



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken

To patent

Or...

>> Als het gaat om octrooien



***To patent
or ...***

Hans Raven

Gen octrooien of geen octrooien?

Biotechnologie octrooirecht
in Nederland



Toen werd het inzicht geboren dat in levend celmateriaal een enorme hoeveelheid informatie ligt opgeslagen, informatie die wij technisch en wetenschappelijk zouden kunnen gebruiken. Dat inzicht is de basis van de hele moderne biotechnologie. Dat is waar de moderne biotechnologie steeds weer op gericht is. Het gaat altijd weer om de identificatie, de ontsluiting en de (technische) toepassing van die informatie.

Uiteraard duurde het enige tijd voordat dit inzicht werkelijk industrieel werd opgepakt. Maar de wetenschap ontwikkelde zich, de kennis van tal van complexe organische moleculen en hun vaak ingewikkelde interactie in levensprocessen nam voortdurend toe. En in de zeventiger jaren begint de wereld dan te horen van de San Francisco Bay Area, het eerste centrum van biotechnologie industrie, van de eerste industriële pioniers als Genentech, Amgen, Biogen enzovoort. In 1980 begint zich ook het biotechnologie octrooirecht als specialisme binnen het algemene octrooirecht af te tekenen. 1980, het jaar van het baanbrekende arrest van het Amerikaanse Supreme Court inzake *Diamond vs. Chakrabarty*, dat de grondslag legde voor de octrooieerbaarheid van levend, genetisch gemodificeerd celmateriaal.¹ Daarna gaat het hard: de Amerikaanse biotechindustrie ontwikkelt zich bijna explosief, nieuwe centra ontstaan, langs de kust van Californië en rondom Boston, ook in Europa en Japan begint industriële biotechnologie te ontstaan. En tegelijkertijd steken dan ook overal de tegenkrachten de kop op.

Hiermede is de context aangegeven: er ontstaat een nieuwe industrie met een fascinerende technisch-wetenschappelijke basis, een industrie met grote beloften voor de hele mensheid, waar fundamentele inzichten ontstaan in zaken die voor het geluk, de levensverwachting en de gezondheid van ieder mens van het grootste belang zijn, een industrie die hoogwaardige producten maakt en hoogwaardige arbeidsplaatsen schept. Die industrie claimt zijn bestaansrecht en wil zich doorzetten. En daartegenover staat een samenleving, die enerzijds die industrie omarmt en de zegeningen die zij kan bieden gretig naar zich toetrekt, maar anderzijds diezelfde industrie met kri-

tiek, en zelfs met scepsis, wantrouwen en vooroordeel tegemoet treedt en bejegent. Dat is het maatschappelijke milieu, de maatschappelijke discussie, het politieke klimaat, waarin de biotechnologie industrie haar weg moet zoeken.

De weerstand uit de samenleving

Wat wij zien is dus niet een typisch Nederlands verschijnsel. Allerminst! Er zijn specifiek Nederlandse accenten, maar wat hier gebeurt is altijd een reflectie, een verschijningsvorm van wat elders in Europa en in de wereld gaande is. Amerika speelt daarin een bijzondere rol, omdat het als oorsprongland van de industriële biotechnologie een voortrekkersrol is blijven vervullen, met name ook in ons vakgebied, het biotechnologie octrooirecht. Het is een wereldwijd krachtveld, een wereldwijde maatschappelijke discussie, met nationale accenten. Een discussie waarin vele partijen betrokken zijn, met zeer verschillende status, met zeer verschillende belangen, met zeer verschillende omstandigheden en achtergronden. Dat levert een verwarrend beeld op. Maar er laten zich een paar hoofdlijnen onderscheiden.

In de eerste plaats is biotechnologie zelf controversieel. Met biotechnologie kunnen we problemen oplossen die tot dusver onoplosbaar waren, kunnen we ziekten aanpakken die tot dusver als ongeneeslijk golden, kunnen we ondraaglijk menselijk lijden verlichten, kunnen we antwoorden vinden op de grote plagen van de mensheid, als kanker en aids. Maar tegelijkertijd groeit de twijfel of we ons natuurlijk erfgoed, zeg, God's Schepping, op deze wijze mogen behandelen. Dat is een religieuze vraag, maar men kan hem ook heel nuchter opvatten als de vraag of we wel goed bezig zijn! Of we op deze wijze op den duur de biodiversiteit niet verknoeien! En of we de kwetsbare evenwichten in de natuurlijke levensgemeenschappen niet volledig ontregelen als daar genetisch veranderde organismen in terechtkomen. En hoe zit het met de integriteit van het menselijk lichaam en de menselijke persoonlijkheid? Mogen we

De opkomst van het biotechnologie octrooirecht aan het eind van de vorige eeuw was een rumoerig proces en dat is het eigenlijk tot de dag van vandaag gebleven. Onderstaande analyse poogt enig licht te werpen op dit merkwaardig fenomeen. Wie zich verdiept in de opkomst van het biotechnologie octrooirecht kan niet voorbijgaan aan het feit, dat dit systeem zich telkens weer moet doorzetten in een synchroon krachtveld van, wat tegenwoordig heet, een brede maatschappelijke discussie. Een discussie, die vaak met grote felheid wordt gevoerd, die zeer emotioneel is, en waarin religieuze, ethische, technische, economische, politieke en juridische elementen dwars door elkaar heen lopen. Wat is de achtergrond? Wat zijn de uitkomsten van die discussie? Wat wordt er met die uitkomsten gedaan?

De biotechnologie industrie

De moderne biotechnologie begon in 1953, toen Watson en Crick de dubbele helixstructuur van DNA ophelderden en daarmee de rol van DNA als drager en voertuig van gecodeerde genetische informatie verklaarden.

overtollige IVF-embryo's vernietigen om daaruit stamcellen te winnen? Zo maar een paar vragen. Er zijn er veel meer. Essentiële vragen, waar goed over nagedacht moet worden. Vraagstukken met raakpunten met religie, ethiek, mensenrechten, maar ook met strategisch milieubeheer, natuurbeheer en gezondheidszorg. Vraagstukken, die niet opgelost zijn, en waarover de maatschappelijke strijd daarom telkens weer oplaait.

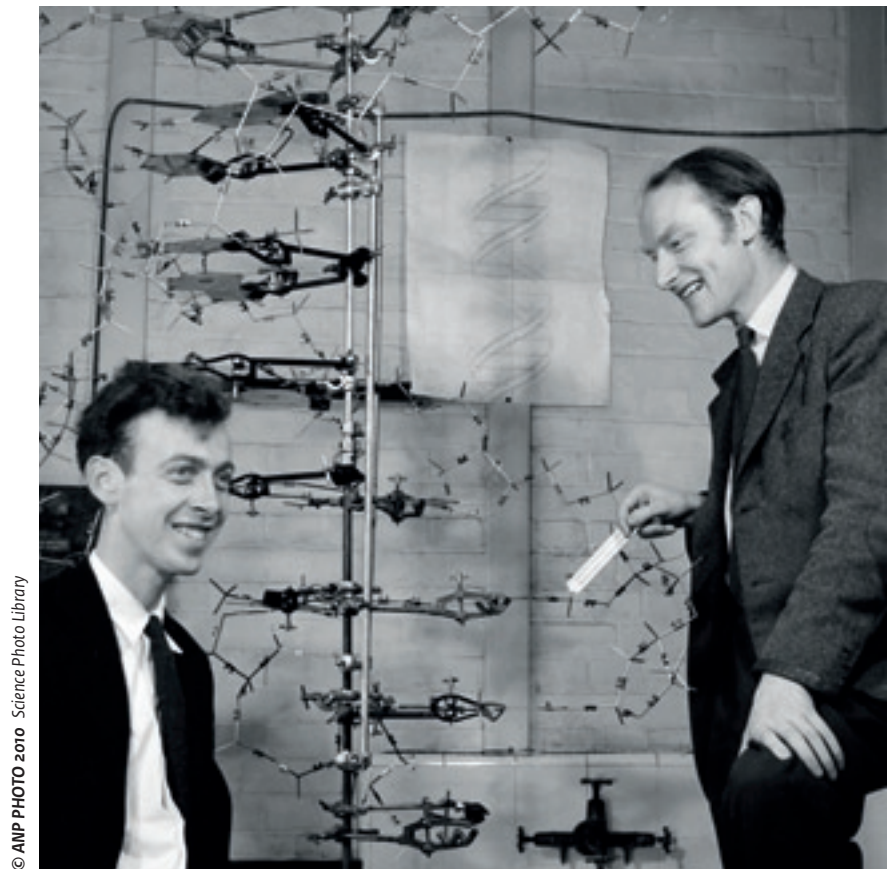
In de tweede plaats is er altijd veel 'ruis' in de discussie geweest, al is dat de laatste tijd aanzienlijk minder. Bepaalde tegenpartijen, klaarblijkelijk niet gehinderd door inzicht in de materie, schroomden niet de meest baarlijke onzin naar buiten te brengen om zo mensen onzeker en ongerust te maken en de publieke opinie in beweging te krijgen. In die categorie vallen de herhaalde waarschuwingen om geen genen te eten, (al mag men zich natuurlijk best afvragen hoe ons lichaam op den duur reageert op genetisch veranderd voedsel). Een ander bekend nummer is de stelling dat het octrooieren van menselijk genetisch materiaal de octrooihouder macht verschaft over de personen van wie dat materiaal afkomstig is of die dergelijk materiaal in hun lichaam hebben. Dit soort onjuiste beeldvorming kan soms bijzonder storend zijn. Maar, zoals gezegd, tegenwoordig is dat aanzienlijk beter. De discussie is nu veel zakelijker, maar daarvoor ook scherper geworden.

En dan is er het biotechnologie octrooirecht zelf! De politieke strijd over biotechnologie als onderwerp van octrooibescherming. Het is opvallend dat dit van meet af aan een centraal thema in de maatschappelijke onrust rondom de industriële biotechnologie is geweest. En dat dit toch wel speciale thema niet alleen speelde tussen de economisch betrokken partijen, zoals men zou verwachten, maar dat 'iedereen' zich ermee bemoeide. Kerkgemeenschappen, ethici, linkse politieke groeperingen, derdewereldlanden en organisaties en, niet te vergeten, de agrarische lobby, ja iedereen was 'up in arms' tegen de gedachte dat de industrie nu ons natuurlijk erfgoed, het leven, onze genen (het intiemste wat wij hebben!) naar zich toe zou gaan trekken en monopoliseren. Ten dele is de industrie daar zelf schuld aan: triomfantelijke kreten als

'Patenting Life', 'Octrooi op Leven', die in de beginjaren in brochures nog wel eens werden gebezigd, waren niet echt geschikt om de burger een gevoel van rust en zekerheid te geven!

Een groot deel van deze onrust was ook alleen maar 'ruis': opwinding en angst van slecht geïnformeerde mensen, die niet echt weten wat het octrooisysteem is en hoe het werkt. Alleen maar 'ruis', maar daarom nog niet zonder betekenis. Het heeft toch een diepgaande invloed gehad op de ontwikkeling van het biotechnologie octrooirecht, met name in Europa, waar het de houding van de politieke en wetgevende organen ten zwaarste bepaalde.

¹ *Diamond vs. Chakrabarty* (1980), 447 US 303, 206 USPQ 193.



© AMP PHOTO 2010 Science Photo Library

Pagina 3 Pop in ijsblokken. Protest Greenpeace (2004)
Boven James Watson (l) en Francis Crick bij model DNA molecule

Het biotechnologie octrooirecht als nieuwe discipline

Naast deze externe, politieke problematiek rondom het biotechnologie octrooirecht is er de interne, juridische problematiek: het octrooirecht was niet echt pasklaar voor de biotechnologie. Biotechnologie is principieel anders dan mechanische of zelfs chemische technologie. De toepasselijkheid van de octrooirechtelijke grondslagen moest voor de biotechnologie gherdefinieerd worden. En dat is hoofdzakelijk gebeurd in de Amerikaanse jurisprudentie. Juist daar heeft zich de voortrekkersrol van Amerika gemanifesteerd. Doordat vooral in de beginjaren over veel zaken is geprocedeerd, heeft zich daar een rijke jurisprudentie ontwikkeld, waarin op de grondvragen van het biotechnologie octrooirecht veelal zeer diep wordt ingegaan, en waarin in feite voor het eerst zoiets als 'biotechnologie octrooirecht' ontstond. De grondslagen die daar gelegd zijn hebben over de gehele wereld grote invloed gehad. Het heeft ons denken over biotechnologie octrooirecht vormgegeven.

Europa volgde pas in 1988. Daar was het niet de rechter maar de (Euro)wetgever die het voortouw nam. De grondslag van het Europese biotechnologie octrooirecht is de Europese Richtlijn betreffende de Rechtsbescherming van Biotechnologische Uitvindingen.² Tegenstanders hebben beweerd dat die Richtlijn splinternieuw recht bevatte (en dat was niet als complement bedoeld!). Dat was niet waar. Met een wijs oog voor de specifieke Europese situatie bevestigde die Richtlijn hoofdzakelijk rechtsopvattingen die in vakkringen al gemeengoed waren geworden. Rechtsopvattingen veelal ontleend aan de Amerikaanse jurisprudentie.

De Richtlijn

Men kan zich uiteraard afvragen waar die Richtlijn vandaan kwam. Het Europese octrooirecht berust immers op het Europese Octrooiverdrag, dat zijn eigen organen en bevoegdheden kent, met München als



Bron: de Nationale Beeldbank / Slooff

centrum, en dat als zodanig losstaat van de communautaire organen in Brussel. Het is in feite bizar dat de communautaire autoriteit daarin tussenbeide kon komen met een eigen regeling. Maar de Europese Commissie schept haar eigen competentie: zij voorzag dat het octrooierregime voor biotechnologie in de diverse lidstaten zeer zou gaan uiteenvallen hetgeen ernstige belemmeringen zou kunnen gaan opleveren in het vrije verkeer van goederen en diensten in de gemeenschappelijke markt.³ Waar die bezorgdheid vandaan kwam is nooit helemaal duidelijk geworden maar dat gaf de Commissie het voorwendsel om hier regelend op te treden met een uniform regime voor de gehele Gemeenschap, zeg: Europese Unie. Het is een geluk, dat de Richtlijn uiteindelijk een stuk wetgeving van uitstekende kwaliteit bleek te zijn geworden. Dat maakte het voor de autoriteiten in München makkelijk de Richtlijn integraal als een speciesregeling binnen het Europese Octrooiverdrag te accepteren. Zij gaf hieraan gestalte door de kernbepalingen inzake octrooierbaarheid conform in de Implementing Regulations van het Octrooiverdrag op te nemen.⁴ Er is dus geen discrepantie tussen het Octrooiverdrag en de Richtlijn ontstaan. Voor de rechtszekerheid een enorm belangrijk punt!

De reactie van de landbouworganisaties

Het eerste ontwerp van de Richtlijn werd in 1988 gelanceerd en kwam vrijwel onmiddellijk in de politieke storm terecht. Opvallend was daarbij de felle reactie uit de hoek van de landbouworganisaties, de agrarische lobby. Die reactie berustte in belangrijke mate op de vrees dat actieve uitoefening van octrooirechten voor levend of genetisch materiaal door industriële ondernemingen onverenigbaar zou zijn met de eigen methoden van het agrarische bedrijf en de daar bestaande concurrentieverhoudingen ernstig zou kunnen verstoren. Betoogd werd, dat de agrarische voortbrenging een economisch handelen is van een geheel andere orde dan de (industriële) nijverheid. Octrooien behoren bij het laatstgenoemde type, voor de rechtsbescherming van agrarische voortbrengselen bestaat een aangepast systeem, het kwekersrecht, dat op wezenlijke punten van het octrooirecht verschilt. De landbouwlobby koos daarom voor het kwekersrecht. Octrooien voor levend of genetisch materiaal zijn daarin vreemde en schadelijke elementen. Bovendien, zo werd betoogd, zijn dergelijke octrooien in strijd met de principiële

niet-octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen, die reeds in het Europees Octrooiwetgevingen is vastgelegd⁵ en in de Richtlijn zelf opnieuw wordt bevestigd.⁶ De landbouworganisaties zijn met hun harde campagne succesvol geweest. Het heeft in ieder geval geleid tot hernieuwde belangstelling voor het kwekersrecht, dat in de opvolgende jaren aanzienlijk versterkt en gemoderniseerd werd, niet alleen door een herziening van het internationale kwekersrechtverdrag UPOV,⁷ maar zelfs door een Europese verordening,⁸ een veel sterker instrument dan een richtlijn! De doeltreffendheid, waarmee de landbouworganisaties hun belangen op deze wijze konden beveiligen door de politieke en ambtelijke steun die zij hiervoor wisten te verwerven, stak schril af bij de verwarring en het gestuntel rondom de concept Richtlijn, dat geen meter voortgang maakte. Alleen het juridische argument dat gen-octrooien zich niet verdragen met de niet-octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen heeft de landbouwlobby niet gewonnen: het is vaste rechtspraak dat genetische configuraties, die niet specifiek zijn voor een bepaald plantenas, zonder meer octrooieerbaar zijn.⁹ De landbouw heeft er mee te maken gekregen en hun vrees is klaarblijkelijk bewaarheid: thans, twintig jaar later, is het onderwerp 'gen-octrooien' opnieuw een bron van spanning met de landbouworganisaties en wordt opnieuw betoogd dat deze octrooien de voor agrarische bedrijven noodzakelijke toegang tot genetische hulpbronnen zodanig blokkeren dat de sector hierdoor ontregeld dreigt te raken.

De Europese parlementaire behandeling

Het onbegrip, de onwil en de taaië weerstand, grenzend aan pure obstructie, waarmee de concept-Richtlijn werd ontvangen, resulteerde in een moeizaam wetgevingsproces waar de door het Europees Parlement benoemde rapporteur, de Duitse sociaaldemocrate Rothley, haar met grote bekwaamheid doorheen loodste.¹⁰ In maart 1995 was het dan zo ver: de eind-

behandeling van het inmiddels sterk geamendeerde ontwerp in het parlement. Wat niemand meer verwacht had gebeurde: het ontwerp werd verworpen! Even leek het erop dat de anti's gewonnen hadden en dat hiermee de hele zaak van de baan was. Maar niemand kon er omheen dat de industriële biotechnologie nu ook in Europa volop in opkomst was en dat regeling van de daarmee samenhangende octrooi-problematiek een dringende noodzaak was geworden. De industrieassociaties drongen hier krachtig op aan. Het siert de Europese Commissie dat zij de politieke moed had het ontwerp – hoegenaamd hetzelfde ontwerp! – in november 1995 opnieuw in te dienen. En nu ging het beter: had de eerste ronde bijna zeven jaar in beslag genomen, deze tweede ronde kon in drie jaar worden afgewerkt. Op 6 juli 1998 werd Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen na een wordingsgeschiedenis van bijna tien jaar aangenomen en vastgesteld!

Vanwaar die plotselinge ommezwaai na tien jaar agressieve oppositie? Om dat te begrijpen is het goed nog iets dieper in te gaan op de herkomst en de beweegredenen van de oppositie. Het Europees Parlement keek niet tegen de zaak aan als een juridisch debat over een vraag van octrooirecht. Haar houding was een respons op het 'Octrooi-op-Leven syndroom', op de onderbuikgevoelens van de samenleving tegen de (onjuiste) gedachte dat de Richtlijn de vestiging van private eigendomsrechten op planten, dieren, mensen, organen, weefsels, genen enzovoort, mogelijk zou maken.

Die signalen kwamen van links en van rechts, van milieuorganisaties, natuurbescherming, dierenbescherming, religieuze groeperingen en vele anderen. Zij waren uiteraard politiek interessant, makkelijk hanteerbaar en van emotionele lading te voorzien. De heterogene oorsprong van de maatschappelijke signalen kwam tot uiting in een heterogeen samengestelde parlementaire oppositie, die door alle partijen heenliep. Alleen ultralinks behoorde er geheel toe. Het dossier 'Biotechnologie' was in het Parlement

- ² Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 6 juli 1998, betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, PbEG 30.7.98, L213/13/21.
- ³ Richtlijn 98/44/EG, considerans (5), (6), (7).
- ⁴ EPO/CA/D 10/99, 16 juni 1999, Decision amending the Implementing Rules to EPC. Bij dit besluit werd een nieuw Chapter VI 'Biotechnological Inventions' toegevoegd, omvattende Rules 23b, 23c, 23d en 23 e.
- ⁵ Art. 53 (b) EPC tekst 1977.
- ⁶ Richtlijn 98/44/EG art. 4 (1 sub a).
- ⁷ Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), herzien in 1991, Genève.
- ⁸ Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, PbEG 1.9.94, L227/1/30.
- ⁹ Richtlijn 98/44/EG art. 4 (2), geïmplementeerd in ROW95 art. 2a(2 sub c).
- ¹⁰ Een uitgebreide behandeling van de materie van deze en volgende paragrafen is te vinden in: Wefers Bettink H.W. & G. Snoeijer (1995) NTER 2, 45 e.v.; Raven, H.W. (1997) NTER 1/2, 16 e.v.; Raven H.W. (1999) NTER 3, 44 e.v.; alsmede in de daar geciteerde bronnen.

‘De Richtlijn beperkt zich tot harmonisatie van enige aspecten van het octrooirecht’

toegewezen aan de Groenen. Dat gaf de (Duitse) Groenen de kans de hele oppositie tegen de Richtlijn te orkestreren en dat verklaart in hoge mate de toonzetting van de oppositie. Daarachter stonden echter tal van parlementariërs die wel degelijk bereid waren de zaken wat meer genuanceerd te benaderen maar vervuld waren van twijfels. Er waren hoegenaamd geen partijlijnen die gevolgd konden worden. De parlementariërs moesten naar eigen geweten en eigen inzicht hun positie bepalen. Daarbij werden zij onophoudelijk bestookt door persiegroepen met manifesten, *position papers*, waarschuwingen, vermaningen enzovoort. Het gevoel speelbal te zijn begon ten slotte irritatie te wekken.

Daarnaast speelde iets anders: de emotionele sfeer rondom de behandeling van het ontwerp leidde gaandeweg tot een complete overschatting van de betekenis van de Richtlijn. Au fond is het niet meer dan een bescheiden instrument tot harmonisatie van enige aspecten van octrooirecht. Maar gaandeweg ontstond een soort gevoel dat het wel en wee van de biotechnologie industrie in Europa stond of viel met de Richtlijn. Het leek er ook wel op! Wie de behandeling in het Parlement volgde, kon moeilijk een andere indruk krijgen dan dat de Europese overheid geen biotechnologie in Europa wenste. Toen duidelijk werd wat dit zou kunnen betekenen, gaf dit voedsel aan een ander onderbuikgevoel, namelijk dat Europa ook nu weer bezig was haar kaarten uit handen te geven aan Amerika en Japan. Dat leidde, zelfs in het Parlement, tot enige bezorgdheid.

Een derde factor was ongetwijfeld het resolute optreden van rapporteur Rothley, die in de plenaire vergadering liet weten dat geen

verdere amendementen zouden worden geaccepteerd (het werd toch weer geprobeerd) en dat het nu verder een kwestie was van ‘slikken of stikken’.

Dat alles ‘*tipped the scales*’, waardoor veel parlementariërs in mei 1998 toch een andere keus maakten dan in maart 1995. Een eerste teken dat er een andere wind ging waaien kwam op 19 februari 1998, toen het Parlement in plenaire zitting een resolutie ‘*On the impact of biotechnology in agriculture*’ aannam, waarin de Commissie en de Raad werden uitgenodigd deze biotechnologie met alle middelen te bevorderen. Een tweetal overwegingen van deze resolutie zijn in dit verband interessant:

- Considerans alinea C:
whereas abandoning the use of biotechnology and genetic engineering would mean leaving this important field to competitors on the world market and depriving European agriculture of a tool which is crucial for improving its technical capabilities and environmental impact.

Hier wordt dus reeds de bezorgdheid uitgesproken die ook bij de eindstemming over de Richtlijn een belangrijke rol heeft gespeeld.

- Explanatory Statement, par. 3, laatste alinea:
Because our culture is unable to come to terms adequately with today's rapid technological developments, the term ‘culture’ is frequently equated with the term ‘tradition’ in the German speaking area. This reflects the fact that the ‘pioneering spirit’, which is still to be found in the USA, has given way here to a desire for the zero-risk option. The fact is that the use of technology is always something of a balancing act, and that the potential (ly) negative impact of the abuse of

new technologies has certainly also increased as technologies developed. However, we are not only accountable for what we do, but also for what we do not do, a point which has hitherto virtually been ignored in the debate on genetic engineering.

Hier belijdt het Parlement haar eigen gevoel van onvrede. Het gevoel tekort te schieten in haar verantwoordelijkheid door telkens weer nieuwe goede gronden te verzinnen om die verantwoordelijkheid maar niet te hoeven nemen. Voor de Richtlijn heeft zij dat ten slotte dan toch maar gedaan in mei 1998. Bepaald niet van harte, maar toch ...

Hier is een compliment op zijn plaats aan de betrokken leden van de Europese Commissie, hun ambtelijke staven, de ambtelijke onderhandelaars voor de lidstaten en, niet in de laatste plaats, rapporteur Rothley, dat zij, ondanks tien jaar politiek geweld en obstructie en ondanks tientallen amendementen, er in geslaagd zijn het schip goed op koers te houden. Wat ten slotte uit de strijd tevoorschijn kwam was een gaaf en evenwichtig stuk wetgeving, dat nergens over zijn doel heen schiet en in de praktijk uitstekend voldoet. Veelal een codificatie van rechtsopvattingen die zich in de praktijk al gevormd hadden en strikt binnen de kaders van het Europees Octrooiverdrag. Het wettelijk biotechnologie octrooirecht in Europa was geboren. De implementatie in het recht van de lidstaten kon nu beginnen.

De Nederlandse nietigheidsactie

Maar nog was de Richtlijn niet veilig! Nog in 1998 werd een nieuwe aanslag op haar gepleegd en de hoofddader was ditmaal ... Nederland!

De gebeurtenissen in Brussel/Straatsburg werden al lang met argusogen gevolgd in Den Haag. De Nederlandse onderhandelaars in Brussel waren onder strikte instructies van de regering, die op haar beurt gebonden werd aan toezeggingen aan, met name, de Tweede Kamer. In de Kamerdebatten over het ontwerp Rijksoctrooiwet 1995 (ROW95) kwam het thema ‘biotechnologie’

al voortdurend om de hoek kijken. Het leek wel eens of de Rijsoctrooiwet alleen maar daarover ging! Inzet was met name art. 3 van het ontwerp, dat toen luidde als volgt:

Niet vatbaar voor octrooi zijn:

- *uitvindingen waarvan de openbaarmaking of toepassing in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden;*
- *planten- en dierenrassen, alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren en hierdoor verkregen voortbrengselen, met uitzondering van microbiologische werkwijzen, tenzij die op grond van het bij of krachtens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bepaalde niet zijn toegestaan.*

De Kamer was van oordeel dat biotechnologische uitvindingen ethische en maatschappelijke toetsing behoeven en wilde daarom

precies weten in hoeverre art. 3 daarvoor het instrument zou kunnen zijn. In het licht van de discussies in het Europe Parlement was men daarop niet gerust. Daarnaast waren alle politieke partijen van mening dat planten en dieren als zodanig niet octrooierbaar behoren te zijn. Men wilde zeker weten of dat in de wet gelezen kon worden. De regering nam echter het standpunt in dat het octrooirecht niet het instrument voor maatschappelijke of ethische toetsing van uitvindingen kan zijn en dat met name art. 3 niet voor dat doel is geschreven.

Een culminatiepunt vormde de finale beraadslaging over ROW95 op 13 december 1994 in de Eerste Kamer. De Octrooiwet werd zonder verdere stemming aangenomen (met de aantekening dat Groen Links tegen was), maar in het biotechnologiedebat dat zich ook daar weer ontspan



werd staatssecretaris Van Dok-van Weele in het nauw gedreven. De Kamer hield keihard vast aan de twee genoemde punten en de staatssecretaris moest de toezegging doen 'een onderzoek te zullen doen verrichten naar de mogelijkheid en wenselijkheid om aan de huidige criteria, waaraan octrooi-aanvragen getoetst worden, nieuwe criteria van ethische, ecologische en maatschappelijke aard toe te voegen'.

De regering heeft zich van die opdracht gekwetend door de zaak *ter fine* van advies voor te leggen aan de Raad van State. In de situatie waarin dit gebeurde was de vraagstelling bizar. Die vraagstelling kwam immers voort uit het debat over ROW95. En ROW95 introduceerde nu net een systeem, waarin 'de huidige criteria waaraan octrooi-aanvragen getoetst worden' voor Nederland zojuist waren afgeschaft! Indirect zijn die criteria weliswaar nog relevant voor de geldigheid van het octrooi, maar het nieuwe Nederlandse octrooirecht kent geen materiële toetsing van octrooiaanvragen meer.

De Raad van State bracht zijn advies uit in het voorjaar van 1996. Mede gezien het nieuwe systeem van ROW95 lag het voor de hand dat de Raad zich met het standpunt van de regering conformeerde, dat het octrooirecht niet het instrument kan zijn voor ethische, ecologische of maatschappelijke toetsing van biotechnologische uitvindingen, en dat het niet wenselijk is door toevoeging van nieuwe criteria het octrooirecht dienstbaar te maken aan het ontmoedigen van de ontwikkeling van ongewenste uitvindingen.

Na kennisneming van dit advies insisterde de Kamer niet langer op dit eerste punt van haar wensenlijstje, maar zette zij des te meer kracht achter het tweede punt: de principiële niet-octrooierbaarheid van planten en dieren. Dit leidde tot aanneming van een tweetal kamerbrede moties Witteveen-Hevinga, waarin de Tweede Kamer erop aandringt dat de regering haar interpretatie van art. 3 volgt dat het octrooieren van planten en dieren als zodanig in Nederland onmogelijk is en de regering verzoekt met klem te bevorderen dat de concept Richtlijn met die interpretatie in overeenstemming wordt gebracht.

Deze twee moties hebben sindsdien de lijn van de Nederlandse regering bepaald. Dat werd dus ook het consigne voor de Nederlandse onderhandelaars in Brussel. En zo kon het gebeuren dat Nederland als enige lidstaat tegenstemde tegen het Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 26 februari 1998. Nederland werd aan alle kanten *overruled* en voorbijgelopen. Het Gemeenschappelijk Standpunt kwam in het plenaire Europees Parlement en vormde de basis voor de vaststelling van de Richtlijn. De Richtlijn trad in werking, ook bindend voor Nederland.

In september 1998 kwam het onderwerp opnieuw aan de orde in de Vaste Kamercommissies EZ en LNV, waar een aantal leden verklaarde de Richtlijn onacceptabel te vinden. De nieuw aangetreden staatssecretaris van Economische Zaken, Ybema, meende dat dit niet meer

aan de orde was nu de Richtlijn een vol-dongen feit was geworden. De Kamerleden wensten echter rapportage over de mogelijkheid de Richtlijn alsnog te doen vernietigen door middel van een procedure voor het Europese Hof van Justitie. Art. 173 van het (toen vigerende) EG-Verdrag kende daartoe beperkte mogelijkheden. Uiteraard kon de inhoudelijke discussie niet meer heropend worden, maar art. 173 stond toe de Richtlijn voor vernietiging voor te dragen op grond van onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het EG-Verdrag of van enige uitvoeringsregeling daarvan, alsmede op grond van misbruik van bevoegdheid. Onderzocht moest dus worden of ten minste een van deze gronden aannemelijk gemaakt zou kunnen worden.

De zaak stond onder tijdsdruk omdat een actie ex art. 173 was gebonden aan een korte termijn, die in casu expireerde op 20 oktober 1998. De staatssecretaris raadpleegde de landsadvocaat. Deze bracht op 1 oktober advies uit, waarvan de conclusie was dat een actie ex art. 173 als volstrekt kansloos beschouwd moest worden. De staatssecretaris voegde daar in zijn rapportage aan de betrokken Kamercommissies nog aan toe dat Nederland zich internationaal zou isoleren door als enige zo'n actie aan te spannen. Maar de Kamerleden wilden er niet van weten. De zaak was inmiddels naar de volle Kamer verwezen en leidde daar tot de derde motie Witteveen-Hevinga, die interessant genoeg is om hier in hoofdzaak geciteerd te worden:

'Motie 23 (19 744), De Kamer (etc. etc.) overwegende, dat de Kamer en de regering zich om inhoudelijke redenen tot het laatst toe verzet hebben tegen de totstandkoming van de Richtlijn 98/44/EG van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen; overwegende, dat deze Richtlijn niet slechts de harmonisatie van bestaande nationale regelgeving beoogt die de instelling en werking van de interne markt betreft, maar ook nieuw octrooirecht in het leven roept dat in de plaats treedt van het nationale octrooirecht; van mening, dat daarom de Richtlijn ten onrechte zijn rechtsbasis ontleent aan artikel 100A van het EG-Verdrag waarbij sprake is van gekwalificeerde besluitvorming in de Raad, in plaats van art. 235

'Octrooirecht geen instrument voor ethische, ecologische of maatschappelijke toetsing van biotechnologische uitvindingen'

van het EG-Verdrag waarbij unanieme besluitvorming is vereist; van oordeel, dat er ook andere juridische bezwaren bestaan tegen deze Richtlijn, waaronder interne inconsistentie in de Richtlijn zelf, het op gespannen voet staan met het TRIPS-Verdrag en strijdigheid met het Europees Octrooi Verdrag; verzoekt de regering de Richtlijn tijdig bij het Hof van Justitie van de EG voor te dragen voor vernietiging.'

De gebruikte argumentatie heeft de volgende achtergrond: het EG-Verdrag schrijft voor elke rechtshandeling van de Eurowetgever precies voor aan welke eisen

die moet voldoen. Artikel 100A is de door het Verdrag beoogde rechtsgrondslag voor door de Raad en het Parlement tezamen vast te stellen maatregelen voor harmonisatie van bepalingen van nationaal recht betreffende de instelling en werking van de interne markt. Richtlijn 98/44/EG is zo'n maatregel. Voor de totstandkoming daarvan geldt de procedure van art. 189B van het EG-Verdrag, die onder andere voorziet in besluitvorming binnen de Raad bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In casu voldeed die besluitvorming daaraan: alleen Nederland stemde immers tegen.

© ANP PHOTO 2010 Fotobureau Dijkstra Nederlandse Freelancers, Fred Steenman



Boven Vergaderzaal Eerste Kamer

Het in de motie ingeroepen art. 235 is een kapstokartikel voor alle gevallen waarin de Gemeenschap ter verwezenlijking van haar doelstellingen moet optreden, zonder dat de daarvoor vereiste autoriteit rechtstreeks aan een bepaling van de Verdrag ontleend kan worden. Op een daartoe strekkend voorstel van de Commissie, na raadpleging van het Parlement, neemt de Raad dan de passende maatregelen. Daartoe is dan echter eenparigheid van stemmen in de Raad vereist. Met betrekking tot de aard van de gevallen waarom het hier gaat zijn aanknopingspunten te vinden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Als zodanig was het scheppen van nieuwe rechten van intellectuele eigendom al eens genoemd. En dat werd het voornaamste aanknopingspunt voor de Nederlandse actie: de grondslag was de stelling dat Richtlijn 98/44/EG nieuw octrooirecht heeft geschapen. De daarvoor vereiste unanimiteit in de Raad ontbrak echter. Nederland had immers tegengesteld. Er was daarom sprake van schending van een wezenlijk vormvoorschrift, c.q. onbevoegdheid, c.q. schending van het EG-Verdrag ex art. 173.

De opvatting dat de Richtlijn nieuw octrooirecht had geschapen werd echter niet door de landsadvocaat gedeeld.

Na de motie Witteveen-Hevinga III van 15 oktober bracht staatssecretaris Ybema de zaak in het kabinetsberaad. Reeds op 16 oktober besloot het kabinet de motie te volgen, omdat, aldus het ANP bulletin, 'ook het kabinet het principieel onjuist acht bedrijven het eigendomsrecht op leven te geven' (sic). Op 19 oktober werd de zaak in Luxemburg aanhangig gemaakt.

Uiteindelijk bleek Nederland toch niet helemaal alleen te staan. Bij beschikking van de President van het Hof van 3 mei 1999 werden Italië en Noorwegen toegelaten tot interventie aan de zijde van Nederland. Enige dagen eerder was de Europese Commissie al toegelaten tot interventie aan de zijde van het Parlement en de Raad. Maar de actie werd een complete mislukking. De plenaire mondelinge behandeling was op 13 februari 2001. Op 14 juni publiceerde advocaat-generaal Jacobs zijn conclusie dat het beroep integraal moest worden verwor-

pen en het Hof volgde deze conclusie in haar arrest van 9 oktober 2001.¹¹ Nederland had zes middelen voorgedragen die geen van alle genade konden vinden in de ogen van het Hof.

Het bestek van dit boek staat een meer gedetailleerde bespreking van de beroepsprocedure en het arrest niet toe. Maar het lijkt dienstig er met enige nadruk op te wijzen wat het Hof overwoog ten aanzien

van de Nederlandse stelling dat de Richtlijn nieuw recht had geschapen. Ik citeer rechts-overweging 25:

'De ingevolge de richtlijn te verlenen octrooien zijn nationale octrooien, die worden verleend volgens de in de lidstaten geldende procedures en die hun beschermende kracht ontleenen aan het nationale recht. Omdat de richtlijn dus niet de invoering van een communautair octrooi tot doel of tot gevolg heeft, voert zij geen nieuw recht in, waarvoor artikel 235 van het Verdrag als rechtsgrondslag had moeten



worden gebruikt. Aan deze constatering doet niet af dat de uitvindingen waarop de richtlijn het oog heeft, tot dusver in een aantal lidstaten niet octrooieerbaar waren – hetgeen nu juist een harmonisering rechtvaardigde – en evenmin dat de richtlijn een aantal preciseringen en afwijkingen van het geldende octrooirecht bevat met betrekking tot de omvang van de verleende bescherming’.

De implementatie van de Richtlijn in het nationale recht van de lidstaten

Daarmee was ook deze bedreiging weer van de baan. De actie had geen schorsende werking zodat het implementatietraject na juli 1998 meteen kon worden ingezet. Temeer omdat de implementatie krachtens art. 15 van de Richtlijn uiterlijk 30 juli 2002 een feit moest zijn. Maar ook daarvan is weer niets terecht gekomen. Alle bezwaren, die al tien jaren het politieke beeld bepaald hadden, laaiden nu weer op in de nationale parlementen, resulterend in verdragen, een regen van amendementen enzovoort. In sommige landen raakte het parlementaire debat gewoon in een complete impasse. In overwegend katholieke landen bestonden onoverkomelijke bezwaren tegen de octrooieerbaarheid van menselijk genetisch materiaal. In Italië leidde dat tot een amendering die zich in feite niet verdroeg met de Richtlijn. Menselijk materiaal wordt daar geheel buiten het octrooirecht gehouden. In Duitsland en Frankrijk, Italië en Luxemburg is voor gensequenties slechts doelgebonden stofbescherming mogelijk, die zich inderdaad wel uit de tekst van de Richtlijn laat lezen. Elders wordt die tekst echter ruimer geïnterpreteerd. Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit een rijk palet aan amendementen, aanvullingen en flankerende wetgeving, die in de diverse lidstaten tot stand kwam.

Tegenstanders roepen dan ook dat de harmonisatie mislukt is. Dat is onzin. De kern van de Richtlijn heeft uiteindelijk in alle landen de eindstreep gehaald. En er is wel degelijk een eenheid van stijl en rechtsopvatting ontstaan die ongetwijfeld nog hechter zal worden als eenmaal ook de

geschillenbeslechting Europees georganiseerd zal zijn. Een zeer belangrijke motor achter de eenwording is EPO, de Europese Octrooiraad, nadat (we wezen er al op) de kernbepalingen van de Richtlijn in september 1999 in het Europees Octrooiverdrag geïntegreerd werden. Dat betekent immers dat alle biotechnologie octrooiaanvragen in Europa volgens Richtlijnrecht behandeld worden.

Maar zo ver was het nog niet op 30 juli 2000, toen de voorgeschreven implementatietermijn expireerde. Op die datum waren slechts de volgende instrumenten van implementatie bij de Europese Commissie gedeponneerd: Tsjechië (zij waren de eersten!), Denemarken, Estland, Finland, Verenigd Koninkrijk (alleen voor de art. 1 – 11), en Ierland. Daarna werd het stil. In 2000 kwam verder niemand meer, aan het eind van 2001 kwam Griekenland, in 2002 Cyprus, Spanje, Slowakije en Polen. Toen was het geduld van de Europese Commissie op en ging zij over tot rechtsmaatregelen. Bij het Hof van Justitie lanceerde zij strafklachten tegen België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië wegens wanprestatie in het voldoen aan hun verplichtingen onder het EG-Verdrag, in casu het nalaten van de implementatie van Richtlijn 98/44/EG. In arresten van september en oktober 2004 (voor Italië 16 juni 2005) heeft het Hof alle strafklachten gegrond bevonden en de aangeklaagde lidstaten deswege schuldig verklaard.

‘De regering wees op de verplichting tot implementatie, de Kamer wilde niet’

¹¹ Arrest van het Hof van Justitie d.d. 9 oktober 2001 in zaak C-377/98 tussen het Koninkrijk der Nederlanden, verzoeker, ondersteund door de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk Noorwegen, interveniënten, tegen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, verweerders, ondersteund door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, interveniënte.



© ANP PHOTO 2010 ANP/Rick Nederstigt

De schuldig bevonden partijen worden geacht hun verzuim per eerste gelegenheid te zuiveren. Zo niet, dan volgt in een tweede veroordeling een boete, van de astronomische omvang waar men in Brussel zo graag mee werkt. Zo ver is het niet gekomen: Al deze landen implementeerden meteen: Frankrijk al in 2004, Italië als laatste in 2006.

De implementatie in Nederland

Ook Nederland kreeg een strafklacht. Het implementatiewetsontwerp werd in de Tweede Kamer ingediend in 1999, uiteraard als een complex van wijzigingsteksten op ROW95 en op de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ons wettelijke kwekersrecht!). Tijdens de behandeling van het ontwerp werden prompt alle stokpaardjes weer van stal gehaald. Er werden 23 amendementen ingediend. Twee amendementen werden

weer ingetrokken. Een aantal andere werd door de Kamer verworpen of door de regering ontraden. Maar vijf amendementen werden kamerbreed aangenomen en kwamen dus in aanmerking voor inbouw in het wetsontwerp. Daaronder het amendement nr. 11, dat de door het Europarlement afgeschoten niet-octrooieerbaarheid van planten en dieren voor Nederland in ere herstelde. Drie van de vijf amendementen waren lijnrecht in strijd met de Richtlijn. En zo kwam Nederland te zitten met een implementatiewetsontwerp dat niet implementeerde! De regering heeft nog zwakjes gepoogd erop te wijzen dat wij onder het EU-Verdrag zonder meer verplicht waren de Richtlijn te implementeren, maar de Kamer had daar geen boodschap aan.

Daarna brak een donkere tijd aan. Het was de tijd van de moord op Pim Fortuyn, met alle nasleep en verwarring die dat veroorzaakte. Nederland had even andere dingen aan zijn hoofd. De val van het kabinet Kok II,

daarna de spoedige val van het kabinet Balkenende I hadden telkens ook het parlementaire werk ontregeld en vertraagd. Een welkom voorwendsel om dit verknoeiende wetsontwerp niet verder aan te raken. Het werd 'controversieel' verklaard, zoals dat in het Haagse jargon heet. Natuurlijk had de regering het ontwerp moeten intrekken, maar die moed had ze niet. Toen de hete adem van Brussel in de nek voelbaar werd, is het verminkte ontwerp in 2003 in de Eerste Kamer ingediend.¹²

Wat moest de Eerste Kamer doen? De Eerste Kamer heeft niet het recht van amendement. Voor haar is het slikken of stikken. En het was dus uitermate bizar om nu van de Eerste Kamer te verlangen dat zij een wet zou goedkeuren die in strijd was met onze verplichtingen onder het EU-Verdrag. Als zij haar staatsrechtelijke functie juist zou opvatten had zij geen keus: dan moest zij het wetsvoorstel verwerpen. Dat was dan ook het standpunt van de VVD, de SP en de

SGP. Maar de andere partijen hadden er moeite mee hun geestverwanten in de Tweede Kamer af te vallen.

Dat was de situatie in september 2003, toen de Europese Commissie toesloeg met haar strafklacht tegen Nederland bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Den Haag reageerde als door een wesp gestoken! (En in feite waren ze dat ook.) De behandeling in de Eerste Kamer mocht nu onder geen beding mislukken. In haar nood begon de regering overal druk te zetten om het wetsontwerp aangenomen te krijgen, waarbij het lumineuze idee ontstond om intussen in de Tweede Kamer een reparatiewetje in te dienen (door iedereen ineens met het modieuze woord ‘novelle’ aangeduid) waarbij de controversiële amendementen zouden worden ingetrokken.

Dit werd het onderwerp van de historische zitting van de Eerste Kamer van 8 juni 2004. De inmiddels opgetreden bekwame en energieke staatssecretaris Van Gennip moest het pakket verdedigen. Zij kreeg de wind van voren van de VVD en de SP. Maar er was een duidelijke aarzeling om de wet te verwerpen en een even grote aarzeling om hem aan te nemen. Daarvan maakte Van Gennip handig gebruik. Waarom, zo vroeg de VVD, hebt u die novelle niet onmiddellijk ingediend? Dat had U toch al lang kunnen doen? Bovendien kan die novelle zeer snel behandeld worden want ‘iedereen is immers op de hoogte’. Van Gennip pakte dit meteen op door vast te stellen dat zij nu de instemming van de Eerste Kamer had om het wetsontwerp vooralsnog aan te houden en de novelle nu onmiddellijk in de Tweede Kamer in te dienen.¹³ Daarna ging het met een sneltreinvaart: de Tweede Kamer accepteerde de novelle op 14 oktober, de Eerste Kamer accepteerde het wetsontwerp met de novelle op 9 november, dat werden dus de nieuwe teksten van ROW95 en de Zaaizaaden Plantgoedwet, die in werking traden op 20 november 2004.¹⁴ Brussel werd terstond officieel verwittigd en Nederland wist de Europese Commissie te overtuigen de klacht niet door te zetten. Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen!

En nu?

Europa heeft nu haar wettelijke biotechnologie octrooirecht, Nederland heeft nu zijn wettelijke biotechnologie octrooirecht, ingebouwd in de Rijsoctrooiwet, waar het hoort. Recht sticht vrede! Is er nu vrede? Men zou het hopen, maar het is de vrede van een vulkaanlandschap: telkens rommelt het weer! Dan wordt er geroepen dat wij de Richtlijn moeten ‘evalueren’ (daar is trouwens een officiële procedure voor), maar niemand doet het echt: *Les Héros sont fatigués*. En na enige jaren van relatieve rust neemt nu de spanning weer toe, nu de landbouwsector steeds meer moeite krijgt met industriële octrooioposities op genetisch plantaardig materiaal. De toegankelijkheid van genetische hulpbronnen, ook geïmporteerde genetische hulpbronnen, wordt steeds meer een axioma. Dat kan consequenties hebben voor het wettelijke biotechnologie octrooirecht. Maar het bestek van dit boek laat niet toe ook dit nieuwe conflict weer te behandelen. Het is een nieuw hoofdstuk in de *biotechnology patent soap*, dat grotendeels nog geschreven moet worden. Laten wij het daarbij houden.

¹² Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 26 568 (R 1638).

¹³ Tweede Kamer/Eerste Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 739 (R 1767).

¹⁴ Stbl. 2004 589/590/591/592.

Arnoud Engelfriet

De puinhoop van het Europese softwareoctrooi

Afgezien van de vraag welke source code editor het beste is, zijn er weinig onderwerpen die onder software-ingenieurs fellere discussies opleveren dan de vraag of software octrooieerbaar moet zijn. Dat geldt vooral in Europa, waar het Europees Octrooiverdrag van 1978 (EOV) octrooien op 'computerprogramma's als zodanig' uitdrukkelijk verbiedt. Maar uitspraken van het Europees Octrooibureau (EPO) en een mislukte poging tot Europese wetgeving hebben deze ogenschijnlijk heldere uitspraak in een moeras veranderd.

Software als zodanig

Toen in de jaren zeventig het EOV werd opgesteld, was de vraag of octrooien op software erkend moesten worden een grote zorg. Het terrein van computer-programmering was betrekkelijk nieuw, en de discussie of software een uitvinding of een kunstwerk was, woedde nog hevig in juridische kringen. Computerwetenschappers stonden gewoonlijk op het standpunt dat software in wezen wiskunde is, terwijl zakenmensen erop wezen dat software verkocht werd als concreet product, waarvan de ontwikkeling een aanzienlijke investering in tijd en creativiteit vergde.

Ook het Octrooisamenwerkingsverdrag (Patent Cooperation Treaty – PCT) dat in die tijd werd opgesteld, kon niet om deze vraag heen. Dit internationale verdrag werd opgesteld om de octrooiaanvraagprocedure te stroomlijnen en te centraliseren: met één enkele octrooiaanvraag kon voorlopige bescherming worden verkregen in alle PCT-lidstaten. Doordat elk land ter wereld het PCT-verdrag kon bekrachtigen, werd de discussie over softwarebescherming zelfs nog heviger. Gelukkig vonden de opstellers van het verdrag al snel een pragmatisch excuus: doordat het terrein van de



computerprogrammering nog maar een paar decennia oud was, bestond er weinig documentatie over softwaretechnieken en innovatie. De PCT-onderzoekers zouden daarom niet in staat zijn vast te stellen of uitvindingen op het gebied van software nieuw en inventief waren, en dus zou het niet verstandig zijn via het PCT-verdrag het aanvragen van octrooien op die uitvindingen mogelijk te maken. Dankbaar namen de opstellers van het EOV deze uitsluiting over.

Om redenen die waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk zullen worden, werd die uitsluiting in de verdragen beschreven als 'computerprogramma's als zodanig', waarmee een uitdrukking was geboren die octrooigemachtigden en wetgevers de daaropvolgende decennia de nodige hoofdpijn zou bezorgen.

Onderzoekspraktijk

De eerste groep die naar de paracetamol greep, was de onderzoeksafdeling van het Europees Octrooibureau, die de richtlijnen voor het dagelijks onderzoek van octrooi-aanvragen moest vaststellen. De eerste poging (1978) was tamelijk rechtlijnig:

‘Indien de bijdrage aan de bekende kunst uitsluitend door een computerprogramma wordt geleverd, dan is het onderwerp niet octrooieerbaar, ongeacht de wijze waarop het in de conclusie gepresenteerd wordt. Zo zou een conclusie voor een computer die gekenmerkt wordt door het feit dat het specifieke programma is opgeslagen in het geheugen, of voor een proces voor het besturen van een computer onder beheer van het programma, even verwerpelijk zijn als een conclusie voor het programma zelf of voor het programma nadat het is opgenomen op een magneetband.’

De gekozen benadering legde de nadruk op de ‘bijdrage aan de bekende kunst’, eigenlijk het nieuwe gedeelte van de uitvinding. Zo ontstond er een manier om een duidelijke lijn te trekken tussen hardware en software. In de meeste gevallen werd een softwaregerelateerde uitvinding geleverd als een

computerprogramma dat op een bestaande computer geladen moest worden. Met deze benadering kon een dergelijke uitvinding verworpen worden, ongeacht de verdiensten van de innovatie: het was software, en dus niet-octrooieerbaar. Met deze strikte interpretatie werd octrooiering van de meeste softwaregerelateerde uitvindingen voorkomen.

Na 1985 veranderde de aanpak echter: in plaats van alleen naar de bijdrage te kijken, besloot het EPO dat het beter zou zijn het effect van de uitvinding in z’n geheel te onderzoeken. Indien dat effect een technologische vooruitgang vertegenwoordigde, dan zou de uitvinding in principe octrooieerbaar zijn. Met andere woorden, het maakte niet meer uit of de uitvinding ingebouwde software was, of gebruikmaakte van specifieke hardware. Wat er wel toe deed was het resultaat: was er een ‘technisch effect’? Nu konden software-innovaties geoctrooieerd worden, mits zij deel uitmaakten van een concreet apparaat, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, dat van de innovatie profiteerde. Dit betekende een stimulans voor de innovatie van de GSM-standaard voor mobiele telefonie en

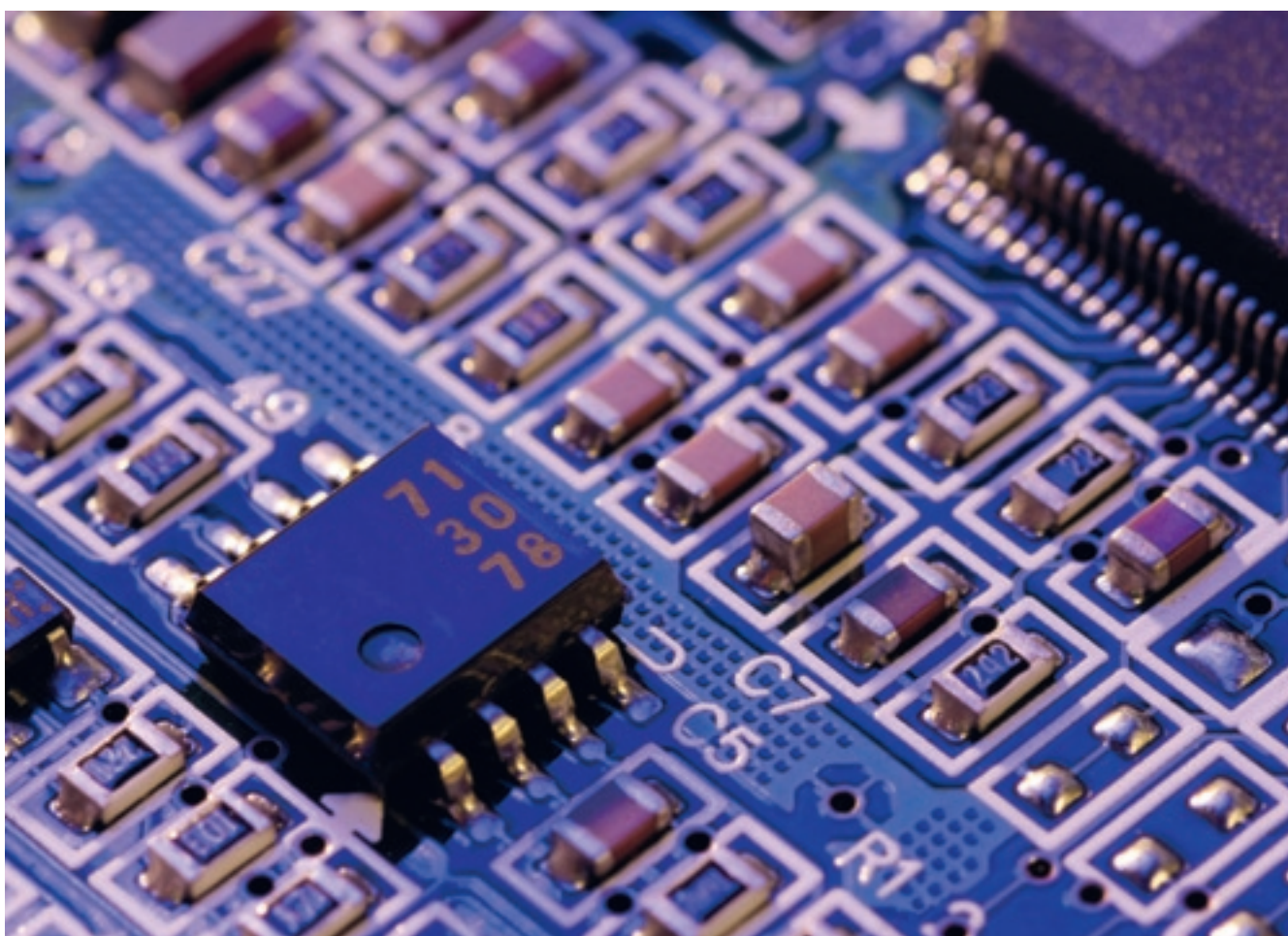
de MPEG-standaarden voor digitale audio en video. Maar nog altijd werden aanvragen voor softwareoctrooien gewoonlijk verworpen omdat het duidelijk om ‘software als zodanig’ ging. Dit in schril contrast met de situatie in de VS, waar vanaf medio jaren tachtig ‘alles onder de zon dat door de mens is gemaakt’ octrooieerbaar was, mits een octrooigemachtigde het in voldoende compacte en technisch klinkende taal kon opschrijven.

Een ander effect van de uitsluiting van ‘software als zodanig’ werd steeds belangrijker in de jaren negentig. Uitvindingen konden alleen geoctrooieerd worden in de vorm van een feitelijk apparaat. Een mobiele telefoon kon geoctrooieerd worden, maar niet de software die de uitvinding in die telefoon implementeerde. Dat was een probleem voor veel aanvragers, omdat zij niet konden voorkomen dat anderen de software op zich distribueerden. Alleen als de software was geladen in een telefoon, zou hun octrooi nut hebben. Hierdoor werd de waarde van Europese octrooien voor softwareondernemingen als IBM ernstig beperkt, waardoor er een aanzienlijk offensief ontstond voor de octrooieerbaarheid van ‘software op zichzelf’.

Technische software op zichzelf

Het offensief voor een grotere octrooieerbaarheid van software culmineerde in 1998 in twee besluiten van de Raad van Beroep van het EPO. Redenerend dat de uitsluiting van ‘software als zodanig’ gericht was op het voorkomen van octrooien op niet-technische items (omdat het in het EOV was opgenomen in de lijst van niet-technische items), besloten de Raden dat octrooien op software mogelijk waren, mits de software op de een of andere manier een specifiek technisch resultaat opleverde. Bovendien konden die octrooien verkregen worden voor de software zelf, aangezien ‘technische software’ geen ‘software als zodanig’ was, zelfs niet als zij losgekoppeld was van feitelijke apparaten, zoals telefoons of televisies. Het besluit kwam precies op tijd voor de internet- en e-commerce hype en veroorzaak-

‘Software als zodanig’ niet octrooieerbaar, “software met technisch resultaat” wel’



te een enorme hausse in het aantal softwaregerelateerde Europese octrooien, waarvan de meeste achteraf nauwelijks nieuw bleken te zijn – waarmee werd bewezen dat de oorspronkelijke bedoeling achter de uitsluiting uiteindelijk zo slecht nog niet was.

Met deze interpretatie, zo vonden velen, had het EPO slaafs de Amerikaanse ‘alles onder de zon’-benadering overgenomen. Dat was geen compliment: in de VS werd alles onder de zon geoctrooierd: het USPTO verleende eind jaren negentig en begin deze eeuw niet minder dan 145.000 octrooien op software-uitvindingen. De kwaliteit van deze octrooien was berucht laag, als gevolg van niet-bestaande *prior art databases* en het maximum van zo’n acht uur voor het onderzoeken en beoordelen van een octrooiaanvraag dat de onderzoekers zichzelf hadden opgelegd. Toch werden veel van deze octrooien in de rechtbank gehand-

haafd en actief afgedwongen, waarmee voor velen werd bewezen dat softwareoctrooien een substantiële bedreiging vormden voor innovatie op het gebied van software.

Formalisering van de situatie

Europese software-ingenieurs, die regelmatig konden lachen om het ‘onnozeste softwareoctrooi van de week’ uit de VS, voelden zich veilig voor deze dreiging omdat het EOV octrooien op software heel duidelijk verbood. Daarom brachten de volgende twee gebeurtenissen nogal wat beroering teweeg: ten eerste de herziening van het EOV, die tot doel had de hele paragraaf over uitsluiting te schrappen, en ten tweede een Europese Richtlijn waarmee getracht werd hetzelfde te doen, kort nadat de herziening geweigerd was.

In 1998 werd een diplomatieke conferentie gehouden om het Europees Octrooiverdrag van 1973 te herzien tot wat het ‘EOV 2000’

Boven Printplaat van harddisk

zou worden. Een van de vele wijzigingen was het voorstel de uitsluiting van software als zodanig te schrappen. De reden daarvoor: de jurisprudentie van de Raad over 'technische software' maakte het duidelijk dat de uitsluiting niet meer relevant was. Grijpt u inmiddels naar de paracetamol, dan bevindt u zich in goed gezelschap. Ten eerste voerde de Raad aan dat het EOV octrooiën op technische software mogelijk maakte, ondanks het 'software als zodanig'-artikel. Ten tweede stelden de diplomaten voor precies dit artikel te laten vallen, omdat het achterhaald was nu de Raad van het EPO had besloten dat software als zodanig octrooieerbaar was. Onnodig te zeggen dat het voorstel op aanzienlijke weerstand stuitte. Het werd opgegeven nadat zelfs een zogenoemde 'second basket' geen overeenstemming wist te bereiken over hoe de bepaling herschreven moest worden. En dat betekende het einde van het voorstel.

Althans, dat dacht iedereen. In 2002, kort nadat de diplomaten het amendement op het EOV stillietjes in de kast hadden gelegd, kwam de Europese Commissie plotseling met een voorstel voor een Richtlijn die moest vaststellen wanneer 'in computers geïmplementeerde uitvindingen' octrooieerbaar zouden zijn. Nogal een verrassing, omdat de Europese Gemeenschap al bijna zolang zij bestond had geworsteld met het octrooirecht. Het Europees Octrooi-verdrag is eigenlijk geen instrument van het Europese Gemeenschapsrecht, maar een afzonderlijk verdrag tussen individuele landen, geboren uit het onvermogen van de Gemeenschap gedurende ruim dertig jaar om tot overeenstemming te komen over één Europees octrooi. Het was dan ook op z'n minst opmerkelijk dat de Commissie, die het zelfs niet eens kon worden over de meest fundamentele principes, met een Richtlijn kwam om een obscuur gedeelte van het octrooirecht te regelen.

Nog opmerkelijker was de inhoud van het voorstel voor de Richtlijn. De Commissie stelde voor de interpretatie van 1998 van het EPO van 'software als zodanig' in regels vast te leggen, en zo elke lidstaat van de Gemeenschap te dwingen een interpretatie van het octrooirecht te accepteren die zelfs bij het EPO en in de industrie controversieel

was, en die bovendien in verschillende lidstaten in strijd was met de jurisprudentie.

En toen kreeg internet lucht van het voorstel.

Octrooien versus open source

Herinnert u zich die software-ingenieurs nog die zich veilig waanden voor onnozele Amerikaanse softwareoctrooiën? Nou, die lazen allemaal op internet dat Europa 'softwareoctrooiën zou legaliseren' en kwamen meteen in actie: dit moest onmiddellijk een halt toegeroepen worden. De Europese software-industrie had tientallen jaren succesvol kunnen opereren zonder octrooi-bescherming, zo voerden zij aan. Velen van hen waren MKB'ers die niet over voldoende middelen beschikten om octrooiën aan te vragen of octrooihouders die de royalty's moesten betalen die zij vreesden. Wetenschappers voerden aan dat het economisch effect van octrooiën op software niet bekend was.

Het onderwerp raakte vooral een gevoelige snaar bij de open source beweging, die was opgericht in de overtuiging dat software voor iedereen vrij te gebruiken moest zijn en dat intellectuele eigendomsrechten die die vrijheid beperkten, uitgebannen moesten worden. Deze beweging van gewone mensen was in de afgelopen decennia snel op stoom gekomen en had een deel van de beste software geproduceerd die nu in gebruik is, allemaal gratis beschikbaar en met onbeperkte gebruiksrechten. Zo is de

software die de ruggengraat van internet vormt open source software, en de meeste consumentenelektronica werkt tegenwoordig ook met open source software.

Het open source model steunt op het auteursrecht om zijn overtuigingen te beschermen. Open source software wordt beschikbaar gesteld onder een aantal licenties, met name de GNU General Public License of GPL, die van mensen die een bijdrage aan de software leveren verlangt dat zij hun veranderingen en uitbreidingen ook weer als open source software vrijgeven. Deze licenties zorgen ervoor dat de software als open source beschikbaar blijft.

Belangrijker nog, het auteursrecht beschermt alleen de feitelijke code, en niet de onderliggende algoritmes of principes. Zo konden ontwikkelaars legaal open source alternatieven creëren voor populaire software, zoals de Microsoft Office Suite. Zolang zij geen feitelijke source code kopieerden, zouden zij geen inbreuk maken op de auteursrechten van Microsoft of anderen. Maar met octrooiën was dat niet meer mogelijk. Octrooiën beschermen wel algoritmes en principes. Indien een ontwikkelaar een programma maakt dat een geoctrooieerde oplossing bevat, maakt hij inbreuk op het octrooi zelfs als hij het octrooi of de oorspronkelijke uitvinding nog nooit heeft gezien.

Octrooiën vormen dan ook een ernstige bedreiging voor het open source model: ondernemingen die zich bedreigd voelen door open source concurrenten kunnen octrooiën gebruiken om een einde te

'Octrooien vormen een ernstige bedreiging voor open source'

maken aan deze gratis verkrijgbare alternatieven, en de ontwikkelaar van open source software kan daar dan niets tegen doen. De meeste van deze ontwikkelaars werken als individu, kleine groepjes of MKB-bedrijven en beschikken niet over de middelen om octrooien te onderzoeken, laat staan om zich te verdedigen tegen aantijgingen van inbreuk.

Over software en bananen

Zo begon een nog nooit eerder vertoonde intensieve lobby van gewone mensen.

De meeste tegenstanders organiseerden zich rondom de zogenoemde Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), een Duitse non-profitorganisatie die tonnen aan documentatie, juridische argumenten, gespreksonderwerpen en promotiemateriaal voor software-ingenieurs beschikbaar stelde.

Deze beweging boekte een geweldig eerste succes: op 24 september 2003 overtuigden zij het Europese Parlement ervan dat de Richtlijn op z'n kop moest worden gezet: elke uitvinding waaraan gegevensverwerking te pas was gekomen, zou nu worden uitgesloten van octrooieerbaarheid, ongeacht het technologische karakter



Photo credit: Alberto Barrionuevo (licensed Creative Commons By-ND 3.0 Spain)

ervan. Bovendien zouden octrooiaanvragen voor softwaregerelateerde uitvindingen een volledige implementatie van de uitvinding in source code vorm moeten bevatten, die gratis in licentie gegeven zou moeten worden zodra het octrooi zou aflopen. Er was ook een algemene regel om te voorkomen dat octrooien gebruikt werden om een einde te maken aan de interoperabiliteit tussen computersystemen.

Dit leidde tot protesten van veel Europese octrooihouders, die vreesden dat zo'n tweede van hun octrooiportefeuille plotse-ling ongeldig zou worden door die benade-ring. Gegevensverwerking en interoperabili-teit zijn extreem fundamentele concepten, en als die niet door octrooien gedekt kun-nen worden, dan kunnen er net zo goed helemaal geen octrooien zijn. Bovendien keerde het voorstel ook de 'technisch effect'-leer om, die sinds medio jaren tachtig gold. Innovaties in mobiele tele-foons of telefonie, die tegenwoordig bijna volledig vertrouwen op software voor nieuwe *features*, zouden hun geoctrooieerde status verliezen.

De Europese wetgevingsprocedure is uiter-mate complex. De Commissie kan Richt-lijnen voorstellen, die van de lidstaten ver-

eisen dat zij hun nationale wetgeving daar op een bepaalde manier op afstemmen. Dergelijke voorstellen moeten worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad van ministers voordat zij van kracht worden. Dus nu richtte iedereen zich tot de Raad van ministers en nu was het de indus-trie die een punt scoorde: lobbyisten slaag-den erin de Raad van ministers ervan te overtuigen dat zij een compromisversie van de Richtlijn moesten opstellen, die in wezen alle wijzigingen van het Parlement terug-draaide en weer voorzag in octrooien op 'technische software'.

Het lobbyen achter de schermen en geruchten over schaduwafspraken bewogen de FFII-aanhangers ertoe naar een protest-bijeenkomst in Brussel te komen met posters met de tekst 'Geen bananenunie, geen softwareoctrooien!', uiteraard met gra-tis bananen. Het debat en het lobbyen richt-ten zich vervolgens weer tot het Europees Parlement, dat nu weer aan zet was: het compromis van de Raad aanvaarden, nieuwe wijzigingen voorstellen, of de Richtlijn verwerpen? Het verder lobbyen door beide kanten resulteerde in verschil-lende inefficiënte voorstellen, e-mail-bombardementen aan parlementsleden, wederzijdse beschuldigingen van onde-

mocratische achterkamerdeals, nationale parlementen die publiekelijk de strijd aan-bonden met hun ministers, en ruim 60.000 Googlehits voor 'software patent', de meeste erg negatief.

Op 6 juli 2005 besloot het Europees Parlement dat het er genoeg van had en verwees het de hele zaak naar de schroot-hoop, met 648 stemmen vóór van de 729 stemmen in totaal. Beide partijen beschouwden het besluit als een over-winning: FFII en consorten hadden 'Europese softwareoctrooien voorkomen' en voorstanders van het octrooi waren blij dat er geen octrooionvriendelijke regels waren gekomen.

Hoe nu verder?

Ondertussen waren steeds meer octrooi-onderzoekers bij het Europees Octrooi-bureau ontevreden met de jurisprudentie die hun Raad van Beroep gecreëerd had. Het EPO kampt met een ernstige achter-stand, als gevolg van het enorme aantal softwaregerelateerde octrooiaanvragen die het de afgelopen negen jaar heeft ontvan-gen. Omkering van de regelgeving is onwaarschijnlijk. Hoewel de vergrote Raad van Beroep van het EPO dit jaar een uit-spraak zal doen over deze kwestie, is het niet waarschijnlijk dat deze met een funda-mentele beleidswijziging komt.

Een aantal zaken voor de Raad van Beroep leverden echter het sterk gewenste botte instrument op om van de toestroom van softwareoctrooien Amerikaanse stijl af te komen. Het criterium van de 'inventieve stap' werd aanzienlijk verscherpt, waardoor de meeste aanvragen voor software- of *e-commerce* octrooien gemakkelijk geweigerd konden worden. Hoewel er ongetwijfeld nog steeds slechte octrooien worden ver-leend, is het aantal aanzienlijk lager dan begin deze eeuw.

In de verschillende Europese landen loopt de situatie nogal uiteen. In een paar landen, vooral Duitsland, wordt de EPO-interpretatie door de rechtbanken als rechtsgeldig erkend. De Britse rechtbanken hebben echter voor een andere interpretatie

'Europese softwareoctrooien werden voorkomen zonder octrooionvriendelijke regels'

gekozen. De meeste andere landen hebben het onderwerp nog helemaal niet bij de hand gehad, dus niemand weet hoe Europese octrooien op software-uitvindingen daar behandeld zullen worden. Voor de Europese Commissie bleek de kwestie zo'n puinhoop te zijn geworden dat de kans op een voorstel voor een nieuwe Richtlijn in de nabije toekomst klein is.

De VS beweegt langzaam in een vergelijkbare richting. Recente rechterlijke uitspraken hebben behoorlijk afbreuk gedaan aan het alles-onder-de-zon-criterium en de berucht lage norm voor octrooieerbaarheid. Alle ogen zijn nu gericht op het Hoogerechtshof, dat naar verwachting in 2010 een uitspraak zal doen over deze kwestie.

Ondertussen zal geen enkele politicus in de nabije toekomst zijn vingers aan het onderwerp willen branden. Wilt u uitzoeken waarom, ga dan eens bij een paar software-ingenieurs langs en vraag hen: 'Wij zijn voorstander van softwareoctrooien, wat vind jij daarvan?'

*Het auteursrecht op dit artikel ligt bij de auteur.
Het werk mag vrij worden gebruikt volgens
de Creative Commons-licentie Naamsvermelding-
Gelijk delen-2.5-Nederlands,
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/nl/>.*

Gertjan Kuipers

Nederland maakt kennis met de ‘patent troll’

(KPN/High Point)

Na eerst een groot aantal jaren te hebben rondgedoeld in de Verenigde Staten hebben patent trolls¹ de overstap gemaakt naar de andere zijde van de Atlantische Oceaan. Sinds een aantal jaren worden partijen nu ook in Europa geconfronteerd met bedrijven die zich toeleggen op het uitbaten van hun (veelal gekochte) octrooiportefeuilles zonder de in de octrooien vervatte uitvindingen zelf toe te passen.

Net als trollen uit sprookjes zouden patent trolls zich verschuilen onder bruggen, geduldig wachtend op een mogelijkheid om grote internationale bedrijven te verrassen met een voor hen onbekend octrooi.³ Het business model van een patent troll zou erop gericht zijn een bedrijf aan te spreken vanwege inbreuk op een octrooi en te dreigen met een inbreukprocedure. Vervolgens is het de bedoeling het beweerdelijk inbreukmakende bedrijf ervan te overtuigen dat het sluiten van een licentie met betaling van een licentievergoeding aan de patent troll de enige, althans de goedkoopste, uitweg is.⁴

Voorbeelden van Amerikaanse zaken waarin patent trolls grote technologiebedrijven aanspraken, zijn TechSearch/Intel, MercExchange/eBay en NTP/Research In Motion (de zogenoemde Blackberry-zaak).⁵ Maar ook Nederland en Nederlandse bedrijven ontspringen de dans niet, zoals moge blijken uit de KPN/High Point⁶-zaak.

Opvallend is dat patent trolls in de Amerikaanse maar ook Europese media en literatuur bijna zonder uitzondering verketterd en gehemeld worden. Ze worden afgeschilderd als zijnde boosaardig, nietsontziend, agressief, een bedreiging voor het octrooisysteem, een gevaar voor internationale bedrijven, parasieten en piraten:

*'Much like the Barbary pirates of old, so-called patent trolls survive by extracting tribute from potential infringers.'*²

Maar er zijn er ook die beargumenteren dat de patent troll voordelig is voor de maatschappij en het octrooisysteem juist efficiënter maakt.

Afhankelijk van de visie op de wenselijkheid van dit fenomeen zijn er nieuwe namen bedacht. Naast de wat negatieve naam patent troll zijn dat bijvoorbeeld *non-practicing entity (NPE)*, *patent extortionist*, *patent litigation and licensing company (PLL)*, *Patentverwertungsgesellschaft*, *patent marketeer* en *patent dealer*. Gemakshalve wordt in het vervolg de term 'patent troll' gebruikt (zonder de negatieve connotatie die het woord troll heeft meteen te onderschrijven).

High Point is een in 2007 in Luxemburg opgerichte investeringsmaatschappij met een uitgegeven aandelenkapitaal van 12.500 euro en zonder een gepubliceerde jaarrekening. Zij stelde via verschillende vennootschappen, waaronder vennootschappen op de Cayman-eilanden en Guernsey, een octrooiportefeuille van AT&T te hebben verworven die betrekking had op UMTS. Met een beroep op een octrooi uit die portefeuille dreigde zij het UMTS-netwerk van KPN in kort geding plat te leggen. KPN behoefde 'slechts' een licentie te nemen om deze grote potentiële schade af te wenden. KPN bezweek niet voor die druk, met als gevolg dat de voorzieningen-rechter uitspraak moest doen. Deze wees de vordering van High Point af vanwege niet-inbreuk. High Point ging in appel en begon tevens een bodemprocedure: to be continued ...

Wat er ook van een individuele zaak zij, duidelijk is dat patent trolls controversieel zijn. De discussie over patent trolls raakt ook aan de grondbeginselen van het octrooisysteem. Hieronder worden de belangrijkste argumenten in de discussie, pro en contra,

¹ In de 'Patents Video', uitgebracht in 1994 figureert al een 'patent troll', zie <http://www.youtube.com/watch?v=IOGoZFzHkhs>.

² Duff, G.A., J.G. Taylor, J.F. Prescott Jr. & M.A. Swift (2008) Patent trolls (and other bad news) lurking in your mailbox: handling cease-and-desist letters in the USA. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 3(7), 442.

³ Petersen, M.J. (2009) Strategies for defending international companies against US patent trolls. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 4(2) 109.

⁴ Duff, G.A., J.G. Taylor, J.F. Prescott Jr. & M.A. Swift, (2008) Patent trolls (and other bad news) lurking in your mailbox: handling cease-and-desist letters in the USA. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 3(7), 443.

⁵ Respectievelijk: TechSearch, L.L.C. vs. Intel Corp., 286 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2002), MercExchange L.L.C. vs. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005), *vacated and remanded*, 126 S. Ct. 1837 (2006), NTP, Inc. vs. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005), *cert. denied*, 126 S. Ct. 1174 (2006).

⁶ Vzr. Rb 's-Gravenhage, 26 mei 2009, B9 7954 (High Point/KPN & Ericsson).



Bron: Tekening van John Bauer (1882-1918)

onder elkaar gezet, te beginnen met de argumenten die de patent troll als een kwaadaardig wezen neerzetten.

Patent troll is kwaadaardig

Een patent troll draagt niet bij aan innovatie

Het meest fundamentele bezwaar is dat patent trolls op geen enkele manier zouden bijdragen aan innovatie, omdat zij zelf geen activiteiten ontplooiën. Een patent troll zou dus niet voldoen aan de *quid pro quo* die ten grondslag ligt aan het octrooisysteem.⁷ Hoewel niet met zo veel woorden beargumenteerd, impliceert dit bezwaar dat patent trolls geen octrooibescherming zouden verdienen. Het octrooirecht is immers ooit ingevoerd mede met het oog op innovatie: de verlening van een octrooi is bedoeld een stimulans te zijn voor het doen van uitvindingen. Het recht dat de octrooihouder in ruil voor openbaarmaking van de uitvinding krijgt, is het recht om de concurrent te beletten de uitvinding toe te

passen en daarmee concurrentievoordeel te behalen.⁸

Nu patent trolls zelf geen activiteiten ontplooiën, zouden ze niet bijdragen aan innovatie en, als gevolg daarvan, ook geen octrooibescherming verdienen.

Een patent troll dwingt bedrijven ongunstige licenties af te sluiten

Patent trolls zouden bedrijven voorts in een licentieovereenkomst op ongunstige voorwaarden dwingen, ook wel 'legalised extortion'⁹ genoemd. De dreiging van een octrooirechtelijk geschil brengt voor bedrijven grote druk en onzekerheid met zich mee. De kosten van dergelijke procedures zijn hoog, terwijl de uitkomst onvoorspelbaar is. Tegelijkertijd is bedrijven er alles aan gelegen de kans dat een verbod wordt opgelegd te minimaliseren. Het voorkomen van een octrooirechtelijke procedure is dan vaak de beste strategie. Dit brengt bedrijven in een afhankelijke positie, die een patent troll maximaal zou proberen uit te buiten. Dit zou de patent troll doen door een bedrijf aan te spreken op octrooi-inbreuk op een moment dat de kosten voor het bedrijf om het beweerdelijk inbreukmakende product

of systeem nog aan te passen het hoogst zijn, aan het einde van de ontwikkelingsfase of als het product of systeem er al staat. De druk om een licentieovereenkomst te sluiten is dan hoog, maar de onderhandelingspositie van de onderneming ongunstig. Daardoor zien ondernemingen zich genoodzaakt onredelijke voorwaarden te accepteren. In zaken waarbij ook standaarden betrokken zijn, speelt verder de rechtsonzekerheid over de betekenis van FRAND voorwaarden mee.¹⁰

Een patent troll heeft geen recht op een verbod

Er is ook getracht om rechters te overtuigen dat patent trolls geen verbod zouden moeten kunnen krijgen in een inbreukprocedure. Het zou de patent troll aan belang daarvoor ontbreken, omdat het geen concurrent is van de beweerdelijk inbreukmaker. Daarmee heeft de patent troll slechts een belang bij een geldelijke vergoeding, waarbij een licentievergoeding het meest voor de hand ligt. Dit sluit ook aan bij wat de patent troll wil. Het argument geldt met name voor een voorlopig verbod, omdat een patent troll in ieder geval geen spoedeisend belang zou hebben.

In de Verenigde Staten oordeelde de *Supreme Court* in *MercExchange/eBay* dat op het moment dat octrooi-inbreuk vaststaat dit niet automatisch leidt tot het toewijzen van een verbod. De rechter moet, voordat hij een verbod toewijst, eerst nog een afweging maken op basis van redelijkheid. Deze regel was in de vergetelheid geraakt. In de praktijk werd lange tijd een verbod automatisch toegewezen als de inbreuk vaststond. Aan de andere kant ging de *Supreme Court* niet mee met de rechter in eerste instantie, die het gevorderde verbod afwees omdat het een patent troll was die het vorderde.

In Europa komen de eerste tekenen dat een dergelijk argument effect kan sorteren uit Duitsland.¹¹ Een patent troll – de namen van partijen zijn niet gepubliceerd – had in eerste instantie een verbod van de rechter verkregen. De door het verbod getroffen partij vorderde schorsing van de executie van het verbod gedurende het door haar geëntameerde appel. Het *Oberlandesgericht*



- ⁷ McDonough III, J.F. *The myth of the patent troll. An alternative view of the function of patent dealers in an idea economy*, Emory University School of Law Research paper series, <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>, p. 220-221.
- ⁸ Huydecoper J.L.R.A & C.J.J.C. van Nispen (2002) *Industriële eigendom. Deel 1 Bescherming van technische innovatie*, Deventer: Kluwer, 68.
- ⁹ Stamler, B (2006) *Battles of the Patents, Like David v. Goliath*, NY Times, 21 februari.
- ¹⁰ Zie de bijdrage 'Octrooien en standaarden' elders in dit deel
- ¹¹ Oberlandesgericht Karlsruhe, 11 mei 2009, 6 U 38/09, B9 7924.



© ANP PHOTO 2010 AGE/A.H.C.

Karlsruhe wees deze vordering toe op grond van een belangenafweging. Het overwoog dat de belangen van een partij bij executie van een verbod hangende appel in het algemeen minder zwaarwegend moet worden geacht indien deze partij een patent troll is in plaats van een partij die zelf op de markt actief is waar het octrooirecht betrekking op heeft. De octrooihouder had ook nog aangevoerd dat executie noodzakelijk zou zijn om de gedaagde op korte termijn te dwingen een licentieovereenkomst te sluiten en om precedentwerking jegens andere potentiële licentienemers te voorkomen. Het *Oberlandesgericht* achtte deze belangen echter niet beschermingswaardig.

Door wederpartijen van patent trolls wordt vaak ook gevorderd dat de patent troll bij toewijzing van een verbod zekerheid moet stellen. Patent trolls zouden vaak 'schimmige' bedrijven zijn, waar weinig informatie openbaar over beschikbaar is. Ook is onduidelijk hoe deze bedrijven gefinancierd worden en wat hun financiële positie is. Dit brengt voor de onderneming het risico mee dat als het verbod later ten onrechte blijkt te zijn uitgesproken er geen verhaal is voor de schade die het bedrijf als gevolg van het verbod heeft geleden.

Tegenargumenten

'Patent trolls actually benefit society'

Er wordt ook geschreven dat patent trolls de maatschappij juist ten goede komen.¹² Zij zouden als een soort 'clearing house' functioneren en de markt voor octrooien efficiënter maken. Doordat ze grote octrooiportefeuilles onder zich hebben, zijn ze in staat *economies of scale* te generen.¹³ Patent trolls zouden ook een soort tweedehandsmarkt voor octrooien creëren. Octrooien zouden meer liquide zijn, makkelijker om te zetten in cash, hetgeen weer een nieuwe stimulator geeft tot innovatie en octrooiering.

Ook patent trolls zijn octrooihouders

De wet regelt dat octrooien overgedragen kunnen worden. Patent trolls verkrijgen op rechtmatige wijze hun octrooiportefeuilles en de exclusieve rechten die daaruit voortvloeien. De wet bevat geen bepaling die octrooihouders verplicht hun octrooien ook daadwerkelijk toe te passen of te exploiteren. Het hart van het octrooirecht is dat een octrooihouder het recht heeft anderen te beletten de uitvinding toe te passen. Het beperken van dit exclusieve recht van de octrooihouder zou het octrooirecht in vergaande mate uitkleden.

De term 'patent troll' is misleidend en te breed

Bovendien wordt de term patent troll op dit moment gebruikt voor elk bedrijf dat wel octrooien houdt of in eigendom krijgt, maar deze niet toepast. Ook universiteiten, bepaalde 'holding companies' en individuele uitvinders kunnen onder deze definitie vallen. Er worden geen vraagtekens bij het octrooihouderschap van deze partijen geplaatst. Zo wordt vaak het voorbeeld van Thomas Edison gegeven, door McDonough de 'King of Trolls' gedoopt. Edison verdiende zijn fortuin met octrooien op zijn uitvindingen die hij in de praktijk nooit toepaste. Hij is de natuurlijke persoon met het record voor het houden van de meeste octrooien, 1.093 stuks.

Conclusie

Internationale ondernemingen zien zich geconfronteerd met een nieuwe, vaak agressieve, speler in het octrooisysteem. De gebruikelijke defensieve strategieën bieden in deze zaken vaak geen soelaas. Patent trolls ontplooiën zelf immers geen activiteiten en zijn dus minder gevoelig voor drukmiddelen. Voorts lijken ze de beschikking te hebben over voldoende financiële middelen om langdurige octrooi-procedures uit te zingen. Internationale ondernemingen zoeken nog naar het juiste wapen om deze ondernemingen te bestrijden. Een bedrijf dat hen aanspreekt op octrooi-inbreuk in de media en in de rechtbank afschilderen als patent troll is tot nu toe het beste devies.

In het juridische en journalistieke discours is tot nu toe minder aandacht geweest voor de andere kant van de medaille. Een tweedehandsmarkt voor octrooien is geboren en octrooien worden meer liquide. Men vergeet ook dat patent trolls in beginsel binnen het octrooisysteem opereren. Als men vindt dat octrooihouders hun octrooien ook daadwerkelijk zelf moeten toepassen, dan zal het systeem daarop aangepast moeten worden.

Ten slotte raakt de opkomst van de patent troll aan een ander punt van discussie binnen de octrooiwereld: de kwaliteit van de octrooien. Zoals Ohly stelt: hoe slechter de kwaliteit van octrooien, hoe groter het 'misbruikpotentieel' voor de patent troll.¹⁴

¹² McDonough III, J.F., *The myth of the patent troll. An alternative view of the function of patent dealers in an idea economy*. Emory University School of Law Research paper series, <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>, p. 190.

¹³ Duff, G.A., J.G. Taylor, J.F. Prescott Jr. & M.A. Swift (2008) Patent trolls (and other bad news) lurking in your mailbox: handling cease-and-desist letters in the USA. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 3(7) 443.

¹⁴ Ohly, A. (2008) 'Patenttrolle' oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das Deutsche und Europäische Patentsystem. *Grur Int*, 10, 791.

'Patent troll: schimmig bedrijf of stimulator van innovatie?'

Marianne Rots

Access and benefit sharing

Gewoon te moeilijk?

Het Biodiversiteitsverdrag had tot doel het duurzame gebruik van genetische bronnen te bevorderen, en de voordelen van dat gebruik te delen. Ironisch genoeg kan juist het tegenovergestelde gebeuren, nu commerciële partijen hun inspanningen op andere zaken richten.

contract tussen Phytopharm en Unilever is dan ook zo gesloten; het nieuws bereikt de pers in december 2004.

Unilever is tevreden over de verplichting de voordelen te delen met de San, omdat de betalingen gekoppeld zijn aan commercieel succes. De San-volken, die in verschillende landen in het zuiden van Afrika leven, zijn onderling overeengekomen hoe zij de royalty's zullen verdelen. Zij hebben een jurist benoemd om namens hen met CSIR te onderhandelen en een rechtspersoon opgericht die als contractpartij kan fungeren. Natuurlijk heeft het flink wat tijd gekost om zover te komen. Binnen Unilever vragen we ons af of we ooit het geduld en het uithoudingsvermogen voor zo'n proces zouden hebben gehad als de overeenkomst om het voordeel te delen er niet al was geweest.

Een ideale samenwerking

Het is een ideale samenwerking. Phytopharm plc in het Verenigd Koninkrijk werkt aan extracten van de Hoodia-plant, die over eetlustremmende eigenschappen beschikt. De onderneming heeft een exclusieve licentie met het recht om onderlicenties te verlenen op grond van het moederoctrooi van CSIR, een onderzoeksinstituut van de Zuid-Afrikaanse overheid. CSIR deed haar ontdekking toen zij de veiligheid van extracten van de plant onderzocht. De San, de inheemse volken die in de Kalahari-woestijn in zuidelijk Afrika leven, waren gewend tijdens de jacht op de Hoodia-plant te kauwen. De licentieovereenkomst voorziet in de betaling van een royalty aan de San als de technologie op de markt wordt gebracht, als erkenning voor hun traditionele kennis, en Phytopharm zoekt naar een partner om het concept op de markt te brengen. Unilever heeft net Slim-Fast verworven. Slim-Fast is een bedrijf met producten voor gewichtsbeheersing in de VS, dat kan profiteren van het mondiale distributiekanaal van Unilever voor voedingsmiddelen. Unilever zoekt naar manieren om de technologische basis van het merk te versterken. Het samenwerkings-

© AMP PHOTO 2010 Nederlandse Freelancers, Paul Kingswynk



De ambities van het Biodiversiteitsverdrag

Begin jaren negentig is de mondiale gemeenschap behoorlijk optimistisch over haar probleemoplossend vermogen. De Berlijnse muur is net omvergehaald. De WTO- en TRIPS-akkoorden worden afgerond. Het Verdrag inzake de biologische diversiteit (CBD) wordt in 1992 gesloten en treedt in 1993 in werking. De doelstellingen van het CBD zijn de biodiversiteit te behouden, het duurzame gebruik van genetische bronnen te bevorderen en de voordelen van dat gebruik eerlijk te delen. Het verdrag erkent dat een lidstaat soevereiniteit heeft over de binnen haar grenzen gevonden genetische bronnen. Het idee daarachter is dat een commerciële partij een land om toestemming moet vragen voor toegang tot de genetische bron, de zogenoemde voorafgaande geïnformeerde toestemming (*prior informed consent* – PIC), in ruil voor de verplichting de voordelen van die toegang te delen. In het CBD en de bijbehorende Richtlijnen van Bonn van 2002 zijn enkele principes voor *access and benefit sharing* (ABS) neergelegd.

Ondertussen zijn bijna alle landen partij bij het CBD. De enige opmerkelijke uitzondering is de VS, die zich in gezelschap bevindt van Andorra, het Vaticaan en Somalië. Er is echter niet veel meer over van het optimisme van begin jaren negentig. Veel ontwikkelingslanden voelen zich bedrogen, gezien de geringe voordelen die de WTO- en

TRIPS-overeenkomsten hun hebben opgeleverd. Het vertrouwen tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden is ernstig ondermijnd, en de vorderingen met de internationale agenda in de Doha-ronde, met het CBD en vergelijkbare onderhandelingen in andere fora zijn teleurstellend. Verschillende landen zijn begonnen met de implementatie van nationale wetgeving op grond van het CBD; zij volgen daarbij hun eigen weg en er is weinig internationale afstemming. Als gevolg daarvan moet een partij die geïnteresseerd is in toegang tot genetisch materiaal in een dergelijk land en bereid is de mogelijke voordelen op een redelijke wijze te delen, het hoofd bieden aan een almaar ingewikkelder juridisch raamwerk.

Een paar moeilijkheden

Duidelijkheid van de wet

In veel landen ontbreekt het in de wetgeving aan duidelijke definities voor termen als genetische bronnen en biologisch materiaal. China en India zijn daarop een zeldzame uitzondering. China specificeert in zijn octrooiwet van 1 oktober 2009 dat de term 'genetische bronnen' verwijst naar materialen die uit menselijke, plantaardige, dierlijke of microbiële materialen zijn gehaald en die *functionele eenheden van erfelijkheid* bevatten en een feitelijke of potentiële waarde hebben (*cursief toegevoegd door de auteur*). De Indische Biodiversiteitswet, die in 2004 van kracht werd, is niet van toepassing op materialen die als 'normaal verhandelde *commodities*' worden beschouwd.

De nationale autoriteit voor biodiversiteit die bekend zou maken om welke materialen het gaat, heeft dat nog niet gedaan, maar er is wel een onofficiële lijst.

De Braziliaanse wet voor het beheer van biodiversiteit is verontrustender. Deze is van toepassing op een genetische bron die gespecificeerd wordt als informatie van genetische oorsprong, aanwezig in monsters van (delen van) plantaardige, dierlijke, schimmel of microbiële specimens, in de vorm van moleculen of stoffen van dat levende wezen, of extracten verkregen uit zulke (levende of dode) wezens, *in situ* gevonden, met inbegrip van geacclimatiseerde wezens, of in verzamelingen *ex situ* in stand gehouden mits zij *in situ* op Braziliaans grondgebied, op het continentale plat, of binnen de exclusieve economische zone zijn verzameld. Een poging om de geruststelling te krijgen dat bekende soja-eiwitten er niet onder vielen, mislukte.

Wanneer er een ABS-overeenkomst moet zijn

In sommige landen moet de ABS-overeenkomst gesloten zijn voordat het werk aan genetisch of biologisch materiaal kan worden begonnen. Als het nog niet zeker is of het materiaal eigenlijk wel voordelen heeft en men wil eenvoudig een paar testen doen, dan betekent die eis dat men zal gaan zoeken in een deel van de wereld waar de eisen minder scherp zijn.

Overeenkomstsluitende partijen, hun bevoegdheden en betrouwbaarheid

In sommige landen kunnen ABS-overeenkomsten worden gesloten met overheidsinstellingen. In andere landen moet men zelf een bevoegde instantie zoeken. Beschikt men in een bepaald land over een ABS-overeenkomst inzake een genetische bron, dan is dat geen garantie dat een andere inheemse gemeenschap niet ook rechten zal claimen op dezelfde genetische bron of daaraan gerelateerde traditionele kennis. De exclusieve overeenkomst van CSIR met de San kon niet voorkomen dat andere partijen zich ook als rechthebbenden presenteerden in verband met de exploitatie van de Hoodia-plant.

'Veel landen zijn partij bij het CBD, maar er is weinig internationale afstemming'

Uitzonderingen en grenzen

De onderzoeksuitzonderingen staan ter discussie. Moeten monsters die uitsluitend bestemd zijn voor niet-commercieel, wetenschappelijk onderzoek worden uitgezonderd van de CBD-eisen? Hoe ver *downstream* mogen de ABS-wetten reiken? Moeten de regels inzake het delen van voordelen ook van toepassing zijn op afgeleide halffabricaten en producten die zijn afgeleid van natuurproducten zoals hout en wijn en grondstoffen? Moet biologisch materiaal dat vóór 1992 toegankelijk is geworden wel of niet worden uitgezonderd? Moet het mogelijk zijn de eisen alsnog van toepassing te laten zijn op materialen die al op grote schaal verkocht worden en in de handel verkrijgbaar zijn?

Openbaarmakingseisen in octrooiaanvragen

De druk om het octrooisysteem te gebruiken als instrument voor het beheer van ABS en PIC neemt alsmat toe.

Octrooierbaarheid wordt afhankelijk gemaakt van verklaringen van de aanvrager dat PIC is verkregen of dat er een ABS-overeenkomst is gesloten. De octrooiwet van Zuid-Afrika bepaalt dat de aanvrager het gebruik van inheemse materialen moet melden en deze verklaring samen met de relevante vergunning moet overleggen. Is er ook sprake van traditionele kennis, dan wordt het nog erger. Hoe kan iemand een verklaring afleggen als bedoeld in ZA Form 26, dat 'de uitvinding waarvoor bescherming wordt aangevraagd (a) gebaseerd is op of afgeleid van traditionele kennis of traditioneel gebruik' als hij ook de octrooibescherming in de VS wil behouden? Het is vaak niet duidelijk of de verklaring alleen vereist is als het genetische of biologische materiaal in de conclusies voorkomt, of ook als het alleen in de beschrijving wordt genoemd of in een voorbeeld wordt gebruikt. Een andere uitdaging ligt in de vraag wat precies 'traditionele kennis' is, indien die kennis niet gedocumenteerd is.

Certificaten voor biologische materialen

Een andere benadering die is voorgesteld is te beginnen met een systeem van certificaten. Alle biologische materialen zouden een paspoort moeten hebben, dat zou dienen als bewijs dat voor het betreffende materiaal



aan de CBD-eisen is voldaan. Dit zou een heel nieuw scala van problemen opleveren.

Complicaties binnen het Westerse standpunt

De moeilijkheden om te komen tot een geharmoniseerde, mondiale benadering om de CBD-idealen te verwezenlijken, worden niet alleen veroorzaakt door controverses tussen het Noorden en het Zuiden. Ook binnen Westerse kringen is er sprake van meningsverschillen en belangenconflicten. In delen van de EU wordt het standpunt verdedigd dat de openbaarmakingseisen in octrooiaanvragen gebruikt kunnen worden

Boven Hoodia plant, Zuid-Afrika



© ANP PHOTO 2010 Science Photo Library

als wisselgeld voor de onderhandelingen over geografische indicaties. Die zijn belangrijk voor de Zuid-Europese landen.

Ook binnen de industrie is er geen consensus over het in te nemen standpunt. Plantenkwekers lijken er de voorkeur aan te geven alles over te laten aan onderhandelingen tussen de partijen. Gewoonlijk hebben zij slechts een beperkte hoeveelheid van een genetisch bronmateriaal nodig om mee te kweken terwijl het uiteindelijke product daar beduidend van afwijkt.

Octrooibeschermt wordt vaak irrelevant of zelfs onwenselijk geacht. Voor farmaceutische toepassingen is octrooibeschermt

echter essentieel, anders kan de investering niet worden teruggewonnen. Ook voor farmaceutisch gebruik heeft men gewoonlijk slechts een kleine hoeveelheid van de genetische bron nodig. Het uiteindelijke actieve bestanddeel in het medicijn wordt gewoonlijk op synthetische wijze vervaardigd. Voor ondernemingen in *fast moving consumer goods* zijn grote hoeveelheden van het materiaal nodig tegen een lage prijs. Dat houdt vaak in dat de productie plaatsvindt op plantages, waardoor langdurige veiligheidsprocedures voor chemisch vervaardigde producten vermeden kunnen worden. Deze wijid uiteenlopende behoeften vertalen zich in zeer verschillende standpunten in de discussies over ABS.

Boeken we vorderingen?

Op dit moment is er sprake van een enorme hoeveelheid bijeenkomsten, conferenties en overlegondes. Het aantal lobbygroeperingen dat nota's met standpunten opstelt, is indrukwekkend. Op internet is een overweldigende hoeveelheid materiaal over het CBD en daarmee gepaard gaande onderhandelingen en voorstellen te vinden. Het volgende punt op de internationale agenda is de ontwikkeling van een internationaal regime voor ABS van genetische bronnen. De feitelijke vorderingen verlopen echter uiterst traag. Zolang er zelfs geen begin van vertrouwen tussen de partijen bestaat, lijkt het onwaarschijnlijk dat er echte vorderingen geboekt kunnen worden. Dat is teleurstellend omdat de in het CBD overeengekomen principes praktisch universeel gedragen worden. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn een raamwerk te ontwerpen dat de ontwikkeling van regelgeving en praktijk op een gecoördineerde wijze bevordert en helpt een redelijk evenwicht te vinden tussen de belangen van alle betrokken partijen.

In de praktijk blijkt echter dat de partijen ervoor kiezen hun inspanningen op iets anders te richten. Traditionele Chinese geneesmiddelen, Ayurvedische materialen en bijbehorende natuurlijke bronnen die ondersteund worden door traditionele kennis uit andere landen zijn niet de enige inspiratiebron in de zoektocht naar nieuwe medicijnen. Sommige farmaceutische bedrijven lijken met hun belangstelling al een andere richting ingeslagen te zijn. Vergelijkbare overwegingen gelden voor de ondernemingen in *fast moving consumer goods* en plantenkwekers. Ironisch genoeg kan het nettoresultaat van het CBD precies het omgekeerde zijn van wat het oorspronkelijk voor ogen had.

Misschien moeten wij erop hopen dat de VS onder Barack Obama voor een andere aanpak kiest. Dat zou wel passen in hun agenda voor verandering. De nieuwe directeur van het USPTO, David Kappos, is in elk geval inspirerender dan zijn voorganger, dus dat helpt misschien. Met een sterke voor-

trekkersrol van de VS en een totaalvisie op een ABS-regime dat het evenwicht zou herstellen en voor alle partijen gunstig zou zijn, moet het toch mogelijk zijn de huidige, ontmoedigende situatie snel om te zetten in een veelbelovender perspectief.

Ook de ideale samenwerking kent tot nu toe geen happy end. In de loop van het project deden er zich verschillende complicaties voor, en Unilever besloot haar deelname aan het project te staken. Phytopharm zet het werk aan Hoodia echter wel voort.

‘De VS moeten een voortrekkersrol nemen onder het CBD’

Frans van Voorst

Octrooien en standaarden

De techniek heeft in de afgelopen 100 jaar een steeds grotere plaats in onze maatschappij ingenomen. In het bijzonder wanneer het gaat om interactieve technische systemen. Vooral in de telecommunicatietechniek ontstond na de Tweede Wereldoorlog een snel groeiende behoefte om de systemen van de verschillende fabrikanten aan elkaar te koppelen zodat internationale netwerken mogelijk zouden worden.



Die behoefte deed zich in het bijzonder voor toen eind jaren zeventig van de twintigste eeuw er een behoefte ontstond aan een internationaal werkend mobiel communicatiesysteem. De eerste ontwikkelingen daartoe vonden plaats in de CEPT (Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications). In 1984 werd besloten om voor de ontwikkeling van een Europees netwerk voor mobiele communicatie een speciale ontwikkelgroep op te richten, de Groupe Speciale Mobile (GSM). Het werd aanstonds duidelijk dat gebruik zou moeten worden gemaakt van reeds bestaande of in ieder geval in de octrooiliteratuur al bekende technische oplossingen.

Een sterke vorm van standaardisatie leek ook nodig, niet alleen tussen de mobiele eenheden en het basisstation, doch ook tussen de basisstations onderling, die vaak grensoverschrijdend zouden moeten worden gekoppeld. Voorts was de beschikbare bandbreedte relatief gering, zodat het over te dragen (spraak)signaal moest worden gecodeerd en gedecodeerd in de mobiele zender/ontvanger. Ook dit vroeg om standaardisatie. Inmiddels was naast de door de CEPT vertegenwoordigde netwerkoperators ook de industrie bij dit project betrokken,

mede als gevolg van de ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Standaarden

Op het gebied van de verhouding tussen octrooien en standaarden hebben zich de laatste decennia een aantal interessante ontwikkelingen voorgedaan. In beginsel gaat het hier om twee soorten standaarden:

1. technische oplossingen, die een de facto standaard zijn geworden als gevolg van een sterke marktpositie van één of meer partijen;
2. technische oplossingen die zijn neergelegd in wetgeving van nationale of regionale aard.

In Nederland brengt van oudsher het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) standaarden tot stand op een groot aantal terreinen. NEN vertegenwoordigt Nederland in CEN (*Comité Européen de Normalisation*) en in ISO (*International Organization for Standardization*). Daarnaast importeert Nederland standaarden door de erkenning van een aantal

Boven Mobilele telefoons

‘Een standaardisatieproces vereist continue bewaking van octrooien en aanvragen’

buitenlandse standaarden, zoals bijvoorbeeld die van België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook op Europees niveau worden standaarden geproduceerd waarvan het gebruik vervolgens door middel van inkoopvoorwaarden gesteld aan publiekrechtelijke ondernemingen verplicht werd gesteld. De hier genoemde standaarden hebben alle *de iure* een verplicht karakter, niet omdat deze expliciet worden genoemd, maar wel omdat er geen andere, voor de doelstelling van het voorschrift aanwezige oplossing aanwezig is.

De laatste decennia heeft zich het gebruik van fora ontwikkeld om complexe systemen te ontwikkelen en op de markt te brengen. Zulke fora, die veelal bestaan uit een aantal ondernemingen, maken gezamenlijk een systeembeschrijving waarbij elk der aangesloten een deel van de benodigde technologie inbrengt. Een voordeel is dat een en dezelfde technologie niet door meerdere ondernemingen behoeft te worden ontwikkeld waardoor een effectiever en economischer gebruik kan worden gemaakt van de kostbare R&D-onderdelen. Ook hier ontstaat begrijpelijkerwijs een vorm van *de facto*-standaard.

Octrooien en licenties

Nagenoeg altijd is er bij standaarden met een technisch aspect sprake van een aantal octrooien op delen van de technologie die in een standaard worden gebruikt. Bij de ontwikkeling van een systeem wordt uiteraard gebruikgemaakt van bestaande technologie, doch ook van specifiek voor het

systeem ontwikkelde technologie. Ook bij de ontwikkeling van GSM stuitte de ontwikkelaars al snel op reeds bij derden aanwezige en geoctrooieerde technologie, die voor het nieuwe systeem onmisbaar was.

Die geoctrooieerde technologie kon uiteraard alleen in de standaard worden opgenomen als er zekerheid bestond omtrent de beschikbaarheid van licenties voor het gebruik van die technologie in de standaard. Niet altijd zijn de octrooirechten op die technologie aan de makers van de standaard bekend. Zij kunnen toebehoren aan derden, die niet bij de ontwikkeling van de standaard zijn betrokken. Ook kunnen zij zich nog in het geheime stadium bevinden dat voorafgaat aan de eerste publicatie. Idealiter zou dus iedere potentiële houder van octrooien op technologie in de standaard bij de ontwikkeling van die standaard betrokken moeten zijn, maar dat zou tot een onwerkbaar situatie zou leiden.

Nu bestonden die problemen niet in de CEPT omdat de monopolistische netwerkkoperators altijd als standpunt hadden gehad dat van de in een standaard gebruikte technologie de octrooien royaltyvrij moesten zijn. In eerst instantie stelde ook de Europese Commissie zich op dit standpunt. De nu ook in ETSI betrokken industrie kon dit standpunt echter niet delen. Daar kwam bij dat ook in de nabije toekomst in Europa de markt voor de netwerkkoperators vrij zou worden, zodat de jarenlange bestaande verhouding tussen de diverse industrieën en netwerkkoperators zich ook zou gaan wijzigen. In een langdurige onderhandeling binnen ETSI Patent Committee moest

daarvoor een oplossing worden gevonden. Die oplossing werd uiteindelijk gevonden in een *IPR undertaking*, een verklaring die ondertekend moest worden door alle ETSI-leden. Aan personen, die meewerken aan het tot stand komen van een standaard, wordt gevraagd vooraf een verklaring te ondertekenen dat zij licenties zullen verstrekken onder hun octrooien voor het gebruik van de gestandaardiseerde technologie, tenzij zij vooraf hebben verklaard dat licenties onder bepaalde octrooien niet beschikbaar zijn.

Het probleem van de beschikbaarheid van licenties bleef daardoor beperkt tot personen die geen ETSI-lid waren. Deze oplossing heeft voor GSM redelijk goed gewerkt. Het probleem van de beschikbaarheid van licenties is echter niet echt oplosbaar.

Immers, van de deelnemers aan het standaardisatieproces wordt verlangd dat zij een continue bewaking uitvoeren op de publicaties van octrooien en octrooiaanvragen, en dat zij monitoren welke aanvragen de aanvraagprocedure en de oppositie zullen overleven en wat daarvan de beschermingsomvang zal zijn en dit alles bij voorkeur voor ieder land waar de standaard zal worden toegepast. Bovendien zullen octrooihouders er weinig voor voelen licenties te verstrekken aan ondernemingen in landen waarvan de licentiegever geen toegang tot de markt heeft, terwijl de licentienemer wel toegang tot de markt van de licentiegever heeft. Voor GSM betekende het dat de fabricage en levering van apparatuur beperkt bleef tot fabrikanten in de Europese Gemeenschap.

Patent pool

De aldus binnen ETSI ontstane patent *pool* onderscheidde essentiële en relevante octrooien. Onder essentiële octrooien wordt dan verstaan octrooien, die een technologie beschermen waar men om technische (en soms om commerciële) redenen niet omheen kan bij de fabricage van apparatuur volgens de standaard of bij het gebruik van de standaard. Meestal zal door het ondertekenen van een *undertaking* door de aangesloten leden worden verzekerd dat licenties onder essentiële octrooien tegen redelijke royalty's ter beschikking worden

gesteld. Voor licenties onder relevante octrooien worden meestal meer commerciële tarieven en voorwaarden berekend. De vraag rijst uiteraard wat essentieel en wat relevant is in dit verband. Dat betekent immers dat er duidelijkheid moet zijn over de beschermingsomvang van het octrooi. Deze vraag wordt niet in alle landen op dezelfde wijze beantwoord. Daar ligt direct de zwakte van de patent pool.

Ondernemingen, die tevens houder van een wat groter aantal octrooien zijn, zullen dikwijls een doorslaggevend aantal essentiële octrooien menen te hebben dan de kleinere niet octrooihoudende ondernemingen. Het loont meestal voor de kleinere ondernemingen niet hierover te gaan procederen. Met betrekking tot het GSM-systeem is door de ITSUG (International

Telecommunications Standards User Group) eind jaren tachtig een onderzoek gedaan naar het royaltypcentage dat deel uitmaakt van de fabrieksprijs van een GSM-toestel. Het resultaat was 28%, een ongehoord hoog percentage. Toch berustte het onderzoek op resultaten van vele studies door een groot aantal industriële gemachtigden omtrent de beschermingsomvang van de gepretendeerde rechten. Het zal echter, door de kostbaarheid van de genoemde studies, niet gemakkelijk zijn om voor iedere standaard te verzekeren dat de royaltypercentsages binnen aanvaardbare grenzen blijven, hoewel dat naar mijn mening wel de verplichting van de betrokken organisatie zou moeten zijn.



Over de auteurs

Hans Raven was hoofd van de concernstaf Octrooien, Merken en Registratiezaken van Gist-Brocades N.V. te Delft. Na zijn pensionering in 1995 was hij actief als zelfstandig IPR consultant voor de life sciences industrie en als docent in IPR onderwijsprojecten voor life sciences studenten. Als raadsheer-plaatsvervanger was hij verbonden aan het gerechtshof in Den Haag. Tot december 2008 was hij voorzitter van de Commissie Industriële Eigendom van de Nederlandse Biotechnologie Industrie Associatie NIABA.

Arnoud Engelfriet is IT-jurist en Europees octrooigemachtigde. Hij is partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. In 2005, toen hij bij Philips werkte, was hij betrokken bij het debat rond de richtlijn software-octrooien. Hij heeft tientallen artikelen geschreven over juridische bescherming van software, open source en octrooien.

Gertjan Kuipers is advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Hij studeerde natuurkunde en rechten aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in het intellectueel eigendomsrecht aan het Franklin Pierce Law Center in de VS (Fulbright alumnaus). Zijn praktijk strekt zich uit over alle gebieden van de technologie. Gertjan Kuipers adviseert diverse nationale en internationale bedrijven en heeft ruime ervaring met het coördineren van octrooi-procedures die zich over meerdere jurisdicties uitstrekken. Gertjan Kuipers geeft regelmatig lezingen over octrooirecht aan advocaten, octrooigemachtigden en studenten.

Marianne Rots is octrooigemachtigde en werkt sinds 1982 bij Unilever. Zij heeft gewerkt in Nederland, Turkije en Engeland, in de octrooiafdeling, R&D en New Business Development. Nu is zij adjunct hoofd van Unilever's Patent Group en Vice President Patents Foods.

Frans van Voorst (1937) behaalde zijn ing.-titel Electrotechniek aan de HTS te Amsterdam. Hij deed commerciële ervaring op als verkoopadviseur voor een Franse fabrikant van schakelmateriaal en werd in 1970 medewerker van de octrooiafdeling van PTT. In 1984 behaalde hij de meestertitel Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden en specialiseerde hij zich in het intellectuele eigendomsrecht en het Europees mededingingsrecht. Van 1989 (privatisering van PTT), tot 2000 was hij hoofd van de afdeling Octrooien en Merken van KPN. Van 1985 tot begin jaren 90 was hij vice-voorzitter van het Intellectual Property Committee van ETSI.



Bron: de Nationale Beeldbank / Hilda Bouritius

Gen octrooien of geen octrooien	3
<i>Biotechnologie octrooirecht in Nederland</i>	
De puinhoop van het Europese softwareoctrooi	16
Nederland maakt kennis met de ‘patent troll’	24
<i>(KPN/High Point)</i>	
Access and benefit sharing	30
<i>Gewoon te moeilijk?</i>	
Octrooien en standaarden	36
Over de auteurs	40