

Ooit bedacht hoe het is voortgebracht?

Rechtstreeks verkregen voortbrengselen, en hoe de aanwezigheid
hiervan te bepalen



Student: Charly Plasman

Studentnummer: s1065164

Klas: Law 4B

Code: RE 441C

Afstudeerbegeleider: Ingrid van Mierlo

Datum: Maandag 2 juni 2014

VOORWOORD

Voor u ligt het afstudeeronderzoek met als titel *‘Ooit bedacht hoe het is voortgebracht? Rechtstreeks verkregen voortbrengselen, en hoe de aanwezigheid hiervan te bepalen’*. Dit afstudeeronderzoek is geschreven in opdracht van Octrooibureau Los & Stigter B.V. te Amsterdam, als afsluiting van mijn opleiding HBO Rechten aan de Hogeschool Leiden.

Mijn dank gaat uit naar de mensen die het voor mij mogelijk hebben gemaakt om dit onderzoek te schrijven. Tot deze groep behoren mijn opdrachtgever mr. ir. Jacques van Breda van Octrooibureau Los & Stigter B.V., mijn afstudeerbegeleider mr. Ingrid van Mierlo en onderzoeksdocent Maaïke Rietmeijer van de Hogeschool Leiden, en alle octrooirecht deskundigen en de econoom die ik heb mogen interviewen voor mijn afstudeeronderzoek.

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit onderzoek.

SAMENVATTING

Octrooibureau Los & Stigter krijgt van klanten de vraag of het mogelijk is om een voortbrengsel, dat is vervaardigd in land A met een werkwijze waarop een octrooi rust in land B, in te voeren in land B. De vragen die daaraan zijn gekoppeld, zijn wanneer er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, en hoe de aanwezigheid van zo'n voortbrengsel wordt bepaald. Zowel de literatuur als de rechtspraak in Nederland biedt weinig duidelijkheid met betrekking tot deze vraag. Los & Stigter wilde daarnaast weten wat de mogelijke gevolgen zijn voor het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie, wanneer een rechtstreeks verkregen voortbrengsel wordt tegengehouden aan de grens, en of dit tegenhouden gerechtvaardigd is.

Naar aanleiding van dit probleem is de volgende centrale vraag naar voren gekomen: Welk advies kan Octrooibureau Los & Stigter geven op basis van de rechtspraak, literatuuronderzoek, wet- en regelgeving en deskundigen, over de vraag wanneer er sprake is van een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze? Voor het beantwoorden van deze vraag is er onderzoek gedaan aan de hand van wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en interviews met deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn op verzoek van de opdrachtgever bij dit onderzoek aangehaald als vergelijking, omdat deze landen erg belangrijk zijn op het gebied van octrooirecht. In deze landen zijn namelijk grote industrieën gevestigd, waardoor in deze landen veel gebruik wordt gemaakt van octrooien.

Aan de hand van de hierboven genoemde onderzoeksmethoden is gebleken dat er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel als het voortbrengsel een direct resultaat is van de geoctrooieerde werkwijze. Om te bepalen of het voortbrengsel een direct resultaat is van het werkwijze-octrooi zijn er twee theorieën bekend: de eigenschappentheorie en de chronologische theorie. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt de eigenschappentheorie toegepast. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de eigenlijke betekenis die iedere proceshandeling heeft op de relevante producteigenschappen. Zodra het mogelijke inbreukmakende voortbrengsel niet meer dezelfde wezenlijke eigenschappen en dus niet meer dezelfde identiteit bezit als in het directe resultaat van de geoctrooieerde werkwijze zijn vervat, dan is er geen sprake meer van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Aan de hand van het octrooischrift en de daarin vervatte uitvindingsgedachte moet worden bepaald welke eigenschappen wezenlijk voortvloeien uit de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze.

Uit het onderzoek vloeit voort dat in Nederland weinig duidelijkheid wordt geboden over de vraag welke theorie moet worden toegepast. Aangezien in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de eigenschappentheorie wordt toegepast, ben ik persoonlijk van mening dat ook in Nederland deze theorie moet worden toegepast voor het bepalen van de aanwezigheid van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Mijn mening wordt onderbouwd doordat het in de Nederlandse rechtspraak de schijn heeft dat de eigenschappentheorie wordt toegepast.

Daarnaast zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk belangrijke landen op het gebied van octrooirecht, en het is niet ongewoon dat rechters uitspraken volgen van buitenlandse rechters. Bovendien biedt de chronologische theorie te weinig bescherming voor de octrooihouder en zijn uitvinding, waardoor een inbreukmaker gemakkelijk de bescherming van het werkwijze-octrooi kan omzeilen. Het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel aan de grens kan een beperking zijn van het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie, maar dit wordt als gerechtvaardigd gezien. De bescherming van een werkwijze-octrooi en de daaruit voortkomende rechtstreeks verkregen voortbrengselen wordt als belangrijker gezien dan het vrije verkeer van goederen, aangezien een octrooi als beloning voor een uitvinder voor zijn uitvinding wordt gezien en zonder octrooien is er geen innovatie. Bovendien is het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel gerechtvaardigd op grond van het VWEU, uit hoofde van de bescherming van het octrooirecht.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	6
	1.1 Aanleiding onderzoek.....	6
	1.2 Doel- en vraagstelling.....	8
	1.3 Methoden.....	10
	1.4 Leeswijzer	15
2	JURIDISCH KADER	17
	2.1 Inhoud octrooi.....	17
	2.2 Inbreuk	19
3	RESULTATEN	21
	3.1 Rechtstreeks verkregen voortbrengsel	21
	3.1.1 Rechtstreeks verkregen voortbrengsel en literatuur	21
	3.1.2 Rechtstreeks verkregen voortbrengsel en rechtspraak	26
	3.1.3 Conclusie	33
	3.2 Inbreuk	35
	3.2.1 Inbreuk volgens deskundigen.....	35
	3.2.2 Conclusie	39
	3.3 Vrij verkeer van goederen in de Europese Unie.....	40
	3.3.1 Mogelijke gevolgen	40
	3.3.2 Rechtvaardigingsgrond.....	44
	3.3.3 Conclusie	45
4	CONCLUSIES.....	46
5	AANBEVELINGEN	48
6	LITERATUURLIJST	50
7	BIJLAGEN.....	51

AFKORTINGEN

1977 Act - The Patents Act 1977, octrooiwet Verenigd Koninkrijk.

EOV - Europees Octrooiverdrag.

PatG - Patentgesetz, octrooiwet Duitsland.

ROW 1995 - Rijsoctrooiwet 1995, octrooiwet Nederland.

VWEU - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding onderzoek

Een klant van Octrooibureau Los & Stigter wil door middel van een machine garnalen pellen en deze gepelde garnalen invoeren in Nederland. Op de werkwijze van deze garnalenpelmachine rust in Nederland een werkwijze-octrooi, waarvan de klant niet de octrooihouder is. Het komt er op neer dat een klant van Los & Stigter met een werkwijze, waarop in Nederland een octrooi rust en waarvan de klant niet de octrooihouder is, een product (hierna voortbrengsel) wil vervaardigen in een land waar het octrooi niet geldt. Dezelfde klant wil deze voortbrengselen invoeren in Nederland.

De vraag is of dit zomaar kan, of dat het betreffende voortbrengsel aan de grens met Nederland kan worden tegengehouden vanwege het octrooi, en zo ja op grond waarvan? Wat zeggen de wet- en regelgeving en de jurisprudentie hierover? Wat zijn op basis hiervan de verschillende visies op dit onderwerp? En wat heeft de term ‘rechtstreeks verkregen voortbrengsel’¹² hiermee te maken? Indien er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel dan valt het onder de octrooibescherming.

Eerder genoemde klant is niet de enige klant van Los & Stigter die deze vraag heeft gesteld. Er zijn ook door andere klanten meerdere vragen over dit onderwerp gesteld. Zij zijn zowel de octrooihouder als degene die mogelijk inbreuk maakt. Los & Stigter wil hier een duidelijker beeld van hebben, zodat een rechter en beter advies kan worden gegeven aan haar klanten.

Voor dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de literatuur, rechtspraak, wet- en regelgeving en de visies van deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn bij dit onderzoek betrokken omdat in de Nederlandse literatuur en rechtspraak geen eenduidig antwoord wordt gegeven op de vragen in de eerste alinea, en omdat deze landen belangrijk zijn op het gebied van octrooirecht. In deze landen zijn namelijk grote industrieën gevestigd, waardoor in deze landen veel gebruik wordt gemaakt van octrooien. Octrooibureau Los & Stigter wil weten hoe in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de verschillende visies worden onderbouwd, wat eventueel de voorkeur geniet, en eventueel wat in Nederland over dit onderwerp wordt gezegd.

¹ Ch. Gielen e.a., 2011, p. 56.

² Pfizer/Pharmon, nr 39. Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983.

Op grond van de Engelse octrooiwet (1977 Act), de Duitse octrooiwet (PatG) en de Nederlandse octrooiwet (ROW 1995) geeft een octrooi de octrooihouder het uitsluitend recht het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen. In deze wetten komen de eerder genoemde term 'rechtstreeks verkregen voortbrengsel' naar voren. Er moet worden bepaald wanneer er sprake is van een dergelijk voortbrengsel om te kunnen bepalen of er sprake is van inbreuk op een werkwijze-octrooi.

De betrokkenen bij dit vraagstuk zijn Octrooibureau Los & Stigter, de klanten hiervan die belang hebben bij dit vraagstuk en de beroepspraktijk.

De klanten van Los & Stigter willen een advies over de vraag of voortbrengselen die in land A zijn vervaardigd waar geen octrooi rust, kunnen worden ingevoerd in land B waar een octrooi rust op de werkwijze waarmee de voortbrengselen vervaardigd. Zij willen hierover een advies omdat zij ofwel de octrooihouder zijn ofwel de mogelijke inbreukmaker, en er op dit moment geen eenduidig antwoord op is in de Nederlandse literatuur en rechtspraak. De klanten willen weten of zij hun bedrijf moeten staken (in het geval van mogelijke inbreuk), dan wel of ze de invoer moeten dulden (in het geval van de octrooihouder). In beide gevallen kan er sprake zijn van economische schade.

Binnen de Europese Unie geldt het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In dit verdrag is onder andere opgenomen dat er sprake moet zijn van een vrij verkeer van goederen. Het vrije verkeer van goederen is één van de vrijheden van de interne markt van de Europese Unie.³ Het vrij verkeer van goederen is het resultaat van de opheffing - in het handelsverkeer tussen de EU-lidstaten- van de douanerechten en gelijkwaardige heffingen, alsmede de opheffing van kwantitatieve beperkingen voor het handelsverkeer en maatregelen van gelijke werking.⁴

Op grond van de artikelen 34 en 35 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn invoer- en uitvoerbeperkingen tussen alle lidstaten verboden. Dit betekent dat in principe het voortbrengsel mag worden ingevoerd in Nederland. Als blijkt dat het voortbrengsel bij de Nederlandse grens kan worden tegen gehouden, dan is dit

³ Vrij verkeer van goederen: algemeen kader, www.europa.eu (zoek op Interne markt -> optie Interne markt -> De interne markt voor goederen -> Vrij verkeer van goederen: algemeen kader).

⁴ Goederen (vrij verkeer), www.minbuza.nl (zoek bij Dossiers -> Goederen (vrij verkeer)).

mogelijk in strijd met de Europese vrije markt. Los & Stigter wil uitgezocht hebben wat de mogelijke gevolgen zijn voor het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie, bij het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, en of het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel gerechtvaardigd is.

1.2 Doel- en vraagstelling

Er moet worden onderzocht wat de literatuur en jurisprudentie zeggen over de volgende situatie: Kan een voortbrengsel, dat onder een Nederlands geoctrooieerde werkwijze valt, in een ander land dan Nederland worden vervaardigd en worden ingevoerd in Nederland door een ander dan de octrooihouder?

Primair is het doel van het onderzoek inzicht te krijgen in de wet- en regelgeving, de rechtspraak en de literatuur met betrekking tot dit onderwerp, en ook wat de meningen zijn van octrooirecht deskundigen over het onderwerp. Dit zal gebeuren aan de hand van wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur uit verschillende landen, namelijk het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, en aan de hand van interviews met octrooirecht deskundigen uit deze landen. Indien mogelijk zal er worden gekeken naar welke visie de meeste voorkeur geniet en zal op grond van de wet- en regelgeving en rechtspraak een aanbeveling worden gedaan. Aan de hand daarvan wil de opdrachtgever Los & Stigter een advies ontvangen over hoe zij hun klanten het beste kunnen adviseren omtrent de eerdergenoemde situatie.

De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt:

Welk advies kan Octrooibureau Los & Stigter geven op basis van de rechtspraak, literatuuronderzoek, wet- en regelgeving en deskundigen, over de vraag wanneer er sprake is van een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze?

De deelvragen die voortkomen uit de centrale vraag luiden als volgt:

1. Wat houdt een octrooi in op grond van de ROW 1995 en het EOV?
2. Wanneer is er sprake van inbreuk op een octrooi op grond van de ROW 1995 en het EOV?
3. Onder welke feiten en omstandigheden is er volgens de literatuur sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel?

4. Onder welke feiten en omstandigheden is er volgens de rechtspraak sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel?

5. Wanneer is er, volgens octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, sprake van inbreuk op een octrooi door middel van het vervaardigen van een voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel?

De volgende deelvragen zijn in het onderzoek opgenomen op verzoek van de opdrachtgever. Ze hebben geen directe relevantie voor de centrale vraag van dit onderzoek.

6. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het tegenhouden van een voortbrengsel waarop een werkwijze-octrooi rust, voor het vrije verkeer van goederen volgens octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk?

7. Wat is de rechtvaardigingsgrond voor het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel op grond van het VWEU?

1.3 Methoden

De kwaliteit van dit afstudeeronderzoek is in de gaten gehouden door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. Deze onderzoeksmethoden bestaan uit bronnenonderzoek, jurisprudentieonderzoek en interviewen. Binnen de onderzoeksmethoden bronnenonderzoek en interviewen is gekeken naar de visies van verschillende personen. Deze personen zijn allen deskundigen op het gebied van octrooirecht. Bij het jurisprudentieonderzoek is gekeken naar welke motiveringen zijn gebruikt als onderbouwing van de uitspraak. De uitkomsten van de interviews en het jurisprudentieonderzoek zijn gelabeld. Voor het onderzoek zijn relevante bronnen en rechtspraak gebruikt, en zijn alleen deskundigen geïnterviewd. Deze bronnen en rechtspraak zijn volgens de *'Leidraad voor juridische auteurs'* weergegeven, en de interviews zijn opgenomen als bijlage bij dit onderzoek. Hierdoor zijn mijn bevindingen te controleren.

De betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt eveneens gewaarborgd doordat mijn afstudeerbegeleider en mijn opdrachtgever het onderzoek zullen bekijken. Hierdoor kan de kwaliteit van het onderzoek worden verbeterd.

Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van zowel oudere en recentere rechtspraak en literatuur. Dit komt doordat het onderwerp van dit onderzoek erg specifiek is, en dat het nog niet zo vaak is voorgekomen of is beschreven in de rechtspraak en de literatuur. Ik heb ervoor gekozen om toch ook de oudere rechtspraak en literatuur te gebruiken. Reden hiervoor is dat ze naar mijn mening belangrijk waren voor het beantwoorden van de vragen van dit onderzoek, of omdat in het geval van de zaak Pioneer/Warner de beslissing in deze zaak *'the leading English authority is on section 60(1)(c) 1977 Act.'* De Nederlandse zaak Pfizer/Pharmon heb ik opgenomen omdat dit naar mijn weten één van de belangrijkste zaken is op dit onderwerp in Nederland, en tevens één van de weinige zaken waarin alle aspecten van het specifieke onderwerp (rechtstreeks verkregen voortbrengsel en import ervan) aan bod kwamen.

Om een aantal redenen heb ik relatief weinig jurisprudentie per land gebruikt. In Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn erg weinig zaken bekend die zowel over het rechtstreeks verkregen voortbrengsel gaan als over de import ervan. Daarnaast werkt de rechtspraak in het Verenigd Koninkrijk op *'a precedent basis'*, waardoor de beslissing van

de Court of Appeal bindend en leidend is voor lagere rechtbanken. Hierdoor zullen uitspraken na een bepaalde beslissing van de Court of Appeal op dezelfde manier worden beoordeeld als die van de Court of Appeal.

In sommige literatuur en rechtspraak wordt in het Engels het woord 'product' gebruikt. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld als een voortbrengsel van een werkwijze-octrooi. Bij de Nederlandse interview vragen zoals te vinden in bijlage V is ook te zien dat het woord 'product' is gebruikt. Ook hier wordt hetzelfde bedoeld als een voortbrengsel van een werkwijze-octrooi.

Per deelvraag is aangegeven welke onderzoeksmethoden is gebruikt en hoe deze methode is toegepast.

Deelvraag 1 wordt beantwoord door middel van bronnenonderzoek, namelijk de octrooiwetgeving. Hiervoor zal ik gebruik maken van de ROW 1995 en het EOv. De betrouwbaarheid zal worden gewaarborgd door een analyse te maken van deze wet en het verdrag. Deze analyse zal aantonen wanneer er sprake is van inbreuk van een octrooi en op grond van welke artikelen. Ik zal hiervoor gebruik maken van de relevante artikelen binnen deze wetten en het verdrag. In het onderzoek staan duidelijke verwijzingen naar de wet, het verdrag en naar de relevante artikelen. Voor deze deelvraag is gekozen voor bronnenonderzoek omdat het een theoretische vraag betref. Hierdoor heb ik gebruik moeten maken van de bronnen ROW 1995 en het EOv.

Deelvraag 2 wordt beantwoord door middel van bronnenonderzoek, namelijk de octrooiwetgeving. Hiervoor zal ik gebruik maken van de ROW 1995 en het EOv. De betrouwbaarheid zal worden gewaarborgd door een analyse te maken van deze wetten en het verdrag. Deze analyse zal aantonen wanneer er sprake is van inbreuk van een octrooi en op grond van welke artikelen. Ik zal hiervoor gebruik maken van de relevante artikelen binnen de ROW 1995, PatG, 1977 Act en het EOv. In het onderzoek staan duidelijke verwijzingen naar de wet, het verdrag en naar de relevante artikelen. Voor deze deelvraag is gekozen voor bronnenonderzoek omdat het een theoretische vraag betref. Hierdoor heb ik gebruik moeten maken van de bronnen ROW 1995 en het EOv.

Deelvraag 3 wordt beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Ik maak gebruik van de literatuur zoals weergegeven in de literatuurlijst. Deze lijst bevat literatuur uit of over Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd, aangezien ik literatuur gebruik uit meerdere landen, en doordat het literatuur betreft waarnaar is verwezen door octrooirecht deskundigen. De literatuurbronnen zijn volgens de *'Leidraad voor juridische auteurs'* weergegeven in de literatuurlijst. De validiteit is gewaarborgd doordat ik de vraag beantwoord op basis van meerdere literatuurbronnen. Voor deze deelvraag is gekozen voor literatuuronderzoek omdat het een praktijkvraag betreft. Ik wil door deze vraag aangeven hoe in de praktijk wordt bepaald wanneer er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Hierdoor moet ik gebruik maken van de literatuur omtrent dit onderwerp.

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is regelmatig gebruik gemaakt van het artikel *'Werkwijzeoctrooien en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel: naar een uniforme interpretatie onder §64-2 EOV'* van Alexander Tsoutsanis. Reden hiervoor is dat hij octrooirecht deskundige is en omdat zijn artikel het enige is in Nederland wat betrekking heeft op het onderwerp van dit onderzoek. Daarnaast is door een aantal geïnterviewden uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk verwezen naar zijn artikel.

Deelvraag 4 wordt beantwoord door middel van jurisprudentieonderzoek. Dit zal rechtspraak bevatten uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De betrouwbaarheid wordt gewaarborgd doordat ik 9 uitspraken zal gebruiken uit drie landen, waarvan twee (Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) erg belangrijk zijn op het gebied van octrooirecht. De uitspraken zijn allemaal op dezelfde manier geanalyseerd, en deze bevindingen zijn gelabeld. Deze gelabelde stukken zijn opgenomen als bijlage. De validiteit is gewaarborgd doordat ik de vraag beantwoord op basis van meerdere uitspraken. Voor deze deelvraag is gekozen voor jurisprudentieonderzoek omdat het een praktijkvraag betreft. Ik wil door deze vraag aangeven hoe in de praktijk wordt bepaald wanneer er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Hierdoor moet ik gebruik maken van de rechtspraak omtrent dit onderwerp. Het is niet gelukt om meerdere uitspraken uit deze landen omtrent het onderwerp van dit onderzoek te achterhalen. Dit komt voornamelijk doordat het een erg specifiek onderwerp is en er weinig zaken hierover bekend van zijn. Dit is tevens de reden waarom ik deze uitspraken heb gebruikt. Naar mijn mening heeft het ontbreken van meer uitspraken niet veel effect op de uitkomst van het

onderzoek, aangezien de literatuur en de interviews uitsluitend geven met betrekking tot het bepalen van de meest gebruikte theorie.

Deelvraag 5 wordt beantwoord door middel van 10 interviews met octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De deskundigen zijn universitaire octrooirecht docenten of octrooirecht advocaten. De interviews zijn per email afgenomen, en deze e-mails zijn als bijlage IV, V en VI opgenomen bij dit onderzoek. Aan alle deskundigen zijn dezelfde vragen gesteld, en deze vragen zijn toegevoegd aan de bijlagen. De analyses van de interviews zijn bij het bijhorende interview te vinden. De validiteit is gewaarborgd doordat ik gebruik maak van interviews met 10 octrooirecht deskundigen. Voor deze deelvraag is gekozen voor de onderzoeksmethode interviews omdat mijn opdrachtgever wilde weten wat de verschillende visies zijn van andere mensen omtrent het onderwerp van de deelvraag.

Er zijn diverse personen en bedrijven aangeschreven met de vraag of zij mee willen werken met dit onderzoek door middel van een interview. De selectie van deze personen en bedrijven is gedaan doordat deze personen of bedrijven (mede-)auteur zijn van relevante literatuur of gespecialiseerd zijn in het octrooirecht. Van alle aangeschreven personen en bedrijven hebben 10 personen toegezegd mee te werken aan dit onderzoek.

Voor het Verenigd Koninkrijk heb ik helaas gebruik kunnen maken van maar 1 interview. Reden hiervoor is dat het tweede interview anoniem was, waardoor ik deze niet kon opnemen in het onderzoek. Daarnaast is het niet gelukt om meerdere interviews af te nemen met deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk.

Deelvraag 6 wordt beantwoord door middel van 10 interviews met octrooirecht deskundigen en een econoom uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De deskundigen zijn universitaire octrooirecht docenten of octrooirecht advocaten. De interviews zijn per email afgenomen, en deze e-mails zijn als bijlage IV, V en VI opgenomen bij dit onderzoek. Aan alle deskundigen zijn dezelfde vragen gesteld, en deze vragen zijn toegevoegd aan de bijlagen. De analyses van de interviews zijn bij het bijhorende interview te vinden. De validiteit is gewaarborgd doordat ik gebruik maak van interviews met 10 octrooirecht deskundigen en een econoom. Voor deze deelvraag is gekozen voor de onderzoeksmethode interviews omdat mijn opdrachtgever wilde weten wat de

verschillende visies zijn van andere mensen omtrent het onderwerp van de deelvraag. Niet uit alle interviews kwam naar voren wat de mogelijk gevolgen zijn voor het vrije verkeer van goederen bij het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Dit heeft enig effect op het onderzoek, omdat ik hierdoor geen uitsluitsel kan geven over deze vraag op grond van de interviews.

Er zijn diverse personen en bedrijven aangeschreven met de vraag of zij mee willen werken met dit onderzoek door middel van een interview. De selectie van deze personen en bedrijven is gedaan doordat deze personen of bedrijven (mede-)auteur zijn van relevante literatuur of gespecialiseerd zijn in het octrooirecht. Van alle aangeschreven personen en bedrijven hebben 11 personen toegezegd mee te werken aan dit onderzoek.

Voor het Verenigd Koninkrijk heb ik helaas gebruik kunnen maken van maar 1 interview. Reden hiervoor is dat het tweede interview anoniem was, waardoor ik deze niet kon opnemen in het onderzoek. Daarnaast is het niet gelukt om meerdere interviews af te nemen met deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk.

Deelvraag 7 wordt beantwoord door middel van bronnenonderzoek, namelijk de wetgeving. Hiervoor zal ik gebruik maken van het VWEU. De betrouwbaarheid zal worden gewaarborgd door een analyse te maken van dit verdrag. Deze analyse zal aantonen wat de rechtvaardigingsgrond is voor het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Ik zal hiervoor gebruik maken van de relevante artikelen binnen dit verdrag. In het onderzoek staan duidelijke verwijzingen naar het verdrag en naar de relevante artikelen. Voor deze deelvraag is gekozen voor bronnenonderzoek omdat het een theoretische vraag betref. Hierdoor heb ik gebruik moeten maken van de bron VWEU.

1.4 Leeswijzer

Indeling per hoofdstuk

In hoofdstuk 2 zal het juridisch kader van dit onderzoek worden omschreven. In het juridisch kader worden de juridisch-theoretische deelvragen van dit onderzoek beantwoord aan de hand van relevante wet- en regelgeving.

In hoofdstuk 3 worden de praktijk-deelvragen van dit onderzoek beantwoord, en zullen de resultaten worden besproken die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Dit zal gebeuren aan de hand van de rechtspraak, literatuur en interviews. De praktijk-deelvragen zijn:

- Onder welke feiten en omstandigheden is er volgens de literatuur sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel?
- Onder welke feiten en omstandigheden is er volgens de rechtspraak sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel?
- Wanneer is er, volgens octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, sprake van inbreuk op een octrooi door middel van het vervaardigen van een voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel?
- Wat zijn de mogelijke gevolgen van het tegenhouden van een voortbrengsel waarop een werkwijze-octrooi rust, voor het vrije verkeer van goederen volgens octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk?
- Wat is de rechtvaardigingsgrond voor het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel op grond van het VWEU?

In hoofdstuk 4 zal een conclusie worden gegeven aan de hand van de resultaten zoals omschreven in hoofdstuk 3. Aan de hand van deze conclusie zal een antwoord worden gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek.

In hoofdstuk 5 zal aan de hand van de conclusie mijn aanbeveling worden omschreven.

In hoofdstuk 6 is de literatuurlijst opgenomen met daarin de bronnen die zijn gebruikt voor het uitvoeren van dit onderzoek.

In hoofdstuk 7 zijn alle bijlagen opgenomen die zijn gebruikt voor het uitvoeren van dit onderzoek, zoals de labelde rechtspraak, de volledige interviews met de octrooirecht deskundigen en de gelabelde stukken hiervan.

2 JURIDISCH KADER

In dit hoofdstuk zal gebruik worden gemaakt van de octrooiwetgeving uit Nederland en het Europees octrooiverdrag.

2.1 Inhoud octrooi

Wat houdt een octrooi in op grond van de ROW 1995 en het EOV?

Voor het beantwoorden van deze vraag is gekeken naar art. 2 lid 1 ROW 1995 en art. 52 lid 1 EOV. In deze artikelen is bepaald dat pas een octrooi kan worden verleend als is voldaan aan de volgende vier voorwaarden:

- Het is een technische uitvinding;
- De uitvinding moet nieuw zijn;
- De uitvinding moet berusten op uitvinderswerkzaamheid;
- De uitvinding moet toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.

Aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan voordat er sprake kan zijn van een octrooi. In lid 2 van zowel art. 2 ROW 1995 als van art. 52 EOV worden genoemd wat niet als een uitvinding wordt beschouwd en daarom ook geen octrooi kan zijn.⁵ Een octrooi is een exclusief recht voor de octrooihouder waarmee hij anderen kan verbieden zijn uitvinding toe te passen.⁶

Een octrooi kan worden verleend voor een werkwijze of voor een voortbrengsel. Een werkwijze is de wijze van menselijk handelen, waardoor in de natuur enige verandering wordt aangebracht. Een werkwijze kan betrekking hebben op vervaardiging van een voortbrengsel, echter in beginsel betreft een werkwijze-octrooi de toepassing van die werkwijze.⁷ Op grond van art. 53 lid 1 sub b ROW 1995 en art. 64 lid 2 EOV worden het werkwijze-octrooi en de daaruit rechtstreeks verkregen voortbrengselen beschermd. Het idee achter het beschermen van de rechtstreeks verkregen voortbrengselen is de mogelijkheid van de octrooihouder om te profiteren van zijn technologische ontwikkeling

⁵ Ch. Gielen e.a., 2011, p. 22.

⁶ Ch. Gielen e.a., 2011, p. 13.

⁷ Ch. Gielen e.a., 2011, p. 25.

voor de vervaardiging van een voortbrengsel, zeker in het geval wanneer het lastig is om het voortbrengsel op te nemen in de conclusie van het werkwijze-octrooi.

Een octrooi voor een voortbrengsel staat los van de voortbrengselen die voortkomen uit een werkwijze-octrooi. Om deze voortbrengselen gescheiden te houden wordt het voortbrengsel-octrooi buiten beschouwing gelaten voor dit onderzoek, en wordt in dit onderzoek alleen gesproken over voortbrengselen die voortkomen uit een geoctrooieerde werkwijze.

Op grond van art. 53 lid 1 en art. 70 ROW 1995 heeft de octrooihouder een uitsluitend recht. Dit betekent dat het octrooi aan de octrooihouder het recht geeft om anderen te beletten het octrooi te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Dit komt erop neer dat de octrooihouder een tijdelijk monopolie heeft om een bepaalde uitvinding te exploiteren. Hij kan anderen verbieden de handelingen uit art. 53 lid 1 ROW 1995 te verrichten of anderen onder bepaalde voorwaarden die handelingen toestaan.⁸ In art. 64 lid 1 EOv is bepaald dat de houder van een Europees octrooi dezelfde rechten heeft als bij een nationaal octrooi. Dit geldt dan wel alleen voor de landen waarvoor het Europees octrooi is verleend.

Het uitsluitend recht van art. 53 lid 1 ROW 1995 wordt op grond van art. 53 lid 2 bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. In een octrooischrift staat een beschrijving van de uitvinding, de bijbehorende tekeningen en de conclusies. De conclusies van een octrooischrift bepalen de bescherming van het octrooi.

Op grond van art. 70 lid 8 ROW 1995 wordt bij een nieuw voortbrengsel van een werkwijze vermoed dat het voortbrengsel volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, tenzij door de gedaagde het tegendeel wordt bewezen. Dit betekent dat wanneer het voortbrengsel van een werkwijze nieuw is, de bewijslast wordt omgekeerd en dus komt te liggen bij de inbreukmaker.

⁸ Ch. Gielen e.a., 2011, p. 13.

2.2 Inbreuk

Wanneer is er sprake van inbreuk op een octrooi op grond van de ROW 1995 en het EOV?

Voor het beantwoorden van deze vraag is gekeken naar art. 70 lid 1 ROW 1995 jo. art. 53 lid 1 ROW 1995 en art. 64 lid 3 EOV.

Nederland

Op grond van art. 70 lid 1 ROW 1995 is er sprake van direct inbreuk op een octrooi wanneer iemand, zonder daartoe gerechtigd te zijn, één van de handelingen in art. 53 lid 1 ROW 1995 verricht. Bovendien wordt in art. 53 lid 1 ROW 1995 het volgende vermeld: *‘Een octrooi geeft de octrooihouder het uitsluitend recht ...’*

Dit betekent dat de handelingen genoemd in dit artikel alleen toekomen aan de octrooihouder. Met andere woorden, alleen de octrooihouder is gerechtigd om deze handelingen uit te voeren. Wanneer in strijd met dit uitsluitend recht wordt gehandeld, is er sprake van inbreuk op het octrooi. Als uitzondering geldt dat er toestemming is gegeven door de octrooihouder om de genoemde handelingen uit te voeren.

Zoals in de alinea hierboven vermeld wordt in art. 70 lid 1 ROW 1995 gesproken over *‘iemand, zonder daartoe gerechtigd te zijn’*. Iemand die niet gerechtigd is, is een derde partij anders dan de octrooihouder of licentienemer, die op geen enkele wijze toestemming heeft van de octrooihouder tot het verrichten van de eerder genoemde handelingen. Dit betekent dat wanneer zo’n iemand de handelingen verricht die staan vermeld in art. 53 lid 1 ROW 1995, er dan sprake is van inbreuk op een octrooi.

In art. 73 ROW 1995 wordt indirecte octrooi-inbreuk op de volgende wijze beschreven: *‘De derde die in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen, die niet tot toepassing van de uitvinding gerechtigd zijn, aanbiedt of voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding levert.’*⁹ Met andere woorden, van indirecte octrooi-inbreuk is sprake wanneer een derde een bestanddeel van de uitvinding aanbiedt aan personen die niet gerechtigd zijn gebruik te maken van de uitvinding.

⁹ Ch. Gielen e.a., 2011, p. 57.

Europa

Op grond van art. 64 lid 3 EOV wordt het volgende bepaald: *‘Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht.’* Dit betekent dat in het geval van inbreuk op een werkwijze waarop een Nederlands octrooi rust, moet worden gekeken naar art. 70 lid 1 ROW 1995 jo. art 53 lid 1 ROW 1995, en art. 73 ROW 1995.

3 RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven die voortkomen uit de beantwoording van de praktijk-deelvragen. Er zal gebruik worden gemaakt van de rechtspraak en literatuur uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en van interviews met octrooirecht deskundigen uit deze landen. Waar nodig zullen de antwoorden van de deelvragen worden opgedeeld per land, om mogelijke verwarring te voorkomen.

3.1 Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

In dit hoofdstuk wordt besproken wanneer er op grond van de onderzoeksmethoden literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

3.1.1 Rechtstreeks verkregen voortbrengsel en literatuur

Onder welke feiten en omstandigheden is er volgens de literatuur sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel?

Aangezien voor het beantwoorden van deze deelvraag gebruik is gemaakt van literatuur uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zal het antwoord worden opgedeeld aan de hand van deze landen.

Een rechtstreeks verkregen voortbrengsel is van toepassing wanneer het gaat om een werkwijze-octrooi. Om te bepalen of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, zijn er twee theorieën voorhanden: de chronologische theorie en de eigenschappentheorie.¹⁰

De chronologische theorie richt zich enkel op het aantal en de volgorde van de voor de werkwijze beschreven handelingen. Het vergt een rechtstreeks chronologisch verband tussen toepassing van de geoctrooieerde werkwijze van Y en het product van X. Ieder tussenliggende of nakomende handeling is voldoende om dit rechtstreeks verband te verbreken. Als bijvoorbeeld een door Y geoctrooieerde werkwijze A uit handelingen A1 tot A10 bestaat, dan geldt volgens de chronologische benadering het door X verhandelde

¹⁰ A. Tsoutsanis, 2008, p. 207.

product B niet meer als ‘rechtstreeks verkregen’, indien het productieproces van product B naast toepassing van de handelingen A1 tot A10 ook nog een stap 11 omvat. Het enkele feit dat product B nog aan een extra stap onderworpen is, is voldoende om het rechtstreekse verband met werkwijze A te verbreken. Dit ongeacht de betekenis van die stap.¹¹

De eigenschappentheorie is meer genuanceerd. In plaats van de chronologische volgorde, wordt gekeken naar de eigenlijke betekenis die iedere proceshandeling op de relevante producteigenschappen heeft. Ongeacht het aantal tussenstappen, geldt product B als rechtstreeks verkregen voortbrengsel van werkwijze A, zolang de in (het directe resultaat van) die werkwijze besloten eigenschappen ook wezenlijk bestanddeel zijn van product B. Terug naar bovengenoemd voorbeeld: als handeling 11 niets wezenlijks verandert aan de eigenschappen en identiteit die product B al heeft na toepassing van stap A1 tot A10, dan geldt product B toch als rechtstreeks verkregen voortbrengsel uit werkwijze A en levert dus wel octrooi-inbreuk op. Deze benadering wordt in *Pioneer/Warner* ook wel aangeduid als de ‘*loss of identity test*’. Zodra het beweerdelijk inbreukmakende product B niet meer dezelfde wezenlijke eigenschappen en dus dezelfde identiteit bezit als in het directe resultaat van de geoctrooieerde werkwijze A zijn vervat, is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel geen sprake meer.¹²

Welke eigenschappen wezenlijk voortvloeien uit de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, is iets wat beoordeeld moet worden aan de hand van het octrooischrift en de daarin vervatte uitvindingsgedachte, en daarmee ook mede aan de hand van de door het Protocol bij §69 EOV beoogde redelijke uitleg daarvan.¹³

¹¹ A. Tsoutsanis, 2008, p. 207/208.

¹² A. Tsoutsanis, 2008, p. 208.

¹³ A. Tsoutsanis, 2008, p. 208.

Duitsland

Volgens het artikel *‘Werkwijzeoctrooien en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel: naar een uniforme interpretatie onder §64-2 EO’* van Alexander Tsoutsanis, senior onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, wordt in de Duitse literatuur met een ruime meerderheid gekozen voor de eigenschappentheorie, zoals in een proefschrift uit 2000.¹⁴ Een strikt chronologische benadering wordt overwegend afgewezen.¹⁵ In het *‘Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz Kommentar’* van prof. dr. Peter Mes wordt eveneens gesproken over de eigenschappentheorie. In dit artikel staat dat van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel nog steeds sprake is als in dit voortbrengsel kenmerken aanwezig zijn die worden beschermd door de geoctrooieerde werkwijze. Deze theorie biedt een effectieve bescherming voor het rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Met een chronologische benadering zou de uitvinder weerlozer zijn.¹⁶ De eigenschappentheorie biedt een effectieve bescherming omdat bij deze theorie wordt gekeken naar de kenmerken die het voortbrengsel bevatten, waardoor de kans groter is dat het voortbrengsel onder de bescherming van het werkwijze-octrooi valt dan bij de chronologische theorie. Bij de chronologische theorie wordt alleen gekeken naar de volgorde en het aantal productiestappen, waardoor het voortbrengsel sneller niet meer onder de bescherming van het werkwijze-octrooi valt.

Volgens het eerder genoemde artikel van Alexander Tsoutsanis concluderen Friedrich-Karl Beier (voormalig managing director Max-Planck Institute for Foreign and International Patent Trademark Copyright and Competition Law in München) en Ansgar Ohly (hoogleraar Ludwig-Maximilians-Universität München) dat onder de eigenschappentheorie maatgevend is of de uitvindingsgedachte van het werkwijze-octrooi nog zijn stempel drukt op de eigenschappen van het voortbrengsel.¹⁷ Hieruit kan worden geconcludeerd dat wanneer de uitvindingsgedachte van het werkwijze-octrooi zijn stempel drukt op de eigenschappen van het voortbrengsel, er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

¹⁴ A. Hofmann, 2000, p. 220 - 225.

¹⁵ A. Tsoutsanis, 2008, p. 209.

¹⁶ P. Mes, 2011, p. 158, 159.

¹⁷ A. Tsoutsanis, 2008, p. 208.

Nederland

Volgens literatuur kan een rechtstreeks verkregen voortbrengsel worden omschreven als *‘alles wat als direct resultaat van de werkwijze kan worden aangemerkt’*. Het is niet van belang of het voortbrengsel zelf nieuw is.¹⁸

Volgens Alexander Tsoutsanis in het artikel *‘Werkwijzeoctrooien en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel: naar een uniforme interpretatie onder §64-2 EOV’* is het in Nederland onduidelijk wanneer er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Dit komt doordat zowel in de literatuur als in de rechtspraak weinig duidelijkheid wordt gegeven over de vraag of de eigenschappentheorie of de chronologische theorie moet worden toegepast. Volgens het artikel onderscheiden zich in de Europese literatuur namelijk deze twee theorieën om te bepalen wanneer er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Deze theorieën staan in het begin van dit hoofdstuk beschreven.

Volgens Alexander Tsoutsanis in het eerder genoemde artikel betekent in Nederland de eis dat het voortbrengsel ‘rechtstreeks’ verkregen moet zijn door toepassing van de werkwijze dat *‘alleen het directe resultaat van de werkwijze onder de bescherming van het octrooi valt.’* Daarmee is geenszins duidelijk of de wetgever de *chronologische benadering* of de *eigenschappentheorie* beoogt.¹⁹ Hierdoor kan ook niet worden bepaald wanneer er sprake is van een direct resultaat, aangezien dit afhankelijk is van welke theorie wordt toegepast. Bij de chronologische theorie is er sprake van direct resultaat als hetzelfde aantal productiestappen is gebruikt, of dezelfde volgorde van productiestappen. Bij de eigenschappentheorie is er sprake van direct resultaat wanneer het voortbrengsel dezelfde wezenlijke eigenschappen heeft als het werkwijze-octrooi.

¹⁸ Ch. Gielen e.a., 2011, p. 56.

¹⁹ A. Tsoutsanis, 2008, p. 208.

Verenigd Koninkrijk

Volgens het al eerder aangehaalde artikel van Alexander Tsoutsanis wordt in de zaak Pioneer/Warner geconcludeerd dat in Europa de Duitse eigenschappentheorie als uitgangspunt moet worden genomen. Deze zaak wordt uitgebreider besproken in deelvraag 3.1.2 onder 'Verenigd Koninkrijk'. Door de Britse rechter in Pioneer/Warner²⁰ wordt gesproken van een 'loss of identity test', wat het volgende inhoudt: een voortbrengsel heeft ook nog als rechtstreeks verkregen te gelden indien het weliswaar is blootgesteld aan verdere bewerking of verwerking maar daarbij nog steeds dezelfde 'essential characteristics' heeft als het (directe resultaat van het) werkwijzeoctrooi en dus niet heeft geresulteerd in een 'loss of identity'.²¹ De uitspraak van de rechter wordt gevolgd in de Britse literatuur, zoals in 'Terrell on the law of patents' uit 2006. In het artikel 'Was heißt "unmittelbares Verfahrenserzeugnis"? Ein Beitrag zur Auslegung des Art. 64(2) EPU' van Friedrich-Karl Beier en Ansgar Ohly wordt echter de uitspraak in eerste aanleg in Pioneer/Warner opgevat als een toepassing van de chronologische toenadering. Deze interpretatie wordt in de Britse literatuur niet gedeeld,^{22,23} en volgens Alexander Tsoutsanis miskennen de auteurs dat verderop in Pioneer/Warner juist wordt aangesloten bij de Duitse eigenschappentheorie.^{24,25}

Wat betreft de discussie in Duitsland over de vraag of het rechtstreeks verkregen voortbrengsel nieuw moet zijn om bescherming te krijgen op grond van het werkwijze-octrooi, wordt in de Engelse literatuur daar weinig over gezegd. Wel wordt in de 'Guide to the UK Patents Act' van het Chartered Institute of Patent Attorneys de volgende verwijzing gemaakt naar art. 100 lid 1 1977 Act, waarin staat: 'If the invention for which a patent is granted is a process for obtaining a new product, the same product produced by a person other than the proprietor of the patent or a licensee of his shall, unless the contrary is proved, be taken in any proceedings to have been obtained by that process.' Net zoals in de Duitse en de Nederlandse octrooiwet, wordt ook in het Verenigd Koninkrijk de bewijslast bij de mogelijke inbreukmaker gelegd wanneer het voortbrengsel van een werkwijze-octrooi nieuw is.²⁶

²⁰ Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757.

²¹ A. Tsoutsanis, 2008, p. 209.

²² Thorley/Miller/Burkill/Birss/Campbell, 2006, p. 313.

²³ A. Tsoutsanis, 2008, p. 209.

²⁴ A. Tsoutsanis, 2008, p. 209.

²⁵ F.K. Beier/A. Ohly, 1996, p. 978.

²⁶ Chartered Institute of Patent Attorneys, 2013, section 60.07.

3.1.2 Rechtstreeks verkregen voortbrengsel en rechtspraak

Onder welke feiten en omstandigheden is er volgens de rechtspraak sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel?

Aangezien voor het beantwoorden van deze deelvraag gebruik is gemaakt van jurisprudentie uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zal het antwoord worden opgedeeld aan de hand van deze landen. De jurisprudentie bestaat uit 3 zaken uit Duitsland, 3 zaken uit Nederland en 3 zaken uit het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen meer zaken gebruikt omdat er niet meer zaken bekend zijn met betrekking tot dit onderwerp. De zaken moet namelijk gaan om zowel een (rechtstreeks verkregen) voortbrengsel en de import daarvan. Hierdoor is het onderwerp erg specifiek. In de gebruikte jurisprudentie gaat het om de situatie waarin een voortbrengsel wordt vervaardigd in land A en wordt geïmporteerd naar Duitsland, Nederland of het Verenigd Koninkrijk, waarna de vraag rijst of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel wat onder de bescherming valt van een werkwijze-octrooi op grond van art. 9 lid 3 PatG (bij een werkwijze-octrooi in Duitsland), art. 53 lid 1 sub b ROW 1995 (bij een werkwijze-octrooi in Nederland) of art. 60 lid 1 sub c 1977 Act (bij een werkwijze-octrooi in het Verenigd Koninkrijk). Als het ingevoerde voortbrengsel inderdaad rechtstreeks verkregen is door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze en daardoor valt onder de eerder genoemde artikelen uit de octrooiwetten, dan volgt daaruit dat er sprake is van inbreuk op de geoctrooieerde werkwijze. Dit is terug te zien in de rechtspraak uit deze landen. Wanneer er sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, dan was er logischerwijs sprake van inbreuk op het werkwijze-octrooi door middel van het vervaardigen van het voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B, waar het werkwijze-octrooi gold. In sommige zaken was het precies andersom: er was geen sprake van inbreuk op het werkwijze-octrooi, omdat er geen sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

Een rechtstreeks verkregen voortbrengsel is van toepassing wanneer het gaat om een werkwijze-octrooi. Om te bepalen of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, zijn er twee theorieën voorhanden: de chronologische theorie en de eigenschappentheorie. Deze theorieën zijn in de vorige deelvraag uitgelegd.

In de tabellen die in deze deelvraag worden gebruikt is per zaak aangegeven of er sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Ook is in de tabellen terug te zien in

welke zaak er wel sprake was van inbreuk door middel van het vervaardigen van een voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B (ofwel Duitsland, Nederland of het Verenigd Koninkrijk), waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel, en in welke zaak er geen sprake was van inbreuk. De gelabelde stukken die hiervoor zijn gebruikt, zijn terug te vinden in bijlagen I, II en III. Door middel van arcering is aangegeven welke kolom uit de tabel relevant is voor deze deelvraag.

Legenda tabellen:

R.v.v. = Rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

Duitsland

In de zaak I-2 U 124/08, zaak 6 U 54/06 en zaak X ZR 33/10 was er sprake van het produceren van voortbrengselen in het buitenland en het invoeren ervan in Duitsland. De vraag was of deze voortbrengselen waren vervaardigd met een in Duitsland geoctrooieerde werkwijze, en of ze rechtstreeks verkregen voortbrengselen waren van deze werkwijze.

Uiteindelijk werd in alle drie de zaken bepaald van wel. Hierdoor was er sprake van inbreuk op de geoctrooieerde werkwijze op grond van art. 9 lid 3 PatG. In de zaak I-2 U 124/08 werd tevens het volgende gezegd over het toepassen van één van de eerder genoemde theorieën: *‘Bei der Anwendung eines streng chronologischen Ansatzes wäre der Erfinder unter solchen Umständen schutzlos gestellt. Den Patentschutz nur bei einstufigen Verfahren oder solchen, die den letzten Schritt eines mehrstufigen Verfahrens darstellen, eingreifen zu lassen, ist sachlich nicht gerechtfertigt, wenn der Erfindungsgedanke für das Wesen des Endprodukts charakteristisch bleibt. Derartiges könnte auch nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, weil ein Erfinder anderenfalls keinen Anreiz hätte, seine Erfindung preiszugeben und damit für die Gemeinschaft verwertbar zu machen.’* Dit komt erop neer dat bij het toepassen van een strikt chronologische benadering de uitvinder onder bepaalde omstandigheden (wanneer een relatief onbeduidende stap zou worden toegevoegd aan de werkwijze) zonder bescherming zou komen te staan. Dit is niet gerechtvaardigd wanneer het eindproduct karakteristieke eigenschappen van de geoctrooieerde werkwijze zou behouden. Hieruit zou men kunnen opvatten dat in Duitsland de eigenschappentheorie moet worden toegepast, en dat dit ook gebeurt. In de zaak I-2 U 124/08, zaak 6 U 54/06 en zaak X ZR 33/10 werd gekeken of de ingevoerde voortbrengselen wezenlijke bestanddelen of eigenschappen bevatten van de geoctrooieerde werkwijze, niet naar de volgorde of het aantal productiestappen. De voortbrengselen bevatten inderdaad wezenlijke

bestanddelen/eigenschappen van de geoctrooieerde werkwijze, waardoor er sprake was van rechtstreeks verkregen voortbrengselen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in deze zaken de eigenschappentheorie werd toegepast.

Daarnaast wordt in de zaak Pioneer/Warner de volgende verwijzing gemaakt naar de Duitse jurisprudentie: *'Reference to German, Dutch, Danish, Swiss and Austrian jurisprudence indicated that in those jurisdictions the product to be "directly obtained" must be the product of the claimed invention and not an intermediate.'*²⁷ De Court of Appeal in Pioneer/Warner zei hierover het volgende: *'Since the authorities in the Netherlands, Switzerland, Denmark and Austria disclose no difference of approach from that adopted in Germany, the loss of identity test may be taken to represent the test adopted by European law.'*²⁸ Dit betekent dat volgens de Britse rechter in Duitsland de eigenschappentheorie wordt toegepast.

Uit de bovengenoemde bevindingen kan worden geconcludeerd dat volgens de Duitse rechtspraak sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel wanneer het voortbrengsel wezenlijke eigenschappen of bestanddelen bevat van een geoctrooieerde werkwijze.

In de tabel hieronder is voor de gebruikte Duitse rechtspraak aangegeven of er sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel en of er sprake was van inbreuk op het werkwijze-octrooi. De gelabelde stukken die hiervoor zijn gebruikt, zijn terug te vinden in bijlage I.

Tabel 1; Rechtspraak Duitsland

	R.v.v.	Inbreuk
Zaak I-2 U 124/08	Ja	Ja
Zaak 6 U 54/06	Ja	Ja
Zaak X ZR 33/10	Ja	Ja

²⁷ Patent Court, Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487.

²⁸ Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757.

Nederland

De eis dat het voortbrengsel 'rechtstreeks' moet zijn verkregen door toepassing van een werkwijze, betekent dat alleen het directe resultaat van de werkwijze onder de bescherming van het octrooi valt. Deze eis wordt ook door het EO gesteld. Het zal aan de rechter voorbehouden zijn uit te maken, wanneer men nog te doen heeft met een voortbrengsel, rechtstreeks verkregen volgens een geoctrooieerde werkwijze.²⁹

In de zaken Lundbeck/Sandoz, Monsanto/Cefetra en Pfizer/Pharmon was er sprake van voortbrengselen die werden vervaardigd in land A en werden ingevoerd in Nederland. In alle drie de zaken was het de vraag of er sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, en dus of er sprake was van inbreuk op het werkwijze-octrooi op grond van art. 53 lid 1 sub b ROW 1995. In Lundbeck/Sandoz was er wel sprake van inbreuk op het werkwijze-octrooi, in de zaken Pfizer/Pharmon en Monsanto/Cefetra niet. In deze laatste twee zaken werd bepaald dat er geen sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, omdat de voortbrengselen in kwestie niet het directe resultaat waren van de geoctrooieerde werkwijze. Hierdoor kon er geen sprake zijn van inbreuk op het werkwijze-octrooi in kwestie.

In Lundbeck/Sandoz werd door Lundbeck aangetoond dat er bepaalde verontreinigingen aanwezig waren in het voortbrengsel van Sandoz, die erop wezen dat er gebruik was gemaakt van de geoctrooieerde werkwijze van Lundbeck. Hoewel de rechter vond dat het bewijs dat was aangedragen door Lundbeck niet waterdicht was, ging hij erin mee dat de geoctrooieerde werkwijze was toegepast. Hieruit volgde dat er wel sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, met als gevolg dat er sprake was van inbreuk op het werkwijze-octrooi in kwestie.

In deze jurisprudentie wordt niet zo duidelijk als in de Engelse zaak Pioneer/Warner (welke in het onderdeel 'Verenigd Koninkrijk' wordt besproken) gesteld welke theorie moet worden toegepast, maar naar mijn mening neigt het eerder naar de eigenschappentheorie dan naar de chronologische theorie. In de zaken werd gekeken of het voortbrengsel het directe resultaat was van de geoctrooieerde werkwijze door te kijken naar de kenmerken van het voortbrengsel en deze te vergelijken met de kenmerken van de geoctrooieerde werkwijze. Er werd niet gekeken naar het aantal en de volgorde van de gebruikte

²⁹ HR 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon (concl. A-G J.K. Franx).

handelingen. Dit lijkt erop te duiden in deze zaken gebruik is gemaakt van de eigenschappentheorie. Daarnaast wordt in de zaak Pioneer/Warner de volgende verwijzing gemaakt naar de Nederlandse jurisprudentie: *‘Reference to German, Dutch, Danish, Swiss and Austrian jurisprudence indicated that in those jurisdictions the product to be “directly obtained” must be the product of the claimed invention and not an intermediate.*³⁰ De Court of Appeal in Pioneer/Warner zei hierover het volgende: *‘Since the authorities in the Netherlands, Switzerland, Denmark and Austria disclose no difference of approach from that adopted in Germany, the loss of identity test may be taken to represent the test adopted by European law.*³¹ Dit betekent dat volgens de Britse rechter in Nederland de eigenschappentheorie moet worden toegepast.

Uit de bovengenoemde bevindingen kan worden geconcludeerd dat volgens de Nederlandse rechtspraak sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel wanneer het voortbrengsel wezenlijke eigenschappen (kenmerken) of bestanddelen bevat van een geöctrooieerde werkwijze.

In de tabel is per zaak aangegeven of er sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, en of er sprake was van inbreuk op het werkwijze-octrooi. De gelabelde stukken die hiervoor zijn gebruikt, zijn terug te vinden in bijlage II.

Tabel 2; Rechtspraak Nederland

	R.v.v.	Inbreuk
Lundbeck/Sandoz	Ja	Ja
Monsanto/Cefetra	Nee	Nee
Pfizer/Pharmon	Nee	Nee

³⁰ Patent Court, Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487.

³¹ Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757.

Verenigd Koninkrijk

In de zaken MedImmune/Novartis, Monsanto/Cargill en Pioneer/Warner was er sprake van voortbrengselen die werden vervaardigd in land A en werden ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk. In alle drie de zaken was het de vraag of er sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, en dus of er sprake was van inbreuk op het werkwijze-octrooi op grond van art. 60 lid 1 sub c 1977 Act. In de zaken Monsanto/Cargill en Pioneer/Warner was er geen sprake van inbreuk op het werkwijze-octrooi in kwestie, omdat de voortbrengselen waar het in deze zaken om ging geen rechtstreeks verkregen voortbrengselen waren.

In MedImmune/Novartis werd ook door de rechter bepaald dat er geen sprake was van inbreuk op de geoctrooieerde werkwijze, maar in dit geval kwam dat doordat het proces waarmee het voortbrengsel in kwestie werd vervaardigd niet viel onder de claims van de octrooieerde werkwijze. Wanneer het proces wel onder de claims zou vallen, dan zou er wel sprake zijn van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel op grond van art. 60 lid 1 sub c 1977 Act.

In de tabel hieronder is per zaak aangegeven of er sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. De gelabelde stukken die hiervoor zijn gebruikt, zijn terug te vinden in bijlage III.

Tabel 3; Rechtspraak Verenigd Koninkrijk

	R.v.v.	Inbreuk
MedImmune/Novartis	Ja	Nee
Monsanto/Cargill	Nee	Nee
Pioneer/Warner	Nee	Nee

De zaak Pioneer/Warner is in het Verenigd Koninkrijk de leidraad geweest voor het bepalen of de eigenschappentheorie of de chronologische theorie moet worden toegepast. Daarom zal deze zaak uitgebreider worden besproken.

In Pioneer/Warner werd door de Patent Court besloten dat er geen sprake was van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, omdat het mogelijk inbreukmakende voortbrengsel het resultaat was van drie aanvullende wezenlijke en belangrijke productiestappen. De Court of Appeal liet dit oordeel in stand. Deze instantie bepaalde het volgende, met verwijzing naar de beslissing van de Patent Court: *'In essence, the product to be 'directly*

*obtained' must be the product of the claimed invention not an intermediate. It is only where the product is produced by the patented process can there be infringement.*³² Ook werd in deze zaak besloten dat het woord 'unmittelbar' in de Duitse octrooiwet dezelfde betekenis heeft als het woord 'directly' in de Engelse octrooiwet. 'Unmittelbar' betekent *'that in a given situation or sequence of events there are two final points x and y and there is no intermediate between them.'*³³

De Court of Appeal besloot in zijn conclusie het volgende: *'Since the authorities in the Netherlands, Switzerland, Denmark and Austria disclose no difference of approach from that adopted in Germany, the loss of identity test may be taken to represent the test adopted by European law.'*³⁴ Dit betekent dat tot de conclusie werd gekomen dat in Europa de eigenschappentheorie moet worden toegepast. De Britse rechter noemde deze theorie ook wel de 'loss of identity test'.^{35,36} In MedImmune/Novartis werd verwezen naar Pioneer/Warner doordat de rechter stelde dat het besluit van de Court of Appeal in de zaak de 'leading English authority' is op art. 60 lid 1 sub c 1977 Act.³⁷ Dit geeft aan dat het besluit van de Court of Appeal in deze zaak erg belangrijk is geweest bij het bepalen van de aanwezigheid van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat in het Verenigd Koninkrijk de rechtspraak werkt op 'a precedent basis'. Dit betekent dat de beslissing van de Court of Appeal bindend is voor alle lagere rechtbanken, waardoor de uitspraak in Pioneer/Warner leidend is. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een dergelijke kwestie zal worden herzien door de Court of Appeal in de nabije toekomst.³⁸

Uit deze jurisprudentie blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk de eigenschappentheorie als uitgangspunt moet worden genomen. Dit betekent dat volgens de rechtspraak van dit land sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel als de in de geoctrooieerde werkwijze besloten eigenschappen een wezenlijk bestanddeel zijn van het vervaardigde voortbrengsel.

³² Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757.

³³ Patent Court, Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487.

³⁴ Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757.

³⁵ A. Tsoutsanis, 2008, p.209.

³⁶ Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757.

³⁷ Patent Court, Verenigd Koninkrijk, 5 juli 2011, MedImmune/Novartis.

³⁸ Zie bijlage VI, interview 2.

3.1.3 Conclusie

Op grond van de literatuur die voor dit onderzoek is gebruikt, is in zowel Duitsland, Nederland als het Verenigd Koninkrijk sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel wanneer dit voortbrengsel een direct resultaat is van het werkwijze-octrooi.

Om te bepalen of er sprake is van een direct resultaat wordt volgens de gebruikte literatuur in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met een meerderheid gekozen voor het toepassen van de eigenschappentheorie. Een strikte chronologische theorie wordt afgewezen. Het kiezen voor de eigenschappentheorie kan te maken hebben met het feit dat, zoals al eerder vermeld, bij een chronologische benadering de uitvinder weerlozer is. Bovendien zou de eigenschappentheorie een effectieve bescherming bieden. Volgens de eigenschappentheorie is er sprake van een direct resultaat, oftewel van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, wanneer het voortbrengsel wezenlijke eigenschappen of bestanddelen bevat van de geoctrooideerde werkwijze. Volgens de gebruikte literatuur is het niet duidelijk welke theorie in Nederland wordt toegepast.

In de rechtspraak worden in alle drie de landen voor dezelfde omschrijving gekozen van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Deze omschrijving komt op hetzelfde neer als hierboven beschreven op grond van de literatuur.

Wat betreft het kiezen van een theorie geeft de rechtspraak meer duidelijkheid. In de zaak Pioneer/Warner bepaalt de Court of Appeal dat in Europa de eigenschappentheorie moet worden toegepast, aangezien in een aantal landen, waaronder Nederland, geen verschil is in aanpak met die in Duitsland. De beslissing in deze zaak is *'the leading English authority'* met betrekking tot het artikel dat bescherming biedt voor de rechtstreeks verkregen voortbrengselen. Dit betekent dat in het Verenigd Koninkrijk in alle zaken na Pioneer/Warner de eigenschappentheorie zal worden toegepast. Bovendien wordt in de Duitse zaak I-2 U 124/08 de chronologische theorie afgewezen, omdat deze in bepaalde gevallen geen bescherming biedt aan de octrooihouder, en dat dat in die gevallen niet gerechtvaardigd is. In de Nederlandse rechtspraak wordt niet zo duidelijk gekozen voor de eigenschappentheorie als in Pioneer/Warner, maar uit de manier waarop wordt bepaald of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, kan naar mijn mening worden afgeleid dat ook in de Nederlandse rechtspraak de eigenschappentheorie wordt toegepast. Dit betekent dat op grond van de gebruikte rechtspraak sprake is van een rechtstreeks

verkregen voortbrengsel, wanneer het voortbrengsel wezenlijke eigenschappen of bestanddelen bevat van de geoctrooieerde werkwijze.

Op grond van de rechtspraak en de literatuur kan de volgende conclusie worden getrokken: In Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk is er sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel wanneer dit voortbrengsel een direct resultaat is van het werkwijze-octrooi. Om te bepalen wanneer er sprake is van een direct resultaat moet worden gekozen voor het toepassen van de eigenschappentheorie. Op grond van deze theorie is er sprake van een direct resultaat, en dus van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, wanneer de kenmerken van de geoctrooieerde werkwijze een wezenlijk bestanddeel vormen van het voortbrengsel. In Nederland wordt zowel in de literatuur als in de rechtspraak geen duidelijkheid gegeven over het kiezen van een theorie, maar op grond van de Duitse en Engelse rechtspraak en literatuur lijkt het verstandig voor dezelfde benadering te kiezen, of in ieder geval van dezelfde benadering uit te gaan. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn immers belangrijke landen op het gebied van octrooirecht, en bovendien wordt in één van de belangrijkste zaken van het Verenigd Koninkrijk, Pioneer/Warner, aangegeven dat ook in Nederland moet worden gekozen voor de eigenschappentheorie, aangezien de Nederlandse aanpak niet verschilt van de Duitse aanpak. Bovendien is de beslissing in deze zaak *'the leading English authority'* met betrekking tot het artikel dat bescherming biedt voor de rechtstreeks verkregen voortbrengselen. In zowel de literatuur als één van de weinige Duitse zaken omtrent dit onderwerp wordt de chronologische theorie afgewezen, vanwege de weinige bescherming die het de octrooihouder biedt. Daarnaast heeft het de schijn dat in de Nederlandse rechtspraak de eigenschappentheorie wordt toegepast, hoewel dit niet zo duidelijk wordt benoemd als in de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk.

Aan de hand van het octrooischrift en de daarin vervatte uitvindingsgedachte moet op grond van art. 1 van het Protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV worden bepaald welke eigenschappen wezenlijk voortvloeien uit de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze.

3.2 Inbreuk

In dit hoofdstuk wordt besproken wanneer er op grond van de onderzoeksmethode interviews sprake is van inbreuk op een octrooi in een bepaalde specifieke situatie. Deze situatie is als volgt: er wordt een voortbrengsel vervaardigd in land A en ingevoerd in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel.

3.2.1 Inbreuk volgens deskundigen

Wanneer is er, volgens octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, sprake van inbreuk op een octrooi door middel van het vervaardigen van een voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel?

Aangezien voor het beantwoorden van deze deelvraag gebruik is gemaakt van 10 interviews met octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zal het antwoord worden opgedeeld aan de hand van deze landen. De deskundigen in kwestie zijn universitaire docenten of octrooirecht advocaten. De interviews zijn per email afgenomen, en deze e-mails zijn als bijlage IV, V en VI opgenomen bij dit onderzoek. Aan alle deskundigen zijn dezelfde vragen gesteld, en deze vragen zijn toegevoegd aan de bijlagen. De analyses van de interviews zijn bij het bijhorende interview te vinden. Voor het Verenigd Koninkrijk heb ik helaas gebruik kunnen maken van maar 1 interview. Reden hiervoor is dat het tweede interview anoniem was, waardoor ik deze niet kon opnemen in het onderzoek. Daarnaast is het niet gelukt om meerdere interviews af te nemen met deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk.

Door middel van arcering is aangegeven welke kolom uit de tabel relevant is voor deze deelvraag.

Legenda tabellen:

Theorie 1 = Eigenschappentheorie.

Theorie 2 = Chronologische theorie.

Gevolgen EU = De gevolgen van het tegenhouden van een voortbrengsel, voor het vrije verkeer van goederen.

Retaining = Het tegenhouden van het rechtstreeks verkregen voortbrengsel aan de grens.

Tabel 4; Interviews Duitsland

	Theorie 1	Theorie 2	Inbreuk	Gevolgen EU	Retaining
Interview 1	Ja	Nee	X	X	Ja
Interview 2	Ja	Nee	Ja	Nee	X
Interview 3	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Ja
Interview 4	Ja	Nee	Ja	X	Ja

Bij interview 3 staan in de relevante kolommen 'N.v.t.'. Dit was het interview met een econoom en aan hem zijn deze vragen niet gesteld, omdat hijzelf aangaf te weinig verstand van octrooirecht te hebben voor het beantwoorden van de vragen voor deze deelvraag. Voor het beantwoorden van de deelvraag kan interview 3 dus buiten beschouwing worden gelaten.

Zoals te zien in de tabel geven de overige geïnterviewden aan te kiezen voor de eigenschappentheorie. Als reden gaven ze dat in Duitsland dit de meest toegepaste theorie is, en dat ze hierin meegaan. Wel kwam in interview 2 naar voren dat de toepassing van de benaderingen per zaak moet worden bekeken, rekening houdend met de specifieke kenmerken en eigenschappen van het al dan niet rechtstreeks verkregen voortbrengsel en de werkwijze. Echter, zo werd gesteld, is de chronologische theorie niet erg kritisch in toepassing, waardoor het een onnodige beperking geeft van de reikwijdte van de bescherming. In interview 4 kwam naar voren dat hij van mening was dat eigenlijk niemand meer een voorstander is van de chronologische theorie.

In interview 1 werd geen antwoord gegeven op de vraag zoals gesteld in de deelvraag. De andere geïnterviewden gaven aan dat er in de situatie zoals gesteld in de deelvraag inderdaad sprake is van inbreuk op het werkwijze-octrooi. De geïnterviewde in interview 4 verwees naar een handboek over octrooirecht voor de voorwaarden art. 9 lid 3 PatG, waaruit dezelfde conclusie kan worden getrokken als uit het antwoord van de geïnterviewde in interview 2. Er is sprake van inbreuk op een octrooi door middel van het vervaardigen van een voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel, wanneer dit voortbrengsel rechtstreeks verkregen is door toepassing van het werkwijze-octrooi. Of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel moet worden bepaald aan de hand van de eigenschappentheorie.

Tabel 5; Interviews Nederland

	Theorie 1	Theorie 2	Inbreuk	Gevolgen EU	Retaining
Interview 1	X	X	Ja	X	Ja
Interview 2	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Interview 3	Ja	Nee	Ja	N.v.t.	Ja
Interview 4	Ja	Nee	Ja	X	Ja
Interview 5	X	X	Ja	N.v.t.	Ja
Interview 6	X	X	Ja	Ja	Ja

Zoals te zien in de tabel geven drie van de vijf geïnterviewden de voorkeur aan de eigenschappentheorie. Als reden gaven ze dat de strikte uitleg van de chronologische theorie heel vatbaar is voor misbruik door inbreukmaker. Een inbreukmaker kan immers door middel van deze theorie gemakkelijk de bescherming van het werkwijze-octrooi omzeilen door een betekenisloze extra stap toe te voegen, terwijl de uitvindingsgedachte wel wordt toegepast. Dit is een onwenselijke situatie. Bovendien zijn ze een voorstander van een redelijke bescherming voor de octrooihouder. Deze bescherming kan worden gegeven door de eigenschappentheorie. De chronologische theorie wordt gezien als een te beperkte theorie. De geïnterviewden in interview 1 en interview 5 waren niet bekend met deze theorieën, en de geïnterviewde in interview 6 zit te weinig in dit gedeelte van het octrooirecht om daar een uitspraak over te kunnen doen.

Aan de hand van de tabel is tevens te zien dat alle geïnterviewden stelden dat er sprake is van inbreuk in de situatie zoals gesteld in de deelvraag, wanneer het gaat om een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Het vervaardigen ervan in een land waar geen werkwijze-octrooi rust is wel toegestaan, maar wanneer dit voortbrengsel wordt ingevoerd naar het land waar het valt onder de bescherming van een werkwijze-octrooi, dan is er sprake van inbreuk. Of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel moet worden bepaald aan de hand van de eigenschappentheorie.

Tabel 6; Interviews Verenigd Koninkrijk

	Theorie 1	Theorie 2	Inbreuk	Gevolgen EU	Retaining
Interview 1	N.v.t.	N.v.t.	X	X	X

Uit het interview kwam naar voren dat de geïnterviewde geen voorkeur voor een theorie aangaf, omdat de uitspraken van de Court of Appeal bindend zijn en het daarom niet uitmaakt hoe de geïnterviewde erover denkt. De 'loss of identity test' (de eigenschappentheorie) zoals aangehangen in de zaak Pioneer/Warner is de huidige leidraad in het Verenigd Koninkrijk, en het is volgens de geïnterviewde onwaarschijnlijk dat dit onderwerp zal worden herzien door de Court of Appeal in de nabije toekomst. Uit het interview kwam geen duidelijk antwoord naar voren op de vraag of er sprake is van inbreuk in de situatie zoals voorgelegd in de deelvraag.

3.2.2 Conclusie

Uit het antwoord van deelvraag 3.2.1 kan de conclusie worden getrokken dat er sprake is van inbreuk op een octrooi door middel van het vervaardigen van een voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel, als dit voortbrengsel rechtstreeks verkregen is door toepassing van het werkwijze-octrooi. Om te bepalen of er sprake is van zo'n rechtstreeks verkregen voortbrengsel wordt met een meerderheid, namelijk 7 van de 10 geïnterviewden, gekozen voor de eigenschappentheorie. Van de geïnterviewden zijn er namelijk zes die duidelijk voor deze theorie kiezen. Eén van de geïnterviewden uit het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat het niet uitmaakt wat hij persoonlijk kiest, aangezien de zaak Pioneer/Warner '*the current leading authority*' is op dit gebied. Uit deze zaak blijkt dat de eigenschappentheorie moet worden toegepast. Aan de hand van deze theorie kan er worden bepaald of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, en dus of er sprake is van inbreuk op een octrooi door middel van het vervaardigen van een voortbrengsel in land A en het invoeren ervan in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het voortbrengsel.

3.3 Vrij verkeer van goederen in de Europese Unie

In dit hoofdstuk wordt besproken wat de gevolgen kunnen zijn, op grond van de onderzoeksmethoden interviewen en bronnenonderzoek, voor het vrij verkeer van goederen in de Europese Unie als een rechtstreeks verkregen voortbrengsel wordt tegengehouden. Ook zal worden besproken wat de eventuele rechtvaardigingsgronden zijn voor het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Deze deelvragen zijn op verzoek van de opdrachtgever opgenomen.

3.3.1 Mogelijke gevolgen

Wat zijn de mogelijke gevolgen van het tegenhouden van een voortbrengsel waarop een werkwijze-octrooi rust, voor het vrije verkeer van goederen volgens octrooirecht deskundigen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk?

Aangezien voor het beantwoorden van deze deelvraag gebruik is gemaakt van interviews met octrooirecht-experts uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zal het antwoord worden opgedeeld aan de hand van deze landen. De deskundigen in kwestie zijn allen advocaten die werken binnen het octrooirecht. De volledige interviews die zijn gebruikt om deze deelvraag te beantwoorden zijn terug te vinden in bijlagen IV, V en VI. De analyses van de interviews zijn bij het bijhorende interview te vinden.

Legenda tabellen:

Theorie 1 = Eigenschappentheorie.

Theorie 2 = Chronologische theorie.

Gevolgen EU = De gevolgen van het tegenhouden van een voortbrengsel, voor het vrije verkeer van goederen.

Retaining = Het tegenhouden van het rechtstreeks verkregen voortbrengsel aan de grens.

Tabel 7; Interviews Duitsland

	Theorie 1	Theorie 2	Inbreuk	Gevolgen EU	Retaining
Interview 1	Ja	Nee	X	X	Ja
Interview 2	Ja	Nee	Ja	Nee	X
Interview 3	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Ja
Interview 4	Ja	Nee	Ja	X	Ja

De geïnterviewde in interview 1 sprak niet over de gevolgen voor de Europese Unie van het tegenhouden van een voortbrengsel waarop een werkwijze-octrooi rust. Wel kwam naar voren dat het beschermen van een werkwijze-octrooi belangrijker is dan het vrije verkeer van goederen. Dit betekent dat het geoorloofd is om een voortbrengsel wat inbreuk maakt op een werkwijze-octrooi, tegen te houden.

In interview 2 kwam naar voren dat het tegenhouden van een voortbrengsel op grond van art. 9 lid 3 PatG de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt niet gehinderd heeft. Dit betekent dat het tegenhouden van een voortbrengsel geen gevolgen zal hebben voor het vrije verkeer van goederen. Ook stelde de geïnterviewde dat de gemeenschappelijke Europese markt en de beginselen van octrooibeschermtng waarschijnlijk moeten worden gezien als "co-evolving" principes en niet als tegengestelde standpunten. Uit dit interview kwam niet duidelijk naar voren wat het standpunt was met betrekking tot de rechtvaardiging van het tegenhouden van een voortbrengsel wat inbreuk maakt op een werkwijze-octrooi.

De geïnterviewde in interview 3 stelde dat wanneer de maatschappelijke kosten bij de bescherming van een octrooi, en dus het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, te hoog zijn, er alternatieve middelen zijn zoals een dwanglicentie. Hierdoor zouden er geen gevolgen hoeven zijn voor het vrije verkeer van goederen bij het tegenhouden van een voortbrengsel dat een rechtstreeks verkregen voortbrengsel is. Uit dit interview kwam naar voren dat het gerechtvaardigd is een voortbrengsel tegen te houden op grond van art. 9 lid 3 PatG, tenzij de maatschappelijke kosten te hoog zijn.

In interview 4 werd gesteld dat als prioriteit wordt gegeven aan de interne markt in de Europese Unie, we dan alle octrooibeschermtngen moeten opheffen. De bescherming van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel van een werkwijze-octrooi, zoals dat bestaat in Duitsland, is volgens hem de enige manier om te voorkomen dat mogelijke inbreukmakers gemakkelijker de octrooibeschermtng kunnen omzeilen, in het bijzonder in de Europese interne markt. Uit dit interview kwam niet duidelijk naar voren wat het standpunt was met betrekking tot de gevolgen voor de Europese Unie, maar misschien kan de situatie worden omgedraaid: als een voortbrengsel niet wordt tegengehouden op grond van art. 9 lid 3 PatG, dan kunnen mogelijke inbreukmakers op een gemakkelijke manier de octrooibeschermtng omzeilen.

Tabel 8; Interviews Nederland

	Theorie 1	Theorie 2	Inbreuk	Gevolgen EU	Retaining
Interview 1	X	X	Ja	X	Ja
Interview 2	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Interview 3	Ja	Nee	Ja	N.v.t.	Ja
Interview 4	Ja	Nee	Ja	X	Ja
Interview 5	X	X	Ja	N.v.t.	Ja
Interview 6	X	X	Ja	Ja	Ja

De geïnterviewde in interview 1 sprak niet over de gevolgen voor de vrije markt bij het tegenhouden van een voortbrengsel. Wel stelde hij dat octrooirechten een geoorloofde uitzondering zijn op het vrije verkeer van goederen.

In interview 2 kwam naar voren dat het tegenhouden van een voortbrengsel wat een rechtstreeks verkregen voortbrengsel is, een beperking inhoudt van het vrije verkeer van goederen. Het gevolg is dus dat het vrije verkeer van goederen wordt beperkt. De geïnterviewde stelde dat het invoeren van een unitair octrooisysteem dit wellicht kan wegnemen. Hij is het tevens eens met het tegenhouden van een voortbrengsel dat inbreuk maakt op een werkwijze-octrooi, aangezien een octrooi een beloning inhoudt voor het bedenken van uitvindingen en zo nieuwe uitvindingen stimuleert.

De geïnterviewde in interview 3 stelde dat naar zijn mening de impact van het tegenhouden van een voortbrengsel dat inbreuk maakt op een werkwijze-octrooi niet van belang is voor het vrije verkeer van goederen. Reden hiervoor is dat het van belang is dat de goederen die vrij verkeer binnen de Europese Unie genieten, geen inbreuk maken op de octrooirechten van een ander. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de geïnterviewde het eens is met het tegenhouden van een inbreukmakend voortbrengsel.

De geïnterviewde in interview 4 sprak niet over de gevolgen voor het vrije verkeer van goederen. Wel stelde hij dat hij het eens is met het tegenhouden van een inbreukmakend voortbrengsel, aangezien het buiten de octrooihouder om op de markt komt. Op grond van de octrooiwet zou de octrooihouder het voortbrengsel mogen tegenhouden.

In interview 5 kwam niet geheel duidelijk naar voren wat de mogelijke gevolgen zijn voor het vrije verkeer van goederen, maar de geïnterviewde stelde wel dat het vrij verkeer van

goederen niet afdoet aan de bescherming van een octrooi op grond van art. 36 VWEU. Hier leid ik uit af dat de mogelijke gevolgen niet van belang zijn, aangezien ze worden gerechtvaardigd op grond van art. 36 VWEU.

In interview 6 kwam naar voren dat het gevolg van het tegenhouden van een inbreukmakend voortbrengsel is, dat dit in de weg staat bij het vrije verkeer van goederen, maar dat dit als acceptabel wordt gezien. De geïnterviewde stelde dat na invoering van een unitair octrooisysteem mogelijk de problemen met de beperking van het vrije verkeer van goederen worden opgelost.

Tabel 9; Interviews Verenigd Koninkrijk

	Theorie 1	Theorie 2	Inbreuk	Gevolgen EU	Retaining
Interview 1	N.v.t.	N.v.t.	X	X	X

Uit het interview kwam niet naar voren wat de geïnterviewde vond van het tegenhouden van een voortbrengsel. Daarnaast kwam naar voren dat de geïnterviewde te weinig kennis heeft over het functioneren van de interne markt om iets te kunnen zeggen over de gevolgen voor het vrije verkeer van goederen.

De geïnterviewden uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaven niet aan wat volgens hen de mogelijke gevolgen zijn voor het vrije verkeer van goederen bij het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, of ze gaven aan dat er geen gevolgen zijn. Volgens 2 geïnterviewden uit Nederland (die wel spraken over mogelijke gevolgen, zoals terug te zien in tabel 8) is het gevolg van het tegenhouden van een voortbrengsel dat het vrije verkeer van goederen hierdoor wordt beperkt.

3.3.2 Rechtvaardigingsgrond

Wat is de rechtvaardigingsgrond voor het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel op grond van het VWEU?

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van art. 34, 35 en 36 VWEU. Het VWEU bepaalt wat de bevoegdheden zijn van de Europese Unie, zoals het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Uit sommige interviews die gebruikt zijn in de vorige deelvraag kwam naar voren dat het als gerechtvaardigd wordt gezien om een rechtstreeks verkregen voortbrengsel tegen te houden. Nu is het de vraag of er ook daadwerkelijk een rechtvaardigingsgrond is voor het tegenhouden. Op grond van art. 34 en 35 VWEU zijn in- en uitvoerbeperkingen tussen lidstaten van de Europese Unie verboden. Dit zou betekenen dat het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel niet is toegestaan. Het tegenhouden kan namelijk worden gezien als een invoerbeperking. Echter, in art. 36 VWEU wordt een uitzondering genoemd. In dit artikel wordt het volgende bepaald: *‘De bepalingen van de artikelen 34 en 35 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom.’* Dit betekent dat op grond van dit artikel beperkingen van invoer, zoals het geval is bij het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, gerechtvaardigd zijn. Een dergelijke beperking is namelijk uit hoofde van de bescherming van het intellectuele eigendom, namelijk de bescherming van een geöctrooieerde werkwijze. Op grond van art. 53 lid 1 sub b ROW 1995 valt een rechtstreeks verkregen voortbrengsel onder de bescherming van een werkwijze-octrooi, waardoor het tegenhouden van zo’n voortbrengsel gerechtvaardigd is op grond van art. 36 VWEU. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het octrooirecht en de bescherming daarvan boven het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie gaan.

3.3.3 Conclusie

Op grond van de interviews met octrooi-experts komen verschillende punten naar voren. Van de vijf geïnterviewden die de vraag hebben beantwoordt of er mogelijk gevolgen zijn voor het vrije verkeer van goederen, gaven er twee aan dat er geen gevolgen zijn. Reden hiervoor is dat zij stellen dat het tegenhouden van een voortbrengsel de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt niet heeft gehinderd, of wanneer de maatschappelijke kosten te hoog zijn bij het tegenhouden, er gebruik kan worden gemaakt van een dwanglicentie. Twee andere geïnterviewden stelden dat er wel degelijk gevolgen zijn voor het vrije verkeer van goederen, aangezien het tegenhouden van een voortbrengsel een beperking inhoudt en daarom het tegenhouden het vrije verkeer van goederen in de weg staat. De vijfde geïnterviewde gaf aan dat de impact van het tegenhouden niet van belang is, omdat een voortbrengsel geen inbreuk mag maken op de octrooirechten van een ander. Hieruit blijkt dat de meningen verdeeld zijn wat betreft de gevolgen voor het vrije verkeer van goederen.

Negen geïnterviewden gaven aan dat het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel gerechtvaardigd is. Als meest voorkomende reden werd gegeven dat het beschermen van een octrooirecht belangrijker is dan het vrije verkeer van goederen. Octrooirechten worden als een beloning gezien voor de uitvinder, en deze rechten zorgen voor verdere innovatie. Hier kan aan worden toegevoegd dat op grond van art. 36 VWEU het beschermen van het octrooi boven het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie gaat.

Op grond van art. 36 VWEU zijn beperkingen van invoer van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel gerechtvaardigd. In dit artikel staat dat de bepalingen van art. 34 en 35 VWEU (waarin kwantitatieve invoer- en uitvoerbeperkingen tussen de lidstaten worden verboden) geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd worden uit hoofde van de bescherming van het intellectuele eigendomsrecht. Dit betekent dat het octrooirecht en de bescherming daarvan boven het vrije verkeer van goederen gaan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het niet van belang is wat de mogelijke gevolgen zijn van het tegenhouden van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. De bescherming van het octrooi staat immers voorop.

4 CONCLUSIES

Om te bepalen of er sprake is van inbreuk op een werkwijze-octrooi door middel van het invoeren van een voortbrengsel, moet er worden bepaald of dit voortbrengsel rechtstreeks verkregen is door toepassing van dit werkwijze-octrooi. Voor het bepalen van de aanwezigheid van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel zijn er twee theorieën bekend in zowel de literatuur als de rechtspraak: de eigenschappentheorie en de chronologische theorie. Als deze theorieën met elkaar worden vergeleken, dan kan er worden geconcludeerd dat in het geval van de chronologische theorie sneller geen sprake meer zal zijn van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Bij de chronologische theorie hoeft alleen maar een extra stap te worden toegevoegd aan het proces om geen rechtstreeks verkregen voortbrengsel te zijn. Dit heeft gevolgen voor de octrooihouder en de bescherming van zijn uitvinding, en de vraag is of dit de bedoeling is geweest van de wetgever. Bij toepassing van de eigenschappentheorie wordt gekeken of het voortbrengsel wezenlijke eigenschappen van de geoctrooieerde werkwijze bevat.

Op grond van de literatuur en de rechtspraak kan worden geconcludeerd dat in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt gekozen voor het toepassen van de eigenschappentheorie, en dat de chronologische theorie wordt afgewezen. De Nederlandse literatuur en rechtspraak zijn helaas nog steeds niet duidelijk wat betreft het kiezen van een theorie, maar aangezien zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk belangrijke landen zijn op het gebied van octrooirecht, zou ook in Nederland voor de eigenschappentheorie moeten worden gekozen, voor zover dit al niet wordt gedaan. Het heeft namelijk de schijn dat in de Nederlandse rechtspraak de eigenschappentheorie wordt toegepast, omdat in de gebruikte rechtspraak wordt gekeken naar de eigenschappen van het voortbrengsel en de eigenschappen van de geoctrooieerde werkwijze. Daar komt bij dat in de Engelse zaak Pioneer/Warner door de Court of Appeal is bepaald dat in Europa (en dus ook in Nederland) moet worden gekozen voor deze theorie, aangezien de aanpak in een aantal Europese landen (waaronder Nederland) niet verschilt van de Duitse aanpak. Deze Duitse aanpak bevat het toepassen van de eigenschappentheorie. Bovendien wordt in de weinige Nederlandse literatuur met betrekking tot dit onderwerp verwezen naar de zaak Engelse zaak Pioneer/Warner, waarin de eigenschappentheorie wordt gebruikt, en wordt door de Nederlandse octrooirecht deskundigen gewezen op de nadelen van de chronologische theorie. Deze theorie biedt weinig bescherming aan de octrooihouder, en door het toepassen van de chronologische theorie zou een inbreukmaker gemakkelijk de

bescherming van een octrooi kunnen omzeilen. Dit lijkt tegen de bedoeling van de octrooiwet en het Europees Octrooiverdrag in te gaan, omdat deze de octrooihouder en zijn uitvinding, en ook de daaruit voortkomende voortbrengselen, willen beschermen.

De centrale vraag van dit onderzoek is: Welk advies kan Octrooibureau Los & Stigter geven op basis van de rechtspraak, literatuuronderzoek, wet- en regelgeving en deskundigen, over de vraag wanneer er sprake is van een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze? Het antwoord hierop luidt: Voor het bepalen van de aanwezigheid van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel moet de eigenschappentheorie worden toegepast. Dit houdt in dat er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel als dit voortbrengsel dezelfde wezenlijke eigenschappen en dus dezelfde identiteit bezit als in het resultaat van de geoctrooieerde werkwijze zijn vervat. Met andere woorden, het voortbrengsel moet wezenlijke bestanddelen of eigenschappen bevatten van de geoctrooieerde werkwijze. Er moet per zaak en per voortbrengsel worden bekeken of dit het directe resultaat is van het werkwijze-octrooi. In het geval van de garnalenpelmachine moet worden gekeken of de gepelde garnaal wezenlijke bestanddelen of eigenschappen bevat van de geoctrooieerde werkwijze. Ik kan geen antwoord geven op vraag of de ingevoerde gepelde garnaal van de klant van Octrooibureau Los & Stigter deze wezenlijke bestanddelen bevat, aangezien ik geen octrooigemachtigde ben.

Om te bepalen wat de wezenlijke bestanddelen of eigenschappen zijn van een werkwijze-octrooi is het van belang te kijken naar het wezen van de uitvinding en de daarbij behorende conclusie. Op grond van art. 1 van het Protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV mag de conclusie van een octrooi niet te strikt maar ook niet te losjes worden uitgelegd.

5 AANBEVELINGEN

Zoals al eerder vermeld is de centrale vraag van dit onderzoek: Welk advies kan Octrooibureau Los & Stigter geven op basis van de rechtspraak, literatuuronderzoek, wet- en regelgeving en deskundigen, over de vraag wanneer er sprake is van een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze? Op grond van de conclusie zoals gegeven in hoofdstuk 4 wil ik de volgende aanbeveling doen.

Naar mijn mening lijkt het niet gerechtvaardigd om voor de chronologische benadering te kiezen voor het bepalen van de aanwezigheid van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Alexander Tsoutsanis vermeldt in zijn artikel *‘Werkwijzeoctrooien en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel: naar een uniforme interpretatie onder §64-2 EOV’* dat de beoogde verruiming van § 64-2 EOV teniet zou worden gedaan als het voortbrengsel van inbreukmaker X door het toevoegen van één of meer onbeduidende productiehandelingen niet meer als een rechtstreeks verkregen voortbrengsel van de geoctrooieerde werkwijze geldt, terwijl het voortbrengsel van X in wezen wel dezelfde eigenschappen bezit.³⁹ Ik sluit me hier volledig bij aan. Bij het toepassen van de chronologische theorie is er veel sneller geen sprake meer van inbreuk op een geoctrooieerde werkwijze. Een inbreukmaker hoeft bij toepassing van deze theorie alleen maar een onbelangrijke stap toe te voegen aan het productieproces om geen sprake meer te laten zijn van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Dit doet in mijn ogen geen recht aan de moeite die een uitvinder heeft gedaan voor het ontwikkelen of bedenken van een dergelijke werkwijze. Ook lijkt dit niet te stroken met de bescherming dat een octrooi zou moeten bieden aan een uitvinder en zijn uitvinding. Uiteraard moeten er grenzen worden gesteld aan de bescherming die een octrooihouder/uitvinder kan krijgen, maar bij het toepassen van de eigenschappentheorie wordt hier aan gedacht. Het voortbrengsel moet immers nog wel dezelfde eigenschappen bezitten als de geoctrooieerde werkwijze om als ‘rechtstreeks verkregen’ bestempeld te kunnen worden.

Hoewel het in Nederland nog niet duidelijk is voor welke benadering wordt gekozen, lijkt het verstandig om mee te gaan met de eigenschappentheorie, voor zover dit al niet wordt gedaan. In de rechtspraak, zoals besproken in hoofdstuk 3, lijkt mijn inzien de eigenschappentheorie al te worden toegepast. Bovendien wordt in twee van de

³⁹ A. Tsoutsanis, 2008, p. 207.

belangrijkste landen op het gebied van octrooien, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, de eigenschappentheorie toegepast, en niet zonder reden. Uit de rechtspraak, literatuur en interviews uit deze landen blijkt dat de reden voor het kiezen voor deze theorie zijn grondslag lijkt te vinden in het feit dat de chronologische theorie simpelweg te weinig bescherming biedt voor een octrooihouder en zijn werkwijze-octrooi. Het lijkt mij verstandig om deze landen te volgen in hun benadering, zeker met het oog op het toekomstige unitaire octrooi. Naar mijn mening is het gemakkelijker om voor aanvang van het unitaire octrooisysteem in landen dezelfde theorie toe te passen, dan na aanvang de benadering te moeten aanpassen. Aangezien twee andere belangrijke landen op het gebied van octrooirecht, Spanje en Italië, zich voornamelijk niet willen aansluiten bij het unitaire octrooisysteem⁴⁰, lijkt het mijn inzien niet onwaarschijnlijk dat naar de benadering van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zal worden gekeken. Zoals al eerder vermeld is dat de eigenschappentheorie.

Kort samengevat zou ik willen aanraden om in Nederland uit te gaan van de eigenschappentheorie in het beoordelen van de aanwezigheid van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. In het geval dat een klant van Los & Stigter de octrooihouder is, betekent dit dat zij aan de hand van deze theorie sterker zullen staan tegenover een mogelijke inbreukmaker. Mocht het komen tot een zaak voor de rechter, dan lijkt het verstandig de benaderingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te vermelden en toe te lichten. Een rechter kan namelijk geneigd zijn om de uitspraken in andere landen te volgen, zeker wanneer deze landen vooraan lopen op een bepaald rechtsgebied, zoals bij octrooirecht het geval is. Dit betekent dat er een kans is dat de rechter zal meegaan in de eigenschappentheorie. In het geval van een klant van Los & Stigter die de mogelijke inbreukmaker is, lijkt het verstandig zijn voortbrengselen te beoordelen aan de hand van de eigenschappentheorie. Hierdoor kan worden bepaald of zijn voortbrengselen rechtstreeks verkregen zijn door toepassing van een geoctrooideerde werkwijze, en dus of de mogelijke inbreukmaker het vervaardigen en invoeren van deze voortbrengselen moet stoppen.

⁴⁰1 octrooi in Europese Unie, www.rijksoverheid.nl (zoek bij Onderwerpen -> Intellectueel eigendom -> Octrooi -> 1 octrooi in Europese Unie).

6 LITERATUURLIJST

F.K. Beier/A. Ohly, 1996

F.K. Beier/A. Ohly, *Was heißt "unmittelbares Verfahrenserzeugnis"? Ein Beitrag zur Auslegung des Art. 64(2) EPU*, Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1996.

Chartered Institute of Patent Attorneys, 2013

Chartered Institute of Patent Attorneys, *Guide to the UK Patents Act*, Verenigd Koninkrijk, Sweet & Maxwell Ltd, 2013.

Ch. Gielen e.a., 2011

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer, Uitgeverij Kluwer BV, 2011.

A. Hofmann, 2000

A. Hofmann, *Der Schutz von Verfahrenserfindungen im Vergleich zu Erzeugniserfindungen*, München, Technische Universität München, 2000.

P. Mes, 2011

P. Mes, *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz Kommentar*, München, Verlag C.H. Beck München, 2011.

Thorley/Miller/Burkill/Birss/Campbell, 2006

Thorley/Miller/Burkill/Birss/Campbell, *Terrell on the law of patents*, Verenigd Koninkrijk, Sweet & Maxwell Ltd, 2006.

A. Tsoutsanis, 2008

A. Tsoutsanis, *Werkwijzeoctrooien en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel: naar een uniforme interpretatie onder §64-2 EOv*, Bijblad bij De Industriële Eigendom 76(4-5), 2008

7 BIJLAGEN

Bijlage I - Gelabelde rechtspraak Duitsland

Bijlage II - Gelabelde rechtspraak Nederland

Bijlage III - Gelabelde rechtspraak Verenigd Koninkrijk

Bijlage IV - Interviews octrooi-experts Duitsland

Bijlage V - Interviews octrooi-experts Nederland

Bijlage VI - Interviews octrooi-experts Verenigd Koninkrijk

Bijlage I - Gelabelde rechtspraak Duitsland

Zaak I-2 U 12408

Zaak 6 U 54/06

Zaak X ZR 33/10

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

‘Unmittelbares Verfahrenserzeugnis:

Die angegriffenen DVDs stellen entgegen der Auffassung der Beklagten unmittelbare (körperliche) Erzeugnisse der durch Patentanspruch 1 des Klagepatents I und Patentanspruch 1 des Klagepatents II geschützten Verfahren dar (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG).⁴¹

‘Nach Art. 64 Abs. 2 EPÜ bzw. § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG erstreckt sich der Patentschutz auf die durch ein Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse, wenn Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren ist. Hintergrund der in den besagten Vorschriften enthaltenen Regelung ist die Vorstellung des Gesetzgebers, dass der Inhaber eines Verfahrenspatents den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in angemessener Weise ausschöpfen kann, wenn ihm nicht auch der Handel mit den durch das Verfahren unmittelbar hervorgebrachten Erzeugnissen vorbehalten bleibt (LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 84 Tz. 59 – Videosignal-Codierung I m.w.N.).⁴²

‘Darauf, ob auch nichtkörperliche Verfahrenserzeugnisse unter den Verfahrenserzeugnisschutz fallen (vgl. hierzu Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 53; Mes, GRUR 2009, 305 f.), kommt es im vorliegenden Fall nicht an. Denn mit der Klage werden optische Datenträger (DVDs) angegriffen, auf denen die Daten mit Hilfe von entlang einer Aufzeichnungsspur vorgesehenen Vertiefungen und Erhebungen gespeichert sind, d.h. körperliche Erzeugnisse gemäß § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 85 Tz. 60 – Videosignal-Codierung I; BPatG, Mitt 1969, 75; Bruchhausen, GRUR 1979, 743; Benkard, EPÜ, Art. 64 Rdnr. 25; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 100 ff.; Wolfram, Mitt 2003, 57; Mes, GRUR 2009, 305, 307). Hingegen stehen im Streitfall als Verfahrenserzeugnisse keine Videosignale oder Daten als solche, d.h. ohne jegliche Materialisierung im Streit.⁴³

‘Das erfindungsgemäße Verfahren zum Übertragen einer Reihe von Bildern einer Vollbewegungs-Videoszene gemäß dem Klagepatent I und das erfindungsgemäße Verfahren zur Übertragung von Audio- und/oder Videosignalen gemäß dem Klagepatent II sind jeweils Herstellungs-, und nicht bloß Arbeitsverfahren (zur Abgrenzung beider Verfahren vgl. BGH, GRUR 1998, 130 – Handhabungsgerät; BGH, GRUR 1990, 508 – Spreizdübel; BGH, GRUR 1986, 163 – Borhaltige Stähle; BGH, GRUR 1951, 314

⁴¹ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 137.

⁴² Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 138.

⁴³ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 140.

– Motorblock). Sie lehren jeweils, wie mittels der benannten Verfahrensschritte aus einem bestimmten Ausgangsprodukt ein von diesem abweichendes Endprodukt entsteht (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 86 Tz. 64 – Videosignal-Codierung I). Gegenteiliges macht die Beklagte auch nicht geltend.⁴⁴

‘Die angegriffenen DVDs sind "unmittelbare" Erzeugnisse der erfindungsgemäßen Codierv Verfahren.’⁴⁵

‘Wie das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung "Videosignal-Codierung I" (InstGE 7, 70, 87 f. Tz. 69 – 74) zutreffend ausgeführt hat, sind bei Anwendung dieser rechtlichen Grundsätze die zur Herstellung einer DVD benötigten "DLT-Tapes", "DVD-Rs", "Master" sowie "Stamper" als unmittelbar durch das geschützte Codierv Verfahren hervorgebracht anzusehen.’⁴⁶

‘Auch sie sind ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis, weil die ursprünglich mit den klagepatentgemäßen Verfahren gewonnenen Informations- und Aufzeichnungsstrukturen auf ihnen unverändert enthalten sind. Diese haben ihre charakteristischen Eigenschaften und ihre Selbständigkeit nicht durch die weiteren Herstellungsschritte eingebüßt.’⁴⁷

Inbreuk

‘Dass die Beklagte im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Schutzrechtsverletzungen zur Unterlassung und, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt hat, auch zum Schadenersatz verpflichtet ist und der Klägerin, um ihr die Berechnung ihrer Ansprüche auf Schadenersatz zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen Rechnung zu legen hat, ist vom Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt worden.’⁴⁸

‘Da die Beklagte, wie vorstehend ausgeführt, entgegen § 9 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 PatG eine patentierte Erfindung benutzt hat,’⁴⁹

⁴⁴ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 142.

⁴⁵ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 144.

⁴⁶ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 149.

⁴⁷ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 152.

⁴⁸ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 202.

⁴⁹ Oberlandesgericht Düsseldorf, 28 januari 2010, zaaknummer I-2 U 124/08, punt 203.

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

‘Die angegriffenen Ausführungsformen stellen unmittelbare Erzeugnisse im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG und Artikel 64 Abs. 2 EPÜ dar.

Ein mittels eines geschützten Verfahrens hergestelltes Produkt ist jedenfalls dann ein unmittelbares Erzeugnis dieses Verfahrens, wenn es nach der Herstellung keinen weiteren Verarbeitungsschritten mehr unterworfen wird. Ob und unter welchen Voraussetzungen es auch dann als unmittelbares Erzeugnis anzusehen ist, wenn es nach der Anwendung des Verfahrens weiterverarbeitet wurde, ist in der Literatur im Einzelnen umstritten (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Auflage, § 9 Rn. 105 ff. mwN). Nach Auffassung des Senats ist die Unmittelbarkeit zu bejahen, wenn das Produkt trotz der Weiterverarbeitung seine charakteristischen Eigenschaften und seine Selbständigkeit behalten hat (ebenso Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Auflage, § 9 Rn. 55; Schulte/Kühnen, Patentgesetz, 8. Auflage, § 9 Rn. 84).⁵⁰

‘Die angegriffene Ausführungsform CSS ist danach ein unmittelbares Erzeugnis des in Anspruch 3 des Klagepatents beschriebenen Verfahrens, weil es keinen weiteren Verarbeitungsschritten mehr unterzogen wird.⁵¹

‘Selbst wenn in der Herstellung der von den Beklagten angeführten leichten Biegung der Anschlusssteile ein zusätzlicher Verfahrensschritt zu sehen wäre, würde dieser weder die Selbständigkeit noch die charakteristischen Eigenschaften des Messwiderstandes ändern. Dass die Biegung die elektrischen oder mechanischen Eigenschaften des Widerstandes in relevanter Weise ändert, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Die von den Beklagten geltend gemachte Abweichung in den thermischen Eigenschaften ist jedenfalls deshalb nicht als wesentlich anzusehen, weil das Klagepatent nicht zwingend vorschreibt, dass das Widerstandselement unmittelbar auf der Leiterplatte, auf der es montiert ist, aufliegen soll. Eine solche Ausführungsform ist zwar in Figur 3 dargestellt und als Ausführungsbeispiel in Spalte 3 Zeile 40 bis 42 der Klagepatentschrift beschrieben.⁵²

‘Entgegen der Auffassung des Landgerichts stellt auch die Ausführungsform OARS-1 ein unmittelbares Erzeugnis des in Anspruch 3 geschützten Verfahrens dar. Hierbei ist unerheblich, ob die gekrümmte

⁵⁰ Oberlandesgericht Karlsruhe, 14 januari 2009, zaaknummer 6 U 54/06, punt 142/143.

⁵¹ Oberlandesgericht Karlsruhe, 14 januari 2009, zaaknummer 6 U 54/06, punt 144.

⁵² Oberlandesgericht Karlsruhe, 14 januari 2009, zaaknummer 6 U 54/06, punt 145.

*Form des Widerstandselements vor oder nach Anwendung des geschützten Verfahrens hergestellt wird. Auch wenn die Umformung erst nach Anwendung des Verfahrens erfolgt, verliert das Widerstandselement durch sie weder seine Selbständigkeit noch seine charakteristischen Eigenschaften.*⁵³

Inbreuk

*‘Aufgrund der begangenen Patentverletzung stehen der Klägerin gegen die Beklagten die aus dem Tenor ersichtlichen Ansprüche zu.’*⁵⁴

⁵³ Oberlandesgericht Karlsruhe, 14 januari 2009, zaaknummer 6 U 54/06, punt 146.

⁵⁴ Oberlandesgericht Karlsruhe, 14 januari 2009, zaaknummer 6 U 54/06, punt 150.

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

‘Unmittelbarkeit im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG sei zu bejahen, wenn sich das angegriffene Erzeugnis als ein Zwischenprodukt darstelle, das im Anschluss an das patentgeschützte Verfahren zwar weiteren Behandlungsmaßnahmen unterzogen worden sei, das patentierte Verfahren aber zur Hervorbringung des Erzeugnisses bestimmungsgemäß und nach der Verkehrsanschauung wesentlich beigetragen habe und das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine charakteristischen Eigenschaften und seine Selbständigkeit durch die weiteren Behandlungsschritte nicht eingebüßt habe. So verhalte es sich hier. Nach der Codierung würden die in das MPEG-2-Format übertragenen Videodaten durch Speicherung im Rechner dauerhaft materialisiert. Während der anschließenden Schritte bis zur Herstellung der DVDs behielten die Daten ihre durch das Verfahren erhaltenen charakteristischen Eigenschaften unverändert bei.’⁵⁵

‘Dem Berufungsgericht ist im Ergebnis allerdings darin beizupflichten, dass die Beklagte ein vom Verbotungsrecht des Patentinhabers aus § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG und von den Klageanträgen der Klägerin erfasstes unmittelbares Verfahrenserzeugnis in den Verkehr gebracht hat. Dieses ist in der Gesamtheit der nach Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 11 des Klagepatents erhaltenen und in die gelieferten DVDs eingepprägten codierten Videodaten zu sehen.’⁵⁶

‘Die verfahrensgemäß gewonnene Datenfolge ist als unmittelbares Verfahrenserzeugnis Gegenstand des Verbotsrechts des Patentinhabers aus § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG, auch wenn sie selbst nicht als ein körperlicher Gegenstand anzusehen ist, sondern ein solcher erst durch ihre Verbindung mit einem Datenträger entsteht.’⁵⁷

‘Bei dem im Streitfall vorliegenden Ergebnis des Herstellungsverfahrens nach Patentanspruch 11 des Klagepatents verhält es sich nicht anders. Die verschiedenen eingesetzten Datenträger sind für die Verarbeitung und Nutzung der verfahrensgemäß gewonnenen Gesamtheit codierter und komprimierter Videodaten ebenfalls nur in der Funktion als Speichermedium von Bedeutung, während Gegenstand der bestimmungsgemäßen (datenverarbeitungsmäßigen) Nutzung allein die codierte, auf dem Datenträger lediglich materialisierte Datenfolge bleibt.’⁵⁸

⁵⁵ Bundesgerichtshof, 21 augustus 2012, zaaknummer X ZR 33/10, punt 15.

⁵⁶ Bundesgerichtshof, 21 augustus 2012, zaaknummer X ZR 33/10, punt 19.

⁵⁷ Bundesgerichtshof, 21 augustus 2012, zaaknummer X ZR 33/10, punt 21.

⁵⁸ Bundesgerichtshof, 21 augustus 2012, zaaknummer X ZR 33/10, punt 22.

Bijlage II - Gelabelde rechtspraak Nederland

Lundbeck/Sandoz

Monsanto/Cefetra

Pfizer/Pharmon

Lundbeck/Sandoz

Inbreuk

‘Ter onderbouwing van haar vorderingen voert Lundbeck het volgende aan. Primair bevatten de producten van Sandoz escitalopram en vallen zodoende onder de beschermingsomvang van stofconclusie 1 van EP 066.’⁵⁹

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

‘Subsidiar legt Lundbeck aan haar vordering ten grondslag dat Sandoz inbreuk maakt op haar ABC voor zover dit bescherming verleent conform (het rechtstreeks verkregen voortbrengsel van) werkwijzeconclusie 6 van EP 066. Het escitalopram van Sandoz is door middel van deze beschermde werkwijze zijn gefabriceerd. Het escitalopram van Sandoz bevat verontreinigingen die ondubbelzinnig wijzen op de toepassing van de geotrooieerde werkwijze.’⁶⁰

‘Hierbij komt dat Lundbeck met rapporten van deskundigen heeft onderbouwd dat er verontreinigingen in het Sandoz-product voorkomen die wijzen in de richting van toepassing van de geotrooieerde werkwijze. Zo komt daarin de door partijen als de “Grignardimpurity” aangeduide onzuiverheid voor die – zelfs volgens de deskundigen van Sandoz – eerder kenmerkend is voor de geotrooieerde werkwijze dan voor de aminochloride methode. Hetzelfde heeft te gelden voor de aanwezigheid van escitalopramdiol, dat een tussenproduct is in de geotrooieerde werkwijze maar niet in de aminochloride werkwijze.’⁶¹

‘Het mag zo zijn dat het bewijs dat Lundbeck aandraagt niet waterdicht is, maar Sandoz verliest met dat verwijt uit het oog dat het aan haar is om aannemelijk te maken dat zij de geotrooieerde werkwijze in het geheel niet toepast.’⁶²

⁵⁹ Rechtbank Den Haag, 14 augustus 2012, Lundbeck/Sandoz, punt 3.2.

⁶⁰ Rechtbank Den Haag, 14 augustus 2012, Lundbeck/Sandoz, punt 3.3.

⁶¹ Rechtbank Den Haag, 14 augustus 2012, Lundbeck/Sandoz, punt 4.8.

⁶² Rechtbank Den Haag, 14 augustus 2012, Lundbeck/Sandoz, punt 4.11.

Monsanto/Cefetra

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

‘De opvatting dat het sojameel is aan te merken als een rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de in conclusies 14, 17-19 en 28 geclaimde werkwijzen wordt eveneens verworpen. Voor de sojaplant en de sojabonen zelf kan worden aangenomen dat deze rechtstreeks door de werkwijze zijn verkregen. Door het hiervoor beschreven crushing-proces worden de bonen vervolgens in een aantal bewerkingsstappen in verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden. Dit proces is te ingrijpend om nog een rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het sojameel aan te nemen.’⁶³

Inbreuk

‘Zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de DNA-sequentie slechts in minimale hoeveelheden in het sojameel aanwezig is, neemt dat niet weg dat inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt, indien althans de beschermingsomvang van het octrooi het voortbrengsel, het DNA, als zodanig omvat (welke vraag hierna wordt behandeld). Er is geen reden Monsanto in die situatie haar octrooirecht te ontfeggen, te meer niet omdat het DNA in het sojameel aanwezig is als gevolg van benutten van de door het octrooi geboden voordelen. Mogelijk zou moeten worden geoordeeld dat Monsanto zich niet met beroep op haar octrooirecht tegen verhandeling van het sojameel kan verzetten indien het aanwezige DNA als een toevallige verontreiniging moet worden beschouwd, bijvoorbeeld afkomstig van een eerdere lading. Dat die situatie zich hier voordoet is echter niet gesteld noch is zulks anderszins gebleken.’⁶⁴

‘Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in het sojameel is nu de vraag aan de orde of alom die reden inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt bij verhandeling van het meel in de Gemeenschap.’⁶⁵

⁶³ Rechtbank Den Haag, 19 maart 2008, Monsanto/Cefetra, punt 4.5.

⁶⁴ Rechtbank Den Haag, 19 maart 2008, Monsanto/Cefetra, punt 4.13.

⁶⁵ Rechtbank Den Haag, 19 maart 2008, Monsanto/Cefetra, punt 4.15.

Zelf aanwijzen direct resultaat

*'Onjuist is het oordeel, door het Hof in alinea 6 van het bestreden arrest gegeven, van de strekking dat "octrooien als de onderhavige" zelf aangeven wat het directe resultaat van de daarbij geoctrooieerde werkwijze is.'*⁶⁶

'In ieder geval is onjuist het in alinea 6 van het bestreden arrest aan het licht tredende, maar ook elders uit het arrest kenbare oordeel van het Hof, dat er op neerkomt, dat een product, dat niet in een octrooi als de onderhavige octrooien, in het octrooi zelf als direct resultaat van de bij dat octrooi beschermde werkwijze wordt aangegeven; of althans dat een product verkregen als gevolg van chemische bewerking van producten die wél in de betreffende octrooien als direct resultaat van de bij die octrooien beschermde werkwijze wordt aangegeven, in het algemeen niet mag worden aangemerkt als een "rechtstreeks door toepassing van die werkwijze" verkregen voortbrengsel in de zin van art. 30, lid 1 sub b ROW. Het is daarentegen van de omstandigheden van het geval afhankelijk of het in de vorige volzin bedoelde, ten processe te onderzoeken product als "rechtstreeks door toepassing van die werkwijze verkregen" is op te vatten, waarbij van belang zijn of althans kunnen zijn:

— de aard en de mate van ingrijpendheid van de bewerkingen toegepast om het ten processe te onderzoeken product te verkrijgen uit de wél in de ingeroepen octrooien als direct resultaat van de bij die octrooien beschermde werkwijze aangegeven producten;

— de mate waarin laatstgenoemde producten als wezenlijk bestanddeel of hoofdbestanddeel zijn aan te merken bij de vorming van het ten processe omstreden eindproduct;

— de mate waarin de eigenschappen van de in de octrooien zelf als direct resultaat aangegeven producten nog, al dan niet in gewijzigde vorm, aanwezig zijn in het ten processe omstreden eindproduct;

*waarbij niet zonder meer doorslaggevend is of de bewerking, noodzakelijk om het ten processe omstreden eindproduct uit de eerder aangeduide tussenproducten te verkrijgen, voor de hand liggend is.'*⁶⁷

⁶⁶ Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon, punt 2a.

⁶⁷ Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon, punt 3.

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

*'Het zal dan aan de rechter voorbehouden zijn uit te maken, wanneer men nog te doen heeft met een voortbrengsel, rechtstreeks verkregen volgens een geoctrooieerde werkwijze. Een vraag overigens, die de rechter onder de huidige wet ook reeds moest beantwoorden voor een stof bereid volgens een geoctrooieerde werkwijze.'*⁶⁸

*'Dat brengt mee dat de vraag naar het "rechtstreeks verkregen" zijn is beantwoord (in negatieve zin) zodra vaststaat dat van "het wezen" van de uitvinding niet is geprofiteerd, m.a.w.: dat in dit laatste geval de vraag naar het rechtstreeks verkregen zijn geen zelfstandige vraag meer is. Omgekeerd: wanneer wèl is geprofiteerd van het wezen van de uitvinding — zoals het Hof in r.o. 9 veronderstellenderwijze aanneemt — moet alsnog worden onderzocht of er een "rechtstreeks verkregen" voortbrengsel in het verkeer is gebracht.'*⁶⁹

*'Voor zover onderdeel 1 zo moet worden begrepen dat het het tegendeel verdedigt en daartoe aanvoert dat óók inbreuk op een werkwijze-octrooi oplevert: het verhandelen van een voortbrengsel, dat weliswaar niet rechtstreeks is verkregen door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, maar dat "langs chemische weg is verkregen uit een reactie waarvan de voornaamste, althans een (zeer) voorname component" een wèl rechtstreeks door toepassing van die werkwijze verkregen voortbrengsel is, faalt het: de uitsluitende rechten van de houder van een werkwijze-octrooi worden in art. 30, lid 1 onder b van de Rijsoctrooiwet (ROW) uitputtend omschreven en zijn wat voortbrengselen betreft beperkt tot die welke rechtstreeks door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze zijn verkregen. Terecht heeft het Hof zijn onderzoek naar de inbreukvraag dan ook beperkt tot de vraag of doxycycline (in voormelde vooronderstelling) rechtstreeks wordt verkregen door een of meer van de ten name van Pfizer geoctrooieerde werkwijzen.'*⁷⁰

*'In rechtsoverweging 9 heeft het Hof uiteengezet dat en waarom, nu naar zijn oordeel de vraag of doxycycline rechtstreeks wordt verkregen door toepassing van een of meer van de ten name van Pfizer geoctrooieerde werkwijzen, ontkennend moet worden beantwoord, het verhandelen van doxycycline noch inbreuk oplevert op die werkwijze-octrooien, noch anderszins jegens haar onrechtmatig is.'*⁷¹

Inbreuk

⁶⁸ Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon, punt 9.

⁶⁹ Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon, conclusie A-G J.K. Franx.

⁷⁰ Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon, conclusie A-G J.K. Franx.

⁷¹ Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon, conclusie A-G J.K. Franx.

*'De rechtbank heeft als criterium voor de beschermingsomvang der octrooien genomen "de vraag of de werkwijze ter verkrijging van een nieuwe stof uit een voortbrengsel van een geoctrooieerde werkwijze, hetzij wat de aard van die werkwijze hetzij wat de inwerking op de eigenschappen van genoemd voortbrengsel betreft, van ondergeschikt belang is" (p. 5 grosse vonnis rechtbank; onderstrepingen (cursief gezet, Red.) door mij, F.). De rechtbank heeft die vraag vervolgens ontkennend beantwoord en op grond hiervan beslist dat van octrooi inbreuk zoals door Pfizer gesteld, geen sprake is.'*⁷²

⁷² Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983, Pfizer/Pharmon, conclusie A-G J.K. Franx.

Bijlage III - Gelabelde rechtspraak Verenigd Koninkrijk

MedImmune/Novartis

Monsanto/Cargill

Pioneer/Warner, Patent Court

Pioneer/Warner, Court of Appeal

MedImmune/Novartis

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

*'In my view this decision (from Monsanto/Cargill) is a helpful illustration of the application of the loss of identity test in a biotechnological context, but it does not really add anything so far as the law is concerned. (As will appear, however, the decision is also relevant background to Novartis' argument under the Biotech Directive.)'*⁷³

*'Counsel for Novartis accepted that, if the loss of identity test adopted in Pioneer v Warner was applied in the present case, then ranibizumab was a product obtained directly by the processes of claim 8 of 511 and claim 1 of 777. He submitted, however, that the present case should be distinguished from Pioneer v Warner. In summary, he argued as follows: In my view this is an attractive argument, and one I have some sympathy with. Nevertheless I am unable to accept it for the following reasons. First, Pioneer v Warner is binding upon me. The loss of identity test adopted by the Court of Appeal in that case is a general test stated without qualifications.'*⁷⁴

*'If ranibizumab was produced by a process falling within claim 8 of 511 and claim 1 of 777, then it was a product obtained directly by means of those claims within section 60(1)(c). This conclusion is not affected by Article 8(2) of the Biotech Directive. On that hypothesis, Novartis would have infringed both Patents if valid.'*⁷⁵

Inbreuk

*'Thirdly, the argument is fundamentally one about territoriality. Novartis does not dispute that, if MedImmune is right on construction, then the invention of claim 5 of 511 and the corresponding part of claim 1 of 777 was used by Genentech to produce ranibizumab.'*⁷⁶

*'For these reasons I conclude that, if ranibizumab was produced by a process falling within claim 8 of 511 and claim 1 of 777, it would be a product obtained directly by means of that process. On that hypothesis, Novartis would have infringed those claims subject to its argument based on the Biotech Directive.'*⁷⁷

⁷³ Patents Court London, 5 juli 2011, MedImmune/Novartis, punt 544.

⁷⁴ Patents Court London, 5 juli 2011, MedImmune/Novartis, punt 545 en 546.

⁷⁵ Patents Court London, 5 juli 2011, MedImmune/Novartis, punt 578.

⁷⁶ Patents Court London, 5 juli 2011, MedImmune/Novartis, punt 548.

⁷⁷ Patents Court London, 5 juli 2011, MedImmune/Novartis, punt 549.

*'Ranibizumab was not produced by a process falling within either claims 5-8 of 511 or claim 1 of 777. Accordingly, Novartis has not infringed either of the Patents even if they are valid.'*⁷⁸

⁷⁸Patents Court London, 5 juli 2011, MedImmune/Novartis, punt 578.

Monsanto/Cargill criteria

Inbreuk

*'The first question is whether importation of such meal is capable of infringing any of the method claims. The second question is raised by an allegation by Monsanto that the meal contains at least genomic fragments containing the whole of the Round Up Ready gene. If this is so, are any of the claims relating to genetic material infringed?'*⁷⁹

*'The allegation of infringement of claim 1, and all claims requiring an isolated sequence, accordingly fails. All claims requiring a sequence to be capable of encoding a Class II enzyme fail because it has not been shown that RuR EPSPS does not react with antibodies raised to a Class I enzyme. Were there otherwise infringement, I would not regard the S2L mutation as preventing infringement, even though the relevant DNA sequence is nowhere claimed, because I am satisfied on the evidence both that the mutation makes no difference to the performance of the enzyme, which is the ultimate target of the invention and that if that were not obvious to a skilled man an experiment would immediately demonstrate it. This point does not, however, arise.'*⁸⁰

*'No claim of the patent is infringed by the importation of soybean meal on board MV Podhale.'*⁸¹

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

*'I take it that prima facie the phrase 'directly obtained by means of the process' means 'the immediate product of the process', or, where the patented process is an intermediate stage in the manufacture of some ultimate product, that product, but only if the product of the intermediate process still retains its identity.'*⁸²

'I accept that all the Round Up Ready soybean plants in Argentina are lineal descendants of this original plant, and I can see how it can be said that this huge mountain of soybean meal (5000 tonnes on the Podhale alone) can be described as the ultimate product of the original transformation of the parent plant. But I cannot see that it can be properly described as the direct product of that

⁷⁹ Patents Court London, 10 oktober 2007, Monsanto/Cargill, punt 32.

⁸⁰ Patents Court London, 10 oktober 2007, Monsanto/Cargill, punt 88.

⁸¹ Patents Court London, 10 oktober 2007, Monsanto/Cargill, punt 163.

⁸² Patents Court London, 10 oktober 2007, Monsanto/Cargill, punt 35.

*transformation, a phrase I would reserve for the original transformed plant. This aspect of the claim must fail.*⁸³

⁸³ Patents Court London, 10 oktober 2007, Monsanto/Cargill, punt 37.

Pioneer/Warner, Patent Court

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

*'I must therefore assume the facts to be as suggested by the plaintiffs. That involves assumptions that each of the inventions are used in the process by the defendants to make their discs, and that the steps claimed in the claims of the patent are designed so that discs will actually be produced and will have a substantial effect upon the quality of the information on the discs which were imported and sold.'*⁸⁴

*'In the German text of that article (article 64(2) EPC) the word "unmittelbar" is used as the equivalent of the word "directly" in the English version. According to the evidence that German word can be translated as "immediately" or "directly", but means that in a given situation or sequence of events there are two final points x and y and that there is no intermediate between them.'*⁸⁵

*'Patent 649 has one claim which claims a method for producing an intermediate, i.e. a stamper. Upon the assumptions that are necessary, the defendants' compact discs use the claimed method to produce stampers. From those stampers, they go on to produce mothers, sons and discs by injection moulding. It is those discs which are alleged to be infringements. I have no doubt that the process used by the defendants differs widely from that claimed and that their discs are not the immediate or direct product obtained by the claimed process.'*⁸⁶

*'They (European patents 493 and 495) claim methods of controlling movement during mastering. The defendants' discs may well have been produced using the claimed methods, but they cannot be said to have been directly obtained by the claimed methods'*⁸⁷

*'A similar conclusion must be reached upon the allegation of infringement of European patent 378. It may be that the method of developing the photoresist may have been used, but manufacture of defendants' discs involved a number of processing steps and they are not products directly obtained by the claimed process.'*⁸⁸

⁸⁴ Patents Court Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487, p. 492.

⁸⁵ Patents Court Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487, p. 495.

⁸⁶ Patents Court Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487, p. 499.

⁸⁷ Patents Court Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487, p. 499.

⁸⁸ Patents Court Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487, p. 499.

Inbreuk

*'The defendants' discs differ in material to that which would be the result of using the claimed process and are the result of three further steps of production. All those steps of production are material and important steps in arriving at the end product. I conclude that the allegation of infringement cannot succeed.'*⁸⁹

*'The allegation of the infringement of European patents 493 and 495 cannot succeed either. (They claim methods of controlling movement during mastering. The defendants' discs may well have been produced using the claimed methods, but they cannot be said to have been directly obtained by the claimed methods.)'*⁹⁰

⁸⁹ Patents Court Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487, p. 499.

⁹⁰ Patents Court Verenigd Koninkrijk, 27 juli 1995, Pioneer/Warner, RPC 487, p. 499.

Pioneer/Warner, Court of Appeal

Rechtstreeks verkregen voortbrengsel

*'I start with the meaning of the word "directly" in article 64(2) of the EPC, as to which Mr. Justice Aldous said, at page 495, line 5: "In the German text of that article the word 'unmittelbar' is used as the equivalent of the word 'directly' in the English version. According to the evidence that German word can be translated as 'immediately' or 'directly' but means that in a given situation or sequence of events there are two final points x and y and that there is no intermediate between them. The French text of article 64(2), which is the third authentic text, uses the word 'directement' which translates as 'directly' It is appropriate to assign to the word 'directly' in the English text a meaning which is consistent with all three of the authentic texts. That being so, it should mean 'without intermediary'." I respectfully agree with and adopt the judge's approach.'*⁹¹

*'This review of the relevant German authorities between 1897 and 1977 demonstrates their interconnection with a consistent thread: the product obtained directly by means of a patented process is the product with which the process ends; it does not cease to be the product so obtained if it is subjected to further processing which does not cause it to lose its identity, there being no such loss where it retains its essential characteristics.'*⁹²

*'Conclusion: Since the authorities in the Netherlands, Switzerland, Denmark and Austria disclose no difference of approach from that adopted in Germany, the loss of identity test may be taken to represent the test adopted by European law. The question whether the product with which the patented process ends retains its essential characteristics or not being one of fact and degree, there will often be difficulty in applying the test to the facts of particular cases. In the present case, on the factual analysis put forward by Mr. Prescott and Mr. Howe and even allowing for the possibility of further argument as to the facts and the law at a trial, there is no such difficulty. In my judgment the actions are bound to fail and Aldous J. was right to strike them out. I would therefore dismiss these appeals.'*⁹³

⁹¹ Court of Appeal Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757, p. 765,766.

⁹² Court of Appeal Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757, p. 771.

⁹³ Court of Appeal Verenigd Koninkrijk, 28 november 1996, Pioneer/Warner, RPC 757, p. 774.

Bijlage IV - Interviews octrooi-experts Duitsland

Interview 1 - BOEHMERT & BOEHMERT, advocatenkantoor

Interview 2 - DF-MP, advocatenkantoor

Interview 3 - Prof. Dr. Eger, econoom

Interview 4 - Rospatt Osten Pross, advocatenkantoor

In de interview vragen voor Duitsland gaat de eerste vraag over het vereiste van nieuwheid van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Deze vraag is uiteindelijk niet meer gebruikt voor het onderzoek. Ik heb deze vraag en de antwoorden daarop van de geïnterviewden wel in deze bijlage laten staan voor de volledigheid, en omdat sommige antwoorden dan onduidelijk zouden worden. Deze vraag kan dus verder buiten beschouwing worden gelaten.

Interview vragen:

As far as I have understood from literature, in Germany the product directly obtained by a patented process needs to be a new product which did not previously exist in order to justify the protection for this product by art 9(3) of the German Patent Act. According to your opinion/vision, when does infringement exist in the case of manufacturing a product in country A and import to country B, where the product probably falls under the protection of a process patent? Do you agree with the requirement for the product obtained by the process to be new in order to get the protection by art 9(3)?

In order to determine whether a product is directly obtained by the patented process there are two theories, 'die Eigenschaftstheorie' and 'der chronologische Ansatz'. As far as I have understood, in Germany 'die Eigenschaftstheorie' is most common. According to your opinion/vision, which requirements does a product have to meet to be directly obtained by a process patent? Do you agree with 'die Eigenschaftstheorie' to be most common and why?

According to your opinion/vision, what are the possible consequences for the internal market in the European Union by retaining a product which falls under a process patent by art 9(3) of the German Patent Act? Do you think the retaining is justified, or do you think the internal market is more important than the protection of a process patent?

Interview 1 - Prof. Dr. Heinz Goddar

Partner, German Patent Attorney, European Patent en Trademark Attorney

BOEHMERT & BOEHMERT, München

Dear Charlotte,

Following my e-mail of April 24, 2014, here are my answers to your questions as per your e-mail of April 24, 2014:

The protections as granted by art. 9(3) of German Patent Act (GPA) are not restricted to new products. Rather, in accordance with art. 9(3) in cases where the product is new, there is a reversal of the burden of prove, i.e., in case of a new product such a product which is found as an alleged "infringement" is considered as being made by the method patent, as long as the defendant cannot prove that a different method was used. Accordingly, to go into your question more precisely, if there is a method patent in country B, namely Germany, and even if the product is not new, protection of art. 9(3) is given, but the burden of prove, except if the product is new, is on the patent holder in country B, i.e. Germany.

I believe in the "Eigenschaftstheorie", which is most commonly used in Germany.

I think that more important is the protection of a process patent. General theory in Germany, and I believe in that, is, that the "indirect protection" by a method patent in accordance with art. 9(2) then (3) should be the same as by a product patent.

I hope that this helps for the moment.

Best regards,

your sincerely,

Heinz

Analyse interview 1

Theorie 1/theorie 2

'I believe in the "Eigenschaftstheorie", which is most commonly used in Germany.'

Inbreuk

X

Nieuwheid

'The protections as granted by art. 9(3) of German Patent Act (GPA) are not restricted to new products. Rather, in accordance with art. 9(3) in cases where the product is new, there is a reversal of the burden of prove.'

Gevolgen EU

X

Retaining

'I think that more important is the protection of a process patent.'

Interview 2 - Sandra Pohlman

Co-founder, partner, B.S. Biology en Attorney at Law

DF-MP, München

Dear Charlotte

Probably, there is a misunderstanding: The product obtained by a process which is subject to patent protection by a process claim does not need to be novel itself. Rather, novelty of the claimed process might be generated by any feature that distinguishes the claimed process from processes known in the art. (For example, in the field of chemistry, the use of a specific solvent/agent/reaction temperature/reaction time etc. might be sufficient, while the product might be well-known.)

The above statement represents well-established patent practice in Germany. Therefore, if a product is manufactured outside the territory of Germany via a process that is protected in Germany, and imported into the territory of Germany, this would constitute an act of patent infringement. (The question of whether the product is actually a “product directly obtained by the protected process” is to be discussed separately – see your question 2).

General remark: The question is difficult to answer due to its breadth. In practice, the application of the approaches as mentioned in your question would need to be dealt with on a case-by-case basis, taking into account the specific features and properties of the product/process in question. For the sake of completeness, it is noted that the approach of the “Eigenschaftstheorie” is still subject to legal discussion in Germany.

However, it may be stated that the “chronological approach” is generally uncritical in application, and moreover, immediately understandable: If the product in question represents the result of the final step of the protected process, it is immediately evident that it must represent “the product directly obtained”.

The “Eigenschaftstheorie” is based on the consideration that the strict application of the “chronological approach” might lead to an undue limitation of the scope of protection for those cases where the advantageous properties of the direct product are maintained during further processing (see, e.g., Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6th edition, marginal numbers 196-200). (For example, it is established practice in the field of chemistry/pharmacy that a

pharmaceutical composition containing a correspondingly protected product does also fall within the scope of protection of that process claim, irrespective of the fact that additional processing steps are commonly required to obtain the specific composition.) However, it is noted that, as a further requirement, the “Eigenschaftstheorie” requires that the protected product has not lost its independent characteristics during further processing (see Kühnen, marginal number 200). The question of whether the product is actually still present in “independent” form is therefore highly relevant for that approach, and may open possible strategies for argumentation of non-infringement.

Nevertheless, taking into account the above limitations, it can be stated that the “Eigenschaftstheorie” represents established patent practice in Germany, and moreover, is the most common approach for determination of the scope of protection under Section 9 No. of the German Patent Act.

Probably, the common European market and the principles of patent protection are to be seen as “co-evolving” principles and should not be considered opposing viewpoints (as intended in your question). While it is actually possible in Germany to ban the import of a product protected according to § 9 No. 3 GPA, this has not factually hindered the development of the common market in any manner. On the other hand, the question must be raised whether the regulation of § 9 No. 3 GPA would be of any relevance at all if the import of a corresponding process product would be legal: After all, the principles of national protection would have to be considered null and void if “free trade” would be given such a heavy weight.

Kind regards,
Sandra Pohlman

Analyse interview 2

Theorie 1/theorie 2

'The "Eigenschaftstheorie" is based on the consideration that the strict application of the "chronological approach" might lead to an undue limitation of the scope of protection for those cases where the advantageous properties of the direct product are maintained during further processing'

'It can be stated that the "Eigenschaftstheorie" represents established patent practice in Germany, and moreover, is the most common approach for determination of the scope of protection under Section 9 No. of the German Patent Act.'

Inbreuk

'Therefore, if a product is manufactured outside the territory of Germany via a process that is protected in Germany, and imported into the territory of Germany, this would constitute an act of patent infringement.'

Nieuwheid

'The product obtained by a process which is subject to patent protection by a process claim does not need to be novel itself'

Gevolgen EU

'While it is actually possible in Germany to ban the import of a product protected according to § 9 No. 3 GPA, this has not factually hindered the development of the common market in any manner.'

Retaining

X

Interview 3 - Prof. Dr. Thomas Eger

Econoom

Universiteit Hamburg

Dear Charlotte,

There is a general, controversial discussion to what extent patent protection can be justified. From an economic point of view the only justification for patent protection is to create incentives for innovation which would not have been made without patent protection. Thereby, the social costs of restricting the access to this innovation have to be taken into account. If every competitor to the owner of a process patent would be allowed to use this process without a license, the patent owner would lose the chance to earn extra profits in order to cover the R&D costs (caused by the invention of the new process). In case, the social costs of protecting the exclusive patent on the process are too high, alternative instruments like a compulsory license can be discussed. From an economic point of view the whole issue has to be discussed as a trade-off between the incentive to create this innovation and the social cost of restricting access to this innovation.

Kind regards,

Thomas Eger

Analyse interview 3

Theorie 1/theorie 2

X

Inbreuk

X

Nieuwheid

X

Gevolgen EU

'In case, the social costs of protecting the exclusive patent on the process are too high, alternative instruments like a compulsory license can be discussed.'

Retaining

'From an economic point of view the only justification for patent protection is to create incentives for innovation which would not have been made without patent protection. Thereby, the social costs of restricting the access to this innovation have to be taken into account. If every competitor to the owner of a process patent would be allowed to use this process without a license, the patent owner would lose the chance to earn extra profits in order to cover the R&D costs (caused by the invention of the new process).'

Interview 4 - Dr. ir. Henrik Timmann
Partner en patent attorney
Rospatt Osten Pross, Düsseldorf

Dear Ms. Plasman:

I am afraid that your understanding is incorrect. There is no prerequisite for the product to be new under Sec. 9, second sentence, No. 3 German Patent Act. If the product is new, there may be a shift of the burden of proof in favour of the patentee according to Sec. 139 (3) German patent act, but no more than that. See Haedicke/Timmann, Patent Law – A Handbook, 1st edition 2014, § 8 mn. 57 et seqq. and the other literature on the prerequisites of Sec. 9, second sentence, No. 3 German Patent Act. It would not make sense to explain this here in detail.

Some even think that there are four theories (see, e.g., District Court Mannheim, verdict of 8 May 2009, docket No. 7 O 202/08, p. 18 et seqq.) I want to point out that I completely disagree with this decision, not only with the result but also with the approach). However, I am not a friend of distinguishing these "theories" as they do not really get to the point of the problem.

As far as I understand, no one is really opining in favour of the "chronologische Ansatz" any more. The "Eigenschaftstheorie" does probably mention the most common rules that apply in the context of the legal provision, but I do not think that we need this "Eigenschaftstheorie" to come to these results. The rules that apply seem to be naturally linked to the general prerequisites of patent protection under Sec. 9, second sentence, No. 1 German Patent Act. See Haedicke/Timmann, Patent Law – A Handbook, 1st edition 2014, § 8 mn. 69 et seq.

If one gives the internal market a priority over all other laws and principles, we would have to lift all patent protection altogether. I believe that the protection of the direct product of a process, as we have it in Germany, fits very well into our national and European patent system. It is the only way to avoid that potential infringers can easily circumvent patent protection, in particular in a European internal market.

Kind regards
Henrik Timmann

Analyse interview 4

Theorie 1/theorie 2

'As far as I understand, no one is really opining in favour of the "chronologische Ansatz" any more. The "Eigenschaftstheorie" does probably mention the most common rules that apply in the context of the legal provision.'

Inbreuk

'The rules that apply seem to be naturally linked to the general prerequisites of patent protection under Sec. 9, second sentence, No. 1 German Patent Act. See Haedicke/Timmann, Patent Law – A Handbook, 1st edition 2014, § 8 mn. 69 et seq.'

Nieuwheid

'There is no prerequisite for the product to be new under Sec. 9, second sentence, No. 3 German Patent Act. If the product is new, there may be a shift of the burden of proof in favour of the patentee according to Sec. 139 (3) German patent act, but no more than that.'

Gevolgen EU

X

Retaining

'If one gives the internal market a priority over all other laws and principles, we would have to lift all patent protection altogether. I believe that the protection of the direct product of a process, as we have it in Germany, fits very well into our national and European patent system. It is the only way to avoid that potential infringers can easily circumvent patent protection, in particular in a European internal market.'

Bijlage V - Interviews octrooi-experts Nederland

Interview 1 - Brinkhof Advocaten, advocatenkantoor

Interview 2 - Klos Morel Vos & Schaap, advocatenkantoor

Interview 3 - NautaDutilh, advocatenkantoor

Interview 4 - Universiteit Leiden

Interview 5 - Universiteit Utrecht

Interview 6 - Vrije Universiteit

Interview vragen

In land A wordt een product vervaardigd wat van rechtswege onder een werkwijze-octrooi valt. Dit octrooi geldt in land B. De persoon die het product wil vervaardigen is een ander dan de octrooihouder (en is ook op geen enkele manier verbonden aan de octrooihouder), en dezelfde persoon wil het product invoeren in land B. Het gaat er om of er sprake is van inbreuk op het werkwijze-octrooi en zo ja, waarom.

Wanneer is er volgens uw visie sprake van inbreuk op een octrooi door middel van het vervaardigen van een product in land A en het invoeren ervan in land B, waar tevens een werkwijze-octrooi rust op het product?

Of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel hangt het er vanaf of de chronologische theorie of de eigenschappentheorie wordt toegepast. Wanneer is er volgens uw visie sprake van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel, en welke theorie kan volgens uw visie het beste worden toegepast?

Wat zijn volgens uw visie de mogelijke gevolgen van het tegenhouden van een product waarop een werkwijze-octrooi rust, voor het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie? Bent u het eens met het tegenhouden van zo'n product, of bent u van mening dat het vrije verkeer van goederen belangrijker is dan het beschermen van een werkwijze-octrooi?

Interview 1 - Mr. Ruprecht Hermans

Octrooi-advocaat, co-auteur 'Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht'

Brinkhof Advocaten, Amsterdam

Beste Charly,

Excuus dat het even heeft geduurd. Hieronder het antwoord.

De houder van een octrooi op een werkwijze kan niet alleen iemand die de werkwijze toepast, maar ook iemand die voorbehouden handelingen pleegt met betrekking tot het rechtstreeks m.b.v. de geoctrooieerde werkwijze verkregen voortbrengsel pleegt dat verbieden. Octrooirechten zijn vooralsnog territoriale rechten en de octrooihouder heeft in Nederland dus alleen recht op een verbod als er in Nederland voorbehouden handelingen worden gepleegd t.a.v. een in Nederland geldend octrooi. Zie voor de voorbehouden handelingen:

Artikel 53 ROW

1. Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 53a tot en met 60, het uitsluitend recht:

- a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;
- b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

Kortom als ik in Nederland een voortbrengsel vervaardig met een geoctrooieerde werkwijze dan maak ik inbreuk op dat octrooi omdat ik (i) de werkwijze in Nederland toepas en (ii) eventueel ook nog in Nederland het rechtsreeks daarmee verkregen voortbrengsel in Nederland gebruik of verhandel etc.

Daarenboven pleeg ik in Nederland inbreuk als iemand de in Nederland geoctrooieerde werkwijze in het buitenland toepast (ongeacht of daar ook een octrooi bestaat) en ik in Nederland het daarmee

rechtstreeks verkregen voortbrengsel invoer met het doel dit voor mijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen etc.

Bij de chronologische theorie of de eigenschappentheorie in het kader van octrooirecht heb ik, eerlijk gezegd, niet meteen een beeld. Of er sprake is van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel hangt slechts af van de vraag of de geoctrooieerde werkwijze is toegepast. Om dat vast te stellen moet de daadwerkelijk toegepaste werkwijze vergeleken worden met de in de octrooiconclusie(s) gedefinieerde werkwijze. Dat kan op zich een recept in stappen zijn of iets anders. Toch is alleen de vraag 'voldoet de daadwerkelijk toegepaste werkwijze aan alle technische elementen van die conclusie' relevant. Wat er in de conclusie staat is een kwestie van uitleg en die wordt louter geregeerd door 69 Europees Octrooiverdrag.

Van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel is geen sprake meer als het product van de werkwijze wordt gebruikt voor de vervaardiging van een ander product. Bijv: de geoctrooieerde werkwijze betreft de vervaardiging van molecuul A. Dan is molecuul A het rechtstreeks daarmee verkregen voortbrengsel. Gebruik ik dat molecuul A voor de vervaardiging van stof B, dan is stof B een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. In internationale context kan dat relevant zijn want de invoer van de op die wijze in het buitenland vervaardigde stof B maakt geen inbreuk op het in Nederland geldende werkwijzeoctrooi (tenzij uiteraard stof A eerst in Nederland werd ingevoerd).

Voor bewijs van inbreuk is nog relevant dat een voortbrengsel dat op zich zelf nieuw is geacht wordt, behoudens tegenbewijs, vervaardigd te zijn met de geoctrooieerde werkwijze (art. 70.8 ROW).

Octrooirechten zijn verder een geoorloofde uitzondering op het vrije verkeer van goederen.

Met vriendelijke groet,

Ruprecht

Analyse interview 1

Theorie 1/theorie 2

'Bij de chronologische theorie of de eigenschappentheorie in het kader van octrooirecht heb ik, eerlijk gezegd, niet meteen een beeld.'

Inbreuk

'Kortom als ik in Nederland een voortbrengsel vervaardig met een geoctrooieerde werkwijze dan maak ik inbreuk op dat octrooi omdat ik (i) de werkwijze in Nederland toepas en (ii) eventueel ook nog in Nederland het rechtsreeks daarmee verkregen voortbrengsel in Nederland gebruik of verhandel etc. Daarenboven pleeg ik in Nederland inbreuk als iemand de in Nederland geoctrooieerde werkwijze in het buitenland toepast (ongeacht of daar ook een octrooi bestaat) en ik in Nederland het daarmee rechtstreeks verkregen voortbrengsel invoer met het doel dit voor mijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen etc.'

Gevolgen EU

X

Retaining

'Octrooirechten zijn verder een geoorloofde uitzondering op het vrije verkeer van goederen.'

Interview 2 - Mr. Marijn van der Wal

Professional support lawyer

Klos Morel Vos & Schaap, Amsterdam

Beste Charlotte,

Hierbij mijn beloofde vertraagde reactie.

Ten eerste is het belangrijk om te onderscheiden of het exclusief recht een Europees of een nationaal octrooi betreft. Aangezien de inbreukvraag van Europese octrooien in beginsel wordt beheerst door nationaal recht ingevolge art. 64 EOv zal ik daar mijn antwoord op baseren. In het bijzonder ga ik er dan van uit dat land B Nederland is, aangezien ik voor de eerste vraag een wettelijke basis nodig heb aan de hand waarvan de inbreuk kan worden beoordeeld. Ik merk hierbij op dat de praktische invulling van inbreukvraagstukken in veel Europese landen verschilt, naar gelang het nationale octrooisysteem van dat land verschilt. A is een willekeurig ander land waar een (parallel) nationaal octrooi geen gelding heeft.

1. Ik begrijp de eerste vraag in de zin dat sprake zou kunnen zijn van inbreuk m.b.t. twee te onderscheiden handelingen: de vervaardiging van het rechtstreeks verkregen voortbrengsel (voor het gemak aangenomen dat daar sprake van is) in land A, of ten tijde van de invoer van dit voortbrengsel in Nederland (land B). Volgens art. 53 lid 1 sub b ROW vallen zowel vervaardiging als invoering onder de handelingen die voorbehouden zijn aan de octrooihouder. Aangezien de invoer betrekking heeft op het Nederlandse territorium lijkt mij dit in ieder geval een inbreukmakende handeling. Wat betreft de vervaardiging moet worden opgemerkt dat het octrooirecht een strikt territoriaal begrenst rechtsgebied is, dat in beginsel geen handelingen in het buitenland reguleert. Daarom ben ik van mening dat de vervaardiging in land A van een voortbrengsel dat beschermd is in Nederland, geen inbreuk oplevert in Nederland.

2. Ik vind het moeilijk om te spreken van een "eigenschappen"-theorie, al voel ik voor deze benadering meer dan voor de chronologische benadering die bij strikte uitleg zeer wel vatbaar is voor misbruik door inbreukmakers. Er kan immers een simpele, en wellicht voor het resultaat irrelevante, tussenstap worden toegevoegd om inbreuk te ontlopen. Ik vind het woord eigenschap iets ongelukkig gevonden omdat nu juist werkwijze octrooien bestaan voor de gevallen dat het voortbrengsel niet volledig te omschrijven is met de eigenschappen daarvan. Dit terzijde ben ik een

voorstander van een redelijke bescherming voor de octrooihouder in de zin dat gekeken wordt naar de toegevoegde waarde van de werkwijze aan de stand der techniek. Als die toevoeging (die bij voorkeur m.b.v. de problem solution approach is gevonden) sterk het karakter bepaalt van het voortbrengsel, vind ik het een rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Een voor het eindproduct onbelangrijke bewerking doet daarmee aan inbreuk dus niet af. Dit betekent echter niet dat er door verdere bewerking geen inbreuk kan worden afgewend. Zoals ook in de Monsanto v. Cefeta zaak uit 2008 naar voren kwam, kan het zover bewerken van een voortbrengsel dermate ver afstaan van de verschilmaatregel die de werkwijze inhoudt, dat inbreuk niet maar is aan te tonen.

3. Het staat buiten kijf dat een inbreukverbod voor een rechtstreeks verkregen voortbrengsel een beperking inhoudt van het vrije verkeer van goederen. Dat is echter zo bedoeld, en is inherent aan het stelsel van octrooirechten dat monopolies verleent uit uitvinders om innovatie te bevorderen ten koste van de vrije handel. Voor zover de octrooibescherming tussen Europese landen verschilt en daarmee ongelijkheid teweegbrengt tussen lidstaten, is dit een onwenselijke situatie. Dit is een direct gevolg van de zeer territoriale aard van het octrooisysteem. Het feit dat deze situatie nog steeds bestaat komt vanwege de onmacht van de Europese gemeenschap in het verleden om te komen tot een volledige harmonisatie van het Europese octrooirecht, brengt dat natuurlijk ook de nodige nadelen met zich. Het opzetten van het Unified Patent Court kan deze scheefgroei hopelijk wegnemen.

De vraag of uitvindersbescherming moet prevaleren boven de vrije mededinging is een fundamentele vraag voor het octrooiestelsel als geheel. Het is reeds lang geleden een politieke keuze geweest om uitvinders een in tijd beperkte bescherming te verlenen om de innovatie te bevorderen. Ik vind dat op zichzelf een goede gedachte, aangezien het een beloning inhoudt voor het bedenken van slimme uitvindingen, en zo nieuwe uitvindingen stimuleert. In dit kader vormt een werkwijze octrooi geen uitzondering. Ook dit is het product van innovatieve arbeid, en dient beschermt te worden (natuurlijk enkel als het gaat om geldige octrooien). Het feit dat een uitvinding vanwege zijn aard niet naar de productkenmerken kan worden beschreven, maar enkel naar de werkwijze om deze te verkrijgen, moet naar mijn mening niet betekenen dat de werkelijke bescherming daarvan minder effectief is. Ik zou dus vóór een verbod zijn voor een dergelijk rechtstreeks verkregen voortbrengsel indien is komen vast te staan dat het octrooi geldig is en het product daar inbreuk op maakt.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Nogmaals excuus voor het lange wachten, en als je nog aanvullende vragen hebt hoor ik dat graag. Groet, Marijn

Analyse interview 2

Theorie 1/theorie 2

'Ik vind het moeilijk om te spreken van een "eigenschappen"-theorie, al voel ik voor deze benadering meer dan voor de chronologische benadering die bij strikte uitleg zeer wel vatbaar is voor misbruik door inbreukmakers.'

Inbreuk

'Volgens art. 53 lid 1 sub b ROW vallen zowel vervaardiging als invoering onder de handelingen die voorbehouden zijn aan de octrooihouder. Aangezien de invoer betrekking heeft op het Nederlandse territorium lijkt mij dit in ieder geval een inbreukmakende handeling.'

Gevolgen EU

'Het staat buiten kijf dat een inbreukverbod voor een rechtstreeks verkregen voortbrengsel een beperking inhoudt van het vrije verkeer van goederen.'

Retaining

'De vraag of uitvindersbescherming moet prevaleren boven de vrije mededinging is een fundamentele vraag voor het octrooiestelsel als geheel. Ik vind dat op zichzelf een goede gedachte, aangezien het een beloning inhoudt voor het bedenken van slimme uitvindingen, en zo nieuwe uitvindingen stimuleert. In dit kader vormt een werkwijze octrooi geen uitzondering. Ook dit is het product van innovatieve arbeid, en dient beschermt te worden (natuurlijk enkel als het gaat om geldige octrooien). Het feit dat een uitvinding vanwege zijn aard niet naar de productkenmerken kan worden beschreven, maar enkel naar de werkwijze om deze te verkrijgen, moet naar mijn mening niet betekenen dat de werkelijke bescherming daarvan minder effectief is. Ik zou dus vóór een verbod zijn voor een dergelijk rechtstreeks verkregen voortbrengsel indien is komen vast te staan dat het octrooi geldig is en het product daar inbreuk op maakt.'

Interview 3 - Mr. Tim Iserief
Advocaat, Junior Associate
NautaDutilh, Amsterdam

Beste Charlotte,

U heeft mij gevraagd input te leveren ten behoeve van uw afstudeeronderzoek. In uw email van 28 maart 2014 schetste u de volgende situatie:

In land A wordt een product vervaardigd wat van rechtswege onder een werkwijze-octrooi valt. Dit octrooi geldt in land B. De persoon die het product wil vervaardigen is een ander dan de octrooihouder (en is ook op geen enkele manier verbonden aan de octrooihouder), en dezelfde persoon wil het product invoeren in land B. Het gaat er om of er sprake is van inbreuk op het werkwijze-octrooi en zo ja, waarom.

U stelde daarbij de volgende vragen: zie de vragen bij Interview vragen.

Voor het antwoord op uw vragen ga ik ervan uit dat land B Nederland is, ik ben immers niet (goed) bekend met de verschillende en uiteenlopende nationale rechtssystemen in Europa met betrekking tot het octrooirecht. Hoewel er, zoals u wellicht bekend, wel een Europees Octrooi Verdrag ('EOV') bestaat, is er geen sprake van volledige harmonisatie van het octrooirecht in Europa.

Artikel 64 (2) EOV bepaalt ten aanzien van Europese octrooien:

If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

Artikel 53 lid 1 (b) van de Nederlandse Rijksoctrooiwet ('ROW') 1995 bepaalt ten aanzien van Nederlandse octrooien:

Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 53a tot en met 60, het uitsluitend recht de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, in of zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

Kortgezegd zijn er vier situaties waarin geoordeeld kan worden dat inbreuk op een werkwijze octrooi plaatsvindt in Nederland (dan wel een onrechtmatige daad ex. art. 6:162 BW):

1. In het geval de geoctrooieerde werkwijze zelf in Nederland wordt toegepast of wordt aangeboden ter toepassing in Nederland (directe inbreuk);
2. In het geval een rechtstreeks middels de geoctrooieerde werkwijze verkregen voortbrengsel in Nederland wordt aangeboden (directe inbreuk);
3. In het geval de vermeend inbreukmaker (wezenlijke bestanddelen van) de uitvinding levert aan derden in het buitenland, wetende dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op aldaar geldende (octrooi)rechten (onrechtmatige daad);
4. In het geval de inbreukmaker middelen betreffende een wezenlijk deel van de geoctrooieerde uitvinding aanbiedt of levert in Nederland voor de toepassing daarvan in Nederland (indirecte inbreuk).

De directe en indirecte inbreuk alsmede de onrechtmatige daad zullen hieronder in meer detail worden besproken.

Uit het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 2 november 2011, blijkt dat het begrip aanbieden in de zin van artikel 53 lid 1 ROW 1995 ruim moet worden uitgelegd en dat er geen sprake hoeft te zijn van een uiting die gericht is op een concrete transactie.

Voor de uitleg van artikel 53 lid 1 ROW (waarin het bepaalde onder a gelijkkluidend is aan het bepaalde onder b, zij het dat het onder a. gaat om voortbrengselconclusies) is van belang hetgeen in de parlementaire geschiedenis is vermeld in de Memorie van toelichting bij de Rijkswet van 29 mei 1987 waarbij de bepalingen van de ROW 1910 voor zover nodig werden aangepast aan (onder meer) het Gemeenschapsoctrooiverdrag. In de Memorie van toelichting bij de Wijzigingswet wordt het volgende opgemerkt:

“(…) ‘Aan te bieden’ in de verdragsbepaling moet in ruime zin worden genomen en omvat niet alleen het ‘te koop aanbieden’; het betekent aanbieden in het algemeen, onverschillig onder welke titel en wat degeen, aan wie het desbetreffende voortbrengsel wordt aangeboden, hiermede verder zal doen. De verdragsbepaling zal daarom in de praktijk tot dezelfde uitkomst leiden als de in de Rijsoctrooiwet gebruikte omschrijving ‘voor een of ander aanbieden’, dat wil zeggen aanbieden voor een van de eerder in onderdeel a opgesomde handelingen. (...)”

Het aanbieden genoemd in art. 53 lid 1 ROW 1995 valt slechts binnen de exclusieve bevoegdheid van de octrooihouder wanneer dit geschiedt ‘voor een en ander’ (lees: met het oogmerk om de eerder in dat artikel genoemde handelingen in Nederland of de Nederlandse Antillen te verrichten). Is het aanbieden (voor toepassing, gebruik, in het verkeer brengen, verkoop, verhuur, afleveren of

anderszins verhandelen van de beschermde werkwijze) gericht op het buitenland, dan is dus geen sprake van inbreuk in Nederland. Het in Nederland gezaghebbende werk van Huydecoper en Van Nispen hanteert eenzelfde benadering.

Hoewel de ROW een limitatieve lijst voorbehouden handelingen geeft, kan onder het Nederlandse recht het bewust uitlokken van of aanzetten tot, en/of het willens en wetens profiteren van octrooi inbreuk in het buitenland) onder omstandigheden onrechtmatig zijn.

Het leerstuk van indirecte octrooi inbreuk houdt kortgezegd in dat de octrooihouder kan optreden tegen de persoon of onderneming die aan de inbreukmaker middelen betreffende een wezenlijk deel van de geoctrooieerde uitvinding aanbiedt of levert voor de toepassing daarvan. De middelen moeten voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. Tekst & Commentaar IE dicteert dat de territoriale werking van het verbod op indirecte octrooi inbreuk beperkt is. Er is slechts sprake van indirecte octrooi inbreuk wanneer het aanbieden of de levering van middelen in Nederland plaatsvindt voor toepassing van de uitvinding in dat territoir.

Dan met betrekking tot de chronologische theorie en de eigenschappentheorie het volgende. De chronologische theorie ziet slechts op het aantal en de volgorde van de voor de werkwijze in het octrooi beschreven handelingen. Het vereist een rechtstreeks (en chronologisch) verband tussen toepassing van de geoctrooieerde werkwijze Y en het product X. Iedere tussenliggende (of nakomende) handeling is voldoende om dit rechtstreeks verband te doen verbreken. Het enkele feit dat product B bij diens productie nog aan een extra stap onderworpen is, ongeacht de betekenis van die stap, is voldoende om het rechtstreeks verband met werkwijze A te verbreken. Dit is naar mijn mening een te beperkte theorie die in de praktijk niet als (de enige) maatstaf kan gelden. Een inbreukmaker zou onder de chronologische theorie het element 'rechtstreeks verkregen' gemakkelijk kunnen omzeilen door een betekenisloze extra stap in te voeren, terwijl hij wel de uitvindingsgedachte toepast. Dit lijkt mij een onwenselijke situatie. De eigenschappentheorie is in mijn optiek meer genuanceerd, omdat hierbij wordt gekeken naar de eigenlijke betekenis die iedere proceshandeling op de relevante producteigenschappen heeft. Product B geldt als een rechtstreeks verkregen voortbrengsel van werkwijze A, zolang de in (het directe resultaat van) die werkwijze besloten eigenschappen ook wezenlijk bestanddeel zijn van product B.

Dan als laatst de impact op het vrije verkeer van goederen. De impact van het tegenhouden van een product dat inbreuk maakt op een werkwijze-octrooi is naar mijn mening niet van belang voor het

vrije verkeer van goederen in de Europese Unie. Het immers van belang dat de goederen die vrij verkeer binnen Europa genieten, geen inbreuk maken op de (octrooi)rechten van een ander. Dit geldt in mijn optiek in het bijzonder voor het octrooirecht; zonder octrooirechten geen innovatie.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende input heb geleverd.

Mocht u omtrent het bovenstaande nog contact willen hebben, dan ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

NautaDutilh N.V.

Tim Iserief

Analyse interview 3

Theorie 1/theorie 2

'Een inbreukmaker zou onder de chronologische theorie het element 'rechtstreeks verkregen' gemakkelijk kunnen omzeilen door een betekenisloze extra stap in te voeren, terwijl hij wel de uitvindingsgedachte toepast. Dit lijkt mij een onwenselijke situatie. De eigenschappentheorie is in mijn optiek meer genuanceerd, omdat hierbij wordt gekeken naar de eigenlijke betekenis die iedere proceshandeling op de relevante producteigenschappen heeft.'

Inbreuk

'Het aanbieden genoemd in art. 53 lid 1 ROW 1995 valt slechts binnen de exclusieve bevoegdheid van de octrooihouder wanneer dit geschiedt 'voor een en ander' (lees: met het oogmerk om de eerder in dat artikel genoemde handelingen in Nederland of de Nederlandse Antillen te verrichten).'

Gevolgen EU

'De impact van het tegenhouden van een product dat inbreuk maakt op een werkwijze-octrooi is naar mijn mening niet van belang voor het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie.'

Retaining

'Het immers van belang dat de goederen die vrij verkeer binnen Europa genieten, geen inbreuk maken op de (octrooi)rechten van een ander. Dit geldt in mijn optiek in het bijzonder voor het octrooirecht; zonder octrooirechten geen innovatie.'

Interview 4 - Mr. P.A.C.E. van der Kooij

**Universitair hoofddocent Intellectuele Eigendom, co-redacteur Sdu Wettenverzameling
Intellectuele Eigendom
Universiteit Leiden**

Beste Charlotte,

Wat je eerste vraag betreft: ingevolge art. 53 lid 1 onder b ROW 1995 maakt degene die zo'n product invoert inbreuk op het werkwijzeoctrooi in land B. Het is immers rechtstreeks vervaardigd met behulp van de geoctrooieerde werkwijze en wordt nu ingevoerd in een land waar het octrooi geldt. Het vervaardigen als zodanig in land A is in jouw voorbeeld geen inbreuk, omdat er in dat land geen octrooi verkregen is.

Ik zou menen dat voor de tweede optie het meest te zeggen is. Maar zoals al aangegeven, zal de rechtspraak daar uiteindelijk natuurlijk in hoogste instantie een knoop over moeten doorhakken.

Wij kennen in Nederland maar weinig rechtspraak hierover, en er is –maar dat weet je vast al- één arrest van de Hoge Raad (d.d. 10 juni 1983, NJ 1984, 32) dat aangeeft hoever de eis van het rechtstreeks verkregen zijn van het voortbrengsel zich uitstrekt.

Wat betreft je laatste vraag: daarvoor geldt hetzelfde als voor de parallelimport van geoctrooieerde voortbrengselen. Als er sprake is van het in het verkeer brengen door de octrooihouder of met zijn toestemming in een EU-lidstaat, dan is er uitputting, anders niet; aldus art. 53 lid 5 ROW. In jouw voorbeeld wordt het product in land A vervaardigd door iemand anders dan de octrooihouder in land B. Of land A een EU-lidstaat is of een land van buiten de EU maakt dan niet uit: het product komt op de EU-markt buiten de octrooihouder om, en hij kan dat dan dus tegenhouden

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt.

Groet,

P. van der Kooij

Analyse interview 4

Theorie 1/theorie 2

'Ik zou menen dat voor de tweede optie (de eigenschappentheorie) het meest te zeggen is. Maar zoals al aangegeven, zal de rechtspraak daar uiteindelijk natuurlijk in hoogste instantie een knoop over moeten doorhakken.'

Inbreuk

'Ingevolge art. 53 lid 1 onder b ROW 1995 maakt degene die zo'n product invoert inbreuk op het werkwijzeoctrooi in land B. Het is immers rechtstreeks vervaardigd met behulp van de geoctrooieerde werkwijze en wordt nu ingevoerd in een land waar het octrooi geldt.'

Gevolgen EU

X

Retaining

'Of land A een EU-lidstaat is of een land van buiten de EU maakt dan niet uit: het product komt op de EU-markt buiten de octrooihouder om, en hij kan dat dan dus tegenhouden.'

Interview 5 - Prof. dr. D. van Engelen
Hoogleraar Industrieel Eigendomsrecht
Universiteit Utrecht

Beste mevrouw Plasman,

Artikel 53(1)(b) ROW geeft de houder van een werkwijze-octrooi tevens een exclusief recht terzake van het rechtstreeks verkregen voortbrengsel van die werkwijze. Dat exclusieve recht is slechts uitgeput indien dat rechtstreeks verkregen voortbrengsel in Nederland door de octrooihouder of diens licentienemers in het verkeer wordt gebracht, zoals artikel 53(5) ROW leert. Het Europees recht maakt dat hetzelfde heeft te gelden indien dat in het verkeer brengen buiten Nederland door de octrooihouder (etc.) zou hebben plaatsgevonden.

In alle andere gevallen - c.q. de door geschetste casus - is dus sprake van een inbreuk conform art 53(b) Row indien een derde de werkwijze buiten Nederland toepast en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel in Nederland op de markt wordt gebracht. Het vrij verkeer van goederen doet daar niet aan af c.q. artikel 36 VWEU respecteert in dit geval de uitoefening van een Nederlands octrooirecht.

Voor de handboeken verwijs ik u naar Huydecoper/Van Nispen, 2002, p. 232.

Voor wat betreft de vraag of van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel de chronologische theorie of de eigenschappentheorie gehanteerd zou moeten worden, merk ik op dat die verdeling mij niet direct wat zegt. Ook daarvoor verwijs ik naar Huydecoper/Van Nispen.

Met vriendelijke groet,

Dick van Engelen

Analyse interview 5

Theorie 1/theorie 2

‘Voor wat betreft de vraag of van een rechtstreeks verkregen voortbrengsel de chronologische theorie of de eigenschappentheorie gehanteerd zou moeten worden, merk ik op dat die verdeling mij niet direct wat zegt.’

Inbreuk

‘In alle andere gevallen - c.q. de door geschetste casus - is dus sprake van een inbreuk conform art 53(b) Row indien een derde de werkwijze buiten Nederland toepast en het rechtstreeks verkregen voortbrengsel in Nederland op de markt wordt gebracht.’

Gevolgen EU

‘Het vrij verkeer van goederen doet daar niet aan af c.q. artikel 36 VWEU respecteert in dit geval de uitoefening van een Nederlands octrooirecht.’

Retaining

‘Het vrij verkeer van goederen doet daar niet aan af c.q. artikel 36 VWEU respecteert in dit geval de uitoefening van een Nederlands octrooirecht.’

Interview 6 - Mr. ir. A.P. Engelfriet

ICT jurist, lector/researcher

Vrije Universiteit Amsterdam

Beste mevrouw Plasman,

Het spijt me, ik zit te weinig in dat stuk van het octrooirecht om daar een zinnige uitspraak over te kunnen doen (welke theorie).

Als het octrooi over een werkwijze gaat, dan is in beginsel het product niet gedekt. Meestal neemt men dan ook een claim op het product op. Een product kan sporen van de werkwijze vertonen en dan levert dat bewijs op dat de werkwijze is toegepast, echter hier is dat in land A waar geen octrooi is.

Een octrooi staat in de weg bij het vrij verkeer van goederen. Dat wordt als acceptabel gezien omdat dat historisch zo gegroeid is en de meeste producten niet beschermd. Maar hopelijk zal na invoering van het unitair octrooi de nationale octrooien verdwijnen, en dan hebben we een uniform recht dat binnen de EU geldt en daarmee het probleem in één keer adresseert.

Met vriendelijke groet,

Arnoud Engelfriet

Analyse interview 6

Theorie 1/theorie 2

'Het spijt me, ik zit te weinig in dat stuk van het octrooirecht om daar een zinnige uitspraak over te kunnen doen (welke theorie).'

Inbreuk

'Een product kan sporen van de werkwijze vertonen en dan levert dat bewijs op dat de werkwijze is toegepast.'

Gevolgen EU

'Een octrooi staat in de weg bij het vrij verkeer van goederen.'

Retaining

'Dat wordt als acceptabel gezien omdat dat historisch zo gegroeid is en de meeste producten niet beschermd.'

Bijlage VI - Interviews octrooi-experts Verenigd Koninkrijk

Interview 1 - Boulton Wade Tennant, advocatenkantoor

Interview vragen

In country A a product is manufactured which probably falls under the protection of a process patent by art 60(1)(c) of the Patent Act 1977. This process patent applies in the United Kingdom. The manufacturer is not the patentee nor is he connected to the patentee. This manufacturer wants to import the product in the United Kingdom. The main question is whether the product is directly obtained by the process patent.

According to your opinion/vision, when does infringement exist in the case of manufacturing a product in country A and import to country B, where the product probably falls under the protection of a process patent?

In order to determine whether a product is directly obtained by the patented process there are two theories, the 'loss of identity test' and 'der chronologische Ansatz' (the German designation). As far as I have understood, in the United Kingdom the 'loss of identity test' is most common. According to your opinion/vision, which requirements does a product have to meet to be directly obtained by a process patent? Do you agree with the 'loss identity test' to be most common and why?

According to your opinion/vision, what are the possible consequences for the internal market in the European Union by retaining a product which falls under a process patent by art 60(1)(c) of the Patent Act 1977? Do you think the retaining is justified, or do you think the internal market is more important than the protection of a process patent?

Interview 1 - Dr. Alex Frost

Partner, Chartered Patent Attorney en European Patent Attorney

Boult Wade Tennant, Londen

Dear Charly

Firstly, you might care to consider the case of a method of manufacturing a wooden table. The method steps conclude with the completion of the construction of the table.

What, then, if the table is then painted or varnished, before being imported into another country? Is it then a product DIRECTLY of the process, if the process does not specify the step of painting or varnishing the table?

The court, as I remember, readily accepted that the table WOULD still be covered by the patent, on the basis that the coating of paint or varnish did not make the table any less a table.

Regarding both of your questions, because of the binding nature of decisions of the UK Court of Appeal, and with respect to you, it does not really matter what I think!

AS you will know, this section of the UK Patents Act derives from Art 64(2) EPC. There is no prospect of the wording of Article 64 EPC being changed, in the short, medium or long term.

The UK is bound by treaty to enshrine certain parts of the EPC in national law. Section 60(1)(c) is one such section. Thus, because there is no possibility of changing the WORDING of Art 64(2) EPC, there is equally no chance of the wording of Section 60(1)(c) being changed.

Also as you know, decisions of the UK Courts of Appeal are binding on lower courts in the UK and also in the Patent Office. The decision of the Court of Appeal in Pioneer vs Time Warner was unambiguous: for a product to infringe a process claim, it must be made directly IN THE SENSE OF "WITHOUT INTERMEDIARY".

There is no realistic prospect of this case being challenged or overturned, whilst the wording of Section 60(1)(c) the UK Patents Act remains unaltered, and there is equally no chance of the wording of that section BEING altered.

Therefore, logically, I must conclude that the question of the practice in other countries in Europe, and the question of what might be better or worse, at least insofar as the UK is concerned, is not a question that I can answer, because the law in the UK is settled and, I am certain, will not change.

As you say, the Loss of identity test espoused in *Pioneer vs Time Warner* is the current UK authority on the question.

As you know, UK law operates on a “precedent” basis. The decision of the Court of appeal is binding on all lower courts and it is unlikely that this matter will be revisited by the court of appeal in the foreseeable future.

Again I speak from recollection of over 20 years ago now, but I seem to remember that our study of the law around Europe likewise identified essentially 2 different positions in the different EPC/EU member states. The first position was what (prior to *Pioneer vs Time Warner*) we anticipated to be the UK position, namely that there should be at least a direct causal link between the product and the process – a position that the Court of Appeal clarified as noted above – and what we understood to be the more restrictive German position whereby there can be no intermediary between the process and the product (“unmittelbar”).

As a final thought, at various stages in the litigation, both the patentee, the trial lawyers and I were forced to wonder why the person who drafted the patent initially did not choose to add product claims (ie a claim specifically to “A master disc manufactured in accordance with the method claims above” and another to “A compact disc when stamped directly or indirectly from the master disc of claim X”) Such claim formats were allowable at the time at the EPO.

I’m afraid that your last question is really outside of my sphere of expertise; we rarely consider or involve ourselves with matters concerning the internal market of the EU. Perhaps I could provide you with a couple of thoughts to ponder. Firstly, although as you will know, all of the member of the EU are also signatories to the EPC, not all EPC signatories are EU members (eg Turkey, Switzerland, Norway....) Secondly, the EPC is not legally or formally linked to the EU. This places the EU member states and the EPO in a difficult position viz-a-viz the Treaty of Rome: on the one hand the EPO is not bound by any of the competition provisions of the EU, but on the other hand it would be foolish for the EPO not at least to take into account the requirements of EU law since that law binds the overwhelming majority of EPC member states.

Secondly you might wish to consider the consequences of the new pan European litigation system (the UPC) that we anticipate will enter into force in the next 18-36 months. I offer no legal views, just the perception that a shift towards a more formal integration of the EU with the EPC (including the derogation of certain EU powers, such as the granting of "EU" patents and the collection of post grant EU renewal fees) to the EPO may have an impact on the issue of product by process claims

What I would say in conclusion though is that I have never heard of any strong lobbying for the changing or loosening of the rights enshrined in the EPC and also in the national laws of the member states, that there should be legal protection for a product that is a direct result of a process. I think that the pharmaceutical industry is too powerful an interest group in Europe, and too much a key part of the economy here, for any watering down of the patent laws in that regard to take place. In other words, the realpolitik of the matter is that powerful pharmaceutical patent holders will not allow their protection/investment to be challenged on the basis of alleged internal market distortions. Likewise your last question is hard for me to answer. I do not know enough about the functioning of the internal market in Europe, nor the drugs/pharma industry, to be able to say whether the product by process provisions of the EPC and national countries harm the internal market.

Yours sincerely

Alex Frost

Analyse interview 1

Theorie 1/theorie 2

'Regarding both of your questions, because of the binding nature of decisions of the UK Court of Appeal, and with respect to you, it does not really matter what I think!'

'As you know, UK law operates on a "precedent" basis. The decision of the Court of appeal is binding on all lower courts and it is unlikely that this matter will be revisited by the court of appeal in the foreseeable future.'

Inbreuk

X

Gevolgen EU

'Likewise your last question is hard for me to answer. I do not know enough about the functioning of the internal market in Europe, nor the drugs/pharma industry, to be able to say whether the product by process provisions of the EPC and national countries harm the internal market.'

Retaining

'I'm afraid that your last question is really outside of my sphere of expertise; we rarely consider or involve ourselves with matters concerning the internal market of the EU.'