

Octrooirecht

Recente ontwikkelingen in het octrooirecht

Esther VAN ZIMMEREN¹
postdoctoraal navorsers FWO
en maître de conférences Université de Liège

¹ De huidige bijdrage is gedeeltelijk gebaseerd op VAN OVERWALLE, G. & VAN ZIMMEREN, E., “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht”, *Themis – Intellectuele Rechten*, Brugge, Die Keure, 2011, 53-16. De bijdrage bevat de meest recente ontwikkelingen tot en met 28 januari 2012.

I. Inleiding

2011 is een turbulent jaar geweest voor het octrooirecht. Verschillende fundamentele ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in een aantal uiteenlopende gebieden variërend van belangrijke verduidelijkingen in het materieelrechtelijke deel van het octrooirecht tot cruciale stappen op institutioneel vlak. In het bijzonder het Europees octrooirecht is het toneel geweest van een aantal fundamentele en controversiële rechterlijke uitspraken, administratieve beslissingen en een openvolging van relatief verassend snelle Europese politieke besluitvorming.

Bovendien is het de laatste jaren zeer duidelijk geworden dat het octrooirecht zich niet in een juridisch vacuüm ontwikkelt: enerzijds wordt het octrooirecht beïnvloed door bepaalde sociaaleconomische trends en anderzijds speelt het octrooirecht zelf ook een rol in de manier waarop vorm gegeven kan worden aan dergelijke trends, bijvoorbeeld in bedrijfsstrategieën en in het nationale, Europese en internationale innovatiebeleid. De laatste jaren is een belangrijk voorbeeld van een dergelijke trend, zogenaamde “open innovatie”.

Deze bijdrage richt zich dus op een drietal recente ontwikkelingen op materieelrechtelijk (II), institutioneel (III) en sociaaleconomisch vlak (IV) voornamelijk in het Europees octrooirecht. De bijdrage begint met de materieelrechtelijke aspecten van het octrooirecht. In 2011 zijn zowel het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) als de Kamers van Beroep van het Europese Octrooibureau (EOB)¹ tot een aantal spraakmakende beslissingen gekomen die het Europese materiële octrooirecht updaten en bijwerken. Een aantal aspecten van het octrooirecht zijn hierdoor verduidelijkt, maar een aantal elementen zijn ook in het midden gelaten.

In hoofdstuk III vervolg ik met het institutionele luik. In de voorbije jaren zijn verschillende fundamentele stappen ondernomen om de Europese institutionele octrooiarchitectuur te verbeteren. Met de name de recente ontwikkelingen betreffende het Europese eenheidsoctrooi en de voorstellen voor een Europees octrooigerecht worden hier in meer detail belicht.

Tenslotte wordt ingezoomd op het fenomeen open innovatie. In het kader van open innovatie gaan bedrijven en andere organisaties steeds meer actief op zoek naar andere bedrijven of kennisinstellingen die over nuttige, aanvullende (technologische) kennis en know-how beschikken. Ze realiseren zich namelijk dat ze zelf niet altijd alle benodigde kennis in huis hebben om alleen een nieuw product te ontwikkelen. Aangezien bedrijven typisch hun technologische kennis waar mogelijk trachten te beschermen via octrooien, zal het feit dat bedrijven hun ondernemings- en innovatiestrategieën aanpassen mogelijkwerijs ook consequenties hebben voor het octrooirecht.

Ten overvloede vermeld ik nog twee belangrijke, meer procedurele verwezenlijkingen van de laatste jaren. Ten eerste, de ondertekening van het internationale Verdrag inzake Octrooirecht, mogelijkjs beter bekend onder haar Engelse benaming ‘Patent Law Treaty’ (PLT).² Ten tweede, de inwerkingtreding van

¹ European Patent Office, zie: www.epo.org.

² Verdrag inzake octrooirecht, World Intellectual Property Organization (WIPO), Genève, 1 juni 2000, beschikbaar via:

het verdrag tot herziening van het Europees Octrooiverdrag (EOV),³ het zogenaamde EOV 2000, dat op 29 november 2000 werd ondertekend en op 13 december 2007 in werking is getreden.⁴ Het merendeel van de herzieningen in het EOV is van procedurele aard. Echter, het EOV 2000 bevat ook een aantal aanpassingen van het materiële wettelijk basiskader aan de nieuwe technologische en juridische ontwikkelingen⁵ die hebben plaatsgevonden sinds haar ontstaan en een aanpassing aan het Verdrag van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom oftewel het TRIPs-verdrag, dat tot stand is gekomen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.⁶ De omzetting van beide verdragen in het Belgische octrooirecht nadert haar eindpunt.⁷

II. Materieelrechtelijke ontwikkelingen

De rechtsprekende organen van het EOB, de Technische Kamers van Beroep en de Grote Kamer van Beroep, hebben enkele spraakmakende beslissingen geveeld in het domein van nieuwe technologieën, zoals software en biotechnologie. Uitzonderlijk heeft ook het HvJEU haar stem laten horen in het debat omtrent de octrooierbaarheid van uitvindingen op het terrein van de plantenbiotechnologie en stamcelonderzoek. Ook in de Belgische rechtspraak vallen enkele interessante uitspraken te noteren. Hierna worden de Europese en nationale ontwikkelingen samengebundeld per onderwerp. Hierbij komen niet alle octrooiethema's op exhaustieve wijze aan bod en wordt enkel ingegaan op de meest toonaangevende ontwikkelingen van de laatste jaren.⁸ Wel worden de verschillende onderwerpen op gestructureerde wijze besproken door eerst de belangrijkste, meest opzienbarende rechtspraak van de laatste jaren betreffende de verschillende octrooierbaarheidsvereisten (§1) uiteen te zetten en vervolgens die betreffende inbreuken en beschermingsomvang (§2). Bovendien worden de basisconcepten eerst steeds even kort toegelicht.

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/trtdocs_wo038.html.

³ Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, *B.S.*, 7 oktober 1977 ondertekend te München op 5 oktober 1973 en goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, *B.S.* 30 september 1977.

⁴ Meest recente versie (14^e editie) beschikbaar via:
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/\\$FILE/EPC_14th_edition.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/$FILE/EPC_14th_edition.pdf).

⁵ Kamer, Wetsontwerp, 53-405_01.

⁶ *Publ. L.*, 336/213, 23 december 1994; *B.S.*, 23 januari 1997, goedgekeurd door de wet van 23 december 1994, *B.S.*, 23 januari 1997.

⁷ Zie onder andere: Wet ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, 10 januari 2011, *B.S.* 16 februari 2011.

⁸ Voor een meer gedetailleerde bespreking van de meest recente octrooierechtspraak, zie: DE JONG, P., RONSE, C. en VRINS, O., *Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2007-2010*, Brussel, De Boeck-Larcier, Brussel-Gent, 2011, 5-103 en DE JONG, P., VRINS, O. en RONSE, C., "Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006", *TBH*, 2007, 423-480.

§1. Octrooieerbaarheidsvereisten

Om octrooibescherming te verkrijgen moet eerst aan bepaalde vereisten zijn voldaan, die door de medewerkers van het EOB diepgaand worden getoetst. Om te beginnen moet het gaan om (1) een uitvinding, die (2) nieuw, (3) inventief en (4) industrieel toepasbaar is (artikel 52(1) EOv, zie ook artikel 2 Belgische Octrooiwet (BOW)). In de praktijk zijn vooral het tweede en derde vereiste van belang voor de toetsing of er al dan niet een octrooi verleend zal worden. De recente omstreden rechtspraak en beslissingen hebben echter in het bijzonder betrekking op het eerste octrooieerbaarheidsvereiste.

A. Uitvinding

Enkel uitvindingen kunnen het voorwerp zijn van octrooibescherming. De meeste octrooiwetgevingen definiëren echter niet wat verstaan dient te worden onder het begrip “uitvinding”. Aansluiting kan gezocht worden bij het onderscheid tussen uitvindingen, welke octrooieerbaar zijn, en ontdekkingen, welke niet voor octrooi vatbaar worden geacht. De exacte betekenis van dit onderscheid vormt tot op heden echter het voorwerp van discussie.

Het internationale TRIPs-verdrag reikt evenmin een welomlijnde definitie van het begrip uitvinding aan, maar voert wel via artikel 27(1) TRIPs⁹ het zogenaamde non-discriminatiebeginsel in met betrekking tot het domein van technologie waartoe de uitvinding behoort. Artikel 52 EOv en artikel 2 BOW werden recentelijk in overeenstemming gebracht met artikel 27(1) TRIPs, dat duidelijk onderstreept dat octrooibescherming openstaat voor uitvindingen “op alle gebieden van de technologie”. Hiermee wordt benadrukt dat uitvindingen een technisch karakter moeten hebben.

Net zoals veel andere octrooiwetgevingen sluiten ook het EOv (artikel 52(2)(c) EOv) en de BOW (artikel 3§1(3) BOW) computerprogramma's (tot op zekere hoogte) uit van octrooirechtelijke bescherming. Naast ontdekkingen alsmede wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, esthetische vormgevingen, stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering en de presentatie van gegevens worden ook computerprogramma's niet als uitvindingen beschouwd. Maar vervolgens wordt daarbij vermeld dat de octrooieerbaarheid van die onderwerpen of werkzaamheden alleen uitgesloten worden voor zover de octrooiaanvraag of het octrooi betrekking heeft op een van die onderwerpen of werkzaamheden “als zodanig”. Deze uitsluiting wordt – samenvattend – zo geïnterpreteerd dat deze bepaling de octrooieerbaarheid van “computergerelateerde” uitvindingen, dat wil zeggen dat uitvindingen die op een of andere wijze gebruik maken van een software- en/of hardwareproduct zoals computergestuurde machines en systeem- of andere software die een soortgelijke functie

⁹ “Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, *in all fields of technology*, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application” [cursief toegevoegd].

vervult, niet in de weg staat. Creatieve octrooigemachtigden weten over het algemeen deze mogelijkheid goed te benutten.

Ondanks de controverse rondom de octrooieerbaarheid van dergelijke “computergerelateerde” uitvindingen op Europees en internationaal niveau, worden op vrij grote schaal dergelijke octrooien toegekend; ook door het EOB. De toekenning van octrooien voor computergerelateerde uitvinden en de beslissingen van de kamers van beroep worden soms wel bekritiseerd vanwege het gebrek aan consistentie op dit gebied. Om de onduidelijkheden uit de wereld te helpen, heeft de toenmalige voorzitter van het EOB, Alison Brimelow, uitzonderlijk een procedure geïnitieerd voor de Grote Kamer van Beroep volgens welke de voorzitter van het EOB rechtsvragen voor kan leggen aan de Grote Kamer van Beroep indien twee Kamers van Beroep verschillende beslissingen hebben gegeven met betrekking tot dezelfde vraag (artikel 112(1)(b) EOv). Dit verzoek werd niet-ontvankelijk verklaard. Toch gaat de Grote Kamer in haar beslissing van 12 mei 2010 in 59 pagina’s uitgebreid in op het huidige verleningsbeleid en bevestigt zij de relatief soepele interpretatie van artikel 52(2)(c) EOv.¹⁰

Ook uitvindingen op het terrein van de biotechnologie worden in het EVO en in de BOW over het algemeen positief “ontvangen”,¹¹ hoewel dat niet zo evident is gezien de controverse betreffende zogenaamde “octrooien op leven”. Her en der worden dan ook grenzen gesteld in het EOv en de BOW aan de octrooieerbaarheid binnen de grenzen van hetgeen het eerder genoemde non-discriminatiebeginsel toestaat. Zo worden uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden expliciet van octrooieerbaarheid uitgesloten (artikel 53(a) EOv en artikel 4§2 BOW).¹² Het EOv en de BOW bevatten een aantal technische preciseringen en verfijningen met het oog op de bijzondere problemen die dit principe met zich meebrengt in de sfeer van de biotechnologie, meer in het bijzonder voor hogere levensvormen, zoals mensen. Zo wordt onder meer “het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden” niet octrooieerbaar geacht (Regel 28(c) Uitvoeringsreglement EOv en artikel 4§3 3° BOW). Deze bepaling vormt een implementatie van artikel 6(2)(c) EU-biotechnologierichtlijn.¹³ Hoewel het EOB geen instelling of Lid-Staat is van de EU en dus in principe niet gebonden is door de richtlijn, is er destijds toch besloten om de richtlijn te volgen en deze te implementeren in het uitvoeringsreglement van het EOv.

¹⁰ Grote Kamer van Beroep EOB, 12 mei 2010, advies in zaak G 03/08.

¹¹ Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld: VAN OVERWALLE, G., “Van muizen en mensen. De EU-Biotechnologierichtlijn van 6 juli 1998 en de omzetting in het Belgisch octrooierecht”, *R.W.*, 2002-2003, 401-415; VAN OVERWALLE, G., “Van groene muizen met rode oortjes: de EU-Biotechnologierichtlijn en het Belgisch wetsontwerp van 21 september 2004”, *IRDI*, 2004, 357-386; VAN OVERWALLE, G., “Zonder trommels en trompetten. De definitieve omzetting van de EU-Biotechnologierichtlijn in het Belgisch recht”, *IRDI*, 2005, 349-378.

¹² Vergelijk ook artikel 27(2) TRIPs.

¹³ Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, [1998] *Pb L* 213/13.

Deze bepaling is het onderwerp geworden van de nodige discussie in het kader van het stamcelonderzoek. Stamcelonderzoek wordt algemeen als zeer veelbelovend gezien vooral in het licht van toekomstige medische behandelingen. Er wordt wereldwijd zowel in de publieke als de private sector zeer veel onderzoek op dit terrein verricht. In 2008 oordeelde de Grote Kamer van Beroep van het EOB in de zogenaamde WARF (Wisconsin Alumni Research Foundation)-zaak dat deze bepaling producten van octrooibescherming uitsluit, die op het moment van de indiening van de octrooiaanvraag, niet anders kunnen worden verkregen dan door een methode die de vernietiging impliceert van de humane embryo's die aan de oorsprong van deze producten liggen.¹⁴ Dit betekent dat geen octrooibescherming mogelijk is voor humane stamcellen van embryonale oorsprong. Stamcellen hebben een enorm potentieel en plasticiteit en zijn in staat om in een ander celtype te differentiëren. Embryo's bieden een enorme bron van de meest veelzijdige, zogenaamde "totipotente", stamcellen. Echter gelet op de ethische implicaties van het vernietigen van embryo's bij het oogsten van dergelijke stamcellen, wordt octrooibescherming op dergelijke ingrepen verboden.¹⁵ Deze vraag is in 2009 ook voorgelegd aan het HvJEU via een prejudiciële procedure aangaande de interpretatie van de EU-biotechnologierichtlijn in het kader van een door Greenpeace ingestelde procedure tot nietigverklaring van het Duitse octrooi van onderzoeker Oliver Brüstle.¹⁶ Het HvJEU bevestigde uiteindelijk op 18 oktober 2011 dat artikel 6(2)(c) EU-biotechnologierichtlijn "octrooieerbaarheid van een uitvinding [uitsluit] wanneer de technische informatie waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft, de voorafgaande vernietiging van menselijke embryo's of het gebruik ervan als basismateriaal vereist, ongeacht het stadium waarin dat gebeurt, en zelfs indien de beschrijving van de geclaimde technische informatie geen melding maakt van het gebruik van menselijke embryo's".¹⁷ Het HvJEU voegt daar nog aan toe dat de uitsluiting ook betrekking heeft op "gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, daar alleen gebruik met een therapeutisch of diagnostisch doel dat kan worden toegepast op en nuttig is voor het menselijke embryo, octrooieerbaar is".¹⁸ Met deze uitspraak legt het HvJEU dus een verdere beperking op van de octrooieerbaarheid van de resultaten van stamcelonderzoek. Er wordt volop door experts gespeculeerd wat de gevolgen zullen zijn van deze beslissing op het stamcelonderzoek en de financiering van dit onderzoek in Europa.¹⁹

¹⁴ Grote Kamer van Beroep EOB, 25 november 2008, beslissing in de zaak G 02/06.

¹⁵ Anders: Advies van de European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), *Opinion 16*, 7 mei 2002, beschikbaar via: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis16_en.pdf.

¹⁶ Het octrooi in deze zaak heeft betrekking op neurale voorlopercellen en de werkwijzen voor het winnen ervan uit embryonale stamcellen alsmede op het gebruik ervan voor therapeutische doeleinden.

¹⁷ HvJEU, 18 oktober 2011, C-34/10, *Oliver Brüstle tegen Greenpeace eV*, [2011] *Jur.* I-nog niet gepubliceerd.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Zie bijvoorbeeld: Noonan, K. E., "Let the Experiment Begin: Impact of ECJ Stem Cell Ruling on Synthetic Blood Development", Patent Docs Blog, 15 november 2011, beschikbaar via: http://www.patentdocs.org/2011/11/let-the-experiment-begin-impact-of-ecj-stem-cell-ruling-on-synthetic-blood-development.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Patent

Uitvindingen die planten- of dierenrassen betreffen, of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren, worden om juridisch-technische redenen van octrooibescherming uitgesloten (artikel 53(b) EOV en artikel 4§1 1) en 2) BOW). Het begrip “werkwijze van wezenlijk biologische aard” wordt gedefinieerd als een “geheel bestaande uit natuurlijke verschijnselen als kruisingen en selecties” (Regel 26(5) Uitvoeringsreglement EOV en artikel 1§1 BOW). Deze definitie gaf aanleiding tot uiteenlopende interpretaties. De Grote Kamer van Beroep van het EOB beslechtte onlangs dit dispuut in de zogenaamde broccoli- en tomatenzaak, en stelde dat een werkwijze ter verkrijging van planten die gebaseerd is op de kruising van volledige planten, in beginsel van octrooibescherming is uitgesloten. Het opnemen van een technische stap om de kruising en selectie te bevorderen – bijvoorbeeld het gebruik van genetische merkers in de selectiefase – is niet voldoende om de uitsluiting ongedaan te maken.²⁰ Ook deze zaak heeft het debat rondom octrooieerbaarheid op het terrein van de biotechnologie weer aangewakkerd, in het bijzonder in Nederland en Duitsland is deze zaak ook door de regeringen zeer ernstig opgenomen.

B. Nieuwheid

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek (artikel 54(1) EOV en artikel 5 §1 BOW). De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze (artikel 54(2) EOV en artikel 5 §2 BOW). Bij de herziening van het EOV is het nieuwheidsbegrip aangepast in overeenstemming met de praktijk van het EOB.²¹ Dit is later ook gebeurd in de omzetting van het EOV 2000 in de BOW. Naast de bescherming van de zogenaamde “eerste medische toepassing”, is nu ook expliciet de bescherming van de “tweede medische toepassing” verzekerd (zie artikel 54(4) en (5) EOV en artikel 5§4 en §4bis BOW). Deze regel komt erop neer dat ook al is een bepaalde stof of het mengsel al bekend en maakt ze deel uit van de stand van de techniek, dan kan toch een octrooi worden verleend voor een nieuwe medische toepassing of werking van deze stof of dit mengsel.

De rechtspraak omtrent de interpretatie en toepassing van het begrip nieuwheid is zeer uitgebreid.²² Ik volsta hier met op te merken dat onder andere de aandacht voor de problematiek van de internetanterioriteiten toeneemt. Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat een intern document zonder vaste datum en

Docs+28Patent+Docs29 en SCHNEIDER, I., “Das EuGH-Urteil "Brustle versus Greenpeace" (Rs. C-34/10): Bedeutung und Implikationen für Europa”, *Zeitschrift für geistiges Eigentum/Intellectual Property Journal*, 2011, 475-510.

²⁰ Grote Kamer van Beroep van het EOB, 9 december 2010, beslissing in zaken G 02/07 en G 01/08.

²¹ Zie ook: Grote Kamer van Beroep, 19 februari 2010, zaak G 02/08.

²² Zie o.a.: DE JONG, P., RONSE, C. en VRINS, O., *Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2007-2010*, Brussel, De Boeck-Larcier, 2011, pp. 13-18.

niet publiek toegankelijk niet als nieuwheidsschadelijk aangemerkt kan worden.²³

C. Uitvinderswerkzaamheid

Een uitvinding wordt beschouwd als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (artikel 56 EOv en artikel 6 BOW). De algemeen gangbare methode in Europa om uitvinderswerkzaamheid vast te stellen is de zogenaamde “problem solution approach”. De Belgische hoven en rechtbanken passen over het algemeen deze test toe bij het beoordelen van de vraag of een uitvinding inventief is.²⁴

D. Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid

Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen (artikel 57 EOv en artikel 7§1 BOW). Deze definitie van de toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid is ook recentelijk aangepast in EOv 2000 en in het gewijzigde artikel 4 BOW. Waar voorheen methoden voor chirurgische of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden behandeld werden als uitvindingen die niet vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid (artikel 52(4) EOv 1973) worden ze voortaan behandeld als elementen die van de octrooierbaarheid worden uitgesloten (artikel 53(c) EOv en artikel 4 BOW). Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een louter cosmetische ingreep, maar deze aanpassing draagt zeker bij aan de systematiek, logica en duidelijkheid van de octrooiwetgeving. Immers de uitsluiting van methoden voor chirurgische of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden is van groot belang met het oog op de vrije beroepsuitoefening van artsen. Vandaar dat een systematische en principiële uitsluiting wenselijk werd geacht.

§2. Inbreuk en beschermingsomvang

Naast de verlening en geldigheid van octrooien staan vragen over inbreuk en beschermingsomvang centraal in het materiële octrooirecht.

²³ Brussel, 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products-BRC Special Product/Bekaert* – onuitg.

²⁴ Zie: DE JONG, P., RONSE, C. en VRINS, O., *Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2007-2010*, Brussel, De Boeck-Larcier, Brussel-Gent, 2011, p. 19.

A. Inbreuk bij equivalentie

Een octrooi verleent de houder tijdelijk (20 jaar) een exclusief recht om iedere derde, die geen toestemming heeft verkregen van de octrooihouder, te verbieden een voortbrengsel of een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, of daartoe in te voeren of in voorraad te hebben (artikel 27§1(a) en (b) BOW). Het bepalen van de exacte beschermingsomvang van een octrooi is in de praktijk niet zo eenvoudig. In principe zal de rechter zich laten leiden door de tekst van de octrooi-conclusies. Het EOV en de BOW bepalen immers dat de beschermingsomvang van een octrooi of van een octrooiaanvraag wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen bovendien tot uitleg van de conclusies kunnen dienen (artikel 69 EOV en artikel 26 BOW). De draagwijdte van dit artikel wordt toegelicht in het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV. Met het EOV 2000 wordt nu evenwel ook inbreuk bij equivalentie of gelijkwaardigheid, met andere woorden de niet-letterlijke octrooi-inbreuk, formeel en expliciet aanvaard. Het EOV 2000 voegt een nieuw artikel toe aan het Protocol en stipuleert dat voor de bepaling van de reikwijdte van de beschermingsomvang van een Europees octrooi rekening moet worden gehouden met equivalenten. Als gevolg van de equivalentie-leer kan de beschermingsomvang van een octrooi verder reiken dan de strikte bewoordingen van de conclusies van het betreffende octrooi. Bij toepassing van de equivalentie-leer zal het dus gemakkelijker zijn voor de octrooihouder om octrooi-inbreuk aannemelijk te maken. Deze aanpassing wordt doorgevoerd via een wijziging van artikel 26 BOW. In dat artikel wordt namelijk het volgende lid toegevoegd “[t]eneinde de beschermingsomvang die voortvloeit uit een octrooi te bepalen, dient voldoende rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element.” De bevestiging van de equivalentie-leer sluit aan bij de recente Belgische rechtspraak. Deze rechtspraak bepaalt dat wanneer een kenmerk van een geoctrooieerd product niet op identieke wijze terug te vinden is in het product van de inbreukmaker, dit kenmerk wel vervangen kan worden door een middel dat op wezenlijk dezelfde wijze wezenlijk dezelfde functie vervult met wezenlijk hetzelfde technische resultaat.²⁵

B. Beschermingsomvang biologisch materiaal

De beschermingsomvang van biologisch materiaal heeft de afgelopen jaren in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Aanleiding hiervoor was een belangrijke internationale inbreukzaak omtrent geoctrooieerde genetisch gemodificeerde sojabonen, die als meel vanuit Argentinië naar Europa waren verscheept. Naar aanleiding van de implementatie van de EU-Biotechnologierichtlijn en in het bijzonder artikel 9 van die richtlijn schrijven de nationale octrooiwetgevingen in Europa voor dat de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat

²⁵ Voor details, zie: DE JONG, P., RONSE, C. en VRINS, O., *Evoluties in het octrooi-recht. Overzicht van rechtspraak 2007-2010*, Brussel, De Boeck-Larcier, 2011, pp. 44-46.

zulke informatie bevat, zich uitstrekt tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent (zie bijvoorbeeld artikel 27 ter BOW). De reikwijdte van de zinsnede “en haar functie uitoefent” gaf aanleiding tot grote verwarring. De rechtbank van ’s Gravenhage stelde hierover prejudiciële vragen aan het HvJEU. Het HvJEU licht toe dat octrooibeschermt uitgesloten is wanneer de genetische informatie in het gecontesteerde materiaal (*in casu* het sojameel) niet meer de functie vervult die zij had in het oorspronkelijke materiaal (*in casu* de genetisch gemodificeerde sojaplant) waaruit het gecontesteerde materiaal is ontstaan.²⁶ De uitspraak van het HvJEU lijkt te suggereren dat artikel 9 EU-Biotechnologierichtlijn een beperking inhoudt op de *absolute* bescherming die een DNA sequentie als zodanig onder de betreffende nationale wetgeving zou hebben genoten, en opteert voor een *beperkte* beschermingsomvang. Deze eerste beslissing van het HvJEU inzake de interpretatie van de bijzondere regels voor biotechnologische uitvindingen heeft de nodige kritiek gekregen.²⁷ Net als in haar beslissing in de Brüstle-zaak, is het HvJEU ook in deze zaak tot een beslissing gekomen die de positie van octrooihouders in grote mate beïnvloed en mogelijk ook de nodige impact zal hebben op de biotechnologiemarkt.

III. Institutionele ontwikkelingen

Op Europees niveau hebben zich de laatste jaren een reeks van evenementen voorgedaan die een nieuwe institutionele architectuur voor het octrooirecht plotseling dichterbij hebben gebracht. Het debat over de invoering van een verdergaande vorm van harmonisatie van het Europese octrooirecht is het laatste jaar sterk opgevoerd en in een stroomversnelling terecht gekomen.²⁸ Hoewel het belang van een dergelijke harmonisatie reeds tientallen jaren onderkend werd, werd de voortgang lange tijd geblokkeerd door verschillende politieke onenigheden. De huidige omwentelingen zien zowel op de introductie van een Gemeenschapsoctrooi/EU octrooi/Europees eenheidsoctrooi (§1) als de invoering van een Europees eenvormig en gespecialiseerd stelsel voor octrooigeschillenbeslechting (§2).

²⁶ HvJEU, 6 juli 2010, C-428/08, *Monsanto t. Cefetra e.a.*, [2010] *Jur.* I-nog niet gepubliceerd.

²⁷ Zie bijvoorbeeld: VAN OVERWALLE, G., “The CJEU Monsanto Soybean Decision and Patent Scope: As Clear As Mud”, *JIC*, 2011, pp. 1-3

²⁸ Voor meer informatie over de voorgeschiedenis van de harmonisatie van het octrooirecht op Europees niveau, zie bijvoorbeeld: JAEGER, T., “The EU Patent: *Cui Bono et Quo Vadit?*”, *CMLRev.*, 2010, 63-115; VAN OVERWALLE, G. en VANOVERMEIRE, V., “De toekomst van het Europees octrooirecht”, in: *Recht in beweging. 16e VRG Alumnidag*, Antwerpen, Maklu-Uitgevers, 2009, 95-109; VAN OVERWALLE, G., “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht”, *Recht in beweging. 14e VRG Alumnidag*, Leuven, K.U.Leuven, 9 maart 2007, Antwerpen, MAKLU-Uitgevers, 2007, 131-151.

§1. Gemeenschapsoctrooi/EU octrooi/Europees eenheidsoctrooi

De eerste concrete voorstellen voor een eenvormig Europees octrooi dateren van september 1949, toen de Franse senator Henri Longchambon de Raad van Europa voorstelde om een Europees octrooibureau op te richten. Op basis van het EOv van 5 oktober 1973 (inwerktreding oktober 1977) is destijds na enige tijd het EOB opgezet, dat “Europese” octrooien verleend. Het EOv is echter geen EU instrument. Het is een internationaal verdrag geldig in 38 Europese landen, dat wil zeggen de 28 EU Lid-Staten en 10 andere landen inclusief Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Turkije. Het huidige Europees octrooi is bovendien geen eenvormig octrooirecht. Het EOv verschaft enkel een gecentraliseerde aanvraagprocedure voor octrooien en resulteert in evenzoveel nationale octrooien als het aantal landen aangeduid in de oorspronkelijke octrooi-aanvraag. Na de toekenning van het octrooi door het EOB “transformeert” het Europees octrooi namelijk in een bundel van nationale, onafhankelijke octrooien die bekrachtigd moeten worden in de afzonderlijke landen (en aangevochten kunnen worden voor de afzonderlijke nationale rechters). De procedure voor bekrachtiging verschilt van land tot land en vereist een vertaling in de meeste landen. Dit brengt de noodzakelijke administratieve lasten en aanzienlijke kosten met zich mee. Zo kost een octrooi dat bekrachtigd is in maar 13 EU Lid-Staten ongeveer €12.500, en meer dan €32.000 voor een octrooi dat in alle EU Lid-Staten wordt gevalideerd. De daadwerkelijke totale validatiekosten in de EU zijn waarschijnlijk ongeveer €193 miljoen euro per jaar.²⁹ Bovendien moeten voor de instandhouding van octrooien in elk land jaarlijkse heffingen worden betaald en moet een overdracht van een octrooi of een licentieovereenkomst voor het gebruik van een geoctrooide uitvinding in de meeste landen worden geregistreerd. Daar bovenop komen dan nog eens de kosten van octrooigemachtigden, die zowel instaan voor de aanvraagprocedure voor het EOB als voor de nationale procedures.

Een octrooi in de VS kost daarentegen gemiddeld slechts €1850.³⁰ Er wordt wel beweerd dat dit verschil leidt tot een concurrentienadeel voor Europese innovatieve bedrijven en dat dit een van de redenen is dat de EU minder goed presteert dan de VS in termen van onderzoek en ontwikkeling en technologische vooruitgang.³¹ In oktober 2000 is het Verdrag van Londen³² aangenomen.

²⁹ Europese Commissie, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection”, Brussel, 13 april 2011, COM(2011)215/3.

³⁰ Europese Commissie, “Commissie wil onderzoek en innovatie stimuleren door eenheidsoctrooibescherming”, Brussel, 13 april 2011, persbericht, IP/11/470.

³¹ Zie bijvoorbeeld: Europese Commissie, “Octrooien: Commissie stelt vertaalregelingen voor toekomstig EU-octrooi voor”, Brussel, 1 juli 2010, persbericht, IP/10/870.

³² Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: “London Agreement”), *PB EPO* 2001, 549, beschikbaar via <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html>. Het verdrag houdt een vrijstelling in van het vertaalvereiste in artikel 65 EOv. De landen die het verdrag hebben geratificeerd of zijn toegetreden tot het verdrag hebben erin toegestemd om volledig of grotendeels afstand te doen van de verplichting voor de aanvrager van een octrooi om de nodige vertalingen te verschaffen in een van de officiële talen van het betreffende land. Op basis van artikel 1(1), (2) and (3)

men met als doel het aantal vertalingen en de daarmee gepaard gaande vertaalkosten te verlagen. Maar het verkrijgen en in stand houden van een octrooi in de EU is nog altijd veel kostbaarder dan in de VS. De kosten wegen vooral zwaar op het midden- en kleinbedrijf, start-ups, universiteiten en publieke onderzoeksinstanties. Het gevolg is dat de meeste organisaties hun octrooiaanvragen beperken tot een klein aantal landen. Gemiddeld beperken octrooihouders de bescherming tot slechts vijf van de 28 EU Lid-Staten. Gevolg is dat de octrooien minder waardevol zijn, aangezien door de bescherming in een beperkt aantal Lid-Staten het moeilijker wordt om het octrooi af te dwingen tegen inbreukmakers en om de uitvinding te beschermen tegen namaak.³³

A. Voorgeschiedenis

Ondanks de voordelen van een eenvormig Europees octrooi in de zin van simplificatie en verlaging van de kosten, en ondanks de herhaaldelijke pogingen tot invoering van een EU octrooi, bestaat er tot op de dag van vandaag geen “EU octrooi”. Gezien het bestaan van een gemeenschapsmerk en gemeenschapsdesign is dit toch enigszins opmerkelijk. Noch het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt van 15 december 1975³⁴ (Gemeenschapsoctrooi-verdrag), noch het Akkoord betreffende de gemeenschapsoctrooien van 15 december 1989³⁵ zijn ooit in werking getreden. Meer recentelijk hebben de Europese instellingen wederom verschillende initiatieven gelanceerd om te komen tot een “echt” EU octrooi waarvan de bescherming zich uit zou strekken tot het grondgebied van alle EU Lid-Staten. In 2000 probeerde de Europese Raad het vuur aan te wakkeren door de invoering van een EU octrooi (destijds nog aangeduid als gemeenschapsoctrooi) te plaatsen in het licht van de doelstellingen van de “Lisbon Strategy”. Alle voorstellen van de Europese Commissie³⁶ en de Raad van de EU voor een verorde-

van de London Agreement, zullen landen die een officiële taal gemeen hebben met een van de officiële talen van het EOB volledig afstand doen van het vertaalvereiste in artikel 65(1) EOv en de overige landen zullen afstand doen van het vertaalvereiste voor zover het octrooi verleend is in de officiële taal die is voorgescreven door dat land of in die taal is vertaald. De tweede categorie landen kan eventueel eisen dat er een vertaling van de claims in een van de officiële talen wordt verschaft. Het verdrag is in werking getreden op 1 mei 2008. België heeft het verdrag niet geratificeerd en is voornog niet toegetreden tot het verdrag.

- 33 Zo is het bijvoorbeeld zeer lastig om beslag te leggen op producten die inbreuk maken op het octrooi op basis van Verordening 1383/2003 (Verordening van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, [2003] *PB* L196/7) indien de producten de EU binnenkomen via een Lid-Staat waar het octrooi niet is gevalideerd. Vervolgens kunnen de producten vrij circuleren binnen de EU interne markt en geïmporteerd worden in de Lid-Staten waar het octrooi wel geldig is.

34 *B.S.*, 7 oktober 1977.

35 [1989] *PB*. L401/1.

36 Zie bijvoorbeeld: Europese Commissie, “Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi”, Brussel, 5 juli 2000,

ning³⁷, working papers,³⁸ rapporten van werkgroepen³⁹ en hoorzittingen⁴⁰ ten spijt, is er nog altijd geen overeenstemming over een “echt” EU octrooi. Wel staan we op dit moment dicht bij de verwezenlijking van een zogenaamd Europees “eenheidsoctrooi”, waarover hieronder meer.

Het belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen was lange tijd het toepasselijke taalregime. Na vele jaren vruchteloos onderhandelen, besloot de Europese Commissie in haar voorstel van 30 juni 2010⁴¹ voort te bouwen op het bestaande taalregime van het EOB. Het EOB heeft drie officiële talen, Engels, Frans en Duits. De Commissie stelde voor dat EU octrooien in één van de officiële talen van het EOB (Engels, Frans of Duits) zouden worden ingediend, onderzocht en verleend. Het verleende octrooi zou in deze taal worden gepubliceerd en tevens functioneren als de authentieke, juridisch bindende tekst. De publicatie zou vertalingen van de claims in de twee andere officiële EOB talen bevatten. Van de octrooihouder zouden er verder geen vertalingen in andere talen vereist worden, behalve in het geval van een juridisch geschil. In dit geval zou er van de octrooihouder kunnen worden geëist dat hij of zij op zijn of haar kosten verdere vertalingen zou verschaffen. Het voorstel van de Commissie bevatte ook begeleidende maatregelen om het octrooistelsel meer toegankelijk

COM(2000)412def, [2000] PB C337E/278 en Europese Commissie, “Verordening (EU) van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi”, Brussel, 30 juni 2010, COM(2010)350def.

- 37 Zie bijvoorbeeld: Raad van de EU, “Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi – Herziene tekst”, Brussel, 16 april 2003, 8539/03, PI 36 en Raad van de EU, “Voorbereiding van de zitting van de Raad op 11 maart 2004 – Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi”, Brussel, 8 maart 2004, 7119/04, PI 28. Voor meer informatie, zie: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm.
- 38 Zie bijvoorbeeld: Europese Commissie, “Commission Staff Working Paper – A Community policy for the realisation of the Community patent in the context of a revision of the European Patent Convention”, Brussel, 7 mei 2001, SEC/2001/744 final.
- 39 COWAN, R., VAN DER EIJK, W., LISSONI, F., LOTZ, P., VAN OVERWALLE, G. & SCHOVSBO, J., *Policy options for the improvement of the European patent system*, STOA (Scientific Technology Options Assessment), Europees Parlement, Brussel, 2007.
- 40 Europese Commissie, “Public Hearing on the Future Patent Policy in Europe”, Brussel, 12 juli 2006, beschikbaar via http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm; C. McCreevy, “Closing remarks Public Discussion on Future Patent policy in Europe”, Public hearing Future Patent Policy in Europe, Brussel, 12 juli 2006, SPEECH/06/453, beschikbaar via <http://europa.eu.int/rapid/>; Europese Commissie, “Questionnaire – On the patent system in Europe”, Brussels, 9 januari 2006, beschikbaar via: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm en Europese Commissie, “Preliminary findings: issues for debate”, Brussel, 12 juli 2006, beschikbaar via: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm. Zie ook het finale rapport: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/report_en.pdf.
- 41 Europese Commissie, “Verordening (EU) van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi”, Brussel, 30 juni 2010, COM(2010)350def.

te maken. Ten eerste, zouden in alle officiële EU talen machinevertalingen van hoge kwaliteit van de octrooien ter beschikking gesteld moeten worden. Ten tweede, zouden uitvinders de mogelijkheid hebben aanvragen in hun eigen taal in te dienen indien zij afkomstig zijn van EU Lid-Staten die een andere taal dan Engels, Frans of Duits als officiële taal hebben. De kosten van de vertaling in de proceduretaal van het EOB (Engels, Frans of Duits, door de aanvrager te kiezen wanneer hij of zij de aanvraag indient) zouden voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor twee Lid-Staten bleef het onaanvaardbaar om afstand te doen van een vertaling van het octrooi in de officiële landstaal. Spanje en Italië bleven halsstarrig vasthouden aan hun standpunt, ondanks alle pogingen van België als voorzitter van de Raad om tot een compromis te komen. De ontstane impasse heeft vervolgens een twaalfstal Lid-Staten doen besluiten om een beroep te doen op de zogenaamde procedure voor nauwere samenwerking (artikel 20 van het EU Verdrag (VEU) en artikel 326 tot en met 334 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU)). Zij hebben de Europese Commissie verzocht om een voorstel in te dienen bij de Raad om de procedure voor nauwere samenwerking te activeren voor de creatie van het Europees eenheidsoctrooi.

Op basis van dit mechanisme kunnen negen of meer Lid-Staten als laatste uitweg verder gaan op een specifiek gebied wanneer door de EU als geheel niet binnen een redelijk tijdsbestek overeenstemming kan worden bereikt. Andere EU Lid-Staten kunnen op elk gewenst moment voordat of nadat die nauwere samenwerking van start is gegaan ervoor kiezen zich hierbij aan te sluiten. Ondertussen hebben 13 ander EU Lid-Staten zich bij dit initiatief aangesloten. Ik benadruk dat het zeer ongebruikelijk is om een beroep te doen op deze procedure. Het is pas de tweede keer dat de procedure wordt gebruikt. De eerste keer betrof het nauwere samenwerking op het terrein van het toepasselijke recht met betrekking tot echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed.⁴²

De Europese Commissie heeft in december 2010 een voorstel voor nauwere samenwerking ingediend.⁴³ Op 10 maart 2011 heeft de Raad Concurrentievermogen, na de goedkeuring van het Europees Parlement op 15 februari, ingestemd met de invoering van de eenheidsoctrooibescherming in de 25 deelnemende EU Lid-Staten.⁴⁴ In navolging daarvan heeft de Europese Commissie dan op 13 april twee voorstellen ingediend: een voorstel voor een verordening betreffende het Europees eenheidsoctrooi⁴⁵ en een voorstel betreffende

⁴² Raad van de EU, “Verordening (EU) Nr. 1259/2010 van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed”, [2010] *PB* L343/10.

⁴³ Europese Commissie, “Proposal for a Council decision for authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection”, Brussel, 14 december 2010, COM(2010) 790 def.

⁴⁴ Raad van de EU, “Council decision of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection”, [2011] *PB* L76/53.

⁴⁵ Europese Commissie, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection”, Brussel, 13 april 2011, COM(2011)215/3.

het toepasselijke taalregime (hierna: Voorstel verordening taalregime).⁴⁶ Sinds de indiening van deze voorstellen in april 2010 hebben de EU instellingen al weer andere versies laten passeren. Het meest recente voorstel, waarop ik op het moment van de afronding van deze bijdrage mijn hand heb kunnen leggen, is een document van 1 december 2011 (hierna: Voorstel verordening Europees eenheidsoctrooi).⁴⁷

De voorstellen zijn gebaseerd op een nieuwe juridische basis die door het Verdrag van Lissabon in het leven is geroepen, artikel 118 VWEU. Dit artikel staat toe dat er maatregelen worden getroffen om een eenvormige bescherming van intellectuele eigendomsrechten in de hele EU te bewerkstelligen. Voorts biedt het een rechtsbasis voor de instelling van gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen op het niveau van de EU (artikel 118(1) VWEU). Van belang is hier nog dat deze maatregelen via de gewone wetgevingsprocedure op basis van een gekwalificeerde meerderheid worden aangenomen. Dit geldt niet voor het taalregime met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. Regelgeving op dat terrein moet volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld. De Raad besluit voorts met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement (artikel 118(2) VWEU). Dit benadrukt nog eens het belang van de taalkwestie in deze context. De tegenwerking van één of enkele Lid-Staten kan het hele besluitvormingsproces blokkeren.

B. Voorstel Europees eenheidsoctrooi

De Europese Commissie is ervan overtuigd dat de invoering van het eenheidsoctrooi zal leiden tot een significante reductie van de kosten ten opzichte van het huidige Europees octrooi, in het bijzonder door het wegnemen van de nationale bekrachtigingsprocedures en het vereenvoudigde taalregime. De kosten van een EU octrooi in de 25 deelnemende EU Lid-Staten zouden hierdoor teruggebracht kunnen worden tot €680.⁴⁸

Het voert te ver om hier uitgebreid in te gaan op de volledige inhoud van het voorstel voor het eenheidsoctrooi en het daarmee gepaard gaande voorstel voor het taalregime. Er zal volstaan worden met een korte uiteenzetting van de krachtlijnen van het voorstel: (a) de symbiose tussen het eenheidsoctrooi en het Europese octrooi; (b) de co-existentie van het eenheidsoctrooi, het Europese octrooi en de nationale octrooien; (c) de verhouding tussen de verordening en het EOv en, tenslotte, (d) het taalregime.

⁴⁶ Europese Commissie, “Proposal for a Council Regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements”, Brussel, 13 april 2011, COM(2011)216/3.

⁴⁷ Raad van de EU, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection – Analysis of the final compromise text’, Brussel, 1 december 2011, 17578/11, PI 169, CODEC 2203.

⁴⁸ Europese Commissie, “Commissie wil onderzoek en innovatie stimuleren door eenheidsoctrooibescherming”, Brussel, 13 april 2011, persbericht, IP/11/470.

1. SYMBIOSE EUROPEES EENHEIDSOCTROOI EN EUROPEES OCTROOI

De kerngedachte achter het Europees eenheidsoctrooi is de totstandbrenging van een “symbiose” tussen de twee systemen: enerzijds, het Europees eenheidsoctrooi met een territoriale werking voor het grondgebied van alle deelnemende EU Lid-Staten, en anderzijds het Europese octrooi gebaseerd op het EOv dat transformeert in een bundel van nationale octrooien.

Net zoals dat nu het geval is, kunnen de octrooiaanvragen ook in het nieuwe systeem worden ingediend bij het EOB. Na toekenning van het octrooi, kan de octrooihouder binnen een bepaalde periode verzoeken om een registratie bij het EOB van het “unitary effect” oftewel “eenheidskarakter”. Europese eenheidsoctrooien worden dus ook verleend door het EOB op basis van de voorwaarden uiteengezet in het EOv en niet door een afzonderlijk octrooibureau. Het EOB is bovendien verantwoordelijk voor de registratie in het octrooiregister, de registratie van licenties, de ontvangst van vertalingen en de inning van de heffingen (artikel 12 Voorstel verordening Europees eenheidsoctrooi) (hoewel een gedeelte van de heffingen wel herverdeeld wordt onder de nationale octrooibureaus (artikel 16(1) Voorstel verordening Europees eenheidsoctrooi)). Europese eenheidsoctrooien hebben vervolgens dezelfde rechtsgevolgen voor het gehele grondgebied van de deelnemende EU Lid-Staten (artikel 3(2) Voorstel verordening Europees eenheidsoctrooi). Dat betekent dat een Europees eenheidsoctrooi alleen voor dat gehele grondgebied beperkt, overgedragen, ingetrokken of nietig verklaard kan worden en alleen voor dat gebied kan vervallen (artikel 3(2) Voorstel verordening Europees eenheidsoctrooi).

2. CO-EXISTENTIE EUROPEES EENHEIDSOCTROOI, EUROPEES OCTROOI EN NATIONAAL OCTROOI

Het Europees eenheidsoctrooi zal naast het Europese octrooistelsel en de nationale octrooistelsels functioneren.⁴⁹ Uitvinders kunnen het octrooistelsel kiezen dat voor hen het meest interessant is. Zolang het octrooi niet verleend is kan de uitvinder kiezen tussen vier verschillende opties: (1) een Europees eenheidsoctrooi geldig in alle deelnemende EU Lid-Staten; (2) een octrooi geldig in alle deelnemende Lid-Staten plus een aantal andere Lid-Staten van het EOv; (3) een Europees octrooi dat uiteenvalt in een bundel van nationale octrooien, en (4) een nationaal octrooi.

3. VERHOUDING VERORDENINGEN EN EOv

Het is niet nodig dat de verordening ingaat op de materiële voorschriften van toepassing op het EU octrooi. Aangezien pas na verlening van het octrooi (“post-grant”) een “unitary effect” wordt toegekend, zijn de bepalingen van het EOv betreffende onder andere de voorwaarden voor octrooieerbaarheid ook onverkort op het Europees eenheidsoctrooi van toepassing. Zo zullen in overeenstemming met de bepalingen van het EOv enkel octrooien worden verleend

⁴⁹ Zie ook: Overweging 22 Voorstel verordening Europees eenheidsoctrooi.

voor (1) uitvindingen die (2) nieuw, (3) inventief en (4) industrieel toepasbaar zijn (artikel 52(1) EOv). Ook de uitzonderingen op de octrooieerbaarheid zijn die van het EOv (zie hoofdstuk II). De verordening betreffende het Europees eenheidsoctrooi beperkt zich dus voornamelijk tot het beheer en de rechtsgevolgen na de toekenning van het octrooi.

C. Taalregime

Het gekozen taalregime is gebaseerd op het eerder beschreven voorstel van de Europese Commissie in combinatie met elementen van het compromis zoals voorgesteld door het Belgische voorzitterschap voor zover die breed gesteund werden in de Raad.⁵⁰ Dit komt grotendeels overeen met het taalregime van de EOv met zijn drie officiële talen, Engels, Frans en Duits (artikel 14 EOv). Samengevat: octrooiaanvragen kunnen worden ingediend in iedere gewenste EU taal, maar aanvragen die niet in het Engels, Frans of Duits zijn gedaan moeten vertaald worden in één van die drie talen. De octrooiclaims moeten ook in de andere twee officiële talen vertaald worden (artikel 3 Voorstel verordening taalregime). Maar deze vertaalkosten zullen (tot een bepaald maximum) vergoed worden (artikel 5 Voorstel verordening taalregime). Verder zullen er geen vertalingen noodzakelijk zijn. Er zijn echter twee uitzonderingen voorzien. Ten eerste, voor een overgangperiode van 12 jaar is een speciaal regime voorzien dat verzekert dat alle Europese eenheidsoctrooiën tenminste beschikbaar zijn in het Engels (artikel 6 Voorstel verordening taalregime); de taal die het meeste wordt gebruikt in internationaal technologisch onderzoek en voor wetenschappelijke publicaties.⁵¹ Na deze overgangperiode zouden vertaalmachines deze taak over moeten nemen. Ten tweede, in geval van een juridisch geschil betreffende een Europees eenheidsoctrooi moet de octrooihouder voorzien in een volledige vertaling van het octrooi in de taal van het land waar de inbreuk heeft plaats gevonden of waar de vermeende inbreukmaker is gedomicilieerd (artikel 4 Voorstel verordening taalregime). Verder moet de octrooihouder ook aan de bevoegde rechter een vertaling van het Europees eenheidsoctrooi verschaffen in de proceduretaal. De kosten van deze vertalingen komen voor rekening van de octrooihouder (artikel 4(3) Voorstel verordening taalregime).

D. Voortgang

De snelle opeenvolging van politieke stappen in de procedure voor nauwere samenwerking geeft aan dat de EU instellingen het *momentum* aan hebben trachten te grijpen om het Europees eenheidsoctrooi eindelijk te realiseren. De strikte deadline van eind 2011 die ze voor zichzelf gezet hadden, hebben ze echter niet gehaald. Zoals in §2 nog uitgebreider aan de orde zal komen is dit niet zozeer te wijten aan onenigheden omtrent het voorstel voor de verordening van het eenheidsoctrooi zelf of voor het taalregime, maar betreft het eerder

⁵⁰ Zie: Overweging 4 Voorstel verordening taalregime.

⁵¹ Overweging 11 Voorstel verordening taalregime.

meningsverschillen die samenhangen met de bevoegdheden van het Europees octrooigerecht en het HvJEU en de zetel van de centrale afdeling van het octrooigerecht.

Voorts blijven Spanje en Italië voorlopig nog dwars liggen, hoewel Italië minder standvastig lijkt te zijn dan Spanje in haar opstand tegen het eenheidsoctrooi en het Europees octrooigerecht (zie hieronder). Beide Lid-Staten hebben een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen het besluit van de Raad van 11 maart 2011 om over te gaan tot nauwere samenwerking.⁵² Een van de aangevoerde argumenten luidt dat de nauwere samenwerking in strijd zou zijn met het Europese non-discriminatiebeginsel en de interne markt en de economische, sociale en territoriale samenhang raakt, waardoor het handelsverkeer tussen de Lid-Staten wordt achtergesteld en de mededinging tussen hen wordt verstoord. Het valt nog te bezien of deze procedures doorgang zullen vinden of dat er in de tussentijd een politieke oplossing zal worden gevonden. Maar tot nu toe voorspelt de halsstarrige houding van vooral Spanje niet veel goeds.

§2. Europees octrooigerecht

De waarde van het Europees eenheidsoctrooi zou beperkt zijn zolang de invoering van het eenheidsoctrooi niet gepaard zou gaan met een gerechtelijk systeem dat toestaat dat het eenheidsoctrooi op eenvormige wijze afgedwongen kan worden voor het gehele grondgebied van de deelnemende Lid-Staten. De EU instellingen zien de voorstellen voor het Europees eenheidsoctrooi, het daarbij behorende taalregime en het Europese octrooigerecht dan ook als een geheel, een “pakket”; een “patent package”. Dit betekent echter ook dat meningsverschillen over het ene deel ook de voortgang van het andere deel van het pakket ophouden. Hetgeen op dit moment dan ook gebeurt.

Ook het tweede deel van de “patent package” kent een langdurige voorgeschiedenis en een openvolging van voorstellen met betrekking tot de invoering van een centraal Europees octrooigerecht.

A. Voorgeschiedenis

Reeds in het Gemeenschapsoctrooi-verdrag van 1975 werd een systeem van Europese gerechtelijke geschillenbeslechting voorzien, maar dat verdrag is nooit in werking getreden. Om het hoofd te bieden aan de versnipperde en tegenstrijdige nationale octrooi-rechtspraak met betrekking tot Europese octrooiën, werd tijdens een intergouvernementele conferentie in Parijs in juni 1999 door de EOV Lid-Staten een werkgroep opgericht om een (optioneel) verdrag over een geïntegreerd judicieel systeem op te zetten. Na verscheidene jaren van intensieve voorbereiding, werd overeenstemming bereikt over een voorstel van verdrag, de “Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system” oftewel de “European Patent Litigation Agreement”

⁵² HvJEU, zaak C-274/11, *Koninkrijk Spanje t. Raad van de EU*, [2011] PB C219/12 en HvJEU, zaak C-295/11, *Italiaanse Republiek t. Raad van de EU*, [2011] PB C232/21.

(EPLA).⁵³ De EPLA voorzag in de oprichting van een nieuwe internationale organisatie, de “European Patent Judiciary”, met twee organen: een Europese octrooierechtbank (European Patent Court) met een gerecht van eerste aanleg en een hof van beroep, en een administratief orgaan (Administrative Committee). Aanvankelijk kreeg dit voorstel ruime bijval vanuit de industrie, de rechterlijke macht en ook van de Europese Commissie.⁵⁴ Maar met het oog op het negatieve advies van de juridische dienst van het Europees Parlement, het gebrek aan steun van de EU Lid-Staten en de lopende ontwikkelingen betreffende het EU octrooi zijn de initiatieven met betrekking tot EPLA toch opgeschort.

De Europese Commissie had ondertussen ook al de nodige stappen gezet om het debat omtrent een octrooigerecht gelieerd aan de EU terug te openen.⁵⁵ De Raad had hier gevolg aan gegeven in de vorm van een ontwerpovereenkomst (hierna: Ontwerpovereenkomst 2009) voor een internationaal verdrag tussen de EU, de EU Lid-Staten en de overige Lid-Staten van het EOv.⁵⁶ Bij de voorgenomen tekst zou de EU toetreden tot het EOv. Er zou een gerecht voor het Europese en het (toenmalige) gemeenschapsoctrooi worden opgericht, bestaande uit een gerecht van eerste aanleg met een centrale afdeling en lokale en regionale afdelingen, en een hof van beroep, bevoegd om kennis te nemen van hogere beroepen tegen de uitspraken van het gerecht van eerste aanleg. Een gemeenschappelijke griffie zou het derde orgaan van het octrooigerecht zijn. Het HvJEU heeft daar echter een stokje voor gestoken door te bepalen dat de voorgenomen opzet van het octrooigerecht niet verenigbaar was met de bepalingen van het VEU en het VWEU.⁵⁷ De voorgenomen overeenkomst zou tot gevolg hebben dat belangrijke bevoegdheden terecht zouden komen bij een internationaal gerecht buiten het institutionele en gerechtelijke kader van de EU. Namelijk zowel de bevoegdheid om kennis te nemen van een groot aantal beroepen van particulieren met betrekking tot het gemeenschapsoctrooi als de bevoegdheid om het EU recht op dat gebied uit te leggen en toe te passen zou toekomen aan het Europees octrooigerecht (artikel 14bis en 15 Ontwerpovereenkomst 2009). Hierdoor zouden de rechterlijke instanties van de Lid-Staten hun bevoegdheden op het gebied van de uitlegging en de toepassing van het EU recht worden ontnomen. Datzelfde geldt voor de bevoegdheid van het Hof om prejudiciële beslissingen te geven in antwoord op door die rechterlijke instanties gestelde vragen (ex artikel 267 VWEU). Derhalve zouden een aantal

⁵³ Voor meer informatie, zie: <http://www.epo.org/law-practice/legislative-initiatives/epl.html>.

⁵⁴ Op 12 juli 2006 zei Charlie McCreevy, de toenmalige Europese commissaris voor de interne markt “the European Patent Litigation Agreement is seen as a promising route towards more unitary jurisdiction” tijdens de afsluiting van de eerder genoemde hoorzitting over de “future patent policy in Europe”.

⁵⁵ Europese Commissie, “Recommendation from the Commission to the Council to authorise the Commission to open negotiations for the adoption of an Agreement creating a Unified Patent Litigation System”, Brussel, 20 maart 2009, SEC(2009) 330def.

⁵⁶ Raad van de EU, “Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text”, Brussel, 23 maart 2009, 7928/09, PI 23, COUR 29.

⁵⁷ HvJEU, advies 1/09, 8 maart 2011, *Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU – Ontwerpovereenkomst – Invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting*, [2011] *Jur.* I-nog niet gepubliceerd.

bevoegdheden, die door de Verdragen zijn verleend aan de EU instellingen en aan de Lid-Staten en die essentieel worden geacht voor het behoud van de aard van het EU recht (uniformiteit en voorrang EU recht), van karakter veranderen. Dit achtte het HvJEU onwenselijk.

Met het oog op deze opinie van het HvJEU is het voorstel voor het Europees octrooigerecht nog eens herbezien. Op 14 juni 2011 is er een nieuw voorstel voor de “Unified Patent Court” bekend gemaakt met als doel de bezwaren van het Hof weg te nemen.⁵⁸ In september en oktober heeft de Raad nog verschillende compromisvoorstellen besproken, die het nieuwe voorstel verder toelichten en een aantal verduidelijkingen aanbrengen.⁵⁹ Bij mijn weten is het meest recente document, dat op het moment van het afronden van deze bijdrage beschikbaar is, een voorstel van 11 november 2011 (hierna: Ontwerpovereenkomst 2011).⁶⁰

B. Voorstel

Eveneens als voor het Europese eenheidsoctrooi, zal ik mij ook voor het Europees octrooigerecht beperken tot de twee krachtlijnen van het voorstel: (a) het Europees octrooigerecht als een gecentraliseerde, gespecialiseerde rechterlijke instantie en (b) de bevoegdheden van het Europees octrooigerecht.

1. GECENTRALISEERDE, GESPECIALISEERDE RECHTERLIJKE INSTANTIE

Het huidige voorstel sluit nauw aan bij het oorspronkelijke voorstel van de Raad, maar bevat een aantal fundamentele verschillen. Er zal een Europees octrooigerecht worden opgericht voor het Europees eenheidsoctrooi en het Europees octrooi. Het gerecht zal exclusief bevoegd zijn betreffende eenheidsoctrooiën en Europese octrooiën die één of meer van de Lid-Staten bij de overeenkomst aanduiden. De structuur van het gerecht blijft hetzelfde als in het voorstel van de Raad. Het Europees octrooigerecht zal bestaan uit een gerecht van eerste aanleg met een centrale afdeling, lokale en regionale afdelingen (artikel 5 Ontwerpovereenkomst 2011), een hof van beroep (artikel 7 Ontwerpovereenkomst 2011) en een griffie (artikel 8 Ontwerpovereenkomst 2011). De verschillende panels op centraal, regionaal en lokaal niveau zullen bestaan uit zowel juridisch gekwalificeerde rechters als technisch geschoolde rechters.

⁵⁸ Raad van de EU, “Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Presidency text”, Brussel, 14 juni 2011, 11533/11, PI 68, COUR 32.

⁵⁹ Zie o.a.: Raad van de EU, “Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Revised Presidency text”, Brussel, 2 september 2011, 13751/11, PI 108, COUR 48; Raad van de EU, “Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Revised Presidency text”, Brussel, 7 oktober 2011, 15289/11, PI 127, COUR 56; Raad van de EU, “Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Revised Presidency text”, Brussel, 26 oktober 2011, 16023/11, PI 141, COUR 62.

⁶⁰ Raad van de EU, “Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Revised Presidency text”, Brussel, 11 november 2011, 16741/11, PI 155, COUR 64.

Echter, in tegenstelling tot de eerdere ontwerpovereenkomst is deelname aan de overeenkomst beperkt tot EU Lid-Staten (artikel 2 Ontwerpovereenkomst 2011) en wordt het octrooigerecht in het nieuwe voorstel expliciet ingekaderd binnen het bestaande stelsel van geschillenbeslechting van de EU (r.o. 7 Ontwerpovereenkomst 2011). Het HvJEU zal de uniformiteit van de EU rechtsorde en de voorrang van het EU recht waarborgen en net als de nationale rechters zal het Europees octrooigerecht gehouden zijn om samen te werken met het HvJEU (r.o. 9-10 Ontwerpovereenkomst 2011 en artikels 14a-14b Ontwerpovereenkomst 2011). Het Europees octrooigerecht zal dus niet langer het karakter hebben van een internationale gerechtelijke instantie, maar van een gespecialiseerde gerechtelijke instantie enkel gericht op de EU Lid-Staten. Deze aanpak komt overeen met de suggesties van de Europese Commissie in haar “non-paper” van 26 mei 2011.⁶¹

2. BEVOEGDHEDEN EUROPEES OCTROOIGERECHT

De rechtsmacht van het Europees octrooigerecht strekt zich in het bijzonder uit tot vorderingen wegens feitelijke inbreuk of dreiging van inbreuk op octrooien, reconventionele vorderingen betreffende licenties, vorderingen tot verklaring van niet-inbreuk, vorderingen tot het verkrijgen van voorlopige en bewarende maatregelen, vorderingen of reconventionele vorderingen tot intrekking van octrooien, vorderingen tot schadevergoeding op grond van de voorlopige bescherming die wordt verleend door een gepubliceerde octrooiaanvraag, vorderingen in verband met het gebruik van de uitvinding voordat het octrooi is verleend of met het recht dat stoelt op voorgebruik van het octrooi, vorderingen tot schadevergoeding voor licenties en vorderingen betreffende administratieve taken die aan het EOB worden toegekend in artikel 12 Verordening Europees eenheidsoctrooi (artikel 15(1) Ontwerpovereenkomst 2011). Alle andere geschillen tussen particulieren die niet specifiek aan de gecentraliseerde rechterlijke instantie zijn voorbehouden, vallen binnen de bevoegdheid van de nationale rechtbanken van de Lid-Staten (artikel 15(2) Ontwerpovereenkomst 2011).

De interne oppositie- en beroepsprocedures van het EOB zijn ook van toepassing op het Europees eenheidsoctrooi. Aangezien deze procedures niet expliciet worden genoemd in het kader van de administratieve taken toegekend in artikel 12 Verordening Europees eenheidsoctrooi, kan mijns inziens in het huidige systeem in principe tegen de beslissingen in oppositie en beroep van het EOB geen beroep worden ingesteld bij het gecentraliseerde octrooigerecht. Dit lijkt mij een fundamentele tekortkoming die ook in het huidige systeem van de EOB bestaat. De introductie van het Europees octrooigerecht was een mooie aanleiding geweest om deze lacune in de toegang tot een onafhankelijke rechter op te vullen.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van het HvJEU zijn er een aantal fundamentele wijzigingen aangebracht in de ontwerpovereenkomst, die voor-

⁶¹ Europese Commissie, “Solutions for a unified patent litigation system – The way forward after the opinion 1/09 of the ECJ – Non-paper of the Commission Services”, Brussel, 26 mei 2011, 10630/11.

namelijk extra verplichtingen met zich meebrengen voor het octrooigerecht, maar ook voor de Lid-Staten. Ten eerste, – zoals hierboven reeds vermeld – krijgt het HvJEU een sterkere basis om de uniformiteit en voorrang van het EU recht af te dwingen. Ten tweede, is het octrooigerecht verplicht om het EU recht in zijn geheel toe te passen en de voorrang van het EU recht te respecteren (artikel 14a Ontwerpovereenkomst 2011). Ten derde, is het octrooigerecht verplicht – net zoals de nationale rechters – om samen te werken met het HvJEU om de correcte toepassing en uniforme interpretatie van het EU recht te verzekeren. Dit houdt onder andere in dat het octrooigerecht prejudiciële vragen zal stellen, wanneer er zich vragen voordoen over de geldigheid en interpretatie van het EU recht in overeenstemming met artikel 267 VWEU. De prejudiciële beslissingen van het HvJEU zijn bindend. Ten vierde, zijn de Lid-Staten verantwoordelijk voor de naleving van verplichtingen van EU recht door het octrooigerecht. De Lid-Staten kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door een onjuiste toepassing van het EU recht door het octrooigerecht (artikels 14c-d Ontwerpovereenkomst 2011). Hier gelden dezelfde beginselen van non-contractuele aansprakelijkheid als voor nationale rechters die inbreuk maken op het EU recht.

C. Voortgang

In september 2011 gaf de Raad nog aan dat het doel was om op basis van de toenmalige tekst een politieke overeenkomst te bereiken tegen het einde van het jaar. Het Poolse voorzitterschap had reeds op 22 december een officiële ondertekeningsceremonie voorzien in Warschau. Het is niet gelukt om de nodige overeenstemming te bereiken binnen dat korte tijdsbestek. Ondertussen heeft Denemarken de voorzittershamer van de Raad overgenomen van Polen. In het programma voor het voorzitterschap van het eerste deel van 2012 heeft Denemarken expliciet aangegeven dat alle activiteiten voor het opzetten van een Europees eenheidsoctrooi en Europees octrooigerecht voortgezet zullen worden.⁶² Er zijn echter een aantal zaken die op dit moment voor wat vertraging zorgen, die eventueel nog wel een tijdje aan zou kunnen houden. Ten eerste, – het discussiepunt dat vooral door politici wordt benadrukt – er is nog geen overeenstemming over de plaats waar de centrale afdeling van Europese octrooigerecht gevestigd zou worden (artikel 5(1a) Ontwerpovereenkomst 2011). Het Hof van Beroep zal een zetel krijgen in Luxemburg en de arbitrage en mediation centers komen in Lissabon en Ljubljana, maar blijkbaar maken zowel het VK (Londen), Duitsland (München) en Frankrijk (Parijs) aanspraak op de zetel van de centrale afdeling. Opmerkelijk is dat ook Italië zich heeft geroerd in dit debat en een voorstel heeft ingediend voor Milaan als zetel voor het octrooigerecht. Gezien het feit dat Italië zich niet heeft aangesloten bij het

⁶² Deens Voorzitterschap, “Europe at Work, Programme of the Danish Presidency of the Council of the European Union 2012, 2012, http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/~media/Files/Presidency%20programme/EU%20Presidency_Programme_UK_Final%20Web_22_12.ashx.

voorstel voor het Europese eenheidsoctrooi, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat dit Italiaanse voorstel zal worden gehonoreerd.

Ten tweede, hebben een aantal experts en beroepsorganisaties⁶³ ernstige kritiek geuit op de inhoud van het huidige voorstel voor het octrooierecht. Het belangrijkste punt van kritiek betreft artikelen 6-8 in het Voorstel verordening Europees eenheidsoctrooi. Deze artikelen hebben betrekking op directe inbreuk, indirecte inbreuk en uitzonderingen, zoals de onderzoeksexceptie. De opname van deze artikelen in de verordening zouden ertoe leiden dat ook een deel van het materiële octrooierecht onderdeel wordt van de rechtsorde van de EU en dus binnen de bevoegdheid van het HvJEU zou vallen in plaats van binnen de bevoegdheid van het Europees octrooigerecht. Het HvJEU wordt door de meeste opposanten ongeschikt geacht voor deze taak. Er wordt gevreesd voor het gebrek aan de nodige expertise in en ervaring met octrooierecht, hoge kosten en ernstige vertragingen vanwege de alom bekende achterstand in de behandeling van zaken bij het HvJEU. Op het congres van de “European Patent Lawyers’ Association” op 5 december 2011 bracht voormalig voorzitter van EPLAW, Dr. Jochen Pagenberg, dit als volgt naar voren: “If one wants a really unattractive, inefficient, unpredictable and probably extremely expensive patent court system, then we will get it; one must only give the ECJ a chance to receive as many referrals in patent law as possible. If one wants to see substantive patent law in Europe to be decided by judges without any solid knowledge and experience in this field, then one must involve the ECJ whenever possible. And if somebody intended to lay a solid ground for failure of this — at some time very promising — project, then he will probably succeed.”⁶⁴ Dit zou de voorgestelde hervorming van het octrooisysteem serieus kunnen ondergraven en mogelijk zelfs een stap terug betekenen. Volgens sommige experts zou dit zelfs een reden zijn voor ondernemingen om in de toekomst weer een voorkeur te geven aan nationale octrooien. Er lijkt dus weinig vertrouwen meer te zijn in het huidige “patent package” bij een grote groep experts en vertegenwoordigers van de industrie op het terrein van het octrooierecht. Deze bezwaren worden gezien als een mogelijke “dealbreaker”.⁶⁵

⁶³ Zie o.a. resoluties van de “Intellectual Property Judges Association (IPJA)”, de “European Patent Lawyers’ Association (EPLAW)”, academici zoals Prof. Kraßer van het Max Planck Instituut in München, voormalig rechter en nu Prof. Sir Jacob en groepen zoals Business Europe en de “International Chamber of commerce (ICC). Voor meer informatie, zie ook: JAEGER, T., “All Back to Square One? – An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives”, *IIC*, in publicatie, reeds beschikbaar via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1973518.

⁶⁴ EPLAW Congres, “President’s Report 2011”, p. 3, beschikbaar via <http://www.eplaw.org/Downloads/President's%20Report.pdf>. Zie ook Prof. Sir Robin Jacob in zijn opinie van 2 november 2011: “This is no time for anything other than plain speaking. I am fortunate enough to have had wide experience, as barrister, judge and now academic, with the patent system from all angles. I have many contacts amongst users and lawyers. I know of no one in favour of involvement of the CJEU in patent litigation. On the contrary all users, lawyers and judges are unanimously against it.”

⁶⁵ EPLAW Congres, “President’s Report 2011”, p. 3.

Ten derde, heeft de “European Scrutiny Committee” van het Britse “House of Commons” in een tweetal rapporten het “House” op de hoogte gebracht van de bezwaren van belanghebbenden betreffende het huidige “patent package”. De “European Scrutiny Committee” heeft ook twee zogenaamde “evidence sessions” georganiseerd. Hier worden enerzijds de bezwaren van een aantal Engelse en Europese octrooigemachtigden betreffende het voorgestelde octrooigerecht aan de orde gesteld. Anderzijds zal de regering gevraagd worden om haar beleid betreffende het octrooigerecht uiteen te zetten, inclusief een antwoord op de eerder genoemde bezwaren van de octrooigemachtigden. De uitkomst van deze procedure kan mogelijk ook de besluitvorming op Europees niveau vertragen dan wel beïnvloeden. Het is van fundamenteel belang dat de “European Scrutiny Committee” deze stap gezet heeft. Op Europees niveau lijkt men momenteel stilzwijgend voorbij te gaan aan de bekommernissen die zijn opgeworpen door experts. Hoewel het begrijpelijk is dat politici het dossier van het Europees eenheidsoctrooi en het Europees octrooigerecht nu eindelijk af willen werken, mag dat geen reden zijn om een voorstel met fundamentele gebreken aan te nemen. Immers, die gebreken zullen mogelijk ook in de toekomst aanzienlijke kosten op kunnen leveren en dan alsnog opgelost moeten worden.

Ten vierde, ziet de Deense regering zich ook geconfronteerd met de roep om een Deens referendum van zowel linkse als rechtse Deense politieke partijen. De oprichting van het Europees octrooigerecht zou een overdracht meebrengen van nationale soevereiniteit op het gebied van octrooien. Volgens de Deense grondwet is zonder een dergelijk referendum een 5/6^{de} meerderheid noodzakelijk in het Deense parlement om de nationale goedkeuringswet doorgang te laten vinden.

Het laatste woord lijkt dus voorlopig nog niet gezegd over het voorstel voor een overeenkomst voor het Europees octrooigerecht.

IV. Sociaaleconomische trends: Open innovatie

Naast de materiële en institutionele ontwikkelingen is het ook van belang om het octrooirecht in een breder sociaaleconomisch kader te plaatsen. Octrooien kennen exclusieve rechten toe aan hun eigenaren, die op basis van die rechten derden kunnen weerhouden van het gebruik van de onderliggende uitvinding. Een van de redenen dat het octrooirecht in het leven is groeien is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling. Er wordt verondersteld dat men minder geneigd is tot investeringen in innoverend onderzoek en ontwikkeling, als men niet over de mogelijkheid zou beschikken om eventuele daaruit voortvloeiende uitvindingen te beschermen.

Vandaag de dag valt een sterke belangstelling waar te nemen voor een nieuwe vorm van innovatie, zogenaamde “open innovatie”. De traditionele, “gesloten” vorm van innovatie doelt op innovatie die tot stand is gekomen in de onderzoeksafdeling van één welbepaalde onderneming. Maar deze vorm van innovatie lijkt steeds meer op haar grenzen te botsen. Nogal wat ondernemingen lij-

ken te beseffen dat ze in steeds meer gevallen zelf niet alle kennis in huis hebben om alleen een nieuw product te ontwikkelen. Ze kijken meer en meer om zich heen en zoeken actief andere ondernemingen of kennisinstellingen die over nuttige, aanvullende kennis en know-how beschikken. Een dergelijke innovatiestrategie, die erop gericht is eigen kennis nuttig aan te vullen met kennis van buitenaf, die oog heeft voor samenwerking en speurt naar interessante onderzoeksallianties, wordt ook wel “open” innovatie genoemd. De term “open innovatie” is geïntroduceerd door Henry Chesbrough die met zijn boek *Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiling from Technology* een ware hit scoorde in 2003.⁶⁶

Bij open innovatie kan men onderscheid maken tussen twee dimensies: (1) een uitwisseling tussen de onderneming en de buitenwereld, waarbij de desbetreffende onderneming kennis van anderen naar binnen haalt (door middel van bijvoorbeeld een licentie, aankoop of spin-in operatie) (zogenaamde *inbound* innovatie) en (2) de situatie waarin ondernemingen kennis die zij zelf niet aanwenden naar buiten brengen (door middel van bijvoorbeeld een licentie, verkoop of spin-out operatie) om die technologie zo op een andere markt dan hun core-market te valoriseren (zogenaamde *outbound* innovatie). Oftewel volgens de bekende definitie van Henry Chesbrough: “Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation and expand markets for external use of innovation, respectively”.⁶⁷

Er zijn echter ook academici die zich wat sceptisch opstellen over het concept open innovatie. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of open innovatie wel echt een nieuw fenomeen is.⁶⁸ Een typisch voorbeeld van een bestaande, belangrijke vorm van open innovatie zijn de publiek-private samenwerkingen tussen universiteiten en industrie. Wat is er mogelijkkerwijs dan wel veranderd, ook al is het fenomeen open innovatie als zodanig misschien niet nieuw? Allereerst lijkt het open innovatie model geleidelijk aan steeds vaker toegepast te worden buiten de publiek-private sfeer, met andere woorden in een context tussen ondernemingen. Bovendien lijkt de rol van de universiteiten in het open innovatie model licht te zijn gewijzigd. Waar tot voor kort de universiteiten voornamelijk opereerden als toeleverancier van ideeën en uitvindingen aan bedrijven, spelen zij nu een meer (pro)actieve rol.

⁶⁶ Zie onder andere: CHESBROUGH, H., *Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Boston, Harvard Business School Press, 2003 en CHESBROUGH, H., VANHAVERBEKE, W. & WEST, J. (eds.), *Open innovation. Researching a New Paradigm*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Zie bijvoorbeeld: TROTT, P. en HARTMAN, D., “Why open innovation is old wine in new bottles”, *Int. J. Innovation Management*, 2009, 715-736. Voor een genuanceerde visie, zie o.a.: DAHLANDER, L. en GANN, D.M., “How open is innovation?”, *Research Policy*, 2010, 699-709; HUIZINGH, E.K.R.E., “Open innovation: State of the art and future perspectives”, *Technovation*, 2011, 2-9; LICHTENTHALER, U., “Past research, Current debates and future directions”, *Academy of Management Perspectives*, 2011, 75-93; VAN DE VRANDE, V., VANHAVERBEKE, W. en GASSMANN, O., “Broadening the scope of open innovation: past research, current state and future directions”, *Int. J. Technology Management*, 2010, 221-235.

Maar wat is de positie van octrooien dan in de context van open innovatie? In de traditionele, “gesloten” vorm van innovatie, werden nieuwe producten vaak gecontroleerd en afgeschermd via intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder via octrooien. Is dat ook zo met “nieuwe”, “open” innovatie? Het woord “open” lijkt te suggereren dat hier geen intellectuele eigendomsrechten worden geclaimd en dat de uitvindingen die tot stand komen in een context van open innovatie niet worden afgeschermd met een octrooi. Dat de innovatie open is en vrijelijk gebruikt kan worden door iedereen. Het is echter niet zo dat ondernemingen in het kader van open innovatie geen beroep doen op het octrooisysteem. Ook open innovatie past de standaardconcepten en -mechanismen uit de wereld van de intellectuele eigendomsrechten toe en maakt gebruik van octrooien. Het verwerven van octrooien is zelfs van fundamenteel belang voor de strategie van een bedrijf gestoeld op de principes van open innovatie. Octrooien worden gezien als een middel om greep te krijgen op de kennis die zich beweegt binnen en buiten de onderneming. Bovendien scheppen octrooien de nodige garanties voor de vrijheid van handelen (zogenoemde “freedom to operate”) voor de onderzoeksstaf van de onderneming.⁶⁹

Het intensieve gebruik van octrooien in open innovatie zou op het eerste zicht tegenstrijdig kunnen lijken: hoe kan een bedrijf dat zich laat voorstaan op open innovatie, zich inlaten met in een cultuur van afschermende octrooien? Hoe kan een bedrijf dat zich beroept op open innovatie, kiezen voor een model dat mogelijkwerijs tal van hinderpalen op kan werpen voor vervolginnovatie?⁷⁰ Het is dan ook noodzakelijk dat op beleidsniveau, door ondernemingen en door academici wordt nagedacht wat de beste manier is om om te gaan met octrooien in de context van open innovatie. Is het noodzakelijk om wetgeving of beleid te ontwikkelen om het gedrag van ondernemingen te sturen? Of zijn ondernemingen in staat om via contractuele strategieën zelf verder te bouwen aan een systeem waarin meer ruimte is voor samenwerking en stimulatie van innovatie dan voor controle en afscherming?

De typische oplossing om geoctrooieerde kennis toegankelijk te maken voor (verder) gebruik zijn licentieovereenkomsten. Licenties houden erkenning in van de rol die ondernemingen aan octrooien toekennen als motor van innovatie, en gaan uit van octrooibescherming als een strategisch instrument van bedrijfsvoering. Daarnaast maken zij het mogelijk om geoctrooieerde kennis te delen onder van tevoren overeengekomen voorwaarden. De octrooihouder heeft ruime autonomie in het openstellen van zijn kennis via het uitstippelen van een licentiebeleid. Zo kan hij licenties weigeren of enkel exclusieve licenties toestaan. Maar, hij kan ook niet-exclusieve licenties verlenen. Al naargelang het (min of meer restrictieve) licentiebeleid van de octrooihouder, kunnen octrooien een (min of meer) afschermend effect hebben maar ze kunnen ook een hefboom vormen voor meer openheid. Het zijn dus de octrooihouders die de sleutel in handen lijken te hebben om een soepele(re) uitwisseling van tech-

⁶⁹ CHESBROUGH, 2003.

⁷⁰ Zie o.a.: COWAN, R., VAN DER EIJK, W., LISSONI, F., LOTZ, P., VAN OVERWALLE, G. & SCHOVSBO, J., *Policy options for the improvement of the European patent system*, Report commissioned by STOA (Scientific Technology Options Assessment) Europees Parlement, Brussel, 2007, p. 13.

nologische kennis mogelijk te maken. Er is nog niet veel onderzoek op dit terrein. Als licenties al ter sprake komen, wordt vooral geconcentreerd op klassieke, “bilaterale” licenties. Vandaag de dag zien we echter tal van nieuwe licentiemodellen opduiken, zoals zogenaamde “collaboratieve” licentiemodellen. De meest prominente voorbeelden van collaboratieve licenties zijn open source, clearinghouses en patent pools.⁷¹ Mogelijkerwijs zouden dit soort modellen ook in sommige vormen van open innovatie soelaas kunnen bieden, zeker indien bij dergelijke vormen van samenwerking een groot aantal partners betrokken zijn en verschillende complexe technologieën met uiteenlopende mogelijke toepassingen.

V. Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat het Europese octrooirecht in volle beweging is. De voorstellen voor institutionele hervormingen hebben elkaar in rap tempo opgevolgd. Politici doen hun uiterste best om het “patent package” doorgang te laten vinden ondanks de fundamentele bezwaren van experts. Men zou zich af kunnen vragen of het niet beter is om toch eerst die bezwaren in een democratisch, geïnformeerd en transparant debat te bespreken. De huidige gang van zaken is namelijk alles behalve transparant. De discussies vinden plaats achter gesloten deuren, de meest recente discussiedocumenten lijken niet algemeen beschikbaar te zijn en naar de mening van experts die dagelijks te maken hebben met octrooien wordt niet geluisterd. Na tientallen jaren van wachten, kan het geen kwaad om het voorstel zo aan te passen dat het inderdaad zal leiden tot een meer efficiënt, consistent octrooisysteem voor Europa dat de concurrentie met de VS, Japan, maar ook China aankan. Ondertussen roert het HvJEU zich ook in het debat door haar beslissingen omtrent octrooieerbaarheid betreffende stamcelonderzoek en de beschermingsomvang van plantenbiotechnologische uitvindingen. Over de vraag of die beslissingen duiden op voldoende expertise bij het HvJEU omtrent octrooien, bestaat geen overeenstemming.

Deze problematiek bezien vanuit het perspectief van sociaaleconomische ontwikkelingen kan ons misschien weer enigszins terug met onze voeten op aarde brengen. Octrooien zijn instrumenten, die zoveel mogelijk bij zouden moeten dragen aan innovatie en uiteindelijk welvaart. Daarvoor hebben we een octrooisysteem nodig dat betrouwbaar en efficiënt is, niet te duur is, de nodige

⁷¹ Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld: VAN ZIMMEREN, E., VANNESTE, S. en VAN OVERWALLE, G., *Patent Licensing in Medical Biotechnology in Europe: A Role for Collaborative Licensing Strategies?*, Leuven, Acco, 2011; VAN ZIMMEREN, E., VANNESTE, S., MATTHIJS, G., VANHAVERBEKE, W. & VAN OVERWALLE, G., “Patent Pools and Clearinghouses in the Life Sciences”, *Trends in Biotechnology*, 2011, 569-576; VAN ZIMMEREN, E., *Towards a New Patent Paradigm in the Biomedical Sector? Facilitating Access, Open Innovation and Social Responsibility in Patent Law in the US, Europe and Japan*, Proefschrift ingediend ter behalen van de titel van Doctor in de Rechten, Leuven, 6 mei 2011; VAN OVERWALLE, G., *Gene Patents and Collaborative Licensing Models*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

rechtszekerheid verschaft en dat samenwerking mogelijk maakt. Of het huidige “patent package” dat zal kunnen bewerkstelligen is zeer de vraag.

Bibliografie

- CHESBROUGH, H., *Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Boston, Harvard Business School Press, 2003
- CHESBROUGH, H., VANHAVERBEKE, W. & WEST, J. (eds.), *Open innovation. Researching a New Paradigm*, Oxford, Oxford University Press, 2006
- COWAN, R., VAN DER EIJK, W., LISSONI, F., LOTZ, P., VAN OVERWALLE, G. & SCHOVSBO, J., *Policy options for the improvement of the European patent system*, STOA (Scientific Technology Options Assessment), Europees Parlement, Brussel, 2007
- DE JONG, P., RONSE, C. en VRINS, O., *Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2007-2010*, Brussel, De Boeck-Larcier, 2011
- DE JONG, P., VRINS, O. en RONSE, C., “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH*, 2007, 423-480
- JAEGER, T., “All Back to Square One? – An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives”, *IIC*, in publicatie, reeds beschikbaar via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1973518
- JAEGER, T., “The EU Patent: *Cui Bono et Quo Vadit?*”, *CMLRev.*, 2010, 63-115
- Raad van de EU, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection – Analysis of the final compromise text”, Brussel, 1 december 2011, 17578/11, PI 169, CODEC 2203
- Raad van de EU, “Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Revised Presidency text”, Brussel, 11 november 2011, 16741/11, PI 155, COUR 64
- SCHNEIDER, I., “Das EuGH-Urteil “Brustle versus Greenpeace” (Rs. C-34/10): Bedeutung und Implikationen für Europa”, *Zeitschrift für geistiges Eigentum/Intellectual Property Journal*, 2011, 475-510
- VAN OVERWALLE, G., “The CJEU Monsanto Soybean Decision and Patent Scope: As Clear As Mud”, *IIC*, 2011, 1-3