



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 2 - april 2017 – jaargang 85

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooi Centrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

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

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

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 \[lees meer\]](#)
- [Mededelingen Octrooiregister \[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- [ESPACENET \[lees meer\]](#)
- [Octrooibijeenkomsten \[lees meer\]](#)
- [Commissie van Acht \[lees meer\]](#)
- [World IP Day \[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

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

- **Europees**
 - Administrative Council [lees meer]
 - Cijfermatige informatie EOB [lees meer]
 - Oproep Max Planck Institute voor studie over SPC's [lees meer]
 - Unitary Patent Package [lees meer]
 - EU Ri Biotechnologische uitvindingen [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

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

- **Aanvullende beschermingscertificaten**
 - BIE 2017, nr. 4, Rechtbank Den Haag, 1 februari 2017, Bayer / OCNL [lees meer]
 - BIE 2017, nr. 5, Beschikking op bezwaar, 15 maart 2016, Sumitomo [lees meer]
- **Overig**
 - BIE 2017, nr. 6, Rechtbank Den Haag, 22 maart 2017, Philips / Asus [lees meer]
 - BIE 2017, nr. 7, Rechtbank Den Haag, 22 maart 2017, Philips/ Wiko [lees meer]
 - BIE 2017, nr. 8, Rechtbank Den Haag, 22 maart 2017, Philips / Archos [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:
mw. L.C.J.P. de Vlieger
lydia.devlieger@rvo.nl

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

Octrooicentrum Nederland is op de volgende dagen gesloten:

vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)
maandag 25 december (Eerste Kerstdag)
dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 1 maart 2017 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw dr. H.J. van Driel;
- mevrouw dr. C.H.J.M. Wintraecken;
- de heer mr. drs. J.B. Beeksma;
- de heer dr. T. Bohnen; en
- de heer ir. M.C.J. Coolen MBA.

Op 12 april 2017 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer dr. mr. Hsueh-Yen Lin;
- de heer dr. H.A. van Kalkeren; en
- de heer dr. B. Bouma.

Op 2 februari 2017 is op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister:

- de heer ir. J.P. van Bommel per 1 januari 2017.

Op 17 maart 2017 is wegens overlijden uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister:

- de heer dr. ir. R.W. van der Pol.

Op 20 april 2017 is op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister:

- de heer ir. J.H.P.J. Peereboom.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Werkvoorraden Team ORE

Sinds de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem BPP (september 2015) heeft Octrooicentrum Nederland grote achterstanden gehad bij de verschillende werkzaamheden. Langzaam zijn die achterstanden ingelopen en sinds eind maart zijn alle achterstanden weggewerkt en gelden voor alle werkzaamheden weer de reguliere doorlooptijden.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Espacenet.nl – Nederlandse versie van Espacenet is groot succes

Het Europees Octrooibureau heeft eind maart cijfers gepubliceerd over het gebruik van de nationale versies van de openbare octrooidatabank Espacenet. Met ruim een half miljoen pageviews per maand is de Nederlandse interface van Espacenet (nl.espacenet.com) het best bezocht van alle 26 nationale Espacenet-versies in Europa.

Octrooiencentrum Nederland besteedt veel aandacht aan voorlichting over het gebruik van Espacenet. Dat doen we voor ondernemers, door het geven van workshops en individuele zoekadviezen, en via de [wekelijkse octrooiblog](#) en (online) artikelen. En voor technische HBO-scholen en universiteiten, door het geven van workshops en gastcolleges. Op de [website van Octrooiencentrum Nederland](#) staat ook veel informatie over het nut en gebruik van Espacenet. Het is van wezenlijk belang dat innovatieve ondernemers goed gebruik weten te maken van een database als Espacenet. Zowel om te voorkomen dat ze inbreuk maken op bestaande octrooien, als om inspiratie op te doen voor nieuwe ontwikkelingen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Octroobijeenkomsten

Seminar IP4Global Business 2017: 2 mei

Speciaal voor ondernemers die zaken willen doen in het buitenland en daarbij hun IE goed willen beschermen, organiseren WIPO, Octrooicentrum Nederland en BBIE op dinsdagochtend 2 mei het seminar IP4Global Business 2017. Tijdens het seminar doen de deelnemers IE-kennis op die hen in staat stelt veilig zaken te doen over de grens, met ondersteuning van WIPO.

Datum: dinsdag 2 mei

Tijdstip: 9.00 - 14.45 uur

Locatie: Meeting Plaza, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

Meer informatie en aanmelden: <http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/seminar-ip-4-global-business-2017-bescherm-uw-ie-rechten>

Contactpersoon: Peter van Dongen, accountmanager bij Octrooicentrum Nederland, peter.vandongen@rvo.nl

Meepraten op Twitter: #IP4Globalbusiness

Clinic 'Bescherm je digitale innovaties': 7 juni

Met de opkomst van digitale innovaties nemen de vragen over de bescherming ervan ook toe. Daarom organiseert Octrooicentrum Nederland op woensdagmiddag 7 juni een gratis clinic voor de creatieve sector over IE en digitale innovaties. Onder leiding van Bas Westerweel gaan octrooi-experts en ervaringsdeskundigen onder andere in op de vaag of je software nu wel of niet met een octrooi kunt beschermen. En van wie de gegevens in een databank eigenlijk zijn: de opdrachtgever of de designermaker?

Datum: woensdag 7 juni

Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Kamer van Koophandel Amsterdam, De Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam

Meer informatie: octrooien@rvo.nl en 088-602 6660

Aanmelden: <http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/clinic-bescherm-uw-digitale-innovaties>

In het najaar van 2017 organiseert Octrooicentrum Nederland een vergelijkbaar evenement in de regio Eindhoven.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Commissie van Acht d.d. 7 maart 2017

De Commissie van Acht (octrooien) is het overleg dat Octrooicentrum Nederland (OCNL, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en het ministerie van Economische Zaken (DG Bedrijven & Innovatie) vier maal per jaar hebben met Nederlandse stakeholders over allerlei actuele onderwerpen op octrooigebied - zowel nationaal als Europees en internationaal. In de Commissie zitten vertegenwoordigers van stakeholders als de Orde van Octrooigemachtigden, de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI Nederland), de International Chamber of Commerce, de Studiecommissie Industriële Eigendom, de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden, de Nederlandse Orde van Uitvinders en de rechterlijke macht. De Commissie is laatstelijk bijeengewees op 7 maart jl.

UPC en unitair octrooi

Natuurlijk is er in de Commissie van Acht ook deze keer weer de nodige aandacht uitgegaan naar het nieuw beoogde systeem van Unitary Patent Protection (unitair octrooi, Unified Patent Court). In het licht van de uitkomst van het Brexit-referendum wordt door de verantwoordelijke Britse bewindslieden (tot voor kort Baroness Neville-Rolfe, inmiddels opgevolgd door Jo Johnson) tot dusverre aangegeven dat het UPC Agreement gauw zal worden geratificeerd. Naar de huidige stand van zaken (op 7 maart) moet er dus nog van worden uitgegaan dat de zogeheten Provisional Application Phase (PAP) "end of spring 2017" zal starten, dat het UPC Agreement van kracht kan worden en dat het UPC zijn deuren kan openen in december 2017. De "sunrise-period for the possibility to opt out European patents" bij het EOB staat in principe gepland voor september 2017.

Meegedeeld wordt in de Commissie van Acht dat de voorziene *voorlichting in Nederland* over het systeem van Unitary Patent Protection mogelijk vorm krijgt in een soort estafette langs 4 à 5 Nederlandse regio's, om zo intensiever met verschillende belanghebbenden te communiceren dan anders tijdens één groot event mogelijk zou zijn. Daarnaast zal er een 'mock trial' worden georganiseerd voor de inner circle van experts, waaraan (liefst ook buitenlandse) rechters, octrooigemachtigden en octrooiadvocaten zullen kunnen deelnemen, ook om op die manier de Nederlandse lokale divisie te promoten.

Zie tevens hier voor meer informatie over het unitair octrooi en het UPC

EU / biotechnologische uitvindingen

In EU-kader is op 20 februari 2017 in de Raad voor Concurrentievermogen ingestemd met een interpretatieve verklaring van de Europese Commissie over de octrooierbaarheid van producten die zijn verkregen door middel van essentieel biologische werkwijzen. In deze *interpretatieve verklaring* is aangegeven dat het met Richtlijn 98/44/EG inzake Biotechnologische uitvindingen nooit de bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op producten (planten / dieren en delen daarvan) die zijn verkregen door middel van essentieel biologische werkwijzen, zoals het kruisen en selecteren. De in Brussel tot stand gekomen "Mededeling" zal allicht implicaties hebben voor de 'Implementing Regulations to the European Patent Convention' waaraan het Europees Octrooibureau (inclusief de Boards of Appeal) zich in de praktijk van Europese octrooiverlening gebonden moet weten. Eind april gaat het (Münchense) Committee on Patent Law zich hierover buigen. Uiteindelijk zal de Administrative Council (EPC), het hoogste orgaan in EPC-verband, moeten besluiten over voorstellen voor aanpassing van de bedoelde Regulations.

Zie tevens hier voor meer informatie over de interpretatieve verklaring.

Europees Octrooibureau (EOB)

In de Commissie van Acht is zoals te doen gebruikelijk verslag gedaan van de laatstelijk gehouden bijeenkomst van de Administrative Council (AC) bij het Europees Octrooibureau (EOB), in casu de AC van 14 en 15 december 2016.

Als altijd is er ook vooruitgeblikt op de eerstvolgende AC, op 15 en 16 maart 2017. Opvallend is dat de al sinds maart 2016 (met de welbekende AC-resolutie) voorgenomen aanpassing van de huidige, omstreden (voor het personeel bedreigende) *investigation, disciplinary en internal appeals procedures* van de agenda is afgevoerd. Te dien aanzien hadden Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland 'joint orientation points' opgesteld als input voor de discussie. De discussie wordt

nu vooreerst voortgezet in het Presidium (Board-28) van de AC, gevolgd door de AC meeting in juni.

Aanpassing van de genoemde interne procedures is niet helemaal los te zien van het *arrest van de Hoge Raad* van 20 januari jl; de Hoge Raad sprak uit dat de sociale bescherming en het system van geschillenbeslechting binnen het EOB weliswaar inferieur zijn in vergelijking met nationaal recht, maar dat de beroepsmogelijkheid bij het Administratieve Tribunaal (AT) van de International Labour Organisation (ILO) "niet evident inadequaaf" is en dat het dientengevolge "niet disproportioneel" is dat het EOB zich als internationale organisatie beroept op zijn internationaalrechtelijke immuniteit.

Tijdens de komende AC wordt er ook gediscussieerd over de procedure voor de *verkiezing van een nieuwe EOB-President*, als opvolger van Benoît Battistelli. Omdat diens mandaat op 1 juli 2018 eindigt, moet de AC eind 2017 een opvolger hebben gekozen. Met een eigen document hebben het UK, Zwitserland en Nederland kenbaar gemaakt een "transparent, professional and timely procedure" te willen.

In de Commissie van Acht is verder stilgestaan bij de beantwoording (op 2 maart jl.) door Staatsecretaris Van Dam van de door de Tweede Kamer gestelde vragen in het kader van een zogeheten *Schriftelijk overleg over de situatie bij het EOB*. Van Dam schrijft o.m.: "... in zijn vergadering van 14 en 15 december 2016 heeft de Raad van Bestuur onder meer teruggekeken op de social audit en op de social conference die op 11 oktober 2016 plaatsvond. Besloten is om nu met voorrang te werken aan de voorstellen met betrekking tot interne onderzoeksprocedures en disciplinaire maatregelen. Door enkele landen (waaronder Nederland) wordt nu actief samengewerkt om deze voorstellen te verbeteren. Ook wordt gewerkt aan een verbetering van de interne beroepsprocedures, zoals ook in de social study wordt aanbevolen". Daarnaast is de brief (over dezelfde onderwerpen) gememoreerd die door minister Koenders van Buitenlandse Zaken op 23 februari jl. aan de Kamer is gestuurd.

Zie tevens hier voor meer informatie vanuit de Administrative Council.

Nationaal / versterking gebruik octrooisysteem

Nav het Periodiek overleg heeft OCNL nadere contacten met de Orde van Octrooigemachtigden om te bespreken welke evt gezamenlijke initiatieven er op het terrein van kennisverspreiding en voorlichting genomen zouden kunnen worden. In dat verband spelt ook reactivering van het relatief oude, maar nog steeds zeer bruikbare "Convenant versterking gebruik octrooisysteem". Dit Convenant is wellicht ook nu nog een passend kader voor intensivering van de samenwerking met de Orde.

Nationaal / WIPO seminar (Utrecht, 2 mei)

WIPO organiseert in samenwerking met OCNL en het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom een seminar waar, voor een doelgroep van (met name) bedrijven en hun adviseurs die internationaal zaken (gaan) doen, op interactieve basis informatie wordt gegeven over de diensten die WIPO kan bieden voor de bescherming van innovatie en kennis. Ook de Orde van octrooigemachtigden verleent medewerking. Tijdens het seminar zal niet alleen worden ingegaan op octrooien maar ook op bv merken en modellen en op WIPO's diensten inzake arbitration & mediation.

Zie hier voor meer informatie.

World IP Day op 26 april

Ook dit jaar wordt er in Nederland aandacht besteed aan *World IP Day op 26 april*. De partners van het Nederlandse IE-Platform (EZ, OCNL, BBIE, Raad voor de Plantenrassen, Kamers van Koophandel) gaan zich met een filmpje tot de doelgroep van de 'IP Unawares', richten, met de slogan: 'Intellectuele Eigendom is jouw zaak!'; de platformleden zetten ook social mediakanalen in om het filmpje te verspreiden.

Zie hier voor meer informatie.

IP pre-diagnostic tools & IP licence marketplace

In een expertgroep van de Europese Commissie zijn de onderwerpen IP pre-diagnostic tools en IP licence marketplace onderwerp van bespreking. Dit nav het IP Scoreboard 2016 waaruit blijkt dat zo'n 35% van het Europese MKB onbekend is met IE, 44% heeft te weinig kennis hiervan en slechts 21% is bekend met IE-rechten. Ook in andere overlegfora wordt gesproken over dit soort zaken. Ook op Benelux-niveau wordt tussen de drie nationale bureaus en het BBIE overleg gevoerd over (kort samengevat) kennisverspreiding en voorlichting aan het MKB.

Nationaal / indicatietarieven in octrooizaken

De Hoge Raad, hoven en rechtbanken zullen per 1 april a.s. aangepaste indicatietarieven in IE-zaken invoeren. De rechtspraak is bezig met een ontwerp voor indicatietarieven in octrooizaken. Consultaties hierover vinden plaats.

[terug naar nieuwsbrief](#)

World IP Day

Op 26 april besteedden de verantwoordelijke instanties voor de bescherming van intellectueel eigendom in Nederland aandacht aan World IP Day. Een dag waarop WIPO jaarlijks wereldwijd aandacht vraagt voor intellectueel eigendom en hoe dit innovatie en creativiteit stimuleert. Thema voor 2017: 'Innovation: Improving Lives'.

Speciaal voor deze dag maakten de IE-Platformleden een kort filmpje met een twist. Boodschap: Goed idee? Denk aan je IE!

Partners in het IE-Platform zijn het ministerie van Economische Zaken, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, Octrooicentrum Nederland, de Raad voor de Plantenrassen en de KvK.

Het filmpje staat op de [website van Octrooicentrum Nederland](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

EOB / Kort verslag 151^e Administrative Council (AC)

De Administrative Council (AC) van de European Patent Organisation (EPO) kwam laatstelijk bijeen op 15 en 16 maart 2017.

Ter inleiding kan worden gesteld dat de AC, nog maar één jaar nadat de AC zelf met een (unanieme) resolutie zeer concrete opdrachten meegaf aan EOB-President Battistelli, inmiddels veel terrein heeft verloren. Door zijn evidente invloed op een grote groep van kleinere landen hoeft Battistelli niet erg beducht te zijn voor de kleinere groep van grotere (kritische) octrooilanden (Zwitserland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden). Een onwerkelijke situatie.

Bij de vaststelling van de agenda wezen enkele landen (ook Nederland) er meteen op dat het item 'Investigation, disciplinary & internal appeals procedures' ten onrechte van de agenda was geschrapt. Half februari was de EOB-president nog stellig van plan dit belangrijke (al in de AC-resolutie van maart 2016 uitvoerig belichte) onderwerp door middel van een eigen orientation paper alsnog (want de AC had er liefst al eerder over willen spreken en besluiten) in discussie te brengen. Het orientation paper van de president was echter dermate mager (alleen het recht om te zwijgen in desbetreffende procedures was nieuw toegevoegd) dat vier delegaties (Zwitserland, Nederland, Duitsland en Frankrijk) besloten om met een eigen paper ('orientation points') scherper in kaart te brengen wat er allemaal nodig is om de interne regelgeving op het gewenste (sociale en juridische) niveau te brengen. Kennelijk was de president daar niet van gediend en heeft hij vervolgens in samenspraak met de voorzitter van de AC weten te bewerkstelligen dat het item van de agenda werd gehaald. Bizar, omdat de AC-voorzitter in de AC-vergadering aan de ene kant stelde dat delegaties altijd in staat zijn om onderwerpen te agenderen en aan de andere kant niet kon weerspreken dat de vier landen hun paper al drie weken vóór de AC hadden aangeleverd (...). Zo ziet machtspolitiek er dus uit. Bitter, omdat het EOB op basis van de huidige regels (te) veel speelruimte heeft voor het instellen van procedures tegen het personeel (met name ook vakbondsvertegenwoordigers) en het daaraan verbinden van sancties (zoals ontslag).

Naar aanleiding van het 'Activities report' van President Battistelli, met als altijd goed nieuws over de sterk toegenomen productie (bijvoorbeeld: 40% méér verleende octrooien in 2016) en productiviteit (plus 8,5% qua search, examination & opposition products) van het EOB, hebben veel delegaties het woord genomen en hun welgemeende dank uitgesproken voor al het werk dat door het management en het personeel wordt verricht. Wel uitten delegaties daarbij enige scepsis of het met de kwaliteit van de producten inderdaad zo goed is gesteld als door het EOB wordt beweerd; met name is interessant hoe de interne kwaliteitsprocedures eruit zien en hoe deze in de praktijk functioneren. Het wachten is nu op het zgn. 'Quality report' dat de AC in juni te zien krijgt. Verder is, als bijna vast punt in de reacties, opnieuw verontrusting uitgesproken over de sociale situatie en (het ontbreken van) de sociale democratie. De President is verder ook nog ingegaan op enkele rechterlijke uitspraken van nationale instanties waarbij het EOB betrokken was; in Nederland ging het om de uitspraak van de Hoge Raad waarmee het internationaalrechtelijke beginsel van immuniteit van het EOB als internationale organisatie werd herbevestigd. Nederland heeft in reactie daarop aangegeven dat deze immuniteitsregel zeker niet als absoluut mag gelden en dat de Hoge Raad in zijn uitspraak wel degelijk de nodige nuances heeft aangebracht, zodanig dat er bij de herziening van de Investigation, disciplinary & internal appeals procedures (zie hierboven) rekening mee moet worden gehouden. De mededeling van de President dat de eerstvolgende AC (in juni) in Rijswijk zal worden gehouden, ter gelegenheid van de "roof-topping ceremony" in verband met de nieuwbouw aldaar, werd natuurlijk door Nederland zeer verwelkomd.

Belangrijk agendapunt was de gedachtewisseling over de te volgen procedure voor de verkiezing van een nieuwe EOB-president, per 1 juli 2018. Aan de ene kant een groep landen (waarvan een zestal, daaronder ook Nederland, een joint paper had ingebracht) die de procedure (in de pre-selectiefase) vooral open, transparant en professioneel vorm wil geven (en die ook het debat erover in deze AC al openlijk had willen voeren) en aan de andere kant een (grotere) groep landen die daar aanzienlijk terughoudender over denkt en vooral de politieke dimensie van de verkiezing leidend maakt. Gevolg van de verhoudingen in de AC is nu dat AC-voorzitter Kongstad op basis

van het debat een nieuwe procedure ontwerpt en deze ter goedkeuring voorlegt in de AC van juni; direct daarna zal de vacature gepubliceerd gaan worden.

Voorts is de AC geïnformeerd over een voorgenomen interne reorganisatie die de huidige directoraten-generaal 1 (Operations) en 2 (General Operational Support), feitelijk de complete core business, omvat. In juni ontvangt de AC hierover nadere (schriftelijke) informatie.

Een serieus debat werd er gevoerd over de door het EOB voorgestelde introductie van een nieuwe (aanzienlijke) extra beloning ("functional allowance") van (maximaal) twee maandsalarissen per jaar voor (met name) managers die extra taken en verantwoordelijkheden opgedragen krijgen. Veel delegaties in de AC zijn er niet helemaal gerust op hoe er straks in de praktijk wordt omgesprongen met deze nieuwe vorm van beloning (het EOB spreekt overigens bij voorkeur over een "compensatie" in verband met extra taken). Zo zijn de toekenningscriteria alsook de precieze target group onbekend. Ook de samenloop met performance-related bonussen is onduidelijk. Door het EOB wordt toegezegd dat de nieuwe allowance zeker niet zal uitwerken als een generieke, simpele salarisverhoging voor managers. Bovendien zal de toekenning van de allowance slechts een tijdelijk karakter hebben en zal het totale hiervoor benodigde budget jaarlijks niet boven een bepaald plafond komen. Op de totale loonsom van het EOB is de impact zeer beperkt. De President en zijn Vice-Presidenten zijn van de functional allowance uitgesloten omdat zij direct onder de autoriteit van de AC vallen. Uiteindelijk hebben 29 delegaties vóór het voorstel gestemd; acht delegaties (daaronder Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Italië) hebben zich van stemming onthouden.

In de (zich sinds december 2014 voortslepende) zaak van de geschorste technische rechter bij de Boards of Appeal is de (al enige tijd onveranderde) situatie dat de door het EOB-management gestarte strafrechtelijke procedures (in zowel München als Zagreb) tegen deze rechter het voor de AC (nota bene: als disciplinary authority) onmogelijk maken (gezien art. 95 Service Regulations) om de zaak intern af te ronden. Tegelijkertijd is er een onderstroom in de AC die vindt dat het allemaal al lang genoeg geduurd heeft en dat het, alles overziend, beter zou zijn dat de AC de zaak naar zich toe haalt en (met een passende sanctie) afsluit. Wordt vervolgd in de juni-bijeenkomst van de AC.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Statistische informatie Europees Octrooibureau 2016

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft de statistische informatie gepubliceerd over 2016. Meest opvallende statistiek is de enorme stijging van het aantal verleende octrooien in 2016 ten opzichte van 2015. In 2016 werden 95.940 octrooien verleend. Een stijging van maar liefst 40,2% ten opzichte van 2015, terwijl in dat jaar ook al een stijging van 5,9% ten opzichte van 2014 werd genoteerd. Het aantal octrooien verleend aan Nederlandse bedrijven liet eveneens een forse stijging zien van rond de 40%, tot 2.784.

Het aantal aanvragen dat het EOB bereikte daalde met 0,4% licht, van 160.022 aanvragen in 2015 tot 159.353 in 2016. In het verleden is gebleken dat minder dan 50% van de aanvragen uiteindelijk leidt tot een verleend octrooi, zodat het EOB in 2016 de werkvoorraad voor wat betreft octrooiverlening zag afnemen.

De hoge productie gaat volgens het EOB gepaard met een gestegen kwaliteit. Uit de gepubliceerde statistische informatie blijkt in ieder geval dat de klanttevredenheid gelijk is gebleven ten opzichte van 2015, 79% is tevreden of zeer tevreden met search en/of examination. Het aantal geregistreerde klachten over 'examiner products and services' bleef gelijk met 166.

Het aantal aanvragen afkomstig van bedrijven in Nederland kwam op 6.889, een daling van 3,6%. Nederland werd hierdoor in 2016 nipt gepasseerd door China en Zwitserland en staat hiermee op een zevende plaats wereldwijd. Nederland is daarmee nog wel de derde EU-lidstaat, nog voor het Verenigd Koninkrijk.

Philips handhaaft de koppositie op de ranglijst van bedrijven met de meeste Europese aanvragen met een aantal van 2568. Op de ranglijst van verleende octrooien staat Philips overigens op plaats 8, met een totaal van 872.

Andere in Nederland gevestigde bedrijven met een notering in de top 100 zijn Airbus (23^e), Unilever (41^e), NXP (47^e), DSM (61^e), CNH Industrial (89^e) en Shell (97^e). De ranglijst voor Nederlandse bedrijven:

1	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	2568
2	AIRBUS GROUP	679
3	NXP SEMICONDUCTORS N.V.	408
4	DSM N.V.	316
5	CNH INDUSTRIAL NV	213
6	UNILEVER NV/PLC*	204
7	SHELL PLC	199
8	ASML HOLDING N.V.	178
9	GEMALTO NV	143
10	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	108
11	AKZO NOBEL N.V.	93
12	TNO	93
13	LYONDELLBASELL INDUSTRIES	83
14	KONINKLIJKE KPN N.V.	64
15	N.V. NUTRICIA	45

*Unilever noteert op deze lijst lager omdat hierin alleen de Unilever NV aanvragen geteld worden.

Meer Nederlandse statistieken van het EOB zijn [hier](#) te vinden.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Octrooicentrum Nederland ontving ter verdere verspreiding de volgende oproep van het Max Planck Institute for Innovation en Competition:

The Max Planck Institute for Innovation and Competition is currently conducting a study on Supplementary Protection Certificates in the European Union on behalf of the European Commission. The study aims to include the views and opinions of a wide range of stakeholders including pharmaceutical companies, professional and industry associations as well lawyers, patent attorneys and other interest groups. With this purpose, the Max Planck Institute in collaboration with the German Allensbach Institute is about to distribute a questionnaire-based survey. The survey includes questions on the past experience with the system, general policy considerations, assessment of the present legal rules, as well as some proposals on the potential amendment of the current SPC Regulations. The answers will be collected on an anonymous basis. If you are interested in participating in the survey, please contact the Max Planck Institute at victoria.rivas@ip.mpg.de.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Stand van zaken rond het unitair octrooi en het UPC (april 2017)

Hieronder zal een kort overzicht worden gegeven van de stand van zaken rond de implementatie van het unitair octrooi in onze nationale octrooiadministratie en van de voorbereidingen voor het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court).

Implementatie unitair octrooi

De implementatie van het unitair octrooi in BPP (de octrooiadministratie van OCNL) is in volle gang. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Belgische en het Luxemburgse Octrooibureau en onze gezamenlijke software leverancier. Het programma van eisen is definitief vastgesteld en met het bouwen kan worden begonnen. De implementatie blijkt voor Nederland aanzienlijk ingewikkelder dan voor België en Luxemburg. Bedacht moet namelijk worden dat het registreren van eenheidswerking in het UPP register bij het Europese Octrooibureau tot gevolg heeft dat het betreffende voor Nederland verleende Europese octrooi (de EP-NL) splitst. Zoals algemeen bekend biedt een EP-NL bescherming in het Europese deel van Nederland, alsmede in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en in de landen Curaçao en Sint Maarten (niet in het land Aruba). De territoriale werking van de verordeningen voor het unitaire octrooi, in het bijzonder natuurlijk Verordening 1257/2012, is beperkt tot het EU territoir, zijnde (voor het Koninkrijk der Nederlanden) het Europese deel van Nederland. Het deel van de EP-NL dat bescherming geeft binnen het Europese deel van Nederland wordt na registratie van eenheidswerking onderdeel van het unitaire octrooi. Het deel van de EP-NL dat bescherming biedt in het Caribische deel van het Koninkrijk (met uitzondering van Aruba), blijft gewoon bestaan als EP-NL in het Nederlandse octrooiregister met daarbij de aantekening dat het octrooi territoriaal is beperkt tot voornoemde gebieden. Dit te automatiseren in het octrooiregister is vrij complex, maar volgens de huidige planning zal het gereed zijn in december 2017.

Unified Patent Court

Inmiddels heeft het benodigde aantal landen het rechtspraakverdrag geratificeerd en ontbreken voor inwerkingtreding alleen nog de ratificaties van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Duitsland heeft inmiddels ook haar parlementaire behandeling afgerond. Duitsland zal echter met deponeren van zijn ratificatie wachten totdat het Verenigd Koninkrijk heeft geratificeerd, dit om een gecontroleerde inwerkingtreding van het UPC te verzekeren.

Met het oog op de toezegging van het Verenigd Koninkrijk om (ondanks de Brexit-ontwikkelingen) het UPC Agreement dit voorjaar te ratificeren, heeft het Preparatory Committee in maart jl. in Den Haag haar laatste vergadering gehouden. Na ratificatie door het Verenigd Koninkrijk kan namelijk de fase van voorlopige toepassing ('Provisional Application Phase', afgekort als 'PAP', gebaseerd op het 'Protocol on Provisional Application') in werking treden. Deze fase bedraagt zes maanden. Tijdens deze fase zal het rechtspraakverdrag voorlopig worden toegepast om de organisatie van het gerecht op te bouwen (werven van personeel, alles installeren, testen van IT-systemen, oefenen, etc.). De werkzaamheden van het Preparatory Committee worden dan overgenomen door het Bestuurscomité ('Administrative Committee') van het gerecht.

Rules of Procedure

De 18^e conceptversie van het procesreglement ('UPC Rules of Procedure ') is onlangs gepubliceerd. Deze versie is aan de Europese Commissie gestuurd met de vraag of het procesreglement volledig in lijn is met het EU recht. Daarna zal tijdens de fase van voorlopige toepassing (PAP) het Bestuurscomité het procesreglement vaststellen en goedkeuren.

Sunrise 'opt-out'

Tijdens de tweede helft van de fase van voorlopige toepassing (PAP) zal het al mogelijk worden gemaakt om bij de griffie van het UPC voor Europese octrooien een 'opt-out' in te dienen. Houders van Europese octrooien kunnen op deze wijze ruim voor de aanvang van het gerecht een 'opt-out' laten registreren indien zij dit zouden wensen.

Timing

Zoals hierboven al is aangegeven is de Duitse parlementaire goedkeuring afgerond en berust dus het tijdschema volledig op de Britse toezegging om op korte termijn te ratificeren. Naar de Britse ratificatie wordt dan ook door velen in Europa vol verwachting uitgekeken. Zoals aangegeven zal vervolgens de fase van voorlopige toepassing (PAP) van zes maanden worden ingegaan, waarna het gerecht haar deuren zal openen voor de eerste octrooizaken.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Biotechnologische uitvindingen

Mededeling van de Commissie inzake bepaalde artikelen van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen

Op 20 februari 2017 is in de Raad voor Concurrentievermogen (EU) in Brussel ingestemd met een interpretatieve verklaring van de Europese Commissie van 3 november 2016 over de octrooieerbaarheid van producten die zijn verkregen door middel van essentieel biologische werkwijzen. In deze interpretatieve verklaring is door de Europese Commissie aangegeven dat het bij de totstandkoming van Richtlijn 98/44/EG inzake Biotechnologische uitvindingen in 1998 nooit de bedoeling van het Europees Parlement en de Raad van ministers is geweest om octrooien te verlenen op producten (planten / dieren en delen daarvan) die zijn verkregen door middel van essentieel biologische werkwijzen, zoals het kruisen en selecteren. Zie hier voor de desbetreffende, officiële "Mededeling van de Commissie inzake bepaalde artikelen van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen" in het Publicatieblad van de EU van 8.11.2016 (2016/C 411/03). Voor het Nederlandse nieuwsbericht over de uitkomst van de Raad van Concurrentievermogen zie [hier](#).

Nu de EU-lidstaten in de Raad hebben ingestemd met de interpretatieve verklaring (bij een aantal artikelen van de Richtlijn) bestaat de volgende stap eruit om deze verklaring om te zetten in het wettelijk kader dat er bestaat voor de octrooiverlenende instantie in deze, het Europees Octrooibureau (EOB). Immers, de in Brussel tot stand gekomen "Mededeling" zal implicaties hebben voor de regels ('Implementing Regulations to the European Patent Convention') waaraan het EOB (inclusief de Boards of Appeal) zich in de praktijk van Europese octrooiverlening gebonden moet weten.

Vervolgstep is dat het (Münchense) Committee on Patent Law (onder EOB-vlag) zich buigt over de mogelijke implicaties van de verklaring voor het wettelijk kader en de uitvoeringspraktijk van het EOB. Hiertoe heeft het EOB, mede op basis van eerdere consultaties van de lidstaten in dit comité, een document voorbereid dat behelst "the way forward, including a draft proposal for amending the the Implementing Regulations to the EPC". Uiteindelijk zal de Administrative Council (EPC), het hoogste orgaan in EPC-verband, moeten besluiten over voorstellen voor aanpassing van de Implementing Regulations.

Verder is het EOB bezig om de technische en juridische kennis op het gebied van plantgerelateerde uitvindingen te vergroten door samen te werken met het Communautair Bureau voor Plantenrassen CPVO); zie bijvoorbeeld het [bericht](#) op de website van het EOB.

[terug naar nieuwsbrief](#)

**Mededeling van de Commissie inzake bepaalde artikelen van Richtlijn 98/44/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van
biotechnologische uitvindingen**

(2016/C 411/03)

INLEIDING

Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen ⁽¹⁾ („de richtlijn”) harmoniseert het nationaal recht inzake de octrooieerbaarheid van uitvindingen die verband houden met biologisch materiaal. Hiertoe legt ze principes vast betreffende de octrooieerbaarheid van het menselijk lichaam en de delen ervan, van dieren en van planten.

Het proces dat leidde tot de goedkeuring van de richtlijn nam meer dan 10 jaar in beslag: het aanvankelijke voorstel ⁽²⁾, dat dateerde van 1988, werd begin 1995 door het Europees Parlement verworpen ⁽³⁾. De Commissie diende in december 1995 een nieuw voorstel in ⁽⁴⁾, waardoor de medewetgevers van de EU („de wetgever”) begin 1998 een overeenkomst konden bereiken, met name over octrooieerbare materie voor dergelijke uitvindingen en de reikwijdte van bescherming.

De richtlijn bestrijkt heel wat verschillende categorieën van biologische materialen, gaande van onderdelen die geïsoleerd zijn van het menselijk lichaam, tot planten ⁽⁵⁾ en dieren, en tot het kweken van planten (inclusief de octrooieerbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen). Sinds eind de jaren 1990 is er sprake van een belangrijke technologische vooruitgang in de plantensector, via de invoering van genetische merkers ⁽⁶⁾ bij de kruising en selectie van nieuwe planten/plantenrassen. Deze merkers maken veel snellere — en betere — resultaten mogelijk dan kon worden bereikt met de klassieke technieken van het selecteren en kruisen van planten. Daar genetische merkers nog maar in ontwikkeling waren toen de richtlijn werd goedgekeurd, sprak ze niet specifiek over het probleem van de octrooieerbaarheid van de voortbrengsels die uit het gebruik van genetische merkers voortkomen.

In maart 2015 heeft de uitgebreide kamer van beroep („de uitgebreide kamer”) van het Europees Octrooibureau („het EOB”) beslist dat voortbrengsels die uit het gebruik van wezenlijk biologische werkwijzen voortkomen, mogelijk octrooieerbaar zijn, ook als de werkwijze die wordt gebruikt om het voortbrengsel te verkrijgen (d.w.z. selecteren en kruisen van de planten) wezenlijk biologisch en dus niet octrooieerbaar is ⁽⁷⁾. De octrooieerbaarheid van dergelijke voortbrengsels is echter potentieel strijdig met de rechtsbescherming die wordt verstrekt aan plantenrassen krachtens de wetgeving inzake plantenrassen van de EU wat de toegang tot genetische rijkdommen betreft ⁽⁸⁾.

In december 2015 keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin de Commissie werd gevraagd de octrooieerbaarheid van voortbrengsels te bekijken die uit wezenlijk biologische werkwijzen voortkomen; het probleem van wederzijdse licenties tussen octrooien en kwekersrechten; en toegang tot gedeponeerd biologisch materiaal, mogelijk door middel van interpretatieve richtlijnen ⁽⁹⁾. De Raad van zijn kant heeft de kwestie besproken tijdens verscheidene bijeenkomsten van de Raad Landbouw en visserij ⁽¹⁰⁾ en de Raad Concurrentievermogen ⁽¹¹⁾. Daarnaast organiseerde het Nederlandse voorzitterschap, in samenwerking met de Commissie, op 18 mei 2016 een symposium ⁽¹²⁾. De belanghebbenden

op dat symposium waren het eens dat snelle en pragmatische oplossingen nodig waren om de vastgestelde rechtsonzekerheid aan te pakken. Voorafgaand aan het symposium werd het eindverslag van de groep van deskundigen over biotechnologie en genetische manipulatie gepubliceerd ⁽¹³⁾.

Met het oog op het bovenstaande zet deze kennisgeving de standpunten uiteen van de Commissie over de octrooieerbaarheid van voortbrengsels die uit wezenlijk biologische werkwijzen voortkomen (zie artikel 4 van de richtlijn). In de kennisgeving komen ook zaken als dwanglicenties wegens afhankelijkheid tussen houders van kwekersrechten en van octrooien (artikel 12 van de richtlijn) en toegang tot biologisch materiaal door een derde (artikel 13) kort aan bod. De kennisgeving is bedoeld als hulp bij de toepassing van de richtlijn en is geen indicatie van een toekomstig standpunt van de Commissie hierover. Alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om het recht van de Unie te interpreteren.

Naast deze kennisgeving kunnen de relevante actoren ook maatregelen nastreven om te helpen zorgen voor meer zekerheid op dit gebied. Deze omvatten een verbeterde transparantie (via de PINTO-database ⁽¹⁴⁾), toegang tot genetische rijkdommen (via het International Licensing Platform ⁽¹⁵⁾) en versterkte samenwerking tussen het Communautair Bureau voor plantenrassen en het Europees Octrooibureau.

1. UITSLUITING VAN OCTROOIEERBAARHEID VAN VOORTBRENGSELS VERKREGEN DOOR WEZENLIJK BIOLOGISCHE WERKWIJZEN

1.1. Te overwinnen problemen

In artikel 4 van de richtlijn wordt de octrooieerbaarheid van planten en dieren behandeld, en worden planten- en dierenrassen specifiek worden uitgesloten van de reikwijdte van octrooieerbare materie ⁽¹⁶⁾. Het bepaalt ook dat „wezenlijk biologische werkwijzen voor de voortbrenging van planten en dieren” niet octrooieerbaar zijn ⁽¹⁷⁾. Artikel 2 van de richtlijn definieert een wezenlijk biologische werkwijze als volledig bestaande uit natuurlijke verschijnselen zoals kruising en selectie ⁽¹⁸⁾. De richtlijn zegt evenwel niet of planten of plantenmateriaal (vruchten, zaden, enz.), of dieren/dierlijk materiaal verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen, kunnen worden geoctrooieerd.

Ofschoon de Europese Octrooiorganisatie niet als dusdanig verplicht was de voornaamste bepalingen van de richtlijn om te zetten in haar rechtscorpus, besliste de Administratieve Raad ervan op 16 juni 1999 om de uitvoeringsregels van het Europees Octrooiverdrag (EOV) in die zin te wijzigen ⁽¹⁹⁾. Terwijl artikel 53 onder b), van het EOV reeds planten- en dierenrassen en wezenlijk biologische werkwijzen voor de voortbrenging van planten of dieren uitsloot, besliste de Administratieve Raad de andere belangrijke relevante bepalingen van de richtlijn in te voegen in de uitvoeringsverordeningen van het EOV in plaats van in de tekst van het EOV. Het gevolg van die beslissing is dat met bepalingen van de twee teksten rekening moet worden gehouden wanneer het EOB de octrooieerbaarheid van plantgerelateerde uitvindingen beoordeelt ⁽²⁰⁾. Bij tegenstrijdigheid tussen deze twee reeksen bepalingen krijgt het EOV echter voorrang ⁽²¹⁾.

Op basis van dit rechtskader bleek in december 2010 uit beslissingen genomen door de uitgebreide kamer dat wezenlijk biologische werkwijzen die gebruikmaken van genetische merkers voor selectie, geen octrooieerbare materie waren, ofschoon deze beslissingen geen uitspraak deden over uit deze werkwijzen verkregen voortbrengsels ⁽²²⁾. In haar latere beslissingen van maart 2015 besloot de uitgebreide kamer ⁽²³⁾ dat een octrooi kan worden verleend voor door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen planten/plantenmateriaal als

aan de basisvereisten van octrooieerbaarheid is voldaan ⁽²⁴⁾. De voornaamste beweegreden voor de beslissingen van de uitgebreide kamer van maart 2015 is dat uitsluitingen van het algemene principe van octrooieerbaarheid nauw moeten worden geïnterpreteerd in de wet. Op basis van haar analyse van de officiële achtergronddocumenten voor de onderhandelingen die hebben geleid tot het EOv in 1973, heeft de uitgebreide kamer bepaald dat er niets kon worden geïnterpreteerd in de zin dat door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen planten of plantaardige materialen moesten worden uitgesloten van octrooieerbaarheid.

Hoewel deze beslissingen van maart 2015 stroken met de bedoelingen van de opstellers van het EOv, is het maar de vraag of hetzelfde resultaat zou zijn bereikt in de context van de EU. Richtlijn 98/44/EG maakt geen onderscheid tussen verschillende lagen van bepalingen, en de bepalingen ervan moeten samen als één geheel worden geïnterpreteerd. Als men probeert de bedoelingen van de Europese wetgever te beoordelen bij de goedkeuring van de richtlijn, is het relevante voorbereidende werk waarmee rekening moet worden gehouden niet het werk dat voorafging aan de ondertekening van het EOv in 1973, maar het werk dat verband houdt met de goedkeuring van de richtlijn.

1.2. Onderhandeling van de richtlijn

Na de verwerping door het Europees Parlement van de gezamenlijke tekst die was voorgesteld door het bemiddelingscomité (op basis van het originele voorstel van 1988) in maart 1995, heeft de Commissie in december 1995 een nieuw voorstel op tafel gelegd. De octrooieerbaarheid van planten en dieren werd gedekt door bepaalde artikelen en overwegingen.

Artikel 4 van het voorstel van 1995, dat het meest relevante artikel is voor de octrooieerbaarheid van voortbrengsels die uit wezenlijk biologische werkwijzen voortkomen, luidde als volgt:

„1. Het voorwerp van een uitvinding wordt niet van octrooieerbaarheid uitgesloten op louter grond dat het uit biologisch materiaal bestaat, daarvan gebruikmaakt of daarop wordt toegepast.

2. Biologisch materiaal, met inbegrip van planten en dieren en delen van planten en die door een werkwijze van niet wezenlijk biologisch aard zijn verkregen, met uitzondering van planten- en dierenrassen als zodanig, is octrooieerbaar.”

Dit voorgestelde artikel ging gepaard met drie andere relevante artikelen en twee overwegingen, die achtergrond verstrekten betreffende de octrooieerbaarheid van biologisch materiaal met de nadruk op planten en dieren ⁽²⁵⁾. Uit deze voorgestelde formulering kan redelijkerwijze worden begrepen dat het de bedoeling van de Commissie was dat planten en dieren die zijn verkregen door een wezenlijk biologische werkwijze niet als octrooieerbare materie werden beschouwd. Zij zouden echter octrooieerbaar kunnen zijn als de wezenlijk biologische werkwijze ten minste één niet-biologische stap bevatte (zoals een microbiologische stap ⁽²⁶⁾). In tegenstelling tot de daaropvolgende gedetailleerde discussies van de lidstaten in de eerste helft van 1996 betreffende de mogelijkheid om een plantenras te octrooieren via een uitvinding die planten zou omvatten, bevatte het voorstel van de Commissie weinig of niets over wezenlijk biologische werkwijzen en de voortbrengsels van deze werkwijzen.

Bij de eerste lezing (juni 1997) stelde het Europees Parlement echter voor de meeste van deze artikelen en overwegingen uit het voorstel van december 1995 te wijzigen of te schrappen ⁽²⁷⁾. Het Parlement stemde voor wijziging van het artikel met definities, met inbegrip van de term „wezenlijk biologische werkwijzen”. Het stelde ook artikelen voor over de

octrooieerbaarheid van biologisch materiaal en een specifieke bepaling over de octrooieerbaarheid van planten en dieren en de beperkingen daarvan. Al deze artikelen gingen gepaard met overwegingen die de bedoelingen van het Parlement gedetailleerder verklaarden.

Met betrekking tot deze specifieke algemene bepaling in verband met de octrooieerbaarheid van biologisch materiaal is het zinvol te benadrukken dat biologisch materiaal dat geïsoleerd is van zijn natuurlijke omgeving, of wordt verwerkt door middel van een technische werkwijze, het voorwerp kan zijn van een uitvinding. Daarom werd de specifieke verwijzing naar de niet-octrooieerbaarheid van door een wezenlijk biologische werkwijze verkregen planten en dieren uit de tekst geschrapt. Deze veranderingen betekenen evenwel niet dat het Parlement de bedoeling had door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen planten/dieren uit te sluiten van octrooieerbaarheid. In de toelichting bij het verslag van het Parlement zei de rapporteur:

„Werkwijzen van wezenlijk biologische aard”, d.w.z. de kruising en selectie van het hele genoom [...] voldoen niet aan de algemene voorwaarden voor octrooieerbaarheid, daar zij noch op een uitvinding berusten, noch reproduceerbaar zijn. Het fokken of kweken is een reïteratief proces waarbij een genetisch stabiel eindproduct met de gewenste eigenschappen pas na herhaalde kruisingen en selectie wordt bereikt. Dit proces wordt door de uitgesproken kenmerken van het uitgangs- en tussenmateriaal zo sterk beïnvloed dat bij een herhaling geen identiek resultaat kan worden gewaarborgd. De octrooibescherming is voor dergelijke werkwijzen en *de voortbrengsels ervan* ⁽²⁸⁾ niet geschikt.

In haar gewijzigde voorstel accepteerde de Commissie het verslag en het merendeel van de door het Parlement voorgestelde wijzigingen ⁽²⁹⁾; in de plenaire vergadering van het Parlement liet de verantwoordelijke Commissaris weten dat alle door de rapporteur voorgestelde wijzigingen ongewijzigd of met kleine wijzigingen konden worden overgenomen.

De Raad stond grotendeels achter het daaruit voortvloeiende gewijzigde voorstel van de Commissie (d.w.z. waarin het standpunt van het Parlement was meegenomen) ⁽³⁰⁾. Deze steun kwam tot uiting in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 26 februari 1998 ⁽³¹⁾. De discussies in de instanties van Raad gingen in hoofdzaak over de definitie van wezenlijk biologische werkwijzen, en geen van de lidstaten heeft de interpretatie van het Parlement van door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen voortbrengsels in vraag gesteld.

1.3. Bepalingen van de richtlijn

De definitieve formulering van de richtlijn bevat geen bepaling over de octrooieerbaarheid van door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen voortbrengsels.

Eenzijds kan worden aangevoerd dat als de wetgever van plan was geweest deze materie uit te sluiten van octrooieerbaarheid, artikel 4, lid 1, onder b), uitdrukkelijk naar een dergelijke uitsluiting had kunnen verwijzen. Daarenboven zegt artikel 3, lid 1, duidelijk dat uitvindingen die nieuw zijn, waarbij een inventieve stap wordt gebruikt en die mogelijk industriële toepassingen hebben, octrooieerbaar zijn, zelfs als ze een voortbrengsel betreffen dat bestaat uit biologisch materiaal of dat biologisch materiaal bevat. Zo bestaan planten of fruit die zijn verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen duidelijk uit biologisch materiaal; er zou dan ook kunnen worden aangevoerd dat er geen reden is om octrooien op dergelijke voortbrengsels te verbieden.

Anderzijds, gelet op het voorbereidende werk dat met de richtlijn gepaard gaat, zoals hiervoor samengevat, zijn sommige bepalingen van de richtlijn alleen consequent als door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen planten/dieren worden begrepen als zijnde uitgesloten van de reikwijdte ervan.

Ten eerste luidt artikel 3, lid 2, dat door het Parlement werd ingevoegd en door de Commissie en de Raad werd aanvaard, als volgt:

„Biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verkregen, kan ook dan het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer het in de natuur reeds voorhanden is.”.

Dit artikel zou zo kunnen worden geïnterpreteerd dat, om het voorwerp van een uitvinding te zijn, biologisch materiaal geïsoleerd moet zijn van zijn natuurlijke omgeving, wat voor door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen voortbrengsels zeker niet het geval is. Ook de tweede optie in deze bepaling (d.w.z. voortbrenging door middel van een technische werkwijze) zou niet van toepassing zijn: door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen voortbrengsels kunnen niet worden beschouwd als biologisch materiaal dat door middel van technische werkwijzen is voortgebracht. Een biologische werkwijze die bestaat uit selectie en kruising is per definitie geen technische werkwijze. Het logische gevolg daarvan is dat planten of dieren, die onder de generische term „biologisch materiaal” vallen, maar die verkregen zijn door een *niet*-technische werkwijze (d.w.z. een wezenlijk biologische werkwijze), niet het voorwerp kunnen zijn van een uitvinding en dus geen aanleiding kunnen geven tot een octrooi. Het is redelijk aan te nemen dat de wetgever het niet noodzakelijk achtte deze uitsluiting expliciet te vermelden.

Ten tweede omschrijft artikel 4, lid 1, van de richtlijn het basisprincipe van uitsluiting van octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen, en van wezenlijk biologische werkwijzen voor de voortbrenging van planten of dieren. Als uitzondering op deze regel zegt artikel 4, lid 2, dat uitvindingen die planten of dieren betreffen, octrooieerbaar zijn als de technische haalbaarheid van de uitvinding niet beperkt is tot één bepaald plantenras (d.w.z. een groepering van planten die groter is dan een plantenras). Deze uitzondering doet de uitsluiting in lid 1 van dit artikel niet teniet. Een voorbeeld van artikel 4, lid 2, is het geval van een gen dat wordt ingebracht in het genoom van planten en leidt tot de totstandbrenging van een nieuwe groepering van planten die wordt gekenmerkt door dit specifieke gen (d.w.z. genetische manipulatie). De kruising van het hele genoom van plantenrassen die overeenstemt met een wezenlijk biologische werkwijze, zou daarentegen uitgesloten zijn van octrooieerbaarheid ⁽³²⁾.

Ten derde verstrekt overweging 32 de uitleg van artikel 4 door de wetgever. Deze overweging luidt als volgt:

„[...] indien de uitvinding beperkt is tot een genetische verandering van een plantenras, en indien er een nieuw plantenras verkregen is, zij zelfs dan van octrooieerbaarheid uitgesloten blijft als deze genetische verandering niet het resultaat is van een *wezenlijk biologische werkwijze* ⁽³³⁾, maar van een biotechnologische werkwijze;”

Uit deze overweging kan worden begrepen dat, als er een nieuw plantenras wordt gekweekt door een wezenlijk biologische werkwijze, dit plantenras (d.w.z. het verkregen voortbrengsel) dan is uitgesloten van octrooieerbaarheid. Deze overweging verduidelijkt de bedoeling van de wetgever. Het startpunt voor het verzekeren van de octrooieerbaarheid van ofwel een plant, ofwel een dier is de technische werkwijze, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een gen in een genoom. Wezenlijk biologische werkwijzen zijn niet van een technische aard en kunnen

daarom, volgens door de wetgever ingenomen standpunt, niet door een octrooi worden gedekt.

Artikel 4, lid 3, van de richtlijn specificceert ten slotte dat octrooien toegestaan zijn voor uitvindingen die het resultaat zijn van een microbiologische werkwijze. Deze bepaling verwijst expliciet naar artikel 4, lid 1, onder b), d.w.z. de uitsluiting van octrooieerbaarheid van wezenlijk biologische werkwijzen voor de voortbrenging van planten en dieren. De wetgever zou het alleen noodzakelijk hebben geacht te vermelden dat een microbiologische werkwijze octrooieerbare materie was als hij van mening was dat het door dergelijke werkwijze verkregen voortbrengsel octrooieerbaar was. Het feit dat artikel 4, lid 3, bestaat benadrukt enerzijds de octrooieerbaarheid van door microbiologische werkwijzen verkregen voortbrengsels en strookt anderzijds met het standpunt dat het de bedoeling van de wetgever was om door microbiologische werkwijzen verkregen voortbrengsels uit te sluiten van octrooieerbaarheid.

Het dient benadrukt dat dezelfde redenering opgaat voor dieren. Ook al is er strikt genomen geen intellectuele-eigendomsrecht dat dierenrassen op EU-niveau dekt, dezelfde uitzondering is van toepassing op dierenrassen, namelijk dat noch dierenrassen, noch wezenlijk biologische werkwijzen voor de voortbrenging van dieren kunnen worden geoctrooieerd. Dezelfde benadering — d.w.z. uitsluiting van octrooieerbaarheid — zou aldus van toepassing zijn op dieren die rechtstreeks door wezenlijk biologische werkwijzen zijn verkregen.

De Commissie is van mening dat het bij de goedkeuring van Richtlijn 98/44/EG de bedoeling van de EU-wetgever was om voortbrengsels (planten/dieren en onderdelen van planten/dieren) die verkregen zijn door middel van wezenlijk biologische werkwijzen, uit te sluiten van octrooieerbaarheid.

2. DWANGLICENTIE WEGENS AFHANKELIJKHEID

Het voorstel van 1995 introduceerde het systeem van dwanglicentie wegens afhankelijkheid voor gevallen waarin een kweker niet in staat zou zijn een ras te verwerven of te exploiteren zonder inbreuk te plegen op een eerder octrooi en omgekeerd ⁽³⁴⁾. Het voorgestelde artikel 14, lid 3, luidde als volgt:

„De aanvrager van de in de leden 1 en 2 bedoelde licenties moet aantonen:

- a) dat hij zich vergeefs tot de octrooihouder, respectievelijk de houder van het kwekersrecht, heeft gewend om een contractuele licentie te verkrijgen;
- b) dat het openbaar belang de exploitatie van het planteras of de uitvinding waarvoor de licentie wordt aangevraagd, vergt en dat het planteras of de uitvinding een belangrijke technische vooruitgang vertegenwoordigt.”

Deze basisprincipes voor de exploitatie van een plantenras of een uitvinding werden als volgt uitgelegd in de voorgestelde overwegingen 32 en 33:

„(32)Overwegende dat, op het gebied van de exploitatie van de via genetische manipulatie verkregen nieuwe plantekenmerken, tegen betaling van een vergoeding een gewaarborgde toegang in een lidstaat in de vorm van een dwanglicentie moet worden verleend wanneer ten opzichte van het betrokken geslacht of de betrokken soort het openbaar belang de exploitatie van het planteras waarvoor de licentie wordt aangevraagd, vereist en het planteras een aanzienlijke technische vooruitgang vertegenwoordigt;

(33)Overwegende dat op het gebied van het gebruik voor genetische manipulatie van uit

nieuwe planterassen verkregen nieuwe plantekemerken, tegen betaling van een vergoeding een gewaarborgde toegang in de vorm van een dwanglicentie moet worden verleend wanneer het openbaar belang de exploitatie van de uitvinding waarvoor de licentie wordt aangevraagd, vereist en de uitvinding een aanzienlijke technische vooruitgang vertegenwoordigt;”

In artikel 12, lid 3, van de richtlijn werden er twee voorwaarden vastgesteld voor het activeren van de toegang tot dwanglicentie⁽³⁵⁾. De eerste verplichting voorzag dat een aanvrager moest aantonen dat hij zich vergeefs tot de octrooihouder, respectievelijk de houder van het kwekersrecht, had gewend om een contractuele licentie te verkrijgen; De tweede voorwaarde betekent dat de exploitatie van het kwekersrecht een aantoonbare belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang moet vormen.

Het criterium van de verplichting dat aan de aanvrager wordt opgelegd om een „belangrijke” technische vooruitgang van een plantenras aan te tonen (vergeleken met de „technische informatie van een octrooi”) is echter een sterkere vereiste dan het criterium van „onderscheidbaarheid” dat vereist is krachtens de wetten ter bescherming van plantenrassen⁽³⁶⁾.

Het aantonen van een belangrijke technische vooruitgang zou moeilijker kunnen zijn in het geval van plantenrassen dan in het geval van octrooien. Krachtens artikel 12, lid 3, zouden dwanglicenties wegens afhankelijkheid alleen moeten worden verleend in gevallen waarin het nieuwe ras een echte vooruitgang op het gebied van landbouw vormt. Toenemende verbeteringen aan rassen die aanvankelijk werden ontwikkeld uit een geoctrooieerde plant, zouden het voorwerp zijn van dwanglicentie wegens afhankelijkheid. Op dezelfde manier moeten kwekers die een wezenlijk gewonnen ras hebben ontwikkeld, ook toestemming krijgen van de houder van het eerste ras om het nieuwe plantenras in de handel te kunnen brengen.

Het dient benadrukt dat de voorwaarde die verband houdt met aanzienlijk economisch belang werd geïntroduceerd tijdens de discussies binnen de Raad. Dit vond plaats tegen de achtergrond van de TRIPS-overeenkomst⁽³⁷⁾, die destijds zelf nog maar pas van kracht was geworden.

Onder verwijzing naar de goedkeuring van de richtlijn werd Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad⁽³⁸⁾ inzake het communautaire kwekersrecht gewijzigd door Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad⁽³⁹⁾, teneinde de bepalingen van de verordening van 1994 inzake de dwanglicenties in overeenstemming te brengen met de richtlijn.

De dubbele voorwaarde die verband houdt met technische vooruitgang en economische waarde kan omslachtig zijn om aan te tonen voor de houder van een kwekersrecht. Deze formulering was ingegeven door artikel 31, lid 1, van TRIPS, dat gaat over de situatie waarin een octrooi niet kan worden geëxploiteerd zonder inbreuk te plegen op een ander octrooi. De manier waarop plantenrassen worden beoordeeld door plantenrasbureaus verschilt immers aanzienlijk van de aanpak van de octrooibureaus: terwijl plantenrasbureaus ervoor zorgen dat het nieuwe ras onderscheiden (van andere algemeen bekende rassen), uniform, stabiel en nieuw is vergeleken met bestaande rassen, spitsen octrooibureaus zich louter toe op technische informatie die voortvloeit uit de uitvinding vanuit een theoretisch standpunt. Het is bovendien moeilijk om, voordat een nieuw plantenras op de markt wordt gebracht, te voorspellen of het een economisch succes zal zijn.

Niettegenstaande deze uitdagingen valt te verwachten dat dwanglicentie wegens afhankelijkheid geen grote problemen zal stellen in het geval van beschermde rassen vanwege van de verplichte vrijstelling van de kweker zoals enerzijds voorzien in artikel 27,

onder c), van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, en anderzijds in artikel 15, onder c), van de verordening inzake het kwekersrecht. In artikel 15, onder c), van die verordening staat dat het communautair kwekersrecht zich niet uitstrekt tot „handelingen met als doel het kweken of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen”. Op die manier wordt de vrije toegang tot de ruimst mogelijke bron van genetisch materiaal verzekerd, waardoor innovatie wordt gestimuleerd.

Er kan evenwel enige onzekerheid ontstaan wanneer een octrooiaanspraak gericht is op inheemse trekken, omdat kwekers dan zouden kunnen worden verhinderd nieuwe rassen te ontwikkelen. Dit specifieke probleem overstijgt de reikwijdte van onderhavige kennisgeving, en zou baat hebben bij verder denkwerk, waaronder, indien gepast, de publicatie van een ander verslag over de ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van biotechnologie en genetische manipulatie ⁽⁴⁰⁾.

Wat de voorwaarden voor dwanglicentie wegens afhankelijkheid betreft die vermeld staan in artikel 12, lid 3, onder b), van Richtlijn 98/44/EG, kan de Commissie problemen die verband houden met „belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang” voor het plantenras of de uitvinding aan verdere analyse onderwerpen.

3. TOEGANG TOT EN DEPOT VAN BIOLOGISCH MATERIAAL

Het voorstel van 1995 regelde het depot van, de toegang tot en het nieuwe depot van biologisch materiaal ten behoeve van octrooiwerkwijzen. Deze regels waren gebaseerd op de principes die vallen onder het Verdrag van Boedapest van 1977 van de WIPO inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening ⁽⁴¹⁾.

Om te voldoen aan de fundamentele vereiste om een ontsluitende openbaarmaking te verstrekken in een octrooiaanvraag die een vakkundige de kans geeft de uitvinding uit te voeren, vereist het octrooirecht het depot van het biologisch materiaal waarvoor octrooibescherming wordt gevraagd. In het geval van biotechnologische uitvindingen moet de schriftelijke beschrijving van de uitvinding worden aangevuld met een fysieke component, die ten minste toegankelijk is voor de internationale depositarissen die deze status hebben verworven in hoofde van artikel 7 van het Verdrag van Boedapest.

Daar niet alle lidstaten het Verdrag van Boedapest hebben ondertekend toen de richtlijn werd onderhandeld en goedgekeurd, was het de bedoeling van de EU-wetgever om de octrooiverlening van biotechnologische octrooiaanvragen in de lidstaten te harmoniseren. Dit werd bereikt door het depot van biologisch materiaal te eisen als bijkomende vereiste bij die van een adequate beschrijving van de uitvinding.

Overeenkomstig de depotvereiste legde het voorstel van 1995 ook de regels vast voor toegang tot biologisch materiaal, waarbij een uitvinding het gebruik van biologisch materiaal betreft of behelst dat niet beschikbaar is voor de bevolking en dat niet afdoende kan worden beschreven in een octrooiaanvraag.

Toegang tot het gedeponeerd biologisch materiaal wordt verstrekt door een monster te verstrekken:

- a)aan degenen die krachtens het nationaal octrooirecht gemachtigd zijn tot de eerste publicatie van de octrooiaanvraag;
- b)aan iedereen die het aanvraagt of, op verzoek van de aanvrager, alleen aan een onafhankelijke deskundige tussen de eerste publicatie van de aanvraag en de verlening van

het octrooi; alsmede

c)aan iedereen die het aanvraagt nadat het octrooi werd verleend, op voorwaarde dat het octrooi niet is ingetrokken of geannuleerd ⁽⁴²⁾.

Artikel 15, lid 3, van het voorstel van 1995 legt de plichten vast van degenen die een monster van het gedeponeerd materiaal aanvragen en de rechten van de octrooiaanvrager of -eigenaar om uitdrukkelijk afstand te doen van het gebruik ervan of van enig materiaal dat eruit gewonnen wordt, alleen voor experimentele doeleinden, als volgt:

„Het monster wordt slechts dan ter beschikking gesteld indien de verzoeker zich ertoe verplicht voor de geldigheidsduur van het octrooi:

a)geen monster van het gedeponeerde biologisch materiaal of van een daarvan afgeleid materiaal aan derden beschikbaar te stellen, en

b)geen monster van het gedeponeerde biologisch materiaal of van een daarvan afgeleid materiaal behoudens voor experimentele doeleinden te gebruiken, tenzij de aanvrager of de houder van het octrooi uitdrukkelijk van een dergelijke verplichting afziet.”.

De Raad wenste een nieuwe overweging toe te voegen met betrekking tot artikelen 15 en 16, waarbij hij uitlegde dat het depot van biologisch materiaal bij een erkende depotinstelling bedoeld was als een manier om informatie beschikbaar te maken voor de bevolking betreffende het materiaal waarvoor een octrooibeschermering werd gevraagd. Dit idee is uiteindelijk echter gesneuveld.

Artikel 15 van het voorstel, in het gewijzigde voorstel van de Commissie hernoemd als artikel 13, lid 3, heeft tijdens de daarop volgende discussies in de Raad en het Parlement, kleine wijzigingen aan de tekst ondergaan. Met name de „tenzij”-clausule, die eerder van toepassing was op punten a) en b), is nu alleen van toepassing op punt b):

„Het monster wordt slechts dan ter beschikking gesteld indien de verzoeker zich ertoe verplicht voor de geldigheidsduur van het octrooi:

a)geen monster van het gedeponeerde biologisch materiaal of van een daarvan afgeleid materiaal aan derden beschikbaar te stellen, en

b)geen monster van het gedeponeerde biologisch materiaal of van een daarvan afgeleid materiaal behoudens voor experimentele doeleinden te gebruiken, tenzij de aanvrager of de houder van het octrooi uitdrukkelijk van een dergelijke verplichting afziet.”.

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad gaf aan dat artikel 13 (artikel 15 van het voorstel van 1995) onveranderd bleef. Omdat de formulering voor zich spreekt, zou ze geen aanleiding mogen geven tot meerdere interpretaties.

De Commissie is van mening dat de formulering van artikel 13, lid 3, van Richtlijn 98/44/EG zorgt voor een evenwichtige en voldoende toegankelijkheid tot een monster van geoctrooieerd biologisch materiaal dat krachtens het Verdrag van Boedapest van het WIPO gedeponeerd is bij een erkende depotinstelling.

⁽¹⁾ [PB L 213 van 30.7.1998, blz. 13.](#)

⁽²⁾ [COM\(88\) 496 \(PB C 10 van 13.1.1989, blz. 3\).](#)

⁽³⁾ [PB C 68 van 20.3.1995, blz. 15.](#)

⁽⁴⁾ [COM\(1995\) 661 van 13 december 1995 \(PB C 296 van 8.10.1996, blz. 4\).](#)

⁽⁵⁾ Wat planten betreft lag de nadruk van de onderhandelingen die hebben geleid tot de goedkeuring van de richtlijn, voornamelijk op de octrooieerbaarheid van ggo's (een procedure waarbij een specifiek gen in een plant wordt ingebracht, waardoor die plant de eigenschap krijgt die met het gen verbonden is). De richtlijn zegt weliswaar niets over regelgevende aspecten zoals de commercialisering van deze voortbrengsels binnen de EU, maar bepaalde wel dat dergelijke ggo's konden worden geoctrooieerd als aan de octrooieerbaarheidscriteria werd voldaan, daar ze op zichzelf beschouwd biologisch materiaal zijn.

⁽⁶⁾ Een genetische merker is een gen of DNA-sequentie met een bekende locatie op een chromosoom dat/die kan worden gebruikt om individuen of soorten en hun eigenschappen te identificeren (specifieke trekken). Een merker kan worden beschreven als een variatie (die zich kan voordoen als gevolg van een mutatie of wijziging in de genomische loci) die kan worden waargenomen.

⁽⁷⁾ PB EOB 2016, A27 (G 2/12) en A28 (G 2/13).

⁽⁸⁾ Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht ([PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1](#)).

⁽⁹⁾ P8_TA-PROV(2015)0473: Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2015 over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)).

⁽¹⁰⁾ Raadzittingen van 13 juli 2015 en 22 oktober 2015.

⁽¹¹⁾ Raadzittingen van 29 februari 2016 en 29 september 2016.

⁽¹²⁾ <http://english.eu2016.nl/events/2016/05/18/finding-the-balance---exploring-solutions-in-the-debate-surrounding-patents-and-plant-breeders%E2%80%99-rights>

⁽¹³⁾ Het verslag is te vinden op: <http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents>. De groep werd opgericht bij beslissing C(2012) 7686 van de Commissie van 7 november 2012 tot oprichting van een groep van deskundigen binnen de Commissie over [de] ontwikkeling en implicaties van octrooirecht op het gebied van biotechnologie en genetische manipulatie.

⁽¹⁴⁾ <http://pinto.euroseeds.eu>

⁽¹⁵⁾ <http://www.ilp-vegetable.org>

⁽¹⁶⁾ Artikel 4, lid 1, onder a), van de richtlijn.

⁽¹⁷⁾ Artikel 4, lid 1, onder b), van de richtlijn.

⁽¹⁸⁾ Artikel 2, lid 2, van de richtlijn.

⁽¹⁹⁾ PB EOB 7/1999, blz. 437.

⁽²⁰⁾ Artikel 53, onder b), van het EOV en regels 27 tot 34 van de uitvoeringsverordeningen.

⁽²¹⁾ Zoals uiteengezet in artikel 164, lid 2, van het EOV.

⁽²²⁾ PB EOB 2012, blz. 130 (G 2/07) en PB EOB 2012, blz. 206 (G 1/08).

⁽²³⁾ Beslissingen van de uitgebreide kamer van beroep van het EOB, G2/12 („Tomaten”) en G2/13 („Broccoli II”) op 25 maart 2015, PB EOB 2016, blz. 28, die als volgt luiden: „Onder deze omstandigheden is het niet relevant dat de bescherming die door de productie-eis wordt geboden het ontstaan van het geëiste voortbrengsel omvat door middel van een wezenlijk biologische werkwijze voor de voortbrenging van planten als zodanig uitgesloten wordt krachtens artikel 53, onder b), EOV”.

⁽²⁴⁾ Artikel 52, lid 1, van het EOV zet deze basisvereisten uiteen: nieuwigheid (uitvindingen mogen als dusdanig niet openbaar worden gemaakt in de „stand van de relevante techniek”, d.w.z. alle publicaties zijn beschikbaar voor de bevolking); inventiviteit (uitvindingen moeten gemakkelijk worden gededuceerd door een vakkundige in de relevante techniek, d.w.z. door een technicus met gemiddelde kennis); en industriële toepassing (uitvindingen kunnen mogelijk worden gebruikt in de industrie, inclusief de landbouw).

⁽²⁵⁾ Zie de bijlage bij deze kennisgeving voor de volledige tekst van deze bepalingen.

⁽²⁶⁾ Zie, in de bijlage, overweging 17, van het voorstel van 1995.

⁽²⁷⁾ Advies van het Europees Parlement van 16 juli 1997 ([PB C 286 van 22.9.1997, blz. 87](#)).

⁽²⁸⁾ Cursivering toegevoegd. Toelichting bij het verslag ROTHLEY, 25 juni 1997 (A4-0222/97), blz. 38, voetnoot 5.

⁽²⁹⁾ COM(97) 446 van 29 augustus 1997 ([PB C 311 van 11.10.1997, blz. 12](#)). De Commissie heeft amendementen opgenomen die verband houden met biologisch materiaal en plantgerelateerde problemen die in de eerste lezing van het Parlement zijn gestemd. In deze context werden artikelen 4, 5, 6 en 7 van het aanvankelijke voorstel geschrapt overeenkomstig amendementen 50, 51, 52 en 53 van het Parlement. Deze artikelen werden opgenomen in artikelen 2, 3 en 4 van het gewijzigde voorstel. De Commissie wijzigde artikel 2 door middel van leden 2, 3 bis, 3 ter en 3 quater zoals voorgesteld door het Parlement, en de Commissie bracht een nieuw artikel 3 tot stand door middel van leden 1 en 3 van het gewijzigde artikel 2 van het Parlement. Daarnaast werd een nieuw artikel 2 bis, overeenkomstig amendement 47 van het Parlement, in het gewijzigde voorstel opgenomen in de vorm van een herschreven artikel 4. Ten slotte nam het gewijzigde voorstel de wijzigingen van het Parlement op voor overwegingen 17 en 18 (amendementen 18 en 22) en nieuwe overwegingen 17 bis, 17 ter en 17 quater.

⁽³⁰⁾ Document van de Raad 10130/97, Codec 428, PI31.

⁽³¹⁾ [PB C 110 van 8.4.1998, blz. 17](#). Het Parlement heeft dit gemeenschappelijk standpunt op 12 mei 1998 goedgekeurd en op die manier het pad geëffend voor de definitieve goedkeuring van de richtlijn op 6 juli 1998.

⁽³²⁾ De aanpak werd gevolgd in Frankrijk, Duitsland en Nederland in de respectieve nationale octrooiwetgeving van deze landen.

⁽³³⁾ Cursivering toegevoegd.

⁽³⁴⁾ COM(95) 661, artikel 14, lid 3.

⁽³⁵⁾ Artikel 14, lid 3, van het voorstel van 1995.

⁽³⁶⁾ Zie artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 2100/94.

⁽³⁷⁾ Zie artikel 31, lid 1, onder i), van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS) (1994).

⁽³⁸⁾ [PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1](#).

⁽³⁹⁾ [PB L 162 van 30.4.2004, blz. 38](#).

⁽⁴⁰⁾ Zoals bepaald in artikel 16, onder c), van de richtlijn.

⁽⁴¹⁾ Zie <http://www.wipo.int/budapest/en>

⁽⁴²⁾ Artikel 15, lid 2, van het voorstel van 1995.

BIJLAGE

Evolutie van de interinstitutionele discussies in het kader van de medebeslissingsprocedure

(wijzigingen zijn vetgedrukt)

Voorstel van de Commissie (13.12.1995) ⁽¹⁾	Amendementen van het Europees Parlement (16.7.1997) ⁽²⁾	Gewijzigd voorstel van de Commissie (29.8.1997) ⁽³⁾	Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (26.2.1998) ⁽⁴⁾
Overweging 17 Overwegende dat wat de draagwijdte van de uitsluiting van de octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen betreft, dient te worden verduidelijkt dat die uitsluiting betrekking heeft op die rassen als zodanig en dat zij derhalve geen afbreuk doet aan de octrooieerbaarheid van planten en dieren die zijn verkregen met behulp van een werkwijze waarvan ten minste één etappe van wezenlijk microbiologische aard is, ongeacht het biologisch uitgangsmateriaal waarop deze	Overweging 17 (amendement 18) Overwegende dat deze richtlijn de uitsluiting van de octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen onverlet laat en dat uitvindingen betreffende planten of dieren in beginsel octrooieerbaar zijn, indien de uitvoerbaarheid van de uitvinding technisch niet tot een planten- of dierenras beperkt is.	Overweging 17 Overwegende dat deze richtlijn de uitsluiting van de octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen onverlet laat en dat uitvindingen betreffende planten of dieren octrooieerbaar zijn, indien de toepassing ervan technisch niet tot een planten- of dierenras beperkt is;	Overweging 29 Overwegende dat deze richtlijn de uitsluiting van de octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen onverlet laat en dat uitvindingen betreffende planten of dieren octrooieerbaar zijn, indien de toepassing ervan technisch niet tot een planten- of dierenras beperkt is;

werkwijze wordt toegepast.			
	Nieuwe overweging 17 bis (amendement 19) Overwegende dat het begrip plantenras wordt gedefinieerd in het kwekersrecht krachtens welk een ras door zijn gehele genoom wordt gekenmerkt en bijgevolg een eigen karakter heeft en duidelijk van andere rassen kan worden onderscheiden.	Overweging 17 bis Overwegende dat het begrip plantenras wordt gedefinieerd in het kwekersrecht krachtens welk een ras door zijn gehele genoom wordt gekenmerkt en bijgevolg een eigen karakter heeft en duidelijk van andere rassen kan worden onderscheiden;	Overweging 30 Overwegende dat het begrip plantenras wordt gedefinieerd in het kwekersrecht krachtens welk een ras door zijn gehele genoom wordt gekenmerkt en bijgevolg een eigen karakter heeft en duidelijk van andere rassen kan worden onderscheiden.
	Overweging 17 ter (nieuw) (amendement 20) Overwegende dat een plantengeheel dat door een bepaald gen (en niet door zijn gehele genoom) wordt gekenmerkt, niet onder het kwekersrecht valt en dus niet van octrooieerbaarheid is uitgesloten, ook indien het plantenrassen omvat.	Overweging 17 ter Overwegende dat een plantengeheel dat door een bepaald gen (en niet door zijn gehele genoom) wordt gekenmerkt, niet onder het kwekersrecht valt en dus niet van octrooieerbaarheid is uitgesloten, ook indien het plantenrassen omvat.	Overweging 31 Overwegende dat een plantengeheel dat door een bepaald gen (en niet door zijn gehele genoom) wordt gekenmerkt, niet onder het kwekersrecht valt en dus niet van octrooieerbaarheid is uitgesloten, ook niet indien het plantenrassen omvat.
	Overweging 17 quater (nieuw) (amendement 21) Overwegende dat, indien een uitvinding daarentegen louter en alleen bestaat in een genetische verandering van een plantenras, zij zelfs dan van octrooieerbaarheid uitgesloten blijft als de genetische verandering niet het resultaat is van voortbrenging, maar van een gentechnische werkwijze.	Overweging 17 quater Overwegende dat, indien de uitvinding beperkt is tot een genetische verandering van een plantenras, zij zelfs dan van octrooieerbaarheid uitgesloten blijft als deze genetische verandering niet het resultaat is van voortbrenging, maar van een biotechnologische werkwijze;	Overweging 32 Overwegende dat, indien de uitvinding beperkt is tot een genetische verandering van een plantenras, en indien er een nieuw plantenras verkregen is, zij zelfs dan van octrooieerbaarheid uitgesloten blijft als deze genetische verandering niet het resultaat is van een wezenlijk biologische werkwijze, maar van een biotechnologische werkwijze;
Overweging 18 Overwegende dat, om vast te stellen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard	Overweging 18 (amendement 22) Overwegende dat een werkwijze voor de voortbrenging van planten en dieren	Overweging 18 Overwegende dat een werkwijze voor het kweken van planten en dieren wezenlijk biologisch is wanneer zij	Overweging 33 Overwegende dat in deze richtlijn moet worden omschreven wanneer een werkwijze voor de voortbrenging

<p>voor de voortbrenging van planten of van dieren van octrooiering zijn uitgesloten, rekening moet worden gehouden met het menselijk ingrijpen en met het effect van dit ingrijpen op het verkregen resultaat.</p>	<p>wezenlijk biologisch is, wanneer zij op de kruising van hele genomen (met aansluitende selectie en wellicht nieuwe volledige kruising) is gebaseerd.</p>	<p>op de kruising van hele genomen (met aansluitende selectie en wellicht nieuwe volledige kruising) is gebaseerd.</p>	<p>van planten en dieren van wezenlijk biologische aard is.</p>
<p>Artikel 2: Voor de doeleinden van deze richtlijn wordt verstaan onder:</p> <p>1 „biologisch materiaal”: iedere, een genetische informatie bevattende materie die zelfreproduceerbaar of in een biologisch systeem kan worden reproduceerbaar is;</p> <p>2 „microbiologische werkwijze”: iedere werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt gebruikt, die op microbiologisch materiaal wordt verricht of die microbiologisch materiaal als uitkomst heeft. Een werkwijze die bestaat uit een aantal opeenvolgende etappen bestaat, wordt als</p>	<p>Artikel 2 (amendement 48)</p> <p>1 Uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, zijn ook octrooieerbaar wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt.</p> <p>2. Biologisch materiaal is materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd.</p> <p>3. Biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verwerkt, verkregen, kan ook dan het voorwerp van een uitvinding in de zin van lid 1 zijn, wanneer het in de natuur reeds voorhanden is.</p>	<p>Artikel 2</p> <p>1. Voor de doeleinden van deze richtlijn wordt verstaan onder:</p> <p>a) „biologisch materiaal”: dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd;</p> <p>b) microbiologische werkwijze: iedere werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt gebruikt, die op microbiologisch materiaal ingrijpt of die microbiologisch materiaal als uitkomst heeft.</p> <p>2. Een werkwijze voor de voortbrenging van planten of dieren is een werkwijze van wezenlijk biologische aard wanneer deze gebaseerd is op kruising en selectie.</p> <p>3. Het begrip plantenras wordt gedefinieerd</p>	<p>Artikel 2</p> <p>1. In deze richtlijn wordt verstaan onder:</p> <p>a) „biologisch materiaal”: dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd;</p> <p>b) „microbiologische werkwijze”: iedere werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt gebruikt, die op microbiologisch materiaal ingrijpt of die microbiologisch materiaal als resultaat heeft.</p> <p>2. Een werkwijze voor de voortbrenging van planten of dieren is wezenlijk biologisch als ze volledig bestaat uit natuurlijke verschijnselen zoals kruising of selectie.</p> <p>3. Het begrip plantenras wordt gedefinieerd door artikel 5 van</p>

<p>microbiologische werkwijze aangemerkt indien ten minste één wezenlijke etappe van microbiologisch aard is;</p> <p>3. „wezenlijk biologische werkwijze voor de voortbrenging van planten of dieren”: iedere werkwijze die in haar geheel genomen in de natuur voorkomt en niet meer is dan een voor de voortbrenging van planten of dieren natuurlijke werkwijze.</p>	<p>3 bis. Een microbiologische werkwijze is iedere werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt gebruikt, een ingreep in microbiologisch materiaal plaatsvindt of microbiologisch materiaal wordt voortgebracht.</p> <p>3 ter. Een werkwijze voor de voortbrenging van planten of dieren is een werkwijze van wezenlijk biologische aard wanneer deze gebaseerd is op kruising en selectie.</p> <p>3 quater. Het begrip plantenras zal worden gedefinieerd door het kwekersrecht.</p>	<p>door artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2100/94.</p>	<p>Verordening (EG) nr. 2100/94.</p>
		<p>Artikel 3</p> <p>1 In de zin van deze richtlijn kunnen uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, ook octrooieerbaar zijn, wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt.</p> <p>2. Biologisch materiaal</p>	<p>Artikel 3</p> <p>In de zin van deze richtlijn kunnen uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, ook octrooieerbaar zijn, wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt.</p> <p>2. Biologisch materiaal</p>

		dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verkregen, kan ook dan het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer het in de natuur reeds voorhanden is.	dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verkregen, kan ook dan het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer het in de natuur reeds voorhanden is.
	<p>Artikel 2 bis (nieuw) (amendement 47)</p> <p>1. Niet octrooieerbaar zijn:</p> <p>a)planten- en dierenrassen,</p> <p>b)werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren.</p> <p>2. Een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, is octrooieerbaar als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras.</p> <p>3. Lid 1, onder b), laat de octrooieerbaarheid onverlet van uitvindingen die betrekking hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijzen verkregen voortbrengsel.</p>	<p>Artikel 4</p> <p>1. Niet octrooieerbaar zijn:</p> <p>a)planten- en dierenrassen;</p> <p>b)werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren.</p> <p>2. Uitvindingen die betrekking hebben op planten en dieren, en waarvan de toepassing zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras, zijn octrooieerbaar.</p> <p>3. Lid 1, onder b), laat de octrooieerbaarheid van uitvindingen onverlet die betrekking hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijzen verkregen voortbrengsel.</p>	<p>Artikel 4</p> <p>Niet octrooieerbaar zijn:</p> <p>a)planten- en dierenrassen;</p> <p>b)werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren.</p> <p>2. Een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, is octrooieerbaar als de technische uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras.</p> <p>3. Lid 1, onder b), laat de octrooieerbaarheid van uitvindingen onverlet die betrekking hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijzen verkregen voortbrengsel.</p>
Artikel 4 1 Het voorwerp	Artikel 4 (amendement 50) Geschrapt	Geschrapt	Geschrapt

<p>van een uitvinding wordt niet van octrooieerbaarheid uitgesloten op de loutere grond dat het uit biologisch materiaal bestaat, daarvan gebruikmaakt of daarop wordt toegepast.</p> <p>2. Biologisch materiaal, met inbegrip van planten en dieren en delen van planten en dieren die door een werkwijze van niet-wezenlijk biologische aard zijn verkregen, met uitzondering van planten- en dierenrassen als zodanig, is octrooieerbaar.</p>			
<p>Artikel 5 Microbiologische werkwijzen en hierdoor verkregen voortbrengselen zijn octrooieerbaar.</p>	<p>Artikel 5 (amendement 51) Geschrapd</p>	<p>Geschrapd</p>	<p>Geschrapd</p>
<p>Artikel 6 Werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of van dieren zijn niet octrooieerbaar.</p>	<p>Artikel 6 (amendement 52) Geschrapd</p>	<p>Geschrapd</p>	<p>Geschrapd</p>
<p>Artikel 7 Gebruikswijzen van planten- of dierenrassen en de voor voortbrenging</p>	<p>Artikel 7 (amendement 53) Geschrapd</p>	<p>Geschrapd</p>	<p>Geschrapd</p>

ervan noodzakelijke werkwijzen, met uitzondering van de, van wezenlijk biologische aard zijnde werkwijzen voor de voortbrenging van planten of dieren, zijn octrooieerbaar.			
---	--	--	--

([1](#)) Voorstel van de Commissie, COM(1995) 661 van 13 december 1995 ([PB C 296 van 8.10.1996, blz. 4](#)).

([2](#)) Advies van het Europees Parlement van 16 juli 1997 ([PB C 286 van 22.9.1997, blz. 87](#)).

([3](#)) Gewijzigd voorstel van de Commissie, COM(97) 446 van 29 augustus 1997 ([PB C 311 van 11.10.1997, blz. 12](#)).

([4](#)) Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 26 februari 1998 ([PB C 110 van 8.4.1998, blz. 17](#)).

BIE 2017, nr 4

Rechtbank Den Haag

1 februari 2017

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft vs Octrooicentrum Nederland

Art.3(d) van EG-Verordening 469/2009

Uitleg van het zgn. 'Neurim'-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De mogelijkheid om een ABC te verkrijgen voor een door een octrooi beschermde nieuwe therapeutische toepassing bij mensen van een bekende werkzame stof die reeds als geneesmiddel is verhandeld strekt zich niet alleen tot de situatie dat de eerdere handelsvergunning ziet op een diergeneesmiddel maar ook wanneer die ziet op een humaan geneesmiddel.

[\[volledige uitspraak\]](#)

Hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is aanhangig.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2017, nr 5
Beschikking op bezwaar Octrooicentrum Nederland
15 maart 2017
Sumitomo Chemical Company, Limited

M.b.t. art. 17 van EG-Verordening 1610/96:

Aanvraagster heeft inmiddels reeds bij hetzelfde octrooi en op basis van de nationale vergunning een ander certificaat voor de werkzame stof verkregen, maar wenst de onderhavige aanvraag op basis van de Europese goedkeuring voort te zetten voor het geval het andere certificaat zou worden vernietigd. Hierbij is echter geen sprake van een reëel en actueel belang van verzoekster maar slechts van een belang dat zou kunnen ontstaan na het optreden van een onzekere in de toekomst gelegen gebeurtenis. Verzoekster heeft derhalve geen procesbelang en het bezwaar moet niet ontvankelijk worden verklaard.

Ten overvloede m.b.t. art 3(b) van EG-Verordening 1610/96:

Verwijzing naar beschikking in primo d.d. 15 augustus 2013: een door de Europese Commissie afgegeven goedkeuring van een werkzame stof conform artikel 13 van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 is geen besluit dat een gewasbeschermingsmiddel op de Nederlandse markt toelaat, maar slechts een stap op weg naar het verkrijgen van zo'n nationale vergunning.

[volledige tekst beschikking op bezwaar]

[volledige tekst beschikking in primo]

[terug naar nieuwsbrief](#)



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

HOYNG ROKH MONEGIER LLP
Postbus 94361
1090 GJ Amsterdam
Nederland

**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**
Octrooien, Valorisatie en
Sectoren

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
www.rvo.nl/octrooien

Datum: 15 maart 2017
Betreft: Beschikking op bezwaar inzake aanvullend beschermingscertificaat
350054

ING Bank
IBAN: NL41INGB0705001296
BIC/Swift: INGBNL2A

Contactpersoon
Mw mr. C. Witteman
T (088) 602 6
F (088) 602 90 24
clea.witteman@rvo.nl

Verzoekster: Sumitomo Chemical Company, Limited
Gemachtigde: mr. W.A. Hoyng

Onze referentie
ORE/350054/L073

Uw referentie

1. Het geding

Het bezwaar van verzoekster richt zich tegen de beslissing van Octrooicentrum Nederland van 15 augustus 2013, waarbij besloten werd het op aanvraagnummer 350054 verlangde aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (hierna: certificaat) niet af te geven. Verzoekster heeft daartoe tijdig, op 24 september 2013, een pro forma bezwaarschrift ingediend. Verzoekster heeft de gronden van bezwaar ingediend op 12 december 2013. Octrooicentrum Nederland heeft een hoorzitting uitgeschreven voor 13 december 2016. Bij e-mail d.d. 24 november 2016 heeft verzoekster laten weten dat haar argumenten voldoende waren toegelicht in de gronden van het bezwaar en heeft zij gesteld van de hoorzitting af te zien.

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

2. De bestreden beslissing

Verzoekster diende op 11 december 2012 aanvraag 350054 in voor een certificaat voor het product 'Fenpyrazamine.' Octrooicentrum Nederland heeft de aanvraag

Op grond van artikel 6:23 j° artikel 6:7 Awb j° artikel 81 Row 1995, kan verzoekster tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank te 's-Gravenhage, binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beschikking.



afgewezen omdat niet was voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 3(b) van EU-Verordening nr. 1610/96 (hierna: de Verordening). Daartoe heeft Octrooiencentrum Nederland gesteld dat de op 5 juli 2012 in overeenstemming met de Europese Verordening No. 1107/2009 afgegeven goedkeuring 595/2012 voor Fenpyrazamine, niet aangemerkt kan worden als een vergunning bedoeld in artikel 3(b) van de Verordening. Octrooiencentrum Nederland heeft daarbij verder geoordeeld dat het feit dat in andere lidstaten van de EU wel een overeenkomstig certificaat is afgegeven, geen aanleiding is om zijn zienswijze te veranderen. Het subsidiaire standpunt van verzoekster dat in het geval goedkeuring 595/2012 niet geaccepteerd zou worden onder artikel 3(b) van de Verordening, de Italiaanse vergunning d.d. 13 juli 2012, zoals gevoegd bij de brief d.d. 6 juni 2013, dient te worden aangemerkt als de vereiste vergunning voor het in de handel brengen, heeft Octrooiencentrum Nederland afgewezen onder verwijzing naar artikel 3(b) in samenhang met de aanhef van artikel 3 van de Verordening.

3. Het bezwaar

Verzoekster heeft in haar gronden van bezwaar aangevoerd dat 'vergunning voor het in de handel brengen' zoals vermeld in artikel 3(b) van de Verordening, niet letterlijk moet worden gelezen. Nu de regelgeving betreffende de markttoelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen in de EU drastisch is gewijzigd, is het noodzakelijk om de bewoording van de Verordening in het licht van deze wijziging te lezen. In artikel 3(b) van de Verordening wordt verwezen naar Richtlijn 91/414, welke Richtlijn inmiddels is vervangen door Verordening 1107/2009. Volgens het systeem van deze verordening wordt in plaats van een vergunning voor het in de handel brengen eerst een toelating verkregen. In de context van deze gewijzigde procedure moet onder artikel 3(b) van de Verordening ook verstaan worden de toelating, in casu toelating 595/2012 voor Fenpyrazamine. Verzoekster stelt dat haar zienswijze juist blijkt te zijn nu in Oostenrijk en Spanje (en inmiddels ook in Portugal) aanvullende beschermingscertificaten zijn verleend voor Fenpyrazamine op basis van EU toelating 595/2012. Octrooiencentrum Nederland zou die uitspraken moeten volgen. Daartoe voert verzoekster aan dat lidstaten van de EU zich dienen te onthouden van maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU in gevaar kunnen brengen, en dat het besluit van Octrooiencentrum Nederland d.d. 15 augustus 2013 in afwijking van de besluiten in andere landen een obstakel vormt voor het vrije verkeer van goederen en daarmee de totstandkoming van de interne markt verhindert.

Mocht Octrooiencentrum Nederland door het vorenstaande niet overtuigd zijn, dan stelt verzoekster dat Octrooiencentrum Nederland de Italiaanse markttoelating had dienen te beschouwen als de vergunning voor het in de handel brengen ex artikel 3(b) van de Verordening. Dat artikel 3(b) van de Verordening gelezen moet



**Octrooi Centrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Datum
15 maart 2017

Onze referentie
350054

worden met de aanhef van artikel 3, waarin staat dat het moet gaan om een vergunning afgegeven 'in de lidstaat' waar het certificaat wordt aangevraagd, doet daar naar de opvatting van verzoekster niet aan af. Artikel 3(b) moet, aldus verzoekster, in samenhang met artikel 3(d) van de Verordening gelezen worden. Dat betekent dat het moet gaan om de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de EU, nu immers nergens is aangegeven dat het in de handel brengen beperkt zou moeten zijn tot één lidstaat. Verzoekster wijst hierbij tevens op de definitie van 'op de markt brengen' zoals Verordening 1107/2009 die hanteert, waarin staat dat het gaat om de markt van de Gemeenschap. Derhalve had Octrooi Centrum Nederland de Italiaanse vergunning d.d. 13 juli 2012 in aanmerking moeten nemen onder artikel 3(b) van de Verordening.

4. Beoordeling van het bezwaar

Octrooi Centrum Nederland heeft bij e-mail d.d. 12 januari 2016 aangegeven dat de bezwaarcommissie tijdens de hoorzitting in onderhavige bezwaarprocedure met verzoekster van gedachten wilde wisselen over het procesbelang van verzoekster. Immers, nadat Octrooi Centrum Nederland in zijn beschikking d.d. 15 augustus 2013 had besloten certificaat 350054 niet te verlenen, heeft verzoekster op basis van hetzelfde basisoctrooi EP 1072598 een certificaat gevraagd voor dezelfde werkzame stof Fenpyrazamine onder inroeping van de op basis van de op 6 juni 2014 verkregen vergunning 14453N voor het in de handel brengen van deze werkzame stof in Nederland. Dit certificaat is verleend op 20 november 2014 onder nummer 350064 en blijft van kracht tot en met 21 april 2024. Daarmee heeft certificaat 350064 dezelfde duur als certificaat 350054 zou hebben bij verlening.

De hoorzitting vond geen doorgang, maar verzoekster heeft bij e-mails d.d. 13 januari 2016 en 24 november 2016 laten weten de bezwaarprocedure voort te willen zetten voor het geval in enige toekomstige procedure het verleende certificaat 350064 nietig zou worden verklaard wegens het aanvoeren van de verkeerde grondslag en zou blijken dat de weg van Europese toelating 595/2012 toch de juiste was.

Dit is naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland geen grond voor het aannemen van procesbelang. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) heeft geoordeeld dat er sprake moet zijn van een actueel en reëel belang¹ en dat een belang dat afhankelijk is van een eventuele toekomstige gebeurtenis geen basis kan zijn voor het aannemen van procesbelang². Tevens is door de ABRvS geoordeeld dat er geen sprake is van procesbelang indien datgene dat de verzoekende partij wil bereiken, inmiddels is

¹ ECLI:NL:RVS:2008:BE9272

² Vergelijk ECLI:NL:RVS:2012:BY4397



**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Datum
15 maart 2017

Onze referentie
350054

gerealiseerd³. In onderhavig geval moet geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een actueel en reëel belang van verzoekster, doch slechts van een belang dat zou kunnen ontstaan na optreden van een onzekere, in de toekomst gelegen gebeurtenis. Daarbij is van belang dat verzoekster al het gewenste doel heeft bereikt, namelijk certificaat 350064 voor de gevraagde werkzame stof en met de gevraagde duur.

Octrooicentrum Nederland concludeert derhalve dat verzoekster geen procesbelang heeft en dat het bezwaar niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Ten overvloede verwijst Octrooicentrum Nederland voor zijn oordeel over de inhoudelijke gronden van het bezwaar naar hetgeen hij heeft gesteld in zijn beschikking d.d. 15 augustus 2013.

5. Conclusie

Octrooicentrum Nederland verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan te Den Haag,

Mw mr. C. Witteman



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

Mr. W.A. Hoyng Monegier
Hoyng Monegier
P.O. Box 94361
1090 GJ Amsterdam

NL Octrooicentrum
Cluster ORE
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
www.agentschapnl.nl/
octrooicentrum

Royal bank of Scotland
056.99.94.098
IBAN: NL 08RBOS0569994098
BIC/Swift: RBOSNL2A

T (088) 602 66 56
F (088) 602 90 24
nlctrooicentrum@
agentschapnl.nl

Datum 15 augustus 2013
Betreft certificaataanvraag nr. 350054
t.n.v. Sumitomo Chemical Company, Limited te Tokyo, Japan

Beschikking¹

Onze referentie
RK/350054besch

Uw referentie
67161

Behandeld door
Dr. M.W. de Lange

Geachte heer Hoyng,

1. Het verzoek

Aanvraagster heeft op 11 december 2012 een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: certificaat) nr. 350054 ingediend bij NL Octrooicentrum. Op 7 maart 2013 heeft NL Octrooicentrum per brief medegedeeld dat deze aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een aanvullend beschermingscertificaat zoals die gesteld worden in EG-Verordening 1610/96 (hierna: de Verordening). Op 6 juni 2013 heeft aanvraagster, per brief met bijlagen, hierop inhoudelijk gereageerd. De inhoud van voornoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

In de brief van 7 maart 2013 brengt NL Octrooicentrum het volgende bezwaar naar voren:

"M.b.t. art. 3, eerste lid, onder b, van de Verordening:

¹ Op grond van artikel 17 EG-Verordening 1610/96 j° artikel 3:45 Awb j° de artikelen 6:4 en 6:7 Awb, kan verzoekster tegen deze beschikking bezwaar maken bij NL Octrooicentrum, binnen zes weken na de bekendmaking van deze beschikking.

>> Als het gaat om octrooien



Dit artikel bepaalt dat voor het produkt als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen moet zijn verkregen op grond van artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG of een overeenkomstige bepaling van nationaal recht. Richtlijn 91/414/EEG is onlangs vervangen door Verordening (EG) Nr. 1107/2009. In Richtlijn 91/414/EEG en Verordening (EG) Nr. 1107/2009 wordt overigens in de Nederlandse versie de term toelating in plaats van vergunning gebruikt, in het Engels wordt wel consequent de term "authorization" gehanteerd.

NL Octroioicentrum
Cluster ORE

Datum
15 augustus 2013

Onze referentie
RK/350054besch

Artikel 3, lid 10 van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 definieert de term "toelating van een gewasbeschermingsmiddel" als een bestuursrechtelijk besluit waarmee de bevoegde instantie van een lidstaat toelaat dat een gewasbeschermingsmiddel op zijn grondgebied op de markt wordt gebracht. In Nederland is de bevoegde instantie het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

De door aanvrager ingeroepen Commission Implementing Regulation (EU) No. 595/2012 betreft een door de Europese Commissie afgegeven goedkeuring van een werkzame stof conform artikel 13 van Verordening (EG) Nr. 1107/2009. Deze goedkeuring is geen besluit van het Ctgb dat een gewasbeschermingsmiddel op de Nederlandse markt toelaat. Daarom wordt geconcludeerd dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarde van art. 3, eerste lid, onder b, van de Verordening.

Raadpleging van de database van het Ctgb op het internet leert dat het Ctgb nog geen vergunning heeft afgegeven voor een gewasbeschermingsmiddel dat fenpyrazamine als werkzame stof bevat."

In de brief van 6 juni 2013 stelt aanvrager dat Lidstaten in het nieuwe stelsel onder Verordening 1107/2009 gehouden zijn certificaten te verlenen op basis van de goedkeuring op EU-niveau and dat zij op grond daarvan reeds in Oostenrijk en Portugal een certificaat heeft weten te verkrijgen. Voorts wijst ze erop dat zij in Italië een vergunning voor het in de handel brengen heeft verkregen en dat zij anders op basis van die vergunning voldoet aan artikel 3(b) van de Verordening.



NL Octrooicentrum
Cluster ORE

2. De beoordeling

Datum
15 augustus 2013

Onze referentie
RK/350054besch

De 'oude' Richtlijn 91/414/EEG en de 'nieuwe' Verordening 1107/2009 bevatten dezelfde definities van de term "vergunning voor het in de handel brengen" uit artikel 3(b) van de Verordening. Aan de term "vergunning voor het in de handel brengen" in de Verordening kan daarom geen andere betekenis worden gegeven. Niet alleen is de door de Europese Commissie afgegeven goedkeuring geen besluit van de bevoegde instantie in de Lidstaat, de goedkeuring geeft niet het recht om het product als gewasbeschermingsmiddel in de handel te brengen en kan dus nooit beschouwd worden als een vergunning voor het in de handel brengen. De goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau is slechts een stap in de administratieve verleningsprocedure op weg naar het verkrijgen van een vergunning, op nationaal niveau, voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel.

Dat de Verordening door de verlenende instanties in de Lidstaten soms verschillend wordt uitgelegd is een bekend verschijnsel. Dat is weliswaar geen wenselijke ontwikkeling maar NL Octrooicentrum dient certificaataanvragen zelfstandig te beoordelen en is niet gedwongen om, in onze ogen, onjuiste beslissingen van andere bureau's over te nemen. Alleen een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan harmonisatie afdwingen. Overigens is de onderhavige certificaataanvraag de eerste onder het nieuwe stelsel van Verordening 1107/2009, waarbij een aanvrager een beroep doet op een Europese goedkeuring. NL Octrooicentrum heeft regelmatig informeel contact met collega's in de andere lidstaten en uit die discussie blijkt vooralsnog ruime steun voor zijn standpunt.

De opmerking van aanvragerster ten aanzien van de vergunning in Italië is alleen te begrijpen als men de aanhef van artikel 3 negeert, hetgeen uiteraard niet kan. Uit de aanhef van artikel 3 volgt dat de vergunning moet zijn verkregen in de Lidstaat waar de aanvraag wordt ingediend. De onderhavige aanvraag is ingediend in Nederland bij NL Octrooicentrum. Voor de doeleinden van artikel 3 is de Italiaanse vergunning daarom irrelevant. Het speelt slechts mogelijk een rol daar waar de Verordening spreekt over de



eerste vergunning in de Gemeenschap, in het bijzonder artikel 13 m.b.t. het bepalen van de duur.

NL Octrooiencentrum
Cluster ORE

3. Conclusie

NL Octrooiencentrum oordeelt daarom dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 3(b) van de Verordening.

Datum
15 augustus 2013

Onze referentie
RK/350054besch

NL Octrooiencentrum besluit daarom:

het op de aanvraag nr. 350054 verlangde aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen niet af te geven.

Aldus gedaan, 's-Gravenhage, **15 augustus 2013**

Namens de directeur van NL Octrooiencentrum,

Dr. M.W. de Lange
De behandelend ambtenaar

BIE 2017, nr 6
Rechtbank Den Haag
22 maart 2017
Koninklijke Philips N.V. vs Asus c.s.

Achtergrond

Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische standaarden UMTS (3G) en LTE (4G) voor mobiele communicatie. Philips heeft bij de standaardisatie-organisatie ETSI deze octrooien als essentieel aangemeld, en heeft zich er schriftelijk toe verbonden deze octrooien op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden in licentie te geven, overeenkomstig ETSI's IPR Policy.

Eind 2015 is Philips inbreukprocedures gestart bij deze rechtbank ter zake haar octrooien EP 511 (deze zaak), EP 1 440 525 (EP 525) en EP 1 685 659 (EP 659). Deze octrooien zijn aangemeld als essentieel voor de zogenaamde HSPA-optie binnen de UMTS-standaard, waarmee een snelle dataoverdracht kan worden gerealiseerd (ook wel aangeduid met 3.5G of 3G+).

Nieuwheid

- Niet in geschil is dat de 3GPP2 standaard een radiostation volgens kenmerk 1 openbaart.

- Philips heeft niet, althans onvoldoende weersproken dat de 3GPP2 standaard openbaart dat het mobiele station regelmiddelen omvat die reageren op een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste criterium voor het reduceren van het datazendvermogen (kenmerk 2). (...) de gemiddelde vakman (een elektrotechnisch ingenieur van gemiddeld niveau die werkzaam is in de telecomsector en die in die hoedanigheid telecomstandaards leest en toepast) zal begrijpen dat met "*unable to transmit at the requested output level*" mede wordt bedoeld de situatie waarin het mobiele station niet is toegestaan met een hoger zendvermogen te opereren. Ook kenmerk 2 wordt in de 3GPP2 standaard geopenbaard.

- (...) als het voor het Reverse Pilot Channel (verplichte) opvolgen van een power control bit zou leiden tot overschrijding van het totale maximumzendvermogen binnen een dataframe, kan het - gegeven de harde maximum grens van dat vermogen - niet anders dan dat de relative gain van één of meer van de genoemde code channels, waaronder het Reverse Supplemental Channel, in het eerstvolgende slot van het dataframe wordt aangepast. Dit betekent dat het zendvermogen van dat kanaal/die kanalen niet met dat van de Reverse Pilot Channel meestijgt maar juist daalt, zodanig dat het totale zendvermogen van het mobiele station het maximum niet overschrijdt. Aldus openbaart de 3GPP2 standaard dat het mobiele station binnen de vooraf vastgestelde tijdperiode op de in kenmerk 2 van conclusie 1 bedoelde aanwijzing reageert. Als gevolg van voormelde verlaging van het zendvermogen, wordt de conform de 3GPP2 standaard berekende offset tussen het vermogen van de Reverse Pilot Channel en het betrokken code channel niet langer gehandhaafd, terwijl het handhaven daarvan wel is voorgeschreven. (...) Dat impliceert logischerwijs dat het verlaagde zendvermogen weer zal worden verhoogd zodra het mobiele station niet langer "*unable*" is om op het verzochte vermogen uit te zenden. De vakman zal begrijpen dat wanneer de ruimte daartoe ontstaat doordat het vermogen van de Reverse Pilot Channel weer verlaagd wordt, het mobiele station de offset tussen het vermogen van de Reverse Pilot Channel en dat van het betrokken code channel nog in hetzelfde dataframe weer terug zal brengen naar het oorspronkelijke niveau. (...) Asus kan worden gevolgd in haar betoog dat het (onmiddellijk) terugbrengen van de offset op de oorspronkelijke waarde voor de vakman vanzelfsprekend zou zijn, omdat daarmee de kans dat het datablok goed wordt ontvangen dan niet verder wordt verkleind dan strikt noodzakelijk is.

Hieruit volgt dat conclusie 1 als verleend niet nieuw is of minst genomen niet inventief waar het kenmerk 3 betreft.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2017, nr 7
Rechtbank Den Haag
22 maart 2017
Koninklijke Philips N.V. vs Wiko SAS

Verwijzing naar Asus-zaak

Tegelijkertijd met dit vonnis wordt door deze rechtbank vonnis gewezen in de zaak tussen Philips en Asustek Computer Inc. c.s., (hierna ook: de Asus-zaak). In die zaak heeft Philips, met een inhoudelijk nagenoeg gelijklopende dagvaarding, tegen Asus dezelfde vorderingen ingesteld terzake inbreuk op EP 511 als in de onderhavige procedure tegen Wiko. Philips heeft zich in beide procedures op hetzelfde hulpverzoek beroepen en zich met betrekking tot de relevante techniek en haar geldigheids- en inbreukargumentatie ook grotendeels van dezelfde producties bediend. Net als Wiko, en met een vrijwel geheel overeenstemmende redenering, heeft Asus in reconventie een beroep op de niet-nieuwheid van EP 511 in het licht van de 3GPP2 standaard gedaan. Het debat hierover is in beide zaken langs dezelfde lijnen gevoerd en in beide zaken zijn dan ook dezelfde geschilpunten aan de orde. De rechtbank komt op dezelfde gronden tot het oordeel dat het beroep van Wiko op de nieuwheidsschadelijkheid van de 3GPP2 standaard slaagt, zowel ten aanzien van de conclusies van EP 511 als verleend als ten aanzien van de conclusies volgens het hulpverzoek.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2017, nr 8
Rechtbank Den Haag
22 maart 2017
Koninklijke Philips N.V. vs Archos S.A.

Schorsing door vernietiging octrooi in Asus en Wiko zaken

Tegelijkertijd met dit vonnis wordt door deze rechtbank vonnis gewezen in de Wiko-zaak (BIE 2017, nr 7), alsook vonnis in de zaak van Philips tegen Asus c.s. (BIE 2017, nr 6), die eveneens betrekking heeft op EP 511. Philips heeft tegen Wiko en Asus dezelfde vorderingen ingesteld terzake inbreuk op EP 511 als tegen Archos, met een ook overigens inhoudelijk nagenoeg gelijklopende dagvaarding. Zij heeft zich voorts op een identiek hulpverzoek beroepen.

In zowel de Wiko- als de Asus-zaak is een reconventionele vordering tot vernietiging van het Nederlands deel van EP 511 ingesteld. Deze rechtbank heeft in beide zaken geoordeeld dat het Nederlands deel van EP 511 zoals verleend niet geldig is. (..) Aangezien de vernietiging van een octrooi derdenwerking heeft en bij een nietig octrooi geen sprake kan zijn van inbreuk daarop (en een aanspraak op een FRAND-licentie onder dat octrooi evenmin aan de orde is), heeft de beslissing tot vernietiging van EP 511 relevantie voor de onderhavige zaak.

In zijn arrest van 13 mei 1988 (Enka/ Dupont), heeft de Hoge Raad de regel geformuleerd dat een rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk de werking ontnemt, op voorwaarde dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat. Die regel geldt naar het oordeel van de rechtbank ook voor het huidige octrooirecht. Dit betekent dat, gegeven de beslissing van de rechtbank van heden tot vernietiging van het Nederlands deel van EP 511, thans geen grond bestaat voor toewijzing van Philips' vorderingen gestoeld op inbreuk op de (al dan niet via het hulpverzoek beperkte) conclusies van dat octrooi.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)