

Amerikaanse Supreme Court doet uitspraak in Monsanto v. Bowman

Citeersuggestie: Annemieke Kooy, Amerikaanse Supreme Court doet uitspraak in Monsanto v. Bowman, IE-Forum.nl IEF 12662

1. inleidende samenvatting

In de zaak Monsanto v. Bowman concludeerde de Supreme Court van de Verenigde Staten van Amerika op 13 mei 2013 dat er sprake was van inbreuk op Monsanto's octrooi op de zogenaamde 'Roundup ready' sojaplant. Het hoogste gerechtshof veroordeelde de Amerikaanse boer Bowman tot betaling van 84.000,00 dollar. De uitputtingsclausule binnen het Amerikaanse octrooirecht is niet van toepassing op het produceren van nieuwe producten die onder octrooi vallen en het planten en oogsten van zaden is precies dat: het creëren van nieuwe producten.

2. wat had Bowman gedaan?

Bowman had sojazaden gekocht van Monsanto, evenals sojabonen van een lokale graanhandelaar. Deze laatste bonen waren bedoeld voor consumptie. Ook eetbare bonen zijn echter zaden waaruit een plant kan groeien.

Op de zaden van Monsanto rustte een octrooi dat ervoor zorgt dat de zaden en planten een behandeling met landbouwgif met de stof glyfosaat¹ overleven, zodat een boer het gif naar believen kan gebruiken. Een boer mag de zaden van Monsanto op grond van een bijbehorende gebruikslicentie kopen onder voorwaarde dat hij ze maar een enkel seizoen plant. Op grond van diezelfde licentie mag de boer oogst van de zaden verkopen of zelf consumeren; de oogst mag echter niet worden gepland voor een nieuwe oogst.

Bowman kocht de bonen van de lokale graanhandelaar en plantte ze laat in het seizoen om een tweede maal in het seizoen te oogsten (na het zaaien en oogsten van de bij Monsanto gekochte zaden). Bowman behandelde ook deze laat geplante gewassen met Roundup. Een groot deel van de

planten overleefde deze behandeling, aangezien ze het door Monsanto geïmplementeerde genetische kenmerk bevatten.

Bowman oogstte, verkocht de opbrengst voor het grootste deel en bewaarde een deel van de late oogst om de volgende jaren te planten, soms aangevuld met bonen gekocht van een lokale graanhandelaar. Per saldo had hij dus veel minder zaad van Monsanto nodig.

3. procedure

Monsanto sprak Bowman aan wegens handelen in strijd met octrooirecht nu Bowman zonder toestemming nieuwe sojabonen had gecreëerd die onder Monsanto's octrooi zouden vallen. Bowman bracht hier tegen in dat hij met legaal verkregen sojabonen zou mogen doen wat hij wilde: het octrooirecht van Monsanto zou zijn uitgeput.

In twee instanties kreeg Bowman ongelijk. De 'doctrine of patent exhaustion' staat de koper van producten, die onder een octrooi vallen, toe om deze te *gebruiken* of *verkopen* zoals hij wil.² De kopers (en kopers aan wie de producten zijn doorverkocht) mogen de artikelen echter niet repliceren. De lagere rechters meenden dat de door Bowman geoogste bonen nieuw geproduceerde, en dus inbreukmakende producten waren.

De Supreme Court was dezelfde mening toegedaan. Op de bonen gekocht van de graanhandelaar was de licentie van Monsanto niet van toepassing, maar wel Monsanto's octrooirecht, voor zover de gewijzigde genetische eigenschap aanwezig was.³ De uitputtingsclausule is niet van toepassing op het

² "[...] the right to use [...] the thing as he sees fit", United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 214, 249-250

³ Uit het feit dat Bowman's tweede planting van het seizoen de behandeling met Roundup overleefde, bleek dat de bonen de gewijzigde genetische eigenschap bevatten. Let wel, ook (eetbare) bonen die het gewijzigde genetische kenmerk bevatten, vallen onder Monsanto's octrooi.

¹ Het landbouwgif genaamd 'Roundup', een product van Monsanto, is een glyfosaat bevattend landbouwgif.

creëren van nieuwe producten die onder octrooi vallen en het planten en oogsten van zaden is precies dat: het produceren van nieuwe producten.⁴ Bowmans argument dat hij de zaden *gebruikte* “in the normal way farmers do” kon hem niet redden, evenmin als zijn “blame-the-seed” argument inhoudende dat niet hij, maar de zaden uitsluitend (zich)zelf repliceerden. Volgens de Supreme Court controleert een boer wel degelijk de reproductie.

4. verhouding kwekersrecht

In de uitspraak wordt verwezen naar de Plant Variety Protection Act, geldig in de VS. Het Supreme Court stelt dat deze wet en de Patent Act “establish different, but not conflicting schemes”. In dat verband was in een eerdere procedure beslist dat ook op zaden een octrooi kan rusten.⁵ Het reproduceren van zaden die onder een octrooi vallen is niet toegestaan onder octrooirecht, ook al zou dit handelen wel mogen waar er slechts sprake van kwekersrecht was geweest.

5. tot slot

Het Supreme Court besluit het arrest met de waarschuwing dat de beslissing “is limited” en slechts ziet op het onderliggende geval. De uitspraak ziet niet op elke procedure “involving a self-replicating product. We recognise that such inventions are becoming more and more prevalent, complex, and diverse”. In een andere zaak zou er wel degelijk sprake kunnen zijn van een zelfreproductie buiten controle van de ‘legale’ koper van een product dat onder octrooi valt.

Bedrijven die te maken hebben met werkwijzen op producten waarmee reproductie gemoeid is

(bijvoorbeeld bedrijven binnen de “life sciences” bedrijfstak) kunnen zich met deze Monsanto uitspraak niet rijk rekenen. Kopers die legaal producten hebben gekocht die onder octrooi vallen, hoeven niet bang te zijn dat *elk* gebruik van de door hen gekochte producten dat verband houdt met vermeerderen, octrooi-inbreuk zal inhouden. De uitspraak is expliciet “gelimiteerd” verklaard, zodat niet zeker is dat elke manier van repliceren octrooi-inbreuk zal inhouden. Het Supreme Court heeft geïmpliceerd dat zij elke zaak ‘involving a self-replicating product’, -zonder daarbij expliciet planten te noemen- op eigen merites beoordeeld zal worden.

⁴ Het Supreme Court verwijst naar een eerder beslissing: Cotton-Tie Co. V. Simmons, 106 U.S. 89, 93-94

⁵ In een recente uitspraak van de Haagse rechtbank (Rb. DH 8 mei 2013 [IEF_12649](#) inz. Cresco/Taste of Nature) is overigens onlangs uitspraak gedaan over de uitzondering op octrooieerbaarheid van ‘werkwijzen van wezenlijk biologische aard’ in de zin van artikel 53 sub b EO. De uitzondering heeft volgens de Haagse rechtbank slechts betrekking op werkwijzen en is niet van toepassing op het onderhavige octrooi dat verleend was voor een voortbrengsel (en plant) en niet op een werkwijze. Dat de plant mede was gedefinieerd aan de hand van een werkwijze maakte dat niet anders.