende tekeningen voldoen aan de volgende vormvoorschriften:

- a. zij zijn gesteld op één zijde van één of meer bladen buigzaam, sterk, wit, glad, niet-glanzend, ongekreukt, ongescheurd, niet-gevouwen en duurzaam papier van het formaat A4 (29,7 x 21 cm);
- b. zij zijn in al hun onderdelen uitgevoerd in krachtige en gelijkmatig getrokken duurzame lijnen van een enkele donkere kleur, dit zodanig dat zij in een onbeperkt aantal exemplaren rechtstreeks kunnen worden gereproduceerd door middel van fotografie, elektrostatische werkwijzen, foto-offset en microfilm;
- c. de bladen van de tekeningen hebben rondom onbeschreven randen van ten minste de volgende afmetingen: bovenmarge 2 cm, rechtermarge 2 cm, linkermarge 2,5 cm, benedenmarge 2 cm;
- d. de afzonderlijke figuren zijn duidelijk van elkaar gescheiden en doorlopend genummerd;
- e. de tekeningen zijn duidelijk en bevatten niet meer dan voor een juist begrip van de uitvinding nodig is;
- f. dwarsdoorsneden zijn voorzien van schuine arceringen, zonder dat hierdoor het duidelijk onderscheiden van verwijzingstekens en lijnen wordt verhinderd;
- g. bij het bepalen van de schaal van de tekeningen wordt rekening gehouden met de graad van ingewikkeldheid van de figuren, waarbij de schaal als voldoende wordt aangemerkt indien bij een fotografische reproductie op tweederde van de grootte de bijzonderheden van de tekening zonder moeite gezien kunnen worden;
- h. verwijzingstekens ter aanduiding van de figuren of onderdelen van figuren worden alleen gebruikt voor zover een goed begrip van de beschrijving dit vereist, en komen overeen met de verwijzingstekens die in de beschrijving voorkomen, waarbij dezelfde onderdelen in verschillende figuren worden aangegeven met dezelfde verwijzingstekens;
- i. ingeval in de beschrijving varianten van de uitvinding worden beschreven, wordt in de met deze varianten overeenkomende figuren gebruik gemaakt van een systeem, waarbij dezelfde kenmerken in verschillende figuren worden aangeduid door samenhangende verwijzingscijfers, zodat bij voorbeeld algemeen kenmerk '15' in varianten wordt aangeduid met '115', '215', enzovoorts;
- j. een verwijzingsteken wordt niet voor verschillende onderdelen gebezigd, ook niet in verschillende

figuren, en het bijvoegen van accenten of cijfers bij de verwijzingstekens wordt zoveel mogelijk vermeden;

- k. de tekeningen bevatten geen verklarende tekst met uitzondering van in het Nederlands gestelde aanduidingen als water, stoom, II-II (voor een doorsnede), open, dicht en, wat elektrische blokschema's of fabricageschema's betreft, de aanduidingen nodig voor een goed begrip daarvan.

Artikel 10

Het bij een aanvraag om octrooi behorende uittreksel voldoet aan de volgende vereisten:

- a. het is met een donkere, onuitwisbare inkt getypt of gedrukt op duurzaam wit papier van het formaat A4 (29,7 x 21 cm);
- b. het is in de Nederlandse taal gesteld en bevat ten minste 50 en ten hoogste 250 woorden dan wel ten hoogste 150, indien het uittreksel een figuur bevat;
- c. het bevat in beginsel slechts één figuur die op een afzonderlijk blad A4 wordt ingediend.

Artikel 11

1. Aan het vereiste van ondertekening van een aanvraag om octrooi is voldaan door een elektronische handtekening, indien de methode die daarbij voor authenticatie is gebruikt voldoende betrouwbaar is, gelet op de aard en de inhoud van het elektronische bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. De artikelen 15a, tweede tot en met zesde lid, en 15b van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van het bericht zich daartegen niet verzet.
2. Wanneer bij een niet-elektronisch ingediende aanvraag de dagtekening ontbreekt, geldt als dagtekening de datum waarop het bureau de ondertekende aanvraag heeft ontvangen.

Artikel 12

1. Als tijdstip waarop een bericht door het bureau elektronisch is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking bereikt waarover het bureau geen controle heeft of, indien het bureau en de geadresseerde gebruik maken van hetzelfde systeem voor gegevensverwerking, het tijdstip waarop het bericht toegankelijk wordt voor de geadresseerde.
2. Als tijdstip waarop een bericht door het bureau elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt. Het bureau bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

§ 3. Verzoek tot wijziging van naam of adres

Artikel 13

1. Een door de aanvrager om octrooi of octrooihouder ondertekend en ingediend verzoek tot wijziging van zijn naam of adres bevat:
 - a. een vermelding dat om inschrijving van een wijziging van naam of adres wordt verzocht;
 - b. het nummer van de aanvraag of het octrooi;
 - c. de in te schrijven wijziging, en
 - d. de te wijzigen naam en adres van de verzoeker.
2. Een enkel verzoek volstaat, ook wanneer de wijziging betrekking heeft op zowel de naam als het adres.
3. Een enkel verzoek volstaat ook wanneer de wijziging betrekking heeft op meer dan één aanvraag of octrooi van dezelfde persoon dan wel op een of meer aanvragen en een of meer octrooien van dezelfde persoon, mits de nummers van de aanvragen en octrooien in het verzoekschrift worden vermeld.

Artikel 14

1. Indien niet is voldaan aan een of meer voorschriften als bedoeld in artikel 13, stelt het bureau de betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en biedt het deze de gelegenheid hieraan alsnog te voldoen binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop een desbetreffende kennisgeving is gedaan.
2. Het bureau kan de verzochte wijziging weigeren in het octrooiregister aan te tekenen, indien niet binnen de termijn de ontbrekende of juiste gegevens zijn verstrekt.



Artikel 15

De artikelen 13 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing op de gemachtigde.

§ 4. Verzoek tot wijziging van aanvrager om octrooi of octrooihouder

Artikel 16

1. Wanneer een wijziging plaatsvindt in de persoon van een aanvrager om een octrooi of een octrooihouder aanvaardt het bureau een door de aanvrager of de houder dan wel van diens rechtsoptvolger ondertekend en ingediend verzoek tot inschrijving van de wijziging in het octrooiregister.
2. Het verzoek tot inschrijving bevat:
 - a. een vermelding dat om inschrijving van een wijziging van de aanvrager om octrooi of eigenaar wordt verzocht;
 - b. het nummer van de aanvraag of het octrooi;
 - c. de naam en het adres van de aanvrager of eigenaar;
 - d. de naam en het adres van de nieuwe aanvrager om octrooi of nieuwe octrooihouder;
 - e. de datum van de wijziging in de persoon van de aanvrager om octrooi of octrooihouder;
 - f. indien van toepassing: de naam van de staat waarvan de nieuwe aanvrager om octrooi of nieuwe octrooihouder onderdaan is, de naam van de staat waarin de nieuwe aanvrager om octrooi of nieuwe octrooihouder zijn woonplaats heeft, of de naam van de staat waarin de nieuwe aanvrager om octrooi of nieuwe octrooihouder een werkelijke en operationele industriële of commerciële vestiging heeft, en
 - g. de reden van de verzochte wijziging.
3. Indien een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een octrooiaanvraag of het houderschap van een octrooi voortvloeit uit een contract, gaat het verzoek vergezeld van een akte als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de wet of een notarieel gewaarmerkt afschrift van die akte.
4. Indien een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een octrooiaanvraag of het houderschap van een octrooi voortvloeit uit een fusie, of reorganisatie of splitsing van een rechtspersoon gaat het verzoek vergezeld van een afschrift van een document waarbij bewijs wordt geleverd van de fusie, of de reorganisatie of splitsing van een rechtspersoon.
5. Indien een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een octrooiaanvraag of het houderschap van een octrooi voortvloeit uit een andere grond dan bedoeld in het eerste of tweede lid gaat het verzoek vergezeld van een afschrift van een bewijsstuk van de wijziging.
6. Indien een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een octrooiaanvraag of het houderschap van een octrooi niet alle mede-aanvragers of mede-houders betreft, kan het bureau van elke mede-aanvrager of mede-eigenaar ten aanzien van wie geen wijzigingen plaatsvindt bewijs van instemming met de wijziging verlangen.

Artikel 17

Een enkel verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een octrooiaanvraag of het houderschap van een octrooi volstaat zelfs wanneer de wijziging betrekking heeft op meer dan één aanvraag of octrooi van dezelfde persoon dan wel op een of meer aanvragen en een of meer octrooien van dezelfde persoon, mits deze wijziging van de aanvrager of houder dezelfde is voor alle betrokken aanvragen en octrooien en de nummers ervan in het verzoek worden vermeld.

Artikel 18

1. Indien het verzoek niet voldoet aan het bepaalde in artikel 16, stelt het bureau de indiener van het verzoek hiervan in kennis en biedt hem gelegenheid hieraan alsnog te voldoen binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop een desbetreffende kennisgeving is gedaan.
2. Het bureau kan de verzochte wijziging weigeren in het octrooiregister aan te tekenen, indien niet binnen twee maanden de ontbrekende of juiste gegevens zijn verstrekt.



HOOFDSTUK 3. INSCHRIJVING LICENTIE, PANDRECHT EN BESLAG

Artikel 19

1. Een aanvraag tot inschrijving van een licentie kan worden gedaan door middel van een door de licentiegever of de licentienemer ondertekende mededeling die de volgende gegevens bevat:
 - a. een vermelding dat om inschrijving van een licentie wordt verzocht;
 - b. het nummer van de aanvraag of het octrooi;
 - c. de naam en het adres van de licentiegever;
 - d. de naam en het adres van de licentienemer;
 - e. een vermelding of de licentie een exclusieve of niet-exclusieve licentie is, en
 - f. de naam van de staat waarvan de licentienemer onderdaan is, indien hij onderdaan is van enige staat, de naam van de staat waarin de licentienemer zijn woonplaats heeft, indien van toepassing, en de naam van de staat waarin de licentienemer een werkelijke en operationele industriële of commerciële vestiging heeft, indien van toepassing.
2. Indien een licentie is ontstaan door een overeenkomst gaat het verzoek om inschrijving van de licentie vergezeld van:
 - a. de overeenkomst dan wel een notarieel gewaarmerkt afschrift daarvan, gewaarmerkt door een notaris;
 - b. een notarieel gewaarmerkt uittreksel van de overeenkomst waaruit in elk geval de gelicentieerde rechten en de strekking van deze rechten blijken.

Artikel 20

Een enkel verzoek tot inschrijving van een licentie volstaat zelfs wanneer het verzoek betrekking heeft op meer dan één octrooi van dezelfde persoon of op één of meer octrooien van dezelfde persoon, mits de inschrijving dezelfde is voor alle betrokken licenties en de nummers ervan in het verzoek worden vermeld.

Artikel 21

1. Indien niet is voldaan aan een of meer voorschriften, gesteld in artikel 19, eerste lid, stelt het bureau de betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en biedt het deze de gelegenheid hieraan alsnog te voldoen binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop een desbetreffende kennisgeving is gedaan.
2. Het bureau kan het verzoek om inschrijving van een licentie als bedoeld in het eerste lid weigeren in behandeling te nemen, indien niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, de ontbrekende of juiste gegevens zijn verstrekt.

Artikel 22

Op een verzoek tot inschrijving van een pandrecht op een octrooi of een aanvraag om octrooi zijn de artikelen 19 tot en met 21 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23

Op een verzoek tot inschrijving van een beslag op een octrooi of een aanvraag om octrooi zijn de artikelen 19 tot en met 21 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24

De Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 25

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

Artikel 26

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995.



Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en in de Curaçaosche Courant worden geplaatst.

Den Haag, 6 november 2009

*De Minister van Economische Zaken,
M.J.A. van der Hoeven.*



BIJLAGE BIJ ARTIKEL 5

Voorwaarden en vereisten voor het indienen van aanvragen om octrooi, vertalingen van Europese octrooien, en andere documenten in elektronische vorm als bedoeld in artikel 5 van de Uitvoeringsregeling 2009 Rijsoctrooiwet 1995

Te gebruiken software

Voor het indienen van aanvragen om octrooi, vertalingen van Europese octrooien, en andere documenten in elektronische vorm dient gebruik te worden gemaakt van de NL *epoline*® software die Octrooiencentrum Nederland (het bureau, bedoeld in de ROW 1995) beschikbaar stelt, tenzij wordt besloten ook het gebruik van andere software toe te laten.

Te gebruiken hardware

Er dient gebruik te worden gemaakt van een geldige, via Octrooiencentrum Nederland verkregen smart-card en daarbij behorende card reader, of van een smart-card en reader die door Octrooiencentrum Nederland is toegestaan.

Minimum hardware vereisten

- Pentium II – 233 MHz of hoger
- 64 MB RAM
- 300 MB vrije hard-disk ruimte
- Seriële and PS/2 poorten

Ondersteunde operating systems

- Windows 98 (2nd edition) SE, ME
- Windows NT, Windows 2000, Windows XP

Elektronische drager

Bij indiening met behulp van een elektronische drager dient gebruik te worden gemaakt van een CD-R die voldoet aan ISO 9660:1988.

Toegestane formaten van elektronische documenten

XML
PDF
TIFF
JPEG
WIPO standard 25 voor sequentieopsummingen

Wijze van verpakking van het elektronische document

Voor on-line ingediende documenten: WASP (Wrapped and Signed Package)
Voor via een elektronische drager ingediende documenten: WAD (Wrapped Application Document).

De elektronische handtekening

Langs elektronische weg ingediende documenten die door aanvrager of zijn gemachtigde moeten worden ondertekend, kunnen op de volgende wijzen worden ondertekend:

- door middel van een facsimile handtekening, dat wil zeggen een facsimile kopie van de handtekening van de ondertekenaar in TIFF of JPEG formaat;
- een tekstreeks handtekening, dat wil zeggen een reeks tekens voorafgegaan en gevolgd door een 'slash' (/), gekozen door ondertekenaar om zijn identiteit en zijn oogmerk om te ondertekenen te bevestigen of,
- een hoogwaardige elektronische handtekening die met behulp van een elektronische Public Key Infrastructure (PKI) is gemaakt. De organisatie die deze handtekeningen uitgeeft moet door het Bureau zijn erkend. Een lijst met erkende organisaties is te vinden op de website van het Bureau.

Wijze van inzenden

Documenten kunnen met de genoemde software zowel on line als via een elektronische drager worden ingediend.



Indien wordt gebruik gemaakt van een elektronische drager dient deze te samen met een document in papieren vorm waarin vermeld de indiener of zijn gemachtigde, zijn correspondentieadres en een inventarislijst van de op de drager opgenomen documenten, te worden ingediend.

Ontvangstbevestiging

De ontvangst van in elektronische vorm ingediende documenten wordt door Octrooicentrum Nederland uitsluitend langs elektronische weg bevestigd, onder vermelding van de naam van Octrooicentrum Nederland, datum en tijdstip van ontvangst, een lijst van de ingediende documenten, en een zogenaamde Message Digest (een unieke reeks tekens die tot stand komt door versleuteling van het totale ontvangen bericht met behulp van het certificaat van de inzender), een referentienummer en eventueel een aanvraagnummer. Elektronische bevestiging vindt alleen plaats als aan de hier boven genoemde voorwaarden en vereisten is voldaan.

Indien de bevestiging van ontvangst langs elektronische weg niet slaagt, zal deze zo spoedig mogelijk op een andere wijze aan de afzender worden toegezonden.

Onleesbare of onvolledige documenten

Indien een elektronisch ingediend document onleesbaar of onvolledig is, zal het gedeelte dat onleesbaar of onvolledig is als niet ontvangen worden beschouwd.

Virussen en/of schadetoebrenkende software

Indien een ingediend document een virus of andere schadetoebrenkende software bevat behoudt Octrooicentrum Nederland zich het recht voor een dergelijk document als onleesbaar te beschouwen en niet te openen of verwerken.

Indieningsdatum

De datum waarop Octrooicentrum Nederland van langs elektronische weg ingediende aanvragen ontvangt is de datum van indiening, mits de aanvraag voldoet aan de minimumeisen genoemd in artikel 29, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995.

Ondersteuning door helpdesk

Octrooicentrum Nederland beschikt over een helpdesk ter beantwoording van vragen van de gebruikers van de elektronische indieningssoftware. De helpdesk is bereikbaar tussen 09.00 and 17.30 uur maandag tot vrijdag m.u.v. officiële feestdagen.

De helpdesk kan worden bereikt:

Telefonisch: +31703986655

Per fax: +31703900190

Per e-mail: publieksvoorlichting@octrooicentrum.nl



TOELICHTING

§ 1. Algemeen

Met de Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Uitvoeringsregeling) wordt nadere uitwerking gegeven aan het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120) (hierna: verdrag). Dit verdrag inzake octrooirecht beoogt de formele aspecten van het octrooirecht in het verkeer tussen aanvrager of octrooihouder en het octrooiverlenende bureau te harmoniseren en de procedures gebruiksvriendelijker te maken. Het verdrag is voor het overgrote deel uitgewerkt in de Rijksoctrooiwet 1995 (Stb. 2006, 22) en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995. De bedoelde bepalingen van het verdrag zijn zeer gedetailleerd van aard en lenen zich dan ook bij uitstek voor uitwerking ervan op het niveau van een ministeriële rijksregeling. De bepalingen betreffen onder meer het uitwisselen van informatie tussen de aanvrager of houder van een octrooi en het bureau, en het inschrijven van een licentie, pandrecht en beslag.

§ 2. Administratieve lasten en andere nalevingskosten

Bij het verdrag staat het harmoniseren en stroomlijnen van formele procedures en het terugdringen van onnodige formaliteiten voorop waarmee het verkrijgen en in stand houden van een octrooi gebruiksvriendelijker wordt. Het verdrag gaat uit van een maximum set van formele vereisten en staat verdragstaten niet toe verder te gaan dan de in het verdrag benoemde vereisten. Daarmee laat het verdrag de vrijheid te kiezen voor de minst belastende variant. Bij het implementeren is dan ook telkens gezocht naar de minst belastende uitvoeringsvorm voor de aanvragers en houders van octrooien. De nadere regels hebben betrekking op naam en adres van de licentiegever alsmede de licentienemer, het nummer van het octrooi en de vermelding of de licentie een exclusieve of een niet exclusieve licentie betreft. Het inschrijven van een licentie is staande praktijk aangezien de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt dat een licentie pas derdenwerking heeft op het moment van inschrijving van de licentie in het octrooiregister. Door thans in de Uitvoeringsregeling te vermelden dat dergelijke gegevens dienen te worden opgenomen bij inschrijving van de licentie in het octrooiregister, valt dit in wezen aan te merken als een verduidelijking van de staande praktijk. De nalevingskosten van de wijziging voortvloeiend uit het verdrag zijn nihil. Jaarlijks worden er gemiddeld 20 licenties ingeschreven.¹ Er van uitgaande dat het vermelden van de voorgeschreven gegevens twee minuten in beslag neemt, zal er sprake zijn van een totale stijging van 1,23 euro per MKB-er.² Dit betekent een totale stijging van 24,67 euro voor het Nederlandse MKB. De wijzigingen zijn niet aan Actal aangeboden omdat de administratieve lastenstijging onder de 10.000 euro blijft. Er zijn verder geen effecten op overige administratieve lasten. Kennisname van het verdrag brengt geen eenmalige kosten met zich mee.

§ 3. Inhoud van Uitvoeringsregeling

Met het oog op opbouw en consistentie is ervoor gekozen de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995 in te trekken en te vervangen door de onderhavige regeling. De bijlage bij Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995 die voorwaarden en vereisten omvat voor het indienen van aanvragen om octrooi, vertalingen van Europese octrooien, en andere documenten in elektronische vorm, maakt ongewijzigd deel uit van de Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995. Het ontwerp van de bijlage is indertijd op 17 maart 2005, 2005/0117/NL, ingevolge artikel 8, tweede lid, van Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 voorgelegd aan de Europese Commissie. Ten opzichte van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995 zijn nieuw de artikelen 2 tot en met 4, 5, vijfde lid, en 11 tot en met 23. Deze artikelen bevatten, zoals gezegd, administratieve voorschriften en spreken voor zich. Een toelichting op deze artikelen is dan ook niet nodig.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de uitvoeringsregeling met ingang van 1 april 2010 in werking zal treden tegelijkertijd met het Besluit van 9 december 2008, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de implementatie van het Verdrag inzake het octrooirecht en het verduidelijken van de procedure tot wijziging van tarieven (Stb. 2009, 7).

¹ Het gemiddelde is gebaseerd op het aantal licentie-inschrijvingen over de periode 2004–2005. Bron: Octrooiencentrum Nederland.

² Uitgaande van een gemiddeld uurtarief van het MKB van 37 euro.



Transponeringstabel

Artikel Uitvoeringsregeling	Bepaling verdrag inzake het octrooirecht
art. 2 lid 1, onder b	artikel 8, 5de lid, jo regel 10.1, sub a
art. 2, lid 2	artikel 8, 3de lid, Verdrag
art. 3, lid 3	artikel 8, 7de lid, jo regel 11.1 en 8ste lid, jo regel 11.2
art. 4	Awb artikelen 4:1 en 4:2, alsmede 2:17, tweede lid, alsmede artikel 8, 4de lid jo regel 9, 2de lid, 2de volzin
art. 5, lid 1	artikel 8, 1ste lid, regel 8, punt 1, onder a
art. 5, lid 3	artikel 8, 1ste lid, regel 8, punt 2, onder a
art. 5 lid 5	regel 9, punt 2, 2de volzin
art. 8	artikel 8, 1ste lid, regel 8, punt 1, onder b en c
art. 9	artikel 8, 1ste lid, regel 8, punt 1, onder b en c
art. 10	artikel 8, 1ste lid, regel 8, punt 1, onder b en c
art. 11, lid 1	Awb artikel 2:16, alsmede artikel 8, 4de lid, onder b en c; regel 9, punt 1, onder ii
art. 11, lid 2	regel 9, punt 2, 2de volzin
art. 12	Awb artikelen 2:17 en 4:3a
art. 13, lid 1 onder d	regel 15, punten 1 en 5
art. 13, lid 2	regel 15, punt 3, onderdeel a
art. 13, lid 3	regel 15, punt 3, onderdeel b, 1ste volzin
art. 14, lid 1	regel 15, punt 6
art. 14, lid 2	regel 15, punt 7, onderdeel a; nmm is het bepaalde in regel 15, punt 7, onderdeel b, onder i, een doublure van punt 6
art. 15	regel 15, punt 8
art. 16, lid 2	regel 16, punten 1, onderdeel a
art. 16, lid 3	Regel 16, 2de lid, onder a, onder i t/m iii
art. 16 lid 4	Regel 16, 2de lid, onder b
art. 16 lid 5	Regel 16, 2de lid, onder c
art. 16 lid 6	Regel 16, 2de lid, onder d
art. 17	Regel 16, punt 5
art. 18	Regel 16, punt 8
art. 19, lid 1	regel 17, punt 1, onder a, i t/m vi, en punt 7
art. 19, lid 2	Regel 17, 2de lid, onder a, onder i t/m ii
art. 20	Regel 17, punt 5
art. 21, lid 1	regel 17.8 jo regel 15, punt 6
art. 21, lid 2	regel 17.8 jo regel 15, punt 7, onderdeel a
art. 22	regel 17.9
art. 23	regel 17.9

De Minister van Economische Zaken,
M.J.A. van der Hoeven.

Octrooirecht - kwekersrecht

De ministers van LNV en EZ hebben op 19 april met een gezamenlijke brief het rapport "Veredelde zaken" (ondertitel: "De toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht") aan de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is uitgebracht door het Centrum Genetische Bronnen Nederland (Wageningen Universiteit). In de brief wordt gedacht aan een wetsvoorstel om een beperkte kwekersvrijstelling op te nemen in de Rijksoctrooiwet 1995. De beslissing voor formele indiening van zo'n wetswijziging zal worden overgelaten aan een nieuw kabinet. Beide ministers zijn er zich van bewust dat een wetswijziging voorafgegaan zal moeten worden door een bredere discussie, minimaal op EU-niveau, gegeven bijvoorbeeld de bestaande Kwekersrechtverordening 2100/94 en Richtlijn 98/44/EG (biotechnologische vindingen), mogelijk ook op WTO-niveau, gegeven de TRIPs-overeenkomst.

Kwekersvrijstelling

Centraal staat dus de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht (artikel 57, derde lid, onder c, Zaaizaad- en plantgoedwet 2005); deze vrijstelling houdt in dat een veredelaar zonder voorafgaande toestemming van de houder van het kwekersrecht handelingen mag verrichten voor het kweken van nieuwe rassen. Nieuwe rassen mogen zonder toestemming van de oorspronkelijke houder van het kwekersrecht worden geëxploiteerd. In het octrooirecht daarentegen bestaat de onderzoeksvrijstelling (artikel 53, derde lid, Rijksoctrooiwet 1995) die inhoudt dat de geoctrooieerde uitvinding alléén gebruikt mag worden voor onderzoeksdoeleinden, dus zonder commercieel oogmerk.

De brief en het rapport kunt u hier lezen:

[brief]

[rapport]

[terug naar nieuwsbrief](#)



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Agroketens en Visserij

Prins Clauslaan 8
2595 AJ DEN HAAG
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
www.minlnv.nl

T 070 3786868
F 070 3786113

Onze referentie
AKVL. 2010/594

Bijlagen
3

Datum 19 april 2010
Betreft Rapport 'Veredelde Zaken'

Geachte Voorzitter,

Hierbij bieden wij, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, alsmede de minister van Economische Zaken u het eerder toegezegde rapport 'Veredelde zaken' aan over de toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Dit rapport is uitgebracht door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Het rapport wordt vergezeld van ons standpunt daarover, neergelegd in deze brief.

In deze brief zal achtereenvolgens worden ingegaan op de achtergronden van de problematiek, de kern van de discussie, het CGN rapport, het gevoerde ambtelijke overleg met partijen en onze voorgenomen acties.

Achtergronden van de problematiek

Voordat het rapport wordt besproken is het van belang te verduidelijken tegen welke achtergronden deze discussie eigenlijk gevoerd wordt. De plantenveredeling kan en zal een belangrijke bijdrage moeten leveren voor het vinden van oplossingen bij het complexe vraagstuk van een groeiende wereldbevolking in een veranderend klimaat. Dit in een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden en de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond (onder andere als gevolg van verstedelijking en verzilting) onder toenemende druk staat. Verbeterde rassen die efficiënter gebruik maken van grond en grondstoffen zijn nodig.

De commerciële plantenveredeling heeft de afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt onder invloed van enerzijds liberalisering van de wereldhandel en anderzijds ontwikkelingen in de (bio-)technologie. Nederlandse bedrijven hebben volop deel uitgemaakt van deze ontwikkeling. Op het gebied van groenten, sierteelt en aardappelen zijn in Nederland gevestigde bedrijven leidend op de wereldmarkt. Sommige van deze bedrijven maken deel uit van multi-nationale ondernemingen. Voor landbouwgewassen als granen, mais en soja ligt de leidersrol elders. Volgens de branchevereniging Plantum exporteren de in Nederland gevestigde bedrijven jaarlijks voor circa € 2,0 miljard aan zaad- en pootgoed.

Leven
van het land,
geven
om natuur.

De sector is zeer kennis- en kapitaalsintensief; jaarlijks wordt 15-20% van de bruto omzet besteed aan het ontwikkelen van nieuwe rassen en circa 24% van de totale wereld exportwaarde aan plantaardig uitgangsmateriaal komt van Nederlandse bodem. In Nederland levert dit werkgelegenheid op voor circa 11.000 personen. Naast een zeer actief bedrijfsleven spelen ook de Nederlandse kennisinstellingen een vooraanstaande rol in de wereld.

Agroketens en Visserij

Datum
19 april 2010

Onze referentie
AKVL. 2010/594

Intellectueel eigendomsrecht dat bescherming biedt aan creatieve prestaties is nodig om voldoende innovatiestimulansen te bieden voor bedrijven. Het is van groot belang dat ook de resultaten van plantenveredelaars bescherming genieten. Het verwerven van veredelingsresultaten kost geld, tijd en veel inspanning. Zonder een kans om deze investeringen terug te verdienen zullen deze inspanningen niet of nauwelijks nog commercieel verantwoord zijn.

In verscheidene internationale fora wordt aandacht gevraagd voor het belang van beschikbare genetische diversiteit om goed uitgangsmateriaal te kunnen ontwikkelen. In 2009 heeft de 17^e VN Commissie voor Duurzame Ontwikkeling onder Nederlands voorzitterschap een centrale positie gegeven aan landbouw in de aanpak van duurzame ontwikkeling en armoede-bestrijding. Stimuleren van landbouw-ontwikkeling wordt van groot belang geacht voor het bereiken van de Millenniumdoelstelling 'Armoede en Honger de wereld uit'. Daarvoor is de ontwikkeling van locale variëteiten van groot belang evenals het onbelemmerd kunnen gebruiken van de genetische variëteit die wereldwijd beschikbaar is.

In de World Seed Conference die in september 2009 in Rome werd georganiseerd door de FAO, OECD, UPOV ISTA, ISF en ITGPRFA (voor de betekenis van de afkortingen zie bijlage 1) werd geconcludeerd dat plantveredeling een belangrijke bijdrage levert aan voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling. Nieuwe plantenrassen kunnen bijdragen aan het verminderen van effecten van klimaatverandering, watertekorten en van uitputting van fossiele grondstoffen. Intellectuele eigendomsbescherming voor nieuwe rassen wordt cruciaal geacht om (locale) investeringen in de ontwikkeling daarvan aan te moedigen. Daarbij is het van groot belang dat de uitwisseling van genetisch materiaal zo min mogelijk wordt belemmerd. De 'breeders exemption', de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht, die hierna nog uitgebreider aan de orde zal komen, wordt als daartoe geschikt middel gezien.

Daarnaast staat het vraagstuk van het risico van monopolisering van genetisch materiaal in Nederland, maar ook internationaal nadrukkelijk op de agenda. Eventuele oplossingen ervan zullen vooral ook internationaal gevonden moeten worden. We achten dat ook nodig vanwege het mondiale belang van het vraagstuk en het belang van behoud van geharmoniseerde regelgeving op internationaal niveau.

Kern van de discussie

Het intellectueel eigendomsbeleid tracht een balans te vinden tussen een tijdelijke bescherming van creatieve prestaties (in dit verband dus in de vorm van kwekersrecht op rassen en octrooirecht op plantgerelateerde uitvindingen) in ruil voor openbaarmaking daarvan zodat anderen daarvan vrijelijk kennis kunnen nemen en erop kunnen voortbouwen.

Deze tijdelijke bescherming met het oog op commerciële exploitatie biedt een kans, maar zeker geen garantie, om gedane investeringen terug te kunnen verdienen. De actuele discussie vindt in grote lijnen plaats tussen "traditionele" bedrijven die als hoofdactiviteit veredeling hebben en overwegend gebruik maken van kwekersrecht en veredelingsbedrijven die onderdeel uitmaken van grotere agro-chemische multinationals die in toenemende mate gebruik maken van octrooirecht. Bescherming van creatieve prestaties (zoals nieuwe rassen met verbeterde eigenschappen) is wenselijk om voldoende stimulans te blijven bieden om te innoveren.

Agroketens en Visserij

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

Kwekersrecht

In het kwekersrecht is de bescherming van creatieve prestaties op dit gebied uitgewerkt in een exclusief recht van vermarkting van het teeltmateriaal van het beschermde ras, mits dat nieuw, onderscheidbaar, homogeen en bestendig is. Het is zonder voorafgaande toestemming van de houder van het kwekersrecht niet toegestaan dergelijk teeltmateriaal te vermeerderen of op de markt te brengen. Vermeerdering voor eigen gebruik ("farmers privilege") is in beperkte mate toegestaan bij landbouwgewassen.

Octrooirecht

Het octrooirecht is het recht van de octrooihouder om anderen te verbieden de uitvinding, die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar moet zijn, voor commerciële of industriële doeleinden te exploiteren. De octrooihouder heeft niet zonder meer het recht om de geoctrooieerde uitvinding zelf toe te passen, want wettelijke verboden of beperkingen kunnen dat belemmeren. Essentie van de bio-octrooi richtlijn is dat uitvindingen inzake producten of werkwijzen met betrekking tot biologisch materiaal octrooieerbaar zijn. Uitgesloten zijn o.a. plantenrassen en werkwijzen van biologische aard voor de voortbrenging van planten. Voor plantenrassen kan immers kwekersrecht worden verkregen. Daarentegen is een uitvinding die betrekking heeft op planten wel octrooieerbaar als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras. Het is dus mogelijk om voor een geoctrooieerde uitvinding die zich technisch gezien niet beperkt tot één ras, voor elk ras waarin die uitvinding wordt verwezenlijkt een kwekersrecht te verwerven. Creatieve prestaties die voldoen aan de vereisten kunnen dus in dergelijke gevallen zowel beschermd worden via octrooirecht als via het kwekersrecht (per te onderscheiden nieuw ontwikkeld ras).

Essentie voor het octrooirecht met betrekking tot plantgerelateerde uitvindingen is dat het octrooirecht zich uitstrekt tot al het afgeleide materiaal dat de door de uitvinding verkregen eigenschappen vertoont. Het octrooirecht is dus veel omvattender dan een recht met betrekking tot een enkel ras, zoals het kwekersrecht, omdat het zich uitstrekt over al het plantaardig materiaal ongeacht het ras waartoe dat materiaal behoort. Gevolg van de reikwijdte is dat een kweker een licentie moet hebben om commerciële handelingen te verrichten met plantaardig materiaal waarop een octrooirecht rust.

Verskil tussen octrooirecht en kwekersrecht m.b.t. innovatie

Een belangrijk verschil tussen kwekersrecht en octrooirecht betreft de zogenoemde "breeders exemption", de kwekersvrijstelling. Alleen in het kwekersrecht bestaat de kwekersvrijstelling (geregeld in artikel 57, derde lid, onder c, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005).

De kwekersvrijstelling houdt in dat veredelaars zonder voorafgaande toestemming van de houder van het kwekersrecht handelingen mogen verrichten voor het kweken van nieuwe rassen. Deze nieuwe rassen kunnen zonder toestemming van de oorspronkelijke houder van het kwekersrecht commercieel worden geëxploiteerd.

Agroketens en Visserij

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

In het octrooirecht is dat anders geregeld. Daar bestaat een zogenoemde 'research exemption', een onderzoeksvrijstelling (geregeld in artikel 53, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995). Deze vrijstelling houdt in dat de geotrooieerde uitvinding slechts gebruikt mag worden voor onderzoeksdoeleinden zonder commercieel oogmerk. Gevolg is dat een kweker die teeltmateriaal wil gebruiken waarop een octrooi rust een licentie nodig heeft van de octrooihouder, zowel voor de ontwikkelingsfase van een nieuw ras als voor de exploitatiefase ervan (althans zolang het biologisch materiaal de eigenschappen heeft, veroorzaakt door de geotrooieerde uitvinding).

Gevolg van dit verschil is dat binnen het kwekersrecht *onafhankelijke* innovatie en commerciële exploitatie mogelijk is met nieuw teeltmateriaal afgeleid van kwekersrechtelijk beschermd kweekmateriaal, terwijl binnen het octrooirecht slechts *afhankelijke* innovatie en commerciële exploitatie mogelijk is met octrooirechtelijk beschermde uitvindingen. Als de eigenschap veroorzaakt door de geotrooieerde gengerelateerde uitvinding essentieel is, dan kan in beginsel met één octrooi de markt voor een bepaald gewas gedomineerd worden, althans in de landen waar het betrokken octrooirecht geldt.

Bespreking van het rapport

In het rapport wordt op deze discussie uitgebreid ingegaan. Het rapport schetst welke ontwikkelingen op het gebied van technologie en op het gebied van globalisering bepalend zijn geweest voor de huidige structuur van de sector. Het rapport gaat in op het belang van plantenveredeling voor maatschappelijke doelen zoals voedselzekerheid, milieu, duurzaamheid en de totstandkoming van groenere economie. Binnen de plantenveredeling is sprake van continue innovatie. Onder druk van concurrentie worden steeds nieuwe variëteiten ontwikkeld die voldoen aan de vraag van producenten of consumenten. Plantenveredeling gedijt het beste in een omgeving waar specifieke kennis, nieuwe technologie, toegang tot genetische bronnen en kapitaal beschikbaar zijn. Die specifieke mix is in Nederland weliswaar goed ontwikkeld, omdat hier al een lange traditie bestaat in de veredeling van gewassen, maar staat onder druk.

De technologische ontwikkeling is in de afgelopen decennia snel gegaan. Ontwikkelingen in moleculaire biologie (oorspronkelijk buiten de landbouw) hebben sneller dan verwacht hun intrede gedaan in de sector. Met nieuwe technieken kan de 'klassieke' veredeling efficiënter en effectiever verlopen. Met deze technieken heeft ook het octrooirecht door richtlijn 98/44/EG (hierna bio-octrooirichtlijn) een plaats verworven in de sector. Bescherming van het intellectuele eigendom van deze nieuwe technieken staat niet ter discussie. De discussie is of de resultaten ervan in de vorm van veranderde eigenschappen van planten - en daarmee in de markt aanwezige rassen - wel onder de exclusieve bescherming van de octrooihouder mogen blijven vallen.

Waar onder het kwekersrecht concurrenten vrijelijk van elkaars rassen gebruik mogen maken voor het creëren en commercieel exploiteren van nieuwe rassen, geldt zoals hiervoor al is uiteengezet, dat voor het gebruik van octrooirechtelijk beschermd plantenmateriaal een licentie van de octrooihouder nodig is.

Agroketens en Visserij

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

Door de hiervoor geschetste ontwikkelingen ontstaat voor veredelaars en kwekers een situatie van rechtsonzekerheid. Vragen die dan opdoemen zijn bijvoorbeeld: Zijn er octrooirechten van toepassing, welke en van wie en is wellicht een licentie nodig, en zo ja, tegen welke voorwaarden? In het bevestigende geval kan de afhankelijkheid worden versterkt door restrictieve licentievoorwaarden. Blijkens het rapport heeft in de afgelopen decennia als gevolg van de technologische ontwikkelingen en de globalisering een grote consolidatieslag plaatsgevonden. Voor de meest belangrijke voedselgewassen is wereldwijd nog slechts een beperkt aantal bedrijven actief. De onderzoekers indiceren dat mede door de wijze waarop octrooirechten nu worden verleend en uitgeoefend genetisch materiaal wordt afgeschermd, verdere vermindering in diversiteit aan veredelingsbedrijven dreigt te ontstaan en innovatie in de plantenveredeling dreigt te blokkeren. De balans lijkt nu sterk uit te slaan in het voordeel van multinationale agro-chemische bedrijven.

Het rapport doet onder andere aanbevelingen op het gebied van aanpassing van wet- en regelgeving, op het gebied van verbetering van de kwaliteit van octrooien en de wijze van omgaan met intellectueel eigendom.

Overleg met partijen

Wij onderschrijven het beeld dat de verhouding tussen het kwekersrecht en het octrooirecht uit balans lijkt. Alles in ogenschouw nemend, vinden we dat het zaak is dat de balans tussen kwekersrecht en octrooirecht zowel nationaal als internationaal kritisch tegen het licht wordt gehouden. De toegang tot genetisch materiaal door de plantenveredelingssector moet zo min mogelijk belemmerd worden, gelet op de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid waar deze sector mede oplossingen voor moet aandragen. Naar aanleiding van de studie is ambtelijk overleg van LNV en EZ gevoerd met uiteenlopende partijen, waarbij voor- en tegenstanders van aanpassing van regelgeving zijn gehoord. De argumenten die daarbij naar voren zijn gebracht zijn opgenomen in bijlage 2.

De uitkomsten van de ambtelijke gesprekken hebben ons duidelijk gemaakt dat er grote verschillen tussen de opvattingen van de partijen zijn en de discussie binnen de branche nog niet is afgerond. Dit geldt in het bijzonder ook in internationaal verband waarbij partijen zoals de European Seed Association (ESA) en de International Seed Federation (ISF) zich naar aanleiding van de actuele discussie bezinnen op (aanpassing van) hun standpunt. Ook is reeds overleg gaande tussen ESA/ISF en het Europees Octrooibureau over verbetering van de kwaliteit van de octrooiverlening.

Voorgestelde acties

Het is tijdens het overleg met de sector duidelijk geworden dat mogelijke oplossingen voor de geschetste problematiek op nationale schaal slechts beperkt of niet mogelijk zijn, terwijl de aard van de problematiek om een internationale oplossing vraagt. Daar komt bij dat Nederland gehouden is om verplichtingen die voortvloeien uit verdragen en communautaire regelgeving te respecteren.

We zullen dan ook stappen zetten om deze discussie breder te trekken en voort te zetten in nationaal en internationaal verband. Daartoe voorzien we de volgende activiteiten:

Agroketens en Visserij

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

1. Aanpassen van wet- en regelgeving

Een wetsvoorstel om een beperkte kwekersvrijstelling op te nemen in de Rijksoctrooiwet 1995 zal worden voorbereid. De beslissing voor formele indiening van deze wetwijziging zal worden overgelaten aan een nieuw kabinet. Met een dergelijke kwekersvrijstelling zal het in navolging van Duitsland, Frankrijk en Zwitserland mogelijk zijn om plantenmateriaal waarop een octrooirecht rust, te gebruiken voor het ontdekken en kweken van nieuwe rassen, zonder dat sprake is van inbreuk op het recht van de octrooihouder en zonder dat diens toestemming nodig is voor het gebruik van dat materiaal voor die doeleinden. Voor deze wetwijziging is naar ons oordeel geen wijziging van de bio-octrooirichtlijn nodig. Deze nationale wetsaanpassing lost het gesignaleerde probleem van de belemmering van de innovatie echter niet geheel op. Voor de productie en verkoop van plantmateriaal van aldus nieuw ontwikkelde rassen waarin zich door derden geoctrooierde eigenschappen bevinden dienen veredelaars immers nog steeds een licentie te verkrijgen. Eventueel wenselijke verdergaande wijzigingen van het octrooirecht, ten gunste van kwekersactiviteiten zijn niet mogelijk zonder wijziging van internationale regelingen en afspraken waar Nederland aan is gebonden (onder andere Richtlijn 98/44/EG en het Europees Octrooiverdrag). Daar is op dit moment geen internationaal draagvlak voor.

2. Evaluatie van de Europese kwekersrechtverordening en de bio-octrooirichtlijn

Een oplossing voor de problematiek zal niet alleen op Nederlandse schaal moeten worden gezocht of kunnen plaatsvinden. Minimaal op Europees niveau, en mogelijk zelfs op het niveau van de WTO (de TRIPS-overeenkomst) zullen - indien daar overeenstemming over zou worden bereikt - aanpassingen in wet- en regelgeving moeten worden doorgevoerd. Een eerste stap is een verkenning hoe de Europese Unie tegen dit vraagstuk aankijkt. De Minister van LNV zal dit CGN-rapport dan ook aan de Europese Commissie overhandigen en er op aandringen dit mee te nemen bij de in 2010 uit te voeren evaluatie van de Communautaire Kwekersrechtverordening 2100/94.

Voorts zal de minister van EZ de Europese Commissie verzoeken om aan dit vraagstuk aandacht te besteden in het kader van het jaarlijks op grond van artikel 16, onder c van de bio-octrooirichtlijn te verschijnen verslag over de ontwikkelingen en de implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio- en de gentechologie. Verder zal de Europese Commissie gevraagd worden om simultaan of zo spoedig mogelijk na de evaluatie van de Europese kwekersrechtverordening ook de bio-octrooirichtlijn te evalueren en bij voorrang daarbij aandacht te besteden aan de kwekersproblematiek.

3. Verbeteren van de kwaliteit van octrooiverlening.

Het gaat hierbij om het strenger toetsen aan de octrooivereisten zodat er minder triviale octrooien worden verleend, die geen enkele bijdrage leveren aan technologische innovatie.

Aan dit onderwerp ("Raising the bar") wordt sinds 2005 aandacht besteed door het Europees Octrooibureau en de landen aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag, op initiatief van Duitsland, Denemarken en Nederland. Een kritischer analyse van nieuwheid en ontwikkeling van striktere maatstaven voor beoordeling van inventiviteit van uitvindingen maken onderdeel uit van het lopende initiatief 'Raising the bar'.

Agroketens en Visserij

Datum
19 april 2010

Onze referentie
AKVL. 2010/594

"The overall goal of the Domain "Raising the Bar" is to enable the EPO to grant patents only for innovations with sufficient inventive merit meeting needs of society. In order to raise the bar with respect to inventive step, current examination practice will be strengthened within the existing legal framework by taking into account stricter case law of the Board of Appeals concerning the definition of the person skilled in the art and the problem-and-solution approach."

Dat er nu al meer octrooiaanvragen worden afgewezen dan voorheen, laat zien dat er in de octrooiverleningspraktijk van het EOB van verandering sprake is.

Wat betreft de veronderstelde te ruimhartige octrooiverlening voor uitvindingen met betrekking tot werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten zij opgemerkt dat het EOB hierover geen standpunt heeft ingenomen. Wel zijn er twee rechtszaken (G2/07 en G1/08) over de betekenis van dit begrip nog aanhangig bij de Grote Kamer van Beroep van het EOB, waarvan de uitkomst zal moeten worden afgewacht.

Voorts wordt met veel hogere tarieven gestreefd naar kortere octrooiaanvragen en minder claims daarin. Octrooiaanvragen zijn aanmerkelijk duurder geworden naarmate deze meer dan 10 respectievelijk 50 claims bevatten. Met cascades van afgesplitste aanvragen konden octrooiaanvragers tot voor kort octrooiaanvraag-procedures eindeloos trainen ('evergreening'), tot last van het EOB en tot nadeel van derden. Mede dankzij de inzet van Nederland is de mogelijkheid om Europese octrooiaanvragen te splitsen, sinds 1 april 2010 aanzienlijk ingeperkt.

4. Voorlichting over (gebruik van het) octrooirecht bevorderen

We hebben gemerkt dat in de zaaizaad- en plantgoedsector niet zonder meer voldoende kennis aanwezig is over de inhoud en de betekenis van het octrooirecht. Daardoor kan het zijn dat deze sector zichzelf tekort doet. Meer voorlichting over het octrooirecht kan bijdragen aan een beter begrip van de economische meerwaarde die het octrooirecht voor de sector kan hebben en daarmee aan een goed gebruik ervan. We stellen ons in deze context voor dat de Raad voor Plantenrassen en NL Octrooicentrum (sinds kort een onderdeel van Agentschap NL) gezamenlijk optrekken in voorlichtingsactiviteiten. Zo kunnen zij de sector - naast al geleverde inspanningen - beter op de hoogte brengen van de mogelijkheden om hun innovatie- en concurrentiekracht verder te vergroten door bescherming van hun intellectuele eigendom, in het bijzonder door een beter gebruik van het octrooirecht.

5. Kenbaarheid van rassen die vallen onder reikwijdte van een octrooi verbeteren.

Momenteel is het voor een kweker moeilijk te achterhalen of een bestaand ras reeds door anderen geoctrooieerde eigenschappen bevat.

Dit leidt tot onzekerheid en het gevolg van deze onzekerheid kan zijn dat een kweker potentieel waardevol materiaal niet wil gebruiken om te voorkomen dat hij wellicht wordt geconfronteerd met octrooi-inbreuk en dan zijn veredelingsactiviteiten moet staken, een schadevergoeding moet betalen of een licentie moet nemen. Dat betekent dat de loutere onzekerheid over de rechtspositie in feite al kan leiden tot afnemende vrije beschikbaarheid van genetisch materiaal. Om deze onzekerheid te voorkomen is het noodzakelijk dat het in de toekomst voor kwekers eenvoudig te achterhalen is of een bestaand ras geotrooieerde eigenschappen bevat. De minister van LNV zal in overleg treden met de Raad voor Plantenrassen en met Plantum hoe deze kenbaarheid kan worden verbeterd.

Agroketens en Visserij

Datum
19 april 2010

Onze referentie
AKVL. 2010/594

6. Binnen de sector (bij voorkeur internationaal) ontwikkelen van gedragscodes

De sector zelf kan een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor dit vraagstuk. Idealiter vindt juist binnen de branche ook de dialoog plaats over zelfregulering en een gedragscode (aanbeveling 3 van het CGN Rapport). Dit is een belangrijke aanbeveling aan de branche. Immers de problemen worden door de sector zelf veroorzaakt. Het proces van licentieverlening is momenteel zeer ondoorzichtig, en afhankelijk van de commerciële strategie van de houder van de licentie. Dit kost (juridische) inspanningen, levert in het bijzonder voor de traditionele veredelingsbedrijven onzekerheden op en belemmert een open en onafhankelijke innovatie.

Nationale c.q. internationale gedragscodes voor het vergemakkelijken van het gebruik van octrooien en verkrijgen van licenties zijn gebruikelijk in andere industriële sectoren. Tot op heden zijn de diverse partijen dit gesprek uit de weg gegaan. Het is van belang, dat besprekingen over een dergelijk systeem plaatsvinden en dat alle betrokken belanghebbende partijen daartoe een serieuze inspanning leveren. Een dergelijke gedragscode zal uit kunnen gaan van zogenoemde FRAND-licenties. Dit zijn licenties onder 'Fair, Reasonable and Non Discriminatory conditions'. Dat betekent dat licenties op eigenschappen voor iedere belanghebbende beschikbaar gesteld worden tegen redelijke condities. In internationaal verband vindt dergelijk overleg ook al plaats tussen partijen zoals de ESA en ISF over mogelijke oplossingen voor de geconstateerde problemen. Gezien het belang van de veredelingssector en de kennis die in Nederland beschikbaar is, is gebruik van de Nederlandse kennis en ervaring wenselijk bij de totstandkoming van zo'n gedragscode. Een dergelijke gedragscode zal wel moeten worden gezien op eventuele mededingingsvraagstukken.

Weliswaar is het bedrijfsleven hier allereerst aan zet, maar daar waar nuttig en mogelijk zal de overheid dergelijk overleg faciliteren door het beschikbaar stellen van expertise of anderszins. Voorts zal Nederland dit onderwerp zowel binnen als buiten Europa actief op de agenda zetten teneinde de oplossing van deze problematiek te bespoedigen.

7. Overige activiteiten

Het rapport doet nog enkele andere aanbevelingen op het gebied van biodiversiteit, ontwikkelingsbeleid en kennisbeleid.

Gemeenschappelijk kenmerk van deze aanbevelingen is de zorg dat zowel kennis als genetische bronnen voldoende toegankelijk blijven, zodat het innovatief vermogen van het Nederlandse veredelingsbedrijfsleven (groot en klein) op peil blijft. Daarover is het volgende op te merken.

Agroketens en Visserij

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

Nederland als belangrijke kennisbasis

Ongeacht de uitkomst van discussie over intellectuele eigendomsrechten is een aantal activiteiten van groot belang voor de ontwikkeling van de veredelingssector en voor het behoud van de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor plantenveredelingsbedrijven. Nederland heeft een sterke en unieke positie op het terrein van plantenveredeling, plantenvermeerdering, teelt, logistiek en handel. Deze commerciële activiteiten vormen een dynamische en competitieve markt die bedrijven en kennisinstellingen dwingt om continu te innoveren en in te spelen op trends op basis van ondernemerschap, excellent publiek- en privaat onderzoek en onderwijs. Hieraan heeft Nederland haar positie in de wereld te danken als belangrijk land op het terrein van veredeling en productie van plantaardig uitgangsmateriaal. Het gaat hier vooral om groenten, bloemen, aardappelen en grassen, waarin Nederlandse bedrijven wereldwijd marktleider zijn. Bedrijven hebben voor relevante kennisvragen dicht bij huis een krachtige academische kennisbasis nodig. Onderscheidend en excellent onderzoek aan kennisinstellingen is voor bedrijven in de veredelingssector dan ook bijzonder belangrijk. Via de financiering van Wageningen Universiteit en Research Centrum, maar ook via publiek-private samenwerkingsverbanden als CBSG en TTI Groene Genetica levert de overheid een belangrijke bijdrage aan deze kennisbasis. Het is onze intentie deze kennisbasis de komende jaren te versterken. Momenteel werkt de Minister van LNV aan een visie op duurzame plantaardige ketens. Onderdeel van die visie zal zijn hoe deze kennisbasis structureel kan worden versterkt.

Toegang tot genetische bronnen wereldwijd

Toegang tot genetische bronnen is van het grootste belang om rassen te kunnen blijven ontwikkelen voor een groeiende populatie in een veranderend klimaat. Op diverse fronten levert Nederland bijdragen aan het stimuleren van beschikbaarheid en gebruik van genetische bronnen. Daarbij wijs ik onder andere op het Biodiversiteitsverdrag en het Internationaal verdrag met betrekking tot plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw. Nederland is een van de pleitbezorgers geweest van de in deze verdragen vastgelegde principes. Voor Nederland speelt het CGN (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) in opdracht van LNV zowel nationaal als internationaal een actieve rol in de totstandkoming en het beheer van genenbanken.

Cogem-onderzoek

Onlangs is gebleken, dat de COGEM op korte termijn een inventarisatie wil laten uitvoeren van schaalvergroting en mogelijke monopolisering in de verdelingswereld wereldwijd en de eventuele gevolgen hiervan. Tevens zal daarbij een analyse worden gemaakt van mogelijkheden die overheden hebben om negatieve gevolgen van een eventuele monopolisering tegen te gaan. Mogelijk werpen de uitkomsten van dit nieuwe onderzoek ook nog licht op de situatie.

Wij vertrouwen erop dat met de constructieve inzet van alle betrokkenen, rekening houdend met hun kennis van en ervaring met de praktijk van octrooirecht en kwekersrecht, in een open dialoog oplossingen zullen kunnen worden gevonden die internationaal bruikbaar zullen zijn.

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKwaliteit,

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE
ZAKEN,

G. Verburg

M. van der Hoeven

Bijlage 1 gebruikte afkortingen

CBSG	Centre for Biosystems and Genomics
CGN	Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
EOB	Europees Octrooi Bureau
ESA	European Seed Association
FAO	Food and Agriculture Organization
ISF	International Seed Federation
IP	Intellectual Property
ISTA	International Seed Testing Association
ITGPRFA	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
NIABA	Nederlandse Biotechnologie Associatie
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
TTI-GG	Technologisch Top Instituut Groene Genetica
UPOV	Internationale Conventie over het kwekersrecht
WIPO	World Intellectual Property Organization

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

Bijlage 2 voor- en tegenstanders van aanpassing van regelgeving

Agroketens en Visserij

Standpunt Plantum

Plantum, de belangenvereniging voor de plantenveredelingssector in Nederland, had al in mei 2009 een standpunt in deze discussie geformuleerd. Plantum vindt dat octrooirechtelijk beschermd materiaal net zo vrijelijk als onder het kwekersrecht moet kunnen worden gebruikt, zowel in de fase van ontdekking en ontwikkeling van nieuwe rassen, als in de fase van het vermarkten ervan in afwijking van het hiervoor al uiteengezette vigerende octrooirecht. Een minderheid van de Plantum leden verzet zich tegen het Plantum standpunt.

Datum

19 april 2010

Onze referentie

AKVL. 2010/594

Tegenstanders van dit standpunt

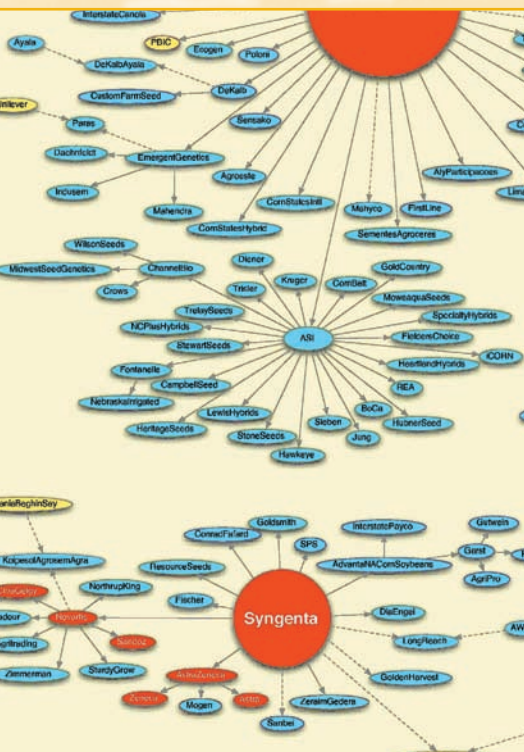
Tegenstanders van dit standpunt hebben o.a. aangegeven dat het standpunt van Plantum in strijd is met internationale, regionale en nationale wetgeving en hebben de wens te kennen gegeven dat de Nederlandse regering het Plantum standpunt niet honoreert, maar een evenwichtige positie kiest die rekening houdt met de belangen van investeerders. Volgens hen is het octrooirecht bijzonder geschikt voor het beschermen van nieuwe eigenschappen en moleculaire veredelingsprocessen die breed toepasbaar zijn en welke vaak het resultaat zijn van jarenlang onderzoek. Zonder octrooibescherming kan volgens hen dergelijk onderzoek niet of onvoldoende vermarkt worden en zou derhalve de ontwikkeling van dergelijke eigenschappen stil komen te liggen of ernstig worden vertraagd. Zij stellen dat de mogelijkheid om dergelijke innovaties te ontwikkelen een direct resultaat is van de zekerheid waarin het octrooirecht voorziet. In hun ogen is een robuust intellectueel eigendomsrecht en de mogelijkheid om de investeringen in onderzoek en ontwikkeling te beschermen essentieel om door te kunnen gaan met het brengen van nieuwe producten en landbouwgerelateerde oplossingen voor kwekers over de hele wereld. Ze geven ook aan meer tijd te willen hebben voor overleg binnen de branche. Verder zien de tegenstanders van het Plantum standpunt wel mogelijkheden voor verbeteringen in het octrooiverleningsproces. Voorts is de suggestie gedaan om, vanwege de lange ontwikkelingstijden in de veredelingssector, een abc, een aanvullend beschermingscertificaat voor plantgerelateerde uitvindingen te introduceren in het octrooirecht, naar analogie met geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Een dergelijk abc zou de geldigheidsduur van een octrooi dan verlengen van maximaal 20 tot maximaal 25 jaar.

Niaba, de belangenvereniging van ca 70 Nederlandse bedrijven en instellingen op het gebied van de biotechnologie, vindt dat biotechnologische uitvindingen octrooieerbaar moeten zijn, verwijzend naar de bio-octrooirichtlijn (die ook is geïmplementeerd in de Rijksoctrooiwet 1995) en naar internationale octrooioverdragen die Nederland heeft onderschreven. Mogelijke oplossingen voor de problematiek moeten volgens Niaba het bouwwerk van deze richtlijn intact laten. Niaba wil eerst kennis te nemen van de openbare uitkomsten van het onderzoek en via een dialoog tot een meer gedetailleerd standpunt te komen.

Veredelde Zaken

De toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht

Niels Louwaars, Hans Dons, Geertrui van Overwalle, Hans Raven, Anthony Arundel, Derek Eaton, Annemiek Nelis



Veredelde Zaken

De toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht

Niels Louwaars, Hans Dons, Geertrui van Overwalle, Hans Raven, Anthony Arundel
Derek Eaton, Annemiek Nelis

Niels Louwaars: Centrum voor Genetische Bronnen; Hans Dons, Wageningen Universiteit; Geertrui van Overwalle, Universiteit Tilburg; Hans Raven, adviseur; Anthony Arundel, United Nations University – MERIT, Maastricht; Derek Eaton, LEI-DLO; Annemiek Nelis, Radboud Universiteit, Nijmegen

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), Wageningen
Wageningen Universiteit en Research Centrum
December 2009

CGN Rapport 14

© 2009 Wageningen, CGN/Stichting DLO

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CGN/Stichting DLO.

Exemplaren van dit rapport kunnen bij de (eerste) auteur worden besteld.

Deze studie is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) via het Beleidsondersteunend Cluster Economisch Perspectievolle Agroketens (BO-3)



Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

Adres : Droevendaalsesteeg 1, 6708 PD Wageningen
: Postbus 16, 6700 AA Wageningen
Tel. : 0317 48 08 84
Fax : 0317 42 31 10
E-mail : cgn@wur.nl
Internet : www.cgn.wur.nl

Inhoudsopgave

	pagina
Samenvatting	1
1. Inleiding	5
1.1 Achtergrond	5
1.2 Onderzoeksvragen	5
1.3 Onderzoeksgroep	6
1.4 Methodologie	7
1.5 Leeswijzer	7
2. 'Setting the scene' - basisinformatie over plantenveredeling en intellectueel eigendom	9
Leeswijzer	9
2.1 Plantenveredeling	9
2.1.1 Maatschappelijke functies van plantenveredeling	9
2.1.2 Plantenveredeling en genetische bronnen	10
2.1.3 De veredelingssector en haar business modellen	10
2.1.4 Bedrijfseconomische aspecten van de veredeling (case groentegewassen)	12
2.2 Intellectueel Eigendom in de Plantenveredeling	13
2.2.1 Kwekersrecht	13
2.2.2 Octrooirecht	15
2.2.3 Samengaan van kwekersrecht en octrooirecht	18
3. Huidige trends in de sector Plantenveredelings	21
Leeswijzer	21
3.1 Belang van de sector voor Nederland	22
3.2 Technologische ontwikkelingen	23
3.2.1 Moleculaire merker technologie	23
3.2.2 Genetische Modificatie	24
3.2.3 Trend: Nieuwe moleculaire veredelingsmethoden	25
3.2.4 Effecten van nieuwe technologieën op R&D investeringen	25
3.2.5 De toekomst	25
3.3 Sociaal-economische ontwikkelingen	26
3.3.1 Ontwikkelingen in de structuur van de sector	26
3.3.2 De organisatie van de sector in Nederland	29
3.3.3 De belangrijkste krachten die de concentratie in de sector veroorzaken of versterken	29
3.3.4 GM en de positie van Europese bedrijven	30
3.4 Trends in Intellectueel eigendom	31
3.4.1 Historisch overzicht	31
3.4.2 Trends: kwekersrecht	32
3.4.3 Trends: Octrooien	35
3.4.4 Analyse van de trends in het gebruik van het octrooisysteem	39
3.5 Trends met betrekking tot beleid en gebruik van genetische bronnen	41
3.5.1 Trends: biodiversiteitbeleid	41
3.5.2 Trends: Genetische diversiteit in het veld	41
3.6 Trends in ontwikkelingslanden	42

4.	Visie van betrokkenen	45
4.1	Interviews met betrokkenen	45
4.2	Algemene bevindingen uit de interviews	47
5.	IER in de plantenveredeling, discussie	49
	Leeswijzer	49
5.1	Normatieve uitgangspunten	49
5.2	De twee doelstellingen van octrooi- en kwekersrecht	49
5.3	De rol van kwekersrecht in innovatie	50
5.4	De rol van octrooirecht in innovatie	51
5.5	IER en genetische modificatie van planten	52
5.6	IER en de toegang tot genetische variatie	52
5.7	IER en de structuur van de sector	53
5.8	Andere opties voor IER?	54
5.9	Conclusies	55
6.	Naar oplossingen – antwoorden op vragen en opties voor het beleid en betrokkenen	57
	Leeswijzer	57
6.1	Antwoorden op de gestelde vragen	57
6.2	Opties voor het beleid	59
6.2.1	Aanpassing van wet- en regelgeving	59
6.2.2	Verbetering van de kwaliteit van octrooien	60
6.2.3	De wijze van omgaan met intellectueel eigendom	61
6.3	Juridische consequenties	61
6.4	Aanpalende beleidsvelden	62
6.4.1	Economisch beleid: mededinging	62
6.4.2	Biodiversiteitbeleid: toegang tot genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit het gebruik	62
6.4.3	Ontwikkelingsbeleid	63
6.4.4	Kennisbeleid	63
Bijlage I.	Geïnterviewde personen	1

Samenvatting

Plantenveredeling dient een groot maatschappelijk belang. Twee intellectueel eigendom (IE) systemen zijn van belang in de bescherming van planten in deze innovatieve sector: het kwekersrecht en het octrooirecht. Belangrijk voor de plantenveredeling zijn enkele uitzonderingen, zoals de kwekersvrijstelling ('breeder's exemption'), die het octrooirecht niet kent. Uit deze studie blijkt dat het octrooirecht samen met de technologische ontwikkelingen in de biologie bijdraagt aan de huidige concentratie in de plantenveredelingssector, en een bedreiging vormt voor de toekomstige innovatie.

De studie leidt tot een aantal aanbevelingen waarvan de belangrijkste zijn:

- *aanpassing van wet- en regelgeving,*
- *verhoging van de kwaliteit van octrooien en*
- *verbetering van de wijze waarop met octrooien wordt omgegaan.*

Ook worden initiatieven voorgesteld voor het economisch, biodiversiteit-, ontwikkeling- en kennisbeleid.

Op verzoek van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een onderzoek gedaan naar de toekomst van de plantenveredeling in het licht van ontwikkelingen op het gebied van kwekers- en octrooirecht. Daarbij werden de volgende vragen geformuleerd:

- Geef een overzicht van de trends in de verschillende deelsectoren van de plantenveredeling en de productie van plantaardig uitgangsmateriaal en in de plantenbiotechnologie. Hoe staat het met de concentratie van de bedrijven en welke rol speelt het intellectueel eigendom hierin? Wie zijn de voornaamste octrooihouders in de plantenveredeling?
- Wat zijn de sociaal-economische consequenties van deze ontwikkelingen ten aanzien van verscheidenheid van bedrijven en voldoende concurrentie in de markt? Wat zijn mogelijke consequenties voor het (inter)nationale veredelingsbedrijfsleven, de rol van Nederlandse bedrijven en voor ontwikkelende landen? Wat zijn de mogelijke consequenties voor het gebruik van genetische diversiteit, voor voedselzekerheid en -kwaliteit en voor de productie van groene grondstoffen (biobased economy)?
- Welke positieve en negatieve effecten voor welke partijen zijn er te verwachten als gevolg van de geschetste ontwikkelingen en hoe zouden ongewenste effecten kunnen worden beperkt of tegengegaan?
- Welke juridische aspecten spelen er bij te nemen maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan? Welke verschillende juridische systemen op de wereld spelen hierbij een rol?

Het onderzoek omvat een studie naar relevante trends in de sector plantenveredeling en een aantal semigestructureerde interviews met betrokkenen. Dit rapport beschrijft de belangrijkste trends, analyseert deze trends in het licht van de vraagstelling en formuleert vervolgens aanbevelingen op basis van een aantal normatieve uitgangspunten.

Innovatieve plantenveredeling is van groot belang voor een aantal maatschappelijke doelen, zoals voedselzekerheid, milieu, duurzaamheid en een aantal transities in het landelijk gebied zoals die naar de 'biobased economy'. De veredelingssector is van groot economisch belang met een gestaag groeiende exportwaarde, en een belangrijke 'spin off' naar de handel in eindproducten, vooral in de sierteelt. De Nederlandse veredelingssector heeft een zeer sterke positie bij de groentegewassen, de sierteeltgewassen en de aardappel. Op het gebied van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek in de plantengenetica en de plantenveredeling speelt Nederland een vooraanstaande rol. De goede kennisinfrastructuur binnen Nederland is van belang voor de veredelingssector, ook voor buitenlandse zaadbedrijven die vaak hun belangrijkste R&D activiteiten in Nederland hebben.

Innovatie in de plantenveredeling is afhankelijk van specifieke kennis, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie, toegang tot genetische bronnen en kapitaal om die factoren in te zetten. Toegang tot zowel technologie als genetisch materiaal is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Daarnaast zijn concurrentie en rentabiliteit van de sector plantenveredeling belangrijk voor de duurzaamheid van de gehele voedingsketen. Boeren en tuinders hebben belang bij concurrentie in de markt voor zaaizaad en plantgoed.

Binnen de plantenveredeling is sprake van continue innovatie, er worden steeds weer nieuwe rassen ontwikkeld, die nog beter voldoen aan de eisen van producent en consument. De drijvende kracht achter deze innovatie is het verwerven of vergroten van het marktaandeel. Het kwekersrecht is een speciaal voor deze industrie ontwikkeld rechtssysteem voor de bescherming van plantenrassen. Het kwekersrecht geeft de ontwikkelaar van een nieuw ras het recht om anderen uit te sluiten van de commercialisering. Bovendien zorgt de kwekersvrijstelling ervoor dat andere veredelaars in een soort 'open innovatie' dat beschermde ras mogen gebruiken voor hun eigen veredelingsprogramma, zodat de beste eigenschappen van deze rassen via het genetische materiaal beschikbaar zijn voor kweekprogramma's van concurrenten.

Technologische ontwikkelingen zijn de afgelopen decennia snel gegaan. Een belangrijke verandering is het gevolg van de ontwikkelingen in de moleculaire biologie, die hun oorsprong buiten de landbouw hebben, en die ertoe geleid hebben dat het octrooirecht binnen de veredelingssector is geïntroduceerd. Dit systeem van intellectueel eigendomsrecht (IER) geldt zeker niet alleen voor genetische modificatie, maar voor een steeds breder wordend scala aan nieuwe technieken die de plantenveredeling efficiënter en effectiever maken.

Als gevolg van octrooiposities in combinatie met technologische ontwikkelingen heeft tijdens de afgelopen decennia een grote consolidatieslag onder de veredelingsbedrijven plaatsgevonden. Voor de meeste gewassen beheerst nog slechts een handvol bedrijven een groot deel van de wereldmarkt. Een groot deel van de wereldwijde voedselvoorziening is daarmee afhankelijk van enkele bedrijven. Kenmerkend voor de veredelingssector is dat de toetredingsdrempel voor nieuwe bedrijven hoog is. Ook hier speelt IER een rol, naast de grote hoeveelheid kennis en expertise die nodig is om een veredelingsbedrijf op te zetten en de lange ontwikkelingsduur van nieuwe rassen. Boeren en tuinders vrezen dat hun keuzevrijheid in het geding komt en dat voor bepaalde gewassen geen rassen meer gemaakt zullen worden die specifiek aan hun eisen voldoen wanneer de beslissingsmacht in de veredeling buiten Nederland komt te liggen.

Kwekersrecht en octrooirecht kunnen in de plantenveredeling op gespannen voet staan. Specifieke vrijheden voor veredelaars, telers en boeren worden teniet gedaan nu plantgerelateerde uitvindingen octrooieerbaar zijn. Het belang van de toegang tot genetische bronnen voor de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen is reeds onderkend ten tijde van het Kwekersbesluit 1941 en is als kwekersvrijstelling ('breeder's exemption') bevestigd in recentere internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekprodukten (UPOV 1961/1978/1991), de Overeenkomst inzake Handelsaspecten van Intellectueel Eigendom (WTO-TRIPS - 1994), en het Internationale Verdrag inzake Plantgenetische Bronnen voor Voedsel en Landbouw (IT PGRFA - 2001).

Het octrooirecht geeft mogelijkheden voor strategisch gebruik, dat kan leiden tot onduidelijkheid in de markt en monopolistisch gedrag. Het kan ook leiden tot hoge kosten van juridische bijstand. Het kwekersrecht kent deze effecten niet.

De onderzoeksvraag richt zich ook op aspecten van biodiversiteit en ontwikkelingslanden. Recente analyses over de trends in de genetische diversiteit van gewassen geven aan dat in Noordwest Europa en Noord Amerika de genetische erosie tot staan gebracht is en de diversiteit toeneemt als gevolg van het gebruik van genenbankmateriaal en nieuwe technieken, die gebruik van dit materiaal in de veredeling effectiever maken. Of deze trend ook zichtbaar is op mondiaal niveau, en of deze zich doorzet wanneer er minder veredelingsprogramma's komen door de concentratie in de sector, is niet zeker. Ook met betrekking tot ontwikkelingslanden speelt de discussie over de rollen van IER in de plantenverdeling. Ontwikkelingslanden hebben moeite om aan de internationale eisen op het gebied van IE bescherming te voldoen en op hetzelfde moment de IER systemen optimaal te modelleren naar de behoeften van de eigen samenleving. De handelsgerelateerde aspecten van IE kunnen botsen met ontwikkelingsgerelateerde aspecten. Een beleid dat erop gericht is om in Nederland de balans te herstellen tussen de rechten van de uitvinder enerzijds en het belang van de maatschappij anderzijds, betekent dat ontwikkelingslanden deze balans binnen de kaders van TRIPS moeten kunnen zoeken. Nederland moet in dit kader dus zelf of via de EU geen hoge IER-eisen stellen aan ontwikkelingslanden (in handelsovereenkomsten) en zou binnen UPOV het belang van ontwikkelingslanden mee moeten wegen in de interpretatie van het Verdrag (met name de boerenvrijstelling en niet-commercieel gebruik).

Op basis van literatuurstudie, analyses van de belangrijkste trends in de plantenveredeling, gesprekken met experts in de begeleidingsgroep en interviews met belanghebbenden heeft het onderzoekteam de volgende normatieve uitgangspunten geformuleerd:

- De plantenveredeling dient een duurzame bijdrage te leveren aan de voedselvoorziening en een duurzame land- en tuinbouw wereldwijd
- De toegang tot genetische variatie is essentieel voor het veredelen van de gewassen voor de toekomst
- De innovatiekracht binnen de veredelingssector moet behouden blijven en zelfs versterkt worden
- De concurrentiekracht binnen de sector moet gewaarborgd worden door een diversiteit van bedrijven
- De Nederlandse veredelingssector moet op een faire wijze haar concurrentiepositie kunnen waarborgen
- Goede waarborgen moeten worden gecreëerd voor het verwerven van een goed en winstgevend marktaandeel
- Intellectueel eigendomsrechten moeten innovatiekracht stimuleren.

Het octrooirecht, evenals de wijze waarop het wordt verleend en de wijze waarop rechten worden uitgeoefend draagt bij aan de vermindering in diversiteit aan veredelingsbedrijven en dreigt de innovatie in de plantenveredeling te blokkeren. Op basis van bovenstaande normatieve uitgangspunten is de algemene conclusie dat aanpassingen van het octrooisysteem nodig zijn. Dit kan worden bereikt door: aanpassingen in wet- en regelgeving, verhoging van de kwaliteit van octrooien en verbetering van de wijze van omgaan met verleende IE-rechten.

Wijziging van de regelgeving is noodzakelijk om de ruimte voor innovatie in de plantenveredeling te vergroten. Dit kan door het beperken van de reikwijdte van octrooien in de plantenveredeling, en meer in het bijzonder door de uitsluiting van octrooien op planten(rassen) weer te herstellen, of door het introduceren van een volledige kwekersvrijstelling in het octrooirecht. Beide opties dienen bij voorkeur geïmplementeerd te worden op Europees niveau, mogelijk via een herziening van de Biotechnologierichtlijn, en bij voorkeur in overleg met andere landen die een belangrijke plantenveredelingssector hebben (bij voorbeeld de VS, Japan, en China). Aangezien de voorgestelde wijzigingen mogelijk een langdurig traject vergen worden er in het rapport ook aanbevelingen gedaan voor andere beleidsopties, die tegelijkertijd kunnen worden ingezet, zoals het aanscherpen van de beoordelingscriteria bij het verlenen van octrooien en het uitbannen van strategisch gebruik van IE-rechten dat monopolievorming stimuleert in de plantenveredeling.

Tot slot gaat het rapport in de aanbevelingen nog in op enkele juridische consequenties van de opties voor beleid en signaleert aanbevelingen op verwante beleidsterreinen, zoals het mededingingsrecht (economisch beleid), toegang tot genetische bronnen in het biodiversiteitsbeleid, IE aspecten van het ontwikkelingsbeleid en het kennisbeleid.

1. Inleiding

1.1 Achtergrond

De concrete aanzet voor het uitvoeren van een studie over de toekomst van de plantenveredeling voor land- en tuinbouw in het licht van ontwikkelingen in kwekersrecht en octrooirecht is de behandeling van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Eerste kamer op 27 januari 2009, waar het onderwerp biotechnologie en als onderdeel daarvan de verhouding tussen het octrooirecht en het kwekersrecht aan de orde kwam. Ditzelfde onderwerp is besproken bij een hoorzitting in de Tweede kamer op 28 januari 2009. Op 8 april 2009 is in een Algemeen Overleg over sociaal economische aspecten van genetische gemodificeerde organismen (GGO's) opnieuw over dit thema gesproken.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in samenspraak met de minister van Economische Zaken, heeft daarop toegezegd een onderzoek te laten uitvoeren over de rollen van het octrooirecht en het kwekersrecht in de plantenveredeling. Wageningen Universiteit & Research Centre is vervolgens de opdracht gegeven een interdisciplinair team samen te stellen om de verhouding tussen het octrooirecht en het kwekersrecht te bestuderen, en de impact van deze reguleringen op de structuur van de plantenveredelingssector in Nederland en daarbuiten.

Zulke vragen zijn niet nieuw. Al in 1984 heeft de Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek zich gebogen over de relatie tussen het kwekersrecht en het octrooirecht in de plantenverdeling met vergaande conclusies¹.

1.2 Onderzoeksvragen

De opdracht voor dit onderzoek luidt als volgt:

- Geef een overzicht van de trends in de verschillende deelsectoren van de plantenveredeling en de productie van plantaardig uitgangsmateriaal en in de plantenbiotechnologie. Hoe staat het met de concentratie van de bedrijven en welke rol speelt het intellectueel eigendom hierin? Wie zijn de voornaamste octrooihouders in de plantenveredeling?
- Wat zijn de sociaal-economische consequenties van deze ontwikkelingen ten aanzien van verscheidenheid van bedrijven en voldoende concurrentie in de markt? Wat zijn mogelijke consequenties voor het (inter)nationale veredelingsbedrijfsleven, de rol van Nederlandse bedrijven en voor ontwikkelende landen? Wat zijn de mogelijke consequenties voor het gebruik van genetische diversiteit, voor voedselzekerheid en -kwaliteit en voor de productie van groene grondstoffen (biobased economy)?
- Welke positieve en negatieve effecten voor welke partijen zijn er te verwachten als gevolg van de geschetste ontwikkelingen en hoe zouden ongewenste effecten kunnen worden beperkt of tegengegaan?
- Welke juridische aspecten spelen er bij te nemen maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan? Welke verschillende juridische systemen op de wereld spelen hierbij een rol?

Om tot een goed onderbouwd antwoord te komen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Welke **trends** kan men waarnemen in de plantenveredelingssector?
 - o *Technologische* trends. Welke technologische trends zijn zichtbaar in de verschillende deelsectoren van de plantenveredeling?
 - o *Socio-economische* trends. Welke trends springen in het oog op het vlak van de organisatie en structuur van de plantenveredelingssector? Is een concentratie van bedrijven in de sector of in bepaalde subsectoren merkbaar?

¹ NRLO, 1984. Kwekersrecht en octrooirecht in relatie tot genetische manipulatie bij planten. Studierapport no. 14d. Den Haag, Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek.
'Zulk een octrooirecht op één gen zou daardoor een absolute barrière vormen voor het gebruik van bepaalde rassen door telers en kwekers. De commissie neemt aan dat de wetgevers van geen van beide rechtssystemen zo'n onbeperkte monopolie bedoeld hebben.'

- o *Trends in IER*. Hoe is IER geëvolueerd? Wie zijn de voornaamste octrooi- en kwekersrechthouders in de plantenveredelingsindustrie?
- 2. Wat is de impact van deze trends op de plantenveredelingsindustrie?
 - o *Internationaal*. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen op de verscheidenheid aan bedrijven binnen de (internationale) plantenveredelingssector? En op de concurrentie binnen deze sector? Wat zijn de mogelijke effecten voor het gebruik van genetische diversiteit? Voor het behoud van voedselzekerheid? Voor de *biobased economy*? En voor ontwikkelingslanden?
 - o *Nederland*. Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen op de diversiteit en concurrentie binnen de Nederlandse plantenveredelingsindustrie? Welke (positieve en negatieve effecten) voor welke partijen zijn er als gevolg van de geschetste ontwikkelingen te verwachten?
- 3. Welke opties liggen open voor doeltreffend beleid?
 - o *Wetgever*. Welke maatregelen kan de (nationale, Europese of internationale) wetgever nemen om mogelijk negatieve effecten van deze trends af te remmen of om te buigen in het licht van de relevante beleidsdoelen?
 - o *Uitvoeringsorganen*. Welke initiatieven kunnen (nationale, Europese of internationale) overheden en instanties nemen om mogelijk ongewenste effecten te temperen?
 - o *Gebruikers*. Tot welk gedrag kunnen IE-gebruikers zelf worden aangespoord? Welk gedrag is wenselijk en draagt bij tot de beleidsdoelen?

1.3 Onderzoeksgroep

De studie wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers, hierin bijgestaan door een begeleidingscommissie die als klankbord fungeert gedurende het onderzoek.

- 1. Onderzoeksteam
 - o Dr. Anthony Arundel, United Nations University (MERIT), Universiteit Maastricht
 - o Prof. Dr. Hans Dons, Bedrijfskunde, Wageningen Universiteit
 - o Drs. Derek Eaton, LEI Wageningen UR
 - o Dr. Ir. Niels Louwaars, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), Wageningen UR
 - o Dr. Annemiek Nelis, Center for Society and Genomics, Radboud Universiteit Nijmegen
 - o Prof. Mr. Dr. Geertrui Van Overwalle, Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), Universiteit van Tilburg
 - o Mr. Hans Raven, expert Intellectueel eigendom
 - o Drs. Yrrah Stol, Center for Society and Genomics, Radboud Universiteit Nijmegen
- 2. Begeleidingscommissie
 - o Ir. A. van Elsen, Plantum NL
 - o Mr. Dr. P. van der Kooij, Universiteit Leiden
 - o Prof. M. Koornneef, Max Planck Institut für Pflanzenzüchtung, Köln, Duitsland
 - o Prof. R. Rabbinge, Wageningen Universiteit
 - o Drs. P.C. Schalkwijk, AkzoNobel
 - o Dr. J. Staman, Rathenau Instituut
 - o Drs. J. Winnink, Octrooiencentrum Nederland
 - o Drs J. Wisse, NIABA
- 3. Opdrachtgevers
 - o Ir. J. Satter, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 - o Dr. Mr. J. Uitzetter, Ministerie van Economische Zaken
 - o Ir. M. Valstar, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.4 Methodologie

Het rapport, dat thans voorligt, is het resultaat van onderzoek, overleg en interviews. Het studiewerk bestond grotendeels uit technisch, sociaal-economisch en juridisch onderzoek naar de huidige trends in de plantenveredeling en naar de impact van deze trends op de sector. De verworven inzichten werden ter bespreking voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Om de resultaten te toetsen op de realiteit van de concrete praktijk, werd contact gezocht met de verschillende actoren in de sector.

1. Trendanalyse: op basis van literatuurstudies zijn de relevante trends beschreven en geanalyseerd in de periode mei – augustus 2009.
2. Gedurende een workshop met team, commissieleden en opdrachtgevers in Doorwerth (21-22 juli 2009) zijn de trends besproken en is beslist over de methodologie van het vervolgtraject.
3. Die methodologie behelst het houden van een aantal interviews met betrokkenen in de verschillende deelsectoren van de sector plantenveredeling (annex 1). De namen van de te interviewen personen werden aangeleverd door de vertegenwoordigers van de sectoren plantenveredeling (Plantum NL) en biotechnologie (Niaba) van de begeleidingscommissie. Daarnaast zijn personen van de begeleidingscommissie zelf geïnterviewd en enkele additionele personen op basis van de vragen in de opdracht.
4. Een conceptrapport is ter bespreking voorgelegd aan de begeleidingscommissie en opdrachtgevers tijdens een vergadering in Den Haag (2 oktober 2009).
5. Een tweede concept van het rapport werd eind oktober voor commentaar voorgelegd aan de begeleidingscommissie en de opdrachtgevers.
6. Het rapport werd begin december 2009 aangeboden aan de Minister van LNV.

1.5 Leeswijzer

Dit rapport bestaat na deze introductie uit vijf delen.

- Het eerste deel (hoofdstuk 2) geeft een beschrijving van relevante aspecten van de plantenveredeling en de twee systemen voor bescherming van intellectueel eigendom, die centraal staan in deze studie (kwekersrecht en octrooirecht). Deze aspecten zijn vooral van belang voor lezers die niet voldoende achtergrondinformatie hebben over deze onderwerpen.
- Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van de individuele trendanalyses: het belang van de sector in Nederland (3.1), technologische ontwikkelingen (3.2), sociaal-economische ontwikkelingen (3.3), trends in intellectueel eigendom (3.4) trends met betrekking tot beleid en gebruik van genetische bronnen (3.5) en trends in ontwikkelingslanden (3.6). Deze trends zijn de opmaat voor de analyse in hoofdstuk 5.
- Hoofdstuk 4 presenteert de visies van betrokkenen ('stakeholders') op de problematiek.
- Hoofdstuk 5 analyseert de relaties tussen de geobserveerde trends en intellectueel eigendom op basis van een aantal normatieve uitgangspunten en op basis van de twee doelstellingen van het octrooi- en kwekersrecht.
- Hoofdstuk 6 presenteert de antwoorden op de gestelde vragen en formuleert aanbevelingen op basis van enkele normatieve keuzes die het onderzoeksteam heeft gemaakt.

2. 'Setting the scene' - basisinformatie over plantenveredeling en intellectueel eigendom

Leeswijzer

Dit hoofdstuk behandelt basisinformatie over de twee thema's die in dit rapport besproken worden: plantenveredeling en het intellectueel eigendom. Het hoofdstuk is bedoeld als achtergrondinformatie voor de lezer en zet de analyses in de navolgende hoofdstukken in perspectief.

Paragraaf 2.1 over plantenveredeling behandelt de maatschappelijke functies van de sector, het belang van genetische bronnen voor de sector, een korte beschrijving van de belangrijkste business modellen en een beschrijving van de bedrijfseconomische achtergrond van de sector, geïllustreerd aan hand van de subsector groentezaden.

Paragraaf 2.2 introduceert het octrooirecht en kwekersrecht, hoe deze twee intellectueel eigendomsystemen functioneren, en hoe beide systemen zich tot elkaar verhouden.

2.1 Plantenveredeling

2.1.1 Maatschappelijke functies van plantenveredeling

De plantenveredeling is onderdeel van een innovatieketen tussen fundamenteel onderzoek en de productie en vermarkting van zaaizaad en plantgoed. Het is een veld van toegepast onderzoek dat gebruik maakt van een scala aan technieken en methoden van verschillende disciplines, met name de genetica en wiskundige statistiek, gecombineerd met plantenfysiologie, plantenziektkunde en (bio)chemische analyse. De plantenbiotechnologie heeft daar de afgelopen decennia een aantal moleculair biologische inzichten en technieken aan toegevoegd.

Plantenveredeling is de basis voor het uitgangsmateriaal voor land- en tuinbouw. Het creëert de plantenrassen die aan de wieg staan van een continue opbrengstverhoging van gewassen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselzekerheid. Daarnaast levert de plantenveredeling een bijdrage aan duurzaamheid. Gewassen moeten zich aanpassen aan de systeeminnovaties in de teelt, zoals productie op glaswol, of juist biologische teeltsystemen, en transitie, zoals die richting de 'biobased economy'. Plantenveredeling draagt ook bij aan een aantal milieubeleidsdoelen, zoals een verminderde milieubelasting door bestrijdingsmiddelen, aan de producteisen van de markt, zoals bakkwaliteit van tarwe, de smaak van fruit, diversiteit aan siergewassen en groenten (Cherry, Roma, tasty-tom en andere tomaten), en welzijn en welbevinden (bijv. de sierteeltproducten).

Mondiaal wordt plantenveredeling ook gezien als een relevante technologie voor de aanpassing van de voedselproductie aan het veranderende klimaat. Tolerantie tegen extreme weersinvloeden en oprukkende ziekten en plagen kan veelal ingebouwd worden in de genetica van het gewas. Nederland staat in de top drie van de wereld wat betreft de exportwaarde van zaaizaad en plantgoed. Hiermee wordt de basis gelegd voor een hoogontwikkelde productie-sector, met name in de tuinbouw en de aardappel, en hooggekwalficeerde werkgelegenheid in de kenniseconomie, die de regering nastreeft.

De sector plantenveredeling is dus van belang voor een breed scala aan maatschappelijke vragen rond voedsel, landbouw, handel, milieu, werkgelegenheid. Het is daarom belangrijk voor de maatschappij om een gezonde veredelingssector te hebben. Gezond betekent innovatief, rendabel, verantwoordelijk ('license to produce') en robuust. Dit laatste slaat op de noodzaak voor de sector om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Dit vergt een duurzame onderzoek- en ontwikkelingsinspanning, een gezonde economische uitgangspositie (eigen versus extern kapitaal), een flexibele, naar buiten gerichte organisatiestructuur en internationale oriëntatie.

2.1.2 Plantenveredeling en genetische bronnen

Plantenveredeling kent de volgende stadia: formulering van kweekdoelen, creatie van variatie, selectie en toetsen en vervolmaken van rassen voor de markt. De laatste stadia zijn erg afhankelijk van het gewas – voor kruisbevruchters zijn andere selectiemethoden nodig dan voor zelfbevruchters of vegetatief vermeerderde gewassen.

In de laatste fase van het proces is het van belang dat het ras aan de uniformiteitseisen van de registratie voldoet. Daarnaast is het uit bedrijfsmatig oogpunt van belang dat snel voldoende basiszaad geproduceerd wordt zodat de markt snel voorzien kan worden van uitgangsmateriaal zo gauw het ras uitontwikkeld en geregistreerd is. In de eerste jaren (of zelfs het eerste jaar) worden voor veel zaadgewassen de meeste inkomsten gegenereerd.

De selectie is een langdurig proces waarmee hoge kosten zijn gemoeid. Traditioneel maakt selectie gebruik van het kwekersoog dat ondersteund wordt door statistische technieken. Selectie van gewassen die buiten geteeld worden moet onder verschillende agroecologische condities geschieden om rassen te selecteren die optimaal aangepast zijn aan de condities ter plekke. Bij beschermde teelten is dit minder van belang. Om selectie te versnellen zijn verschillende innovaties gepleegd in de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw, zoals het telen van een tweede generatie op het zuidelijk halfrond, 'single-seed-descend', de vorming van dihaploiden, etc.

Moleculair biologische technieken worden steeds vaker toegepast in de selectiefase, met name merkersystemen, die de selectie effectiever en efficiënter kunnen maken. Deze methoden zijn vaak geoctrooieerd, waarbij het octrooi zich meestal beperkt tot de methode en niet doorwerkt op het materiaal dat met behulp van de methode geselecteerd is.

De creatie van variatie gebeurt traditioneel door de introductie van materiaal uit andere streken, en door kruising. Ook hier zijn innovaties ontwikkeld die niet beschermd zijn, zoals methoden om kruisingen tussen verwante soorten mogelijk te maken, en om mutaties te induceren via chemische of fysische weg.

Ook hier geven moleculaire technieken ongekende mogelijkheden voor het karakteriseren van eigenschappen, de selectie van kruisingsouders, en voor het overbrengen van eigenschappen binnen de soort (cisgenese) of tussen soorten (transgenese). Deze methoden zijn veelal geoctrooieerd, en in tegenstelling tot de merkersystemen vallen hier vaak ook de producten die voortkomen uit de analyses onder de octrooibescherming, dat wil zeggen de eigenschappen van planten die gekarakteriseerd zijn op basis van de genetische code.

Genetische diversiteit is bij dit alles dé basis voor de plantenveredeling. Zonder diversiteit kan niet geselecteerd worden en ontstaan geen nieuwe rassen voor boeren en tuinders. Toegang tot die variatie is voor veredelaars daarom van essentieel belang.

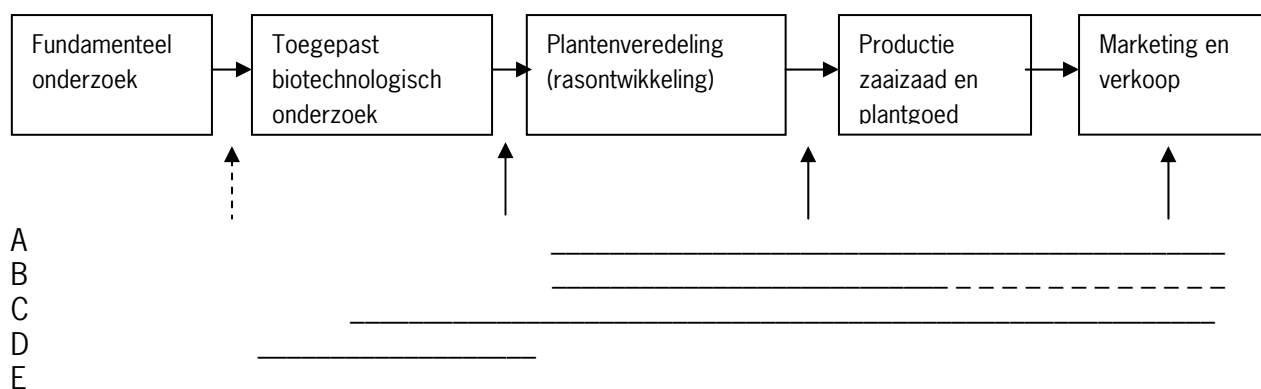
2.1.3 De veredelingssector en haar business modellen

Bij analyse van de bedrijven die zich met plantenveredeling bezig houden blijkt dat er een aantal business modellen bestaan, die van belang kunnen zijn bij de analyse van het belang van IER in deze sector. Er zijn bedrijven die zich concentreren op één schakel van de keten, maar er zijn ook bedrijven die verschillende schakels geïntegreerd hebben in hun bedrijf. In sommige deelsectoren zijn extra schakels ontstaan, zoals de opkweek van jonge planten in de sector uitgangsmateriaal van groenten.

Zo zijn verschillende business modellen te onderscheiden, die weergegeven zijn in Figuur 2.1. Plantenveredelingsbedrijven integreren traditioneel de rasontwikkeling, productie en verkoop van zaad en/of ander uitgangsmateriaal (type A). Anderen veredelen en produceren zaaizaad in eigen land, maar geven hun rassen in licentie aan bedrijven in andere landen (type B). Een aantal veredelingsbedrijven heeft intussen een eigen capaciteit ontwikkeld op het gebied van toegepaste biotechnologie (type C). Er zijn ook bedrijven die zich puur toeleggen op de biotechnologie ten

behoefte van de plantenveredeling, en niet actief zijn in de praktische veredeling, rasontwikkeling en zaadproductie (type D). Enkele mondiaal opererende bedrijven kunnen ook bogen op een onderzoekscapaciteit tot in het strategische deel – tussen fundamenteel en toegepast in (type E). Deze kunnen de hele keten bestrijken en/of hun technologie aan veredelaars in licentie geven.

Echter, vrijwel alle molecuulair-genetische doorbraken zijn door publiek onderzoek tot stand gebracht als voortvloeisel van fundamenteel onderzoek. De publieke sector bestrijkt in principe de gebieden die niet door de bedrijven worden bestreken, met name in het fundamenteel onderzoek en werkt in toegepast onderzoek veelal samen met het bedrijfsleven. Praktische plantenveredeling door de publieke sector is in Nederland beperkt tot gewassen waarin de commerciële sector (nog) geen interesse toont, zoals fruit en nieuwe gewassen, zoals die voor de biobased economy.



Figuur 2.1. De innovatieketen waarvan plantenveredeling onderdeel is.

De verticale pijlen in Figuur 2.1 geven aan waar bedrijven hun inkomsten kunnen genereren. Primair in de traditionele veredelingsbedrijven is dat de verkoop van zaaizaad en plantgoed (type A). Binnen deze groep bedrijven zijn er echter heel verschillende strategieën mogelijk. Dat wordt vooral bepaald door verschillen in de organisatie van de markt voor het betreffende product (verschillen tussen bij voorbeeld bollen, stekken en zaad). Bij sommige bedrijven is ook de uitgifte van licenties voor vermeerdering op basis van het kwekersrecht van belang (type B). Dat hangt met name af van de complexiteit van de productie van uitgangsmateriaal en de grootte van de markt. In de vegetatieve vermeerdering van bollen en aardbei wordt de productie en verkoop door licentiehouders veelvuldig toegepast, terwijl bij de groentezaden de veredelaar deze delen van de keten zelf beheert. In de granen komt zelfs nauwe samenwerking in de veredelingsfase tussen concurrerende bedrijven voor, waarbij de succesvolle introductie van een nieuw ras dat voortkomt uit gedeeld kruisingsmateriaal leidt tot een deling van de inkomsten. In de sierteelt komt het ook voor dat het gebruik van kweekmateriaal voor de veredeling van anderen op vrijwillige basis leidt tot een deling van de inkomsten die het nieuwe ras genereert. Dit is gebaseerd op een ‘gentlemen’s agreement’ maar wordt tegenwoordig vaker contractueel vastgelegd.

In toenemende mate zijn de van origine traditionele veredelingsbedrijven ook biotechnologie in hun veredelingsprogramma’s gaan gebruiken. Bij die bedrijven (type C) blijft de focus duidelijk gericht op het genereren van inkomsten door de verkoop van zaad en niet op het genereren van inkomsten via licenties op octrooien. Binnen de type C bedrijven bevinden zich ook bedrijven die afkomstig zijn uit de (agro)chemische sector en die later via acquisities en fusies een zaadbedrijf zijn geworden. Bij deze bedrijven spelen twee businessmodellen door elkaar – de verkoop van zaaizaad en plantgoed en het verwerven van marktposities via licenties van hun octrooien. Biotechnologiebedrijven (type D) zijn gericht op inkomsten uit contractonderzoek voor de zaadbedrijven en op licentie-inkomsten op hun biotechnologische vindingen op basis van het octrooirecht. Daarbij gaat het met name om octrooien op moleculaire veredelingstechnieken (b.v. Keygene) en op eigenschappen van planten (‘traits’ – BASF-CropLife). De waarde van die octrooien zal uiteindelijk op het niveau van de zaaizaad- en plantgoedmarkt door de eindgebruikers (de boeren en tuinders) opgebracht moeten worden.

Type E bedrijven koppelen een grote biotechnologiecapaciteit aan het produceren en vermarkten van zaaizaad, waarbij daarnaast ook technologieën in licentie uitgegeven worden aan andere veredelingsbedrijven. In deze categorie vallen de meeste multinationals in de zaaizaadsector die ook in de agrochemie en/of farmacie actief zijn (verenigd in CropLife), maar ook grotere traditionele veredelingsbedrijven met een belangrijke biotechnologiecapaciteit (b.v. RijkZwaan). Het laatste deel van de lijn in Figuur 2.1 is gestippeld om aan te geven dat bij sommige van deze bedrijven het businessmodel voor een belangrijk deel maar niet volledig (zoals in type D bedrijven) gericht is op het verwerven van inkomsten uit licenties; bij andere ligt de nadruk op inkomsten uit de verkoop van zaad.

Concluderend kan gesteld worden dat er in de veredelingsindustrie verschillende business modellen operationeel zijn. Daarmee samenhangend zijn de grote verschillen in het strategisch belang dat bedrijven hechten aan het verwerven van een marktpositie op basis van de verkoop van zaden en uitgangsmateriaal ofwel op basis van een sterke octrooipositie. In de discussie over kwekersrecht en octrooirecht spelen de verschillen in business modellen een belangrijke rol.

2.1.4 Bedrijfseconomische aspecten van de veredeling (case groentegewassen)

De wereldwijde omzet van groentezaden is jaarlijks ongeveer € 2.7 miljard. Tengevolge van de concentratie die de afgelopen decennia jaar heeft plaatsgevonden wordt deze omzet voornamelijk gerealiseerd door de activiteiten van slechts negen professionele zaadbedrijven. De zaden vormen de basis voor een markt met een geschatte jaaromzet van € 250 miljard. De markt voor groentezaden neemt jaarlijks met 5-7% toe; groenten behoren tot de belangrijkste voedselproducten en zijn goed voor de gezondheid van de mens.

In de veredelingssector voor groentegewassen wordt een continue stroom van innovatieve nieuwe rassen voor een flink aantal gewassen geproduceerd. De belangrijkste eigenschappen waarop veredeld wordt zijn: resistenties tegen ziekten en plagen, verhoging van de opbrengst, verbetering van kwaliteit (zoals bewaarbaarheid, smaak), en verhoging van de efficiëntie van de productie. Bedrijven die een nieuw ras met een nieuwe eigenschap introduceren hebben gewoonlijk een voorsprong van ongeveer vier jaar, waarna de concurrenten hun eigen nieuwe rassen met dezelfde eigenschap kunnen introduceren. Daarbij maken zij gebruik van de kwekersvrijstelling ('breeder's exemption', zie 2.2.1). Dit systeem van 'open innovatie' leidt op die manier tot een brede beschikbaarheid van die innovatie.

Investeringsniveau bij de top bedrijven in deze branche liggen op een zeer hoog niveau, 15 tot 25% van de omzet. Dit investeringsniveau blijft in lijn met de jaarlijkse toename in omzet. De meeste bedrijven in de top tien groeien elk jaar met 5 à 7% en met een netto winst van meer dan 10%. Een dergelijke groei kan worden gerealiseerd op twee verschillende manieren: door fusies en overnames of door een autonome groei. Bedrijven met een autonome groei moeten meer geld spenderen in innovatieve R&D omdat zij zelf binnen het bestaande bedrijf de nieuwe technologieën moeten ontwikkelen en zelf de innovatieve rassen moeten creëren.

Plantenveredeling is een langdurige en daardoor kostbare activiteit. Tot de 80'er jaren van de vorige eeuw was het veredelingsproces vooral een empirische activiteit, waarbij veredelaars op basis van veel kennis en ervaring over de eigenschappen van het plantmateriaal kruisingen uitvoerden en de meest geschikte planten selecteerden. Het proces werd sterk beïnvloed door het groeiseizoen, de lengte van de generatiecyclus, de groeicondities en de beschikbare ruimte. Daardoor duurde de ontwikkeling van een nieuw ras (bijvoorbeeld een nieuwe hybride) 10 tot 24 jaar, afhankelijk van de plantensoort. Gedurende de afgelopen 30 jaar is de ontwikkelingsduur van dergelijke rassen terug gebracht tot 4 tot 11 jaar door toepassing van een breed arsenaal biotechnologische methoden, zoals weefselkweek, mutatieveredeling, DNA technologie, moleculaire veredeling, etc. De toepassing van moderne technologie heeft ervoor gezorgd dat plantenveredeling minder tijd- en ruimte afhankelijk geworden is en dat het proces veel efficiënter verloopt. Daardoor is de ontwikkelingsduur van een nieuw ras verkleind met een factor 2.5. Ofschoon de kosten voor R&D sterk toenemen (ca 10% per jaar) is het terugverdienen ('return on investment') gegarandeerd door de snellere productie van nieuwe rassen.

Een veredelingsbedrijf probeert via de ontwikkeling van goede rassen haar marktaandeel te behouden en liefst uit te breiden. Een bedrijf kan nieuwe rassen blijven ontwikkelen als het een garantie heeft voor een goede 'return on investment'. De lange tijd die nodig is voor de ontwikkeling van een nieuw ras brengt grote risico's en kosten met zich mee. Daarom is een adequate bescherming nodig tegen misbruik van rassen die de veredelaar met veel creativiteit en vakmanschap heeft ontwikkeld. Het *kwekersrecht* geeft in Europa, afhankelijk van het gewas, een bescherming van 25 of 30 jaar en dat is lang genoeg omdat de succesperiode van een ras gewoonlijk 3 tot 7 jaar is. Zaadbedrijven kunnen hun investeringen terugverdienen door de prijs voor innovatieve zaden te verhogen. Dat is mogelijk omdat elasticiteit van de prijs van groentezaden over het algemeen vrij laag is. Dat komt omdat de prijs van het zaad marginaal is t.o.v. de totale kosten van de productie van een plant, zaden essentieel zijn als basis uitgangsmateriaal voor de productie en de innovatie die aanwezig is in het zaad een mooie toegevoegde waarde geeft aan het zaad.

Tegenwoordig is het ook mogelijk een nieuwe eigenschap in een ras te beschermen via het octrooirecht, als de nieuwe eigenschap tenminste voldoet aan de criteria van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid en niet beperkt is tot één ras. Als gevolg van de exclusiviteit voor de octrooihouder kunnen deze innovatieve eigenschappen niet gebruikt worden in de veredeling zonder toestemming (licentie) van de octrooihouder.

2.2 Intellectueel Eigendom in de Plantenveredeling

Plantenveredeling is het ontwikkelen van nieuwe rassen met nieuwe eigenschappen waarmee het veredelingsbedrijf dat die rassen op de markt brengt een marktaandeel kan verwerven of vergroten. Het ontwikkelen van een nieuw ras of een nieuwe veredelingstechniek vergt veel tijd, moeite en geld. Het maken van nieuwe rassen vereist hoge investeringen die slechts kunnen worden terugverdiend als veredelingsbedrijven gedurende een bepaalde periode het ras kunnen commercialiseren. Om de rechten van de kweker te beschermen heeft de wetgever systemen ontwikkeld waarmee de veredelaar en/of uitvinder zich kan beschermen tegen het risico dat anderen zijn resultaat – het nieuwe ras of de nieuwe vinding – zonder toestemming klakkeloos kopiëren, imiteren en commercialiseren.

In de eerste helft van de 20^{ste} eeuw is een speciaal op deze sector toegesneden intellectueel eigendomsrecht ontwikkeld, het kwekersrecht. Sinds de intrede van de moderne biotechnologie in de plantenveredeling in de jaren '80 is ook een andere vorm van IER in gebruik geraakt: 'het octrooirecht'. Beide IER-systemen zullen in dit hoofdstuk worden beschreven.

2.2.1 Kwekersrecht

Een oudste beschermingsvorm die ter beschikking staat van de plantenveredelaar is het kwekersrecht. Het kwekersrecht is een beschermingssysteem dat specifiek ontwikkeld is voor het kweken van nieuwe plantenrassen.

Voor de veredelaar, die bescherming zoekt staan twee wegen open. Hij kan kiezen voor een *nationaal* kwekersrecht; in Nederland werd het kwekersrecht voor het eerst ingevoerd in 1941. In 1961 kwam echter een Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (UPOV-verdrag) tot stand, dat aanleiding gaf tot een grondige aanpassing van de Nederlandse Zaaizaad en Plantgoedwet. Toen in 1991 het UPOV verdrag ingrijpend werd gewijzigd², leidde dit wederom tot een herziening van de Nederlandse wet. Daarnaast kan de veredelaar ook kiezen voor een zogenaamd *communautair* kwekersrecht, dat geldt in de gehele Europese Unie. De regelgeving hieromtrent is opgenomen in de EG-verordening van de Raad betreffende het communautaire kwekersrecht.

² Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991, Publicatie 221(D), Genève, UPOV, 1994 (Nederlandse versie) Zie ook <http://www.upov.org/eng/convtns/1991/content.htm>.

Nationale kwekerswetgevingen, Europese regelingen en internationale kwekersrechtverdragen dienen in overeenstemming te zijn met hét internationale IER-verdrag *par excellence*, de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-verdrag) van 1994.

Voorwerp van kwekersrechtbescherming³

Ras. Het kwekersrecht verleent bescherming aan de kweker van een nieuw plantenras. Onder ras wordt verstaan: 'een plantengroep binnen een botanisch taxon van de laagst bekende rang, welke groep, ongeacht of volledig wordt voldaan aan de voorwaarden voor het verlenen van een kwekersrecht, kan worden gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is van een bepaald genotype of een combinatie van genotypen, onderscheiden van elke andere plantengroep op grond van ten minste één van die eigenschappen, en beschouwd als een eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden vermeerderd'.

Veredelingsmethode. Het kwekersrecht voorziet enkel in een bescherming van het ras. Het kwekersrecht biedt geen bescherming voor de werkwijze die nodig was om dit ras te verkrijgen. Het kwekersrecht is dus uitsluitend bedoeld ter bescherming van het product in de markt.

Voorwaarden voor kwekersrechtbescherming

Een ras moet voldoen aan een aantal voorwaarden om voor bescherming in aanmerking te komen: onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid ('Distinctness, Uniformity, Stability - DUS), en nieuwheid. Deze worden hieronder besproken:

Onderscheidbaarheid. Het ras wordt als onderscheidbaar aangemerkt indien het duidelijk te onderscheiden is van elk ander ras waarvan het bestaan op het tijdstip van indiening van de aanvraag algemeen bekend is. Een ras kan onderscheidend zijn van een bestaand ras door een verschil in morfologische (b.v. bloemkleur) of fysiologische (b.v. zoutresistentie) eigenschappen.

Homogeniteit (uniformiteit). Het ras wordt als homogeen aangemerkt indien het, behoudens de variatie die mag worden verwacht van de bijzonderheden die eigen zijn aan de vermeerdering ervan, voldoende eenvormig is wat zijn van belang zijnde eigenschappen betreft.

Bestendigheid (stabieleit). Het ras wordt als stabiel aangemerkt indien de van belang zijnde eigenschappen onveranderd blijven na achtereenvolgende vermeerderingen of, in het geval van een bijzondere vermeerderingscyclus (b.v. in het geval van hybriden), aan het einde van iedere cyclus.

Nieuwheid. Het ras wordt als nieuw aangemerkt indien niet eerder dan een jaar voor de datum van indiening van de kwekersrechtenaanvraag op het grondgebied van het land waar de aanvraag is ingediend, teeltmateriaal of geoogst materiaal van het ras is verkocht of ter beschikking is gesteld aan derden door of met toestemming van de kweker met het oog op de exploitatie van het ras. Ten aanzien van andere landen geldt een termijn van vier jaar (en voor bomen en wijnstokken zes). Het in het kwekersrecht gehanteerde nieuwheidbegrip heeft geen betrekking op het nog niet voorheen bestaan van een bepaald ras, maar slaat op het nog niet voorheen verhandeld zijn van het ras. Deze kwekersrechtelijke benadering van het nieuwheidbegrip heeft velen ertoe gebracht deze voorwaarde aan te duiden als de voorwaarde van *commerciële* nieuwheid.

Inhoud van het kwekersrecht

Het kwekersrecht verleent de houder de bevoegdheid om anderen te verbieden teeltmateriaal van het beschermde ras te vermeerderen, behandelen, te koop aan te bieden, te verkopen, in- en uit te voeren of op te slaan.

Beperkingen aan het kwekersrecht

Het kwekersrecht voorziet een aantal beperkingen aan het uitsluitende recht van de kweker. Het kwekersrecht strekt zich niet uit tot particuliere handelingen, experimentele handelingen (de onderzoeksvrijstelling of 'research

³ In wat volgt wordt verwezen naar de regelgeving zoals die grotendeels geldt voor zowel Nederlandse als Communautaire kwekersrechten.

exemption') of handelingen tot het kweken van nieuwe rassen ('breeder's exemption'). Verder geeft het UPOV Verdrag wetgevers de mogelijkheid om een boerenvrijstelling ('farmers' privilege') in hun nationale kwekersrecht in te voeren. Nederland heeft op basis van EU beleid van deze regeling gebruik gemaakt voor een aantal akkerbouwgewassen waarvoor boeren onder voorwaarden zaad voor eigen gebruik mogen reproduceren zonder toestemming van de kweker te vragen.

Particulier gebruik. De houder van het kwekersrecht kan geen rechten doen gelden ten aanzien van strikt particuliere gedragingen met betrekking tot het beschermde ras m.a.w. de kweker kan niet optreden tegen 'handelingen die privé en niet bedrijfsmatig zijn verricht'. Het kwekersrecht strekt zich met andere woorden niet uit tot het kweken door particulieren van bij voorbeeld bloemen of groenten voor eigen gebruik.

Beperkt bedrijfsmatig gebruik - de boerenvrijstelling ('farmers' privilege'). De kweker kan voor een aantal gewassen evenmin optreden tegen de in de landbouwsector bestaande praktijk van de boer, die na het rechtmatig verkregen teeltmateriaal te hebben uitgezaaid, een klein gedeelte van het van zijn eigen oogst afkomstige zaad bewaart om het terug uit te zaaien voor de volgende oogst, m.a.w. een kweker kan in sommige gevallen niet verhinderen dat een teler, 'voor vermeerderingsdoeleinden binnen het eigen bedrijf, het product van de oogst gebruikt dat hij heeft verkregen door het beschermde ras binnen het eigen bedrijf te planten'. Een eerdere versie van het UPOV verdrag is in een aantal landen zodanig geïnterpreteerd dat boeren ook uitgangsmateriaal aan hun buurman/collega ter beschikking konden stellen.

Wetenschappelijk onderzoek – de onderzoeksvrijstelling. De kweker kan niet optreden tegen derden die het beschermde ras aanwenden voor experimentele doeleinden.

Kweken van nieuwe rassen - de kwekersvrijstelling ('breeder's exemption'). De kweker kan evenmin optreden tegen derden die het beschermde ras gebruiken als uitgangsmateriaal voor het tot ontwikkeling brengen van nieuwe kweekproducten, m.a.w. de kweker kan niet optreden 'tegen handelingen die zijn verricht ten behoeve van het kweken van andere rassen'. Deze beperking komt neer op de fundamentele bevestiging van de regel van vrije toegang tot beschermde rassen als uitgangsrassen voor de ontwikkeling van nieuwe rassen en de exploitatie daarvan. Door het kwekersrecht wordt dus geen genetisch materiaal afgeschermd of beperkt voor verder gebruik en kan voor nieuwe rassen volop voortgebouwd worden op bestaande, al succesvolle rassen. Het resultaat is dat het genetische potentieel van de rassen jaar in, jaar uit een groeiende lijn vertoont. Het Kwekersrecht belet dus niet dat wordt voortgebouwd op bestaande rassen die al kwekersrechtelijk zijn beschermd.

2.2.2 Octrooirecht

Een tweede beschermingssysteem dat sinds enkele jaren ter beschikking staat van de plantenveredelaar is het octrooirecht. Plantenrassen zijn in Nederland van oudsher uit het octrooirecht geweerd en er heerste de opvatting dat voor juridische bescherming van plantgerelateerde uitvindingen het kwekersrecht beschikbaar was. Vanaf het einde van de jaren '70 klonk vanuit de biotechnologiesector de roep om een octrooibescherming voor planten echter steeds luider. De vraag werd gesteld of planten die het resultaat zijn van moderne, moleculaire plantenveredeling wettelijke bescherming zouden moeten kunnen genieten onder het octrooirecht, dat weliswaar hogere beschermingsvoorwaarden vooropstelt, maar dat tevens een ruimere bescherming biedt.

De plantenbiotechnoloog die bescherming zoekt tegen illegaal gebruik van zijn uitvinding via het octrooirecht heeft twee mogelijkheden. Allereerst kan gekozen worden voor het *nationale* octrooirecht (octrooirecht is net als kwekersrecht territoriaal – een octrooi is alleen rechtsgeldig in landen waar het is verleend). Daarnaast kan hij ook kiezen voor een zogenaamd *Europees* octrooi, dat momenteel geldig is in 35 staten, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. De regelgeving omtrent het Europees octrooi is opgenomen in het Europees Octrooiverdrag (EOV) van 1973. Daarbij werd ook een centrale verlenende instantie opgericht, het Europees Octrooibureau (EOB). De nationale octrooiwetten, het Europees Octrooiverdrag en de Biotechnologierichtlijn moeten worden getoetst aan het heersende internationale TRIPs-verdrag.

Voorwerp van octrooibescherming

In tegenstelling tot het kwekersrecht, waar één ras beschermd wordt, wordt de beschermingsomvang van een octrooi in eerste instantie bepaald door de aanvrager. In de 'claims' wordt beschreven wat de uitvinding behelst. Octrooien worden uitsluitend verleend voor uitvindingen. Daardoor worden de volgende zaken uitgesloten: ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden; esthetische vormgevingen; stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma's; presentatie van gegevens. Maar hoe staat het octrooirecht nu tegenover planten?

De octrooiroute bleef aanvankelijk gesloten voor plantenrassen. Het bestaan van een meer specifieke bescherming, namelijk het kwekersrecht, leidde in Europa tot de uitsluiting van plantenrassen uit het toepassingsgebied van het octrooirecht. Het EOv stelde in dit verband dat geen Europese octrooien worden verleend voor 'planten- of dierenrassen, alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren'. Door een aantal technologische ontwikkelingen werd dit octrooieringsverbod echter als achterhaald ervaren, wat tot uiting kwam in het verleningsbeleid van het EOB, dat wees in de richting van een restrictieve toepassing van het octrooieringsverbod op plantenrassen. Het EOB verdedigde de stelling dat de uitsluiting enkel geldt voor planten in de genetisch bepaalde vorm van een *ras* en dat de uitsluiting niet opgaat voor planten die niet aan het profiel van een ras beantwoorden en behoren tot de groep van organismen die taxonomisch gezien *hoger* liggen dan het ras⁴. Uitgaande van de vaststelling dat sommige biotechnologische uitvindingen bij de toenmalige stand van wetgeving, administratieve praktijk en rechtspraak niet in alle lidstaten ondubbelzinnig werden beschermd, wat de voltooiing van de interne markt kon belemmeren, nam de Europese Commissie vervolgens het initiatief tot uitvaardigen van een Europese richtlijn betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen. Na een veto tegen dit eerste voorstel en een tweede, aangepast voorstel van richtlijn, werd de richtlijn uiteindelijk goedgekeurd in 1998 (de zogenaamde Biotechnologierichtlijn⁵). De Biotechnologierichtlijn wordt geïmplementeerd in de verschillende EU-lidstaten en leidde dus ook tot enige aanpassingen in de Rijksoctrooiwet 1995. Daarnaast werd de richtlijn ook opgenomen in het EOv⁶. Op deze wijze was de weg principieel geëffend voor het verlenen van octrooibescherming voor plantgerelateerde uitvindingen.

Plantengenen. Wat betreft de octrooieerbaarheid van plantengenen of gensequenties zijn er geen specifieke regels in de Europese richtlijn. Dat leidt tot de conclusie dat gensequenties die geïsoleerd zijn en gekarakteriseerd zijn in principe in aanmerking komen voor octrooibescherming, wanneer ze voldoen aan de criteria van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Wel moet op grond van de EU-richtlijn (artikel 5) en de Rijksoctrooiwet 1995 (artikel 25, lid 3) de industriële toepassing van een gensequentie concreet worden vermeld in de octrooiaanvraag.

Planten/plantenrassen. In het huidige Rijksoctrooiwet 1995 is de bepaling gehandhaafd dat plantenrassen niet octrooieerbaar zijn. Deze uitsluiting moet echter sterk worden gerelativeerd in het licht van een door de EU-Biotechnologierichtlijn ingevoerde aanvulling, die zegt dat een uitvinding die betrekking heeft op planten waarbij 'de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras' wel octrooieerbaar is. Het handhaven van het onderscheid tussen plant en plantenras geeft echter aanleiding tot tal van interpretatieproblemen en spanningen tussen het octrooirecht en het kwekersrecht. Steeds meer geoctrooieerde planteneigenschappen worden in plantmateriaal ingebracht, waarbij in feite het teeltmateriaal van het betrokken plantenras ook via een octrooi nog wordt beschermd, d.w.z. een indirecte octrooibescherming op het plantenras.

⁴ Zie de beslissing van het EOB in de zaak Ciba-Geigy en de uitspraak in de zaak Lubrizol/Hybrid Plants, en de zaak Novartis – Enlarged Board of Appeal G1/98 op octrooi Nr. EP 0448511 B1

⁵ Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, PB.L., nr. 213, 30 juli 1998, p. 13.

⁶ Het initiatief tot de EU-Biotechnologierichtlijn kaderde in een poging onrechtstreeks invloed uit te oefenen op het EOv-verdrag en het EOB-beleid inzake biotechnologische uitvindingen. Onderhandelingen tussen de Europese Commissie en het EOB hebben ertoe geleid dat het EOB nu op één lijn staat met de EU-Biotechnologierichtlijn. De EU-Biotechnologierichtlijn werd immers bij beslissing van de Raad van bestuur van 16 juni 1999 in het EOv geïntegreerd door opname als artikel 23 (b) van het Uitvoeringsreglement (zie Official Journal EPO, 1999, 437 e.v), welke bepaling in werking trad op 1 september 1999. Rechtstreeks heeft de EU immers geen enkele zeggenschap over de Europese octrooiwetgever.

Werkwijzen van wezenlijk biologische aard. Behalve plantenrassen zijn ook octrooien van wezenlijk biologische werkwijzen voor de voortbrenging van planten uitgesloten. De term 'wezenlijk biologisch' is echter geen welomlijnd begrip. De Biotechnologierichtlijn brengt hier toelichting en bepaalt dat een werkwijze voor de voortbrenging van planten of dieren een werkwijze van *wezenlijk* biologische aard is 'wanneer deze geheel bestaat uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen en selecties'. Een werkwijze voor de voortbrenging van planten die *niet geheel* bestaat uit natuurlijke verschijnselen is echter wel octrooieerbaar. In dit kader lijkt de aanwezigheid van een technische stap in de veredeling voldoende en is de uitzondering in de plantenveredeling van weinig betekenis. Er liggen enkele vragen voor aan de 'Enlarged Board of Appeal' van het EOB over de uitleg van deze bepaling.

Voorwaarden voor octrooibescherming

Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Deze klassieke octrooieerbaarheidsvoorwaarden gelden onverminderd voor biotechnologische uitvindingen.

Nieuwheid. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt gevormd door al wat voor de datum van indiening van een octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.

Inventiviteit. Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderwerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek ('not obvious for someone skilled in the art')

Industriële toepasbaarheid. Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de industrie vatbaar geacht, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de industrie, de landbouw daaronder begrepen.

Inhoud van het octrooirecht

Een octrooi verleent aan de houder het recht derden, die daartoe niet zijn toestemming hebben, te beletten het geoctrooieerde product te vervaardigen, te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren. Dit omvat tevens het recht derden te beletten de geoctrooieerde werkwijze te gebruiken en ten minste het rechtstreeks door middel van deze werkwijze verkregen product te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren.

De eigenschap, dat levende materie zelf-repliceerbaar is, roept de bijzondere vraag op tot welke generatie de octrooibescherming zich uitstrekt. Wettelijk is bepaald (art. 53a Rijksoctrooiwet 1995) dat de octrooibescherming die wordt geboden voor biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen of voor een voortbrengsel dat genetische informatie bevat, zich uitstrekt tot 'ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft' en 'ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent'. Het verdere gebruik van geoctrooieerd genetisch materiaal kan alleen nadat de instemming van de octrooihouder(s) is verkregen. Een plant die onder een octrooi valt kan dus niet zonder toestemming van de octrooihouder gebruikt worden als kruisingsouder in de plantenveredeling.

Beperkingen van het octrooirecht

Het octrooirecht voorziet een aantal beperkingen aan het uitsluitende recht van de octrooihouder. Het octrooirecht strekt zich niet uit tot particuliere handelingen, experimentele handelingen (onderzoeksvrijstelling) of handelingen tot het (beperkt) vermeerderen van teeltmateriaal (cf. de boerenvrijstelling). Een equivalent van de kwekersvrijstelling, waarbij het geoctrooieerde materiaal vrij als uitgangsmateriaal kan worden gebruikt voor het kweken en commercialiseren van nieuwe rassen, kent het octrooirecht in Europa echter niet.

Particulier gebruik. De octrooihouder kan geen rechten doen gelden ten aanzien van particuliere gedragingen voor niet-commerciële doeleinden m.a.w. de octrooihouder kan niet optreden tegen 'handelingen die privé en niet bedrijfsmatig zijn verricht'. Het octrooirecht strekt zich met andere woorden niet uit tot het namaken door particulariseren van geoctrooide producten voor eigen gebruik.

Beperkt bedrijfsmatig gebruik - de boerenvrijstelling. In afwijking van het beginsel dat het octrooirecht zich uitstrekt tot elke navolgende generatie waarin het genetisch materiaal herkenbaar is, is voor plantmateriaal afgesproken dat de verkoop door de octrooihouder van plantaardig vermeerderingsmateriaal aan een landbouwer voor agrarische exploitatiedoeleinden voor deze laatste het recht inhoudt om de voortbrengselen van zijn oogst voor verdere vermeerdering op zijn eigen bedrijf te gebruiken (art. 53c Rijksoctrooiwet 1995). Op deze wijze is een uit het kwekersrecht afkomstige rechtsfiguur – het recht van de boer tot beperkt bedrijfsmatig gebruik - het octrooirecht binnengeloodst⁷. Deze regel bestaat slechts voor de (allerbouw)gewassen waarvoor dit recht in het kwekersrecht geldt.

Wetenschappelijk onderzoek - de onderzoeksvrijstelling. De octrooihouder kan niet optreden tegen derden die het geoctrooide product of procedé aanwenden voor wetenschappelijk onderzoek. In Nederland is dit door de Hoge Raad zeer beperkt geïnterpreteerd, dat wil zeggen dat alleen zuiver wetenschappelijk onderzoek onder deze vrijstelling valt en geen onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van een nieuw commercieel product. Dit is vergelijkbaar met de situatie in de VS waar de uitsluiting ook zeer beperkt is als gevolg van een rechterlijke uitspraak⁸ in de zaak *Maley v. Duke*⁹. Dit leidt er ook toe dat bij voorbeeld GM planten niet gebruikt kunnen worden in wetenschappelijk onderzoek, wat recent geleid tot kritische artikelen in de wetenschappelijke pers¹⁰.

2.2.3 Samengaan van kwekersrecht en octrooirecht

Uit de beschrijvingen van de beide vormen van intellectueel eigendomsbescherming blijkt dat er principiële verschillen bestaan tussen het kwekersrecht en het octrooirecht met betrekking tot het voorwerp van bescherming (een kwekersrecht wordt verkregen op één ras dat fysiek bestaat; een octrooi wordt verkregen op voortbrengselen of werkmethoden zoals geformuleerd in de claims), de voorwaarden voor bescherming, de inhoud van het recht en de uitzonderingen. Vooral wat betreft de uitzonderingen geldt dat wanneer beide systemen tegelijk gelden (zoals in een plantenras dat valt binnen het octrooi op een eigenschap of methode) alleen de uitzonderingen van kracht zijn die in beide systemen gelden. Alle andere uitzonderingen, zoals de kwekersvrijstelling, zijn ondergeschikt aan het recht van het andere systeem (het octrooi). Dit betekent dat wanneer een kwekersrechtelijk beschermd ras onderdeel is van een octrooiclaime, het ras volgens het kwekersrecht gebruikt mag worden voor verdere veredeling, maar onder het octrooirecht niet.

Het samen bestaan van het octrooirecht en het kwekersrecht krijgt in de EU-Biotechnologierichtlijn aandacht. Het juridisch instrument, dat in de richtlijn wordt aangereikt om een co-existentie tussen het octrooirecht en het kwekersrecht mogelijk te maken, is de dwanglicentie.

Art. 12 (1) bekijkt de problemen vanuit de positie van de kweker en bepaalt dat wanneer een kweker een kwekersrecht niet kan verkrijgen noch exploiteren zonder op een octrooi van eerdere datum inbreuk te plegen, de kweker een dwanglicentie voor niet-exclusieve exploitatie van de door dat octrooi beschermde uitvinding mag aanvragen.

Art. 12 (2) regelt vervolgens de problemen op een gelijksoortige wijze vanuit het standpunt van de octrooihouder en bepaalt dat wanneer de houder van een octrooi voor een biotechnologische uitvinding deze niet kan exploiteren zonder op een kwekersrecht van eerdere datum inbreuk te maken, de octrooihouder een dwanglicentie voor niet-exclusieve exploitatie van het door dit kwekersrecht beschermde plantenras mag aanvragen.

⁷ In overweging 47 verwijst de EU-Biotechnologierichtlijn trouwens letterlijk naar de regels van de EU-kwekersrecht-verordening.

⁸ Moschini, G.C., 2004. Research exemption and the economic incentive to Innovate. <http://www.ipagcon.uiuc.edu/moschini.html>

⁹ Ludwig, S.P. & J.C.Chumney, 2003. No room for experiment; the federal circuit's narrow construction of the experimental use defence. *Nature Biotechnology* 21: 453.

¹⁰ Emily Waltz, 2009, Under wraps. *Nature Biotechnology*, 27.10.2009

Art. 12 (3) somt de voorwaarden op waaraan de kweker en de octrooihouder moeten voldoen om een dwanglicentie te verkrijgen. De kweker, resp. octrooihouder, moet aantonen dat hij zich vergeefs tot de octrooihouder, resp. kwekersrechthouder, heeft gewend om een contractuele licentie te verkrijgen en dat het plantenras of de uitvinding een 'belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang' vertegenwoordigt ten opzichte van de uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd of van het beschermde plantenras.

3. Huidige trends in de sector Plantenveredelings

Leeswijzer

Hoofdstuk 3 bespreekt enkele trends, die van belang zijn voor de huidige studie: trends op het gebied van economisch belang voor Nederland, technologie, sociaal-economische ontwikkelingen, genetische bronnen en de ontwikkeling van IE in ontwikkelingslanden.

- *De veredelingssector is van groot economisch belang met een gestaag groeiende exportwaarde tot 2 miljard Euro, en een belangrijke 'spin off' naar de handel in eindproducten, vooral in de sierteelt. De Nederlandse veredelingssector heeft een zeer sterke positie bij de groentegewassen, de sierteeltgewassen en de aardappel. Ongeacht het eigendom van bedrijven dragen R&D activiteiten in Nederland bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur en economie (3.1).*
- *Technologische ontwikkelingen zijn de afgelopen decennia snel gegaan. Een belangrijke noviteit is dat belangrijke ontwikkelingen in de moleculaire biologie hun oorsprong buiten de landbouw hebben, en daarmee is ook het octrooirecht van belang geworden voor de sector. Dit geldt zeker niet alleen voor genetische modificatie, maar voor een steeds breder wordend scala aan nieuwe technieken (3.2).*
- *Tijdens de afgelopen decennia heeft een grote consolidatieslag onder de veredelingsbedrijven plaatsgevonden. Voor de meeste gewassen beheerst nog slechts een handvol bedrijven vrijwel de gehele markt, van wie dus een groot deel van de wereldwijde voedselvoorziening afhankelijk is. De belangrijkste redenen zijn mondialisering, technologische ontwikkeling en intellectueel eigendom. Kenmerkend voor de veredelingssector is dat de toetredingsdrempel voor nieuwe bedrijven hoog is. Ook hier spelen octrooien een rol, naast de grote hoeveelheid kennis en expertise die nodig is om een veredelingsbedrijf op te zetten en de lange ontwikkelingsduur van nieuwe rassen. (3.3)*
- *Het kwekersrecht is ontwikkeld om veredelaars, die geen toegang hadden tot het octrooirecht bescherming te bieden voor hun plantenrassen, die technisch gemakkelijk te kopiëren zijn. Samen met de professionalisering van de landbouw zijn die rechten geleidelijk versterkt. Het octrooirecht is via de plantenbiotechnologie de sector binnengekomen na gerechtelijke uitspraken in de VS in de jaren '80, gevolgd in Europa door de Biotechnologierichtlijn, waaraan het Europese Octrooi Verdrag is aangepast. De aantallen, kwaliteit en reikwijdte van octrooien creëren grote uitdagingen voor de sector plantenveredeling. (3.4)*
- *Recente analyses over de trends in de genetische diversiteit van gewassen geven aan dat in Noordwest Europa en Noord Amerika de vermindering van genetische diversiteit (genetische erosie) tot stand gebracht is en diversiteit toeneemt als gevolg van het gebruik van genetische diversiteit uit genenbanken en nieuwe technieken die dit effectiever mogelijk maken. Of deze trend ook zichtbaar is op mondiaal niveau, en of deze zich doorzet wanneer er minder veredelingsprogramma's komen door de concentratie in de sector, valt te bezien. (3.5)*
- *Ontwikkelingslanden hebben moeite om aan de internationale eisen te voldoen op het gebied van IE bescherming en op hetzelfde moment de IE systemen optimaal in te zetten ten behoeve van de eigen samenleving. De handelsgerelateerde aspecten van IER kunnen botsen met ontwikkelingsgerelateerde aspecten. (3.6)*

3.1 Belang van de sector voor Nederland

De sector plantenveredeling is belangrijk voor de Nederlandse economie. Het is verantwoordelijk voor een gestaag groeiende exportwaarde voor zaaizaad en plantgoed gedurende de afgelopen 20 jaar. De belangrijkste deelsectoren zijn tuinbouw (bloemen en groenten), gevolgd door aardappel. Gerelateerd aan de waarde van de mondiale zaaizaadmarkt zijn landbouwzaden in Nederland ondervertegenwoordigd. De totale omzet (export + gebruik in Nederland) van de sector wordt geschat op 2.5 miljard Euro, verdiend door ongeveer 10,000 personen¹¹.

Tabel 3.1. Exportwaarde van zaaizaad en plantgoed in Nederland, 1998 - 2007.

Constate prijzen (2000)	1988	1993	1998	2003	2007
Pootaardappel	122.789	176.463	194.894	218.997	331.787
Groentezaden	103.234	171.916	253.733	435.693	619.484
Siergewassen	363.152	507.115	586.418	755.047	881.633
Landbouwzaden	75.728	58.035	105.551	149.069	151.750
<i>Totaal</i>	<i>664.904</i>	<i>913.530</i>	<i>1.140.597</i>	<i>1.558.806</i>	<i>1.984.653</i>

(in .000 Euro, gecorrigeerd voor de inflatie (m.b.v. STAN Database for Structural Analysis, <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS>. Bron LEI-DLO, Den Haag. NB. Exclusief bloembollen en bomen.

Deze getallen geven de exportwaarde aan voor de sector in Nederland, waarbij de eigendomsverhoudingen van de bedrijven geen rol speelt. Veredelingsbedrijven die overgenomen worden door buitenlandse zusterbedrijven of investeerders blijken een groot deel van hun R&D in Nederland in stand te houden, waarbij de besluitvorming echter elders plaatsvindt. Enkele van deze bedrijven hebben hun onafhankelijkheid van het moederbedrijf deels behouden en kunnen hun veredelingsbeslissingen grotendeels zelf nemen.

De Nederlandse overheid is zich ervan bewust dat de aanwezigheid van een sterke private onderzoeksinfrastructuur belangrijk is en investeert deels op basis van dit argument in publiek onderzoek, veelal in publiekprivate constructies, zoals het technologisch Top Instituut Groene Genetica. Dit instituut, het Centre for BioSystems Genomics en het DuRPH programma voor aardappelziekeresistentie zijn belangrijke initiatieven die zowel het onderzoek en het onderwijs ten behoeve van de sector ondersteunen.

Het belang van Nederland kan ook worden geïllustreerd aan de lijst van grootste groentezadenbedrijven in de wereld (Tabel 3.2). Al deze bedrijven hebben hun hoofdzetel of een belangrijke vestiging voor onderzoek in Nederland.

¹¹ Green Genetics, innovative plants for sustainable flowers and food. Businessplan for the Technological Top Institute Green Genetics, 10 november 2005. <http://www.groenegenetica.nl/pro1/general/start.asp?t=documents>

Tabel 3.2. Grootste groentezaadbedrijven op basis van verkoopcijfers, 2008.

Bedrijf	Land	Nederlandse bedrijven	Omzet 2008 (miljoen Euro)	Mondiaal marktaandeel (%)
Monsanto	VS	Royal Sluis, Bruinsma, de Ruiter Seeds, Western Seeds	560	20
Syngenta	Zwitserland	S&G	415	15
Vilmorin	Frankrijk	Nickersson-Zwaan	410	15
Bayer Crop Science	Duitsland	Nunhems	220	8
Takii	Japan	Takii Europe	180	7
RijkZwaan	Nederland		175	6
Sakata	Japan	Sakata Holland bv	150	5
Bejo	Nederland		150	5
Enza	Nederland		140	5
Anderen			350	13
<i>Totaal</i>			<i>2,750</i>	<i>100</i>

Bron: zaaizaadsector.

3.2 Technologische ontwikkelingen

Vanaf de 80er jaren treden er grote veranderingen op in het veredelingsonderzoek door de toepassing van moderne biotechnologie. Tot die tijd werden er al veel biotechnologische technieken toegepast, maar die bleven beperkt tot weefselweekmethoden, zoals de snelle vermeerdering van uitgangsmateriaal, de productie van haploïde planten voor de snelle ontwikkeling van homozygote lijnen enz. Maar in de jaren 70 van de vorige eeuw vonden er belangrijke wetenschappelijke doorbraken plaats in de fundamentele biologie, zoals de ontdekking van restrictie enzymen (waarmee DNA kon worden gefragmenteerd) en technologieën voor het bepalen van de basenvolgorde van DNA moleculen (sequenzen), een technologie die de afgelopen jaren verder ontwikkeld is tot de 'high-throughput' sequencing. Van groot belang in dezelfde tijd was het bepalen van de rol van een DNA-plasmide van de bacterie *Agrobacterium tumefaciens* bij de overdracht van genetische informatie naar planten.

Sinds de 80'er jaren zijn deze nieuwe technologieën verder uitgewerkt en verfijnd en hebben de gereedschapskist van de plantenveredelaar sterk uitgebreid. De molecuair-genetische kennis ontwikkelt zich snel. Dat leidt er onder andere toe dat we binnen niet al te lange termijn kunnen beschikken over genetische informatie van het volledige genoom van alle belangrijke gewassen¹².

De toepassing van deze nieuwe technieken wordt aangeduid met de term moleculaire veredeling ('molecular breeding'), waarbij met grote hoeveelheden genetische data wordt gewerkt (bioinformatica) en waarbij genetische informatie gecombineerd kan gaan worden met informatie over genexpressie (transcriptomics en proteomics), fysiologische data (metabolomics) en fenotypische data. De belangrijkste doorbraak technologieën worden hier kort besproken.

3.2.1 Moleculaire merker technologie

Een zeer belangrijke stap voorwaarts in de moleculaire veredeling was de ontwikkeling van merker technologieën, waarmee de genetische samenstelling van een organisme (en dus ook een plant) zichtbaar gemaakt kan worden. Een van deze doorbraaktechnieken was de AFLP DNA fingerprinting technology, die in 1990 ontwikkeld werd door

¹² - Bio-Era (2007), Genome Synthesis and design futures: implications for the US economy, Cambridge, Massachusetts.

het Nederlandse biotechnologie bedrijf Keygene, in samenwerking met een aantal zaadbedrijven¹³. Veredelaars kunnen de DNA patronen (als een soort barcode) gebruiken om de genetische samenstelling van hun veredelingslijnen te bepalen. Als genetische analyses vervolgens laten zien dat een bepaalde DNA merker is gekoppeld aan een bepaalde eigenschap van de plant, dan kan de selectie plaats vinden in het laboratorium op basis van de DNA analyses. Daarmee wordt de snelheid en betrouwbaarheid van de selectie vergroot en de kosten gereduceerd. Deze 'Marker-assisted selection' versnelt ook de terugkruisingsprogramma's, die van groot belang zijn voor het introduceren van nieuwe genen (uit verwante soorten) of genen uit de nieuwste commerciële rassen in de gewenste genetische achtergrond. Een recente verbetering is gebaseerd op SNP's ('Single Nucleotide Polymorphisms'), die de mogelijkheid bieden om zogenaamde 'in-gene' merkers te ontwikkelen, die nog preciezer werken dan gekoppelde merkers, en die ook eenvoudiger zijn om op te schalen en te automatiseren.

3.2.2 Genetische Modificatie

Een andere belangrijke techniek is genetische modificatie waarmee transgene gewassen worden geproduceerd. Door middel van genetische modificatie is de introductie van genetische informatie in een plantencel mogelijk waardoor de plant wordt voorzien van een nieuwe eigenschap. De overdracht van DNA vindt plaats via het eerder genoemde *Agrobacterium* transformatie systeem of via het fysiek inbrengen van stukjes DNA in de cel, 'particle bombardment'.

Sinds de eerste commerciële teelt van transgene maïs in 1996 is de oppervlakte waarop GMO's worden geteeld gestaag toegenomen tot meer dan 125 miljoen hectaren wereldwijd; de teelt vindt plaats in meer dan 27 landen¹⁴. Toch is de teelt beperkt tot vier belangrijke landbouwgewassen maïs, soja, katoen en koolzaad en tot twee eigenschappen, insectenresistentie en herbicidentolerantie. In Europa blijft de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen erg beperkt (iets meer dan 100,000 hectare in 2008). Het strategisch onderzoek richt zich vooral op andere 'input' eigenschappen zoals stress tolerantie (zout, droogte, andere ziekteresistenties), maar ook op enkele 'output' eigenschappen, zoals voor productkwaliteit (gezondheidsbevorderende stoffen zoals vitaminen). Zo heeft Monsanto aangekondigd dat zij een droogteresistente tarwe heeft ontwikkeld met een 9-10% hogere opbrengst in droge gebieden. Verder is te verwachten dat genetische modificatie ook een rol zal spelen bij de tweede generatie bio-brandstoffen en bij andere industriële toepassingen van planten voor een 'biobased' economie. De afgelopen twintig jaar zijn de technieken om genen in planten te introduceren ontwikkeld voor vrijwel alle gewassen die van belang zijn voor menselijk gebruik.

Alvorens een genetisch gemodificeerd gewas in de markt te introduceren is een uitvoerige analyse vereist van de risico's voor mens en milieu. COGEM heeft de kosten die met een dergelijke analyse gepaard gaan laten berekenen; de marktintroductie van een transgeen gewas met één extra eigenschap vraagt een investering van 6-10 miljoen Euro¹⁵.

Doordat beproevingen van GM planten sterk gereguleerd zijn, zijn trends in het gebruik van GM technologie te volgen via een analyse van aanvragen voor veldproeven. Een analyse van 22,000 proeven in 27 OESO-landen over 20 jaar toont dat het aandeel van CropLife bedrijven (b.v. Monsanto, Pioneer, Syngenta) in de beproevingen 70% is, en de rest ongeveer gelijkelijk verdeeld is tussen het midden-en-kleinbedrijf (b.v. Mogen, Florigene, Bejo) en grote niet-zaadbedrijven (b.v. Shell, BAT, Unilever). In de grote landbouwgewassen is het aandeel van de grote zaadbedrijven nog hoger. In de periode 2004/2008 was bijna de helft van de aanvragen voor beproevingen van Monsanto (UNU-MERIT GM field trial database).

¹³ Hans J.M. Dons and Raoul J. Bino, 2007. Innovation and knowledge transfer in the Dutch horticultural system. In W. Hulsink and H. Dons (eds), Pathways to High-tech valleys and Research Triangles: Innovative Entrepreneurship, Knowledge Transfer and Cluster Formation in Europe and the United States. Springer 2007.

¹⁴ ISAAA Report Global Status of Commercialized Transgenic Crops 2008, Clive James ISAAA.

¹⁵ P. Schenkelaars, 2008. Costs related to market introduction of GM crops in USA and EU (in Dutch). Schenkelaars Biotechnology Consultancy for COGEM.

3.2.3 Trend: Nieuwe moleculaire veredelingsmethoden

Naast de hierboven beschreven moleculaire merker technologie en genetische modificatie zijn de afgelopen jaren een aantal interessante nieuwe moleculaire technieken ontwikkeld, die we hier alleen zullen noemen:

- Moleculaire mutagenese;
- RNA-i;
- 'Reverse Breeding';
- Enten op GM onderstammen;
- Agroinoculatie als selectiemethode;
- Cisgenese/Intragenese.

Het is duidelijk dat er nog steeds meer mogelijkheden komen voor de moderne plantenveredeling. Al deze technieken zullen een bijdrage gaan leveren aan het ontwikkelen van innovatieve nieuwe rassen. Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre deze nieuwe technologieën binnen de huidige GMO regelgeving zullen vallen. Enkele recente rapporten geven meer informatie over de verschillende methoden en over de daarmee samenhangende regelgeving.¹⁶

3.2.4 Effecten van nieuwe technologieën op R&D investeringen

Het gebruik van nieuwe technologieën in een veredelingsprogramma brengt significante kosten met zich mee, maar biedt ook economische voordelen. Investerings in de ontwikkeling van een nieuw ras werden in de 80'er jaren uitgesmeerd over een behoorlijk aantal jaren. Zelfs bij een toenemende vraag en een toenemende complexiteit van de markt is de moderne plantenveredeling er in geslaagd de ontwikkelingstijd voor nieuwe rassen met een factor 2.5 te verkleinen (verschillende groentegewassen). Snellere marktintroductie betekent dat hogere R&D kosten toch sneller terugverdiend worden.

De kosten voor R&D zijn fors gestegen als gevolg van de introductie van nieuwe technologieën en de hogere eisen die gesteld worden door de markt; in de veredeling van groentegewassen ca. 10% gemiddeld per jaar. Maar de R&D kosten als percentage van de omzet zijn redelijk stabiel gebleven. Als de marktvraag niet stijgt met eenzelfde 10% moet het gevonden worden in een hogere omzet. De totale markt moet bediend worden door een afnemend aantal spelers die internationaler opereren.

Wat echter ook meespeelt is dat de kosten van de nieuwe technieken steeds lager worden naarmate de technologie volwassen wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor DNA sequencing. Dat is een sleuteltechnologie die noodzakelijk is voor het identificeren van genen en hun functie. Dankzij de enorme technologische revolutie op het gebied van sequenzen zullen de kosten zo laag worden dat veredelingsprogramma's gebaseerd op verschillen in DNA volgorden van individuele verdelingslijnen mogelijk worden ('breeding by sequencing').

3.2.5 De toekomst

Planten zullen altijd de basis blijven vormen voor de kwaliteit van het leven van de mens. De belangrijkste veredelingsdoelen zijn duidelijk en zullen niet erg veranderen in de toekomst, maar er zal een continue behoefte zijn aan nieuwe rassen voor het verhogen van de productie, het verbeteren van de voedselzekerheid, het verbeteren van de kwaliteit en gezondheid, het bijdragen aan een duurzame land- en tuinbouw en andere toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en verzilting.

Als de technologische trend doorzet, zullen er steeds nieuwe uitvindingen voortkomen uit fundamenteel en strategisch genetisch onderzoek die zullen leiden tot nieuwe verdelingstechnieken. Het is natuurlijk niet mogelijk te voorspellen wat voor doorbraaktechnologieën er zullen worden ontwikkeld, maar ongetwijfeld zullen er bij zijn die gebaseerd zijn op 'high-throughput sequencing', 'all-omics' en fenotypering, nieuwe soorten genetische merkers en nieuwe genetische modificatie systemen. Al deze en andere technologieën zullen een bijdrage leveren aan de moderne veredeling in de toekomst.

¹⁶ VROM, 2007. Verantwoord veredelen met genetische modificatie 'Ontwikkelingen in plantenveredelings technieken en de GMO-regelgeving'. Den Haag, VROM.

COGEM, 2006. Nieuwe technieken in de plantenbiotechnologie COGEM advies en signalering (CGM/061024-02).

Een scenario studie van de OECD¹⁷ voorspelt dat in 2030 veel van deze technologieën, zoals merkergepasteerde veredeling, zeer breed zullen worden toegepast in alle veredelingsprogramma's in de wereld. GM rassen van de belangrijkste gewassen en bomen zullen tegen die tijd ontwikkeld zijn. Er zullen planten met verbeterde gehalten (zetmeel, olie, lignine) voor industriële toepassingen zijn. En er zullen GM planten en GM dieren zijn voor de productie van medicijnen en andere waardevolle producten¹⁸. Of deze technologische mogelijkheden zullen leiden tot commerciële mogelijkheden is niet alleen afhankelijk van succesvolle innovaties, maar is ook afhankelijk van andere factoren zoals kosten van onderzoek, marktintroductie en regulering, publieksacceptatie van GMO's en, 'last but not least' een gebalanceerd IE-beleid dat innovatie en concurrentie stimuleert.

3.3 Sociaal-economische ontwikkelingen

3.3.1 Ontwikkelingen in de structuur van de sector

De commerciële productie van zaaizaad en plantgoed startte in Europa in het midden van de 19de eeuw en vormde de basis van een breed palet aan private en coöperatieve veredelingsbedrijven. In de Verenigde Staten ontstond plantenveredeling daarentegen in de publieke sector na de vorming van 'Land Grant colleges' en de proefstations voor landbouwkundig onderzoek in 1887. Tot de Tweede Wereldoorlog traden regelmatig nieuwe bedrijven toe tot de sector, daarna nauwelijks meer en dan bijna alleen in de bloemenveredeling. Sinds 1970 vermindert het aantal bedrijven in Europa en Noord Amerika zienderogen door samengaan of overnames. Deze tendens startte in Nederland met de vorming van de Zaadunie uit Sluis en Groot (vanaf 1867) en de Coöperatieve Zaaizaadvereniging West Friesland (vanaf 1935). Vanaf 1968 krijgen (petro)chemische en farmaceutische bedrijven interesse in zaaizaadbedrijven – eerst in de VS en vanaf het eind van de 70er jaren ook in Nederland. Een voorbeeld is de overname van een aantal Nederlandse groentezaadbedrijven door (uiteindelijk) Monsanto (Tabel 3.3)

Tabel 3.3. Ontwikkeling van de positie van Monsanto in de groentezaden in Nederland.

1988	Overname van Bruinsma (opgericht in 1941) door Asgrow
1992	Overname van Royal Sluis (opgericht in 1868) door Peto Seed
1994	Samengaan van Peto Seeds en Asgrow Seeds in Seminis Vegetable Seeds
2005	Overname van Seminis door Monsanto
2008	Overname van Western Seed en DeRuiter Seeds door Monsanto

De cijfers van Tabel 3.4 geven aan dat de wereldmarkt voor zaaizaad aanzienlijk is gegroeid van 18 miljard US\$ in 1985 tot 34 miljard US Dollar in 2006. Dit is het gevolg van verschillende factoren:

- Mondialisering, een groeiend aantal landen waarin commercieel zaaizaad ingang vindt,
- meer boeren binnen die landen die zaaizaad kopen, en
- een graduele verhoging van de prijs voor zaad.

De eerste factor, mondialisering, behelst met name het openen van commerciële zaadmarkten voor grote landbouwgewassen (soja, maïs) in Latijns Amerika en de professionalisering van zaaizaadproductie in delen van Azië en Afrika.

Dat boeren vaker zaaizaad kopen komt deels voort uit een besef dat goed zaad een betere oogst belooft, het uitbreiden van het areaal voor hybriden van maïs, granen (gerst, rijst) en groenten in ontwikkelingslanden, en ook een grotere rol van het intellectueel eigendom. De implementatie van het UPOV verdrag van 1991 maakt het

¹⁷ OECD, 2009. The Bio-economy to 2030, designing a policy agenda. Paris, OECD.

¹⁸ (rapporten van OECD en de Nederlandse Trend Analyse Biotechnologie 18 2007, 2009).

bewaren van zaaizaad door boeren minder interessant; de introductie in de Verenigde Staten van 'shrink-wrap' contracten op verpakkingen van zaad (vergelijkbaar met die op software) maakt het bewaren vaak illegaal. Daarnaast maakte de introductie van genetisch gemodificeerde rassen en het daarmee gepaard gaande octrooieren van voordien commercieel niet interessante zelfbevruchtende gewassen als soja en katoen kassuccessen met grote markten voor commercieel zaad.

De prijzen voor uitgangsmateriaal stijgen gestaag als gevolg van de kwaliteit, door toepassing van zaadtechnologie, maar vooral ook door het inkruisen van genetische eigenschappen die voor de boer en tuinder waarde hebben. Dit gaat hand in hand met de professionalisering van de land- en tuinbouw zelf, waarin elke mogelijkheid om de productie en productkwaliteit te verhogen aangegrepen wordt.

Tabel 3.4. Ontwikkeling van de omzetten van de grootste zaadbedrijven 1985 – 2006 (in miljoen US\$).

1985		1996		2006	
bedrijf	mUS \$	Bedrijf	mUS \$	Bedrijf	mUS \$
Pioneer	735	Pioneer	1500	Monsanto	4028
Sandoz	290	Novartis	900	DuPont-Pioneer	2781
Dekalb	201	Limagrain	650	Syngenta	1743
Upjohn-Asgrow	200	Advanta	460	Limagrain	1475
Limagrain	180	Seminis	375	KWS Saat	615
Shell Nickerson	175	Takii	320	Land O'Lakes	550
Takii	175	Sakata	300	Bayer BioScience	465
Ciba Geigy	152	KWS	255	Delta PineLand	417
VanderHave	150	Dekalb	250	Sakata	410
CACBA	130	Cargill	250	DLF Trifolium	365
Global seed market	18,000		30,000		34,000
Top 4 (%)	8		12		30

Aangepast op basis van cijfers van: leBuanec, 2007¹⁹.

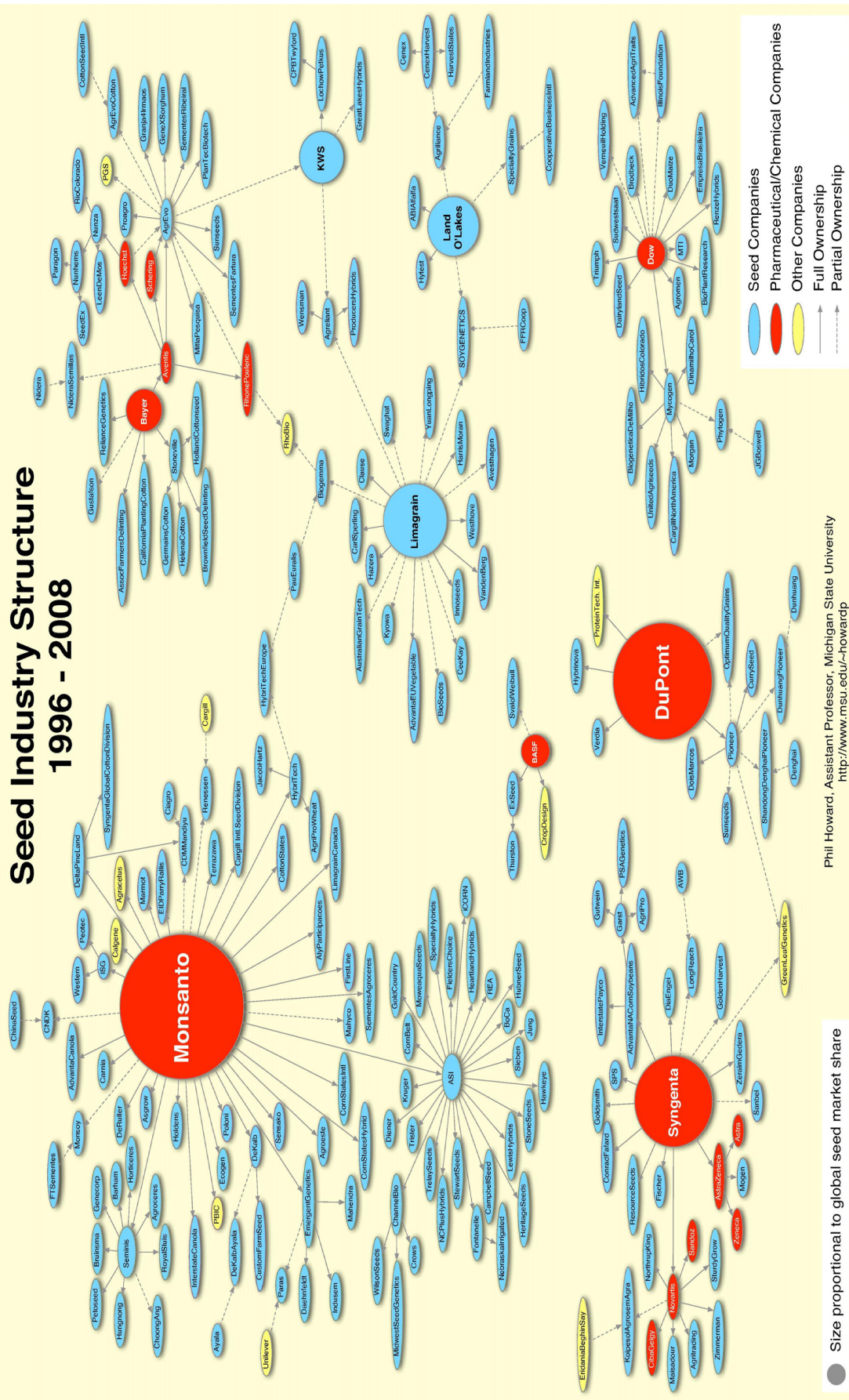
Op mondiaal niveau hebben de grootste bedrijven hun marktaandeel aanzienlijk weten te vergroten, van 8% voor de top-tien in 1985 tot bijna 30% in 2006. Dit is het resultaat van overnames en samengaan van bedrijven. Ter illustratie: De bedrijven Sandoz en Ciba Geigy gingen op in het nieuwe bedrijf Syngenta; grote delen van Advanta (voorheen vanderHave) komen in de kolom van 2006 terug onder Limagrain, en Seminis, Dekalb/Asgrow en de zaadafdeling van Cargill (en sinds 2007 ook Delta & Pine Land) zijn nu onderdeel van Monsanto.

Tabel 3.4 laat de dominantie zien van de zogenaamde geïntegreerde 'life sciences' bedrijven zoals Monsanto, Dupont, Syngenta and BayerCropScience, die naast zaden belangrijke afdelingen in andere gebieden hebben, met name gewasbeschermings- en geneesmiddelen. Daarnaast hebben twee grote 'commodity' bedrijven zwaar geïnvesteerd in de sector melk (Land O'Lakes), en katoen (Delta PineLands). Verder staan er nog traditionele zaadbedrijven in de top tien (Limagrain, KWS, Sakata en DLF).

De meeste overnames gedurende de periode 1996-2008 zijn geïllustreerd in Figuur 3.1. De grootte van de cirkels geeft de relatieve grootte aan van de bedrijven met betrekking tot hun omzet in de zaaizaadsector.

¹⁹ Bernard le Buanec, 2007. Evolution of the Seed Industry in the Past Three Decades presentation at the 2007 ISTA Congress (with few updates). ISTA News Bulletin No 134 October 2007

Seed Industry Structure 1996 - 2008



Figuur 3.1. De structuur van de zaaizaaiindustrie (Bron: Phil Howard, gebruikt met toestemming).

3.3.2 De organisatie van de sector in Nederland

In Nederland is de sector voor de verschillende sub-sectoren als volgt georganiseerd:

In het verleden hadden Nederlandse veredelingsbedrijven belangrijke posities in de veredeling van akkerbouwgewassen. Voorbeelden zijn Van der Have en Cebeco. In deze sector hebben echter veel overnames plaatsgevonden, waardoor de veredelingsactiviteiten grotendeels uit Nederland zijn weggetrokken. Voor granen zijn Europese bedrijven sterk zoals Limagrain (Frans) en KWS (Duits), maar zijn ook nog een zelfstandig Nederlands bedrijf (Wiersum) en een coöperatie (Agrifirm) actief. Voor maïs en suikerbiet wordt de zaadmarkt voornamelijk verzorgd door dochters van grote buitenlandse bedrijven. Voor voedergewassen zijn het Nederlandse Barenbrug samen met het Deense DLF-Trifolium van belang op de Europese markt naast Limagrain (Frans), Eurograss (Duits) en van Dijke semo (NL). In de sector pootaardappelen voeren Nederlandse bedrijven de boventoon: HZPC en Agrico zijn grote spelers, net als Averis Seeds (gelieerd aan Avebe). Andere bedrijven, zoals Meier, spelen een kleinere rol en daarnaast zijn veel kleine veredelaars actief die klonen selecteren en daarna via de grote bedrijven commercialiseren. Productie van pootaardappelen vindt vaak onder licentie plaats.

In de groentezaden zijn enkele grote en middelgrote spelers actief vanuit Nederland (zie 3.1) die nauwelijks productie/verkooplicenties uitgeven, maar wel onderling technologie licenties uitgeven.

Ook in de bloemzaden zijn de laatste jaren veel overnames geweest. In de vegetatieve sierteelt is de situatie heel gevarieerd; er zijn veel gewassen, en veel Nederlandse spelers die alle een beperkt aantal gewassen voeren en in subsegmenten actief zijn. De productie van vegetatief uitgangsmateriaal (stekken, bollen, schubben, jonge planten) gebeurt voor een groot deel op basis van licenties. Voorbeelden van enkele toonaangevende veredelingsbedrijven in deze sector zijn Royal van Zanten, Dekker Chrysanten, Fides en Anthura.

3.3.3 De belangrijkste krachten die de concentratie in de sector veroorzaken of versterken

Mondialisering is een belangrijke reden voor schaalvergroting en concentratie²⁰. Het slechten van handelsbarrières en de integratie van ketens over grenzen heen hebben de afgelopen jaren nieuwe mogelijkheden geschapen voor de veredelingssector. De economische ontwikkeling in de ontwikkelende markten in Latijns Amerika en Azië creëert een vraag naar zaaizaad en plantgoed van hoge kwaliteit²¹. Daarnaast heeft ook de ontwikkeling van de moderne biotechnologie bijgedragen tot concentratie.

Kennis op basis van genoomsequenties en merkergestuurde selectie zijn gereedschappen die in verschillende gewassen en voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, waardoor een schaalvoordeel te halen is voor grotere bedrijven, vooral in de vroege fasen van ontwikkeling wanneer de technieken nog duur zijn. Het voordeel is te illustreren aan de genetische modificatie voor insectenresistentie en herbicidetolerantie die toegepast worden in een aantal gewassen.

De invloed van deze technologische ontwikkelingen op de concentratie van de sector wordt versterkt door de juridische bescherming die deze technieken genieten. Daarin is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van IE. Een kwekersrecht geeft een exclusief recht op één plantenras, dat beperkt wordt door de kwekersvrijstelling dat concurrenten het recht geeft om het ras te gebruiken voor verdere veredeling. Dit voorkomt brede monopolievorming in een bepaalde markt. Een octrooi dat in een aantal rassen en zelfs een aantal gewassen toegepast kan worden kan een bedrijf in staat stellen een controle over verschillende markten uit te oefenen en over de veredelaars die de techniek willen gebruiken in hun kweekprogramma's. Deze potentiële

²⁰ Vriend, Huib de, and Piet Schenkelaars. 2008. *Oogst uit het lab: biotechnologie en voedselproductie*. Utrecht, the Netherlands: Jan van Arkel. www.oogstuihetlab.nl.

²¹ Eaton, D., and R. Wiersinga. 2009. Impact of Improved Vegetable Farming Technology on Farmers' Livelihoods in Asia: an Overview of Results of Case Studies in Five Countries. Report 08-022. Den Haag: Agricultural Economics Research Institute (LEI), January. <http://www.lei.wur.nl/uk>.

marktmacht kan het best uitgeoefend worden door bedrijven die een mondiale fysieke aanwezigheid koppelen aan een grote juridische capaciteit.

De concentratie in de sector hangt niet alleen samen met het samengaan van bedrijven, maar ook met het gebrek aan nieuwe ondernemingen. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn die in Nederland nauwelijks ontstaan. Een uitzondering is er in de veredeling voor de ecologische landbouw en in de siergewassen. Belangrijke redenen voor dit fenomeen zijn de lange ontwikkelingsduur van commerciële producten (lange investeringshorizon), het steeds hoger wordende kennisniveau dat nodig is voor de moderne plantenveredeling (met name in de grote akkerbouwgewassen en groenten, en groeiend in de sierteelt) en de toegang tot genetische bronnen en technologie. Genetische bronnen zijn weliswaar vrij beschikbaar vanuit genenbanken, maar dit materiaal heeft een extra lange ontwikkelingstermijn in vergelijking tot hoogveredelde rassen. Wanneer die laatste niet meer vrij beschikbaar zijn doordat deze vallen onder het octrooirecht, wordt de toetredingsdrempel nog hoger.

Naast de drie basisgegevens voor concentratie in de sector (concentratie, technologie, IE) zijn er nog twee additionele redenen, die specifiek voor de markt van genetisch gemodificeerde gewassen gelden: registratiekosten en aansprakelijkheid. De eisen voor biologische veiligheid (voor consumptie en milieu) van genetisch gemodificeerde plantenrassen vergen een hoge expertise van het aanvragende bedrijf en brengen zeer hoge onderzoek- en administratiekosten met zich mee. Net als bij medicijnen zijn de dossiers die voor de registratie aangelegd worden niet toegankelijk voor concurrenten waardoor deze door sommigen als een pseudo-IER gezien worden²². Wanneer vlak voor het aflopen van een octrooi op een GMO de registratie wordt teruggetrokken, is deze niet beschikbaar in het publieke domein. De dereguleringskosten hebben tot gevolg dat GM-technologie alleen wordt uitgebracht in gewassen met een hoge (internationale) marktpotentie, en alleen door bedrijven die de miljoeneninvestering kunnen dragen. Het gevolg is aan de ene kant dat kleine bedrijven en publieke instituten geen GM introduceren en dat grote bedrijven dit argument gebruiken om hoge prijzen te vragen voor hun technologie, en om dat te realiseren een sterke IE bescherming nodig hebben.

Daarnaast speelt bij GMO's de aansprakelijkheid een steeds grotere rol. Met name in de VS, maar ook in steeds meer andere landen vormen de regels voor aansprakelijkheid een belangrijk bedrijfsrisico. Om deze te beperken stellen bedrijven alles in het werk om te zorgen dat hun technologie niet wordt misbruikt. Dit wordt breed ingezet onder de term 'stewardship'. Bij voorbeeld, boeren die insectenresistente maïs telen moeten in veel landen een strook niet-Bt maïs inzaaien om de kans te verkleinen dat het insect zich aanpast aan het resistentiegen. Bedrijven zien het als hun taak om door de hele keten heen, tot aan de boer (en mogelijk nog verder), via contractuele relaties gebruikers te dwingen verantwoordelijk om te gaan met de technologie. Dit kan inhouden dat zij een mate van zeggenschap krijgen in de bedrijfsvoering van licentiehouders en hun klanten. Alleen grote bedrijven kunnen dergelijke 'stewardship' methoden inzetten en zij hebben ook het meeste baat bij de zeggenschap die zij krijgen. Sommige bedrijven introduceren complexe 'stewardship' programma's ook voor niet-GM rassen.

3.3.4 GM en de positie van Europese bedrijven

Hoewel GM gewassen op dit moment een kleine rol spelen in Europa is deze ontwikkeling wel van groot belang voor de Europese plantenveredelingssector. Het GM-debat is nauw verweven met IE-zaken, hoewel IER in de biotechnologie niet beperkt is tot GM. Het Europese moratorium op GM gewassen heeft ruimte gecreëerd voor Europese bedrijven om hun marktaandeel in Europa te versterken, maar leidt er ook toe dat materiaal van de grote landbouwgewassen, dat voor de Amerikaanse markt ontwikkeld is, nauwelijks meer beschikbaar is voor de Europese veredeling. Het aandeel van de grote biotechnologiebedrijven in de GM beproevingen (hst 2) toont aan dat zij een enorme voorsprong hebben. Wanneer het Europese moratorium opgeheven wordt zullen deze bedrijven hun GM-rassen voor de Europese markt klaar hebben en deze voorsprong zal niet in te halen zijn door de traditionele Europese zaadbedrijven, zeker niet zolang de octrooien op de GM-eigenschappen nog effectief zijn in de plantenveredeling zoals nu het geval is.

²² World Bank, 2006. Intellectual Property Rights. *Designing regimes to support plant breeding in developing countries*. Washington DC, World Bank Agriculture and Rural Development. Report # 35517, 77 p. (see: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/IPR_ESW.pdf).

3.4 Trends in Intellectueel eigendom

3.4.1 Historisch overzicht

Het octrooirecht, zoals internationaal voor het eerst geharmoniseerd in 1883, is gedurende de eerste 100 jaar niet voor planten ingezet. Het kwekersrecht heeft zich ontwikkeld sinds het 'Kwekersbesluit' in 1941 tot een internationaal geharmoniseerd systeem met intussen 66 landen (+ de EU) die toegetreden zijn tot het UPOV-verdrag²³. Opvolgende herzieningen van het verdrag hebben geleid tot een geleidelijke versterking van de positie van de kweker, wat een logisch gevolg is van de professionalisering van de landbouw in de lidstaten (in 1991 bijna uitsluitend OESO-landen). Octrooibescherming van plantenrassen is slechts in enkele landen mogelijk, met name in de VS.

Verschillende internationale verdragen hebben tot doel het octrooistelsel te harmoniseren. Na de Conventie van Parijs (1883), met name de Patent Convention Treaty (1970/2001) en de Patent Law Treaty (2000). Een belangrijk moment is de vorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) met als één van de basisverdragen die over Handelsgerelateerde aspecten van Intellectueel Eigendom (TRIPS, 1994) waarin minimumeisen zijn geformuleerd voor alle IER. TRIPS heeft een specifieke clause in Artikel 27(3)b over de bescherming van plantenrassen:

'Members may also exclude from patentability: plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.'

Het octrooisysteem werd het eerst belangrijk voor de plantenveredeling in de Verenigde Staten na opvolgende rechterlijke uitspraken

- Diamond vs. Chakrabarty (1980)²⁴ : het eerste octrooi op een door de mens ontwikkeld micro-organisme
- In 1985 werden planten octrooieerbaar als gevolg van ex Parte Hibberd²⁵.
- In 2001, in J.E.M. AG Supply, Inc. v. Pioneer HiBred International, Inc.,²⁶ stelde de U.S. Supreme Court dat octrooien mogelijk zijn voor plantenrassen en zaaizaad, en dat bescherming onder de Plant Patent Act van 1930 of de Plant Variety Protection Act van 1970 het recht op octrooien niet in de weg kan staan.

Een trend lijkt zich recent af te tekenen in de Amerikaanse jurisprudentie dat de uitbreiding van het octrooirecht in de landbouw enigszins beperkt wordt. Octrooien voor 'expressed sequence tags' (ESTs) zijn sinds 2005 niet aanvaardbaar wegens het niet voldoen van het vereiste van industriële toepasbaarheid en het publicatievereiste (zie *In re Fisher*²⁷). Een recente rechtspraak over (humane) genoctrooien, is nog strenger op het octrooirecht voor genen, meer in het bijzonder de vervulling van het vereiste van inventiviteit (zie *In re Kubir*²⁸). Het kan verwacht worden dat de Amerikaanse octrooiverlenende instantie (de *United States Patent and Trademark Office, USPTO*) onder invloed van deze gezaghebbende rechtspraak zich terughoudender zal opstellen t.a.v. het verlenen van octrooien voor planteigenschappen.

Ook al hebben deze beslissingen enkel gelding t.a.v. octrooien in de VS, en is hun reikwijdte nog niet helemaal uitgekristalliseerd, toch wordt aangenomen dat deze restrictieve tendens zich ook zal doorzetten in Europa. De huidige situatie in Europa is beschreven in hoofdstuk 2. Op dit moment speelt een belangrijke zaak over de reikwijdte van octrooien op planten. In de nu lopende zaak *Monsanto v. Cargill*²⁹ komt de vraag aan de orde hoever de bescherming van een octrooi op een transgene plant (in casu soja) en de daarin verankerde planteigenschap (in casu

²³ www.upov.int

²⁴ 447 US 303, 206 USPQ 193.

²⁵ *Ex parte Hibberd*, 227 U.S.P.Q. 443 (Bd. Pat. App. 1985).

²⁶ *J.E. Ag Supply v. Pioneer Inc.* 534 US 124.

²⁷ *Re Fisher*, 421 F.3d 1365 (Fed Circ 2005).

²⁸ United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), 3 april 2009, *In re Marek Z. Kubin and Raymond G. Goodwin* (zie <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1184.pdf>).

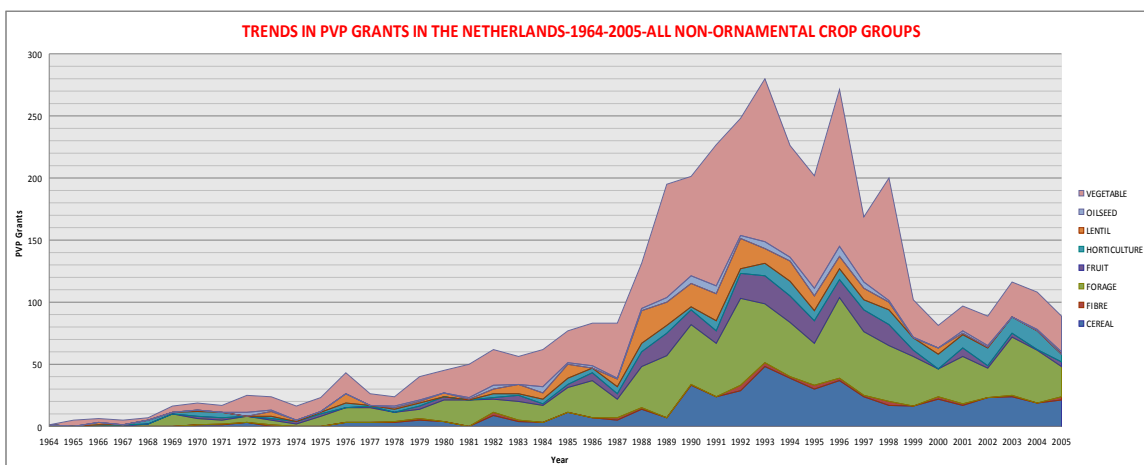
²⁹ Voor meer details, zie 'Harvesting Royalties for Sowing Dissent? Monsanto's Campaign against Argentina's Patent Policy' (www.grain.org en <http://snipurl.com/23xnu>).

glyphosinaatresistentie) zich uitstrekt. Artikel 9 van de Biotechnologierichtlijn bepaalt dat 'de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, zich uitstrekt tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent'. Twistpunt is of de genetische informatie haar functie nog uitoefent wanneer *meel* (in casu sojameel) van de geotrooieerde, transgene plant wordt verhandeld. In september 2008 heeft de Rechtbank Den Haag de zaak voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie voor prejudicieel advies.

Waar in de commentaren op de beperking van de onderzoeksvrijstelling (research exemption) in het octrooirecht gerept wordt van een obstructie van biotechnologisch onderzoek in de publieke sector³⁰, die de academische vrijheid zou inperken³¹, staat ook de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht ter discussie³². Een belangrijk argument in deze discussie is dat waar de ontwikkeling van een ras in de traditionele plantenveredeling zo'n 10 jaar duurde, het met het gebruik van moderne technieken veel sneller kan, waardoor er minder tijd is om de investeringen terug te verdienen. Er wordt met name door de grotere bedrijven gepleit voor een tijdslot op de kwekersvrijstelling van 10 jaar. Dit is in het voorstel niet een wettelijke maatregel, maar een overeenkomst tussen de bedrijven. Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling de invoering van het concept van wezenlijk afgeleide rassen. Dit houdt in dat het kwekersrecht op nieuwe, onderscheidbare rassen die sterk lijken op een ouderras doordat bepaalde vormen van plantenverdeling of biotechnologie zijn toegepast (zoals herhaald terugkruisen, genetische transformatie of mutatie), afhankelijk is van het recht op het ouderras. Dit concept is juridisch moeilijk hanteerbaar en het bedrijfsleven probeert voor een aantal gewassen tot overeenstemming te komen over de invulling van het concept via het meetbare concept van genetische afstand tussen rassen. Een andere ontwikkeling in het kwekersrecht is de beperking van de boerenuitsluiting. Dit valt buiten de directe focus van deze studie.

3.4.2 Trends: kwekersrecht

Data over de toewijzing van kwekersrecht in Nederland laten een continue stijging zien tot ca. 250 nieuwe rassen per jaar voor alle gewassen behalve die in de sierteelt, gevolgd door een dramatische teruggang na 1996. Deze teruggang is het gevolg van de instelling van het Communautair Bureau voor Plantenrassen, waardoor veredelaars rassen in één keer konden aanmelden voor alle landen van de Europese Unie (Figuur 3.2). Het moge duidelijk zijn dat de output aan nieuwe rassen gestaag gestegen is gedurende de 40 jaar die de figuren vertegenwoordigen. Aparte figuren worden gepresenteerd voor de siergewassen omdat daar de aantallen vele malen groter zijn dan voor de andere sub-sectoren. (Figuren 3.4 en 3.5)

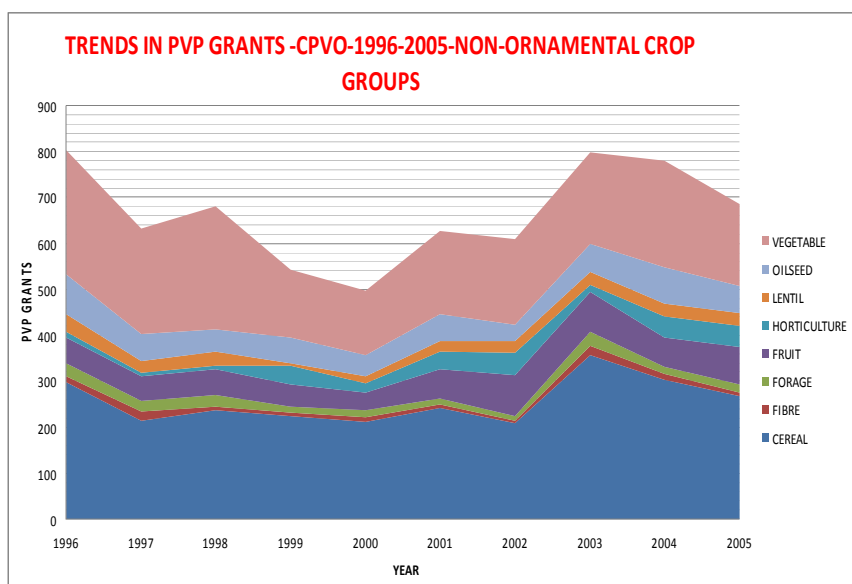


Figuur 3.2. Trends in de toewijzing van Nederlands kwekersrecht voor niet-siergewassen 1964-2005.

³⁰ Nottenburg, C., P.G. Pardey & B.D. Wright, 2002. Accessing other people's technology for nonprofit research. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 48(3): 389-416.

³¹ Under wraps, 2009, Emily Waltz, *Nature Biotechnology* 27/10, 2009

³² ISF, 2004. Protection of intellectual property and access to plant genetic resources. Proceedings of an international seminar, Berlin, 27-28 May, 2004, Nyon, International Seed Federation.

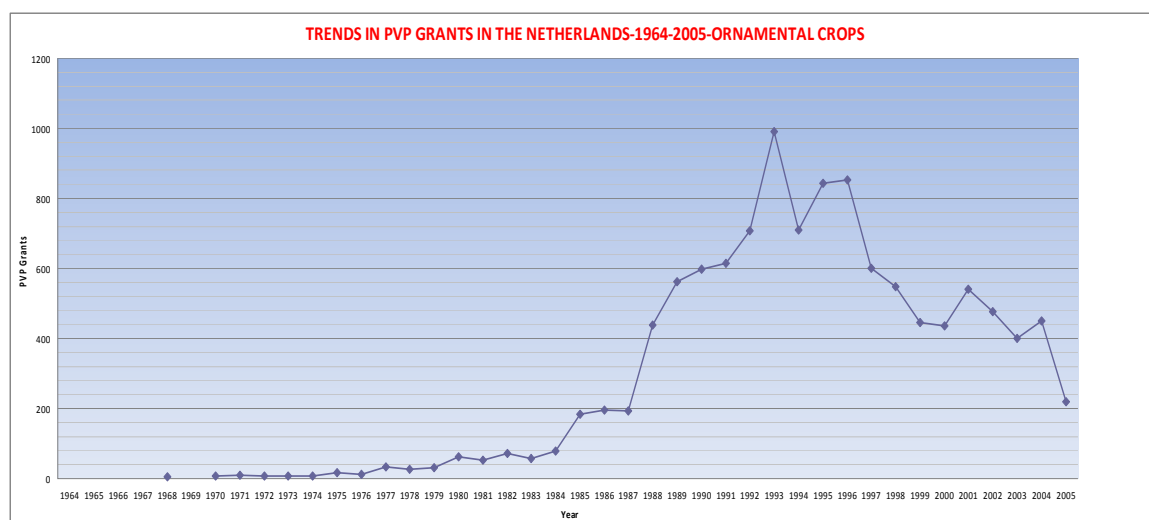


Figuur 3.3. Trends in kwekersrecht toewijzingen voor niet-siergewassen door het CPVO 1996-2005.

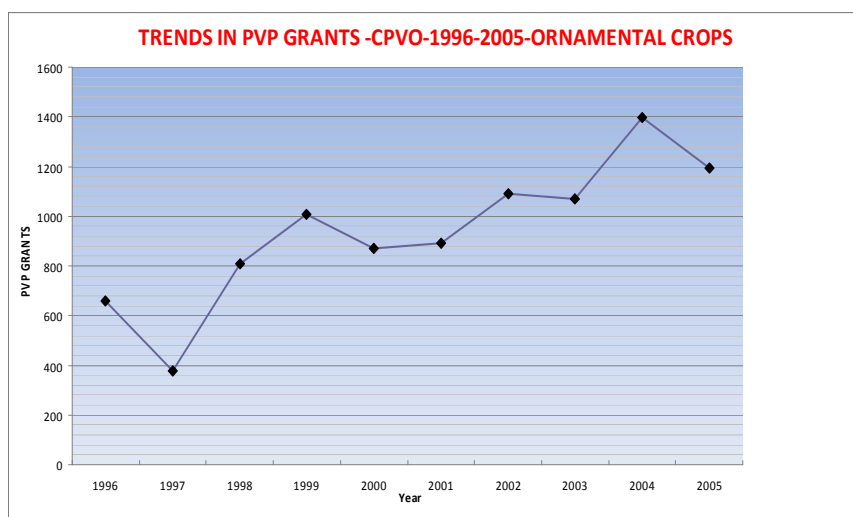
De verdeling van de toegekende kwekersrechten over de verschillende gewasgroepen laat zien dat de granen en groenten de belangrijkste gewasgroepen zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat voor veel groenterassen helemaal geen kwekersrecht wordt aangevraagd, omdat het economisch leven van een nieuw ras slechts enkele jaren is en gedurende de tijd die het kost om zulke rassen te registreren (1 à 2 jaar) de meeste inkomsten gegenereerd kunnen worden. Daarnaast zijn de meeste groenterassen hybriden, die niet zijn na te telen.

De Figuren 3.4 en 3.5 geven de aantallen voor de siergewassen, waar een maximum van 1000 nieuwe rassen per jaar bereikt werd voor Nederlands kwekersrecht in 1993. Het belang van het kwekersrecht voor sierteeltgewassen komt voort uit de grote aantallen soorten, gecombineerd met de economische waarde van vrij kleine veranderingen (b.v.. kleurmutanten). Daarnaast is de vegetatieve vermeerdering van de meeste bloemgewassen van belang, die het maken van exacte kopieën gemakkelijk maakt en dus bescherming bijzonder waardevol. Ook in de aanvragen voor Communautair kwekersrecht zijn de aantallen voor deze gewasgroep erg hoog vergeleken met de andere gewassen. In 2008 behandelde het CPVO 3012 aanvragen, ongeveer de helft (54%) voor nieuwe rassen van siergewassen, een kwart (26%) akkerbouwgewassen, 14% groenterassen en 6% fruitrassen. Deze aanvragen worden getoetst in veldproeven³³.

³³ Annual report 2008: <http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2008EN.pdf>.



Figuur 3.4 Trends in de toewijzing van Nederlands kwekersrecht voor siergewassen 1964-2005.



Figuur 3.5 Trends in de toewijzing van Europees kwekersrecht voor siergewassen 1996-2005.

Met betrekking tot de verdeling van de aantallen kwekersrechtcertificaten onder de verschillende bedrijven geeft Tabel 3.5 een overzicht. Voor de samenstelling van de tabel is gebruik gemaakt van data van UPOV over de toewijzing van kwekersrechten door het communaitair bureau (CPVO) voor belangrijke gewasgroepen. Daarbij zijn de namen van de aanvragers met de hand gecorrigeerd op basis van de kennis van het team over overnames. Dit kan een lichte overschatting van de diversiteit aan aanvragers betekenen.

Uit de tabel blijkt dat het aantal aanvragers voor Europees kwekersrecht terugloopt bij granen, oliezaden en groenten, en daarmee neemt het aandeel van de top 5 bedrijven in het totaal toe tot boven de 50%. Echter bij siergewassen en fruit zien we een tegengestelde beweging: meer aanvragers en een kleiner aandeel van de top 5. In deze gewassen hebben veel bedrijven of individuen één of twee rassen aangevraagd in de twee tijdvakken. Bij bestudering van de aantallen kwekersrecht certificaten van de top 5 bedrijven valt op dat er vier dominante granenveredelaars zijn; twee veredelaars van oliezaden, fruit en groenten en dat de verdeling bij siergewassen gelijkmatiger is. Daarnaast blijkt dat de grootste bedrijven op wereldschaal (Monsanto, Pioneer, Syngenta, Limagrain/Vilmorin) alle vertegenwoordigd zijn in de Europese top. Of de aantallen rassen waarvoor kwekersrecht is verkregen een solide maat is voor de innovatiekracht van een bedrijf valt te bezien.

Tabel 3.5. Verdeling van de kwekersrechtenaanvragen bij het Communautair Bureau voor kwekersrecht (Bron: UPOV database).

	Aantal aanvragers		Top 5 aanvragers (%)		Aantal rassen	Top 5 bedrijven (aantal rassen)
	1996/2000	2001/2005	1996/2000	2001/2005		
granen	96	63	43	60	2563	SW-Seed (40) Ragt Seeds Ltd (126) KWS (153) Pioneer (265) Limagrain (279)
oliezaden	26	29	56	66	592	Limagrain (21) Syngenta (21) SaatenUnion (Raps gbr) (27) Pioneer (58) Monsanto (67)
fruit	85	139	32	19	639	CIRAD (10) Driscoll (12) CRPV (14) INRA (20) Darnaud (22)
groenten	152	112	40	52	2031	Bejo Zaden (68) Nunhems (Bayer) (68) Syngenta (76) Monsanto (143) Rijk Zwaan (152)
siergewassen	559	759	19	12	9365	Anthura (122) Ball (128) Poulter Russell (144) Yoder Brs (150) Vletter & den Haan beheer (155)

3.4.3 Trends: Octrooien

Met de opkomst van de biotechnologie in de plantenveredeling en de introductie van genetische modificatie groeide ook de belangstelling voor het aanwenden van het octrooirecht als IE-beschermingssysteem. In Europa laat het octrooirecht sinds 1998, het jaar van de aanneming van de EU-Biotechnologierichtlijn, octrooien toe voor *planteigenschappen*, planten *per se* en tal van moleculaire plantentechnieken. Het Europese Octrooibureau behandelde in 2008 in totaal 150,000 aanvragen. Het jaarverslag van de EOB noemt 3000 opposities en gemiddeld 2200 technische beroepszaken in 2007/2008³⁴. Het Amerikaanse octrooibureau (USPTO) rapporteert een jaarlijkse toename in aanvragen van 7% gedurende de laatste 4 jaar³⁵.

Om enig zicht te krijgen op het gebruik van octrooien als IE-beschermingsinstrument bij genetische modificatie werd een beperkt onderzoek uitgevoerd³⁶.

³⁴ Annual report EPO: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7943587024b8e445c12575a00056831b/\\$file/epo_annual_report_2008.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7943587024b8e445c12575a00056831b/$file/epo_annual_report_2008.pdf).

³⁵ Annual Report 2008 of USPTO: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2008/2008annualreport.pdf>.

³⁶ The extractie van de octrooidata werd uitgevoerd door Jos Winnink (*Octrooiencentrum Nederland*); de analyse van de data werd uitgevoerd door Anthony Arundel, lid van het Onderzoeksteam.

Informatie werd bij elkaar gebracht over drie types van plantoctrooien:

- EOB-plantoctrooiaanvragen tussen 1980 en 2006; dat is alle aanvragen, d.w.z. rechtstreeks ('First filings') bij het EOB, via prioriteiten van nationale- of PCT-aanvragen.
- USPTO-plantoctrooien tussen 1980 en 2004;
- USPTO-plantoctrooiaanvragen tussen 2001 en 2007.

Plantoctrooien vallen doorgaans onder één (of meer) van de volgende categorieën³⁷:

- A01H1 tot A01H4: deze categorie omvat *werkwijzen* voor het wijzigingen van genotypes en fenotypes, alsook plantenvermeerdering door weefselkweektechnieken;
- A01H5 tot A01H17: deze categorie omvat *voortbrengselen* zoals nieuwe rassen. Deze categorie wordt frequent gebruikt in de Verenigde Staten.
- C12N15/82, /83 en /84: deze categorie omvat recombinant DNA/RNA of andere *technologieën* (zoals vectoren) welke gebruikt worden voor de genetische modificatie van planten.

In de analyse werd vooral gekeken naar octrooien voor werkwijzen en genetische modificatietechnieken (dus niet de categorieën A01H5 tot A01H17).

In totaal werden 4.048 EOB octrooiaanvragen op werkwijzen en genetische modificatie ingediend tussen 1980 en 2006; in de laatste 10 jaar gemiddeld 300 per jaar. In de Verenigde Staten werden 5.506 van dergelijke octrooien verleend tussen 1980 en 2006 en 5.070 tussen 2001 en 2007. (Octrooiaanvraag-data voor de Verenigde Staten zijn slechts opgenomen vanaf 2001, omdat tot dan geen informatie over aanvragen werd vrijgegeven).

Private sector

Uit het onderzoek blijkt dat de dominante spelers op het gebied van octrooien op planten vooral bedrijven zijn met hun hoofdvestiging in de Verenigde Staten. Van de 3.049 aanvragen bij het EOB in de periode 1980-2006, waren 41% Amerikaanse bedrijven, 41% Europese bedrijven en 18% bedrijven uit andere landen. De Amerikaanse overheersing is nog sterker wanneer men kijkt naar de 3.786 *USPTO* octrooien die verleend werden tussen 1980 en 2006, waar Amerikaanse bedrijven 75% van de octrooien voor hun rekening nemen, Europese bedrijven 15% en bedrijven uit andere landen 10%.

Tabel 3.6 geeft een overzicht van octrooiaanvragen door bedrijven in deze categorieën. Het aantal bedrijven dat octrooien aanvroeg en toegewezen kreeg is toegenomen in de tijd. Zo is het aantal bedrijven dat in Europa aanvragen heeft gedaan opgelopen van 36 bedrijven tussen 1980 en 1984 tot 252 bedrijven tussen 2000 en 2004. Bij USPTO is het aantal bedrijven die octrooien toegewezen hebben gekregen opgelopen van 57 tussen 1980 en 1984 tot 235 tussen 1995 en 2005. De daling in verleende octrooien in de periode 2000-2004 is niet weerspiegeld in het aantal octrooiaanvragen tussen 2003 en 2007, met 274 bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 2.962 octrooiaanvragen.

³⁷ Gedoeld wordt hier op de zogenaamde *IPC* categorieën. Het *International Patent Classification* systeem is een classificatiesysteem voor octrooien opgezet door het *WIPO* (*World Intellectual Property Organisation*).

Tabel 3.6. *Percentage plant-werkwijze-GM-octrooien door leidende bedrijven: 1980 – 2007.*

	Aantal bedrijven	Aantal octrooien	Aandeel alle octrooien		
			Top - bedrijf	Top 5 bedrijven	Top 10 bedrijven
<i>EPO octrooiaanvragen</i>					
1980-1984	36	63	9.5%	31.7%	54.0%
1985-1989	100	248	5.6%	22.6%	40.7%
1990-1994	134	442	6.7%	28.3%	44.4%
1995-1999	219	939	10.5%	32.3%	45.9%
2000-2004	252	1008	9.4%	31.4%	44.1%
2005-2006	105	349	12.1%	42.4%	55.3%
<i>USPTO octrooitoewijzingen</i>					
1980-1984	57	135	8.8%	31.6%	47.8%
1985-1989	107	474	9.7%	35.7%	50.4%
1990-1994	137	875	13.0%	36.7%	54.4%
1995-1999	235	1705	24.2%	49.6%	61.1%
2000-2004	56	597	55.6%	80.5%	87.1%
<i>USPTO octrooiaanvragen</i>					
2003-2007	274	2962	28.4%	63.2%	71.7%

Bron: EOB octrooiaanvragen, USPTO verleende octrooien, USPTO octrooiaanvragen. De resultaten omvatten niet de publieke onderzoekssector, de private non-profit sector en individuele octrooihouders.

Opmerkingen: (1) Beperkt tot octrooien vallend onder IPC klassen A01H1 tot A01H4 en/of C12N15/82, /83 en /84, én tot octrooien voor die volledige informatie beschikbaar was m.b.t. de identiteit van de octrooihouder/-aanvrager; (2) Het bedrijf met het meeste USPTO octrooiaanvragen tussen 2003 en 2007 is Dupont Pioneer Hi-Bred, gevolgd door Monsanto, Syngenta, BASF and Ceres, welke laatste is betrokken bij de ontwikkeling van zogenaamde energy crops.

Tegengesteld aan het groeiend aantal bedrijven dat minstens één octrooiaanvraag indiende bij het EOB of het USPTO, of waaraan minstens één octrooi werd toegekend, is het dalend aantal octrooihouders, in het bijzonder voor USPTO octrooien. De top 5 octrooiaanvragers in Europa dienden 22.6% van alle werkwijze-GM-octrooiaanvragen voor planten tussen 1985 en 1989, en 31.4% van alle aanvragen tussen 2000 en 2004. In de Verenigde Staten laat de concentratie zich nog veel meer gevoelen. Tussen 1980 en 1984 staan de top 5 bedrijven in voor 31,6% van alle verleende octrooien, welk getal oploopt tot 49,6% van 1995 tot 1999. Het niveau van concentratie is zelfs nog hoger voor de meer recente USPTO octrooi-aanvraag-data. Tussen 2003 en 2007, stond het topbedrijf in voor 63,2% van al deze octrooiaanvragen, en de top 10 bedrijven waren goed voor 71,7%.

Tabel 3.7 geeft een overzicht van de top 10 van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de meeste GM-octrooi-aanvragen. Het betreft aanvragen bij EOB en USPTO tussen 2003 en 2007.

Het aandeel van de top 10 bedrijven in de Verenigde Staten is maar liefst 75,1%. Het niveau van concentratie blijft lager in Europa, met 42,5% van alle octrooiaanvragen.

Tabel 3.7 Top 10 aanvragende bedrijven voor werkwijze-GM-plant octrooien tussen 2003 – 2007.

USPTO octrooiaanvragen (totaal 2992)			EPO octrooiaanvragen (totaal 1220)		
Bedrijf	Aantal	Aandeel	Bedrijf	Aantal	Aandeel
Pioneer Hi-Bred	843	28.5%	Pioneer Hi-Bred	107	8.8%
Monsanto	728	24.6%	BASF	105	8.6%
Syngenta	167	5.6%	Monsanto	101	8.3%
BASF	128	4.3%	Bayer CropScience	57	4.7%
Bayer CropScience	89	3.0%	Crop Design	36	3.0%
CERES INC.	74	2.5%	Syngenta	28	2.3%
Mertec LLC	58	2.0%	Unilever	23	1.9%
Anix Corporation	49	1.7%	Icon Genetics	22	1.8%
Dow AgroScience LLC	48	1.6%	Novartis	21	1.7%
Delta and Pine Land	39	1.3%	Mendel Biotechnology	18	1.5%
<i>Total</i>	<i>2223</i>	<i>75.1%</i>		<i>518</i>	<i>42.5%</i>

Nota Bene: Eigenaarschap van een bedrijf is toegewezen in het jaar van overname. Crop Design werd opgekocht door BASF in 2006, Icon Genetics werd opgekocht door Bayer in 2006, Delta and Pine Land werd overgenomen door Monsanto in 2006.

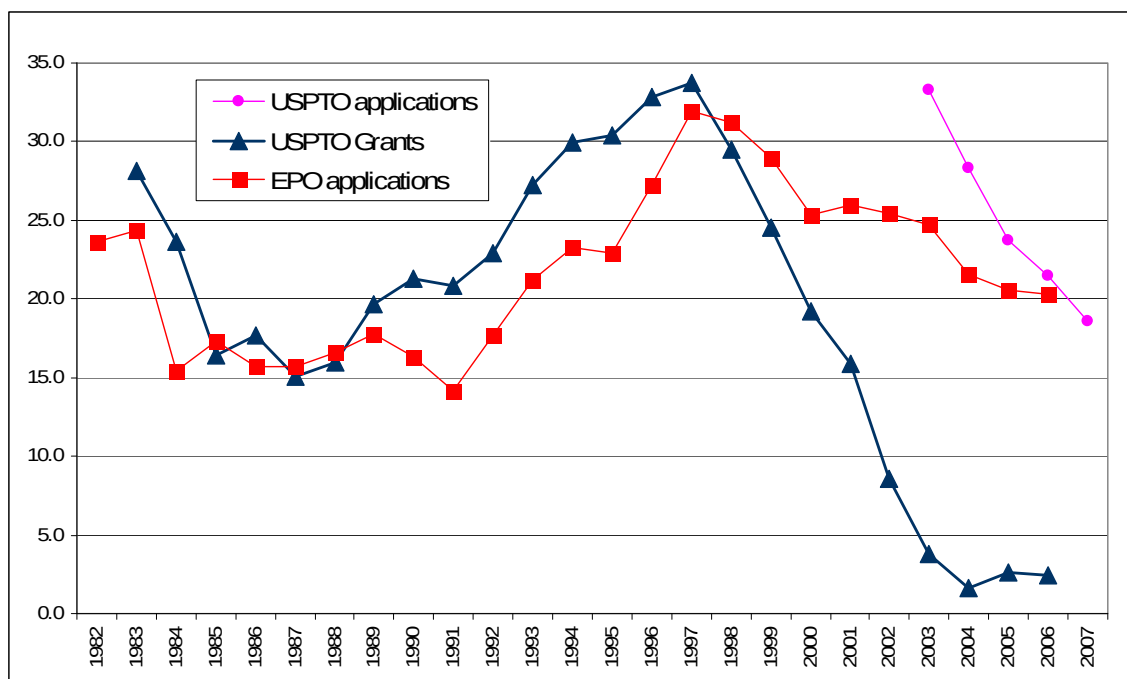
De resultaten van dit onderzoek wijzen op een grote terugval in het aantal bedrijven dat biotechnologie kan aanwenden voor de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen en dat octrooiposities zich concentreren bij een kleiner aantal bedrijven.

Publieke sector

De publieke onderzoekssector (universiteiten, overheidsinstellingen en private, non-profit instellingen) blijft een grote rol spelen in de ontwikkeling van plantenoctrooien. Tussen 1980 en 2006 diende de publieke sector 23.8% van de octrooiaanvragen in bij het EOB, ontvingen publieke instellingen 21,9% van de octrooien in de Verenigde Staten, en dienden 24,9% van de octrooiaanvragen in bij het *USPTO* tussen 2001 en 2005. Dit is aanzienlijk meer dan de bijdrage van de publieke sector aan alle types van octrooien, zoals ingeschat door Graff *et al.*³⁸ op slechts 2.7% van de *USPTO* octrooiaanvragen tussen 1981 en 2000.

De bijdragen van de publieke sector in octrooiaanvragen en toekenningen piekte aan het einde van de jaren '90 (Figuur 3.6). Het is niet duidelijk of dit een gevolg is van de terugval van investeringen in de publieke plantenveredelingssector, ofwel van een beleidsverandering – vooral in de VS – om geen octrooien meer aan te vragen, bij voorbeeld als gevolg van studies waaruit bleek dat maar weinig universiteiten netto winst behalen uit het beheren van hun beschermde kennis. In Europa is die terugval in het percentage van de publieke sector in het totaal overigens veel minder.

³⁸ Graff, GD, Cullen SE, Bradford KJ, Zilberman D, and Bennet AB. (2003), The public-private structure of intellectual property ownership in agricultural biotechnology, *Nature Biotechnology*, Vol. 21, pp. 989 – 995.



Figuur 3.6. Aandeel van de publieke sector in aangevraagde en verleende octrooien (in %).

Bron: EOB en USPTO data. De resultaten zijn gemiddelden over drie jaar.

Opmerkingen: Veldproeven gezamenlijk uitgevoerd door de private en de publieke sector (12% van publieke sector USPTO plantoctrooien) zijn toegekend aan de publieke sector.

3.4.4 Analyse van de trends in het gebruik van het octrooisysteem

Aantallen

Het succes van het octrooirecht in algemene termen en in de biotechnologie in het bijzonder is af te lezen aan de snelle stijging van de aanvragen en verleningen in de jaren 80 en 90.

De aantallen lijken niet groot in vergelijking tot de totale aantallen octrooien die aangemeld worden bij het EOB (ongeveer 200.000 per jaar). Echter, aangezien octrooien 20 jaar geldig zijn, en veel octrooien een groot aantal toepassingen en gewassen bestrijken, gaat het toch om een belangrijk aantal, waar plantenveredelaars rekening mee moeten houden. Ook belangrijk is dat nieuwe spelers in het veld, zoals China, Brazilië, en India, naar verwachting steeds grotere aantallen octrooien zullen gaan produceren. Dit legt een grote druk op de octrooibureaus die alle aanmeldingen moeten beoordelen op nieuwheid, inventiviteit en toepasbaarheid. Zowel de toetsing van nieuwheid als inventiviteit vergt een nauwgezette vergelijking met de 'prior art'. Het resultaat is grote achterstanden bij de octrooibureaus en een verlies aan kwaliteit van de octrooien. Oppositie tegen triviale octrooien is complex en kost tijd en geld. De president van het EOB rept in het jaarrapport over 2008 over 'growing mounds of unprocessed patents' en de noodzaak tot het verhogen van de efficiëntie, de kwaliteit van de aanvragen en tot het verbeteren van de inventiviteitbeoordeling³⁹. Biotechnologie was enkele decennia geleden een veld vol nieuwe ontwikkelingen, maar nu is een groeiend deel 'state of the art'.

Publieke sector

Van oudsher werd het onderzoek uitgevoerd door publieke onderzoek instellingen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Publicatie was de standaard waarop wetenschappers beoordeeld werden. Dat is deels veranderd,

³⁹ Annual report EPO: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7943587024b8e445c12575a00056831b/\\$file/epo_annual_report_2008.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7943587024b8e445c12575a00056831b/$file/epo_annual_report_2008.pdf)

omdat publiekprivate samenwerking wordt gezien als manier van kennisvalorisatie. Valorisatie wordt zowel gebruikt voor het verhogen van het gebruik van kennis als voor het creëren van inkomsten voor de universiteit⁴⁰. Voor dergelijke samenwerkingsverbanden wordt octrooibescherming door zowel onderzoeksfinanciers als universiteiten als essentieel beschouwd. Het is vaak echter onduidelijk hoe de commerciële belangen van universiteiten samenhangen met hun maatschappelijke doelen. Publieke instellingen dragen fors bij aan de aantallen octrooiaanvragen (Figuur 3.6) en belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de 'particle bombardment' methode voor transformatie, ontwikkeld door Cornell University, zijn niet vrij beschikbaar doordat deze in exclusieve licentie zijn gegeven.

Octrooi kwaliteit

De wijze waarop octrooien wordt verleend en de wijze waarop het octrooirecht wordt uitgeoefend krijgt in toenemende mate kritiek. Octrooien dienen te voldoen aan de drie toelatingscriteria van nieuwheid, inventiviteit en toepasbaarheid, maar de duidelijkheid van de omschrijving, de scherpheid van de afbakening en de rechtmatigheid van de claims, is een groeiend probleem.

Bij octrooien in de plantenveredeling spelen vooral vragen over de mate van inventiviteit (zoals bij DNA volgorden) en zaken rond het al dan niet octrooieren van 'wezenlijk biologische processen'. Een belangrijke functie van een octrooiomschrijving is dat het voor de lezer duidelijk is wat de aanvrager heeft uitgevonden, wat onder de claims valt en vooral ook wat niet. Octrooien in de biotechnologie zijn daarin vaak niet duidelijk en zowel de Rijksoctrooiwet als het EOV geven veel ruimte aan de aanvrager om de beschrijvingen op te stellen. Dit heeft brede claims tot gevolg, die zich uitstrekken tot zaken die de aanvrager nooit onderzocht heeft, zogenaamde 'reach through' claims op materiaal dat ontwikkeld wordt met behulp van de uitvinding etc. Het resultaat is dat octrooi wordt verleend met slecht omlijnde grenzen, die voor onzekerheden zorgen voor onderzoekers en bedrijven die in de buurt van het octrooi opereren.

Dat wordt nog versterkt door het creëren van octrooiportfolio's van overlappende of aangrenzende octrooien die in de praktijk vooruitgang kunnen blokkeren, de zogenaamde 'Patent Thickets'⁴¹. Daarnaast komt het voor dat bedrijven vooral investeren om te innoveren 'om bestaande octrooien heen' wat niet veel bijdraagt aan werkelijke innovatie. Daardoor kan de balans tussen de rechten van de octrooihouder en de waarde voor de maatschappij worden verstoord en het octrooisysteem innovatie kan remmen in plaats van stimuleren⁴².

Het effect van deze ontwikkelingen is niet gelijk voor alle spelers in het veld. Octrooioposities belemmeren de toegang tot een sector voor nieuwe spelers. De juridische, technische en financiële mogelijkheden om met de complexiteit en de kosten van het octrooisysteem om te gaan geven een groot voordeel aan grotere bedrijven. Uiteindelijk heeft het strategisch omgaan met octrooien tot gevolg dat de maatschappij als partij minder baat heeft bij octrooiering dan gewenst.

In de veredelingssector is al veel aandacht voor de kwaliteit van octrooien. Zowel de ISF (International Seed Federation) als ESA (European Seed Association) zijn in 2008 en 2009 overleg gestart met octrooideskundigen van het Europese Octrooibureau om hierover van gedachten te wisselen en de beoordelaars te trainen.

⁴⁰ Jonge, Bram & Niels Louwaars, 2009. Valorising science: whose values? EMBO Reports 10 (6), 535–539. <http://www.nature.com/embor/journal/v10/n6/pdf/embor2009113.pdf>

⁴¹ Reitzig, M., 2004. The Private values of 'Thickets' and 'Fences': towards an updated picture of the use of patents across industries. Econ. Innov. New Techn. 13(5): 457 – 476. And specifically for genetic inventions: Bobrow, M. & S. Thomas, 2000. Patents in a genetic age. Nature 409: 763-764.

⁴² Heller, M., & R. Eisenberg, 1998. Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research. Science 280: 698-701.

3.5 Trends met betrekking tot beleid en gebruik van genetische bronnen

3.5.1 Trends: biodiversiteitbeleid

Internationaal beleid met betrekking tot genetische bronnen begon in 1983 met de 'Internationale Overeenkomst (Undertaking) inzake Plantgenetische Bronnen voor Voedsel en Landbouw' van de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO). Deze overeenkomst behandelde deze genetische bronnen in eerste instantie als een deel van het menselijk erfgoed dat vrij beschikbaar moet zijn. De Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD-1993) bracht alle genetische bronnen onder de nationale soevereiniteit van de landen waar de diversiteit ontstaan is. Landen kregen de mogelijkheid om toegang tot de bronnen te regelen op basis van een contractuele overeenkomst. Landen verschillen in de mate van uitvoering van deze Conventie en in hun beleid met betrekking tot de toegang tot genetisch materiaal. In sommige landen is het zeer moeilijk om toegang te krijgen, bijvoorbeeld omdat zowel de boer, de landeigenaar, de lokale leider van de gemeenschap, de lokale autoriteiten en de nationale autoriteiten toestemming moeten geven (b.v. in de Filipijnen). Nederlandse bedrijven hebben recentelijk geprobeerd voor veredelingsdoeleinden toegang te krijgen tot een collectie tomaten uit Ecuador, wat niet gelukt is.

Dergelijke problemen hebben bijgedragen tot de ontwikkeling in 2001 van het Internationale Verdrag (Treaty) inzake Plantgenetische Bronnen voor Voedsel en Landbouw. Een belangrijk aspect van dit verdrag is het multilaterale systeem dat zowel de toegang tot genetische bronnen als het delen van het profijt dat voortkomt uit het gebruik van de bronnen moet vereenvoudigen. Dit geldt voor bijna alle gewassen en groenvoedergewassen die van belang zijn voor de mondiale voedselzekerheid. Siergewassen en de meeste groenten horen daar echter niet bij. Materiaal dat onder het beheer van de overheden valt van landen, die toetreden zijn tot het verdrag, is beschikbaar onder een standaardovereenkomst (de 'SMTA'). Deze overeenkomst stelt dat wanneer een commercieel product ontwikkeld wordt met gebruikmaking van het verkregen materiaal uit het multilaterale systeem, en wanneer dat product niet vrij beschikbaar is voor verdere veredeling, een betaling verschuldigd is van 1.1% van de commerciële waarde (verminderd met 30% kosten voor belastingen etc.). Binnen de Treaty wordt de waarde van de kwekersvrijstelling onderkend en daarom is er op dit moment voor rassen die door het kwekersrecht beschermd zijn geen verplichte betaling. Als alternatief wordt aangeboden dat 0.5% betaald wordt voor het gebruik van alle beschikbare genetische bronnen van het gewas. Nederland is heel actief geweest bij de totstandkoming van het verdrag en bekleedt (tot oktober 2009) het voorzitterschap van de commissie bij de FAO die het verdrag heeft voorbereid.

3.5.2 Trends: Genetische diversiteit in het veld

Het selecteren van uniformiteit vanuit een grote diversiteit en de daaruit voortkomende angst voor mondiale erosie van de diversiteit heeft geleid tot de instelling van genenbanken op internationaal, nationaal en bedrijfsniveau. Met betrekking tot de huidige studie ligt de vraag voor of de huidige trends in de organisatie van de plantenveredelingssector invloed zullen hebben op de genetische erosie.

Genetische diversiteit binnen gewassen kent een aantal historische bottlenecks, kritische momenten waar deze vermindert. De eerste is het gevolg van domesticatie van gewassen, waar slechts een deel van de oorsprongssoorten gebruikt is door de mens om voedselgewassen uit te selecteren met eigenschappen die voor de landbouw belangrijk zijn, zoals grotere zaden, die niet vroegtijdig van de plant vallen⁴³. Het tweede moment waarop genetische diversiteit snel afneemt is wanneer gewassen naar een ander gebied gebracht worden – de 'dispersal bottleneck'⁴⁴ – wat bij voorbeeld geleid heeft tot de honger in Ierland die het gevolg was van de aardappelziekte die zo desastreus kon toeslaan doordat de genetische variatie van de geteelde aardappels heel smal was vergeleken met die in het

⁴³ Tanksley, S.D. & S.R. McCouch, 1997. Seed banks and molecular maps; unlocking genetic potential from the wild. *Science* 277: 1063-1066

⁴⁴ Zeder M.A., E. Emschwiller, B.D. Smith & D.G. Bradley, 2006. Documenting domestication; the intersection of genetics and archeology. *Trends in genetics* 22: 139 – 155.

oorsprongsgebied in Latijns Amerika. De ‘modernization bottleneck’⁴⁵ is het gevolg van de wetenschappelijke plantenveredeling die de genetisch diverse landrassen verving door uniforme. Dit was het geval bij de introductie van ‘Acquitaine’ tarwe in Frankrijk rond 1870 en de introductie van ‘IR8’ rijst in grote delen van Azië tijdens de Groene Revolutie in de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Echter, Van de Wouw introduceert een tweede fase van modernisering (voetnoot 45) waarbij de toegang tot genenbanken voor veredelaars het gebruik van exotisch materiaal en daarmee de genetische diversiteit op allel-niveau verhoogt. In combinatie daarmee maken moderne technieken het mogelijk om genen van zulk materiaal effectief en efficiënt in te zetten; transformatietechnologie kan zelfs diversiteit van andere soorten beschikbaar maken voor de plantenveredeling. Daarnaast maken merktechnologieën het mogelijk om specifiek voor bepaalde regio’s en gebruiken te selecteren wat tot grotere aantallen rassen in de markt leidt. Een meta-analyse van 44 gepubliceerde studies, vooral in Europa en Noord Amerika geeft aan dat na de ‘modernization bottleneck’ de diversiteit in grote voedselgewassen zeker tot het eind van de vorige eeuw een stijgende lijn vertoont.

Deze trends van de afgelopen decennia geven aan dat plantenveredeling op dit moment bijdraagt aan genetische diversiteit op allelniveau en niet noodzakelijkerwijs op het niveau van het aantal rassen in de markt in de landbouwgewassen in Noordwest Europa. Aangezien de data tot 2000 beschikbaar zijn zou aangenomen kunnen worden dat tijdens de eerste fase na de concentratie in de sector, die in de 70er jaren begon, de diversiteit is toegenomen. Of deze trend zich door zal zetten hangt af van een aantal factoren.

Allereerst de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maakten om een bredere diversiteit aan te boren.

Vervolmaking van die technologieën zal deze trend bijna zeker versterken in de toekomst.

Ten tweede is er het feit dat de analyse gedaan is op regionaal niveau (Noordwest Europa, Noord Amerika etc.). Met behulp van veredelingsprogramma’s die basismateriaal creëren, dat voor beide regio’s gebruikt kan worden voor het maken van nieuwe rassen, zoals nu bij een aantal gewassen het geval is, kan de diversiteit binnen zo’n regio toenemen terwijl tegelijkertijd de diversiteit afneemt wanneer op een groter schaalniveau gekeken wordt. Daarnaast kan de selectie van rassen voor specifieke kleine markten afnemen wanneer de concurrentie in de markt voor zaaizaad en plantgoed afneemt.

Daarnaast zou het belangrijker worden van ‘trait breeding’, het introduceren van nieuwe eigenschappen in een bestaand ras door middel van genetische modificatie of herhaald terugkruisen en gebruik van merkers, genetische diversiteit kunnen verminderen. Waar via conventionele veredeling met het inkruisen van materiaal uit de oorsprongs-regio’s van het gewas (boerenrassen of wilde verwanten), een breed scala aan ‘wilde’ eigenschappen werd meegenomen, kan nu veel preciezer alleen de gewenste eigenschap overgebracht worden. Dat kan dus leiden tot versmalling van de genetische basis van gewassen.

Het bovenstaande betekent dat de resultaten van de studies van Van de Wouw niet eenvoudig naar de toekomst doorgetrokken kunnen worden. Of er over enkele jaren een ‘molecular bottleneck’ of een ‘corporate bottleneck’ toegevoegd gaat worden aan de ‘domestication’, ‘dispersal’ en ‘modernization bottlenecks’ zal de toekomst leren. Het is echter belangrijk om dergelijke ontwikkelingen tijdig te onderkennen.

3.6 Trends in ontwikkelingslanden

Plantenveredeling van de belangrijke voedselgewassen in ontwikkelingslanden is voor een belangrijk deel afhankelijk van publieke investeringen in de internationale centra voor landbouwkundig onderzoek van de ‘Consultative Group on International Agricultural Research’ (CGIAR). Deze leveren rassen of kweekmateriaal aan aan de publieke nationale instituten en universiteiten, en ook aan de private sector zowel in ontwikkelingslanden als elders. De private sector legt zich in ontwikkelingslanden slechts toe op enkele gewassen, zoals maïs, katoen en andere gewassen waar hybriden van gemaakt kunnen worden, en vooral in Azië ook op groenten. Het gebrek aan investeringen in andere

⁴⁵ Van de Wouw, M., C. Kik, T. van Hintum, R. van Treuren and B. Visser (in press) Genetic erosion in crops: concept, research results and challenges. Plant Genetic Resources: Characterization and Evaluation.

gewassen kan verkaard worden uit enerzijds de dominantie van de publieke sector en anderzijds het gebrek aan commerciële mogelijkheden door de lage koopkracht en het gebrek aan een effectieve bescherming.

De TRIPS Agreement van de WTO (1994) heeft geleid tot het opvoeren van bescherming door octrooiwetgeving in veel landen en het ontwikkelen van kwekersrecht. De minst ontwikkelde landen hebben echter de tijd gekregen om aan alle eisen van TRIPS te voldoen. De meeste Latijns Amerikaanse landen zijn als gevolg van TRIPS lid geworden van UPOV onder het model van 1978 of dat van 1991. De meeste Aziatische landen hebben een wetgeving ontwikkeld, die sterk op UPOV lijkt, maar zijn niet toegetreden vooral omdat de Boerenrechten (Farmers' Rights) er politiek belangrijk zijn en men vindt dat UPOV deze niet voldoende beschermt. Slechts enkele landen in Afrika zijn toegetreden (Zuid Afrika, Kenia – Tanzania heeft zich aangemeld), sommige hebben een eigen systeem ontwikkeld (bijv. Ethiopië) en het grootste aantal is nog bezig met het ontwikkelen van een systeem voor bescherming van plantenrassen – de Franstalige landen kijken of ze als groep kunnen toetreden. De mate van uitvoering van deze nationale wetten is heel verschillend. Een belangrijk discussiepunt in ontwikkelingslanden is dat UPOV Verdrag boeren geen zaaizaad van beschermde rassen mogen uitwisselen onder het huidige UPOV systeem, maar het alleen (voor specifieke gewassen) voor eigen gebruik mogen vermeerderen. Dit is tegen de traditie van boeren, het uitwisselen is een belangrijke manier om zaaizaadtekorten tegen te gaan onder arme boeren en is tijdens de Groene Revolutie in veel landen expliciet ingezet om boeren snel toegang te verschaffen tot nieuwe rassen.

Veel landen hebben hun octrooiwetgeving aangepast aan de eisen van TRIPS. India heeft in 2007 de bescherming van methoden uitgebreid tot producten en het verbod op octrooibeschermt van medicijnen en landbouwmethoden afgeschaft, wat de bescherming van biotechnologische vindingen mogelijk maakt. Afrikaanse landen hebben echter in de WTO aangegeven belang te hechten aan het vasthouden aan het verbod op octrooibeschermt op levende organismen.

Naast TRIPS ondervinden ontwikkelingslanden veel druk vanuit bilaterale of interregionale handelsonderhandelingen om hun IER systemen sterker te maken dan de minimumeisen van TRIPS, naast de bescherming van medicijnen met name met betrekking tot de bescherming van planten en dieren en het ontwikkelen van een effectief 'sui generis' systeem voor de bescherming van plantenrassen. Landen worden veelal gevraagd om in ruil voor handelsakkoorden lid te worden van UPOV en soms om een octrooirecht voor planten en zelfs plantenrassen te introduceren. Dit plaatst beleidsmakers die bewust zijn van het belang van het uitwisselen van zaaizaad van basisvoedselgewassen tussen boeren in een moeilijke positie. Ethiopië probeert om hierin een weg te vinden met behulp van de Nederlandse ambassade, waarbij een hoog niveau van bescherming voor de commerciële gewassen (zonder het recht op hergebruik van zaaizaad en plantgoed op het bedrijf) gecombineerd wordt met 'Farmers' Rights' voor de basisvoedselgewassen. UPOV kent een vrijstelling voor niet-commerciële doelen, maar deze wordt door velen uitgelegd dat deze alleen geldt voor boeren die hun hele oogst zelf consumeren. Aangezien de meeste arme boeren een klein deel van hun oogst naar de lokale markt brengen, is die uitleg onvoldoende, en zal de oplossing die Ethiopië nu nastreeft niet leiden tot UPOV-lidmaatschap. Daarentegen staat het octrooirecht helemaal geen vermeerdering van zaaizaad toe. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door de Biotechnologierichtlijn, die de boerenvrijstelling van het kwekersrecht toepast op planten die onder de reikwijdte van een octrooi vallen. Dit is een interessant voorbeeld voor ontwikkelingslanden.

4. Visie van betrokkenen

Betrokkenen bij de sector hebben verschillende visies en belangen. Deze kunnen van dienst zijn bij het beoordelen of ingrijpen in de sector nuttig en nodig is. Boeren en tuinders leggen de nadruk op vrije rassenkeuze en nabijheid van veredelingsprogramma's; kwekers op het kwekersrecht, biotechnologen op beide IER systemen, en beleidsmakers op de noodzaak tot voortdurende innovatie.

4.1 Interviews met betrokkenen

Op basis van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie in juli is aan PlatumNL en Niaba gevraagd om namen aan te leveren van betrokkenen in de sector in brede zin om te benaderen voor een interview. Tevens zijn een aantal meer algemene gesprekken gevoerd. De lijst van namen van geïnterviewden is te vinden in Bijlage I. In deze paragraaf bespreken wij de resultaten van discussies met geïnterviewden. Uitspraken zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar tot een persoon.

Plantenbiotechnologen

Er zijn twee belangrijke typen uitkomsten van biotechnologisch onderzoek bij planten: eigenschappen (traits) en methoden. Eigenschappen zoals nieuwe resistenties tegen ziekten en plagen of kwaliteit (b.v. verhoogde antioxidanten-inhoud) genereren waarde in de keten - voor de boer, de transporteur of de consument. Methoden zoals moleculaire merkers en transformatiemethoden genereren waarde in het veredelingsproces. Sommigen vinden dat 'open source' de vooruitgang in het onderzoek beter garandeert, waarbij het octrooisysteem gebruikt wordt om vrijheid van handelen te genereren voor verdere innovatie. Veel betrokkenen vinden echter dat exclusieve rechten noodzakelijk zijn om commerciële waarde te creëren, die verdergaand onderzoek mogelijk maken. Voor bedrijven die zich beperken tot het genereren van 'traits' of merkersystemen zijn octrooien een onontbeerlijk onderdeel van hun businessmodel. Biotechnologen die bij een veredelingsbedrijf werken zien mogelijkheden om via de ontwikkeling van nieuwe eigenschappen voor te blijven op de concurrenten in de markt voor zaaizaad, ook wanneer die eigenschappen beschikbaar zijn voor verdere veredeling. Dat is niet anders dan investeringen in pre-breedings in de traditionele veredeling.

Biotechnologen noemen ook vaak het belang van 'stewardship', het verantwoordelijk omgaan met de nieuwe technologieën en met de productaansprakelijkheid. Grotere bedrijven beschouwen de groter wordende invloed van juristen een logisch gevolg van de professionalisering van de sector en een noodzakelijke bijdrage aan het biotechnologisch onderzoek.

Visies uit de publieke sector zijn divers. De volgende argumenten spelen een rol in de discussie in verschillende combinaties: octrooien zijn noodzakelijk voor het vormen van publiekprivate partnerschappen, om vrijheid van handelen te behouden op eigen vindingen, voor het stimuleren van het gebruik van uitvindingen in werkelijke innovaties en om inkomsten te genereren voor het instituut dat steeds meer moeite heeft om publieke financiering veilig te stellen. Er is overeenstemming in de observatie dat het complexe octrooisysteem veel juridische capaciteit en investering behoeft. Bedrijven met veel ervaring in het systeem werpen tegen dat de idee van complexiteit vooral het gevolg is van een gebrek aan ervaring bij de publieke sector en kleinere bedrijven, bij voorbeeld dat de vrijheid van handelen groter te maken is door oppositie op octrooioposities te voeren, het inschatten van risico's, en het beter onderhandelen over licenties.

Plantenveredelaars

Plantenveredelaars zijn veelal 'opgegroeid' in het kwekersrecht en hebben over het algemeen de visie dat dit systeem een essentiële bijdrage hebben geleverd aan innovatie en duurzaamheid van de sector. Gekoppeld hieraan is de overtuiging dat de kwekersvrijstelling, die het gebruik van beschermde rassen voor de verdere rasontwikkeling

toestaat, een belangrijke waarde vertegenwoordigt. Ook wanneer zij 'vooruit zijn op de concurrentie' en dus baat zouden hebben bij een beperking van de kwekersvrijstelling werpen zij tegen dat ze bij andere gewassen, of op een ander moment baat hebben bij de beschikbaarheid van genetische bronnen van de concurrent. Hiermee worden stabielere inkomsten gegenereerd dan met een 'winner takes all' situatie die voortkomt uit het vastleggen van genetisch materiaal voor 20 jaar. Daarnaast wordt geopperd dat plantenveredeling tot doel heeft om betere rassen voor de boer en tuinder te maken – veredelaars zijn trots op hun bijdrage aan een efficiënte landbouw en de voedselzekerheid. De belangen van de investeerders staan bij hen meestal niet voorop. Daardoor vindt het argument dat de technologische ontwikkeling de ontwikkeltijd – en daarmee de terugverdientijd – van een nieuw ras teruggebracht heeft van 10 jaar tot soms wel de helft, en dat daardoor de kwekersvrijstelling beperkt zou moeten worden, weinig weerklank. Het tegenargument is dat betere moleculaire technieken zichzelf kunnen terugverdienen door de tijd en kosten nodig voor rasontwikkeling te beperken.

Er zijn echter verschillen in het gebruik van de kwekersvrijstelling. In de granenveredeling kunnen kwekers de rassen van de concurrenten gebruiken vanaf het moment dat ze in de officiële beproeving staan. In Duitsland is het echter pas toegestaan vanaf het laatste jaar van beproeving. Er zijn voorstellen gedaan binnen de International Seed Federation (ISF) door Pioneer om een tijdslot op de kwekersvrijstelling te zetten, zodat verdere veredeling met commerciële rassen pas na een aantal jaar toe te staan.

Hoewel vooral Europese bedrijven het belang van de kwekersvrijstelling inzien blijkt dat deze in sommige gewassen al niet meer gebruikt wordt. Maïsveredelaars stellen dat zij geen materiaal van concurrenten gebruiken en slechts binnen de eigen 'genepool' voortgang proberen te boeken uit angst om zelfs zonder het te weten materiaal van (bijv. Amerikaanse) concurrenten te gebruiken, die alle rassen op de markt uitgebreid genetisch toetsen en direct actie ondernemen wanneer eigen 'bloed' gebruikt is in de afstammingslijn van hybriden – vooral wanneer deze op de Amerikaanse markt verschijnen. In alle andere gevallen wordt het recht om verder te veredelen met kwekersrechtelijk beschermd materiaal veel gebruikt.

In de VS heeft het kwekersrecht weinig waarde in de ogen van veel bedrijven. Dit komt niet zozeer door de kwekersvrijstelling, maar veeleer door de mogelijkheid van boeren om eigen zaaizaad te vermeerderen, waardoor het kwekersrecht vooral bij zelfbevruchtende gewassen weinig inkomsten genereert. In Europa kunnen kwekers ook op zelf vermeerderd zaad van hun rassen licentie-inkomsten claimen.

Boeren en tuinders

Het belang van boeren is dat zij geregeld toegang tot nieuwe rassen hebben die beantwoorden aan nieuwe eisen van de teelt en de markt. Zij leggen de nadruk op een vrije keuze van rassen, die specifiek aangepast zijn aan hun teeltomstandigheden. Deze vrijheid kan beperkt worden door ketenpartijen of via koppelverkoop van rassen en bestrijdingsmiddelen. Zulke praktijken komen op dit moment niet veel voor in Nederland, maar de boerenvertegenwoordigers zijn hier zeer beducht voor. Naast de vrije keuze is de noodzaak tot specifieke aanpassing van rassen van belang. Deze zijn niet uniform, zelfs niet in een klein land als Nederland, en vooral in de open teelten waar verschillen in grondsoort, ziektedruk tussen de kustprovincies en het binnenland groot zijn. Deze specifieke deelmarkten zijn altijd door een diversiteit aan aanbieders bediend die in Nederland selecteren. Nu het aantal kweekprogramma's vermindert door de schaalvergroting in de veredeling – en vooral wanneer de beslissingsmacht in de veredelingsprogramma's elders komt te liggen wordt gevreesd voor een marginalisering van de behoeften van de Nederlandse boer, vooral voor gewassen waarin Nederland een kleine markt vertegenwoordigt. De vergelijking met Scandinavië is een schrikbeeld, waar boeren rassen nodig hebben die bestand zijn tegen lange winters, maar die een te kleine markt vertegenwoordigen om interesse te genereren bij de internationale veredelingsbedrijven om daar specifiek op te selecteren. Graanboeren vinden over het algemeen het recht op nateelt belangrijk, en vinden het terecht dat dit recht behouden is in zowel het nieuwste UPOV verdrag als de Biotechnologierichtlijn.

Verwerkende industrie en detailhandel

Interesse in de plantenveredeling onder ketenpartijen na de primaire productie is groeiende, hoewel zij met uitzondering van Unilever nooit een directe invloed in de sector geambieerd hebben. Zij worden echter steeds belangrijker in het creëren van niches in de markt voor verschillende producten van de veredeling, zoals

hypoallergene voedselproducten (b.v. appels) en nieuwe producten in de groenten (tweepersoons bloemkolen, gele paprika's en nieuwe bloemen). Verticale integratie – van ras tot schap – is echter nog geen regulier concept (uitzondering – Tasty Tom tomaten).

Beleidsmakers

Ook beleidsmakers hebben hun eigen belang in het debat. Een belangrijk doel vanuit een beleidsoogpunt is de innovativiteit van de sector hoog te houden. Het niveau van innovatie is belangrijk omdat plantenveredeling belangrijke beleidsbeslissingen mogelijk maakt, zoals het verbieden van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn de bijdragen van de plantenveredeling evident aan voedselzekerheidsbeleid, betaalbare en gezonde voeding, ontwikkeling van de 'biobased economy', marktpositie van Nederland in de wereld. Daarnaast is de sector een belangrijke werkgever van hooggekwalificeerd personeel en past deze uitstekend in de kenniseconomie die Nederland wil zijn.

4.2 Algemene bevindingen uit de interviews

Licentiekosten

Discussies met betrokkenen gaan vaak over het belang van de licentievoorwaarden en vooral de kosten. Deze zijn vervat in vertrouwelijke contracten en het team heeft daarom geen actuele cijfers gezien. Eén zaak is beschreven door de Wereldbank⁴⁶ waar de licentiekosten voor een Bt construct (insectenresistentie) voor gebruik in katoen in India tweemaal zoveel kostte als hybride katoenzaad, waardoor de uiteindelijke zaadprijs voor de boer met een factor drie werd verhoogd. Dit leidde tot protest en overheidsingrijpen. Deze prijs lijkt excessief, maar de waarde voor de boer van dit construct is hoog wanneer het betekent dat hij een aantal keer per seizoen minder hoeft te spuiten tegen de insecten. Echter, de boer moet de verwachte winst grotendeels voorfinancieren terwijl hij wel alle risico's moet dragen, bij voorbeeld van droogte. Dit is zeker in een ontwikkelingsland moeilijk te accepteren.

In de discussies werd door vertegenwoordigers van technologiebedrijven geopperd dat de licentiehoogte bepaald wordt op basis van de meerwaarde voor de teler. Die meerwaarde moet verdeeld worden tussen de licentiegever, de licentienemer (kweker) en de eindgebruiker. Echter, bij constructen die van groot belang zijn in de markt, bij voorbeeld resistentiegenen, zonder welke een ras waardeloos is, kunnen commerciële overwegingen de boventoon voeren en zal een kweker alle meerwaarde willen afdragen als licentiebetalings om in de markt te blijven. In het uiterste geval wordt een deel van de winstmarge aan de technologie-eigenaar afgedragen, wat het voortbestaan van de licentienemer in gevaar kan brengen als daardoor de investeringen in praktische veredeling teruglopen.

Struikgewas aan rechten

Een veelgehoorde en veel weerlegde opmerking is dat het octrooirecht een ondoordringbaar struikgewas aan rechten genereert ('patent thicket'), waar een biotechnoloog of veredelaar niet doorheen komt. De verzuchting is dat zoveel octrooien, zoveel onduidelijkheid over de precieze beschrijving van het beschermde en de grenzen van de rechten zolang de rechter deze in een oppositie niet heeft vastgesteld, alsmede zoveel aanvragen die nog wachten op behandeling door het octrooibureau, het onmogelijk maken om te bepalen of bepaalde technieken gebruikt kunnen worden. Experts met veel ervaring in het octrooiwezen stellen dat de angst voor het octrooisysteem vooral voortkomt uit onervarenheid en gebrek aan kennis, dat risico inschattingen goed te maken zijn en dat de 'thickets' niet bestaan. Echter, voor bedrijven met een beperkte ervaring en onvoldoende capaciteit om voldoende ervaring in te kopen is dat struikgewas wel degelijk reëel.

⁴⁶ World Bank, 2006. Intellectual Property Rights. Designing regimes to support plant breeding in developing countries. Washington DC, World Bank Agriculture and Rural Development. Report # 35517, 77 p. (see: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/IPR_ESW.pdf).

Algemene conclusies

Het beeld dat uit de discussies naar voren komt is dat het octrooisysteem in de plantenveredeling niet als zodanig problematisch hoeft te zijn, maar dat de uitvoering door middel van privaatrechtelijke contracten en de onontkoombare ongelijkheid in onderhandelingen tussen partijen met verschillende juridische capaciteiten, grote ongelijkheid creëert. Daarnaast lijkt de houding van bepaalde bedrijven in de uitvoering van hun IER te botsen met het Rijnlandse model waarin de traditionele plantenveredeling geworteld is. Dit bezorgt het IER-systeem een slechte naam. Dit betreft strategisch octrooieringsbeleid en agressief licentiebeleid (licentieonderhandelingen en voorwaarden). Een klacht luidt dan ook dat het octrooisysteem niet meer doet waar het voor bedoeld was. De balans tussen de belangen van de octrooihouder en de maatschappij is zoek omdat octrooihouders via strategisch gebruik van het systeem voordelen genereren terwijl de maatschappij daar weinig modernisering tegenover heeft gesteld in het octrooisysteem zelf om de balans te herstellen.

5. IER in de plantenveredeling, discussie

Leeswijzer

Hoofdstuk 5 bediscussieert en analyseert de belangrijkste resultaten van de studie, zoals die zijn beschreven in de trendanalyses in hoofdstuk 3 en de interviews met diverse betrokkenen in hoofdstuk 4.

We beperken ons tot de resultaten die te maken hebben met de relaties tussen IER en de structuur van de sector, IER en technologieontwikkeling en innovatie in de plantenveredeling en IER en toegang tot genetische variatie. De discussie vindt plaats tegen de achtergrond van een aantal belangrijke normatieve uitgangspunten en de principiële doelstellingen van het kwekersrecht en het octrooirecht.

Het leidt tot de conclusie dat zowel octrooirecht als kwekersrecht van groot belang is voor de plantenveredeling en de innovatie kunnen ondersteunen. Op het gebied van het octrooirecht dient echter een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen octrooien op technologieën voor de plantenveredeling en octrooien op genetische eigenschappen van planten.

Uit dit onderzoek blijkt dat het verlenen van octrooirecht op genetische eigenschappen van planten op gespannen voet staat met het kwekersrecht, met name met de kwekersvrijstelling. Uit de analyse wordt duidelijk dat toegang tot genetische variatie zo cruciaal is voor de verdere innovatie in de veredeling, dat een vorm van kwekersvrijstelling nodig is binnen het octrooirecht.

5.1 Normatieve uitgangspunten

Na bestudering van de trends in de sector plantenveredeling en de wijze waarop binnen de sector wordt omgegaan met de verschillende vormen van intellectueel eigendom zoals naar voren komt in de verschillende interviews, heeft het onderzoeksteam een aantal normatieve uitgangspunten geformuleerd. Tegen deze achtergrond worden in dit hoofdstuk de bevindingen bediscussieerd als opmaat voor de conclusies en de aanbevelingen voor het beleid. Deze normatieve uitgangspunten heeft het team gedurende de studie geformuleerd. Zij zijn mede gevormd door de interviews met betrokkenen, discussies met de begeleidingsgroep en het onafhankelijk onderzoek naar de diverse trends. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- De plantenveredeling dient een duurzame bijdrage te leveren aan de voedselvoorziening en een duurzame land- en tuinbouw wereldwijd
- De toegang tot genetische variatie is essentieel voor het veredelen van de gewassen voor de toekomst
- De innovatiekracht binnen de veredelingssector moet behouden blijven en zelfs versterkt worden
- De concurrentiekracht binnen de sector moet gewaarborgd worden door een diversiteit van bedrijven
- De Nederlandse veredelingssector moet op een faire wijze haar concurrentiepositie kunnen waarborgen.
- Goede waarborgen moeten worden gecreëerd voor het verwerven van een goed en winstgevend marktaandeel
- Intellectueel eigendomsrechten moeten innovatiekracht stimuleren.

5.2 De twee doelstellingen van octrooi- en kwekersrecht

Ondanks de grote verschillen tussen beide rechtssystemen, bestaan er zowel voor het kwekersrecht als voor het octrooirecht twee identieke doelstellingen die van fundamenteel belang zijn.

Aan de ene kant zorgen beide rechtssystemen ervoor dat de maker/uitvinder erkenning krijgt voor zijn/haar creatie/uitvinding door het verlenen van een exclusief recht. Voor de rechthebbende dient dit in de praktijk een bedrijfseconomische doelstelling, die de basis kan zijn voor een goede 'return on investment' (ROI).

Aan de andere kant is er, zowel in het kwekersrecht als in het octrooirecht, sprake van een belangrijke sociaal-economische doelstelling, waarbij de overheid de voorwaarde stelt dat informatie over de te octrooieren uitvinding

beschikbaar gesteld wordt ('disclosure') of dat het kwekersrechtelijk te beschermen plantenras gebruikt kan worden voor verdere veredeling ('kwekersvrijstelling'). Dit met als doel innovatie door anderen, waaronder concurrenten, te stimuleren en de mogelijkheid creëert om voort te bouwen op de vindingen met het maatschappelijk doel de economische ontwikkeling te versterken.

Bij het beoordelen van de wijze waarop kwekersrecht en octrooirecht in de plantenveredeling worden toegepast dient hun werkelijke bijdrage aan beide doelstellingen getoetst te worden. Dat zal in deze discussie gebeuren.

5.3 De rol van kwekersrecht in innovatie

Het is algemeen erkend dat de sector plantenveredeling een zeer innovatieve industriële sector is, waarbij op grote schaal nieuwe veredelingsstechnieken worden ontwikkeld en gezorgd wordt voor een continue aanvoer van nieuwe plantenrassen. Daarbij dient te worden aangetekend dat er natuurlijk grote verschillen zijn in de ontwikkeling van deze sector in de diverse werelddelen en diverse landen, en er ook verschillen zijn tussen de verschillende deelsectoren in de akkerbouw en tuinbouw, en bedrijven. Dankzij hoogkwalitatief onderzoek in de plantengenetica en in veredelingsonderzoek heeft Nederland een zeer sterke kennisinfrastructuur⁴⁷. Tegelijkertijd en mede gestimuleerd door de sterke kennisbasis is de commerciële R&D, is de ontwikkeling van nieuwe rassen en de productie van uitgangsmateriaal (zaad en plantgoed) van oudsher een sterke bedrijfstak met hoge investeringen in R&D (15% tot zelfs 25% van de omzet).

Vooruit uit de interviews met medewerkers van veredelingsbedrijven blijkt dat de 'drive' om te komen tot innovaties op het gebied van veredelingsstechnieken en de ontwikkeling van nieuwe rassen voortkomt uit de motivatie om te komen met creatieve oplossingen voor problemen in teelt en de keten en om daarmee een marktsegment te kunnen veroveren. Ondernemerschap en specifiek vakmanschap spelen daarbij een grote rol. De bescherming van Intellectueel eigendom in de plantenveredeling is niet de primaire drijfveer om tot nieuwe innovatieve rassen te komen. Het is echter wel een adequaat hulpmiddel om de commercialisatie van nieuwe rassen in de markt te beschermen tegen (illegale) nateelt en (illegale) verkoop van het beschermde ras.

Gedurende vele decennia werd daarvoor het kwekersrecht gebruikt, dat specifiek werd ontwikkeld voor de bescherming van IE in de plantenveredeling. De stelling dat het verwerven van kwekersrecht niet de aanjager van innovatie is, maar vooral bedoeld is om bescherming te faciliteren, blijkt ook uit het feit dat voor veel nieuwe rassen geen kwekersrecht wordt aangevraagd en er toch een goed marktaandeel wordt verworven met de daarbij horende winstmarge. Dat heeft te maken met de specifieke introductie snelheid en 'turnover' van rassen in de markt. 'Open innovatie' was binnen de plantenveredeling eigenlijk een gebruik 'avant la lettre', omdat alle veredelaars gebruik konden maken van nieuwe rassen met de nieuwste eigenschappen, of de rassen wel of niet beschermd waren. Voor rassen die middels kwekersrecht beschermd zijn geldt immers de kwekersvrijstelling, die andere veredelaars het recht geeft gebruik te maken van een beschermd ras voor verdere veredeling en commercialisering van een volgend ras.

In interviews binnen de sierteelt sector werd verklaard dat de kwekersvrijstelling van direct belang is voor het voortbestaan van de bedrijfstak. Bovendien werd gesteld dat de kwekersvrijstelling de toetredingsdrempel in deze sector verlaagt, waardoor het voor startende bedrijven nog steeds mogelijk blijft, met name in de sierteeltsector, zich een positie in de markt te verwerven.

Zowel op basis van het grote aantal nieuwe rassen dat ontwikkeld wordt, de toename in rassen waarvoor kwekersrecht wordt aangevraagd en de positieve wijze waarop de betrokkenen praten over de kwekersvrijstelling

⁴⁷ Hans J.M. Dons and Raoul J. Bino, 2008. Innovation and Knowledge transfer in the Dutch Horticultural Sector. Chapter 6 in W. Hulsink and H. Dons (eds.), Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles: Innovative Entrepreneurship, Knowledge Transfer and Cluster Formation in Europe and the United States, Springer, 119-137.
http://library.wur.nl/frontis/research_triangles/06_dons.pdf

Colja Laane and Koen Besteman eds., 2009. Partners in the Polder, A vision for the life sciences in the Netherlands and the role of public-private partnerships. Den Haag, Netherlands Genomics Initiative.
http://www.lifesciences2020.nl/documenten/partners%20in%20de%20polder_DEF.pdf.

kan geconcludeerd worden dat de kwekersvrijstelling een essentiële rol speelt bij de innovatie in de praktische plantenveredeling. Door de combinatie van IE-bescherming en kwekersvrijstelling voldoet het kwekersrecht ook heel goed aan de twee eerder geformuleerde doelstellingen.

5.4 De rol van octrooirecht in innovatie

Sinds de intrede van de biotechnologie in de jaren '80 zijn er veel nieuwe (met name moleculaire) technologieën ontwikkeld die van belang zijn voor de plantenveredeling, waarmee bijvoorbeeld het veredelingsproces kan worden versneld of genetische informatie kan worden 'ontdekt'. Deze technologische doorbraken hebben geleid tot grote veranderingen in de plantenveredeling en de ontwikkeling van de moleculaire veredeling. Wanneer deze nieuwe technieken voldoen aan de criteria van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid kunnen zij in aanmerking komen voor het verlenen van een octrooi. Na verlening van het octrooi geeft het de uitvinder de mogelijkheid de geoctrooieerde technologie zelf toe te passen of in licentie te laten gebruiken door derden, dit afhankelijk van andere regels zoals die m.b.t. markttoegang van GGO's. En omdat de geoctrooieerde technologie wordt gepubliceerd draagt het bij aan de kennisvermeerdering en stimuleert het de verdere innovaties in de veredeling. Als het zo gebeurt is dat geheel conform de doelstellingen van het octrooirecht.

Naast octrooien die verleend worden voor nieuwe technologieën worden ook octrooien verleend op genetische eigenschappen van planten (zogenaamde 'trait patents'). De grote toename van kennis over de genetica van planten heeft ertoe geleid dat inmiddels veel genen, die coderen voor interessante eigenschappen zijn geoctrooieerd. Daarmee krijgt de octrooihouder een exclusief recht op de commercialisatie van die planten. Vergelijkbaar met kwekersrecht kan ook het octrooirecht op planteigenschappen leiden tot een 'return on investment'. Echter, planten met deze nieuwe eigenschappen zijn niet vrij beschikbaar voor praktische veredeling en (afhankelijk van de claims) kunnen ook producten die verderop in de keten worden ontwikkeld onder de reikwijdte van het octrooi vallen.

Uit de trendanalyses en de interviews met betrokkenen komt naar voren dat er zorgen zijn over de wijze waarop octrooien worden toegekend, de reikwijdte van de claims en de wijze waarop met geoctrooieerde vindingen wordt omgegaan.

- Er is veel discussie over de vraag of het ontdekken van nieuwe genetische eigenschappen die in planten aanwezig zijn wel voldoen aan het criterium van inventiviteit. Zeker wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt van technieken die inmiddels 'state of the art' geworden zijn.
- In de gesprekken met betrokkenen was het verwerven van licenties, de kosten van licenties en de licentievoorwaarden een belangrijk onderwerp van discussie. Bedrijven die afhankelijk zijn van licenties op belangrijke 'traits' kunnen door hoge licentiekosten zodanig inboeten op hun winstmarge op zaden dat hun eigen innovatieve R&D in gevaar komt, en hun afhankelijkheid toeneemt.
- Plantenveredeling is een bijzondere sector waar wordt voortgebouwd op het werk van 10,000 jaar boerenselectie en enkele generaties veredelaars. Nieuwe rassen worden gemaakt door gebruik te maken van de totale genetische informatie die aanwezig is in een genepool. Toegang tot die genetische variatie is noodzakelijk om tot rasverbetering te komen.
- Wanneer een octrooi op een bepaalde veredelings techniek zich uitstrekt tot genetische kenmerken (de 'traits') en doorwerkt in verdere schakels in de innovatie- en productieketen (tot eindproduct) kan dat de praktische rasontwikkeling remmen wanneer licenties in onvoldoende mate of voor een te hoge prijs worden uitgegeven.

Uit de interviews kwam ook naar voren dat het verwerven van een octrooi op een nieuwe technologie of nieuwe eigenschap vaak wordt gezien als een bonus op de langdurige en hoge investeringen in onderzoek voor het ontwikkelen van de technologie, en daarmee een methode om een goed ROI te verwerven. Daarbij wordt echter over het hoofd gezien dat investeringen en tijdsduur geen criteria zijn voor het verwerven van een octrooi. Zoals reeds vermeld bij de bespreking van het kwekersrecht geldt ook hier dat het verwerven van octrooien niet de 'driver' is voor innovaties in de plantenveredeling, maar een instrument om marktposities te beschermen. Er zijn, zoals tijdens de interviews bleek, belangrijke andere motieven. Langdurige en kostbare onderzoekslijnen werden in de plantenveredeling ook uitgezet in een tijd dat octrooieren in deze sector nog niet mogelijk was, vanuit een

interesse van de veredelaar en het vooruitzicht om als eerste op de markt te komen met een verbeterd gewas en daarmee een kwaliteits - 'brand' voor het bedrijf te vestigen.

De relatie tussen het octrooirecht en technologieontwikkeling is het object van veel studies. Vergelijking tussen technologievelden ligt voor de hand, met name bij die industrieën die ook in de plantenveredeling investeren. In de sector agrochemie is de innovatie al enkele decennia beperkt tot verbeteringen in formulering van stoffen en worden relatief weinig nieuwe stoffen ontwikkeld. Dit hangt wellicht samen met de hoge registratiekosten en hoge risico's die aan de marktintroductie kleven (vergelijkbaar met de toelating van GGO's), maar 'evergreening' kan ook een rol spelen. Hierbij wordt via het octrooieren van de nieuwe formulering *de facto* een verlenging van de octrooibescherming van de stoffen verkregen. In de farmacie is de innovatie groter, maar ook daar is er vooral een streven tot verlenging van aflopende octrooien. De meeste innovatie in die sector komt op naam van kleine bedrijven, vooral start-ups die toeleveren aan (of opgekocht worden door) grote bedrijven die de eindontwikkeling, registratie en vermarkting goed op orde hebben. Een dergelijk innovatiesysteem kan goed werken zolang er voldoende start-up bedrijven ontstaan. Dat laatste is in de plantenveredeling niet het geval, gegeven de hoge toetredingsdrempel.

5.5 IER en genetische modificatie van planten

Binnen het totale gebied van IER en plantenveredeling heeft IER op het gebied van genetisch gemodificeerde gewassen (GGO's) een aparte positie. We moeten ons daarbij realiseren dat er op dit gebied grote verschillen zijn tussen landen en continenten, tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden en tussen de verschillende sectoren (akkerbouw-, groenten- en siergewassen).

IER speelt binnen de genetische modificatie een zeer belangrijke rol, zowel bij ontwikkelde technologieën die toegepast worden in veredelingsprogramma's als bij de introductie van specifieke genetische informatie coderend voor nieuwe eigenschappen. Hoewel de basistechnologieën en de genetische analyses vooral ontwikkeld zijn op basis van concepten binnen publieke onderzoekinstellingen hebben diverse bedrijven een sterk en uitgebreid octrooiportfolio opgebouwd. Uit de analyses blijkt dat ook hier sprake is van een zeer sterke concentratie. Slechts enkele bedrijven zijn eigenaar van het overgrote deel van modificatie-gerelateerde octrooien.

Specifiek voor GGO's zijn de zware toelatingseisen van rassen tot de markt. De dossiers die overlegd moeten worden in dit proces zijn beschermd door copyright en zijn vertrouwelijk. Dit betekent dat wanneer een bedrijf een registratie terugtrekt, bij voorbeeld omdat er een verbeterde versie van de technologie beschikbaar is, anderen de oude technologie niet kunnen toepassen. Het komt voor in de VS dat GM-technologie teruggetrokken wordt net voordat het octrooi afloopt, om met een marginaal andere versie opnieuw te beginnen (met name bij Bt-technologie). Op deze manier kunnen rechten op de dossiers dus ingezet worden ten behoeve van het effectief verlengen van het IER op de technologie (evergreening).

5.6 IER en de toegang tot genetische variatie

Bij een discussie over innovatie binnen de veredelingssector staat de toegankelijkheid tot de genetische variatie centraal. De toegankelijkheid en het gebruik van genetische variatie vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Natuurlijke genetische variatie vormt ook een belangrijke bron van variatie waaruit een veredelaar kan putten. In het afgelopen vijftientig jaar is er veel aandacht besteed aan de wijze waarop toegang kan worden verleend tot deze vorm van natuurlijke variatie, waarbij rekening dient te worden gehouden met rechten van de landen waar deze variatie ontstaan is. Dit laat zien dat genetische variatie de belangrijkste bron voor innovatie voor de veredelaar is.

Plantenrassen zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid in het Europese Octrooiverdrag (EOV). Plantenrassen kunnen beschermd worden via kwekersrecht, maar de genetische variatie blijft beschikbaar voor verdere veredeling. Zoals in de voorgaande paragrafen is uiteengezet kunnen via het octrooieren van verdelingsmethoden, maar vooral via het octrooieren van eigenschappen van planten, plantenrassen toch indirect worden geoctrooieerd. 'Verkeerd' gebruik van octrooien op verdelingstechnieken en eigenschappen (te gemakkelijke goedkeuring, blokkering, licentiestrategie etc.) kan verdergaande innovatie in de sector negatief beïnvloeden wanneer het octrooirecht zich

uitstrekt tot een plant die als ouder gebruikt kan worden in de veredeling. Dit is vooral het geval bij octrooien op eigenschappen ('traits') en minder op veredelingsmethoden zoals nieuwe merkersystemen. Dit wordt in de hand gewerkt door een essentieel verschil in business model tussen zaadbedrijven en 'trait' bedrijven, waarbij in het laatste geval het verdienmodel niet gebaseerd is op de verkoop van zaad maar op licentie inkomsten.

Het is duidelijk dat deze wijze van bescherming van intellectueel eigendom op genetische variatie een remmend effect heeft op de beschikbaarheid van de genetische variatie voor verdere veredeling. Dit kan leiden tot een afname van genetische diversiteit die gebruikt wordt in de plantenveredeling en daarmee tot een beperking van de diversiteit in rassen die ter beschikking komen van de boeren en tuinders.

De dwanglicentie heeft een prominente plaats in de Biotechnologierichtlijn. Dit instrument zou de toegankelijkheid van genetisch materiaal moeten vergroten. Echter, in de praktijk is dit instrument nog niet gebruikt. De voorwaarden voor dwanglicenties in Artikel 12(3) van de Biotechnologierichtlijn maken het erg moeilijk om dit instrument effectief in te zetten. Het aantonen dat de uitvinding (b.v. de 'trait') een 'belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang' vertegenwoordigt wanneer het in het ras van bedrijf X kan worden gebruikt, kan niet *a priori* aangetoond worden. Meer algemeen (d.w.z. ook in andere sectoren) is het moeilijk aan te tonen dat men zich vergeefs tot de houder heeft gewend om een licentie te verkrijgen. Artikel 12(3) van de Richtlijn spreekt in dit kader zelfs niet over het verkrijgen van een licentie onder 'redelijke voorwaarden', een term die in de juridische praktijk overigens moeilijk hanteerbaar is. Of het bestaan van de dwanglicentie de uitgifte van licenties op octrooien en kwekersrecht positief beïnvloedt is niet aantoonbaar.

5.7 IER en de structuur van de sector

Intellectueel Eigendomsrechten hebben ook een belangrijke invloed op de structuur van de sector. Vóór de introductie van IER waren zaadbedrijven afhankelijk van hun goede naam op basis van de kwaliteit van het zaad en de betrouwbaarheid van levering. De rassen konden eenvoudig gekopieerd worden, wat tot lage winsten leidde en daarnaast ook zorgde voor veel nieuwe bedrijven.

Na de professionalisering van de veredeling, de invoering van de verplichte keuring van zaaizaad en de invoering van het kwekersrecht (in Nederland in 1941) nam het aantal nieuwe toetreders af omdat aan kennisniveau en vakbekwaamheid grotere eisen worden gesteld en de bedrijven hun marktpositie kunnen beschermen via het kwekersrecht. Deze professionalisering heeft zeker bijgedragen aan het verhogen van de toetredingsdrempel in de zaadsector.

Ook de toename in investeringen en kosten van R&D door het invoeren van nieuwe technologieën in de plantenverdeling heeft de toetredingsdrempel voor nieuwe bedrijven aanzienlijk verhoogd en heeft ook geleid tot grote veranderingen in de structuur van de sector. Sommige bedrijven hebben de noodzaak tot toegang tot kennis en technologie geregeld door het aangaan van strategische allianties met technologiebedrijven, anderen hebben de technologieën zelf ontwikkeld of via licenties verkregen. En van de andere kant hebben farmaceutische en agrochemische bedrijven op basis van verwachte synergie in de toepassing van biotechnologieën zaadbedrijven overgenomen. Verschillende factoren hebben dus geleid tot de huidige concentratietrend in de sector. IER is daar één van.

De nieuwe verdelingstechnieken vergen niet alleen forse investeringen in apparatuur, maar vereisen ook specifieke technologische kennis van geschoold personeel, en kennis van de wet- en regelgeving daaromheen. En aangedreven door deze nieuwe technologie vindt er ook een toename plaats in verantwoordelijkheden op het gebied van biologische veiligheid en aansprakelijkheid (dat geldt met name op het gebied van genetische modificatie). Ook dit heeft een stimulerend effect op de concentratie in de veredelingssector.

Een ander belangrijk aspect in de relatie tussen IER en de structuur van de sector is gerelateerd aan de kosten van het verkrijgen en onderhouden van het recht. Sommige IE systemen zoals merkenrecht en kwekersrecht zijn eenvoudig te gebruiken door kleine bedrijven, maar het octrooirecht is anders. Voor het aanvragen van een kwekersrecht zijn geen juristen nodig; het kwekersrecht heeft een zeer beperkte ruimte voor interpretatie, wat leidt tot uitzonderlijk weinig rechtszaken (met uitzondering wellicht van afgeleide rassen, nieuwe rassen die qua fenotype

heel dicht bij het originele ras liggen. Voor het aanvragen van een octrooi zijn daarentegen gespecialiseerde octrooigemachtigden nodig om de uitvinding te beschrijven en de aanspraken (de 'claims') te formuleren. Verlening van het recht kan jaren op zich laten wachten en de waarde van een octrooi wordt veelal pas duidelijk nadat oppositie is gevoerd, wat tot langdurige juridische procedures aanleiding kan geven. De juridische kosten of alleen al de dreiging ermee, kunnen ervoor zorgen dat minder draagkrachtige opposenten afhaken. Al deze argumenten geven ruimte om het octrooirecht strategisch in te zetten, wat bij het kwekersrecht niet mogelijk is.

De kosten van het beheren van een octrooiportefeuille en het bepalen van de vrijheid van handelen moeten uiteindelijk terugverdiend worden in de markt. Het was niet mogelijk voor het team om inzage te krijgen in de uitgaven aan juridische bijstand in vergelijking tot de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling voor de bezochte bedrijven. Echter, eerdere discussies geven aan dat grote Amerikaanse bedrijven meer aan juristen uitgeven dan aan R&D. En je kunt je met recht afvragen of dit de grootste maatschappelijke meerwaarde oplevert, aannemend dat innovatieve R&D en niet juristen oplossingen aandragen voor beleidsdoelen als voedselzekerheid, milieubescherming, aanpassing aan klimaatverandering etc.

Bedrijven kunnen het octrooisysteem zowel gebruiken om eigen vindingen te beschermen als door strategisch octrooi beleid de ruimte voor concurrenten blokkeren. Dit kan zelfs leiden tot wat genoemd wordt een wapenwedloop in octrooien waar bedrijven hun vergeldingsmacht opbouwen tegen blokkades⁴⁸. Het exclusieve recht geeft de mogelijkheid om partijen te bevoordelen of te blokkeren in de markt⁴⁹. Tot het strategisch gebruik van octrooien behoort ook het ontwikkelen van een ondoordringbaar (en ook onbegrijpelijk) struikgewas ('Patent Thicket'). De verzoeking is dat door de veelheid aan octrooien rond eenzelfde thema er veel onduidelijkheid bestaat over de precieze beschrijving van de uitvinding en de grenzen van de 'claims', waardoor het in feite onmogelijk wordt om te bepalen wat nog de vrijheid tot handelen is en tot waar de bescherming reikt. Experts met veel ervaring op het gebied van octrooien stellen daarentegen dat de angst voor het octrooisysteem vooral voortkomt uit onervarenheid en gebrek aan kennis, dat risico-inschattingen goed te maken zijn en dat de 'thickets' niet bestaan. Echter, voor bedrijven met een beperkte ervaring en onvoldoende capaciteit om die ervaring op te bouwen is dat struikgewas wel degelijk reëel. De te brede en te gemakkelijk verkregen rechten in handen van weinigen hebben een zwaarwegend effect op de structuur van de sector.

Refererend naar de oorspronkelijke doelstellingen van het octrooirecht (genoemd bij de aanvang van dit hoofdstuk) is het duidelijk dat dergelijke vormen van 'strategisch' gebruik van octrooien wel vallen onder de bedrijfseconomische doelstelling, maar zeker niet in overeenstemming zijn met de sociaal-economische doelstelling van het octrooirecht.

5.8 Andere opties voor IER?

Binnen de sector plantenveredeling hebben we te maken met de interactie tussen kwekersrecht en octrooirecht. En het doel van deze studie is de interferentie tussen beide systemen in de veredeling te bestuderen in relatie met de ontwikkelingen in de sector. Er zijn ook andere vormen van omgaan met IER, die nog nauwelijks geactiveerd zijn binnen de plantenveredeling.

Zo kunnen zogenaamde 'patent pools' belangrijke mogelijkheden creëren voor partijen om gebruik te maken van elkaars technologieën⁵⁰, wat positief is zolang partijen buiten de 'pool' hun recht op licenties hard kunnen maken waardoor mededingingsproblemen omzeild worden. Echter, patent pools werken niet zo gemakkelijk in een markt met ongelijkwaardige spelers, zoals thans het geval is binnen de veredelingssector. Nog een stap verder kan het octrooisysteem ook toegang verschaffen tot nieuwe technologie voor iedereen die de 'open source' regels onderschrijft. Dit wordt met succes toegepast in het auteursrecht (Linux) waar het heeft geleid tot belangrijke

⁴⁸ Granstrand, Ove, 2006. Patents and innovations for Growth and Welfare. Summary and policy recommendations of a government policy study. CIM report 2006:1. [http://www.ip-research.org/articles/files/Publications/\(99\)others/sou2006-80summary_en.pdf](http://www.ip-research.org/articles/files/Publications/(99)others/sou2006-80summary_en.pdf).

⁴⁹ <http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS169979+16-Jun-2009+PRN20090616>.

⁵⁰ WIPO, 2009. Sharing technology to meet a common challenge. Navigating proposals for patent pools, patent commons and open innovation. WIPO Magazine, April 2009 –p. 4-7.

innovaties waar zelfs de grootste computerbedrijven in samenwerken, maar ook deze strategie is nog weinig succesvol in de plantenbiotechnologie ondanks een aantal initiatieven (Cambia – BIOS, PIPRA www.pipra.org).

De invloed van IER op de sector is ook nauw verweven met het mededingingsrecht. Te brede bescherming kan leiden tot monopolistisch gedrag. Mededingingsrecht en intellectueel eigendomsrecht kunnen worden gezien als twee zijden van de innovatiemedaille. Echter, wanneer het niveau van IE zorgvuldig gekozen en bewaakt wordt kunnen beide systemen tot een nuttige concurrentie leiden. Dat gebeurt wanneer IE toekomstige innovatie niet blokkeert⁵¹.

5.9 Conclusies

IER in de plantenveredeling is een complexe, veelomvattende en belangrijke materie, hoewel geconstateerd kan worden dat het verwerven IER op zich niet de drijvende kracht is voor de innovatie in de veredeling. Nieuwe plantenrassen worden immers al meer dan honderd jaar op professionele wijze ontwikkeld omdat er een grote behoefte is aan het creëren van gewassen die beter voldoen aan de eisen van producent en consument. En door de ontwikkeling van goede rassen is de veredelaar in staat een goed marktaandeel te verwerven.

Bij het analyseren van de rol van het octrooirecht in de plantenveredeling dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen octrooien die verleend worden op de ontwikkeling van een nieuwe technologie en de ontdekking/ontwikkeling van nieuwe genetische eigenschappen van planten.

Bij de bescherming van nieuwe technieken gaat het vaak om doorbraaktechnologieën, die nieuwe genetische variatie kunnen ontsluiten of kunnen creëren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie in de veredeling. Het is vanzelfsprekend dat voor dit soort technieken, mits zij voldoen aan de criteria, octrooirecht verleend moet kunnen worden. Desalniettemin maakt de studie duidelijk dat zowel de wijze van verwerving van octrooien als de uitvoering van het exclusieve recht veel verbetering behoeven. In dit rapport wordt hier uitvoerig over gerapporteerd. Het gaat o.a. om:

- Te ruime en te vage formulering van de beschermingsomvang van octrooien (de 'claims'), waarbij door middel van brede claims, functionele claims en 'reach-through' claims – met name op genetisch materiaal - onterecht aanspraken gemaakt worden op zaken die buiten de octrooireikwijdte zouden moeten vallen.
- De ontwikkeling van grote octrooiportfolio's van elkaar min of meer overlappende claimbestanden ('Patent Thickets').
- Het beschermen van technologieën die eigenlijk onder de wezenlijk biologische processen vallen en daarom niet octrooieerbaar zouden moeten zijn.

De beide vormen van IER, kwekersrecht en octrooirecht worden ook gebruikt voor de bescherming van de marktpositie van de ontwikkelaar van een plant met nieuwe eigenschappen. Het kwekersrecht beschermt het nieuwe plantenras, terwijl het octrooirecht bescherming geeft voor de genetisch bepaalde eigenschap in een ras. Ook bij de verlening van octrooirecht op eigenschappen doen zich een aantal problemen voor. Het gaat daarbij o.a. om:

- Octrooien op genetische eigenschappen van planten worden door onzorgvuldige hantering van de verleningscriteria (met name de inventiviteitstoets) te gemakkelijk verleend.
- DNA sequenties voor functionele genen zijn nog steeds vrijwel automatisch octrooieerbaar, terwijl de technologie inmiddels tot de stand der techniek behoort en nauwelijks inventieve elementen meer bevat.
- Te ruime formulering van de beschermingsomvang van octrooien (de 'claims'), waarbij door middel van brede claims, functionele claims en 'reach-through' claims onterecht aanspraken gemaakt worden op zaken die buiten de octrooireikwijdte zouden moeten vallen.

Te brede en te gemakkelijk verkregen rechten in de handen van weinigen hebben een groot effect op de structuur van de sector.

Uit dit onderzoek blijkt dat het verlenen van octrooirecht op genetische eigenschappen van planten op gespannen voet staat met het kwekersrecht, met name met de kwekersvrijstelling. Uit de analyse wordt duidelijk dat toegang tot genetische variatie zo cruciaal is voor de verdere innovatie in de veredeling, dat een vorm van kwekersvrijstelling nodig is binnen het octrooirecht.

⁵¹ John Vickers, 2009. What's mine, what's yours; When should firms be required to share their intellectual property with rivals. The Economist, May 28th.

6. Naar oplossingen – antwoorden op vragen en opties voor het beleid en betrokkenen

Leeswijzer

In aansluiting op de discussie en conclusies in het voorgaande hoofdstuk 5 worden in dit laatste hoofdstuk eerst de vragen van de Minister beantwoord die werden geformuleerd bij de aanvang van dit onderzoek.

Daarna worden de opties voor het beleid gepresenteerd die het resultaat zijn van deze studie en wordt kort ingegaan op mogelijke juridische consequenties. Aangezien het beleid ten aanzien van intellectueel eigendomsrechten in de plantenveredeling niet los kan worden gezien van de maatschappij waarin zij opereert, worden tot slot nog enkele aanpalende beleidsvelden besproken, die belangrijk zijn met betrekking tot de vraagstelling.

6.1 Antwoorden op de gestelde vragen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vier (groepen van) vragen geformuleerd over de toekomst van de plantenveredeling in het licht van ontwikkelingen op het gebied van kwekers- en octrooirecht. Deze worden hier kort behandeld voordat aanbevelingen voor het beleid worden geformuleerd.

1. *Geef een overzicht van de trends in de verschillende deelsectoren van de plantenveredeling en de productie van plantaardig uitgangsmateriaal en in de plantenbiotechnologie. Hoe staat het met de concentratie van de bedrijven en welke rol speelt het intellectueel eigendom hierin? Wie zijn de voornaamste octrooihouders in de plantenveredeling?*

Het is belangrijk te constateren dat de plantenveredeling onverminderd belangrijk blijft voor de beleidsdoelen van LNV, inclusief opkomende prioriteiten zoals de biobased economie en klimaatverandering. De sector maakt een enorme technologische ontwikkeling door, waarbij ontwikkelingen in de moleculaire biologie en de biotechnologie bepalend zijn. De moleculaire veredeling heeft een belangrijke invloed op de sector door de introductie van merkgestuurd selectie, het openen van een bredere genetische diversiteit en de ontwikkeling van genetische modificatie. Deze ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie ten behoeve van de plantenveredeling zullen voortgaan; er zullen nieuwe innovaties plaatsvinden en de technologieën zullen in de verschillende sectoren (akkerbouw, groente- en siergewassen) steeds meer toegepast worden en dat is noodzakelijk om de huidige concurrentiepositie van Nederland te behouden.

De concentratie binnen de sector door overnames en fusies, die ingezet is sinds de jaren '70 van de vorige eeuw, lijkt zich voort te zetten. Veel van oorsprong Nederlandse bedrijven zijn inmiddels onderdeel geworden van grote multinationals. De snelle groei van de mondiale markt voor zaaizaad en plantgoed vlakt af en tegelijk is het aandeel van de grootste bedrijven in de totale omzet is aanzienlijk gegroeid. Naast mondialisering en technologische ontwikkelingen speelt intellectueel eigendom, en met name het octrooirecht, een belangrijke versterkende rol in deze trend. Het kwantificeren van de bijdragen van de verschillende krachten is echter niet goed mogelijk.

Van oudsher heeft het kwekersrecht een belangrijke rol gespeeld bij de bescherming van IER en bijgedragen aan de voortdurende innovaties in de vorm van nieuwe plantenrassen, waarbij de kwekersvrijstelling een belangrijke factor is. Het octrooirecht heeft haar intrede gedaan in de plantenverdeling via de introductie van de biotechnologie. Octrooien spelen een belangrijke rol bij het beschermen van IE, zowel op het gebied van nieuwe technologieën als op het gebied van genetische eigenschappen van planten. Wat betreft octrooien op het gebied van genetische modificatie is meer dan 50% in handen van twee grote bedrijven. Kwekersrecht certificaten worden aan een bredere groep bedrijven toegekend.

2. *Wat zijn de sociaal-economische consequenties van deze ontwikkelingen ten aanzien van verscheidenheid van bedrijven en voldoende concurrentie in de markt? Wat zijn mogelijke consequenties voor het (inter)nationale veredelingsbedrijfsleven, de rol van Nederlandse bedrijven en voor ontwikkelende landen? Wat zijn de mogelijke consequenties voor het gebruik van genetische diversiteit, voor voedselzekerheid en -kwaliteit en voor de productie van groene grondstoffen (biobased economy)?*

Consequenties van de concentratie in de sector is een absolute vermindering van het aantal bedrijven in de markt voor zaaizaad en pootgoed in de subsectoren waar deze het sterkst is (granen, oliezaden, groenten). Dit wordt niet opgevangen, zoals in sommige andere bedrijfssectoren, door een toetreding in de markt van nieuwe spelers. In de praktische plantenveredeling gebeurt dat in Europa alleen in de sierteeltsector. De sterke kennisconcentratie in Nederland heeft er tot nu toe geleid dat de internationalisering van de sector niet heeft geleid tot een groot verlies aan hoogwaardige arbeidsplaatsen in Nederland. De meeste nieuwe eigenaren houden, of versterken de onderzoekscapaciteit in Nederland. Echter, in sommige bedrijven is de beslismacht over de richting van de plantenveredeling in het buitenland komen te liggen, wat boeren en tuinders als een risico zien. Ontwikkelingslanden zijn over het algemeen kritisch over de eisen van handelspartners m.b.t. het versterken van hun IER systemen op levend materiaal. De vrije beschikbaarheid van genetische diversiteit voor de veredeling neemt af wanneer octrooien rusten op genetisch materiaal. Er is echter nog geen bewijs dat dit leidt tot het teruglopen van de genetische diversiteit in het veld. Over de relatie tussen IER en voedselzekerheid is in oktober 2009 gerapporteerd in de algemene vergadering van de Verenigde Naties door de speciale rapporteur voor het Recht of Voedsel⁵². Dit rapport spreekt ook over mededinging en roept op tot 'open source' strategieën.

Consequenties van al deze ontwikkelingen voor de voedselzekerheid, voedselkwaliteit en voor nieuwe ontwikkelingen zoals de biobased economy hangen samen met consequenties van de geschetste ontwikkelingen voor het innovatieniveau en -richting in de praktische plantenveredeling. De studie geeft aan dat het kwekersrecht positief aan innovatie bijdraagt en vrijwel geen belemmeringen teweeg brengt. Ook octrooien op nieuwe technologieën dragen bij aan de noodzakelijke innovatie. Wanneer octrooien zich echter uitstrekken tot het genetische materiaal (in 'trait patents' of 'technology patents' met té brede claims) heeft dit negatieve consequenties voor de beschikbaarheid van genetisch materiaal. Daardoor kan innovatie in de plantenveredeling geremd worden, met mogelijke consequenties voor de genoemde beleidsdoelen.

3. *Welke positieve en negatieve effecten voor welke partijen zijn er te verwachten als gevolg van de geschetste ontwikkelingen? Hoe zouden ongewenste effecten kunnen worden beperkt of tegengegaan?*

Bedrijven met een grote onderzoekscapaciteit en een grote juridische capaciteit zullen van de verdergaande concentratie profiteren. Hun macht in de markt zal zich verder uitbreiden, met name in de mondiaal belangrijke akkerbouw- en groentegewassen. Dit kan grotere onderzoeksinvesteringen in deze gewassen met zich meebrengen zolang de concentratie niet tot monopolistisch gedrag leidt, maar niet noodzakelijk tot grotere innovatie in de praktische plantenveredeling. Kleinere bedrijven zien hun mogelijkheden om een marktaandeel te behouden door het huidige gebruik van het octrooisysteem slinken. De investeringen op de grote markten betekent dat boeren en tuinders in niche markten minder dan voorheen bediend zullen worden met plantenrassen die specifiek op hun noden gericht zijn, en hoe geconcentreerder een sector, hoe sneller een markt een niche wordt.

In de opties voor beleid worden voorstellen gedaan om de ongewenste effecten te voorkomen. Het gaat daarbij om een combinatie van maatregelen: op het gebied van wet- en regelgeving, op het gebied van de criteria voor octrooiverlening en op de wijze waarop er met IER wordt omgegaan.

4. *Welke juridische aspecten spelen er bij te nemen maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan? Welke verschillende juridische systemen op de wereld spelen hierbij een rol?*

Het huidige gebruik van het octrooirecht draagt bij aan de geschetste ontwikkelingen. Vermindering van de effecten hiervan kan bewerkstelligd worden door verandering van het gebruik van het recht (minder 'strategisch' octrooibeleid door de rechthebbenden); door het aanscherpen van de octrooivoorwaarden (nieuwheid, inventiviteit en industriële

⁵² VN Speciaal Rapporteur voor het recht op Voedsel Olivier de Schutter, 2009 : Seed policies, and the Right to Food : enhancing agro-biodiversity, encouraging innovation. Report A/64/170, 64th session of the UN General Assembly http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/srft2009_iprightsseedpolicies_en.pdf

toepassing) door de verlenende instanties; en door het verbeteren van de octrooiwetgeving zelf. Bij aanpassingen aan de octrooieregeling moet rekening gehouden worden met nationale, Europese en mondiale (WTO-TRIPS) niveaus. In deze internationaal opererende sector is het belangrijk dat aanpassingen van beleid en regelgeving minimaal op Europees niveau en liefst breder wordt ingestoken. Een belangrijke doelstelling moet zijn om de balans tussen de rechten van de maatschappij en die van de uitvinder/IE-rechthebbende wordt hersteld. Bedrijven zullen in toenemende mate geconfronteerd worden met een maatschappij die verwacht dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, ook op het gebied van het omgaan met IER. De voorgestelde maatregelen zullen niet direct tot gevolg hebben dat de concentratie in de sector volledig omgebogen wordt naar een situatie met grote aantallen kleinere bedrijven. Ze zullen wel de mogelijkheden voor bedrijven vergroten en daarmee ook de concurrentie stimuleren in verschillende markten.

In de opties voor beleid zal ook worden ingegaan op een aantal juridische consequenties. Naast het aanpassen van het octrooisysteem zal bijvoorbeeld gekeken moeten worden naar de rol van het mededingingsrecht in het tegengaan van oligopolistische tendensen, en er moet ook gekeken worden naar een aantal aanpalende beleidsvelden om tot een coherent beleid te komen.

6.2 Opties voor het beleid

Uit de discussie en conclusies blijkt dat IER een belangrijke rol speelt in de veredeling van gewassen. Daarbij dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen IER op technologie ten behoeve van de plantenveredeling en IER op genetisch bepaalde eigenschappen van planten. Het conflict tussen kwekersrecht en octrooirecht beperkt zich in feite tot het eigendomsrecht en de beschikbaarheid van eigenschappen van planten. Octrooien op genetisch materiaal, de wijze waarop die worden verleend en de wijze waarop er met rechten wordt omgegaan zijn een belangrijke oorzaak van de vermindering in diversiteit aan veredelingsbedrijven en dreigen de innovatie in de plantenveredeling te blokkeren.

Een belangrijke conclusie is daarom dat aanpassingen van het octrooisysteem nodig zijn om de innovatie binnen de veredelingssector duurzaam te stimuleren. In de internationaal opererende sector plantenveredeling moet het het doel van het beleid zijn om de benodigde aanpassingen in internationaal verband tot stand te brengen.

Opties om de doelen te bereiken liggen op drie niveaus: aanpassing van de wet- en regelgeving, verbetering van kwaliteit van octrooien en het verbeteren van de wijze van omgaan met intellectueel eigendom.

Op alle drie niveaus kunnen opties voor beleid worden voorgesteld. Deze worden in de volgende drie paragrafen besproken.

6.2.1 Aanpassing van wet- en regelgeving

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

1. Het uitsluiten van octrooieerbaarheid van eigenschappen van planten. Octrooibescherming voor technologische werkwijzen ten behoeve van de plantenveredeling is mogelijk, maar dient zich niet uit te strekken tot planten en hun genetisch bepaalde eigenschappen.
2. Het invoeren in de octrooieregeling van een volledige kwekersvrijstelling, dat wil zeggen een vrijstelling van het gebruik binnen de plantenveredeling van genetisch materiaal dat onder de reikwijdte van een octrooi valt en ook van de commercialisering van de nieuwe rassen (plantaardig uitgangsmateriaal) die daaruit voortkomen.
3. Het invoeren in de octrooieregeling van een beperkte kwekersvrijstelling, dat wil zeggen een vrijstelling van het gebruik van genetisch materiaal voor de plantenveredeling, maar niet van de commercialisering van de rassen die daaruit voortkomen, wanneer die rassen de geoctrooieerde eigenschap in zich dragen.
4. Het invoeren in de octrooieregeling van de mogelijkheid voor veredelaars om met rassen waarin zich geoctrooieerde eigenschappen bevinden te mogen kruisen, maar slechts met de bedoeling om de geoctrooieerde eigenschappen daaruit te verwijderen zodat alleen de genetische achtergrond mag worden gebruikt voor verdere veredeling.

Op basis van de resultaten van de studie en de gekozen uitgangspunten ligt een keuze voor de opties 1 of 2 voor de hand. Deze opties leiden tot een herstel van de uitsluiting van plantenrassen zoals geformuleerd in het Europees Octrooiverdrag (EOV), dat door octrooien op planteneigenschappen op dit moment niet effectief is. Deze opties herstellen de handelingsvrijheden in de plantenveredeling waarmee de benodigde innovatie gestimuleerd wordt. Optie 1 is een vergaande optie, die helder is in de reikwijdte (genetisch materiaal van planten is niet octrooieerbaar). Optie 2 geeft ruimte aan innovaties in de plantenveredeling zonder aan de octrooieerbaarheid van plantenbiotechnologische uitvindingen te tornen. De keuze tussen beide opties zal afhangen van de juridische consequenties en de haalbaarheid op nationaal en internationaal niveau. Deze twee aspecten zijn geen onderdeel van de huidige studie; hoofdstuk 6.3 geeft een eerste aanzet.

Opties 3 en 4 worden niet ondersteund door de analyse en de uitgangspunten, die in hoofdstuk 5 zijn geformuleerd. In deze opties wordt alleen de genetische achtergrond beschikbaar gesteld, dat wil zeggen de onderdelen van het genoom die niet door de innovatie zijn veranderd. Het geoctrooieerde genetische materiaal is tijdens de looptijd van het octrooi alleen beschikbaar wanneer een licentie verkregen is. Pas na afloop van de octrooitermijn (meestal 20 jaar) komt het materiaal vrij voor de ontwikkeling van nieuwe rassen door anderen dan de octrooihouder. Optie 3 heeft een beperkt voordeel voor de plantenveredeling ten opzichte van optie 4. Omdat onderzoek met het geoctrooieerde materiaal wordt toegestaan door de beperkte kwekersvrijstelling, kunnen geoctrooieerde eigenschappen vrij beschikbaar komen voor de introductie van nieuwe plantenrassen direct nadat de octrooi-bescherming afgelopen is. Bij optie vier is de effectieve bescherming na 20 jaar verlengd met de ontwikkelduur van een nieuw ras.

6.2.2 Verbetering van de kwaliteit van octrooien

Veel problemen betreffende kwekersrecht en octrooirecht, zoals beschreven in deze studie, komen voort uit de aantallen octrooien en de onzekerheid in de bedrijfsvoering die deze met zich meebrengen. Deze problemen kunnen voor een groot deel voorkomen worden door een verbetering van de wijze waarop bestaande regelgeving wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd. Daarmee wordt ook een betere invulling gegeven aan de doelstelling van het octrooisysteem, namelijk een optimale balans creëren tussen de rechten van de uitvinder en de belangen van de maatschappij.

De kwaliteit van octrooien kan aanzienlijk verbeterd worden door:

- een kritischer analyse van nieuwheid;
- striktere maatstaven voor de inventiviteit van de uitvinding ('inventive step');
- een ruimere interpretatie van het begrip 'werkwijzen van wezenlijk biologische aard'
- beperking in aantal en reikwijdte van octrooi-conclusies ('claims');
- beperking van de mogelijkheid om de octrooiduur via nieuwe aanvragen *de facto* te verlengen en tegengaan van 'evergreening'.

Verbeteren van de kwaliteit van octrooien in de plantenveredeling zal het aantal rechten verminderen en tegelijk werkelijke uitvindingen stimuleren. Een dergelijke aanpak kan belemmeringen wegnemen die worden veroorzaakt door onduidelijke, niet erg inventieve octrooien en brede octrooi-posities. Dit kan met betrekking tot de verlening van octrooien deels gerealiseerd worden door de uitvoeringsrichtlijnen van de betreffende instanties, met name het EOB, aan te scherpen met betrekking tot de inventiviteit, nieuwheid en de breedte van claims. Dit kan tot op zekere hoogte via aanwijzingen vanuit de betrokken nationale ministeries, maar is alleen effectief wanneer dat in samenwerking met andere lidstaten gebeurt. In de veredelingssector is hier al veel aandacht voor. Initiatieven tot verhoging van de kwaliteit van octrooien middels aanscherping van de verleningseisen zijn reeds opgestart: zowel de ISF (International Seed Federation) als ESA (European Seed Association) zijn in 2008 en 2009 overleg gestart met de octrooi-deskundigen van het EOB om over deze materie van gedachten te wisselen en de beoordelaars te trainen. In de VS

is deze ontwikkeling gaande door zaken voor de 'Federal Circuit' rond *re Kubin* (gebrek aan 'non-obviousness'), *Ariad v. Eli Lilly* (onvoldoende beschrijving)⁵³ en de lopende zaak *ACLU vs Myriad genetics* (nieuwheid)⁵⁴.

Beslissingen omtrent de kwaliteit van octrooien kunnen ook getoetst worden door de 'Technische Kamers van Beroep' van de EOB. De beslissingen van deze Kamers zijn richtinggevend, maar uiteindelijk beslissen nationale rechters autonoom hoe ze met deze beslissingen omgaan. Hier ligt dus een groot speelveld voor nationale jurisprudentie.

6.2.3 De wijze van omgaan met intellectueel eigendom

Het voor de plantenveredeling ontwikkelde systeem van kwekersrecht heeft bijgedragen aan de diversiteit van bedrijven en stimulering van de innovatie in deze sector. De intrede van het octrooisysteem in de sector draagt bij aan de concentratie en vermindering van diversiteit van bedrijven en leidt zo mede tot een afname van het innovatief vermogen.

Alternatieve modellen voor de uitoefening van octrooirechten zoals gebruikelijk in andere industriële sectoren, zoals 'patent pools' in combinatie met FRAND (Fair, Reasonable and Non Discriminatory) - licenties, zouden kunnen leiden tot een grotere toegang tot genetisch materiaal en vervolgens tot effectievere technologische innovatie. Het zou interessant zijn te onderzoeken wat de 'drivers' zijn voor de verschillende wijzen van samenwerking in andere technologische sectoren en hoe deze zich verhouden tot de plantenbiotechnologie en -veredeling. Tijdens de contacten met de industrievertegenwoordigers binnen de sector is gesteld dat er interesse is bij relevante partijen om het huidige gebruik van het octrooirecht ter discussie te stellen. Het is van belang dat ook de sector zelf met oplossingen komt voor de gerezen problemen, bijvoorbeeld via het vastleggen van gedragscodes binnen de internationale organisaties van de zaaizaadsector (zoals ISF). Een radicale verandering van het benutting van het octrooisysteem door bedrijven, met name het afzien van strategisch gebruik, zal het maatschappelijk profiel van de sector verbeteren. Het verbeteren van het gebruik van het octrooirecht is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Voorgesteld wordt om aan de ISF en de ESA te verzoeken om voorstellen dienaangaande te formuleren. In dat geval is het gewenst om een tijdslimiet te stellen aan het antwoord.

Een ander, ook voor de politiek, interessant aandachtspunt betreft de bijdrage van publieke instellingen aan het octrooieren van resultaten van plantkundig onderzoek. Het huidige beleid stuurt er erg op aan dat publieke onderzoeksinstituten hun vindingen beschermen via het octrooirecht. Het is van belang te onderzoeken hoe het huidige octrooi- en publicatiebeleid en de uitvoering ervan door de instellingen, inclusief het licentiebeleid in positieve of negatieve zin bijdraagt aan de in dit rapport geschetste ontwikkelingen.

6.3 Juridische consequenties

Aanpassing van de regelgeving via de in 6.2.1 aangegeven routes vraagt om een zorgvuldige afweging van de juridische consequenties. De huidige studie is niet primair een juridische studie. Zo gauw beleidskeuzes tot daadwerkelijke acties leiden zal een gedegen studie naar de juridische consequenties gedaan moeten worden. Hierin moeten drie niveaus worden onderscheiden: nationaal (de Rijsoctrooiwet), Europees (de biotechnologierichtlijn) en internationaal (het TRIPS-Verdrag). Echter, enkele duidingen volgen hier:

Ad 1. Beperking van het octrooirecht zodanig dat genetisch materiaal van planten niet meer octrooieerbaar zal zijn (optie 1, genoemd in 6.2.1) is toelaatbaar onder art. 27 lid 3 sub b van het TRIPS verdrag, maar vereist een aanpassing van de Biotechnologie Richtlijn 98/44/EG. Hiervoor is een Europese procedure nodig en ook een aanpassing van de octrooiwet in de lidstaten. Deze studie heeft niet geanalyseerd of een dergelijke uitsluiting onbedoelde effecten heeft op andere sectoren (anders dan de plantenveredeling).

⁵³ *Ariad v. Eli Lilly*, 560 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2009),

⁵⁴ <http://www.genomicslawreport.com/index.php/2009/06/04/aclu-v-myriad-genetics-suit-legitimate-challenge-or-publicity-stunt/>

Ad 2. Invoering van een volledige kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht (optie 2, genoemd in 7.2.1) kan volgens de analyse van het team op nationaal niveau plaatsvinden. Aanpassing van de Richtlijn 98/44/EG is daarbij niet nodig. Uit een oogpunt van harmonisatie zou invoering op Europees niveau uiteraard de voorkeur verdienen, maar het is onmiskenbaar dat een nationale invoering deze opties sneller binnen bereik brengt en de politieke kans van slagen aanzienlijk verhoogt. Aan de octrooieerbaarheid van genetisch materiaal wordt niet getornd. Genetisch materiaal van planten blijft onverkort octrooieerbaar, in al zijn mogelijke toepassingen, maar dit materiaal mag door derden altijd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek (krachtens de reeds bestaande onderzoeks-vrijstelling, art. 53, lid 2 ROW95), voor inzet in nieuwe plantenrassen en voor de commercialisering van die rassen (krachtens de nu in te voeren kwekersvrijstelling). Ieder ander gebruik vergt de instemming van de octrooihouder, die aan zijn instemming uiteraard voorwaarden kan verbinden. Optie 2 zou als een te zware uitholling van het recht van de octrooihouder kunnen worden beschouwd, wat in strijd zou kunnen zijn met het TRIPS-Verdrag. Hierover bestaat echter geen overeenstemming tussen geconsulteerde personen.

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

Ad 4. De kwekersvrijstelling van optie 4 is ook door te voeren op nationaal niveau.

Het aanscherpen van de uitvoering van de octrooiverlening (zoals aangegeven in 6.2.2) vraagt om aanwijzingen aan, resp. overleg met de nationale octrooiverlenende instanties en, in de eerste plaats, met het EOB. Het ligt voor de hand dat dit laatste wordt ondernomen via de Nederlandse vertegenwoordigers in het Administrative Council van het Europees Octrooi-verdrag, dat het bevoegde orgaan is voor de aansturing van de procedureregels, de tarieven, de uitvoeringsbepalingen, etc. Ook via SACEPO zou hieraan kunnen worden gewerkt. Overigens heeft de Europese Octrooi-organisatie zelf al plannen ontwikkeld in deze richting.

6.4 Aanpalende beleidsvelden

6.4.1 Economisch beleid: mededinging

De sterke relatie tussen IE en de concentratie in de zaadsector roept de vraag op wat de rol is van het mededingingsrecht als gereedschap om misbruik van monopolieposities die al of niet ontstaan als gevolg van octrooien aan te pakken. Er is in deze opdracht niet gevraagd om de juridische mogelijkheden op dit gebied in kaart te brengen. Op dit moment ligt een verdenking van misbruik van de marktpositie van een bedrijf in de veredelings-sector in de VS voor. Wij begrijpen dat het daar een krachtig middel is, vooral omdat bedrijven die onderdeel zijn van een dergelijk onderzoek volledige openheid van zaken moeten geven. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of de toepassing van het huidige mededingingsrecht met betrekking tot de ontwikkelingen in de sector plantenveredeling in Europa zinvol zou zijn.

6.4.2 Biodiversiteitbeleid: toegang tot genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit het gebruik

Het team stelt dat toegang tot genetische bronnen een belangrijke voorwaarde is voor een gezonde innovatieve plantenveredeling. In het kader van het onderzoek is vooral gekeken naar het belang van toegang tot hoogveredelde genetische bronnen als potentieel oudermateriaal in de plantenveredeling. Een beleid tot het beschikbaar maken van dergelijke bronnen via aanpassingen in het octrooirecht gaat logischerwijs samen met een beleid om in het kader van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD) en het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische Bronnen voor Voedsel en Landbouw (IT PGRFA) een zo breed mogelijke toegang tot genetische bronnen te bepleiten.

6.4.3 Ontwikkelingsbeleid

Octrooi beleid moet bijdragen aan een goede verhouding van rechten en plichten tussen uitvinder/octrooihouder en maatschappij. Dat houdt ook in dat ontwikkelingslanden deze balans ook zelf zouden moeten kunnen bepalen.

Bilaterale handelsovereenkomsten van de EU met ontwikkelingslanden bevatten veelal strenge eisen aan ontwikkelingslanden om hun IER op een hoger plan te brengen dan de minimumeisen van het multilateraal overeengekomen WTO-TRIPS verdrag. In het licht van dit rapport moet per land bezien worden of deze eisen in het belang van het betreffende ontwikkelingsland zijn, met name op het gebied van de kwekers- en boeren vrijstellingen. Ook binnen UPOV en WIPO kan Nederland een bijdrage leveren in dit verband.

6.4.4 Kennisbeleid

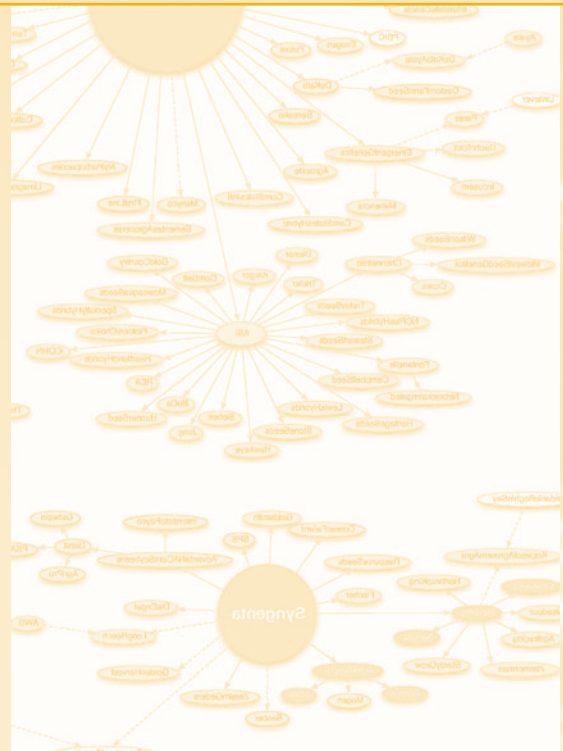
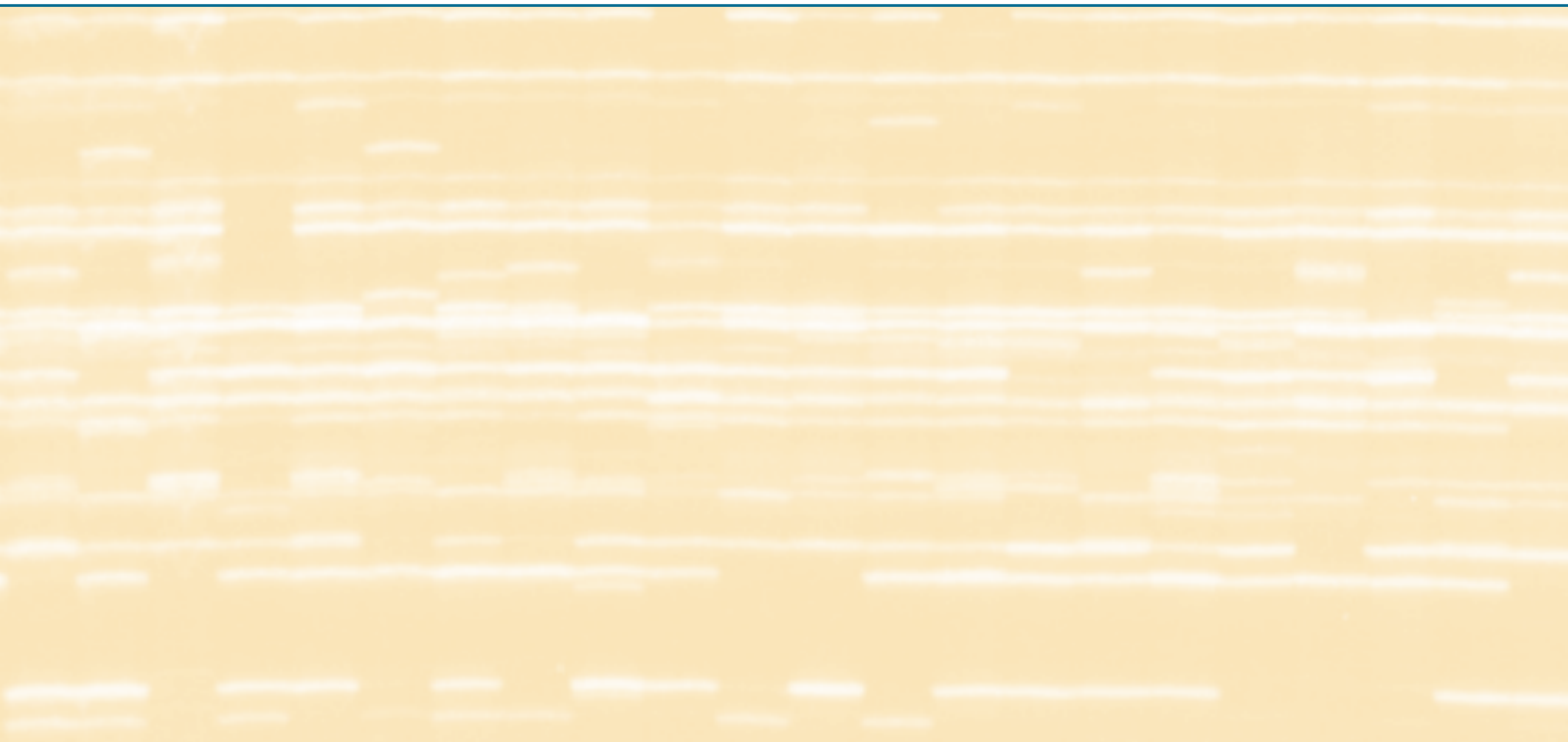
Het beleid van publieke kennisfinanciers als NWO, STW, KNAW en de ministeries stelt randvoorwaarden aan onderzoeksprogramma's bij publieke instellingen en publiekprivate samenwerkingsverbanden (b.v. FES) via instellingen als het Netherlands Genomics Initiative en de Technologische Top-Instituten. Deze randvoorwaarden bepalen in hoge mate het octrooieringsbeleid van universiteiten en instituten. Het verdient aanbeveling dit beleid te bezien in het kader van dit rapport en te voorkomen dat publiek onderzoek bijdraagt aan een octrooigestuurde rem op innovatie in de plantenveredeling.

Wanneer het beperken van het octrooirecht een vermindering van de private investeringen in bepaalde aspecten van biotechnologisch onderzoek zou betekenen, is het van belang te overwegen om de publieke investeringen in die velden te verhogen.

Bijlage I.

Geïnterviewde personen

Vr 4-9	Kees Noome	Limagrain – veredeling landbouwgewassen
Ma 7-9	Richard Visser, Ton den Nijs, Ruud van den Bulk & Lidwien Dubois	Wageningen UR – publiek veredelingsonderzoek
Di 8-9	Martin Robaard	Wiersum – veredeling landbouwgewassen
Wo 9-9	Theo Ruys	Moerheim Roses – siergewassen
	Piet Schalkwijk	AkzoNobel – IP deskundige – commissielid
Do 10-10	Orlando de Ponti	International Seed Federation / Genetic Resources Policy Committee van de CGIAR
Ma 14-9	Theo van de Sande	Ministerie van buitenlandse Zaken – ontwikkelingsdeskundige
	Richard Schouten Kees van Bohemen	LTO – boerenorganisation ZLTO – boerenorganisation
Di 17-9	Arie van Zanten Sjoukje Heimovaara	Royal van Zanten – veredeling van siergewassen
	Leo Melchers Gerard Meijerink Rico Linders	Syngenta seeds, – veredeling van groentegewassen
Vr 18-9	Paul van der Kooij	Universiteit Leiden – IP onderzoeker – commissielid
Ma 21-9	Ben Tax	RijkZwaan – veredeling groentezaden
	Maarten Koorneef	Max Planck Institut – publiek veredelingsonderzoek
Wo 23-9	Rudy Rabbinge	Universiteitshoogleraar Wageningen Universiteit – commissielid
Do 24-9	Arjen van Tunen	Keygene – veredelingsonderzoek
	Pim Lindhout Marleen van Balkom Henry Bosch	Monsanto – deRuiter Seeds – veredeling groentegewassen



BIE 2010, nr. 11
Advies ex art 84 Row 1995 NL Octrooicentrum
23 oktober 2009
Mbrands vs Kubus

Voor het indienen van een hulpverzoek door de houder van een Rijksoctrooi tijdens een adviesprocedure is niet langer instemming van de verzoeker vereist. Met deze wijziging wordt de procedure inzake het nietigheidsadvies nader geharmoniseerd met de nieuwe bepaling van artikel 138 lid 3 EOv (inzake het recht een Europees octrooi te beperken gedurende een nationale nietigheidsprocedure).

Geen toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995) aangezien de aangepaste probleemstelling in het octrooi voor de vakman uit de oorspronkelijke aanvraag in de het licht van de meest nabijgelegen stand van de techniek is af te leiden.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2010, nr. 11

Advies ex art 84 Row 1995 NL Octrooicentrum

23 oktober 2009

Mbrands vs Kubus

Betreft: Nederlands octrooinr. 1012484
Verzoekster: MBrands International B.V. en MBrands B.V., beide
gevestigd te Katwijk
Gemachtigde: drs. J.W. Burger
Octrooihoudster: Handelsonderneming Kubus B.V. te Naarden
Gemachtigde: ir. Y. van Randen

1. Het geding

MBrands International B.V. en MBrands B.V. (hierna: verzoeksters) hebben middels hun octrooigemachtigde, de heer drs. J.W. Burger, op 6 juli 2009 een verzoekschrift bij Octrooicentrum Nederland ingediend met het verzoek om een advies volgens artikel 76 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1012484 (hierna: het octrooi). In het verzoekschrift zijn een drietal producties en een tweetal webpagina's genoemd ter ondersteuning van de in het verzoekschrift aangevoerde nietigheidsbezwaren.

Vervolgens hebben verzoeksters op 17 juli 2009 middels hun octrooigemachtigde een vonnis van de Voorzieningenrechter d.d. 15 juli 2009 in het geding gebracht.

Handelsonderneming Kubus B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer ir. Y. van Randen, op 12 augustus 2009 een verweerschrift inclusief hulpverzoek ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 26 augustus

>> Als het gaat om octrooien

2009 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoeksters is dit gebeurd bij monde van hun octrooigemachtigde, de heer drs. J.W. Burger, die daarbij was vergezeld van mevrouw A. Heezius LLM MSc (advocaat), de heer M. Blom Sr. (MBrands International) en de heer K. Schaap (MBrands International). Octrooihoudster heeft haar standpunt doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir. Y. van Randen, die daarbij was vergezeld van de heer mr. ir. J. van Breda (octrooigemachtigde), de heer A. Kupecz (advocaat), mevrouw E. Meeùs (advocaat) en de heer A. Cretier (Kubus Sports).

De octrooigemachtigde van verzoeksters heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota met bijlage en een tweetal nieuwe producties overgelegd. Bovendien heeft de octrooigemachtigde van verzoeksters ter zitting exemplaren van trapezehaakinrichtingen van octrooihoudster en van Neil Pryde en twee houten interpretaties van een pen getoond. Door de octrooigemachtigde van octrooihoudster zijn ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd.

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

2. De feiten

Handelsonderneming Kubus B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1012484 voor een "Trapezehaakinrichting", dat met dagtekening 10 januari 2001 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 30 juni 1999.

De conclusies en de beschrijving van de aanvraag zijn voor verlening van het octrooi gewijzigd. Het octrooi zoals verleend omvat negen conclusies, waarvan conclusie 1 luidt:

1. Trapezehaakinrichting omvattende een langwerpig spreidlichaam met althans ongeveer in het midden tussen beide uiteinden hiervan een haakorgaan, welk spreidlichaam is voorzien van bevestigingsmiddelen voor

>> Als het gaat om octrooien

bevestiging van het spreidlichaam aan de voorzijde van het lichaam van een gebruiker, welke bevestigingsmiddelen aan althans één uiteinde van het spreidlichaam een hieraan ontkoppelbaar gekoppeld bevestigingsorgaan omvatten, waarbij het bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van een langsdeel (35), en het spreidlichaam aan een met het bevestigingsorgaan koppelbaar uiteinde is voorzien van een uitsparing voor opname van het langsdeel, met het kenmerk, dat het langsdeel (35) van het bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van althans één koppelingsuitsparing (36) die in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing (16) die in het spreidlichaam (10) is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen (45) in de koppelingsuitsparingen (16, 36) aanbrengbaar is ter koppeling van het bevestigingsorgaan (31; 32) met het spreidlichaam (10) .

Conclusies 2 t/m 8 hebben betrekking op mogelijke uitvoeringen van de trapezhaakinrichting volgens conclusie 1.

Conclusie 9 ten slotte heeft betrekking op een trapeze voorzien van een trapezhaakinrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 8.

3. Door verzoeksters aangevoerde bezwaren

3.1 Bezwaren ontleend aan nietigheidsgronden

Verzoeksters betwisten gemotiveerd de geldigheid van het octrooi.

Hiertoe hebben verzoeksters aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit en wegens toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag.

Meer in het bijzonder hebben verzoeksters het hierna volgende aangevoerd.

Nieuwheid en inventiviteit

Verzoeksters hebben aangevoerd dat de uitsparing in het spreidlichaam van de trapezhaakinrichting volgens het octrooi geen koppelingsfunctie

>> Als het gaat om octrooien

heeft. De trekkrachten, die in gekoppelde toestand op het bevestigingsorgaan van de trapezehaakinrichting werken, zouden via de koppelingspen en het zwenkorgaan op de zwenkas en daardoor op het spreidlichaam werken. De uitsparing in het spreidlichaam speelt daarbij volgens verzoeksters geen rol. Verzoeksters stellen dat de uitsparing in het spreidlichaam louter en alleen dient om het mogelijk te maken dat de koppelingspen door het spreidlichaam kan bewegen, zodanig dat de koppelingspen in de uitsparing in het langsdeel van het bevestigingsorgaan kan worden gebracht voor koppeling en ontkoppeling van het bevestigingsorgaan met het spreidlichaam. Daarmee is de uitsparing in het spreidlichaam wel een essentieel onderdeel van het koppelingsmechanisme en kan daarom, volgens verzoeksters, een 'koppelingsuitsparing' genoemd worden.

Omdat het zwenklichaam volgens het octrooi, naar de mening van verzoeksters, essentieel is voor de overbrenging van krachten van het bevestigingsorgaan op het spreidlichaam, hebben verzoeksters betoogd dat het zwenklichaam opgenomen had moet worden in conclusie 1.

In vervolg hierop hebben verzoeksters aangevoerd dat de eigenlijke koppeling volgens het koppelingsmechanisme volgens conclusie 1 plaatsvindt als de koppelingspen in een van de koppelingsuitsparingen van het langsdeel van het bevestigingsorgaan wordt gedrukt, zodra de koppelingspen in uitlijning is gebracht met de koppelingsuitsparing in het bevestigingsorgaan. Verzoeksters hebben aangevoerd dat koppeling plaatsvindt omdat de koppelingspen tegen de rand van de uitsparing in het langsdeel van het bevestigingsorgaan aanligt. Op dat moment is er volgens verzoeksters sprake van uitlijning, omdat er twee lichamen zijn, die over een gedeelte van hun contouren gelijkvorming zijn en over dat gedeelte op één lijn liggen.

Uitgaande van voorgaande interpretatie van conclusie 1, stellen verzoeksters dat conclusie 1 niet nieuw is aangezien alle kenmerken van conclusie 1 bekend zijn uit het Duitse Gebrauchsmuster DE 297 11 757 U (hierna: Gebrauchsmuster). In het bijzonder is volgens verzoeksters de

>> Als het gaat om octrooien

koppelingsuitsparing in het spreidlichaam bekend uit figuur 3 van het Gebrauchsmuster. Verzoeksters wijzen daartoe op de uitgespaarde ruimte aan het uiteinde van het spreidlichaam ("Abstandhalterstange 17"), die het mogelijk maakt dat het zwenkorgaan ("Riegel 20") scharnierend op en neer kan bewegen ter koppeling en ontkoppeling van het langsdeel ("Gurt 18").

De koppeling tussen bevestigingsorgaan en spreidlichaam volgens het koppelingsmechanisme uit het Gebrauchsmuster vindt daarbij, naar de mening van verzoeksters, op vergelijkbare manier plaats als bij het koppelingsmechanisme volgens conclusie 1, namelijk wanneer de tanden op het zwenklichaam tegen een uitsparing in het langsdeel aanliggen. Op dat moment zou er ook sprake zijn van uitlijning, omdat de tanden en de uitsparingen over een gedeelte van hun contouren gelijkvorming zijn en over dat gedeelte op één lijn liggen.

Voor zover nieuw, achten verzoeksters de inrichting volgens conclusie 1 niet inventief. Het Gebrauchsmuster zou de vakman leren hoe hij de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi kan maken, waarbij er veel uitvoeringsvormen de vakman vanuit zijn routine ter beschikking staan. Verzoeksters verwijzen daarbij naar bladzijde 4, 3^e alinea van het Gebrauchsmuster.

Daarnaast achten verzoeksters conclusie 1 niet inventief omdat "het beweerdelijke effect, zoals in het Octrooi beschreven op blz. 2, regels 20-25, het voorkomen van slijtage, geen werkelijk bestaand probleem" zou zijn (zie punt 13 van het verzoekschrift). Indien er geen werkelijk technisch effect wordt bereikt, zou er geen sprake zijn van uitvindingshoogte. Verzoeksters verwijzen daarbij naar een uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (T939/92, OJ 196, 309).

De conclusies 2 t/m 9 worden door verzoeksters eveneens bekend geacht uit het Gebrauchsmuster of hebben naar de mening van verzoeksters betrekking op uitvoeringsvormen welke voor de vakman, op basis van

>> Als het gaat om octrooien

hetgeen bekend is uit het Gebrauchsmuster, voor de hand liggen. Met betrekking tot conclusie 9 wijzen verzoeksters in verband met een gebrek aan nieuwigheid op twee webpagina's van Neil Pryde, te weten:

http://archive.neilpryde.com/product/current2/equipment/eq_proautohar n.html

<http://archive.neilpryde.com/product/current2/equipment/equidx.html#e p98>

Toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995)

Naar aanleiding van het nieuwheidsrapport, dat op de aanvraag is uitgebracht, heeft octrooihoudster voor verlening haar aanvraag gewijzigd. Daarbij is rekening gehouden met het in het nieuwheidsrapport geciteerde en hiervoor genoemde Gebrauchsmuster. Een bespreking van deze stand van de techniek is in de beschrijving opgenomen, waarbij de probleembeschrijving en technische effecten van de inrichting volgens de aanvraag zijn aangepast. De gewijzigde probleembeschrijving en technische effecten hebben betrekking op een meer slijtvaste koppeling. Omdat de oorspronkelijke aanvraag niet rept over een meer slijtvaste koppeling en het naar de mening van verzoeksters voor een vakman niet aanstonds duidelijk is dat het gewijzigde probleem met de beweerdde verschillen zou worden opgelost, hebben verzoeksters gesteld dat de toevoeging van een andere probleembeschrijving en nieuwe technische effecten leidt tot nietigheid op grond van toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag.

3.2 Bezwaren tegen hulpverzoek

Verzoeksters maken bezwaar tegen de behandeling van het hulpverzoek in het kader van de onderhavige adviesprocedure onder verwijzing naar artikel 63 lid 2 Row 1995 en naar een eerder nietigheidsadvies van het Bureau voor de Industriële Eigendom, waarin het Bureau heeft gesteld dat een hulpverzoek slechts in het advies wordt betrokken indien de verzoeker ermee instemt dat het advies zich ook daartoe uitstrekt.

>> Als het gaat om octrooien

Indien Octrooi Centrum Nederland toch zou besluiten het hulpverzoek in het advies te betrekken, dan zijn verzoeksters van mening dat het hulpverzoek in strijd is met 'Spiro Flamco'.

4. Verweer van octrooihoudster

4.1 Nietigheidsgronden

Octrooihoudster betwist gemotiveerd de toepasselijkheid van de door verzoeksters aangevoerde nietigheidsgronden.

Nieuwheid en inventiviteit

Octrooihoudster betoogt allereerst dat de koppeling volgens het Gebrauchsmuster tussen het spreidlichaam en het bevestigingsorgaan voor de vakman direct herkenbare nadelen heeft en somt deze op. Naar het oordeel van octrooihoudster lost het octrooi deze nadelen op door een andere koppeling tussen het spreidlichaam en het bevestigingsorgaan voor te stellen.

Octrooihoudster stelt dat de koppeling volgens conclusie 1 van het octrooi drie elementen omvat:

- een koppelingsuitsparing in het langsdeel van het bevestigingsorgaan,
- een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, en
- een koppelingspen.

Geen van deze drie koppelingselementen acht octrooihoudster bekend uit het Gebrauchsmuster. Bovendien is octrooihoudster van mening dat de maatregelen van het octrooi niet worden gesuggereerd in de stand van de techniek, waardoor conclusie 1 nieuw en inventief zou zijn ten opzichte van het Gebrauchsmuster.

De bewering van verzoeksters als zou de koppelingsuitsparing van het spreidlichaam geen functionele koppelingsuitsparing zijn, acht octrooihoudster onjuist. Zij wijst erop dat deze bewering is gebaseerd op een interpretatie van de tekeningen van het octrooi. De tekeningen betreffen echter niet een conclusie 1 beperkende uitvoeringsvorm. Conclusie 1 is ruimer en vereist niet dat de koppelingspen op een

>> Als het gaat om octrooien

zwenkorgaan is aangebracht. Voldoende is dat een losse koppelingspen door de uitsparingen in bevestigingsorgaan en spreidlichaam kan worden aangebracht.

Daarnaast wijst octrooihoudster op twee andere onjuiste weergaven door verzoeksters. Ten eerste vereist conclusie 1 dat de koppelingspen in de beide koppelingsuitsparingen aanbrengbaar is en het is niet voldoende dat, zoals verzoeksters hebben gesteld, de koppelingspen in een van de koppelingsuitsparingen wordt gedrukt. Verder vereist conclusie 1 het in uitlijning brengen van de koppelingsuitsparingen, zodat de koppelingspen door de uitsparingen kan worden aangebracht, en niet, zoals verzoeksters hebben gesteld, dat de koppelingspen in uitlijning gebracht dient te worden met de koppelingsuitsparing in het bevestigingsorgaan.

Met betrekking tot de nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van het Gebrauchsmuster, typeert octrooihoudster de door verzoeksters in het Gebrauchsmuster aangewezen uitsparing in het spreidlichaam overbodig en niet-functioneel. De betreffende uitsparing is open aan de zijde waar de krachten van de koppeling zouden moeten worden opgenomen.

De gevolgtrekking van verzoeksters met betrekking tot de inventiviteit van conclusie 1 'Derhalve is er, nu er geen werkelijk technische effect bereikt wordt, geen sprake van uitvindingshoogte', acht octrooihoudster ongegrond en onjuist. De beslissing van het Europees Octrooibureau (T939/92, OJ 196, 309), waarnaar verzoeksters in dit verband verwijzen, zou niet relevant zijn voor de geclaimde inrichtingsconclusie.

Wel van belang acht octrooihoudster andere jurisprudentie van het Europees Octrooibureau waaruit volgt dat de probleemstelling zoals verwoord in het octrooi niet van belang is. Waar het in de betreffende jurisprudentie om gaat, is of de vakman, die kennis neemt van de stand van de techniek en het octrooi, het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt – ook als dat niet als zodanig is verwoord - kan begrijpen.

De conclusies 2 t/m 9 worden door octrooihoudster eveneens nieuw en

>> Als het gaat om octrooien

inventief bevonden, niet in het minst omdat ze afhankelijk zijn van conclusie 1.

Ten slotte wijst octrooihoudster op een naar haar mening onjuiste redenering in het door verzoeksters ingebrachte vonnis van de Voorzieningenrechter. De Voorzieningenrechter heeft zijn oordeel gebaseerd op de omstandigheid dat het octrooi onduidelijk zou zijn over wat precies bedoeld wordt met de in conclusie 1 genoemde koppelingsuitsparing in het spreidlichaam en daarom zou een uitsparing in het spreidlichaam van het Gebrauchsmuster als koppelingsuitsparing in de zin van het octrooi te kwalificeren zijn. Bovendien overweegt de Voorzieningenrechter dat van de vakman verlangd wordt dat deze te veel elementen, die niet in de conclusie voorkomen, moet meelesen om te begrijpen dat de uitsparing in het spreidlichaam van het Gebrauchsmuster geen koppelingsfunctie heeft en daarom geen koppelingsuitsparing kan zijn.

Anders dan de Voorzieningenrechter, meent octrooihoudster dat er geen sprake is van onduidelijkheid in conclusie 1 indien de conclusie goed wordt gelezen en de regels van de Algemene Nederlandse Spraakkunst en van de betekenis van woorden ('koppelingsuitsparing' is een uitsparing voor een koppeling; 'koppelingspen' is een pen die hoort bij een koppeling) in acht wordt genomen. Naar het oordeel van octrooihoudster beschrijft conclusie 1 op duidelijke en eenduidige wijze een koppeling van een bevestigingsorgaan en spreidlichaam, die wordt gevormd door twee boven elkaar liggende koppelingsuitsparingen met daardoor een koppelingspen. Deze betekenis van conclusie 1 zou gestaafd worden door de tekeningen en door de beschrijving.

Toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995)

In verband met het ingebrachte nietigheidsbezwaar ten aanzien van de toegevoegde materie, is het volgens octrooihoudster, in tegenstelling tot wat verzoeksters hebben beweerd, voor de vakman uit de aanvraag zoals ingediend zonder meer duidelijk dat de koppeling volgens het

>> Als het gaat om octrooien

Gebrauchsmuster gevoelig is voor slijtage. Octrooihoudster stelt dat, wanneer bij de koppeling volgens het Gebrauchsmuster het bevestigingsorgaan in het spreidlichaam wordt ingebracht, de tanden op het zwenklichaam over de tanden op het langsdeel van het bevestigingsorgaan glijden. Hierdoor zou de vertanding door slijtage zijn scherpte verliezen en zou de koppelende werking afnemen.

Bij de koppeling volgens het octrooi daarentegen zou volgens octrooihoudster slechts een geringe slijtage aan de zijkant van de koppelingspen of aan de randen van de koppelingsuitsparingen plaatsvinden bij het aanbrengen en verwijderen van de koppelingspen aan de beide koppelingsuitsparingen. Een dergelijke slijtage heeft naar het oordeel van octrooihoudster geen invloed op de effectiviteit van de koppelende werking.

Subsidiair en slechts voor het geval dat Octrooiencentrum Nederland mocht oordelen dat de nietigheidgrond ex artikel 75 lid 1 sub c van toepassing is op het octrooi, verzoekt octrooihoudster Octrooiencentrum Nederland zich uit te laten over de geldigheid van het hulpverzoek, zijnde een wijziging in de beschrijving van het octrooi zoals verleend, welke bestaat uit de verwijdering van de voor verlening toegevoegde gewijzigde probleemstelling en nieuwe technische effecten.

4.2. Hulpverzoek

Octrooihoudster wijst erop, dat artikel 63 lid 2 Row 1995, dat door verzoeksters als grond voor het bezwaar tegen de behandeling van het hulpverzoek in het kader van de huidige adviesprocedure wordt gebruikt, ziet op het geheel of gedeeltelijk afstand doen van een octrooi. Artikel 63 lid 2 Row 1995 ziet niet op de behandeling van hulpverzoeken in een adviesprocedure. Bovendien zijn in het onderhavige geval de conclusies uit het hulpverzoek gelijk aan de conclusies van het verleende octrooi. Van het doen van afstand van het octrooi is daarom, naar het inzicht van octrooihoudster, geen sprake. Octrooihoudster ziet dan ook geen belemmering voor Octrooiencentrum Nederland om een uitspraak omtrent

>> Als het gaat om octrooien

de geldigheid van het hulpverzoek te doen.

Ten slotte stelt octrooihoudster dat 'Spiro Flamco' niet van toepassing is op het hulpverzoek, omdat de conclusies van het hulpverzoek niet veranderd zijn ten opzichte van de conclusies van het verleende octrooi.

5. Overwegingen van Octrooi Centrum Nederland

5.1 Uitleg van het octrooi

Voordat in zal worden gegaan op de aangevoerde bezwaren, acht Octrooi Centrum Nederland een bespreking van de uitleg van conclusie 1 van het octrooi van belang. Een juiste interpretatie is noodzakelijk voor het bepalen van de toepasselijkheid van de aangevoerde nietigheidsgronden.

Een van de termen die bepalend zijn voor de uitsluitende rechten van het octrooi, is de in conclusie 1 als onderdeel van de term 'koppelingsuitsparing' gehanteerde term 'uitsparing'. Met betrekking tot de in conclusie 1 vereiste uitsparing in het langsdeel is Octrooi Centrum Nederland van oordeel dat dit een term is waaraan de vakman tweeërlei uitleg kan geven, namelijk een uitsparing zonder bodem, een zogeheten 'doorgaand gat' of een uitsparing met bodem, een zogeheten 'blind gat'.

Ter zitting is door octrooihoudster betoogd, dat conclusie 1 niet tot een van beide uitleggen beperkt dient te worden.

Om te achterhalen welke uitleg voor de term 'uitsparing' in het langsdeel gehanteerd dient te worden, zal de vakman naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland de beschrijving en de tekeningen raadplegen. In de oorspronkelijke aanvraag vindt hij slechts één aanwijzing omtrent de mogelijke uitvoering van de uitsparing in het langsdeel, namelijk in figuur 4, waar een doorgaand gat in het langsdeel wordt getoond. De vakman zal begrijpen dat figuur 4 slechts een van de mogelijke uitvoeringsvormen van de uitvinding toont en dat niet uit deze tekening mag worden afgeleid dat conclusie 1 beperkt dient te worden tot

>> Als het gaat om octrooien

uitsluitend doorgaande gaten. Op basis van de oorspronkelijke aanvraag zal de vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, dan ook tot de conclusie komen dat de uitvinding zowel doorgaande als blinde gaten als uitsparing in het langsdeel omvat.

De oorspronkelijke aanvraag is echter voor verlening gewijzigd, waarbij op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 2 de zinsnede "Doordat een koppelingspen in zijn geheel door een opening in het langsdeel van het bevestigingsorgaan wordt gebracht" is toegevoegd. Hierin vindt de vakman een tweede aanwijzing omtrent de mogelijke uitvoering van de uitsparing in het langsdeel.

Ter zitting heeft octrooihoudster betoogd dat de betreffende zinsnede gelezen zou moeten worden als 'met zijn hele diameter door het gedeelte van het langsdeel waar het materiaal van het langsdeel weg is'. Bij een dergelijke lezing zou de toegevoegde zinsnede op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 2 betrekking kunnen hebben op zowel doorgaande als blinde gaten in het langsdeel.

Octrooicentrum Nederland volgt de redenering van octrooihoudster in deze echter niet. Uit de formulering "... in zijn geheel door een opening..." zal de vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, afleiden dat de uitsparing in het langsdeel van het bevestigingsorgaan geen blind gat kan zijn, daar de koppelingspen er in dat geval niet in zijn geheel doorheen kan. De toegevoegde zinsnede op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 2 heeft naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland dan ook alleen betrekking op doorgaande gaten.

De toegevoegde zinsnede is in de gewijzigde aanvraag direct achter de opsomming van kenmerkende maatregelen van conclusie 1 geplaatst. Uit deze plaatsing in combinatie met de formulering "Doordat...", dient de betreffende zinsnede klaarblijkelijk tot uitleg van conclusie 1. Op grond van het voorgaande wordt dan ook geconcludeerd dat de in conclusie 1 vereiste uitsparing in het langsdeel in het octrooi beperkt is tot een

>> Als het gaat om octrooien

doorgaand gat.

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is een dergelijke beperking voor de vakman aannemelijk gezien de gelijktijdig doorgevoerde afbakening van het Gebrauchsmuster, waaruit uitsparingen in het langsgedeel bekend zijn die als blinde gaten opgevat kunnen worden (zie ook paragraaf 5.2).

Uit het voorgaande concludeert Octrooicentrum Nederland dat de in het voorgaande geciteerde wijziging heeft geleid tot een beperking van de uitsluitende rechten van conclusie 1. Waar in de oorspronkelijke aanvraag onder de uitsparing in het langsgedeel zowel een doorgaand gat als een blind gat begrepen kon worden, is in het octrooi de uitsparing in het langsgedeel beperkt tot een doorgaand gat.

5.2 Toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995)

De oorspronkelijke aanvraag welke heeft geleid tot het onderhavige octrooi, is voor verlening gewijzigd om opnieuw af te bakenen, en wel van het Gebrauchsmuster. Octrooicentrum Nederland stelt vast dat de bezwaren onder artikel 75 lid 1 sub c

Row 1995 van verzoeksters zich richten op de volgende passages in de beschrijvingsinleiding die bij de afbakening zijn toegevoegd ten opzichte van de ingediende aanvraag:

- i) De passage op bladzijde 1, regels 20 t/m 25 van het octrooi, waarin het probleem van de gevoeligheid voor slijtage van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster als nieuw probleem gedefinieerd wordt. De probleemstelling uit de oorspronkelijke aanvraag, welke zag op bedieningsgemak en veiligheid, is geschrapt.
- ii) De passage op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 5, waarin nieuwe technische effecten van de uitvinding nader toegelicht zijn in relatie met de nieuwe probleemstelling.

>> Als het gaat om octrooien

De gewijzigde probleembeschrijving en technische effecten hebben betrekking op een meer slijtvaste koppeling. Omdat de oorspronkelijke aanvraag niet rept over een meer slijtvaste koppeling en het naar de mening van verzoeksters voor een vakman niet aanstonds duidelijk is dat het gewijzigde probleem met de beweerde verschillen zou worden opgelost, hebben verzoeksters gesteld dat de toevoeging van een andere probleembeschrijving en nieuwe technische effecten leidt tot nietigheid op grond van toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag.

Het octrooi geeft als probleem van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster: “een dergelijke koppeling heeft het nadeel dat deze sterk aan slijtage onderhevig is. Vanwege de aard van een dergelijk mechanisme zal de haak scherp uitgevoerd zijn, waardoor deze in de vertanding kan snijden”. Deze toegevoegde probleemstelling is toelaatbaar indien het probleem voor de vakman af te leiden is uit de oorspronkelijke aanvraag in het licht van het Gebrauchsmuster.

Bij de koppeling volgens het Gebrauchsmuster glijden de tanden op het zwenklichaam over de tanden op het langsdeel van het bevestigingsorgaan wanneer het bevestigingsorgaan in het spreidlichaam wordt ingebracht. Octrooicentrum Nederland acht het aannemelijk dat de uiteinden van de tanden van zowel het zwenklichaam als het langsdeel zullen slijten gedurende een dergelijk gebruik. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat het de vakman duidelijk is dat de scherppte van de tanden van belang is voor de stevigheid van de koppeling en dat het voor de vakman dan ook duidelijk is dat de koppeling volgens het Gebrauchsmuster gevoelig is voor slijtage.

Een dergelijk probleem treedt niet op bij de koppeling volgens het octrooi. De koppeling volgens het octrooi komt tot stand wanneer de koppelingspen in de uitsparingen van het spreidlichaam en het langsdeel wordt aangebracht, waarbij de uitsparing in het langsdeel door een doorgaand gat wordt gevormd (zie paragraaf 5.1). Door het doorgaande gat in het langsdeel leent de koppeling volgens het octrooi zich niet voor

>> Als het gaat om octrooien

een constructie waarbij de koppelingspen, in analogie met de koppeling volgens het Gebrauchsmuster, over het langsdeel glijdt. Slijtage wordt daardoor voorkomen. Bij de koppeling volgens het octrooi is de scherpte van de koppelingspen bovendien minder van belang.

Belangrijk is dan ook om te constateren dat door de beperking van de aanvraag tot een koppeling met doorgaande gaten in het langsdeel, zoals besproken in paragraaf 5.1, het aannemelijk is dat door de trapezehaakinrichting volgens conclusie 1 het probleem van de gevoeligheid voor slijtage van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster wordt opgelost.

Samenvattend is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat de aangepaste probleemstelling voor de vakman uit de oorspronkelijke aanvraag in het licht van het Gebrauchsmuster is af te leiden en dat het toegevoegde probleem en de nieuwe technische effecten van het octrooi toelaatbaar zijn.

5.3 Nieuwheid en inventiviteit

5.3.1 Nieuwheid

Als stand van de techniek hebben verzoeksters het Duitse Gebrauchsmuster

DE 297 11 757 U en twee webpagina's van Neil Pryde ingebracht. Van deze ingebrachte publicaties zal Octrooicentrum Nederland het Gebrauchsmuster als de meest nabij gelegen stand van de techniek voor het onderhavig octrooi hanteren. De details van de koppeling tussen het spreidlichaam en het bevestigingsorgaan die door de webpagina's worden geopenbaard, worden namelijk ook getoond in het Gebrauchsmuster. Daarnaast openbaart het Gebrauchsmuster nog verdere details van de koppeling.

Het Gebrauchsmuster beschrijft en toont een koppelingsmechanisme tussen spreidlichaam en bevestigingsorgaan dat verschilt van het koppelingsmechanisme dat in de figuren van het octrooi wordt getoond.

>> Als het gaat om octrooien

Door de gekozen bewoordingen van conclusie 1 kan het echter toch zo zijn dat het Gebrauchsmuster onder de uitsluitende rechten van conclusie 1 van het octrooi valt. In het hiernavolgende zal dat worden overwogen.

Uit het Gebrauchsmuster is ten minste de gehele aanhef van conclusie 1 bekend. Het Gebrauchsmuster openbaart een trapezehaakinrichting (zie figuur 2) omvattende een langwerpig spreidlichaam ("Abstandhalterstange 17") met in het midden tussen beide uiteinden hiervan een haakorgaan (zie figuur 2). Het spreidlichaam bekend uit het Gebrauchsmuster is voorzien van bevestigingsmiddelen (zie bladzijde 3, regels 27 t/m 31) voor het bevestigen van het spreidlichaam aan de voorzijde van het lichaam van een gebruiker. Deze bevestigingsmiddelen omvatten aan beide uiteinden van het spreidlichaam een hieraan ontkoppelbaar gekoppeld bevestigingsorgaan, waarbij het bevestigingsorgaan is voorzien van een langsdeel ("Gurt 18"), en het spreidlichaam aan een met het bevestigingsorgaan koppelbaar uiteinde is voorzien van een uitsparing voor opname van het langsdeel (zie figuur 3 en bladzijde 4, regels 1 t/m 4).

Het Gebrauchsmuster openbaart in het langsdeel van het bevestigingsorgaan meerdere uitsparingen ("Verzahnungen 19"). Deze uitsparingen betreffen blinde gaten. Zoals hiervoor in paragraaf 5.1 is overwogen, is de uitleg van conclusie 1 echter na de wijziging van de aanvraag beperkt tot uitsluitend doorgaande gaten in het langsdeel. Conclusie 1 verschilt op dit punt derhalve van het Gebrauchsmuster. Op grond van het voorgaande wordt door Octrooicentrum Nederland gesteld dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van het Gebrauchsmuster.

Nu is vastgesteld dat conclusie 1 op ten minste het punt van de uitsparing in het langsdeel verschilt van de in het Gebrauchsmuster geopenbaarde trapezehaakinrichting, kan voorbij worden gegaan aan de andere beweerde en weersproken onduidelijkheden in de gekozen bewoordingen van conclusie 1. Wat precies bedoeld wordt met de in conclusie 1 genoemde koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, of de tanden op het

uit het Gebrauchsmuster bekende zwenklichaam als koppelingspen beschouwd mogen worden, en wat precies verstaan dient te worden onder 'uitlijnen', is namelijk niet meer relevant voor de bepaling van de nieuwigheid van conclusie 1, nu conclusie 1 in ieder geval op één kenmerk verschilt van de uit het Gebrauchsmuster bekende trapezahaakinrichting.

Conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 1 en daarmee zijn ook de conclusies 2 t/m 9 nieuw ten opzichte van het Gebrauchsmuster, ongeacht of de maatregelen uit de desbetreffende conclusies op zichzelf nieuw zijn.

5.3.2 Inventiviteit

Nu in paragraaf 5.3.1 is geconcludeerd, dat de gekozen bewoordingen van conclusie 1 niet leiden tot de situatie waarin de uit het Gebrauchsmuster bekende trapezahaakinrichting onder de uitsluitende rechten van conclusie 1 valt, kan voor de bepaling van de inventiviteit van conclusie 1 worden volstaan met een uitleg van conclusie 1 zoals die door een vakman zal worden begrepen.

In een dergelijke situatie is Octrooiencentrum Nederland met octrooihoudster van oordeel dat de vakman bij lezing van de conclusies begrijpt dat conclusie 1 betrekking heeft op een koppeling van een bevestigingsorgaan en spreidlichaam die wordt gevormd door twee boven elkaar liggende koppelingsuitsparingen met daardoor een koppelingspen. Octrooiencentrum Nederland maakt hierbij de kanttekening dat, zoals in paragraaf 5.1 is overwogen, de koppelingsuitsparing in het langsgedeelte na wijziging van de aanvraag betrekking heeft op een doorgaand gat, waar de koppelingspen volledig doorheen kan. Een zwenklichaam is geen kenmerk van conclusie 1. Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland zal de vakman daaruit begrijpen, dat een zwenklichaam niet vereist is voor de koppeling volgens het octrooi. Het zwenklichaam is onderdeel van een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding volgens conclusie 2.

De uit het Gebrauchsmuster bekende koppeling van een

>> Als het gaat om octrooien

bevestigingsorgaan en spreidlichaam wordt daarentegen gevormd door een zwenklichaam, dat bevestigd is aan het spreidlichaam middels een as, waarbij tanden aangebracht zijn op zowel het zwenklichaam als op het langsdeel van het bevestigingsorgaan. Een koppeling komt tot stand door aangrijping van de tanden op het zwenklichaam met de tanden op het langsdeel.

Zoals reeds in paragraaf 5.2 is overwogen, is het voor de vakman duidelijk dat de koppeling volgens het Gebrauchsmuster gevoelig is voor slijtage. Daarnaast vindt bij de koppeling volgens het Gebrauchsmuster de overdracht van krachten tussen het bevestigingsorgaan en het spreidlichaam plaats van het bevestigingsorgaan via de tanden op het langsdeel, de tanden op het zwenklichaam, de as waarmee het zwenklichaam aan het spreidlichaam is bevestigd en ten slotte op het spreidlichaam zelf. In een dergelijke keten is, zoals octrooihoudster heeft aangevoerd, de functionaliteit van het geheel afhankelijk van het functioneren van ieder onderdeel in de keten. Ten opzichte van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster heeft de koppeling volgens het octrooi minder onderdelen in de keten van de overdracht van krachten van het bevestigingsorgaan naar het spreidlichaam. De krachten worden via de uitsparing in het langsdeel, de koppelingspen, en de uitsparing in het spreidlichaam op het spreidlichaam zelf overgedragen. De koppeling volgens het octrooi vormt daarmee een zekerdere koppeling dan de koppeling volgens het Gebrauchsmuster.

Een vakman, die voor de taak gesteld wordt de koppeling volgens het Gebrauchsmuster slijtvaster en zekerder te maken, zal volgens Octrooiencentrum Nederland op grond van zijn algemene vakkennis bekend zijn met een koppeling waarbij een pen door twee boven elkaar gelegen openingen wordt gebracht. Ter zitting hebben verzoeksters twee producties overgelegd, die een dergelijke koppeling tonen. Tegen het meenemen van deze producties in de overwegingen van het advies is door octrooihoudster bezwaar gemaakt. Octrooihoudster heeft zich daarbij beroepen op het feit, dat zij onvoldoende tijd heeft gehad om de

>> Als het gaat om octrooien

producties te bestuderen. Omdat de door verzoeksters overgelegde producties beide een koppeling tonen, die naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland tot de algemene kennis van de vakman behoort, zal Octrooiencentrum de specifieke producties buiten beschouwing laten en haar overwegingen daarentegen baseren op de algemene kennis van de vakman.

Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland zal de vakman, die voor de taak is gesteld de koppeling volgens het Gebrauchsmuster slijtvaster en zekerder te maken, in eerste instantie trachten de koppeling uit te voeren met stevigere materialen of door de vorm of grootte van de onderdelen te variëren. Daarnaast wordt de vakman door de aanwijzingen die in het Gebrauchsmuster worden gegeven (zie bladzijde 4, 3e alinea van het Gebrauchsmuster) aangezet een oplossing in de richting van rem- of klemmechanismen te zoeken.

Hoewel de vakman volgens Octrooiencentrum Nederland op grond van zijn algemene vakkennis zeker bekend zal zijn met een koppeling waarbij een pen door twee boven elkaar gelegen openingen wordt gebracht, zal de vakman naar het oordeel van Octrooiencentrum een dergelijke koppeling in eerste instantie niet overwegen. De koppeling volgens het octrooi betreft namelijk een geheel andere constructie dan de koppeling volgens het Gebrauchsmuster en andere, minder ingrijpende oplossingen, zoals hiervoor genoemd, staan de vakman ook ter beschikking. Het vervangen van de bekende koppeling uit het Gebrauchsmuster door een koppeling volgens het octrooi, ligt naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland voor een vakman dan ook niet voor de hand.

Gegeven deze overwegingen acht Octrooiencentrum Nederland de keuze voor een koppeling, waarbij een pen door twee boven elkaar gelegen openingen wordt gebracht, inventief ten opzichte van het Gebrauchsmuster.

Verzoeksters hebben aangevoerd dat conclusie 1 niet inventief zou zijn omdat het op bladzijde 1, regels 20 t/m 25 van het octrooi beschreven effect geen werkelijk bestaand probleem zou zijn. Omdat er geen

>> Als het gaat om octrooien

werkelijk technisch effect zou worden bereikt, zou er geen sprake zijn van uitvindingshoogte. Verzoeksters hebben daarbij verwezen naar een uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (T939/92, OJ 196, 309).

In de betreffende uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau wordt inderdaad geconcludeerd dat, indien geen technisch effect bereikt wordt, er geen sprake kan zijn van een uitvinding. Verzoeksters zijn bij hun interpretatie van de betreffende uitspraak echter voorbij gegaan aan de algemeen gehanteerde regel dat bij de beoordeling van de inventiviteit uitgegaan dient te worden van de objectieve probleemstelling, zoals die volgt uit de aanvraag in het licht van de stand van de techniek, en niet van de subjectieve probleemstelling, zoals verwoord in de aanvraag. Ook al zou de probleemstelling, zoals verwoord in de aanvraag, geen werkelijk bestaand probleem zijn (wat in het onderhavige geval niet het geval is, zie paragraaf 5.2), dan zou een beoordeling van de inventiviteit moeten beginnen met het vaststellen van een objectieve probleemstelling, welke de basis vormt voor de inventiviteitsbepaling. Slechts indien de vakman geen enkel technisch effect af kan leiden uit de aanvraag in het licht van de stand van de techniek, is er sprake van geen uitvindingshoogte. In het onderhavige geval is het vaststellen van een objectieve probleemstelling wel mogelijk (zie hiervoor in deze paragraaf). Het aangevoerde bezwaar treft dan ook geen doel.

Concluderend kan gesteld worden dat conclusie 1 inventief wordt geacht ten opzichte van het Gebrauchsmuster in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

Conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 1 en daarmee worden ook de conclusies 2 t/m 9 inventief bevonden ten opzichte van het Gebrauchsmuster in combinatie met de algemene kennis van de vakman, ongeacht of de maatregelen uit de desbetreffende conclusies op zichzelf nieuw of inventief zijn.

>> Als het gaat om octrooien

5.4 Hulpverzoek

Aangezien het octrooi niet getroffen wordt door het nietigheidsbezwaar op grond van toegevoegde materie, behoeft het hulpverzoek geen inhoudelijke behandeling.

Reeds tegen de behandeling van het hulpverzoek op zich is door verzoeksters ter zitting bezwaar gemaakt. Ter onderbouwing van dat bezwaar hebben verzoeksters onder meer gewezen op een eerder nietigheidsadvies van het Bureau voor de Industriële Eigendom, waarin het Bureau heeft gesteld dat een hulpverzoek slechts in het advies wordt betrokken indien de verzoeker hiermee instemt.

Octrooiencentrum Nederland bevestigt dat in het verleden inderdaad de instemming van verzoeker bij de behandeling van een hulpverzoek werd vereist. Octrooiencentrum Nederland heeft echter haar beleid in deze gewijzigd. Aanleiding voor deze wijziging was het in december 2007 van kracht worden van de herziening van het Europees Octrooiverdrag, het zogenaamde EPC 2000. Het nieuwe lid 3 van artikel 138 EOv bepaalt, analoog aan de rechtsgang in het kader van een Nederlandse gerechtelijke nietigheidsprocedure, dat een octrooihouder in een nietigheidsprocedure het recht heeft zijn octrooi te beperken middels gewijzigde conclusies. Deze wijziging van het EOv is voor Octrooiencentrum Nederland de aanleiding geweest om de procedure inzake het nietigheidsadvies op dit punt nader te harmoniseren met de nieuwe bepalingen van het EOv. Weliswaar zou de houder van een Rijksoctrooi zijn octrooi kunnen beperken middels een akte van gedeeltelijke afstand, doch een verzoeker in een adviesprocedure kan deze optie blokkeren als deze een nietigheidsactie heeft ingesteld, deze ingeschreven is in het octrooiregister en verzoeker geen toestemming geeft voor het doen van gedeeltelijke afstand (zie de uitspraak van de Raad van State van 27 februari 2008, BIE 2008, nr. 17). Om ook in een dergelijk geval de houder van een Rijksoctrooi in de gelegenheid te stellen om een voorgenomen wijziging van het octrooi te laten beoordelen, is het derhalve beleid van Octrooiencentrum Nederland geworden dat het iedere octrooihouder is

>> Als het gaat om octrooien

toegestaan een daartoe strekkend hulpverzoek in een adviesprocedure in te brengen. Instemming van de verzoeker is daarbij niet meer vereist.

6. Advies van Octrooicentrum Nederland

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat de aangevoerde nietigheidsgronden niet van toepassing zijn op het octrooi.

Aldus gedaan op 23 oktober 2009 te Rijswijk door mw. S. Jonkhart, S.C.J. Worm en J.W. Meewisse.

BIE 2010, nr. 12

Arrest Gerechtshof 's Gravenhage, vijfde civiele kamer
30 maart 2010

inzake

de vennootschap naar vreemd recht
BÉBÉCAR-UTILIDADES PARA CRIANCA, LDA,
gevestigd te Caldas de Sao Jorge, Portugal,
appellante,
geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,
hierna te noemen: Bébécar,
procesadvocaat: mw. mr. A.H. de Bosch Kemper – de Hilster,
advocaat: mr. F.I.S.A.L. van Velsen te Rotterdam

tegen

MAXI MILIAAN B.V.,
gevestigd te Helmond,
geïntimeerde,
appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel,
hierna te noemen: Maxi Miliaan,
procesadvocaat: mw. mr. L.M. Bruins,
advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

Het geding

Bij exploot van 28 mei 2004 is Bébécar in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen haar in de zaak met rolnummer 02-3365 als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en

>> Als het gaat om octrooien

geïntimeerde als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie en in de zaak met rolnummer 03-1516 als gedaagde en geïntimeerde als eiseres gewezen vonnis van 3 maart 2004. Bij memorie van grieven heeft Bébécár negen grieven tegen het vonnis aangevoerd. Maxi Miliaan heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Van haar kant heeft Maxi Miliaan onder overlegging van producties en aanvoering van nietigheidsargumenten tegen het octrooi van Bébécár voorwaardelijk incidenteel geappelleerd tegen het vonnis. Bébécár heeft de in het voorwaardelijk incidentele appel vervatte grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen (Maxi Miliaan onder overlegging van producties) hun standpunten voor het hof doen bepleiten door hun respectievelijke, voornoemde advocaten. Daarna heeft Bébécár de stukken overgelegd en hebben partijen arrest gevraagd. De pleitaantekeningen maken deel uit van de processtukken.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de rechtbank in het vonnis onder 1 vastgestelde en ook in hoger beroep niet weersproken feiten.
2. In dit geding staat allereerst de vraag centraal of het Nederlandse octrooi 1.017.880 van Bébécár wegens gebrek aan nieuwheid, althans gebrek aan inventiviteit, dan wel wegens gebrek aan nawerkbaarheid dient te worden vernietigd, zoals door Maxi Miliaan wordt gevorderd en door de rechtbank is toegewezen, evenals de vraag of, zo het octrooi geldig is, door Maxi Miliaan inbreuk op het octrooi wordt gemaakt, hetgeen door Bébécár wordt gesteld. De principale grieven I – VIII en IX deels zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit nietig is en tegen de motivering van dat oordeel. De vraag of het octrooi, zoals dat vanaf 8 augustus 2002 luidt, nieuw en nawerkbaar is, is eveneens aan de orde, nu Maxi Miliaan haar stellingen dienaangaande handhaaft (devolutieve werking).

>> Als het gaat om octrooien

3. Het hof overweegt ambtshalve, dat met betrekking tot het octrooi van Bébécar uitsluitend het bepaalde bij en krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 95) van toepassing is.

4. Ingevolge art. 53, lid 2 ROW 95 wordt de beschermingsomvang van het octrooi (het uitsluitend recht) bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

5. Het octrooi heeft betrekking op een wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen. Door Bébécar is bij akte van gedeeltelijke afstand, op 8 augustus 2002 ingediend bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, conclusie 1 van het octrooi gewijzigd. De eerste conclusie van het octrooi luidt sindsdien:

1. Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibaar door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen ondersteunde blokken (2) omvat die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2).

6. Door Bébécar zijn in deze procedure een aantal hulpverzoeken ingediend. Ieder van deze hulpverzoeken behelzen een wijziging in conclusie 1. In hulpverzoek 1 luidt conclusie 1:

- 1 Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibare blokken (2) omvat die door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen worden ondersteund en die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2).

>> Als het gaat om octrooien

7. Conclusie 1 volgens hulpverzoek 2 luidt:
- 1 Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibare blokken (2) omvat die door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen worden ondersteund en die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2), waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten ten opzichte van het A-frame.
8. Conclusie 1 volgens hulpverzoek 3 luidt:
- 1 Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibare blokken (2) omvat die door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen worden ondersteund en die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2), waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten ten opzichte van het A-frame, en waarbij de blokken (2) onder tussenkomst van steunveren(5) met het frame (Z) zijn verbonden.
9. Sinds de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 138 Europees Octrooi­verdrag (13 december 2007) heeft de octrooihouder het recht in een procedure betreffende de geldigheid van zijn octrooi zijn octrooirecht met terugwerkende kracht te beperken, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag vormt voor het verdere geding en is de maatstaf voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het

>> Als het gaat om octrooien

Nederlandse deel van een Europees octrooi van het arrest van 16 februari 2001, NJ 2001, 393 inzake Van Egmond/Wiva niet meer van toepassing als zijnde niet verenigbaar met het verdragsrecht (zie HR 9 maart 2009 inzake Boston/Medinol). Het hof ziet aanleiding ten aanzien van beperking van Nederlandse octrooien eenzelfde gedragslijn te volgen. Ingevolge artikel 1(2) van de decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 is de nieuwe regeling van artikel 138 EOv ook van toepassing op op 13 december 2007 reeds verleende octrooien. Het hof zal analoog voornoemde gedragslijn ook volgen voor wat betreft op 13 december 2007 reeds verleende Nederlandse octrooien

10. Door Maxi Miliaan is een groot aantal publicaties geciteerd, op grond waarvan naar mening van Maxi Miliaan noch de conclusies van het octrooi na de gedeeltelijke afstand, noch de conclusies van de verschillende hulpverzoeken nieuw, althans inventief zijn te achten. Namens Bébécarr wordt betoogd dat het Franse octrooi 1.488.375 (productie D19, Nederlandse vertaling productie D20) te laat is ingebracht. Nu Maxi Miliaan onweersproken heeft gesteld, dat deze producties reeds in juni 2009 aan mr Van Velsen zijn toegezonden, acht het hof de producties 19 en 20 niet tardief, zodat deze deel uitmaken van de processtukken. Van misbruik van recht dienaangaande is evenmin sprake. Het hof oordeelt omtrent het door Maxi Miliaan aangevoerde als volgt.

11. Het Franse octrooi 1.488.375 beschrijft een wandelwagentje met draaihoekstuurstang (une poussette à guidon de braquage). Het wagentje omvat bijvoorbeeld een A-vormig frame (zie de uitvoeringsvorm volgens figuur 1) en is voorzien van een handgreep (de stuurstang 8, zie figuur 2). Er zijn voor- en achterpoten (respectievelijk het chassis 15 en de steunstukken 21, zie figuur 2). De voorpoten van de wandelwagen zijn ieder verbonden met een zwenkbaar wiel. De wielen zijn onderling verbonden door een stuurverbindingstang ("barre d'accouplement" staat

>> Als het gaat om octrooien

5 in figuur 2 en 3). De constructie, die de respectievelijke voorwielen verbindt met de desbetreffende voorpoot en de stuurverbindingsstang omvat een hefboomarm 7, die met de as van het wiel kan zwenken om een zwenkas 4, die is verbonden met de fusee, waarop het voorwiel is gemonteerd. De stuurverbindingsstang 5 is via de koppelingen 6 verbonden met de hefboomarmen 7. (Vgl. de Nederlandse vertaling van het Franse octrooi, blz. 2, regels 13 – 23). Naar het oordeel van het hof kan de constructie van de fusee, de daarmee verbonden zwenkas 4 en de hefboomarm 7 een blok worden genoemd. De koppeling 6 is het draaipunt voor het door middel van de stuurverbindingsstang 5 met elkaar verbinden van de blokken bij de respectievelijke voorwielen. Naar oordeel van het hof is daarom conclusie 1 van het octrooi van Bébécarr na de gedeeltelijke afstand letterlijk bekend uit het genoemde Franse octrooi, zodat die conclusie wegens ontbreken van nieuwheid vernietigd dient te worden. Hetzelfde geldt voor conclusie 1 van hulpverzoek 1, die ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi slechts verschilt in een nadere verduidelijking van de functionele samenhang van de blokken en de voorpoten van het wielondersteunings-stelsel.

12. De conclusies 1 van de hulpverzoeken 2 en 3 bevatten beide de toevoeging ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi “waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten ten opzichte van het A-frame”. Deze toevoeging is niet terug te vinden in de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusies en tekeningen en wordt daardoor ook niet gedragen. Vgl. productie 1A van Bébécarr. Noch uit de oorspronkelijke tekst, noch uit de figuren (alleen figuur 1 toont een zijaanzicht van een achterwiel) blijkt hoe de constructie van de achterpoten en de daaraan bevestigde wielen is. Een uitvoeringsvorm, waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten, wordt niet beschreven of getoond, laat staan dat wordt aangegeven wat het nut van zodanige uitvoeringsvorm is. Het vorenstaande betekent dat de hulpverzoeken 2 en 3 niet toelaatbaar zijn,

omdat bij toelating van die hulpverzoeken immers een octrooi zou resteren, waarvan het onderwerp niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag.

13. Wat betreft de volgconclusies 2, 3 en 4 verenigt het hof zich met het oordeel van het Bureau voor de Industriële Eigendom in zijn advies ex artikel 84 ROW 95 van 26 augustus 2003 (productie 7 van Maxi Miliaan). Het enkel toevoegen van veren in het wielondersteunings-stelsel, kan aan deze inrichting geen inventiviteit verlenen. Evenzo kan het enkel toevoegen van een algemeen bekende blokkerings(rem)inrichting aan het wielondersteunings-stelsel, aan de inrichting geen inventiviteit verlenen.

14. Samenvattend komt het hof tot de conclusie, dat het octrooi van Bébécar dient te worden vernietigd en dat mitsdien de grieven I – VIII en IX (deels) van Bébécar falen en niet leiden tot vernietiging van het vonnis in de nietigheidszaak (rolnr. 03/1515), wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank. Omdat het octrooi dient te worden vernietigd, kan er geen sprake zijn van inbreuk en kan de inbreukvraag buiten beschouwing blijven, zodat grief IX voor het overige niet tot vernietiging van het vonnis in de inbreukzaak (rolnr. 02/3365) kan leiden. Aangezien de voorwaarde , waaronder Maxi Miliaan incidenteel heeft geappelleerd, niet is vervuld, behoeft het incidenteel appel niet (verder) te worden behandeld. Het vonnis van de rechtbank zal worden bekrachtigd en Bébécar zal als de in het ongelijk gestelde partij als na te melden worden veroordeeld in de kosten van het beroep aan de zijde van Maxi Miliaan gevallen.

Beslissing

Het hof:

-bekrachtigt het vonnis (rolnrs. 03/1515 en 02/3365), waarvan beroep;

-veroordeelt Bébécar in de kosten van het beroep, aan de zijde van Maxi

>> Als het gaat om octrooien

Miljaan tot aan deze uitspraak bepaald op € 300,-- aan verschotten en € 3.474,-- aan salaris;

-verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en J. van Breda en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2010 in aanwezigheid van de griffier.

BIE 2010, nr. 13
Beschikking op bezwaar NL Octrooicentrum
22 januari 2010
Astellas Pharma - emodepside

Art.3(a) van Verordening EG 469/2009:

Een product, waarvoor een aanvullend beschermingscertificaat wordt gevraagd, wordt niet beschermd door een basisoctrooi wanneer het een combinatie van werkzame stoffen betreft en het basisoctrooi uitsluitend betrekking heeft op een van de werkzame stoffen en nergens refereert aan de andere. Octrooicentrum Nederland kan bij de beoordeling of aanvullende beschermingscertificaten aan de in de Verordening gestelde voorwaarden voldoen niet uitgaan van de beschermingsomvang van het basisoctrooi.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2010, nr. 13

Beschikking op bezwaar NL Octrooicentrum

22 januari 2010

Astellas Pharma - emodepside

Betreft: Certificaataanvraag 300215
Verzoekster: Astellas Pharma Inc., te Tokyo, Japan
Gemachtigde: drs. M.J. Hatzmann

1. Het geding

Het bezwaar van Astellas Pharma Inc. (hierna: Astellas) richt zich tegen de beschikking van Octrooicentrum Nederland van 4 april 2007, waarbij besloten werd het op aanvraagnummer 300215 verlangde aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: certificaat) niet af te geven. Astellas heeft daartoe tijdig, op 16 mei 2007, een bezwaarschrift ingediend en heeft vervolgens op 10 maart 2009 nog een toelichting ingestuurd in reactie op de uitspraak van het gerechtshof 's-Gravenhage van 21 februari 2008 in de atorvastatine zaak (Rolnummer 06/1466). Een hoorzitting heeft plaatsgevonden op 10 december 2009, waarbij verzoekster is gehoord bij monde van haar octrooigemachtigde drs. M.J. Hatzmann ten overstaan van mw. mr. C. Witteman (voorzitter), mw. dr. N.O.M. Rethmeier, dr. M.W. de Lange en mw. dr. A. Breukink (secretaris).

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De bestreden beslissing

In de bestreden beslissing van 4 april 2007 is zowel het primaire verzoek (om een certificaat voor de combinatie van emodepside en praziquantel) als het subsidiaire verzoek (om een certificaat voor alleen emodepside) gemotiveerd afgewezen door Octrooicentrum Nederland.

>> Als het gaat om octrooien

Octrooicentrum Nederland stelde allereerst vast dat het door Astellas ingeroepen basisoctrooi EP 0634408 uitsluitend betrekking heeft op depsipeptide derivaten, waaronder emodepside. Noch de conclusies van het basisoctrooi noch de beschrijving maken melding van de combinatie van emodepside met een ander therapeutisch werkzame stof, laat staan met praziquantel. Dit is overigens niet door Astellas betwist.

Astellas was van mening dat een derde die het geneesmiddel Profender, waarvoor de ingeroepen vergunning is afgegeven, op de markt brengt inbreuk zal maken op het basisoctrooi omdat het geneesmiddel onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dit betekent naar haar mening dat de combinatie van emodepside en praziquantel wordt beschermd door het basisoctrooi waarmee aan de voorwaarde van artikel 3, onder a, van EG Verordening 469/2009 (hierna: de Verordening) is voldaan.

Octrooicentrum Nederland verwierp deze redenering door onder meer te wijzen op het Farmitalia arrest (C-392/97, 16 september 1999) van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJEG) en de toepassing van dit arrest op de Nederlandse situatie. Nog afgezien van de vraag of de bepaling van de beschermingsomvang een juist criterium is om te bepalen of aan artikel 3, onder a, van de Verordening is voldaan, is in Nederland het vaststellen van de beschermingsomvang voorbehouden aan de burgerlijke rechter. Octrooicentrum Nederland stelt enkel de materie van het basisoctrooi vast.

Omdat de samenstelling van emodepside en praziquantel niet tot de materie van het basisoctrooi behoort, kwam Octrooicentrum Nederland tot het eindoordeel dat de samenstelling derhalve niet beschermd wordt door het basisoctrooi. Het primaire verzoek (om een certificaat voor emodepside en praziquantel) werd vervolgens afgewezen wegens niet voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld in artikel 3, onder a, van de Verordening.

Ten aanzien van het subsidiaire verzoek (om een certificaat voor enkel de werkzame stof emodepside) stelde Octrooicentrum Nederland vast dat voor het product emodepside geen vergunning voor het als geneesmiddel in de handel brengen is verkregen. Dientengevolge wees Octrooicentrum

Nederland het subsidiaire verzoek om een certificaat af wegens niet voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld in artikel 3, onder b, van de Verordening.

3. Het bezwaar van Astellas

In haar bezwaarschrift heeft Astellas geen nieuwe inhoudelijke argumenten naar voren gebracht ten opzichte van de argumenten die reeds tijdens de behandeling eerste aanleg door haar waren aangevoerd. Astellas voert kort samengevat aan dat de beslissing van Octrooiencentrum Nederland van 4 april 2007 om een certificaat te weigeren wegens niet voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld in artikel 3, onder a, van de Verordening:

- In strijd is met (het doel van) de Verordening
- In strijd is met de interpretatie van de Verordening
- In strijd is met de gangbare praktijk van Octrooiencentrum Nederland
- Resulteert in het verlies van een beroepsmogelijkheid

In haar aanvullende opmerkingen van 10 maart 2009 zet Astellas haar visie op de uitspraak van het Gerechtshof in de atorvastatine zaak (zie hierboven onder 1) uiteen. Samengevat voert Astellas aan dat:

- Het Hof niet heeft gemotiveerd waarom Octrooiencentrum Nederland zich niet bezig houdt met de beoordeling van inbreuk
- Het Hof geen taak heeft om de werkzaamheden van Octrooiencentrum Nederland te beoordelen of te beperken
- Het de praktijk is van Octrooiencentrum Nederland om de beschermingsomvang vast te stellen
- Het Hof in het atorvastatine arrest enkel heeft bedoeld te zeggen dat de interpretatie van equivalentie bij de beoordeling van conclusies niet door Octrooiencentrum Nederland gedaan mag worden.

4. Beoordeling van het bezwaar

Alhoewel Astellas in haar bezwaarschrift zowel het primaire als het subsidiaire verzoek om afgifte van een certificaat handhaaft, zijn de argumenten uitsluitend gericht op onderbouwing van het primaire

>> Als het gaat om octrooien

verzoek. Ter zitting heeft gemachtigde van Astellas desgevraagd aangegeven het subsidiaire verzoek te laten vallen, hetgeen met zich meebrengt dat de beoordeling en beslissing van Octrooiencentrum Nederland op het bezwaarschrift uitsluitend gericht zullen zijn ten aanzien van het primaire verzoek.

Ten aanzien van de door Astellas aangevoerde argumenten overweegt Octrooiencentrum Nederland thans het volgende.

4.1 Het doel van de Verordening

Zonder verdere motivering daartoe stelt Astellas dat de beslissing van Octrooiencentrum Nederland in strijd is met (het doel van) de Verordening. Ter zitting heeft gemachtigde van Astellas desgevraagd aangegeven dat het de eerste keer is dat een geneesmiddel met emodepside als een werkzaam bestanddeel op de markt wordt gebracht waardoor Astellas een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Daarmee zou zij in aanmerking moeten komen voor een beloning in de vorm van een aanvullend beschermingscertificaat aangezien dat binnen de doelstelling van de Verordening zou passen.

Octrooiencentrum Nederland merkt dienaangaande op dat de doelstelling van de Verordening wordt uiteengezet in de (van de Verordening deel uitmakende) overwegingen. De 3^e overweging geeft aan dat geneesmiddelen, met name die welke het resultaat van een langdurig en kostbaar onderzoek zijn, slechts worden ontwikkeld als zij onder een gunstige regeling vallen die voldoende bescherming biedt om een dergelijk onderzoek aan te moedigen. De 4^e overweging geeft aan dat de periode die verloopt tussen de indiening van een aanvraag voor een octrooi op een nieuw geneesmiddel en de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel de door het octrooi verleende effectieve bescherming terug brengt tot een periode die ontoereikend is om de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven. De 5^e overweging geeft aan dat zodoende het farmaceutisch onderzoek wordt benadeeld. Uit de 8^e en 9^e overweging blijkt dat het nodig is te voorzien in een aanvullend beschermingscertificaat om voldoende effectieve

>> Als het gaat om octrooien

bescherming mogelijk te maken. Samengevat, de Verordening heeft als doel uitvinders van een nieuw geneesmiddel te compenseren voor het verlies aan bescherming omdat eerst een vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel moet worden verkregen.

Astellas is niet de uitvinder van het geneesmiddel Profender, dat emodepside en praziquantel als de werkzame stoffen bevat. Dat blijkt eerstens uit het octrooi dat enkel een geneesmiddel beschermt dat emodepside bevat en dat nergens refereert aan praziquantel. Voor die uitvinding, een geneesmiddel op basis van emodepside, is echter geen vergunning verkregen. Desgevraagd heeft de gemachtigde van Astellas voorts ter zitting erkend dat Astellas niet het geneesmiddel Profender heeft uitgevonden. Het geneesmiddel Profender is uitgevonden door Bayer AG, die daarvoor het (latere) Europese octrooi EP 662326 heeft verkregen, zoals is aangegeven in de bestreden beschikking. Het onderzoek van Astellas op zich was dus niet voldoende om te komen tot een nieuw geneesmiddel (met als werkzame stoffen emodepside en praziquantel) dat op de markt mag worden gebracht.

Daarom past het juist niet binnen de doelstelling van de Verordening om Astellas met een aanvullend beschermingscertificaat te belonen.

4.2. Interpretatie van de Verordening; beslispraktijk van Octrooiencentrum Nederland en het atorvastatine arrest

Astellas is van mening dat de Verordening met de formulering van artikel 3 onder a aan Octrooiencentrum Nederland de taak opdraagt om vast te stellen wat de beschermingsomvang van een octrooi is. De weigering van Octrooiencentrum Nederland om de beschermingsomvang vast te stellen voor de bepaling of aan de voorwaarde van artikel 3, onder a is voldaan, is naar de mening van Astellas in strijd met hetgeen de Verordening voorschrijft. Bovendien, zo stelt Astellas, is het al de praktijk dat Octrooiencentrum Nederland de beschermingsomvang van het basisoctrooi uitlegt, omdat nagegaan wordt of het basisoctrooi het product beschermt, waarbij de conclusies worden uitgelegd.

Octrooiencentrum Nederland kan bovenstaande redeneringen van Astellas niet volgen.

>> Als het gaat om octrooien

Krachtens artikelen 9 en 10 van de Verordening is Octrooicentrum Nederland belast met o.a. de bepaling of aan de voorwaarde van artikel 3 onder a van de Verordening is voldaan. De vraag is vervolgens of deze bepaling dient te geschieden aan de hand van de materie van het octrooi, de inhoud van de conclusies gelezen in het licht van de beschrijving, of breder, aan de hand van de beschermingsomvang, dat wil zeggen de uitsluitende rechten die het octrooi aan de houder ervan toekent en waarop inbreuk zou worden gemaakt. Het HvJEG heeft in het hiervoor reeds genoemde Farmitalia arrest bepaald dat, om vast te stellen of een product door een basisoctrooi wordt beschermd, te rade moet worden gegaan bij de niet-communautaire regels die op dat octrooi van toepassing zijn. In Nederland is de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi voorbehouden aan de burgerlijke rechter (artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995). Daarom kan Octrooicentrum Nederland bij de beoordeling of aanvullende beschermingscertificaten aan de in de Verordening gestelde voorwaarden voldoen niet uitgaan van de beschermingsomvang van het basisoctrooi. Uiteraard zal een burgerlijke rechter bij een eventuele vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi óók beginnen met de vaststelling van wat de inhoud van de conclusies is. Dat betekent echter niet dat wanneer Octrooicentrum Nederland de inhoud van de conclusies vaststelt (of uitlegt in het licht van de beschrijving) dit automatisch betekent dat de beschermingsomvang wordt vastgesteld zoals Astellas van mening lijkt te zijn.

Deze uitleg van de Verordening, die Octrooicentrum Nederland consistent in zijn beslispraktijk toepast, wordt inmiddels gesteund door de hiervoor reeds genoemde beslissing inzake atorvastatine van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 21 februari 2008, welke zaak een vordering betrof tot nietigverklaring van een aanvullend beschermingscertificaat wegens niet voldoen aan het in artikel 3, onder a van de Verordening bepaalde. Volgens het Gerechtshof is Octrooicentrum Nederland bij de beoordeling van de vraag of een product wordt beschermd door het basisoctrooi in de zin van artikel 3 sub a van de Verordening niet bevoegd uit te gaan van de beschermingsomvang van het octrooi, maar dient Octrooicentrum

>> Als het gaat om octrooien

Nederland uitsluitend de vragen te beantwoorden voor welke nieuwe en inventieve materie gezien de stand van de techniek het Europees Octrooibureau uitsluitende rechten heeft verleend en of tot die materie ook het in de marktvergunning geïdentificeerde product behoort. Volgens het Gerechtshof mag Octrooicentrum Nederland daarbij uitgaan “van de gemiddelde vakman met niet alleen technische kennis op het onderhavige vakgebied, maar ook met octrooirechtelijke kennis”, zonder zich daarmee dus te begeven op het terrein dat voorbehouden is aan de burgerlijke rechter, namelijk het vaststellen van de beschermingsomvang van een octrooi. Het Gerechtshof heeft in haar arrest nog een verwijzing opgenomen naar een uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (T 0442/91), waaruit blijkt dat ook het Europees Octrooibureau enkel de geclaimde materie beoordeelt en zich uitdrukkelijk onbevoegd acht zoals een nationale inbreukrechter de beschermingsomvang te bepalen. Toepassing van het criterium van het Gerechtshof sluit dan ook exact aan bij de beslispraktijk van Octrooicentrum Nederland en leidt in het onderhavige geval tot de vaststelling dat enkel emodepside tot de materie van het basisoctrooi behoort waardoor de afgifte van een certificaat moet worden geweigerd.

Voor zover de grieven van Astellas gericht lijken te zijn op de juistheid en/of deugdelijkheid van de uitspraak van het Gerechtshof kan dit bezwaar niet slagen. Een beslissing van het Gerechtshof 's-Gravenhage is immers voor een uitvoerend bestuursorgaan als Octrooicentrum Nederland richtinggevend voor zijn beslispraktijk en kan niet zonder meer terzijde geschoven worden.

4.3. Verlies van een beroepsmogelijkheid

Aangezien de weigering een certificaat af te geven een beslissing is die alleen open staat voor beroep ingesteld bij de bestuursrechter is Astellas van mening dat haar een rechtsgang wordt ontnomen, namelijk een gang naar de burgerlijke rechter die uitsluitend bevoegd is te oordelen omtrent de beschermingsomvang.

Allereerst komt het Octrooicentrum Nederland vreemd voor dat Astellas

>> Als het gaat om octrooien

een gang naar de burgerlijke rechter wenst, terwijl zij de uitspraak van diezelfde burgerlijke rechter (in de vorm van het Gerechtshof 's-Gravenhage) over de interpretatie van artikel 3 onder a van de Verordening verwerpt en stelt dat het Gerechtshof “geen taak heeft de werkzaamheden van Octrooicentrum Nederland te beoordelen of te beperken”.

Octrooicentrum Nederland ziet voorts niet in waarom een bestuursrechter niet zou kunnen oordelen of voor de bepaling of aan de voorwaarde van artikel 3, onder a is voldaan de beschermingsomvang dan wel de materie van een octrooi moet worden vastgesteld. Sterker nog, de bestuursrechter heeft reeds over een vergelijkbare zaak beslist (LJN:BD6680, gemachtigde van Astellas heeft ter zitting overigens aangegeven bekend te zijn met deze uitspraak) en heeft Octrooicentrum Nederland in het gelijk gesteld en zijn beslispraktijk ten aanzien van het bepalen van de materie van het octrooi bevestigd.

5. Conclusie

Octrooicentrum Nederland handhaaft zijn oordeel dat aanvraag 300215 om een aanvullend beschermingscertificaat niet voldoet aan de in artikel 3, aanhef en onder a van de Verordening gestelde voorwaarde.

Beschikkende

Verklaart het bezwaar ongegrond.

Bevestigt het besluit van 4 april 2007 waarin afgifte van het op aanvraag 300215 verlangde aanvullend beschermingscertificaat werd geweigerd.

Aldus gedaan te Rijswijk, 22 januari 2010

BIE 2010, nr. 14
Beschikking op bezwaar NL Octrooicentrum
26 november 2009
Herstel ex PCT

Vanaf 1 april 2010 is in artikel 23 lid 2 Row95 geschrapt dat een herstelverzoek niet kan worden ingediend voor het abusievelijk onbenut laten verstrijken van de termijn van art 9 lid 1 Row95: een herstelverzoek kan ook worden ingediend bij een overschreden prioriteitstermijn.

In de praktijk van NL Octrooicentrum bestond onder het PCT-Verdrag deze mogelijkheid al voor een PCT-aanvraag die is ingediend tussen 12 en 14 maanden na de gewenste prioriteitsdatum en waarbij NL Octrooicentrum is opgetreden als ontvangend bureau ex art 17 lid 1 Row95. Zie Regel 26bis.3 PCT. Onderstaande beschikking op bezwaar is de eerste inzake een herstelverzoek op basis van genoemde PCT Regel.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2010, nr. 14

Beschikking op bezwaar NL Octrooicentrum

26 november 2009

Herstel ex PCT

Betreft: PCT NL2008 050562
Verzoekster: Nederlandse organisatie voor toegepaste-
natuurwetenschappelijk onderzoek TNO te Delft
Gemachtigde: de heer drs. M.J. Hatzmann

1. Het geding

Bij beschikking van 26 maart 2009 heeft Octrooicentrum Nederland besloten het verzoek tot herstel van het recht van voorrang inzake de internationale octrooiaanvraag PCT/NL2008/050562 ongegrond te verklaren en het gevraagde herstel te weigeren. Verzoekster heeft tijdig, op 7 mei 2009, een bezwaarschrift ingediend tegen die beschikking. Een hoorzitting heeft vervolgens plaatsgevonden op 9 juli 2009, waarbij verzoekster is gehoord bij monde van haar gemachtigde, drs. M.J. Hatzmann, vergezeld door dhr. Van Egmond en dhr. Kambeel, ten overstaan van mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, mw. mr. C. Witteman en mw. mr. C.E. McLean – Laurman van Octrooicentrum Nederland. Bij brief van 9 september 2009 heeft verzoekster aanvullende informatie overgelegd.

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

2. Verloop van de behandeling van het verzoek

Verzoekster heeft met betrekking tot de internationale aanvraag PCT/NL2008/050562 niet de termijn van 12 maanden voor het inroepen van het recht van voorrang, zoals gesteld in Regel 2.4 onder het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty, hierna:

>> Als het gaat om octrooien

PCT), in acht genomen. Verzoekster heeft in haar verzoekschrift van 22 augustus 2008 en in haar brief van 21 oktober 2008, alsmede tijdens een hoorzitting van Octrooiencentrum Nederland van 5 februari 2009, uiteengezet door welke oorzaken de wettelijke termijn niet in acht was genomen. Verzoekster heeft daartoe het volgende aangevoerd: Octrooiencentrum Nederland werd voor indiening van de PCT-aanvraag door het kantoor van gemachtigde gebruikt als ontvangend bureau. Deze aanvraag werd ingediend met inroeping van de prioriteit van EP 07111448.2, op de laatste dag van het prioriteitsjaar. Om de aanvraag elektronisch in te kunnen dienen werden de relevante documenten door mevrouw Van de Poll, medewerkster van het kantoor van gemachtigde, gescand en automatisch als een pdf-file in een folder opgeslagen en van een nummer voorzien. Er werden twee pdf-files gemaakt, één met figuren en één met de beschrijving en conclusies. Op haar eigen computer heeft mevrouw Van de Poll de elektronische folder waar de pdf-files na het scannen automatisch in waren opgeslagen geopend, en heeft zij deze files naar haar eigen elektronische folder gekopieerd, waarbij ze de pdf-files heeft voorzien van een naam die overeenkwam met het interne referentienummer van de aanvraag. Bij dit kopiëren heeft mevrouw Van de Poll echter abusievelijk voor de beschrijving en de conclusies een andere gescande file genomen en heeft zij deze het referentienummer van de in te dienen aanvraag gegeven. Hierna heeft mevrouw Van de Poll de file met de (verkeerde) beschrijvingen en conclusies samen met de file waarin de (juiste) figuren stonden ter controle aan de heer Dalmulder gestuurd. De heer Dalmulder is ten kantore van gemachtigde verantwoordelijk voor het elektronisch indienen van een aanvraag. De papieren dossiers zijn door mevrouw Van de Poll opgehaald en doorgegeven aan de heer Dalmulder ter ondersteuning van de controle. Volgens de vaste procedure heeft de heer Dalmulder de doorgestuurde files op de computer vergeleken met de papieren dossiers. Hierbij heeft hij allereerst het aantal figuren en het aantal bladzijden van figuren met elkaar vergeleken. Bij deze controle is de fout niet aan het licht gekomen omdat mevrouw Van de Poll de correcte file met figuren had meegestuurd. Vervolgens heeft de heer Dalmulder het genoemde aantal

>> Als het gaat om octrooien

figuren in de beschrijving van de pdf-file met het aantal figuren dat genoemd werd in de beschrijving in het papieren dossier vergeleken. Deze vergelijking heeft de fout niet aan het licht gebracht, omdat het aantal figuren in beide beschrijvingen gelijk was. Naar aanleiding van de opmerking van Octrooicentrum Nederland, dat op de juiste beschrijving in het papieren dossier het aantal figuren staat omschreven op bladzijde 7 en 8, en op de verkeerd bijgevoegde beschrijving op bladzijde 23/25, alsmede de opmerking dat de lay-out en het onderwerp van beide beschrijvingen compleet verschillend zijn, heeft verzoekster gesteld dat de fout niet is ontdekt ondanks de uitgevoerde controle. Verzoekster heeft gesteld dat de reden van het niet ontdekken van de fout onbekend is, en dat aan de randvoorwaarden voor een herstel is voldaan, aangezien het administratieve systeem ten kantore van gemachtigde voorziet in een deugdelijke en zorgvuldige controle.

In de bestreden beschikking werd door Octrooicentrum Nederland vastgesteld dat het onbenut verstrijken van de termijn voor het inroepen van het recht van prioriteit is veroorzaakt door het abusievelijk bijvoegen van de verkeerde stukken bij de PCT-aanvraag die prioriteitsrecht inriep, wat bij een daarop gerichte controle niet is ontdekt en waardoor niet tijdig een correcte aanvraag kon worden ingediend. Octrooicentrum Nederland heeft geoordeeld dat het voegen van foutieve stukken bij een in te dienen aanvraag een voorzienbare en verontschuldigbare fout was, die ook gemaakt kon worden door ervaren, goed ingewerkt en zorgvuldig werkend personeel. In dat geval diende het administratieve systeem te voorzien in een (deugdelijke) controle op zulke fouten. Octrooicentrum Nederland heeft geconcludeerd dat ten kantore van gemachtigde een controle is op voorzienbare fouten, zodat in principe gesproken kon worden van een goed administratief systeem. Het enkele bestaan van een controle was echter niet voldoende om te kunnen concluderen dat zorgvuldig was gehandeld. Octrooicentrum Nederland heeft gesteld dat om te kunnen concluderen dat zorgvuldig is gehandeld de controle ook zorgvuldig uitgevoerd diende te zijn, en diende deze verontschuldigbaar te hebben gefaald. Octrooicentrum Nederland heeft in onderhavig geval geconcludeerd dat de controle niet verontschuldigbaar heeft gefaald.

>> Als het gaat om octrooien

Octrooiencentrum Nederland heeft het niet aannemelijk geacht dat bij een daadwerkelijke, zorgvuldig uitgevoerde controle de gemaakte fout over het hoofd zou zijn gezien, mede gezien het aantal opvallende verschillen tussen beide dossiers. Op de hierop gerichte vragen van Octrooiencentrum Nederland heeft verzoekster geantwoord dat de reden van het niet opmerken van deze verschillen onbekend is.

3. Het bezwaar

3.1. Het bezwaarschrift

In de gronden van bezwaar stelt verzoekster dat een controle heeft plaatsgevonden, die erop was gericht om vast te stellen of de juiste documenten waren bijgevoegd, maar dat deze controle om onverklaarbare redenen gefaald heeft, ondanks dat er een vergelijking heeft plaatsgevonden van de elektronische tekst met het dossier. Dat er geen verklaring is voor de gemaakte fout, wil niet zeggen dat de controle per definitie onzorgvuldig is geweest. Dat in de beschikking aan het ontbreken van een verklaring de conclusie wordt gekoppeld dat de uitgevoerde controle niet verontschuldigbaar heeft gefaald, is volgens verzoekster onjuist.

Ter zitting is voorts aandacht besteed aan de werkzaamheden die de medewerkers tijdens het proces van het indienen van een aanvraag uitvoeren. Verzoekster geeft aan dat het controleren van in te dienen stukken voor de heer Dalmulder dagelijks werk is, en dat hij het werk op ervaring doet. Verzoekster heeft hiertoe aangevoerd dat de heer Dalmulder ongeveer tien aspecten van de aanvraag bekijkt tijdens het uitvoeren van een controle, en dat de ene stap, van het vergelijken van de pdf-file met het papieren dossier, waarschijnlijk is overgeslagen.

3.2. De aanvullende informatie bij brief d.d. 9 september 2009

Bij brief van 9 september 2009 overlegt verzoekster in aansluiting op hetgeen besproken is op de hoorzitting en ter staving van haar standpunt een verklaring van de heer Dalmulder en een verklaring van mevrouw Van de Poll, een kopie van een deel van de logfile van het administratieve systeem, een screenprint uit het

administratieve systeem en een deel van het handboek met de kantoorprocedure. Uit de verklaring van de heer Dalmulder blijkt dat tot de controleprocedure de volgende stappen behoren: het nagaan of er geen pagina's ontbreken en de pagina nummering doorloopt, of de regelnummering correct is uitgevoerd, of alle pagina's compleet gescand zijn, of het aantal figuren dat aanwezig is klopt met het aantal dat in de tekst wordt genoemd, of de conclusie-nummering doorloopt en of de titel van de aanvraag klopt met de titel van het uittreksel. Tevens wordt gecontroleerd of de tekst overeenkomt met de papieren versie van de tekst van de aanvraag zoals aangeleverd. Tijdens de indieningsprocedure, zo voert verzoekster verder aan, worden alle aspecten van de aanvraag bekeken, waaronder het aantal pagina's, conclusies en figuren, evenals de volledige gegevens van de aanvrager, uitvinder, voorranggegevens, aanwezigheid van een eerder nieuwheidsonderzoek en de betaling van de vereiste indieningstaksen. Verzoekster voert aan dat bij het controleren van de indiening het de heer Dalmulder niet is opgevallen dat de bijgevoegde elektronische tekst niet overeenkwam met de desbetreffende zaak. Eveneens voert verzoekster, in de verklaring van mevrouw Van de Poll, aan dat het mevrouw Van de Poll niet is opgevallen dat zij ten onrechte de verkeerde scan ter indiening had aangeboden. Uit de door verzoekster overgelegde logfile blijkt, zo stelt verzoekster, dat voor onderhavige octrooiaanvraag verscheidene termijnen zijn doorlopen en afgedaan, en dat de standaardprocedure voor het indienen van een octrooiaanvraag is gevolgd. Naar mening van verzoekster toont zij met deze stukken aan dat er sprake is van een zorgvuldig systeem en dat ook de controle zorgvuldig is uitgevoerd.

4. Beoordeling van het bezwaar

Bij de beoordeling van het herstelverzoek voor het recht van voorrang past Octrooiencentrum Nederland als ontvangend bureau het eerste criterium van Regel 26bis lid 3 sub (a) PCT toe. De reden voor deze keuze is dat dit eerste criterium, waarbij getoetst wordt of alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid is betracht, overeenkomt met de voor Nederland gangbare voorwaarde voor herstel in art. 23 lid 1 van de

>> Als het gaat om octrooien

Rijksoctrooiwet 1995.

Octrooiencentrum Nederland stelt op grond van de in bezwaar aangevoerde gegevens het volgende vast. Verzoekster heeft in bezwaar aangetoond dat de heer Dalmulder, naast het op een aantal punten vergelijken van de file op de computer met het papieren dossier, een groot aantal andere controle handelingen heeft verricht voordat onderhavige octrooiaanvraag werd ingediend. Het oordeel van Octrooiencentrum Nederland in de beschikking d.d. 26 maart 2009 was gebaseerd op de veronderstelling dat de heer Dalmulder alleen de pdf-file op slechts enkele punten met het papieren dossier moest vergelijken. Echter, in het licht van de door verzoekster in bezwaar gegeven informatie, komt Octrooiencentrum Nederland tot een ander oordeel. Goed opgeleide en ingewerkte medewerkers die nauwgezet hun werkzaamheden uitvoeren, kunnen bij het uitvoeren van een groot aantal taken zeer incidenteel abusievelijk één achterwege laten zonder dat daar achteraf een eenduidige verklaring voor is te geven. Het feit dat de heer Dalmulder bij het uitvoeren van de uitgebreide controle een misslag heeft begaan, acht Octrooiencentrum Nederland in het licht van de aanvullende informatie van verzoekster, onvoldoende om te concluderen dat de benodigde zorgvuldigheid niet zou zijn betracht. Het administratieve systeem ten kantore van gemachtigde van verzoekster, waarbij een controle op voorzienbare fouten bestaat, achtte Octrooiencentrum Nederland reeds in eerste aanleg een goed systeem. Voorts is gebleken dat het personeel goed opgeleid en ingewerkt is en haar werkzaamheden nauwkeurig uitvoert. Uit de aanvullende informatie heeft Octrooiencentrum Nederland opgemaakt dat ook in het voorbereiden en het indienen van de onderhavige PCT-aanvraag de voorgeschreven procedures zijn gevolgd door de betrokken medewerkers. Octrooiencentrum Nederland concludeert dat er gesproken moet worden van een geïsoleerde misslag in een overigens goed werkend administratief systeem.

De onderhavige internationale octrooiaanvraag heeft een internationale indieningsdatum die later is dan de datum waarop het voorrangsjaar

>> Als het gaat om octrooien

eindigde, maar ligt binnen de periode van twee maanden na die datum.
Het verzoek om het recht van voorrang te herstellen zal door
Octrooicentrum Nederland in zijn hoedanigheid als ontvangend bureau (ex
art. 17 van de Rijksoctrooiwet 1995) op grond van Regel 26bis lid 3 sub
(a) PCT worden toegekend, omdat de misslag om de internationale
aanvraag binnen het voorrangsjaar in te dienen, is begaan ondanks het
betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden
zorgvuldigheid.

5. Beschikking

Verklaart het bezwaar van verzoekster gegrond;
Vernietigt de beschikking van Octrooicentrum Nederland van 26 maart
2009;
Verleent het gevraagde herstel, hetgeen betekent dat voor
PCT/NL2008/050562 tijdig het recht van voorrang is ingeroepen.

Aldus gedaan te Rijswijk, 26 november 2009