

AIPPI Debat

**Ruimte voor een nieuwe *breeders' exemption* in
het octrooirecht?**

Simon Dack
4 november 2009

Stelling

- “De Rijsoctrooiwet dient gewijzigd te worden teneinde het veredelen van geoctrooieerde planten mogelijk te maken en door de Zaaizaad- en Plantgoedwet beschermde resultaten van die veredeling vrij te kunnen gebruiken.”
- *oftewel*
- “Octrooi-inbreuk – één regel voor kwekers, een andere regel voor de rest”

Structuur

- Terug naar de basis
 - Wat is het doel van het octrooisysteem?
 - Het contract model
 - Het exclusief recht
 - Beperkingen in de exclusiviteit
- Het voorstel
 - Waar komt het op neer?
 - Een bepaling die *contra legem* is
 - Een bepaling die overbodig is
 - Een bepaling die tot onwenselijke consequenties zal leiden
 - Maatschappelijke rechtvaardiging? Belangenafweging?
 - Een casus
- Europese ontwikkelingen

Abraham Lincoln, Second Lecture on Discoveries and Inventions (1859) (met dank aan www.boek9.nl)



- “I have already intimated my opinion that in the world's history, certain inventions and discoveries occurred, of peculiar value, on account of their great efficiency in facilitating all other inventions and discoveries. Of these were the arts of writing and of printing, the discovery of America, and the introduction of Patent laws.”

Abraham Lincoln, Second Lecture on Discoveries and Inventions (1859)

- [...]
- “Next came the Patent laws. These began in England in 1624; and, in this country, with the adoption of our constitution. Before then, **any man might instantly use what another had invented**; so that the inventor had no special advantage from his own invention. The patent system changed this; **secured to the inventor, for a limited time, the exclusive use of his invention**; and thereby **added the *fuel of interest* to the *fire of genius***, in the discovery and production of new and useful things.”

Het contract-model

- De uitvinder maakt zijn uitvinding openbaar. De uitvinding moet nieuw en inventief zijn. De openbaarmaking moet ook o.a. namerkbaar zijn: de vakman moet in staat zijn om de uitvinding daadwerkelijk toe te passen.
- In ruil voor de openbaarmaking (in plaats van geheimhouding) van de uitvinding, krijgt de uitvinder een beloning: een octrooi.

De beloning – de ratio

- De beloning is een exclusief recht: het recht om gedurende 20 jaar anderen te verbieden de uitvinding (bedrijfsmatig) toe te passen.
- Ratio van de beloning:
 - Wij als maatschappij vinden het belangrijk om het delen van informatie te stimuleren.
 - Wij als maatschappij vinden het belangrijk om innovatie te bevorderen en te belonen. Innovatie is goed.
 - Onderzoek naar nieuwe uitvindingen kost veel geld. Een uitvinder moet de kans hebben om die kosten terug te verdienen (en om verder onderzoek te financieren).

Lord Justice Jacob, 28 november 2008, n.a.v. voorlopig verslag van het Sectoraal Onderzoek van de Commissie



“It is the patent system, which has made the advances in medicines possible. Although economists sometimes debate whether the patent system is useful generally, no one has ever seriously challenged its place for medicines. **And that is because it is so obvious that without a reliable patent monopoly there is simply no incentive to invest.** The entire period of the command economy of the Soviet Union did not produce, so far as I know, any major pharmaceutical product.

...

Moreover **the nature of the investment is risky.** Most research leads nowhere. The few winners must pay for all the losers. ... **It is in the nature of investors – human that they are – that the higher the risk, the more reward is needed to persuade them to put their money up.”**

De beloning – de beperkingen

- De beloning – het exclusief recht om de uitvinding toe te passen – wordt enerzijds beperkt door **de bewoordingen van de conclusies**. De beschermingsomvang is een functie van de uitvinders **bijdrage aan de stand van de techniek**.
- De beloning is **beperkt in tijd**: 20 jaar na de datum van indiening is iedereen vrij om de uitvinding toe te passen.
- De beloning is ook geografisch beperkt: octrooien zijn **territoriale** rechten.
- Handelingen die uitsluitend dienen tot onderzoek van het geoctrooieerde maken geen inbreuk op de exclusieve rechten van de octrooihouder. Deze **onderzoeksexceptie** geldt voor alle technische gebieden.
- De exclusiviteit kan onder omstandigheden ook worden beperkt door **dwanglicenties**.

De beloning moet reëel zijn

- De uitvinder heeft niets aan exclusieve rechten die niets betekenen. Als de uitvinder zijn exclusief recht niet kan uitoefenen, is het recht niets waard. Het doel van het octrooisysteem (het bevorderen en belonen van innovatie) wordt dan niet gerealiseerd.
- Instrumenten die het exclusief recht feitelijk beperken – zoals de onderzoeksexceptie en dwanglicenties – worden daarom over het algemeen restrictief uitgelegd en toegepast.

Ratio voor een onderzoeksexceptie



“[N]o doubt if a man makes things merely by way of **bona fide experiment**, and **not with the intention of selling and making use of the thing so made** for the purpose for which a patent has been granted, **but with a view of improving upon the invention**, the subject matter of the patent, or with the view of seeking whether an improvement can be made or not, that is not an invasion of the exclusive rights granted by the patent. **Patent rights were never granted to prevent persons of ingenuity exercising their talents in a fair way.** But if there be neither use nor vending of the invention for profit, the mere making for the purpose of experiment, and not for a fraudulent purpose, ought not to be considered within the meaning of the prohibition [...].”

per Jessel M.R. in *Frearson v Loe* (1878) 24 RPC 539 at p. 543.

Onderzoeksexceptie in Nederland

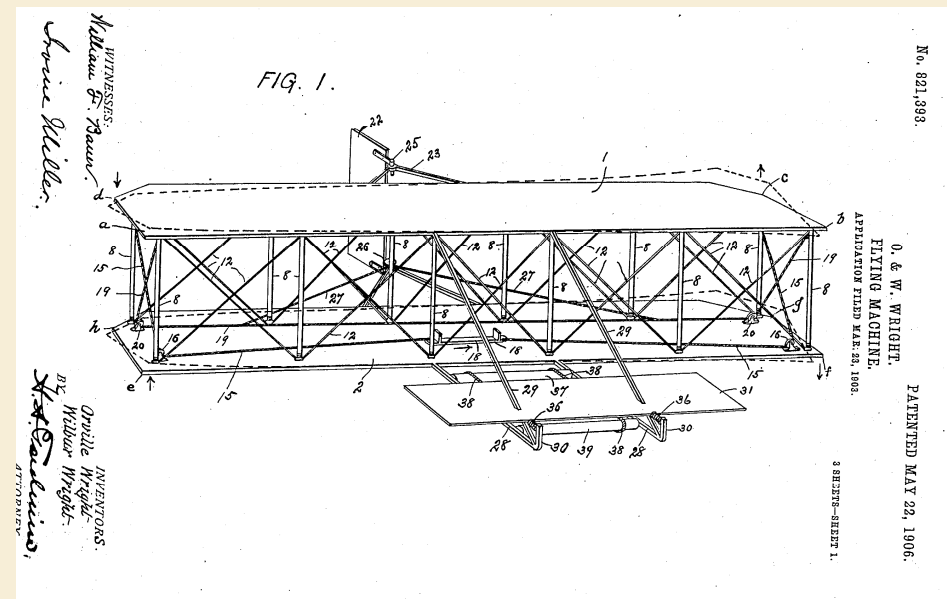
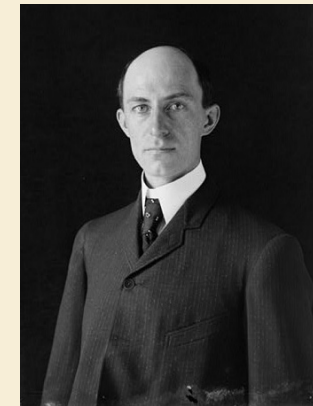
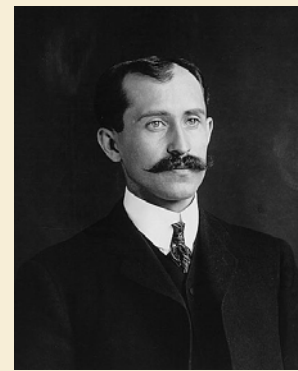
- **Restrictief uitgelegd: HR**
- **Bevestigd door Tweede Kamer in MvT 30 663 (R 1812) m.b.t. “Bolar” provisie.**
- **MvT: “De Bolar-bepaling vormt een inperking van de uitsluitende rechten van de octrooihouder. Echter zonder de Bolar-bepaling ontstaat in de praktijk impliciet een verlenging van de beschermingsperiode van het octrooi. [...] Dit is een onbedoeld effect van de octrooiwetgeving in relatie tot de markttoegang van generieke geneesmiddelen. Dit onbedoelde effect wordt met de Bolar-bepaling weggenomen. De Bolar-bepaling doet verder niets af aan de overige uitsluitende rechten van de octrooihouder.”**

Onderzoeksexceptie in Nederland

- “De Bolar-bepalingen worden geïmplementeerd in artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995. Dit artikel benoemt in het eerste lid de uitsluitende rechten die zijn verbonden aan het octrooi. In het derde lid van het artikel wordt een uitzondering op dit recht geformuleerd, de onderzoeksexceptie. Deze onderzoeksexceptie wordt restrictief uitgelegd. Hieronder worden slechts verstaan handelingen die uitsluitend dienen om het geoctrooieerde te onderzoeken. Uit doctrine en jurisprudentie blijkt dat hieronder in ieder geval wordt verstaan proefnemingen met een zuiver wetenschappelijk doel.
- De algemene opvatting neigt ertoe onder deze uitzonderingsgrond eveneens te verstaan handelingen in of voor een bedrijf. Echter alleen wanneer deze handelingen dienen om kennis te nemen van het geoctrooieerde met als doel om op basis hiervan nieuwe technieken te ontwikkelen.”

Dwanglicenties

- Zwaarwegende redenen kunnen een dwanglicentie rechtvaardigen.
- Vroeg voorbeeld: Wright brothers
- Tegenwoordig: art. 31 TRIPS; art. 57 ROW 1995



Dwanglicenties en kwekersrechten

- De aparte regeling volgens art. 12, Biotech Richtlijn 98/44/EG en art. 57 lid 7 ROW 1995
- Dwanglicentie “collisie”-regeling tussen octrooihouders en de houders van kwekersrechten.

Octrooirecht vs kwekersrecht “Collisie”-regels volgens Biotech Richtlijn 98/44/EG (1/2)

art. 12 lid 1: Wanneer een kweker een **kwekersrecht niet kan verkrijgen noch exploiteren** zonder op een octrooi van eerdere datum inbreuk te maken, mag hij een **dwanglicentie** voor niet-exclusieve exploitatie van de door dat octrooi beschermde uitvindingen aanvragen, **voorzover deze licentie voor de exploitatie van het te beschermen plantenras noodzakelijk is en mits hij een redelijke vergoeding betaalt**. De lidstaten bepalen dat, wanneer een zodanige licentie wordt verleend, de octrooihouder onder redelijke voorwaarden recht heeft op een wederkerige licentie om het beschermde plantenras te gebruiken.

art. 12 lid 2: Wanneer de houder van een **octrooi voor een biotechnologische uitvinding deze niet kan exploiteren** zonder op een kwekersrecht van eerdere datum inbreuk te maken, mag hij een **dwanglicentie** voor niet-exclusieve exploitatie van het door dit kwekersrecht beschermde plantenras aanvragen, **mits hij een redelijke vergoeding betaalt**. De lidstaten bepalen dat, wanneer een zodanige licentie wordt verleend, de houder van het kwekersrecht onder redelijke voorwaarden recht heeft op een wederkerige licentie om de beschermde uitvinding te gebruiken.

Octrooirecht vs kwekersrecht “Collisie”-regels volgens Biotech Richtlijn 98/44/EG (2/2)

art 12 lid 3:

- De aanvragers van de in de leden 1 en 2 bedoelde licenties moeten aantonen:
 - a) **dat zij zich vergeefs tot de octrooihouder**, respectievelijk de houder van het kwekersrecht, **hebben gewend om een contractuele licentie te verkrijgen**;
 - b) dat het plantenras of de uitvinding **een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd of van het beschermde plantenras.**

Zie dienovereenkomstig art. 57 lid 5 ROW 1995

Het voorstel

- Waar komt het op neer?
- Een bepaling die *contra legem* is
- Een bepaling die overbodig is
- Een bepaling die tot onwenselijke consequenties zal leiden
- Maatschappelijke rechtvaardiging? Belangenafweging?
- Een case study

Het voorstel van Mr. Van der Kooij

- Nieuw art. 53 lid 3a ROW 1995

“Het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelingen die worden verricht voor het kweken van nieuwe rassen”.

NB: Standpunt Plantum NL gaat aanzienlijk verder dan dit...

- Volgens Plantum NL zouden ook de nieuw ontwikkelde rassen die nog onder het octrooi vallen vrij moeten kunnen worden gecommercialiseerd (!)
- Dat is anders dan in DE of FR.
- En de verstekende regelingen in DE en FR zijn uniek in Europa.

Standpunt Plantum NL positief ontvangen tijdens drukbezochte themamiddag

Tijdens de drukbezochte themamiddag over octrooi- en kwekersrecht van 19 mei jl. waren de reacties op het standpunt van Plantum NL overwegend instemmend.

Plantum NL bracht tijdens deze themamiddag haar nieuwe standpunt naar buiten, namelijk dat rassen die onder een octrooi vallen vrij te gebruiken moeten zijn in de veredeling, maar ook dat de nieuw ontwikkelde rassen die nog onder de reikwijdte van het octrooi vallen, vrij kunnen worden gecommercialiseerd.

Waar komt het op neer?

- De normale regels van het octrooirecht gelden niet voor kwekers.
- Kwekers krijgen een vrijbrief: een onzichtbaarheidsmantel om ze te beschermen tegen inbreukacties.
- Wij gaan terug naar een tijdperk waarin **“any man might instantly use what another had invented”** (mits die man een kweker is...)



Een bepaling die *contra legem* is

- Het voorstel houdt geen enkele rekening met de rechten en belangen van de octrooihouder. Dat kan rechtens niet.
- Het voorstel is in strijd met de dwanglicentie “collisie”-regeling volgens zowel art. 12 van de Biotech Richtlijn als art. 57(5) ROW 1995.
- Het voorstel ondermijnt de bepaling in de Richtlijn (en inmiddels het EOV) dat planten en delen van planten octrooieerbaar zijn.
- Meer fundamenteel: het voorstel is in strijd met de toegelaten beperkingen op de exclusiviteit van de octrooihouder zoals uiteengezet in artt. 30 en 31 TRIPs.

Art. 30 TRIPS

- **Article 30**
Exceptions to Rights Conferred
- Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.

Art. 31 TRIPS

- **Article 31**
Other Use Without Authorization of the Right Holder
- **Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder**, including use by the government or third parties authorized by the government, **the following provisions shall be respected:**
 - (a) authorization of such use **shall be considered on its individual merits;**
 - (b) such use may only be permitted if, prior to such use, **the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. [...]**

Art. 31 TRIPS

- (c) the **scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized**, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;
- (d) such use shall be non-exclusive;
- (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;
- (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;
- (g) **authorization for such use shall be liable**, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, **to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur**. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;
- (h) **the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization**;
- (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

Art. 31 TRIPS

- (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;
- (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. [...]
- (l) **where such use is authorized to permit the exploitation of a patent (“the second patent”) which cannot be exploited without infringing another patent (“the first patent”), the following additional conditions shall apply:**
 - (i) the invention claimed in the second patent **shall involve an important technical advance of considerable economic significance** in relation to the invention claimed in the first patent;
 - (ii) **the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent;** and
 - (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

Een bepaling die overbodig is

- Er bestaat al een dwanglicentieregeling die het mogelijk maakt om onder omstandigheden binnen de beschermingsomvang van een octrooi te opereren: de “collisie”-regeling van art. 12 Biotech richtlijn en art. 57 lid 5 ROW.

Art. 57(5) ROW

“De octrooihouder verleent aan een kweker een licentie **tegen een redelijke vergoeding**, indien de kweker **een kwekersrecht op een plantenras niet kan verkrijgen of exploiteren** zonder inbreuk te maken op het octrooi van eerdere datum en **de licentie noodzakelijk is voor de exploitatie van het te beschermen plantenras, dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt** ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding”

Een bepaling die tot onwenselijke consequenties zal leiden

- Octrooirechten op planten zouden in Nederland **volstrekt waardeloos worden**. Iedere kweker zou vrij zijn om gratis gebruik te maken van andermans octrooi.
- Waarom zou men nog in dure R&D-projecten investeren indien **de investering niet meer adequaat door octrooien beschermd kan worden?**
- Het voorstel belooft **indolentie** (het telkens onbetaald gebruik maken van inzichten van anderen) in plaats van **innovatie** (het bedenken van iets nieuws)
- Het voorstel bevordert met andere woorden **stagnatie** (het wachten totdat iemand anders een uitvinding heeft gedaan en vervolgens daarop parasiteren) in plaats van **concurrentie** (het investeren in R&D om een *competitive edge* te krijgen over anderen).

Maatschappelijke rechtvaardiging? Belangenafweging?

- **Wat is de maatschappelijke rechtvaardiging voor het voorstel?**
 - Waarom is het zo belangrijk dat de octrooirechten van derden dienen te worden uitgeschakeld voor kwekers?
 - Op het eerste gezicht geen enkele serieuze “Doha Declaration”-style argumenten.
 - Kosten-batenanalyse? Of gaat het hier slechts om self interest en protectionisme?
- **Willen wij dat Nederland als een piratenland wordt beschouwd?**
 - NB Het voorstel van Plantum gaat aanzienlijk verder dan de bestaande excepties in DE of FR.
- **Waarom, kortom, wegen de belangen van Nederlandse kwekers zwaarder dan de belangen van Nederlandse (en buitenlandse) octrooihouders?**

Casus

- Het Amerikaans bedrijf OmniBiogenetics Corporation heeft na jarenlang onderzoek een DNA-sequentie geïdentificeerd en geïsoleerd die voor een bepaalde schimmel-resistentie in onder meer witlof codeert.
- OmniBiogenetics krijgt een Europees octrooi dat ook in Nederland geldt voor de sequentie zelf; voor een moleculaire veredeltechniek om de sequentie (en derhalve de resistentie) te introduceren in andere planten (waaronder wortels); en voor planten en zaden (waaronder wortels) gemaakt volgens deze werkwijze.

Casus

- Nederlandse veredelaar CopyCoding B.V. leest het octrooi met belangstelling. Zij maakt gebruik van dezelfde werkwijze in het octrooi om dezelfde sequentie (en dus dezelfde eigenschap) te introduceren in haar eigen wortelras.
- Voor het resulterend nieuwe wortelras krijgt zij een kwekersrecht en dient zij een octrooiaanvraag in.
- Zij brengt haar nieuwe schimmel-resistente wortelzaden op de Nederlandse markt. Het wordt een groot succes.

Casus

- **OmniBiogenetics Corp meent dat CopyCoding B.V. inbreuk maakt op haar octrooirechten. Zij stuurt CopyCoding B.V. een sommatiebrief.**
- **CopyCoding B.V. is niet onder de indruk. Zij verwijst naar nieuw art. 53 lid 3a ROW 1995 (“Het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelingen die worden verricht voor het kweken van nieuwe rassen, noch over nieuwe rassen die het resultaat zijn van zulke handelingen”).**
- **De voorzieningenrechter in kort geding geeft CopyCoding gelijk.**
- **Is dit een fair resultaat?**

Cf. het huidige systeem

Indien

- **(i)** het nieuwe ras van CopyCoding **een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt** ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding,
en indien
- **(ii)** CopyCoding een kwekersrecht op een plantenras **niet kan verkrijgen of exploiteren zonder inbreuk te maken op het octrooi,**
en indien
- **(iii)** een licentie **noodzakelijk is voor de exploitatie van het te beschermen plantenras,**

dan moet

- **OmniBiogenetic een licentie verlenen aan CopyCoding tegen een redelijke vergoeding: Art. 57 lid 5 ROW 1995.**

Ten slotte: Europese ontwikkelingen

- **Wij opereren niet *in vacuo*. Dit is niet iets dat wij op nationaal niveau zouden moeten regelen.**
- **Europese Commissie wil nu heel graag een Gemeenschapsoctrooi.**
 - **cf. opmerkingen in eindverslag Farma Sectoraal Onderzoek, juli 2009.**
- **Laatste voorstel van de tekst voor een Verordening (29 september 2009) bevat een dwanglicentie “collisie”-regeling vergelijkbaar met de huidige Nederlandse regeling (en niet met de wetgeving in FR of DE).**

Working document Community Patent Regulation (draft of 29 september 2009)

Article 21

Grant of compulsory licences

2. On request, the Court may grant a compulsory licence in respect of a Community patent (first patent) to the proprietor of a national or Community patent (second patent) or [...] plant variety right who cannot exploit his/her second patent or [...] plant variety right without infringing [...] the first patent, valid for the territory of the second patent or plant variety right, provided that the invention or new plant variety claimed in the second patent or plant variety right involves an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent. [...] The owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to exploit the second patented invention or protected plant variety.

- Kennelijk geen animo op EU-niveau voor een verderstreckende regeling.

Kortom

- Er is al een TRIPs-compliant regeling en er is geen reden om aan te nemen dat die niet goed werkt.
- Het voorstel van Plantum is niet in overeenstemming met de TRIPs-verplichtingen. Er is geen rechtvaardiging om het octrooirecht op planten uit te hollen zoals het voorstel van Plantum dat doet.
- Er is geen reden voor ons in Nederland om het wiel opnieuw uit te vinden.
- De stelling dient daarom te worden verworpen.