

In de kiem gesmoord

Citeersuggestie: A.W. Kooy, In de kiem gesmoord, IEF [10901](#).

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag wees op 31 januari vonnis in een zaak over kiemplantjes van radijs met een hoog anthocyaninegehalte¹. Deze stof geeft een rode, paarse of zwarte kleur en “wordt gezien als een uit gezondheidsoogpunt voordelige stof.” De aan de orde zijnde kernvraag betrof de octrooibaarheid van een product dat rechtstreeks wordt verkregen door toepassing van een werkwijze van in wezen biologische aard, welke werkwijze van octrooibeschermt is uitgesloten.

De onafhankelijke eerste conclusie van Taste of Nature's octrooi EP '938 beschrijft een “*Raphanus sativa*-plant, verkrijgbaar door het screenen van *Raphanus sativa*-planten op het vermogen om spruiten te produceren met ten minste enige paarse kleur, het zelf bestuiven en/of kruisen van de planten over meerdere generaties en het selecteren van de afstammelingen met spruiten met een paarse kleur, met het kenmerk, dat de spruit van de plant anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit omvat.”

Conclusie 1 is dan ook een “product by process claim”.

Het geschil draait om artikel 53 aanhef sub b van het Europees Octrooiverdrag (“EOV”), welk artikel (onder andere) het volgende van octrooieerbaarheid uitsluit: “planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren (...)”² Over dit artikel heeft de Enlarged Board of Appeal (“EBoA”) van het Europees Octrooibureau onlangs antwoord gegeven op de vragen die zijn gesteld in de zogenaamde “broccoli” (G 2/07) en “tomaat” (G 1/08) zaken.

Na bespreking van de “broccoli” en “tomaat” zaken overweegt de rechtbank dat de werkwijze van Taste of Nature niet octrooieerbaar is aangezien die veredelingswijze geen (niet-triviale) technische stap omvat. De uitspraak in de “broccoli” en “tomaat” zaken maakt (onder andere) duidelijk dat een werkwijze voor het kruisen van het hele genoom van planten en het vervolgens selecteren van de verkregen planten, in principe uitgesloten is van

octrooieerbaarheid. Een (veredelings)werkwijze die een technische stap omvat die dient om de uitvoering van de stappen van kruisen of selecteren te vergemakkelijken of ondersteunen is eveneens van octrooiering uitgesloten. Een technisch middel, zoals een genetische marker, is in beginsel wel apart octrooieerbaar, maar de toepassing ervan in een wezenlijk biologisch werkwijze maakt deze werkwijze nog niet octrooieerbaar. Verder bepaalde de GKB in de “broccoli” en “tomaat” zaken dat een werkwijze niet uitgesloten is van octrooieerbaarheid volgens Art 53 (b) EPC indien de werkwijze een technische stap omvat waarmee een bijzonder kenmerk in het genoom wordt geïntroduceerd, of een bestaand kenmerk wordt gewijzigd, waarbij de introductie of wijziging niet het resultaat is van een natuurlijke kruising van de genomen van de planten.

Het octrooi van Taste of Nature was slechts een werkwijze volgens een klassiek veredelingsproces, hetgeen door Taste of Nature ook werd erkend. Taste of Nature stelt echter dat, in tegenstelling tot een “process claim”, een “product by process claim” niet onder de uitzondering van artikel 53 onder b valt. De voorzieningenrechter meent echter dat ook een product, dat is verkregen door toepassing van een werkwijze die is uitgesloten van octrooieerbaarheid, niet voor bescherming in aanmerking komt. Hiermee passeert de rechter Taste of Nature's argument dat de GKB zich (nog) niet expliciet over toelaatbaarheid van een dergelijke “product by process claim” heeft uitgelaten. De GKB zal misschien in de toekomst dergelijke vragen in het licht van 53 onder b te beoordelen krijgen, aangezien in de procedure voor de Technische Kamer van Beroep na terugverwijzing van de “broccoli” en “tomaat” zaken momenteel gediscussieerd wordt over het mogelijk opnieuw stellen van vragen aan de GKB.

De voorzieningenrechter wil de (eventuele) nieuwe vragen aan de GKB niet afwachten. Naar voorlopig oordeel komt ook een product dat is verkregen door toepassing van een werkwijze die van octrooieerbaarheid is uitgesloten, niet voor octrooibeschermt in aanmerking. “*Immers, per saldo is dan sprake van een zelfde situatie als wanneer de process claims (...) toelaatbaar zouden zijn geoordeeld*”. Taste of Nature zou dan *de facto* derden kunnen verbieden om haar veredelingswijze toe te passen.

¹ V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN BV2291 (Taste of Nature Holding B.V. tegen Cresco Productie Maatschappij B.V.), zie IEF [10847](#).

² In de Engelse tekst: “*plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals (...)*”

Uit het vonnis kan niet worden afgeleid of aan de rechter was voorgelegd zich (ook) uit te laten over de vraag of het product zelf (*Raphanus sativa*-plant waarvan de spruit een hoog anthocyaninegehalte heeft) al op grond van het eerste zinsdeel van artikel 53 onder b (“planten- of dieren rassen”) zou zijn uitgesloten op grond van artikel 53 onder b EOV.³

Voor wat betreft de octrooieerbaarheid van plantenrassen geldt het volgende. In T1054/96 en G01/98 (de Novartis zaken) werd uitgegaan van de definitie van plantenras zoals vastgelegd in het UPOV-verdrag⁴: de definitie komt dus uit het kwekersrecht. De GKB heeft in onder meer G01/98 bepaald dat uitvindingen die geen betrekking hebben op een enkel geïdentificeerd plantenras maar integendeel meerdere plantenrassen omvatten (in het geval van een productconclusie) of op meerdere plantenrassen toepasbaar zijn (bij een werkwijzeconclusie), octrooieerbaar zijn⁵. Planten zijn wel te octrooieren, mits de uitvinding ervan aan de voorwaarden uit het EOV voldoet. In T0049/83 werden octrooiconclusies ziend op “Vermehrungsgut” toegestaan aangezien a) de planten niet óók door kwekersrecht beschermd konden worden⁶, b) de uitvinding niet beperkt was tot een bepaald plantenras, c) de planten niet het resultaat waren van een wezenlijk biologische werkwijze maar het resultaat van een behandeling met chemische middelen.⁷

In een [persbericht](#) laat Taste of Nature weten in hoger beroep te gaan. Wellicht komt de octrooieerbaarheid van het kiemplantje in kwestie in het licht van de uitsluitingsgrond van art 53 sub b EOV in het arrest van het Hof Den Haag alsnog uitdrukkelijk aan de orde.

A.W. Kooy

³ Het TRIPS-verdrag voorziet in een facultatieve mogelijkheid om plantenrassen uit te sluiten van octrooieerbaarheid. In het Europees octrooiverdrag en de Rijsoctrooiwet is die uitsluitingsgrond in ruime zin opgenomen, in de zin dat de *uitsluiting* van octrooieerbaarheid de regel is en de mogelijkheid tot toelating voor octrooibeschermt de uitzondering. Volgens Huydecoper – van Nispen, Industriële Eigendom Deel 1; Bescherming van technische innovatie, Kluwer 2002, wilde men een overlap van kwekersrechtelijke bescherming voorkomen, maar ontbreekt een argumentatie voor de uitsluiting van plantenrassen van octrooieerbaarheid. In de Rijsoctrooiwet is de uitsluiting van planten- en dierenrassen van octrooieerbaarheid overigens in artikel 3 lid 1 onder c opgenomen. De werkwijzen van wezenlijk biologische aard zijn uitgezonderd onder artikel 3 lid 1 onder d ROW 1995.

⁴ International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991.

⁵ Zie de Implementing Regulations bij het EOV 2000, rules 26 en 27

⁶ In deze beslissing werd als belangrijkste reden van het uitsluiten van plantenrassen van octrooieerbaarheid genoemd het voorkomen van bescherming op grond van kwekersrecht en octrooirecht.

⁷ T 0049/83 ‘Propagating material / Ciba-Geigy’ 26 July 1982