

# **Intellectuele Rechten**

## **Recente ontwikkelingen in het octrooirecht**

Geertrui VAN OVERWALLE  
Deeltijds Hoofddocent K.U.Leuven, K.U.Brussel en Université de Liège



## I. Recente ontwikkelingen op Belgisch vlak

De meest in het oog springende ontwikkeling in het Belgisch octrooirecht van de voorbije jaren is ongetwijfeld de ingrijpende wijziging van de Belgische Octrooiwet (BOW) als gevolg van de implementatie van de Richtlijn voor de bescherming van biotechnologische uitvindingen<sup>1</sup>. Met niet aflatende inspanningen werd in België aan de implementatie van deze richtlijn gewerkt<sup>2</sup>. Bij wet van 28 april 2005 werd het werk eindelijk afgerond en zag de wijzigingswet het levenslicht<sup>3</sup>. De Belgische octrooiwetgever opteerde voor een vrij letterlijke transpositie, doch voerde ook drie ophefmakende nieuwigheden in: een verplichte herkomstaanduiding voor biologisch materiaal van plantaardige oorsprong, een verruiming van de onderzoeksexceptie en een dwanglicentie in het belang van de volksgezondheid.

Op de agenda voor de komende jaren staan de implementatie van het EOV-herzieningsverdrag<sup>4</sup> (zie verder, 2.1.) en de *Patent Law Treaty (PLT)*, welk door België werd ondertekend op 2 juni 2000<sup>5</sup> (zie verder, 3.1.). In wat volgt wordt uitvoerig ingegaan op de nieuwigheden in de BOW als gevolg van de implementatie van de Biotechnologierichtlijn.

- 
- 1 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *P.B.L.*, nr. 213, 30 juli 1998, p. 13. Zie VAN OVERWALLE, G., 'Legal and Ethical Aspects of Bio-Patenting: Critical Analysis of the EU Biotechnology Directive', in *Death of Patents*, DRAHOS, P. (ed.), Oxon, Lawtext Publishing, 2005, 212-227.
  - 2 Voor details, zie VAN OVERWALLE, G., 'Van groene muizen met rode oortjes: de EU-Biotechnologierichtlijn en het Belgisch wetsontwerp van 21 september 2004', *Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels (IRDI)*, 04/2004, 357-386. In deze bijdrage wordt zowel het eerste wetsontwerp van 21 juni 2002, als het tweede wetsontwerp van 21 september 2004, dat aan de basis ligt van de thans goedgekeurde wet, uitvoerig besproken.
  - 3 Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooiën, wat betreft de octrooieerbaarheid van de biotechnologische uitvindingen, *B.S.*, 13 mei 2005. Voor meer details, zie VAN OVERWALLE, G., 'Zonder trommels en trompetten. De definitieve omzetting van de EU-Biotechnologierichtlijn in het Belgisch recht' *Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels (IRDI)*, 2005, 349 – 378; VAN OVERWALLE, G., 'De implementatie van de EU-Biotechnologierichtlijn: de Belgische octrooiwet in spreidstand', *TBH*, 2006, 571-576; VAN OVERWALLE, G., 'The Implementation of the Biotechnology Directive in Belgium and its Aftereffects. The Introduction of a New Research Exemption and a Compulsory License for Public Health', *37 International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, 2006, 889-920.
  - 4 Wat de toetreding van België betreft: zie <http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/status/index.en.php> (laatst geconsulteerd op 4 februari 2007).
  - 5 Zie [http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/plt/treaty\\_plt\\_1.html](http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/plt/treaty_plt_1.html) (laatst geconsulteerd op 4 februari 2007).

## §1. Octrooieerbaarheid van bio-uitvindingen

**Principe.** De (BOW poneert thans expliciet – in navolging van de richtlijn - het principe van de octrooieerbaarheid van biologisch materiaal: “Uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, kunnen ook octrooieerbaar zijn wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. Biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verkregen, kan ook dan het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer het in de natuur reeds voorhanden is” (artikel 2. lid 2 en 3 BOW). De BOW veegt aldus het aloude misverstand dat octrooirecht gesneden is op maat van ‘dode’ techniek van tafel en stelt dat ‘levend’ materiaal principieel octrooieerbaar is. Een dergelijk principe is revolutionair, maar ondertussen al zo ingeburgerd in de dagelijkse verleningspraktijk, dat we er soms nog nauwelijks van opkijken. De concrete invulling van dit basisprincipe wordt in de BOW- naar analogie met de richtlijn - geëxpliciteerd voor verschillende levensvormen: micro-organismen, planten, dieren en mensen.

**Micro-organismen.** De BOW stelt voorop – net zoals in de richtlijn - dat de klassieke uitsluiting van werkwijzen van wezenlijk biologische aard, de octrooieerbaarheid onverlet laat van uitvindingen die betrekking hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijze verkregen voortbrengsel (artikel 4. § 1 ter BOW). Micro-organismen zijn dus octrooieerbaar.

**Planten.** De BOW bepaalt – in navolging van de EOB-rechtspraak en de richtlijn – dat planten- en dierenrassen niet octrooieerbaar zijn (artikel 4. § 1.1) BOW). Deze uitsluiting moet echter sterk worden gerelativeerd, gelet op de bijkomende bepaling dat een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren waarvan de uitvoerbaarheid zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras wel octrooieerbaar is (artikel 4. § 1 bis BOW). Spraakmakend is de wijze waarop de Belgische wetgever omgaat met het toenemende gebruik – en soms misbruik – van inheemse planten en de hieraan verbonden traditionele kennis. Het Verdrag Biologische Diversiteit<sup>6</sup> bepleit een eerlijke en billijke verdeling van de voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen. De richtlijn geeft slechts zachtjes gehoor aan deze oproep en beperkt zich in de preambule tot het suggereren van een niet-bindende en vrijblijvende meldingsplicht van de geografische oorsprong. De Belgische wetgever daarentegen getuigt van meer daadkracht en neemt de meldingsplicht op als een volwaardige bepaling, zij het als een loutere vormvereiste (artikel 15. § 1. 6) BOW).

<sup>6</sup> Dit verdrag kwam tot stand in het kader van de in juni 1992 in Rio de Janeiro gehouden Conferentie over Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) en werd ondertekend te Rio op 5 juni 1992. De tekst van het VBD kan worden geraadpleegd op <http://www.unep.ch/bio/conv-e.html>. Het VBD werd in België van kracht op 20 februari 1997.

**Dieren.** De BOW bevestigt – in overeenstemming met de EOB-rechtspraak en de richtlijn – dat dierenrassen niet octrooieerbaar zijn (artikel 4. § 1. 1) BOW), met dien verstande dat een uitvinding die betrekking heeft op dieren toch octrooieerbaar is, als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald dierenras (artikel 4. § 1 bis BOW). Evenwel worden – weerom in navolging van de EOB-rechtspraak en de richtlijn – werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die geëigend zijn deze te doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren, alsmede de dieren die uit dergelijke werkwijzen zijn verkregen, van octrooibeschermt uitgesloten (artikel 4. § 3. 4° BOW).

De octrooieerbaarheid van werkwijzen voor de voortbrenging van dieren ligt geheel in de lijn van de planten (zie artikel 4 § 1 bis BOW).

**Mensen.** De BOW – in navolging van de richtlijn – brengt een aantal technische preciseringen en verfijningen aan met het oog op de bijzondere problemen die het octrooieren van materiaal van menselijke oorsprong, in het bijzonder genen, met zich meebrengen. Daarnaast verankert de BOW – naar analogie met de richtlijn – de ethiek in het octrooirecht en sluit om ethische redenen een aantal humaan-gerelateerde uitvindingen nadrukkelijk van octrooibeschermt uit.

**Genen.** De octrooieerbaarheid van materiaal van menselijke oorsprong leidde in België, zoals in tal van de ons omringende landen, tot hevige controverse. Uiteindelijk opteert de BOW voor een afspiegeling van de richtlijn en voert het klassieke, maar betwiste onderscheid in tussen genen ‘in’ het lichaam, welke niet, en genen geïsoleerd ‘uit’ het lichaam, welke wel octrooieerbaar zijn. In de bewoordingen van de wet klinkt dat als volgt: “Het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, evenals de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen, zijn niet octrooieerbaar. Een deel van het menselijk lichaam dat werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, is vatbaar voor octrooiering, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel” (artikel 4. § 4 lid 1 en 2 BOW). De biotech-industrie lijkt opgezet met deze aanpak. Het is vooral in wetenschappelijke en maatschappelijke kringen dat het debat omtrent DNA-octrooien nog na-echoot.

De BOW onderstreept uitdrukkelijk dat voor het verlenen van octrooien voor genen dezelfde criteria gelden als voor vindingen op andere gebieden, met name ook de vereiste dat de vinding industrieel toepasbaar moet zijn: “De industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen die als basis dient voor een uitvinding moet concreet worden vermeld in de octrooiaanvraag (artikel 4. § 4 lid 3 BOW)”. Met deze – van de richtlijn gekopieerde – bepaling wordt aangegeven dat loutere DNA-fragmenten die geen aanwijzing voor een functie bevatten, niet octrooieerbaar zijn. Met de exclusief Belgische toevoeging van de woorden “die als basis dient voor een uitvinding” wordt in herinnering gebracht dat genoctrooien enkel mogelijk zijn wanneer het om uitvindingen gaat, niet om loutere ontdekkingen <sup>7</sup>.

<sup>7</sup> M.v.T., *Parl. St.*, Kamer, 2003-2004, DOC 51 1348/001, p. 13/68.

Een poging om de reikwijdte van genoctrooien te beperken door het verbieden van “absolute” stofconclusies en het enkel toelaten van “doelgebonden” claims<sup>8</sup>, haalde het niet in België, in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland. De biotech-industrie lijkt hiermee best tevreden, maar in bredere kring klinkt stevige kritiek tegen al te ruime DNA-octrooien. Men vreest immers dat brede upstream octrooien, het onderzoek al te zeer zouden kunnen hinderen<sup>9</sup>. Vanuit eenzelfde bekommernis roept het Europees Parlement in een recente resolutie van 26 oktober 2005 de lidstaten nadrukkelijk op tot het invoeren van een beperkte bescherming, meer in het bijzonder “om octrooien voor menselijk DNA alleen toe te kennen in verband met een concrete toepassing en de reikwijdte van octrooien tot die concrete toepassing te beperken”<sup>10</sup>. Het Europees Parlement verzoekt de Commissie te onderzoeken of deze uitlegging van de richtlijn verwezenlijkt kan worden met een aanbeveling aan de lidstaten, dan wel of hiervoor de richtlijn gewijzigd moet worden.

*Stamcellen.* Met de opkomst van de stamceltechnologie, rijst de vraag of ook humane stamcellen octrooieerbaar zijn. Met toepassing van het voor humane genen gemaakte onderscheid (‘in’/‘uit’), lijkt de vraag positief te kunnen worden beantwoord, hoewel volgens de Europese Commissie en de Europese Expertengroep Biotechnologie extra voorzichtig moet worden omgesprongen met stamcellen van embryonale oorsprong<sup>11</sup>. Aangezien hierover geen algemene consensus bestaat, heeft het EOB zeer onlangs, op 18 november 2005, de vraag doorverwezen naar de Grote Kamer van Beroep voor een definitieve uitspraak.

*Klonen, germinale genterapie, embryo's.* Een ‘ethische clause’ is reeds lang vervat in de BOW (zie artikel 4. § 2 BOW). De juiste draagwijdte van deze clause kwam reeds uitvoerig ter sprake in de Europese octrooirechtspraak en de internationale en nationale doctrine, maar een leidraad van de Belgische

8 Zie hierover JACOBS, P. en VAN OVERWALLE, G., ‘Octrooien op genen: een alternatieve benadering’, *BIE*, 2001, 113-116; JACOBS, P. en VAN OVERWALLE, G., ‘Octrooien op genen. Naschrift’, *BIE*, 2001, 221-222; JACOBS, P. & VAN OVERWALLE, G., ‘Gene Patents: An Alternative Approach’, *EIPR*, 2001, 505-506.

9 HELLER, M.A., and EISENBERG, R., ‘Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research’ 280 *Science*, 1998, 698; Shapiro, C. (2001) Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting. In *Innovation Policy and the Economy, volume I*. (Jaffe, E., Lerner, J. & Stern, S. eds.) MIT Press pp. 119-150 (also available at <http://haas.berkeley.edu/~shapiro/thicket.pdf>).

10 Resolutie van het Europees Parlement over octrooien op biotechnologische uitvindingen, Straatsburg, 26 oktober 2005, punt 5 (P6\_TA-PROV(2005)0407, zie <http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0407+0+DOC+XML+V0//NL&L=NL&LEVEL=0&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N>).

11 EUROPESE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, *Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement. Ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van bio- en genterapie*, Brussel, 14.07.2005, COM (2005) 312 def – (SEC(2005)943). Auteur dezes is lid van deze Expertengroep en was rapporteur voor het verslag omtrent stamcellen (zie <http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/127&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en>).

wetgever was nog niet voorhanden. Thans wordt in deze leemte voorzien en wordt een invulling van het dubbelconcept ‘openbare orde/goede zeden’ in de sector van de biotechnologie aangereikt. Dit begrip is “een begrip dat bedoeld is om zich aan de evolutie van de zeden van de maatschappij aan te passen, teneinde deze te behoeden voor eventuele gevaren of ethische ontsporingen die haar schade zouden kunnen berokkenen”<sup>12</sup>.

Om dit begrip nog meer reliëf te geven, voegt de BOW – identiek aan de richtlijn - een niet-exhaustieve lijst toe van voorbeelden die in het licht van de strijdigheid met de openbare orde en goede zeden niet octrooieerbaar worden geacht. Dit is het geval voor “1° de werkwijzen voor het klonen van mensen, dit wil zeggen elke werkwijze, met inbegrip van de technieken voor de splitsing van embryo's die ten doel heeft een mens voort te brengen die in de celkernen dezelfde genetische informatie bezit als een ander levend dan wel overleden menselijk wezen; 2° de werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens; 3° het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden” (artikel 4. § 3 BOW). Ook al zijn in de rechtsleer ten aanzien van deze opsomming kritische geluiden te horen<sup>13</sup>, ook al geeft de wetgever aan dat deze lijst alleen niet zaligmakend is<sup>14</sup> en suggereren parlementsleden enkele – verworpen - nuanceringen<sup>15</sup>, toch maakt deze lijst voor goed een einde aan een tijd van wettelijk stilzwijgen en liberalisme.

*Informed consent.* Tal van oude wetsvoorstellen en wetsontwerpen verankeren – zonder daartoe uitdrukkelijk verplicht te zijn door de richtlijn – het algemeen erkende beginsel van geïnformeerde en vrije toestemming van de donor van biologisch materiaal<sup>16</sup> in de context van biotechnologie-octrooien. Niettegenstaande enkele goed geargumenteerde amendementen<sup>17</sup> wordt na discussie omtrent de concrete uitvoeringsmodaliteiten en de verstreckende gevolgen voor de dagelijkse ziekenhuispraktijk uiteindelijk beslist van deze voorwaarde af te zien. In het huidige BOW is dus ook geen *informed consent*-voorwaarde opgenomen.

<sup>12</sup> M.v.T., *Parl. St.*, Kamer, 2003-2004, DOC 51 1348/001, p. 13/68.

<sup>13</sup> Zie VAN OVERWALLE, G., ‘Legal and Ethical Aspects of Bio-Patenting. A Critical Analysis of the EU Biotechnology Directive’, in *Death of Patents*, DRAHOS, P. (ed.), Oxon, Lawtext Publishing, 2005, 212-227.

<sup>14</sup> M.v.T., *Parl. St.*, Kamer, 2003-2004, DOC 51 1348/001, p. 7/69.

<sup>15</sup> Amendement nr. 11 van de heer Monfils, *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/003; amendement nr. 17 van de heer Monfils, *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/005. Zie ook interventie van de heer Monfils, *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/006, p. 88.

<sup>16</sup> Het principe van vrije en geïnformeerde toestemming is geproclameerd in artikel 22 van het Verdrag van de Raad van Europa van 19 november 1996 tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen bij de toepassing van biologie en geneeskunde (kortweg het Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde).

<sup>17</sup> Amendement nr. 4 van mevrouw Gerken, *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/002; amendement nr. 22 van de dames Creyf-Pieters, *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/005.

## §2. Octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor bio-uitvindingen

De klassieke materiële octrooieerbaarheidsvoorwaarden van nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en industriële toepasbaarheid gelden onverminderd voor biotechnologische uitvindingen. Het vervullen van deze voorwaarden blijkt in de praktijk geen bijzondere problemen met zich mee te brengen – met uitzondering misschien van de vereiste van industriële toepasbaarheid bij genen.

Wat de formele octrooieerbaarheidsvereisten betreft, wordt thans – conform de richtlijn - het depot voor micro-organismen verruimd tot biologisch materiaal (artikel 17. § 1. lid 2 BOW) <sup>18</sup>.

## §3. Reikwijdte van bio-octrooien

**Basisprincipe.** De eigenschap dat levende materie zelfrepliceerbaar is, roept de bijzondere vraag op tot welke generatie de octrooibescherming zich uitstrekt. Thans voorziet de BOW – in navolging van de richtlijn – dat de bescherming zich uitstrekt tot navolgende generaties: de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal of voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal, dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft (artikel 27 bis BOW; zie ook artikel 27 ter BOW). De praktijk zal moeten uitwijken in hoeverre deze regel problematisch is in zijn toepassing.

**Het landbouwersvoorrecht.** In afwijking op het basisbeginsel houdt de BOW – conform de richtlijn - een beperking van de verworven rechten in ten voordele van boeren. Het is een boer toegestaan gecertificeerd zaaizaad terug uit te zaaien voor eigen gebruik zonder de toestemming van de octrooihouder op het zaad (zie artikel 27 quater BOW). Op deze wijze loodst de octrooiwet een uit het kwekersrecht afkomstige rechtsfiguur – het recht van de boer tot beperkt bedrijfsmatig gebruik, kortweg ‘boerenrecht’, ‘landbouwersvoorrecht’ of *farmer's privilege* genoemd - het octrooirecht binnen. Tot welke praktische problemen deze bepaling soms kan leiden, mag reeds blijken uit recente rechtspraak van het Hof van Justitie <sup>19</sup> en de Rechtbank van Koophandel te Hoei <sup>20</sup>,

<sup>18</sup> Voor de verdere detailregelingen wordt verwezen naar het K.B. van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, *B.S.*, 6 december 1986.

<sup>19</sup> Arrest Hof van Justitie, 10 april 2003 (Prejudiciële vraag vanwege Oberlandesgericht Frankfurt am Main, gerezen in een geding tussen C. Schulin, landbouwer, en Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, een Duitse maatschappij voor het beheer van teeltmateriaal), met noot VAN OVERWALLE, G., ‘Landbouwersvoorrecht en informatieplicht’, *Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels (IRDI)*, 2004, 262-264.

<sup>20</sup> Rechtbank van Koophandel Hoei, 14 mei 2003 en 18 mei 2004, met noot VAN OVERWALLE, G., ‘Over kwekers, boeren en trieiders: driehoeksverhoudingen in het kwekersrecht onder de loep’, *Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels (IRDI)*, 02/2005, 161-169.



waar de informatieplicht van de boer en van de beheersmaatschappij over de hoeveelheid achtergehouden zaad ter discussie stond.

**De onderzoeksexceptie.** Uit het voorgaande blijkt dat de BOW de richtlijn getrouw omzet. Op het vlak van de onderzoeksexceptie wordt echter een wijziging ingevoerd die de strikte omzetting van de richtlijn overstijgt. Ook al leidde dit aanvankelijk tot enige verbouwereerdheid bij de Raad van State, principieel was de Raad hier niet tegen gekant <sup>21</sup>.

De nieuwe onderzoeksexceptie bepaalt dat de uit een octrooi voortvloeiende rechten zich niet uitstrekken tot “handelingen die op en/of met het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding worden verricht, voor wetenschappelijke doeleinden” (artikel 28. § 1. b) BOW). De uitbreiding van onderzoek “op” naar onderzoek “met” wordt wellicht verwelkomd in onderzoekswereld. Maar in de praktijk zou de vernieuwde en verruimde exceptie een ontmoedigend effect kunnen hebben op ontwikkelaars van onderzoeksinstrumenten, van zogenaamde “research tools”, die zich een afdoende octrooibescherming ontzegd zien. De toepassing van de exceptie op handelingen voor “wetenschappelijke” doeleinden, moet zo worden begrepen dat de exceptie geldt, zowel voor strikt wetenschappelijk onderzoek als voor gemengd wetenschappelijk/commercieel onderzoek <sup>22</sup>.

#### §4. Dwanglicenties

**Basisprincipe.** Een dwanglicentie is een uitzonderlijk instrument dat de overheid kan aanwenden om de rechten van de octrooihouder te beperken en hem te verplichten gebruiksrechten te verlenen. In het Belgisch recht kan een dwanglicentie worden opgelegd aan de octrooihouder op bevel van de minister van Economische Zaken in twee gevallen: onvoldoende bevoorrading van de markt in België (artikel 31. § 1. 1° BOW) en niet te verhelpen afhankelijkheid welke een technisch en economisch belangrijk octrooi lam legt (zie artikel 31. § 1. 2° BOW). Thans worden twee nieuwsoortige types van dwanglicentie ingevoerd.

**Dwanglicentie wegens afhankelijkheid.** Om een vreedzame coëxistentie tussen het octrooirecht en het kwekersrecht te bewerkstelligen, heeft de BOW – in navolging van de richtlijn – de dwanglicentie wegens afhankelijkheid ingevoerd (zie artikel 31. § 1. 3° en 4° BOW). Deze complexe regeling kan pas ten volle functioneren als haar tegenpool in het kwekersrecht is ingevoerd, wat echter nog steeds niet is gebeurd. Vraag is trouwens of op deze regeling in de praktijk vaak een beroep zal worden gedaan, nu in de zaad- en plantgoedsector tal van IE-samenlevingsproblemen zich lijken op te lossen door fusies en overnames.

<sup>21</sup> M.v.T., *Parl. St.*, Kamer, 2001-2002, DOC 50 1886/001, p. 29/73.

<sup>22</sup> Verklaring van de heer Verwilghen over artikel 11 van het wetsontwerp, *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/006, p. 59. Zie ook interventie van de heer Verwilghen, *Parl. St.*, Senaat, 2004-2005, 3-1088/3, p. 2.

**Dwanglicentie wegens volksgezondheid.** Van veel groter belang voor de praktijk zou wel eens de dwanglicentie in het belang van de volksgezondheid kunnen zijn (artikel 31 bis BOW). Deze gloednieuwe dwanglicentie is er niet gekomen in uitvoering van de richtlijn, maar is een initiatief van de wetgever om de mogelijke, al te nadelige gevolgen van bio-octrooien op de gezondheidszorg in te perken. Ook al was de Raad van State principieel niet gekant tegen het invoeren van dit instrument vanuit een andere finaliteit<sup>23</sup>, toch barstten hieromtrent verwoede discussies los in het parlement. Eén en ander leidde tot een formele verklaring van de minister van Economische Zaken in de Kamer, waar tal van onduidelijkheden omtrent doelstelling, wettelijke grondslag, toepassingsgebied, inbreukregeling en vergoeding worden verhelderd<sup>24</sup> en een regeringsamendement, waar de oorspronkelijk voorziene procedure wordt bijgesteld<sup>25</sup>.

De procedure voor het verlenen van een dwanglicentie wordt in gang getrokken door een licentie-aanvrager die over de middelen beschikt, of de *bona fide* intentie middelen te bekomen, die voor een wezenlijke en doorlopende fabricage en/of toepassing in België van de geoctrooieerde uitvinding noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt ingediend bij de minister van Economische Zaken, die het verzoek doorzendt naar het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek voor een gemotiveerd, niet-bindend advies. Na ontvangst van dit advies, zal de minister op zijn beurt een gemotiveerd voorstel tot besluit aan de Ministerraad voorleggen. Na overleg beslist de Ministerraad de dwanglicentie te verlenen, en bepaalt desgevallend de duur, het toepassingsgebied en de andere exploitatievoorwaarden.

## II. Recente ontwikkelingen op Europees vlak

Ook op Europees vlak is het octrooirecht in beweging. Enerzijds is er het verdrag ter herziening van het Europees Octrooiverdrag (EOV), dat op 29 november 2000 werd ondertekend en ten laatste in werking zal treden op 13 december 2007<sup>26</sup>. België heeft het verdrag nog niet geratificeerd, en is momenteel verdiept in de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de BOW aan te passen aan het herzieningsverdrag. Anderzijds is er het voorstel van EU-verordening voor de invoering van een Gemeenschapsoctrooi dat sinds 1 augustus 2000 ter tafel ligt, maar waar recent een aantal nieuwe ontwikkelingen vallen waar te nemen die de toekomst van deze verordening op de helling zetten.

<sup>23</sup> Adies van de Raad van State 3 juni 2004, *Parl. St.*, Kamer, 2003-2004, DOC 51 1348/001, p. 27/68.

<sup>24</sup> Verklaring van de heer Verwilghen over artikel 13 van het wetsontwerp, *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/006, p. 61-70.

<sup>25</sup> Amendement nr. 16 van mevrouw De Meyer (sp.a-spirit) en Ghene (PS) en de heer Hove (VLD) en Lano (VLD), *Parl. St.*, Kamer, 2004-2005, DOC 51 1348/003).

<sup>26</sup> Zie <http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/status/index.en.php> (laatst geconsulteerd op 4 februari 2007).

Zowel de wijziging van het EOV als het voorstel van EU-verordening voor de invoering van een Gemeenschapsoctrooi zijn het resultaat van een lang proces dat mede in gang is gezet door de Europese Commissie met de publicatie in 1997 van haar ‘Groenboek over het Gemeenschapsoctrooi en het octrooistelsel in Europa’<sup>27</sup>.

## **§1. Herziening van het Europees Octrooiverdrag** <sup>28 29</sup>

### **A. Krachtlijnen**

#### **Software en bio-octrooien**

Tijdens de herzieningsconferentie werd beslist computerprogramma's niet weg te laten uit de lijst van niet-octrooieerbare uitvindingen (art. 52 (2) (c) EOV). Het huidige verleningsbeleid terzake blijft ongewijzigd.

De juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen stond niet op de agenda van de herzieningsronde. Het leek niet raadzaam in het kader van de herzieningsconferentie een parallelle discussie met de Europese Unie terzake op te starten.

#### **Procedure**

*Centrale inperkingsprocedure.* Octrooihouders hebben de mogelijkheid in een centrale procedure voor het EOB, de beschermingsomvang van hun octrooien te beperken. Een dergelijke centrale inperkingsprocedure houdt in dat octrooihouders niet meer naar de nationale octroobureau's moeten. Mocht blijken dat een verleend octrooi niet geldig is, dan kan het worden ingeperkt via een snelle en onbureaucratische procedure.

*Versmelting nieuwheidsonderzoek en onderzoek ten gronde.* Tijdens de herzieningsconferentie werd een akkoord bereikt over het samenbrengen van het nieuwheidsonderzoek (*search*, de zogenaamde recherche) en het onderzoek ten gronde (*examination*, de zogenaamde examinatie).

<sup>27</sup> *Promoting Innovation Through Patents. Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe*, Brussels, 24.06.97, COM(97) 314 final, *Official Journal EPO*, 1997, 443 e.v.

<sup>28</sup> Act Revising The Convention On The Grant Of European Patents (European Patent Convention) Of 5 October 1973, Last Revised At 17 December 1991 (Munich, 29 November 2000) (Document Mr/3/00 Rev. 1 – 003677661). De tekst kan geraadpleegd worden op [http://www.european-patent-office.org/epo/dipl\\_conf/pdf/em00003a.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/pdf/em00003a.pdf).

<sup>29</sup> EPO, ‘The future of the European patent system-a series of conferences’, at <http://hearings.european-patent-office.org/background/index.en.php> (laatst geconsulteerd op 28 August 2006)

## Vertalingen

Tijdens de herzieningsconferentie werd een akkoord bereikt over het vereenvoudigen en stroomlijnen van de aanvraagprocedure. Zo zou het in de toekomst mogelijk worden octrooiaanvragen in te dienen in om het even welke taal. De vertaling in één van de officiële talen van het EOB zou slechts vereist zijn in een latere fase.

## B. London Protocol

Vandaag wordt een oplossing van het talenvraagstuk druk bediscussieerd in het licht van het *London Protocol*<sup>30</sup>, dat op 17 oktober 2000 werd ondertekend door 13 landen<sup>31</sup>, maar niet door België. Het Protocol is nog steeds niet in werking getreden<sup>32</sup>.

Het Protocol houdt een vrijstelling in van de vertaalvereiste van artikel 65 EOv. Dit artikel bepaalt dat elke Verdragsluitende Staat kan eisen dat, “indien de tekst waarin het EOB voorstelt voor die Staat een Europees octrooi te verlenen of voor die Staat een Europees octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden niet is opgesteld in een van de officiële talen van de betrokken Staat, de aanvrager of de houder van het octrooi aan de centrale dienst voor de industriële eigendom een vertaling van die tekst verstrekt in één van die officiële talen naar zijn keuze of, voor zover de betrokken Staat het gebruik van een bepaalde officiële taal verplicht heeft gesteld, in die taal”. Artikel 65 biedt dus de mogelijkheid aan de EOv-lidstaten een vertaling van het octrooi naar een van de nationale talen van die lidstaat te eisen, om dit octrooi te kunnen valideren in de betreffende lidstaat.

Voor België zou de ondertekening en ratificering van het *London Protocol*, en het invoeren van de vrijstelling, op het volgende neerkomen. België heeft zowel het Frans als het Duits als officiële taal gemeen met het EOB. Dit betekent, dat als een Europees octrooi in het *Frans* wordt verleend, er niets verandert: het Frans is een officiële Belgische taal, waardoor een vertaling nu al niet meer nodig is. Wanneer een octrooi in het *Duits* wordt verleend, verandert er evenmin iets: het Duits is een officiële Belgische taal, waardoor een vertaling nu niet nodig is. De grootste impact heeft een mogelijke vrijstelling op octrooien

<sup>30</sup> Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 inzake de verlening van Europese octrooien (genoegzaam bekend als London Protocol). Zie [http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london\\_agreement/index.en.php](http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london_agreement/index.en.php) (laatst geconsulteerd op 3 februari 2007).

<sup>31</sup> Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Nederland, Slovenië, Zweden en Zwitserland

<sup>32</sup> Het Protocol zal pas in werking kunnen treden Frankrijk, één van de initiatiefnemers, heeft geratificeerd (zie [http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london\\_agreement/status/index.en.php](http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london_agreement/status/index.en.php), laatst geconsulteerd op 3 februari 2007). Op 28 september 2006 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat een eventuele goedkeuring niet strijdig zou zijn met de Franse grondwet, dus lijkt een positieve uitkomst in zicht.

die in het *Engels* worden verleend: nu kan men in dergelijk geval nog een vertaling naar één van de drie landstalen vragen (zie artikel 5 § 1 Goedkeuringswet) <sup>33</sup>, maar wanneer België het Protocol zou ratificeren, is dit niet meer mogelijk. De vertaling van de octrooiconclusies blijven wel beschikbaar in het Frans en in het Duits.

Het belang van een vrijstelling mag niet worden onderschat. Van de 1210 Europese octrooiaanvragen die in 2004 vanuit België werden ingediend, waren er 971 opgesteld in het Engels (80 %), 167 in het Frans (14 %) en 72 in het Duits (6 %) <sup>34</sup>.

### C. European Patent Litigation Agreement (EPLA)

Om het hoofd te bieden aan de versnipperde en tegenstrijdige nationale octrooirechtspraak m.b.t. Europese octrooien, werd tijdens een intergouvernementele conferentie in Parijs in juni 1999, door de EOVLidstaten een werkgroep opgericht om een (optioneel) verdrag over een geïntegreerd juridisch systeem op te zetten. Na verscheidene jaren van intensieve voorbereiding, werd een voorstel van verdrag bereikt (*Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system - European Patent Litigation Agreement of EPLA*). Het *EPLA* voorziet in de oprichting van een nieuwe internationale organisatie, de *European Patent Judiciary (EPJ)*, met twee organen: een Europese octrooirechtbank (*European Patent Court*) met een rechtbank van eerste aanleg en een hof van beroep, en een administratief orgaan (*Administrative Committee*). De Europese Octrooirechtbank kan kennis nemen van inbreukvorderingen m.b.t. Europese octrooien. De rechtbank van eerste aanleg zal een centrale divisie omvatten in de schoot van de *EPJ* en een aantal regionale divisies opgericht door de lidstaten. Normalerweise zal er één regionale divisie

<sup>33</sup> Artikel 5 § 1 van de Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975 (*B.S.* 30 september 1977), dat bepaalt dat “§ 1. Indien de tekst, waarin het Europees Octrooibureau het Europees octrooi verleent of in stand houdt als gevolg van een aanvraag waarin België werd aangewezen, niet is opgesteld in een van de nationale talen, [...] de aanvrager aan de Dienst een vertaling in één van deze talen [moet] sturen binnen de termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag van de publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi, hetzij wanneer de verlening of de instandhouding plaatsheeft op een ogenblik waarop het Verdrag betreffende het gemeenschapsoctrooi nog niet in werking is hetzij dat zijn artikel 87 later geen toepassing kan vinden hetzij wanneer de verlening of de instandhouding gebeurt op een aanvraag waarin de verklaring voorkomt bedoeld in artikel 86, §1, van het Verdrag betreffende het gemeenschapsoctrooi.

<sup>34</sup> Met dank aan Leen De Cort, Dienst Industriële Eigendom, Brussel, Najaar 2006.

worden opgericht per lidstaat, in grotere lidstaten kunnen echter tot drie regionale divisies worden opgezet. In het *EPLA*-systeem wordt het EOB talenregime toegepast, wat inhoudt dat zaken voor de regionale divisies in de landstaal zullen worden gevoerd, terwijl zaken in de centrale divisie in één van de drie officiële EOB-talen zal plaatsvinden. Elke zaak zal worden gehoord door een panel van drie of vijf rechters, waarbij minstens één rechter technisch gekwalificeerd is, en minsten twee rechters juridisch geschoold <sup>35</sup>.

De lidstaten die nauw betrokken waren bij het *EPLA*-ontwerp <sup>36</sup> kwamen op 20 november 2003 overeen dat het voorstel een geschikte basis vormt voor een diplomatieke conferentie, maar dat moet worden nagegaan in hoeverre de werkzaamheden compatibel zijn met de ontwikkelingen en gezichtspunten van de Europese Unie in het kader van de werkzaamheden omtrent het Gemeenschapsoctrooiverdrag. In een recente verklaring gaf de Europese Commissie te kennen, het *EPLA* initiatief te steunen (zie verder, 2.2.2.)

## **§2. Voorstel van EU-verordening voor de invoering van een Gemeenschapsoctrooi <sup>37</sup>**

Na zowat 20 jaar was het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt van 15 december 1975 <sup>38</sup> (Gemeenschapsoctrooiverdrag), zoals gewijzigd door het Akkoord betreffende de gemeenschapsoctrooien van 15 december 1989 <sup>39</sup>, nog steeds niet operationeel. Al enige tijd ligt een voorstel voor verordening voor dat dit akkoord nieuw leven moet inblazen. Maar de toekomst van deze verordening ziet er allerminst rooskleurig uit.

<sup>35</sup> Zie <http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/ewl0510.pdf>. Zie ook <http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm> (laatst geconsulteerd op 4 februari 2007).

<sup>36</sup> Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Monaco, Nederland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

<sup>37</sup> Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (door de Commissie ingediend), Brussel, 1.8.2000, COM (2000) 412 definitief, 2000/0117 (CNS). De tekst van het voorstel kan geraadpleegd worden op: [http://www.eu.int/eur-lex/nl/com/dat/2000/nl\\_500PC0412.html](http://www.eu.int/eur-lex/nl/com/dat/2000/nl_500PC0412.html). Zie ook BRINKHOF, J.J., 'Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende het gemeenschapsoctrooi', *BIE*, 2000, 336-337; NOOTEBOOM, E. & VAN OVERWALLE, G., 'The Proposal for a Council Regulation on the Community Patent', in *Towards a new European patent law* (Proceedings CIR Symposium 18.05.2001), speciaal themanummer *I.R.D.I. (Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels)*, 2001, 202-205. Voor een kritische doorlichting, zie HEATH, C., 'Harmonising Scope and Allocation of Patent Rights in Europe', in *Towards a new European patent law* (Proceedings CIR Symposium 18.05.2001), speciaal themanummer *I.R.D.I. (Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels)*, 2001, 206-221.

<sup>38</sup> *B.S.*, 7 oktober 1977.

<sup>39</sup> *P.B.L.*, nr. 401, 30 december 1989, p. 1-62.

## A. Krachtlijnen

### Verhouding Gemeenschapsoctrooi en andere octrooistelsels

*Symbiose Gemeenschapsoctrooi en Europees octrooi.* De kerngedachte achter het voorstel van verordening is de totstandbrenging van een "symbiose" tussen twee systemen: Gemeenschapsoctrooi, een instrument van de Europese Gemeenschap, het Europees octrooi, een klassiek instrument tussen staten.

Door de toetreding van de Gemeenschap tot het EOV en de aanwijzing van de Gemeenschap als gebied waarvoor een Europees octrooi kan worden verleend, zijn de bepalingen van het EOV met betrekking tot de Europese octrooiaanvragen in principe ook van toepassing op Gemeenschapsoctrooiaanvragen. Ook al wordt in de verordening gesproken over een Gemeenschapsoctrooiaanvraag, juridisch gezien en op grond van het EOV zal de aanvraag een Europese octrooiaanvraag zijn waarbij het grondgebied van de Gemeenschap is aangewezen. Pas wanneer het EOB het octrooi heeft verleend, wordt dit een Gemeenschapsoctrooi uit hoofde van de verordening.

Het Gemeenschapsoctrooi heeft een unitair karakter. Het heeft voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap dezelfde rechtsgevolgen. Dat betekent dat het alleen voor de gehele Gemeenschap verleend, overgedragen of nietig verklaard kan worden en alleen voor dat gebied kan vervallen.

*Coëxistentie Gemeenschapsoctrooi, Europees octrooi en nationaal octrooi.* Het Gemeenschapsoctrooistelsel zal naast de nationale en Europese octrooistelsels functioneren. De uitvinders kunnen het octrooistelsel kiezen dat voor hen het beste is.

Om een Gemeenschapsoctrooi te verkrijgen, moet het grondgebied van de Gemeenschap in de Europese octrooiaanvraag worden aangewezen. Het zal niet mogelijk zijn om in een Europese octrooiaanvraag zowel het grondgebied van de Gemeenschap als een of meer lidstaten aan te wijzen. De aanvrager kan echter wel tegelijk een Gemeenschapsoctrooi voor het grondgebied van de Gemeenschap en een Europees octrooi voor Zwitserland, Cyprus Monaco of Liechtenstein aanvragen.

Zodra het Gemeenschapsoctrooi is verleend, kan het niet meer in een Europees octrooi worden omgezet. Ook is het dan niet meer mogelijk om nationale octrooien of een Europees octrooi in een Gemeenschapsoctrooi om te zetten.

Eén uitvinding van één persoon kan niet tegelijk worden beschermd door een Gemeenschapsoctrooi en door een Europees octrooi waarin een of meer lidstaten zijn aangewezen of door een nationaal octrooi van een lidstaat.

*Verhouding verordening en Europees Octrooiverdrag.* Door de toetreding van de Gemeenschap tot het EOV is het niet nodig dat de verordening ingaat op de wezenlijke *voorschriften* van het EOV. De bepalingen van het EOV betreffende zaken als, bijvoorbeeld, de voorwaarden voor octrooieerbaarheid zijn ook op het Gemeenschapsoctrooi van toepassing. Zo zullen in overeenstemming met de bepalingen van het EOV Gemeenschapsoctrooien worden verleend voor uitvindingen van producten of werkwijzen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de

nijverheid. Ook de uitzonderingen op de octrooieerbaarheid zijn die van het EOV.

De verordening beperkt zich voornamelijk tot het beheer en de *rechtsgevolgen* van het verleende Gemeenschapsoctrooi. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de beperkingen van de gevolgen van het Gemeenschapsoctrooi. Daarnaast bevat de verordening een aantal *verbeteringen* ten opzichte van het Europees octrooi, vooral wat de kosten van het octrooi, de vertalingen en de rechterlijke organisatie inzake beroepen betreft.

## Vertaling

Om dit probleem op te lossen, is in de voorgestelde verordening de bepaling opgenomen dat het Gemeenschapsoctrooi geldig is, zodra het in een van de officiële procestaten van het EOB is verleend en gepubliceerd, met een vertaling van de conclusies in de twee andere procestaten. Verdere vertaling is niet nodig.

## Geschillenbeslechting tussen particulieren

*Oprichting van een Gemeenschappelijk Gerecht voor Intellectuele Eigendom.* Het systeem van het Verdrag van Luxemburg werd in het voorstel niet gehandhaafd. Een nationale rechtbank waarbij een reconventioneel verzoek tot nietigverklaring wordt ingediend, had dan immers het Gemeenschapsoctrooi voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap nietig kunnen verklaren.

In dit voorstel is voor een ambitieuze oplossing gekozen: de oprichting van een gecentraliseerde rechterlijke instantie die in octrooivragen is gespecialiseerd en die zich met name zal bezighouden met vragen betreffende de geldigheid van en inbreuken op het Gemeenschapsoctrooi. Hiertoe zal een "Gemeenschappelijk Gerecht voor Intellectuele Eigendom" (*Community Intellectual Property Court*) worden opgericht. Dit gerecht zal uit kamers van eerste aanleg en kamers van beroep bestaan.

Deze twee instanties, die voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap bevoegd zullen zijn, kunnen zowel over feitelijke als rechtsvragen beslissen. Zij passen hun eigen regels voor de procesvoering toe, gelasten voorlopige maatregelen, beslissen over sanctie maatregelen en kennen schadevergoeding toe. De uitspraken van het gerecht zullen bindend zijn.

De gedwongen tenuitvoerlegging van de uitspraken van het gerecht vindt plaats volgens de regels van het burgerlijke procesrecht van de lidstaat op het grondgebied waarvan zij plaatsheeft. De nationale instanties verlenen automatisch uitvoerbaarverklaring op basis van een authentiek vonnis.

De gecentraliseerde rechterlijke instantie zal slechts voor bepaalde categorieën rechtsvorderingen competent zijn. Het is van essentieel belang dat zij geschillen betreffende *inbreuken* op het octrooi en die betreffende de *geldigheid* van het octrooi gelijktijdig kan behandelen. Deze oplossing wordt ingegeven door het feit dat de verweerder bij vorderingen wegens inbreuk bijna altijd het argument aanvoert dat het octrooi nietig is. Een scheiding van de rechterlijke bevoegdheid voor deze twee typen vorderingen is noch in het belang van een



goed justitieel beheer noch in dat van de door deze verordening nagestreefde efficiëntie, daar de elementen die de rechter in beide gevallen moet onderzoeken in wezen dezelfde zijn.

De gecentraliseerde rechterlijke instantie zou ook geschillen betreffende het *gebruik* van de uitvinding gedurende de periode tussen de publicatie van de octrooiaanvraag en de verlening van het octrooi moeten onderzoeken. Hetzelfde geldt voor verzoeken tot beperking van het octrooi of ten aanzien van de eindiging van het octrooi.

*Nationale rechtbanken.* In de verordening moet worden vastgelegd dat alle andere geschillen tussen particulieren die niet specifiek aan de gecentraliseerde rechterlijke instantie zijn voorbehouden, door de nationale rechtbanken van de lidstaten worden onderzocht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om geschillen over het *recht op octrooi*, de *overdracht* van het octrooi en contractuele *licenties*.

De nationale rechtbanken behouden de mogelijkheid om aan het Hof van Justitie *prejudiciële vragen* voor te leggen over gebieden waarvoor zij bevoegd zijn, bijvoorbeeld over de interpretatie van Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen. De nationale rechtbanken kunnen op grond van de verordening in principe geen prejudiciële vragen over de geldigheid van het Gemeenschapsoctrooi naar het Hof verwijzen, daar zij hiervoor niet bevoegd zijn.

## Beroep tegen de beslissingen van het Europees Octrooibureau

De interne oppositie- en beroepsprocedures van het EOB zijn ook van toepassing op het Gemeenschapsoctrooi. Tegen de beslissingen van het EOB kan geen beroep worden ingesteld bij het gecentraliseerde communautaire gerecht.

## B. Alternatieven

In verschillende fora werd en wordt over het voorstel van EU-verordening, en de wijze waarop dat kan worden ingepast in de werking van het EOB nagedacht. Niet in het minst binnen de Europese Commissie zelf, die vorige zomer nog een grootschalige hearing lanceerde omtrent de toekomst van het Europees octrooi<sup>40</sup>. Daarnaast ook in de schoot van het Europees Parlement, waar een

<sup>40</sup> Europese Commissie, 'Public Hearing on the Future Patent Policy in Europe', 12 July 2006, zie [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/hearing\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm) (laatst geconsulteerd 13 januari 2007); C. McCreedy, 'Closing remarks Public Discussion on Future Patent policy in Europe' (Public hearing Future Patent Policy in Europe, Brussels, 12 July 2006, SPEECH/06/453, at <http://europa.eu.int/rapid/> (laatst geconsulteerd 13 januari 2007); European Commission, Questionnaire - On the patent system in Europe (Brussels, 9 January 2006), zie [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/hearing\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm) (laatst geconsulteerd 13 januari 2007) and European Commission, 'Preliminary findings: issues for debate', (Public hearing Future Patent Policy in Europe, Brussels, 12 July 2006), at [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/hearing\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm) (laatst geconsulteerd 13 januari 2007). Zie ook het finale rapport

speciale expertenwerkgroep met een opdracht werd belast omtrent de ‘*Policy options for the European patent system*’.<sup>41</sup>

Uit de hearing kwam duidelijk naar voor dat op korte termijn de invoering van een Gemeenschapsoctrooi niet haalbaar is. Er lijkt wel een consensus te groeien omtrent de implementatie van het *London Protocol* (zie boven, 2.1.2.) en het *EPLA* (zie boven, 2.1.3.) om zo op korte termijn toch enige concrete stappen te zetten op het vlak van harmonisatie. Het lijkt er sterk op dat ook de Europese Commissie (voorlopig?) haar inspanningen opgeeft om het communautair octrooi van de grond te krijgen. In september 2006, na weer een nieuwe consultatieronde, kondigde de Europese Commissie aan dat zij nu ook het *London Protocol* en het *EPLA* steunt, twee verdragen die lang als rivaliserende voorstellen van de verordening werden gezien.<sup>42</sup>

---

([http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/hearing/report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/report_en.pdf)  
(laatst geconsulteerd op 3 februari 2007).

- 41 Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de STOA Panel (Scientific Technological Options Assessment Panel) van het Europees Parlement. Het project wordt uitgevoerd door een werkgroep onder leiding van de Danish Board of Technology. Voor meer info, zie <http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1319&toppic=kategori11&language=uk> (laatst geconsulteerd 13 januari 2007): “The purpose of the project is to point at policy options for the improvement of the patent system by making it more flexible and democratic and by alleviating the negative effects on innovation of the current strengthening and expansion of the patent system. The current project has three focus areas, defined as a) Flexibility and dynamism of the patent system, b) Patents and access to market c) Governance of the patent system. A cross-disciplinary working group comprised by legal and economic experts from academia and from the European Patent Office is responsible for writing a report with background analysis of current trends in the patent system, and for pointing at relevant policy options to address these trends. The working group will be gathered at three meetings and two workshops. The first workshop - held November 9th 2006 - aimed at collecting ideas for policy options. At the second workshop - in summer 2007 - the working group will present the report and the policy options for the STOA Panel and a broader audience. Members of the working group: Mr. Wim Van der EIJK, Principal Director of the International Legal Affairs and Patent law Department, EPO; Mr. Peter LOTZ, Head of Department of Industrial Economics and Strategy, Copenhagen Business School; Mrs. Geertrui VAN OVERWALLE, Professor of Law at the Katholieke Universiteit Leuven; Mr. Jens SCHOVSBO, Professor, University of Copenhagen, Faculty of Law; Mr. Robin COWAN, Professor of Economics, Université Lavoisier; Mr. Francesco LISSONI, Professor of Applied Economics, University of Brescia”
- 42 HARHOFF, D., ‘Intellectual property rights in Europe – Where Do We Stand and Where Should We Go?’ (Paper in the framework of the project Globalisation Challenges for Europe and Finland organized by the Secretariat of the Economic Council), 20 september 2006 (zie [http://www.vnk.fi/hankkeet/talousneuvosto/tyokokoukset/globalisaationselvitys-9-2006/artikkelit/Harhoff\\_06-09-20.pdf](http://www.vnk.fi/hankkeet/talousneuvosto/tyokokoukset/globalisaationselvitys-9-2006/artikkelit/Harhoff_06-09-20.pdf), laatst geconsulteerd op 3 februari 2007).

### **§3. Verordening van het Europese Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties**

Vanuit een bekommernis de toegang tot geneesmiddelen in ontwikkelingslanden te bevorderen, en in rechtstreekse uitvoering van een gewijzigde TRIPs-bepaling (zie verder, 3.2.), werd recentelijk een Europees initiatief genomen. Meer in het bijzonder vaardigden het Europese Parlement en de Raad een verordening uit betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen<sup>43</sup>. Deze verordening verplicht de lidstaten om, wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dwanglicenties te verlenen voor de productie en verkoop van geoctrooideerde farmaceutische producten voor de export naar landen met geen of onvoldoende productiecapaciteiten in de farmaceutische sector.

Gezien de onmiddellijke toepasbaarheid van verordeningen in het Belgisch recht, leek het bij de omzetting van de Biotechnologie-richtlijn niet noodzakelijk een gelijkaardige princiepsbepaling in het nieuwe artikel 31 bis van de BOW in te voegen. Aangezien de verordening verwijst naar de nationale procedures, zal de Belgische dwanglicentieregeling op termijn ook van toepassing zijn voor uitvoer naar ontwikkelingslanden met gezondheidsproblemen<sup>44</sup>.

## **III. Mondiale ontwikkelingen**

Op mondiaal niveau vallen ook enkele belangrijke ontwikkelingen te melden.

### **§1. Patent Law Treaty (PLT) en Substantive Patent Law Treaty (SPLT)**

Binnen de schoot van de WIPO kwam op 1 juni 2000 te Genève het Verdrag inzake octrooirecht (*Patent Law Treaty* of *PLT*) tot stand, welke een harmonisatie van een reeks formeelrechtelijke elementen beoogt<sup>45</sup>. Het verdrag is van toepassing op nationale en regionale aanvragen en octrooien en op internatio-

<sup>43</sup> Verordening (EU) 816/2006 van het Europees Parlement en De Raad van 17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen, *Publ. L* 2006, 157/01 (zie. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2006/l\\_157/l\\_15720060609n100010007.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2006/l_157/l_15720060609n100010007.pdf)). Zie hierover: VANDOREN, P., en RAVILLARD, P., 'A New EC Initiative to Allow Export of Medicines under Compulsory Licences to Poor Countries', 8 *The Journal of World Intellectual Property*, 2005, 103-121. Zie ook WTO, *Compulsory licensing of pharmaceuticals and TRIPs. Frequently Asked Questions* (zie [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/public\\_health\\_fa\\_q\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_fa_q_e.htm)).

<sup>44</sup> Voor meer, zie VAN OVERWALLE, G., 'Zonder trommels en trompetten. De definitieve omzetting van de EU-Biotechnologierichtlijn in het Belgisch recht' *Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels (IRDI)*, 2005, 349 – 378.

<sup>45</sup> Zie <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/> (laatst geconsulteerd op 4 februari 2007).

nale aanvragen onder het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, eens deze in de nationale fase gekomen zijn. In België is de implementatie van de *PLT* in volle voorbereiding.

Thans gaat de aandacht uit naar de *Substantive Patent Law Treaty (SPLT)* die een harmonisatie van een aantal inhoudelijke aspecten van het octrooirecht beoogt. Tijdens de WIPO besprekingen komt een sterke tegenstelling naar voor tussen de ontwikkelingslanden en de geïndustrialiseerde landen. Hierdoor wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. Thema's die op de agenda staan zijn *first to file vs. first to invent*, de *Hilmer*-doctrine, de mogelijke invoering van een gratieperiode, experimenteel gebruik en uitvinderswerkzaamheid.

## **§2. Toegang tot geneesmiddelen, biodiversiteit en traditionele kennis, mensenrechten**

In de voorbije jaren stonden ook een aantal gevoelige thema's op de agenda. Allereerst het debat binnen de Wereldhandelsorganisatie (WHO) over de effecten van geneesmiddelenoctrooien en de niet-beschikbaarheid van geneesmiddelen in ontwikkelingslanden die niet over voldoende productiemogelijkheden beschikken om zelf geneesmiddelen aan te maken. In die zin werd op 30 augustus 2003 binnen de WHO een beslissing genomen welke de lidstaten ontslaat van de verplichting opgelegd in artikel 31 (f) van het TRIPs-verdrag. Artikel 31 (f) laat het gebruik van de dwanglicentie enkel toe voor de voorziening van de binnenlandse markt. Concreet laat deze *waiver* WHO-lidstaten toe, dwanglicenties te verlenen voor de productie en de verkoop van geneesmiddelen voor export naar ontwikkelingslanden die niet over voldoende productiecapaciteit beschikken<sup>46</sup>. Op Europees vlak werd hieraan gestalte gegeven door de Verordening van het Europese Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties (zie boven, 2.3.).

Ook de discussie omtrent de juridische bescherming van inheemse medische kennis en genetische hulpbronnen en daaraan gekoppeld de vraag naar het samengaan van het TRIPs- en het Biodiversiteitsverdrag staat nog steeds op de agenda, maar het wetgevend werk vordert langzaam<sup>47</sup>.

In academische middens kwam de voorbije jaren de vraag sterk aan bod of intellectuele eigendomsrechten als mensenrechten kunnen worden gekwalifi-

<sup>46</sup> DEBRULLE, J., DE CORT, L. en PETIT, M., 'La licence obligatoire belge pour raisons de santé public', in *Gene Patents and Public Health*, VAN OVERWALLE, G. (ed.), Brussel, Bruylant, 2007 (In press)

<sup>47</sup> Zie in dit verband, VAN OVERWALLE, G., 'Protecting and Sharing Biodiversity and Traditional Knowledge: Holder and User Tools', *Ecological Economics*, Volume 53, Issue 4, 1 June 2005, 585-607; BRAHY, N., *The Property Regime of Biodiversity and Traditional Knowledge. Institutions for Conservation and Innovation*, Faculté de Droit, Centre de Philosophie du Droit, Université Catholique de Louvain, PhD Dissertation, 7 October 2006.

ceerd, en wat de consequenties zijn van het verdisconteren van het mensenrechtendiscours in het octrooirecht<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Zie in dit verband: International Conference 'The Human Rights Paradox in Intellectual Property Law', organized by the Centre for Intellectual Property Rights (CIER) of Utrecht University, Utrecht, July, 3-4 2006.