

... zolang maar wordt voldaan aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste.

Reactie op Wim Maas & Bram van Oeffelt, 'Software: octrooi aanvragen of vertrouwen op auteursrecht?' [B9 9130](#).

Wim Maas en Bram van Oeffelt stellen in hun bijdrage dat de rechtspraak van het EOB leert dat het vrij eenvoudig is om problemen met de uitsluiting van software als zodanig te voorkomen. De bijdrage, gepubliceerd in de Automatiseringsgids, heeft als boodschap dat ICT-bedrijven serieuzer zouden moeten overwegen om octrooi aan te vragen.

De suggestie die gewekt wordt is dat ICT bedrijven die octrooi aanvragen voor hun software een goede kans maken om octrooi te verkrijgen en zich niet moeten laten afschrikken door de uitsluitingsbepaling van artikel 52(2) EOV. Deze suggestie is echter slechts ten dele juist.

Inderdaad is het zo dat de uitsluitingsbepaling op basis van de jurisprudentie van de kamers van beroep eenvoudig kan worden omzeild. Erg eenvoudig zelfs, want in [T 258/03](#) en [T154/04](#) bepaalden de kamers van beroep van het EOB dat wanneer er in een conclusie aan "hardware" wordt gerefereerd, deze conclusie een uitvinding definieert. Een conclusie voor een administratieve werkwijze waarbij een computer wordt genoemd, passeert dus probleemloos de uitsluitingshorde.

Waar het natuurlijk om gaat is dat de volgende hindernis, namelijk die van de inventiviteit, in zeer veel gevallen aanmerkelijk meer problemen geeft. Uit bovengenoemde beslissingen, die door de Enlarged Board of Appeal in [G 03/08](#) lijken te worden gesanctioneerd, is duidelijk dat alleen technische maatregelen aan de inventiviteit van de uitvinding kunnen bijdragen. De niet-technische maatregelen worden niet meegenomen in de beoordeling van de inventiviteit. Het probleem is dat voor veel ICT bedrijven de "crux" van hun software vaak juist op dat niet-technische gebied ligt. De voorbeelden in bovengenoemde beslissingen spreken wat dat betreft boekdelen. In T258/03 ging het om een inventieve geautomatiseerde veilingmethode voor producten over het internet, terwijl in T154/04 een methode voor het schatten van de verkoop van producten in winkels met behulp van een dataverwerkingsysteem het onderwerp van de uitvinding vormde. Beide methoden werden als technisch aangemerkt omdat de conclusies refereerden aan het gebruik van hardware om deze methoden uit te voeren. Beide methoden strandden echter op het inventiviteitsvereiste omdat de crux van de uitvinding als niet-technisch was en daarmee niet kon bijdragen aan de inventiviteit.

De terloopse opmerking in de bijdrage van Wim Maas en Bram van Oeffelt dat veel octrooien worden verleend "zolang er maar wordt voldaan aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste", blijkt in de praktijk dus vaak een belangrijk struikelpunt. Natuurlijk zijn er ook voorbeelden waarbij de technische maatregelen in de conclusie ook inventief zijn en dat zal zeker vaak zo zijn in de genoemde voorbeelden van ABS-systemen, audiovisuele verwerkingstechnieken en encryptie/ decryptiemethoden. Echter, weinigen zullen DAF, Philips en Irdeto, die zich respectievelijk op deze terreinen bewegen, aanmerken als ICT-bedrijven.

Zeer veel van de hedendaagse producten bevatten software. Deze software lost technische problemen van het product op die vroeger door fysieke maatregelen moesten worden opgelost. Het verbeteren van de beeldkwaliteit van een tv was vroeger bijvoorbeeld een kwestie van het verbeteren en aanpassen van de elektrische circuits in de tv. Tegenwoordig

worden vergelijkbare problemen opgelost door het verbeteren en aanpassen van de software voor de chipset van de tv. De meeste bedrijven die dit soort producten maken zijn geen ICT bedrijven, maar lossen met de software een technisch probleem van hun product op .

Veel ICT bedrijven houden zich bezig met het ontwikkelen van software voor de dienstensector, bijv. systeembeheer, logistiek of bankieren of met typisch internetgerelateerde software voor bijv. sociale netwerken of on-line veilingen. Dergelijke bedrijven zullen grote moeite hebben om hun software met een octrooi te beschermen. De uitdaging om dergelijke software in een technisch jasje te gieten en daar technische voordelen aan toe te kennen is verre van eenvoudig.

*Ferry van Looijengoed,
Europees octrooigemachtigde bij De Vries & Metman*