

**Analyse van de juridische mogelijkheden
van een veredelingsvrijstelling
in het octrooirecht
in het licht van
internationale regelingen**

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Den Haag, februari 2011
OI/I/IE/11009296

Inleiding

Bij het Algemeen overleg tussen de toenmalige minister van LNV en de Tweede Kamer over de toekomst van de plantenveredeling is met een aanvaarde motie (Kamerstukken II 27 428, 2009/10, nr. 165) gevraagd om zowel de optie van een beperkte als een uitgebreide veredelingsvrijstelling uit te werken en daarbij de juridische (on)mogelijkheden, zowel in nationale, Europese als mondiale wet- en regelgeving te onderzoeken, zodat over deze opties gesproken kan worden. Deze analyse vindt plaats in het kader van de gedachtenvorming met de Tweede Kamer over de toekomst van de plantenveredeling. Over dit onderwerp zijn eerder al brieven gezonden. Daarbij is o.a. aandacht besteed aan het risico van monopolisering van genetisch materiaal en het belang van het behoud van biodiversiteit voor de wereldvoedselvoorziening (Kamerstukken 2008/09, 27428 nr. 141). Voorts is een studie verricht over de toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht (Kamerstukken 2009/10, 27428, nr. 162), op basis waarvan een aantal actiepunten zijn geformuleerd en vragen zijn beantwoord die voortvloeiden uit het Algemeen Overleg van 30 juni 2010 over dit onderwerp (Kamerstukken 2009/10, 27428, nr's. 170, 174 en 175). In de recente brieven van 5 oktober en 10 november 2010 (Kamerstukken II 2009/10, nr. 174 en 175) is aangekondigd dat deze analyse separaat aan de Tweede Kamer zou worden aangeboden.

Achtereenvolgens zullen in deze juridische analyse aan de orde komen:

1. Terminologie en betekenis van gebruikte termen
 - Octrooirecht en octrooieerbaarheid
 - Reikwijdte van octrooibeschermtng, beschermingsomvang
 - Kwekers recht en de kwekersvrijstelling
 - Onderzoeksvrijstelling in kwekersrecht en octrooirecht
 - Invoering van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht
2. Relevante internationale regelgeving
 - TRIPs-Overeenkomst
 - Richtlijn 98/44/EG
 - Jurisprudentie Hof van Justitie van de EG i.v.m. de TRIPs-Overeenkomst
 - Europees Octrooiverdrag
3. Standpunt over opvattingen van de onderzoekers in het rapport "Veredelde zaken".
4. Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995.
5. Beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht van andere landen.
6. Mogelijke effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.
7. Slotopmerkingen.

1. Terminologie en betekenis van gebruikte termen

Bij discussie over octrooirecht moet onderscheid worden gemaakt tussen de termen octrooieerbaarheid enerzijds en de reikwijdte van de bescherming van een eenmaal verleend octrooi anderzijds. Bij de term *octrooieerbaarheid* gaat het om de mogelijkheid om octrooirecht te verkrijgen voor een uitvinding, die aan bepaalde wettelijke vereisten moet voldoen.

Bij de reikwijdte van de octrooibeschermtng, *beschermingsomvang*, gaat het om de vraag hoe ver de bescherming reikt van een verleend octrooirecht.

Octrooirecht en octrooieerbaarheid

Een octrooi geeft de houder ervan het recht om anderen te verbieden de geoctrooieerde uitvinding voor industriële en commerciële doeleinden te exploiteren, maar niet het recht om de uitvinding zelf toe te passen. Een octrooi is dus geen vergunning en wetten kunnen de exploitatie van een al dan niet geoctrooieerde uitvinding dus verbieden of beperken. Voor commerciële exploitatie van een geoctrooieerde uitvinding is toestemming (licentie) vereist van de octrooihouder.

Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die *nieuw* zijn, *inventief* (dat wil zeggen *op uitvindingswerkzaamheid* berusten en dus voor een vakdeskundige niet voor de hand liggen) en *toegepast* kunnen worden op het gebied van de nijverheid (artikel 2, eerste lid, Rijksoctrooiwet 1995, hierna: ROW1995). Aan alle drie genoemde vereisten moet zijn voldaan. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het octrooirecht op deze hoofdregel wel vele uitzonderingen kent.

Reikwijdte van octrooibeschermining, beschermingsomvang

Dankzij de octrooibeschermining kan de houder van het octrooi optreden tegen inbreuk op zijn octrooirecht (zolang dat geldig is), tegen een ieder die zonder zijn toestemming commercieel of industrieel gebruik maakt van zijn uitvinding. De uitvinding kan een product (voortbrengsel) of een proces (werkwijze) zijn. Octrooirecht voor een product dat bestaat uit biologisch materiaal dat door die geoctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat daarvan is afgeleid en dezelfde eigenschappen heeft. Octrooirecht voor biotechnologische processen strekt zich uit tot al het biologische materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en daarvan afgeleid materiaal dat dezelfde eigenschappen heeft.

Kwekersrecht en de kwekersvrijstelling

De houder van een kwekersrecht heeft op grond van artikel 57, eerste lid, het exclusieve recht om het teeltmateriaal van het desbetreffende ras voor commerciële doeleinden voort te brengen, het te vermeerderen, ten behoeve van de vermeerdering te behandelen, in de handel te brengen, uit- of in te voeren en in voorraad te hebben. Dit recht is tevens van toepassing op handelingen met teeltmateriaal van plantenrassen die:

- in wezen zijn afgeleid van een kwekersrechtelijk beschermd plantenras, tenzij het beschermde plantenras zelf is afgeleid van een ander ras;
- rassen die niet duidelijk onderscheidbaar zijn van het beschermde ras;
- rassen waarvan voor de voortbrenging telkens gebruik wordt gemaakt van het beschermde ras.

Het is anderen dan de houder van het kwekersrecht verboden die handelingen te verrichten zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht. Een uitzondering op dat verbod vormt de kwekersvrijstelling.

De kwekersvrijstelling is geregeld in artikel 57, aanhef en derde lid, onder c, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (hierna: ZPW2005) en komt inhoudelijk overeen met artikel 15 van het Verdrag inzake bescherming van kweekproducten (UPOV-Verdrag) en artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht. De kwekersvrijstelling in de ZPW2005 vormt een uitzondering op het kwekersrecht. Deze kwekersvrijstelling houdt in dat handelingen die worden verricht voor het kweken van nieuwe rassen met teeltmateriaal waarop een ander al een kwekersrecht heeft, geen inbreuk vormen op de rechten van de houder van dat kwekersrecht. De kwekersvrijstelling mag dus alleen gebruikt worden voor het ontdekken en ontwikkelen van een nieuw plantenras. Het is dus een beperkte vrijstelling. De kwekersvrijstelling mag niet gebruikt worden om plantenrassen waarop al een kwekersrecht rust commercieel te exploiteren. Voor het nieuwe plantenras kan kwekersrecht verleend worden, mits het nieuwe ras voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten. Het aldus beschermde ras mag vervolgens ook commercieel geëxploiteerd worden, zonder toestemming van de houder(s) van het kwekersrecht op de gebruikte oorspronkelijke rassen. Voor de commerciële exploitatie van een reeds kwekersrechtelijk beschermd plantenras is toestemming (licentie) vereist van de houder van het kwekersrecht. De licentienemer is in dit laatste geval overigens geen veredelaar, maar slechts een vermeerderaar van dat ras. De term 'kwekersvrijstelling' is in zoverre dus eigenlijk een minder geschikte term, omdat de vrijstelling geen betrekking heeft op kweekarbeid maar op veredelingsarbeid en omdat de vrijstelling strikt genomen niet alleen geldt voor kwekers die willen veredelen, maar voor alle partijen die nieuwe plantenrassen willen ontdekken of ontwikkelen en eventueel deze nieuwe plantenrassen commercieel willen exploiteren.

Onderzoeksvrijstelling in kwekersrecht en octrooirecht

Zowel het kwekersrecht als het octrooirecht kennen een zogenoemde onderzoeksvrijstelling in respectievelijk de ZPW2005 (artikel 57, derde lid, onder b) en de ROW1995 (artikel 53, derde lid). De laatstgenoemde bepaling houdt in dat het octrooirecht zich niet uitstrekt over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde of van het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

Proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel vallen buiten het bereik van het octrooirecht.

De onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht maakt het mogelijk dat een belangstellende zonder toestemming van de octrooihouder onderzoek verricht aan het geoctrooieerde. De gedachte hierachter is dat dit zowel de belangen dient van de octrooihouder als van de potentiële licentienemer. De onderzoeksvrijstelling maakt het voor de potentiële licentienemer mogelijk om zonder transactiekosten kennis te nemen van de geoctrooieerde uitvinding, om na te gaan of deze nawerkbaar is en wellicht bruikbaar is in of voor zijn bedrijf. Het gaat hier dus om onderzoek **van** het geoctrooieerde, niet onderzoek **met** het geoctrooieerde. Zo kunnen potentiële licentienemers

zonder licentie nagaan of de uitvinding zodanig is dat zij licentie willen vragen voor commerciële of industriële toepassing ervan.

De onderzoeksvrijstelling verruimt dus voor de octrooihouder de mogelijkheid om potentiële licentienemers te vinden, terwijl de potentiële licentienemer gratis de geschiktheid van commerciële toepassing van de geoctrooieerde uitvinding mag bestuderen.

Bij de onderzoeksvrijstelling is sprake van onderzoek **van** het geoctrooieerde (Werkt het? Werkt het ook voor de in mijn bedrijf beoogde doelen en omstandigheden?). Dit moet wel worden onderscheiden van commercieel onderzoek **met** het geoctrooieerde. In dat geval wordt de uitvinding immers niet gebruikt om een licentiebesluit te kunnen nemen, maar voor commerciële handelingen. Daarvoor geldt de onderzoeksvrijstelling niet en zonder licentie is dan sprake van inbreuk op het octrooirecht van de octrooihouder.

Invoering van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht

Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht en een in de octrooiwetgeving te introduceren vrijstelling voor het gebruik van biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust ten behoeve van veredelingsdoeleinden wordt in het navolgende voor de laatst genoemde vrijstelling steeds de term veredelingsvrijstelling gebruikt. Daarbij valt nog een onderscheid te maken tussen een beperkte veredelingsvrijstelling en een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Beperkte veredelingsvrijstelling

Een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht houdt het recht in om biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. De ROW1995 kent geen veredelingsvrijstelling. De voorgenomen veredelingsvrijstelling in die wet zal een beperkte veredelingsvrijstelling betreffen.

De vrijstelling is op tweeërlei aard beperkt. De vrijstelling zal dan namelijk gelden voor het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor veredelingsdoeleinden maar niet voor de commerciële exploitatie van nieuwe rassen, die zijn verkregen met gebruikmaking van biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, althans zolang het biologisch materiaal van dat nieuwe ras de bepaalde eigenschappen heeft die zijn verkregen door de betrokken uitvinding. In dat geval is dan een licentie nodig van de octrooihouder voor commerciële exploitatie van dat nieuwe ras. De voorgenomen beperkte vrijstelling zal evenmin betrekking hebben op het gebruik van geoctrooieerde werkwijzen voor het vervaardigen van nieuwe plantenrassen. Plantum, de belangenvereniging van kwekers, heeft in haar standpunt van 2009 de wens aangegeven dat

“ [...] rassen die met een geoctrooieerde methode zijn gemaakt, vrij gebruikt mogen worden voor verdere veredeling, maar gebruik van de geoctrooieerde methode zelf vereist wel degelijk een licentie. Verder vereist ook de vermeerdering met het oog op verkoop van rassen van de octrooihouder die met de geoctrooieerde werkwijze zijn gemaakt toestemming van de octrooihouder. Hetzelfde geldt voor rassen met geoctrooieerde eigenschappen die door de octrooihouder(s) zelf op de markt zijn gebracht [...]”.

De ROW bepaalt in artikel 53, eerste lid, aanhef, en onder b, dat onder een octrooi voor een werkwijze tevens valt het voortbrengsel (product) dat rechtstreeks is verkregen door de toepassing van die werkwijze. Een licentie verkregen voor de toepassing van die werkwijze zal dus in beginsel tevens de toestemming omvatten voor het commercieel gebruik van het door die werkwijze rechtstreeks verkregen product.

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht voegt iets extra's toe aan de bestaande onderzoeksvrijstelling. Met de huidige Nederlandse onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht mag de kweker slechts nagaan of de uitvinding als zodanig bruikbaar is in of voor zijn bedrijf. Als dat het geval is kan de kweker een licentie vragen indien hij het plantenmateriaal wil gebruiken voor verder gebruik bij veredeling.

Onder de huidige octrooiwetgeving moet een kweker, die ten behoeve van veredelingsdoeleinden gebruik wil maken van plantenmateriaal waarop een octrooirecht rust, dus eerst een licentie vragen om die techniek of dat materiaal te mogen gebruiken met het oog op het ontwikkelen van een nieuw plantenras. Ook als de kweker niet zozeer geïnteresseerd is in de desbetreffende door de uitvinding veroorzaakte eigenschap, maar juist in andere raseigenschappen (die niet onder het octrooi vallen). De kweker gebruikt dan immers de betrokken uitvinding voor een commercieel doel, namelijk het ontwikkelen van een nieuw plantenras. Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zal er toe leiden dat de betrokken kweker, in tegenstelling tot voorheen, geen toestemming (licentie) meer nodig heeft van de octrooihouder(s) om het

betrokken biologisch materiaal waarop octrooirecht rust te mogen gebruiken voor het ontdekken of ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.

Indien de kweker na het ontwikkelingswerk de geoctrooieerde uitvinding nog toepast bij vermarkting ervan en het nieuwe ontwikkelde ras dus de door de uitvinding verworven nieuwe eigenschap heeft (dit hoeft overigens niet altijd het geval te zijn) valt deze vermarkting buiten de reikwijdte van de beperkte veredelingsvrijstelling. Dat wil dus zeggen dat, in het geval dat het nieuwe plantenras de door de uitvinding verkregen eigenschap nog heeft in de fase na de totstandkoming van dat nieuwe plantenras, een licentie nodig blijft van de octrooihouder om dat nieuw ontwikkelde plantenras commercieel te kunnen exploiteren. De kweker heeft dus vanaf de fase van de productie van het teeltmateriaal die voorafgaat aan de marktintroductie een licentie nodig van de octrooihouder, althans zolang de door de geoctrooieerde uitvinding veranderde eigenschappen in het nieuwe ras tot uitdrukking komen. Een licentie zal echter niet nodig zijn indien het nieuw ontwikkelde plantenras, niet langer de door de uitvinding veroorzaakte veranderde eigenschappen heeft.

De meerwaarde van de beperkte veredelingsvrijstelling ten opzichte van de onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht is dus dat het biologisch materiaal niet alleen gebruikt mag worden voor onderzoek **van** het geoctrooieerde, maar ook voor onderzoek **met** het geoctrooieerde, althans voor de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Het betrokken plantenmateriaal mag dan dus, zodra het rechtmatig verkrijgbaar is en zonder dat licentie is gevraagd van de octrooihouder worden gebruikt voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe rassen. Hiermee kan het gebruik van al het dan beschikbare genetische materiaal gewaarborgd worden voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Het spreekt vanzelf dat relevante wetgeving bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming, veiligheid of gezondheid van mens of dierenwelzijn het gebruik van dergelijk materiaal kan verbieden of beperken.

Uitgebreide veredelingsvrijstelling

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht houdt in deze juridische analyse het recht in om biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust niet alleen te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, maar ook het recht om die nieuwe plantenrassen commercieel te exploiteren, zelfs indien deze door de geoctrooieerde uitvinding veranderde eigenschappen heeft verkregen en behouden. In een dergelijk geval zal de kweker dus zonder toestemming (licentie) van de octrooihouder(s) ook de commerciële handelingen mogen verrichten die onder het huidige octrooirecht, op grond van artikel 53, eerste lid, ROW95, zijn voorbehouden aan de octrooihouder, bijvoorbeeld de betrokken kweekproducten te vervaardigen, te gebruiken, in voorraad te hebben, aan te bieden, in het verkeer te brengen, af te leveren of te verhandelen. Vanzelfsprekend moeten wettelijke verboden of beperkingen, bijvoorbeeld ter bescherming van het milieu in acht worden genomen, bij de toepassing van een geoctrooieerde uitvinding, ongeacht of het gaat om een octrooihouder, een licentienemer of een partij die een octrooirechtelijke vrijstelling geniet.

In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van relevante bepalingen in nationale en internationale regelingen met betrekking tot octrooieerbaarheid en uitzonderingen daarop, alsmede beperkingen van octrooirecht of kwekersrecht in verband met onderzoek, ontdekking of ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Deze bepalingen komen in het vervolg van deze analyse nog aan de orde.

Tabel 1. Overzicht van enkele relevante bepalingen in nationale en internationale regelingen op het gebied van octrooirecht en kwekersrecht

Regeling	Artikel	Strekking
Verdrag van Parijs	5 ^{quater}	Invoer voortbrengsel in strijd met werkwijze octrooi
TRIPs	27, lid 1	Octrooieerbaarheid van uitvindingen op alle gebieden van de technologie
TRIPs	27, lid 2	Uitzonderingen op octrooieerbaarheid i.v.m. openbare orde en goede zeden
TRIPs	27, lid 3 sub b	Planten uit te sluiten van octrooi, plantenrassen wel te beschermen
TRIPs	28	Omvang van met het octrooi verleende rechten
TRIPs	30	Beperkte uitzonderingen op met het octrooi verleende rechten
RL 98/44/EG	1, lid 2	TRIPs verplichtingen blijven bestaan voor de richtlijn
RL 98/44/EG	4, lid 2	Plantgerelateerde uitvinding is octrooieerbaar
RL 98/44/EG	8	Ieder biologisch materiaal met dezelfde gewijzigde eigenschappen valt onder de octrooibeschermtng
RL 98/44/EG	12	Dwanglicentieregeling
RL 98/44/EG	13	Depot en toegang tot biologisch materiaal i.v.m. octrooiaanvragen
UPOV1991	15, lid 1 sub ii	Onderzoeksvrijstelling in het kwekersrecht
V 2100/94	15 sub b	Onderzoeksvrijstelling in het kwekersrecht
ZPW2005	57, lid 3 sub a en b	Onderzoeksvrijstelling in het kwekersrecht
UPOV1991	15, lid 1 sub iii	Kwekersvrijstelling in het kwekersrecht
V 2100/94	15 sub c	Kwekersvrijstelling in het kwekersrecht
ZPW2005	57, lid 3 sub c	Kwekersvrijstelling in het kwekersrecht
ROW1995	53, lid 3	Onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht

Gebruikte afkortingen: RL 98/44/EG = Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen; ROW1995 = Rijsoctrooiwet 1995; TRIPs = TRIPs-Overeenkomst; UPOV1991 = Verdrag inzake bescherming kweekproducten; V 2100/94 = Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht; ZPW2005 = Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

2. Relevante internationale regelgeving

Na deze introductie volgt nu een bespreking van relevant geachte internationale regelgeving over dit onderwerp. Mede vanwege de samenhang en structuur van internationale regelingen en vanwege jurisprudentie die hierover is verschenen, zal in de nu volgende analyse steeds aandacht worden besteed aan respectievelijk octrooieerbaarheid, reikwijdte van de octrooibescherming en de ruimte voor een (beperkte of uitgebreide) veredelingsvrijstelling in het licht van de TRIPs-Overeenkomst, Richtlijn 98/44/EG, het Europees Octrooiverdrag en relevante jurisprudentie. Waar mogelijk zal worden aangegeven of, en zo ja, welke ruimte er juridisch gezien aanwezig wordt geacht voor introductie van een beperkte of uitgebreide veredelingsvrijstelling.

TRIPs-Overeenkomst

De TRIPs-Overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag; Trb. 1995, 130) waarbij zowel het Koninkrijk als de Europese Unie partij is, treft regelingen voor de meeste intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien. Kwekersrecht wordt niet afzonderlijk daarin geregeld, maar in het UPOV-Verdrag (UPOV 1991, het Verdrag inzake de bescherming van kweekproducten). De TRIPs-Overeenkomst bevat bepalingen over octrooieerbare onderwerpen (artikel 27), de omvang van verleende octrooirechten (artikel 28) en de mogelijkheid van beperkte uitzonderingen op verleende octrooirechten (artikel 30) die hierna in meer detail aan de orde komen.

TRIPs-Overeenkomst en Octrooieerbaarheid

In artikel 27, eerste lid, is bepaald dat octrooi kan worden verleend voor uitvindingen op alle gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheden berusten (dat wil zeggen: niet voor de hand liggen) en industrieel kunnen worden toegepast en voorts dat octrooirechten kunnen worden genoten zonder onderscheid op grond van de plaats van de uitvinding, het gebied van de technologie en op grond van het feit dat producten worden ingevoerd of in eigen land worden vervaardigd.

Artikel 27, tweede lid maakt het mogelijk om uitvindingen van octrooieerbaarheid uit te sluiten waarvan het beletten van de commerciële toepassing noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde of de goede zeden, met inbegrip van de bescherming van het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten of ter vermindering van ernstige schade voor het milieu mits deze uitsluiting niet uitsluitend plaats vindt omdat de exploitatie door de nationale wetgeving is verboden.

Artikel 27, derde lid, aanhef, en onder b, bepaalt dat de Leden de mogelijkheid hebben om bepaalde uitvindingen uit te sluiten van octrooieerbaarheid, waaronder andere *planten* en andere dieren dan micro-organismen en andere werkwijzen van wezenlijke biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren niet zijnde biologische en microbiologische werkwijzen. De leden dienen echter te voorzien in de bescherming van *plantenrassen* door octrooien dan wel door een doeltreffend afzonderlijk stelsel, of een combinatie daarvan. Nederland kent voor de bescherming van plantenrassen, zoals al gezegd, de ZPW2005. Dat is dus een afzonderlijk stelsel voor de bescherming van plantenrassen. Dat kan ook gezegd worden van het hiervoor genoemde UPOV-Verdrag en de Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht.

TRIPs-Overeenkomst en de reikwijdte van octrooibescherming

Artikel 28, eerste lid van de TRIPs-Overeenkomst bepaalt de omvang van de met een octrooirecht verleende uitsluitende rechten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar octrooien voor uitvindingen met betrekking tot *produkten*, respectievelijk *werkwijzen*.

Het octrooi verleent op grond van het eerste lid, aanhef, en onder a, aan de octrooihouder het recht om derden die daartoe niet zijn toestemming hebben te beletten om dat *produkt* te vervaardigen, te gebruiken, te koop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren.

Het octrooi verleent, op grond van artikel 28, eerste lid, aanhef, en onder b, aan de octrooihouder eveneens het recht om derden die daartoe niet zijn toestemming hebben deze *werkwijze* te gebruiken en tenminste het rechtsreeks door middel van deze *werkwijze* verkregen *product* te gebruiken, te koop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren.

Artikel 28, tweede lid van de TRIPs-Overeenkomst bepaalt dat octrooihouders ook het recht hebben een octrooi over te dragen, te doen overgaan door opvolging en licentieovereenkomsten te sluiten.

In artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst is bepaald dat "de leden kunnen voorzien in *beperkte* uitzonderingen op de door een octrooi verleende uitsluitende rechten, mits deze uitzonderingen

niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden”.

Gezien de bewoordingen van artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst moeten de belangen van octrooihouders zwaar wegen om zoveel mogelijk een normale exploitatie van het octrooi mogelijk te maken, maar beperkte uitzonderingen op de verleende octrooirechten zijn mogelijk met het oog op legitieme belangen van derden.

Bij zeer zwaarwegende belangen die generiek moeten prevaleren boven de belangen van octrooihouders, biedt de TRIPs-Overeenkomst de mogelijkheid bepaalde uitvindingen geheel uit te sluiten van octrooieerbaarheid. Voorbeelden daarvan zijn vermeld in het hiervoor al genoemde artikel 27, tweede en derde lid, van de TRIPs-Overeenkomst.

Als echter niet wordt gekozen voor *uitsluiting* van octrooieerbaarheid dan is *inperking* van verleende octrooirechten dus in beginsel mogelijk mits het gaat om beperkte uitzonderingen op de door het octrooi verleende rechten. Deze uitzonderingen komen in het octrooirecht voor in twee vormen, namelijk dwanglicenties en vrijstellingen. Kenmerk van deze beperkte uitzonderingen is dat de octrooihouder in beperkte mate moet gedogen dat anderen zonder zijn toestemming de geoctrooieerde uitvinding gebruiken en zonder dat de octrooihouder daartegen kan optreden door inroeping van zijn octrooirecht.

Dwanglicenties

Dwanglicenties zijn geregeld in artikel 57 van de ROW95 die vier situaties onderscheidt. Het gaat om dwanglicenties in het algemeen belang (eerste lid), wegens het niet gebruik van de geoctrooieerde uitvinding door de octrooihouder (tweede lid), wanneer een later geoctrooieerde uitvinding niet kan worden toegepast zonder een eerder geoctrooieerde uitvinding (derde lid) en tenslotte het geval dat een kweker een plantenras niet kan verkrijgen of exploiteren zonder inbreuk te maken op een eerder verleend octrooi (vijfde lid). In al deze gevallen heeft de octrooihouder recht op een redelijke licentievergoeding op grond van de verleende dwanglicentie.

Vrijstellingen

Vrijstellingen vormen de tweede categorie van beperkte uitzonderingen op door een octrooi verleende rechten. Deze zijn geregeld in artikel 53 van de ROW95. Het gaat dan om de al genoemde onderzoeksvrijstelling (derde lid) en de zogenoemde Bolar vrijstelling (vierde lid) waarin is bepaald dat studies, tests en proeven die dienen om aan te tonen dat een geneesmiddel een generieke versie is van een referentiegeneesmiddel, onder nadere voorwaarden niet worden beschouwd als inbreuk op een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat.

Kenmerk van vrijstellingen is dat er geen sprake is van een licentie-overeenkomst en dus ook geen grond voor een licentievergoeding aan de octrooihouder.

Het feit dat de TRIPs-Overeenkomst in beginsel de mogelijkheid schept om (uitvindingen met betrekking tot) planten van octrooieerbaarheid uit te sluiten houdt niet in dat een *vrijstelling* voor het commercieel gebruik van planten voor veredelingsactiviteiten die onder een octrooirecht vallen zeer omvattend zou mogen zijn en feitelijk nagenoeg hetzelfde effect zou mogen hebben als een *uitsluiting* van de octrooieerbaarheid. Dat zou namelijk betekenen dat octrooiaanvragers en –houders en octrooiverlenende instanties hoge kosten zouden moeten maken voor verlening van octrooirechten voor uitvindingen die eigenlijk weinig of geen waarde hebben door de extreme vrijstellingen vergeleken met andere geoctrooieerde uitvindingen, waarvoor die vrijstellingen niet bestaan. Extreme vrijstellingen zijn overigens in strijd met artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst die slechts *beperkte* uitzonderingen op de door een octrooi verleende rechten toestaat. Voor zover dus vrijstellingen gewenst zouden zijn die nagenoeg hetzelfde effect hebben als niet-octrooieerbaarheid is niet-octrooieerbaarheid van bepaalde uitvindingen eerder de daarvoor aangewezen weg dan een extreme octrooirechtelijke vrijstelling. Niet-octrooieerbaarheid van plantgerelateerde uitvindingen zou echter in strijd zijn met Richtlijn 98/44/EG.

Samengevat

Op grond van de TRIPs-Overeenkomst verdienen plantenrassen altijd bescherming hetzij via octrooirecht, hetzij via kwekersrecht of een combinatie van beide. Planten en werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten kunnen in beginsel van octrooieerbaarheid worden uitgesloten. Indien echter van deze uitzondering geen gebruik wordt gemaakt in de octrooiwetgeving zijn voor dergelijke uitvindingen slechts beperkte uitzonderingen toegestaan op octrooirechten die worden verleend voor uitvindingen met betrekking tot planten en voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten.

TRIPs-Overeenkomst en een beperkte veredelingsvrijstelling

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zal er toe leiden dat een octrooihouder niet kan optreden tegen het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. In dat stadium is er nog geen sprake van commercieel bruikbaar plantenmateriaal dat immers eerst nog moet worden gemaakt, geselecteerd op bruikbaarheid en mogelijk nog verder moet worden verbeterd tot een bruikbaar en marktrijp veredelingsresultaat. De toepassing van de geoctrooieerde uitvinding heeft in dat stadium dus slechts een zeer beperkte waarde terwijl de uitkomsten van de activiteiten van de veredelaar met de toepassing van de uitvinding dan nog zeer ongewis zijn. De octrooihouder houdt daarentegen nog alle gelegenheid om op een later tijdstip onder zijn octrooi licenties te verlenen aan derden in de fase waarin de uitvinding commercieel wordt toegepast in een nieuw ontwikkeld plantenras. Hij is daartoe zelfs verplicht op grond van artikel 12, eerste lid van Richtlijn 98/44EG, indien sprake is van een plantenras dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de geoctrooieerde uitvinding. Aangezien een beperkte veredelingsvrijstelling slechts in zeer beperkte mate het recht van de octrooihouder aantast wordt een beperkte veredelingsvrijstelling TRIPs-conform geacht.

TRIPs-Overeenkomst en een uitgebreide veredelingsvrijstelling

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zal er toe leiden dat een octrooihouder niet kan optreden tegen het gebruik van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen en evenmin tegen de toepassing van dit octrooirechtelijk beschermde biologische materiaal bij commerciële exploitatie ervan. Als namelijk een octrooihouder zijn octrooirecht, verleend voor een plantgerelateerde uitvinding, niet meer kan inroepen tegen een veredelaar die de geoctrooieerde uitvinding commercieel wil toepassen, dan blijft er nagenoeg niets meer over van de rechten van de octrooihouder, zoals die algemeen zijn geformuleerd in artikel 28 van de TRIPs-Overeenkomst.

De octrooihouder kan dan namelijk *niet* meer tegen andere partijen optreden die een door hem geoctrooieerd (plantgerelateerd) *product* vervaardigen, gebruiken, te koop aanbieden, verkopen of voor deze doelen invoeren. De octrooihouder kan dan evenmin optreden tegen andere partijen die een door hem geoctrooieerde (plantgerelateerde) *werkwijze* gebruiken en het daardoor rechtstreeks verkregen product gebruiken, te koop aanbieden, verkopen of voor deze doeleinden invoeren.

De octrooihouder behoudt dan slechts nog (overeenkomstig artikel 28, lid 2 van de TRIPs-Overeenkomst) het recht om het octrooi over te dragen, of te doen overgaan door opvolging, en licentieovereenkomsten te sluiten. Deze laatstgenoemde rechten zullen in de praktijk echter nauwelijks iets waard blijken te zijn omdat bij een uitgebreide veredelingsvrijstelling voor de commerciële exploitatie van de geoctrooieerde plantgerelateerde uitvinding geen toestemming meer nodig is van de octrooihouder. Door een uitgebreide veredelingsvrijstelling zijn zonder de toestemming van de octrooihouder immers de door het octrooi beschermde handelingen dan voor een ieder toegestaan. Een octrooi kopen of een licentie onder een octrooi vragen is dan niet meer nodig om de gewenste commerciële handelingen te kunnen verrichten. Ook al behoudt de octrooihouder zijn recht tot licentieverlening, in de praktijk zal daaraan na invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling geen behoefte meer blijken te bestaan.

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling wordt in strijd geacht met het hiervoor reeds genoemde artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst, omdat het bij invoering ervan in het octrooirecht gaat om een uitzondering die :

- niet beperkt is, omdat alle commerciële handelingen met de geoctrooieerde kweek-of veredelingsproducten die octrooirechtelijk zijn voorbehouden aan de octrooihouder dan ook worden toegestaan aan ieder ander;
- strijdig is met de normale exploitatie van een octrooi, omdat de octrooihouder feitelijk de mogelijkheid wordt ontnomen om licenties te verlenen en licentie-inkomsten te genieten, zolang ieder ander de vrijgestelde handelingen zonder toestemming van de octrooihouder kan verrichten, waardoor deze zijn octrooi niet meer normaal kan exploiteren;
- de legitieme belangen van de octrooihouder schaadt, omdat deze niet meer kan verbieden dat anderen zijn uitvinding commercieel exploiteren en de octrooihouder, met een beroep op zijn octrooirecht, dus niet meer kan optreden tegen partijen die zonder zijn toestemming zijn geoctrooieerde uitvinding commercieel willen toepassen.

Het argument dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling slechts betrekking zou hebben op een *beperkte* beroepsgroep van kwekers of veredelaars, gaat niet op. Octrooirecht is een absoluut verbodsrecht dat de octrooihouder kan invoeren tegen *een ieder* die zonder zijn toestemming de geoctrooieerde uitvinding commercieel wil exploiteren. Een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou betekenen dat een ieder die de plantgerelateerde uitvinding commercieel zou willen toepassen wordt vrijgesteld van de plicht een licentie te vragen aan de octrooihouder. Dat betekent dat de gehele doelgroep (elke potentiële inbreukmaker) van het respecteren van het betrokken octrooi zou worden vrijgesteld, ongeacht of het gaat om een kweker, een veredelaar of een andere partij die het geoctrooieerde kweekproduct commercieel zou willen toepassen.

Samengevat

Uit het hiervoor omschreven artikel 28 van de TRIPs-Overeenkomst volgt dat invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou leiden tot een daarmee strijdige inperking van de rechtsbescherming voor plantgerelateerde uitvindingen (producten van plantaardig materiaal). Voor zover een uitgebreide veredelingsvrijstelling zich zou beperken tot producten, is deze vrijstelling in strijd met artikel 28, eerste lid 1, onder a, en voor zover het gaat om geoctrooieerde werkwijzen is een uitgebreide veredelingsvrijstelling in strijd met artikel 28, eerste lid, onder b. Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou dus wijziging van artikel 28 van de TRIPs-Overeenkomst noodzakelijk maken vanwege een dan te maken uitzondering op dat artikel voor plantgerelateerde product- en werkwijze uitvindingen. Hoewel artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst in beginsel uitzonderingen op de door een octrooi verleende rechten dus wel toestaat, zou een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW95 of Richtlijn 98/44/EG evenwel niet kunnen worden ingevoerd, omdat van het recht van de octrooihouder dan in feite zeer weinig zou overblijven. Het gaat dan immers, zoals gezegd, niet meer om een beperkte uitzondering, maar een zeer verstrekkende die het octrooirecht in het hart raakt. De octrooihouder zal zich dan niet meer kunnen verzetten tegen commerciële exploitatie door anderen van kweekproducten waarin de uitvinding een rol speelt. Dezen kunnen dan zonder toestemming van de octrooihouder(s) de nieuwe kweekproducten vervaardigen, gebruiken, in voorraad hebben, aanbieden, in het verkeer brengen, afleveren, verhandelen etc.

Relatie TRIPs-Overeenkomst tot het Verdrag van Parijs

In artikel 2, tweede lid, van de TRIPs-Overeenkomst is bepaald dat geen enkele bepaling uit de delen I t/m IV van de TRIPs-Overeenkomst afbreuk mag doen aan o.a. het Verdrag van Parijs tot bescherming van de intellectuele eigendom. De hiervoor genoemde artikelen 27, 28 en 30 komen voor in deel II van de TRIPs-Overeenkomst. In artikel 5 quater van het Verdrag van Parijs is eveneens een (meer algemene) regeling getroffen voor bescherming door werkwijze-octrooien. Deze regeling komt erop neer dat een octrooihouder het recht heeft zich te verzetten tegen invoer van producten die vallen onder een octrooi voor een werkwijze om dit product te vervaardigen. Een waarschijnlijk noodzakelijke wijziging van de TRIPs-Overeenkomst vanwege invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling vergt dan mogelijk ook nog een wijziging van het Verdrag van Parijs. Een beperkte veredelingsvrijstelling wordt in het licht van het hiervoor genoemde artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst wel mogelijk geacht, omdat in dat geval slechts sprake is van een beperkte uitzondering op de rechten van de octrooihouder welke niet op onredelijke wijze strijdig is met de normale exploitatie van het octrooi. De octrooihouder behoudt dan immers de aanspraak op licentie-inkomsten zolang zijn uitvinding is verwerkt en werkzaam is in de commerciële exploitatie van nieuwere kweekproducten door de licentiehouder.

Richtlijn 98/44/EG

Richtlijn 98/44/EG en octrooieerbaarheid

De octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen is geregeld in artikel 1 tot en met 6 van Richtlijn 98/44/EG. Zo is wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen o.a. in artikel 3 bepaald dat uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, ook octrooieerbaar zijn, wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. Voorts bepaalt artikel 4, tweede lid, van de genoemde richtlijn dat een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, octrooieerbaar is als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras.

Richtlijn 98/44/EG en de reikwijdte van de octrooibeschermtng

De reikwijdte van de octrooibeschermtng voor biotechnologische uitvindingen is geregeld in artikel 8 tot en met 11. De beschermtng die aldus wordt geboden door een octrooi voor een uitvinding met betrekking tot biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hiervan kan worden afgeleid en vermeerderd en diezelfde eigenschappen heeft.

Richtlijn 98/44/EG en vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling

De richtlijn kent geen expliciete veredelingsvrijstelling, maar uit het navolgende zou kunnen worden afgeleid dat de richtlijn de mogelijkheid van een beperkte veredelingsvrijstelling vooronderstelt. Een dergelijke vooronderstelling is thans echter niet in lijn met rechterlijke uitspraken over de (beperkte) reikwijdte van de onderzoeksvrijstelling in artikel 53, derde lid ROW1995. Een oplossing voor dit probleem wordt nu gezocht in de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995 die in feite de bestaande onderzoeksvrijstelling dan verruimt ten gunste van de plantenveredeling.

In de richtlijn zijn enkele bepalingen opgenomen, die van belang zijn voor de reikwijdte van de beschermtng met het oog op een in de ROW1995 op te nemen beperkte veredelingsvrijstelling. Het gaat dan om de bepalingen over a. dwanglicenties (artikel 12 van de richtlijn) en b. over depot van en toegang tot biologisch materiaal in verband met octrooiaanvragen (artikel 13 en 14 van de richtlijn).

a. Dwanglicentieregeling

De genoemde richtlijn treft in artikel 12 een voorziening voor het geval dat een houder van een kwekersrecht of van een octrooirecht dit recht niet kan exploiteren zonder op een octrooi, respectievelijk kwekersrecht van eerdere datum inbreuk te maken. In dat geval mag, voor zover noodzakelijk een dwanglicentie gevraagd worden voor de niet-exclusieve exploitatie van het kwekersrecht, respectievelijk het octrooirecht en mits voor die licentie een redelijke vergoeding wordt betaald.

Gebruik van kwekersrechtelijk beschermd materiaal

Dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht is het mogelijk om *zonder toestemming* van een houder van een kwekersrecht, het kwekersrechtelijk beschermd plantenas te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling, waaruit nieuwe octrooiwaardige biotechnologische uitvindingen kunnen voortspuiten. Wanneer een octrooihouder zijn uitvinding niet kan exploiteren zonder op een eerder kwekersrecht inbreuk te maken, kan hij een gewone licentie vragen aan de houder van het kwekersrecht. De houder van het kwekersrecht kan een dergelijke licentie weigeren. De houder van het kwekersrecht is echter van rechtswege verplicht een licentie te verlenen aan de octrooihouder tegen een redelijke vergoeding, indien de biotechnologische uitvinding een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van het beschermd ras (op grond van artikel 12, tweede lid, juncto derde lid, onder b, van richtlijn 98/44/EG, respectievelijk artikel 61, derde lid ZPW2005).

Als de houder van het kwekersrecht de licentie weigert kan de octrooihouder een dwanglicentie vragen aan de Raad voor plantenasen voor niet-exclusieve exploitatie van het door dit kwekersrecht beschermd ras tegen betaling van een redelijke vergoeding (op grond van artikel 12, tweede lid, van de richtlijn, respectievelijk artikel 62, eerste lid, ZPW2005).

Het is dus, dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht, mogelijk om *zonder toestemming van de kwekersrechtouder* te komen tot verbeterd biologisch materiaal ten opzichte van het gebruikte kwekersrechtelijk beschermd plantenas in elk geval tot aan de fase van commerciële exploitatie van dat materiaal. Een licentie is dan evenmin nodig voor commerciële exploitatie daarna van een aldus ontwikkeld nieuw plantenas. Een licentie is wel nodig indien het nieuw

ontwikkelde plantenras wezenlijk is afgeleid van het oorspronkelijke kwekersrechtelijk beschermd plantenras (op grond van artikel 57 en 58 ZPW2005).

Daarentegen is het, door het ontbreken van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht, *niet mogelijk om zonder toestemming van de octrooihouder* te komen tot een verbeterd plantenras ten opzichte van de gebruikte geoctrooieerde uitvinding.

Gebruik van octrooirechtelijk beschermd materiaal

De Hoge Raad heeft een aantal keren de onderzoeksvrijstelling restrictief uitgelegd (HR 18 december 1992, NJ 1993, 735, BIE 1993, p. 310; ICI / Medicopharma en HR 21 april 1995, NJ 1996, 462, BIE 1995, p. 409; Kirin Amgen / Boehringer). Het wordt thans in Nederland, door de beperkte rechterlijke uitleg van de onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht *niet* mogelijk geacht om zonder toestemming van een houder van een octrooirecht, het octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal te gebruiken voor commercieel gemotiveerd onderzoek en ontwikkeling, waaruit nieuwe plantensoorten kunnen voortspuiten.

Wanneer een kweker een kwekersrecht op een plantenras niet kan verkrijgen of exploiteren zonder inbreuk te maken op een octrooi van eerdere datum, kan hij een gewone licentie vragen aan de octrooihouder. De octrooihouder kan een dergelijke licentie weigeren. De octrooihouder is echter van rechtswege verplicht een licentie te verlenen aan de kweker tegen een redelijke vergoeding, indien het plantenras een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding (op grond van artikel 12, eerste lid, juncto derde lid, onder b, van richtlijn 98/44/EG, respectievelijk artikel 57, vijfde lid, ROW1995). Als de octrooihouder de licentie weigert kan de kweker een dwanglicentie vragen aan de rechter voor niet-exclusieve exploitatie van het plantenras tegen betaling van een redelijke vergoeding (op grond van artikel 12, eerste lid, van de richtlijn, respectievelijk artikel 58, eerste lid, ROW1995).

De aanvrager van deze dwanglicentie (de kweker of verdelaar) moet dus aantonen dat hij zich vergeefs heeft gewend tot de octrooihouder om de licentie te verkrijgen en voorts dat het ras een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de octrooirechtelijk beschermde uitvinding. Dat laatste zal zonder voorafgaand onderzoek met de geoctrooieerde uitvinding niet in rechte kunnen worden aangetoond.

Door de hiervoor genoemde beperkte rechterlijke uitleg van de onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht, en zolang geen veredelingsvrijstelling wordt voorondersteld, is het niet mogelijk om zonder toestemming van de octrooihouder gebruik te maken van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal om te komen tot verbeterd biologisch materiaal tot aan de fase van exploitatie daarvan. Dat komt omdat de kweker zonder toestemming van de octrooihouder voor het gebruik van de uitvinding en zonder gebruik van de geoctrooieerde uitvinding niet het bewijs zal kunnen leveren dat zijn nieuwe plantenras een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de eerdere octrooirechtelijk beschermde uitvinding.

De verdelaar is, als gevolg van het verschil tussen octrooirecht (geen gebruiksvrijheid) en kwekersrecht (wel gebruiksvrijheid) om het octrooirechtelijk beschermde biologische materiaal te gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden, niet in staat om zonder toestemming van de octrooihouder het bewijs te leveren dat zijn nieuwere kweekproduct beter is dan het gebruikte uitgangsmateriaal (de uitvinding). Daarentegen is het wel mogelijk om, dankzij de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht, zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht gebruik te maken van eerder kwekersrechtelijk beschermd uitgangsmateriaal voor de ontwikkeling van nieuwe plantensoorten.

Artikel 12 van de richtlijn heeft alleen dan zinvolle betekenis indien een kwekersrechtelijke kwekersvrijstelling of octrooirechtelijke veredelingsvrijstelling wordt voorondersteld voor een dergelijke situatie. In dat geval biedt de richtlijn immers de mogelijkheid om biologisch materiaal dat valt onder een octrooirecht te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van een nieuw plantenras, zodat voor de fase erna (het aanvragen en exploiteren van een kwekersrecht voor het nieuwe plantenras) inderdaad aangetoond kan worden dat dat nieuwe plantenras, vergeleken met het biologisch materiaal waarop het octrooi rust, een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de betrokken geoctrooieerde uitvinding. Dat is nodig, want alleen in die situatie is de octrooihouder verplicht een licentie te verlenen en bij weigering zal hij moeten gedogen dat een dwanglicentie wordt verleend door de rechter.

b. Depot van en toegang tot biologisch materiaal en vooronderstelde veredelingsvrijstelling

Een beperkte veredelingsvrijstelling wordt in overeenstemming geacht met artikel 13 van Richtlijn 9/44/EG (ROW95, artikel 25, juncto artikel 21 en Uitvoeringsbesluit ROW 1995 artikel 20 e.v.) waarin het depot en de toegang tot biologisch materiaal is geregeld.

Wanneer een uitvinding ofwel betrekking heeft op biologisch materiaal dat niet openbaar toegankelijk is en in de octrooiaanvraag niet zodanig kan worden omschreven dat de uitvinding door een vakkundige kan worden toegepast, ofwel het gebruik van dergelijk materiaal impliceert, moet een monster van het biologisch materiaal waarop de uitvinding betrekking heeft worden gedeponeerd bij een erkende depositaris. Een monster van dat materiaal wordt na de octrooiverlening dan op verzoek slechts aan derden ter beschikking gesteld voor een ieder die daarom verzoekt, mits de verzoeker zich gedurende de geldigheidsduur van het octrooi ertoe verplicht om het materiaal of daarvan afgeleid materiaal slechts voor experimentele doeleinden te gebruiken, tenzij de houder van het octrooi van een dergelijke verplichting afziet.

Het voorgaande houdt dus in dat gedeponeerd biologisch materiaal, gedurende de octrooigeldigheidsduur in beginsel alleen gebruikt mag worden door de verzoeker en alleen voor experimentele doeleinden (tenzij de octrooiaanvrager of houder daarvan afziet). Deze experimentele doeleinden zijn echter niet nader gedefinieerd.

In het licht van de hiervoor gegeven uiteenzetting over artikel 12 van de genoemde richtlijn met betrekking tot dwanglicenties zal het duidelijk zijn dat, in elk geval vanaf de datum van octrooiverlening, een verzoeker om een monster van het gedeponeerde biologisch materiaal het recht heeft om dit materiaal of daarvan afgeleid materiaal te gebruiken voor experimentele doeleinden. Deze doeleinden zijn in de richtlijn echter niet nader gedefinieerd. Niet valt in te zien waarom daaronder niet het gebruik zou mogen vallen van dergelijk materiaal voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Zou het anders zijn dan zou al sprake van inbreuk op het octrooirecht van de houder kunnen zijn zodra de kweker een verzoek richt aan de houder van een octrooi om een licentie te kunnen verkrijgen voor het aanvragen of exploiteren van een kwekersrecht. De betrokken kweker moet namelijk op dat moment al kunnen beschikken over een nieuw kweekproduct dat slechts kon worden ontwikkeld met gebruikmaking van de geoctrooieerde uitvinding om het vereiste bewijs te kunnen leveren dat sprake is van een plantenras dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding.

Na invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW95 zal een veredelaar biologisch materiaal waarop een octrooirecht van een ander rust mogen gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Biologisch materiaal dat is gedeponeerd in verband met een octrooiaanvraag mag dan eveneens worden gebruikt voor veredelingsdoeleinden vanaf het moment van octrooiverlening. Zodra echter sprake is van aanvraag van een kwekersrecht voor het nieuw ontwikkelde plantenras, of commerciële exploitatie van dat plantenras zal de betrokken veredelaar een licentie nodig hebben van de octrooihouder, althans zolang het nieuw ontwikkelde plantenras de eigenschappen heeft die zijn verkregen door gebruik van de geoctrooieerde uitvinding.

Richtlijn 98/44/EG en de uitgebreide veredelingsvrijstelling

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling zou inhouden dat een kweker voor commerciële exploitatie van zijn kweekproducten vrijelijk gebruik mag maken van plantenmateriaal waarop een octrooirecht rust en dergelijk materiaal ook mag gebruiken om daarvan afgeleide plantenrassen commercieel te exploiteren waarin de door die uitvinding veroorzaakte verbeterde eigenschappen nog aanwezig zijn.

Een uitgebreide veredelingsvrijstelling stemt evenwel niet overeen met o.a. de artikelen 8 en 9 van de richtlijn (en met de daarmee overeenkomende artikelen in de ROW1995), waarin (hier vereenvoudigd en verkort weergegeven) is bepaald dat de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal (product) of voor een werkwijze (proces) voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen zich uitstrekt tot ieder biologisch materiaal dat hieruit wordt gewonnen en dezelfde eigenschappen heeft, respectievelijk tot ieder ander biologisch materiaal dat daarvan wordt afgeleid en dezelfde eigenschappen heeft.

Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG in verband met de uitleg van de TRIPs-Overeenkomst in relatie tot Richtlijn 98/44/EG

In het Nederlandse verzoek om vernietiging van Richtlijn 98/44/EG (Zaak C-377/98, Nederland / Europese Commissie), is indertijd o.a. gesteld dat de richtlijn de lidstaten beperkt om de door de TRIPs-Overeenkomst geboden keuzemogelijkheid (met betrekking tot niet-octrooieerbaarheid van bepaalde biotechnologische uitvindingen) uit te oefenen, waardoor de richtlijn in strijd zou zijn met de TRIPs-Overeenkomst. De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de EG heeft in zijn conclusie in deze zaak echter opgemerkt dat de Gemeenschap die een van de leden is, in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn ervoor gekozen heeft slechts een deel van de octrooieerbaarheid uit te sluiten. Dat Nederland niet meer over die keuzemogelijkheid beschikt is volgens hem echter geen schending van de TRIPs-Overeenkomst, maar een gevolg van de harmoniserende werking van de richtlijn.

Het Hof van Justitie heeft vervolgens bevestigd dat de richtlijn aan lidstaten de keuzemogelijkheid ontnemt die het de TRIPs-partijen biedt met betrekking tot de octrooieerbaarheid van planten en dieren. De in artikel 4 van de richtlijn gekozen optie (van octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten en dieren) is volgens het Hof te verenigen met de TRIPs-Overeenkomst, omdat die niet verbiedt dat sommige staten die partij zijn bij die overeenkomst, een gemeenschappelijk standpunt bepalen ten aanzien van de uitvoering daarvan. De richtlijn heeft aldus aan de EU-lidstaten de keuzevrijheid ontnomen die de TRIPs-Overeenkomst biedt aan de octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten en dieren.

In een meer recente zaak (Zaak C-428/08, Monsanto Technology LLC / CEFETRA BV e.a.) betreffende een verzoek van de Nederlandse rechter om een prejudiciële beslissing over uitleg van richtlijn 98/44/EG heeft het Hof van de EG te Luxemburg opnieuw een uitspraak gedaan die van betekenis is voor de vraag of een lidstaat van de Europese Unie een veredelingsvrijstelling zou kunnen opnemen in nationale octrooiwetgeving. Het Hof heeft daarbij (in ov. 72) aangegeven:

“wanneer wordt vastgesteld dat op het betrokken gebied regelgeving van de Unie bestaat, is het recht van de Unie van toepassing, hetgeen impliceert dat zo veel mogelijk een met de TRIPs-Overeenkomst overeenstemmende uitleg geboden is, zonder dat evenwel aan de betrokken bepaling van deze overeenkomst rechtstreekse werking kan worden verleend. [...] Daar de richtlijn regelgeving van de Unie op het gebied van octrooien vormt, moet er dus zo veel mogelijk een conforme uitlegging aan worden gegeven”.

Indien de TRIPs-Overeenkomst dus ruimte lijkt te scheppen voor afwijkingen en de Europese Unie die ruimte (middels de richtlijn) heeft beperkt, kan een lidstaat zich dus niet onttrekken aan communautaire regelgeving met een beroep op de ruimte die de TRIPs-overeenkomst biedt.

Artikel 1, tweede lid, van de richtlijn bepaalt dat de richtlijn de **verplichtingen** van de lidstaten uit hoofde van internationale verdragen, en met name het Verdrag inzake biologische diversiteit en de TRIPs-Overeenkomst onverlet laat. De aangehaalde jurisprudentie maakt evenwel duidelijk dat de **rechten** uit de TRIPs-Overeenkomst voor een lidstaat wel kunnen worden ingeperkt als gevolg van een richtlijn van de Europese Unie.

Uit het voorgaande valt dus niet alleen af te leiden dat de TRIPs-Overeenkomst geen ruimte biedt voor invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht, maar ook dat indien de TRIPs-Overeenkomst die ruimte wel zou bieden Nederland, als lidstaat van de Europese Unie, niet meer beschikt over de vrijheid om af te wijken van Richtlijn 98/44/EG in de ROW1995. Nederland is dus gehouden de communautaire gemaakte keuzes met betrekking tot de octrooieerbaarheid en de omvang van de rechtsbescherming te respecteren zoals die zijn verwoord in Richtlijn 98/44/EG.

Europees Octrooiverdrag

Europees Octrooiverdrag en octrooieerbaarheid

Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het Europees Octrooiverdrag. Het Europees octrooiverdrag regelt de octrooieerbaarheid van uitvindingen in de artikelen 52 tot en met 57. Deze bepalingen komen overeen met bepalingen in de ROW1995 die hetzelfde onderwerp regelen. Richtlijn 98/44/EG is voor wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen op overeenkomstige wijze geïmplementeerd in het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (regel 26 tot en met 34).

Europees Octrooiverdrag, reikwijdte van de octrooibeschermtng en de veredelingsvrijstelling

Het Europees Octrooiverdrag regelt niet de reikwijdte van de bescherming van verleende octrooien. Het Europees Octrooiverdrag voorziet namelijk alleen in een gemeenschappelijke aanvraagprocedure en een gemeenschappelijke toetsing van de uitvinding aan de vereisten voor octrooi. Het Europees Octrooiverdrag gaat vooral over de octrooieerbaarheid van uitvindingen en niet over de beschermingsomvang.

Na verlening valt een Europees octrooi uiteen in een bundel nationale octrooien, naar keuze van de octrooiaanvrager in één tot maximaal 37 van de bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen. Er zijn dus geen specifieke bepalingen in het Europees octrooiverdrag die betekenis hebben voor de veredelingsvrijstelling, anders dan de hiervoor al genoemde bij de behandeling van de Richtlijn 98/44/EG in verband met het depot van en toegang tot biologisch materiaal in verband met octrooiaanvragen. Eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op nationale schaal zou eveneens gevolgen hebben voor Europese octrooien verleend voor Nederland, omdat de beschermingsomvang van een eenmaal verleend Europees octrooi namelijk alleen wordt bepaald door het nationale recht van het aangewezen land.

Recente jurisprudentie van het Europees Octrooibureau

Op 9 december 2010 heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau desgevraagd een uitspraak gedaan in de zogenoemde Broccoli zaak T 83/05 (G2/07) en de Tomaten zaak T 1242/06 (G1/08).

Aan de orde was de kwestie welke betekenis gehecht moet worden aan de term "processen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten" die gebruikt wordt in artikel 53 onder b van het Europees Octrooi verdrag. In dat artikel wordt namelijk o.a. bepaald dat Europese octrooien in beginsel niet worden verleend voor planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten- of dieren.

De Grote Kamer van Beroep heeft daarbij geoordeeld dat een niet-mikrobiologische werkwijze voor de voortbrenging van planten waarbij sprake is van kruising van gehele plantengenomen en daaropvolgende selectie van planten *niet* octrooieerbaar is. Het feit dat in deze werkwijze een technische stap is opgenomen die helpt om deze kruising of selectie te bewerkstelligen maakt deze werkwijze daarmee niet octrooieerbaar. Technische hulpmiddelen, zoals genetische markers, kunnen op zichzelf octrooieerbare uitvindingen zijn, maar hun gebruik ervan maakt een werkwijze van wezenlijk biologische aard daarmee niet octrooieerbaar. Daarentegen gaan werkwijzen voor de productie van planten door toevoeging of verandering van een eigenschap in het genoom via genetic engineering niet uit van kruising en selectie van hele genomen en daarom kunnen deze wel octrooieerbaar zijn. Kruising- en selectiestappen mogen niet worden opgenomen in de octrooi conclusies (de claims) want toevoeging van technische-werkwijze stappen voor of na kruising- en selectiestappen maken zulke werkwijzen evenmin octrooieerbaar. Een stap van technische aard, die een eigenschap in het plantengenoom brengt of verandert, waardoor de introductie of een verandering van die eigenschap niet het resultaat is van een vermenging van genen van de planten gekozen voor een kruising is niet uitgesloten van octrooieerbaarheid. De Technische Kamer van Beroep zal met deze uitspraak van de Grote Kamer van Beroep vervolgens uitspraak kunnen doen in de individuele zaken G2/07 en G1/08.

Deze uitspraak is van groot belang omdat de uitleg die aan de term "processen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten" wordt gegeven bepaalt hoe ver de mogelijkheden reiken van octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen die betrekking hebben op planten. Met deze uitspraak staat vast dat kruising en selectie van planten waarbij het hele plantengenoom is betrokken, werkwijzen van wezenlijk biologische aard zijn en dus niet octrooieerbaar. Verder staat vast dat technische werkwijzen afzonderlijk dus wel octrooieerbaar kunnen zijn maar kruising en selectie als processen van wezenlijk biologische aard dus niet mogen omvatten, omdat dat niet octrooiwaardig wordt geacht.

3. Standpunt over opvattingen van de onderzoekers in het rapport "Veredelde Zaken"

Het rapport Veredelde Zaken (Kamerstukken II 2009/10, 27428, nr. 162, bijlage) zegt over de volledige en beperkte kwekersvrijstelling het volgende in paragraaf 6.2.1 Aanpassing van wet- en regelgeving:

"Het verdient aanbeveling om de wet- en regelgeving zodanig aan te scherpen dat de beschikbaarheid van genetische bronnen voor de veredeling wordt verbeterd. Daarvoor zijn de volgende opties :

[...]

Het invoeren in de octrooieregeling van een volledige kwekersvrijstelling, dat wil zeggen een vrijstelling van het gebruik binnen de plantenveredeling van genetisch materiaal dat onder de reikwijdte van een octrooi valt en ook van de commercialisering van de nieuwe rassen (plantaardig uitgangsmateriaal) die daaruit voortkomen.

Het invoeren in de octrooieregeling van een beperkte kwekersvrijstelling, dat wil zeggen een vrijstelling van het gebruik van genetisch materiaal voor de plantenveredeling, maar niet van de commercialisering van de rassen die daaruit voortkomen, wanneer die rassen de geoctrooierde eigenschappen in zich dragen.

[...]"

En vervolgens in paragraaf 6.3 Juridische consequenties:

" Ad 2. Invoering van een volledige kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht (optie 2 genoemd in 7.2.1¹) kan volgens de analyse van het team op nationaal niveau plaats vinden. Aanpassing van de Richtlijn 98/44/EG is daarbij niet nodig. Uit een oogpunt van harmonisatie zou invoering op Europees niveau uiteraard de voorkeur verdienen, maar het is onmiskenbaar dat een nationale invoering deze opties sneller binnen bereik brengt en de politieke kans van slagen aanzienlijk verhoogt. Aan de octrooierbaarheid van genetisch materiaal wordt niet getornd. Genetisch materiaal van planten blijft onverkort octrooierbaar, in al zijn mogelijke toepassingen, maar dit materiaal mag door derden altijd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek (krachtens de reeds bestaande onderzoeksvrijstelling, art 53, lid 2 ROW95²), voor inzet in nieuwe plantensoorten en voor de commercialisering van die rassen (krachtens de nu in te voeren kwekersvrijstelling). Ieder ander gebruik vergt de instemming van de octrooihouder, die aan zijn instemming uiteraard voorwaarden kan verbinden. Optie 2 zou als een te zware uitholling van het recht van de octrooihouder kunnen worden beschouwd, wat in strijd zou zijn met het TRIPS-Verdrag. Hierover bestaat echter geen overeenstemming tussen de geconsulteerde personen.

Ad 3. Ook de invoering van een beperkte kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht (optie 3 genoemd in 6.2.1) kan op nationaal niveau worden doorgevoerd. Opties 2 en 3 verschillen in hoofdzaak in de vrijheid die de kweker heeft om zijn nieuwe ras op de markt te brengen. In optie 2 is die vrijheid voor de kweker onbeperkt, dat wil zeggen zonder toestemming of licentieplichting; in optie 3 zal hij daarover met de houder van het octrooi voor het genetisch materiaal moeten onderhandelen en betalen. In Frankrijk en Duitsland zijn al beperkte vrijstellingen van het model optie 3 ingevoerd. "

De onderzoekers hebben in het rapport "Veredelde Zaken" geen argumentatie gegeven voor hun stelling dat de uitgebreide kwekersvrijstelling (synoniem met de term veredelingsvrijstelling in deze analyse) op nationaal niveau kan plaats vinden zonder aanpassing van Richtlijn 98/44/EG.

In het voorgaande is in paragraaf 2 uitgebreid uiteengezet waarom invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 in strijd wordt geacht met artikel 30 van de TRIPs-Overeenkomst. Het gaat dan immers niet meer om een beperkte maar om een zeer verstrekkende uitzondering in de door een octrooi verleende uitsluitende rechten.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 is mede op grond van de hiervoor besproken jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG ook in strijd met Richtlijn 98/44/EG die een uitputtende regeling heeft getroffen voor de reikwijdte van de bescherming, zodat er geen ruimte meer is om daarvan af te wijken. Nederland beschikt als lidstaat van de Europese Unie dus ook niet meer over de vrijheid om een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 in te voeren (zelfs als de TRIPs-Overeenkomst die wijziging wel zou toestaan). Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 zal dus zonder wijziging van de richtlijn ook een inbreuk daarop zijn. De Europese Commissie kan daartegen optreden met een infractieprocedure tegen Nederland die kan leiden tot een boete van miljoenen euro's en een dwangsom bij voortduren van die inbreuk.

¹ Bedoeld is kennelijk: optie 2 genoemd in 6.2.1.

² Bedoeld is kennelijk: artikel 53, lid 3, ROW95.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de richtlijn wordt niet mogelijk geacht zonder wijziging van de TRIPs-Overeenkomst. Dat vereist dan draagvlak op mondiaal niveau. Voor het verkrijgen van een dergelijk draagvlak is te minste nodig dat in kaart wordt gebracht of, en zo ja, welke gevolgen voor octrooihouders binnen, maar ook buiten de veredelingssector, voortvloeien uit een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Voor de volledigheid zij hier opgemerkt dat de gevolgen van een uitgebreide veredelingsvrijstelling nog niet nader zijn onderzocht, met name niet voor sectoren die werken met plantgerelateerde uitvindingen maar niet zelf actief zijn in de plantenveredeling. Voordat een standpunt kan worden ingenomen over de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in internationale octrooiereggeving, zullen deze gevolgen eerst zorgvuldig in kaart moeten worden gebracht om mogelijke schade te voorkomen of te beperken voor andere economisch belangrijke sectoren dan de plantenveredelingssector.

Een eventueel pleidooi voor majeure mondiale inperking van de rechten van octrooihouders ten gunste van plantenveredeling is slechts dan goed te houden indien de belangen van veredelaars zwaarder moeten wegen dan van andere octrooihoudende partijen. Overigens valt evenmin uit te sluiten dat bedrijven in andere sectoren met een beroep op precedentwerking of op andere gronden dan meer uitzonderingen op en vrijstellingen in het octrooierecht zullen gaan bepleiten.

4. Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995

Parlementaire geschiedenis

Bij de behandeling van de wijziging van de ROW1995 in verband met de implementatie van Richtlijn 98/44/EG is indertijd een amendement van het toenmalige kamerlid Udo (Kamerstukken II 1999/2000, 26 568 (R1638), nr. 15) met vergelijkbare strekking door de Raad van State negatief beoordeeld en dit amendement is vervolgens ingetrokken.

Het amendement luidde:

" In afwijking van de artikelen 53 en 53a houdt de verkoop of een andere vorm van in het verkeer brengen, door de octrooihouder of met diens toestemming, van plantaardig propagatiemateriaal het recht in om het materiaal te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen". Als toelichting werd daarbij vermeld: "Dit amendement stelt zeker dat octrooiën op plantaardig propagatiemateriaal, zoals zaad en stekjes, niet in de weg staan aan het ontwikkelen van plantenrassen. Als een kweker op rechtmatige wijze plantaardig propagatiemateriaal waarop een octrooi rust, heeft verkregen, kan hij daarmee nieuwe plantenrassen ontwikkelen, zonder dat voor die ontwikkeling een octrooiligentie vereist is. Als de kweker het nieuwe plantenras wil exploiteren, is wél vereist dat de octrooihouder een licentie verleent voor het exploiteren van zijn geoctrooieerde uitvinding die in dat plantenras is verwerkt".

De Raad van State heeft het volgende daarover gezegd:

"[...] Met amendement 15 wordt een wijziging beoogd [...]. Er wordt een lid toegevoegd [...] dat betrekking heeft op het uitsluitend recht dat aan een octrooihouder toekomt als het gaat om plantaardige propagatiemiddelen (stekjes en zaadjes). Het amendement voorziet erin dat [...] de verkoop of een andere vorm van in het verkeer brengen van plantaardig propagatiemateriaal het recht inhoudt om het materiaal te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. De Raad veronderstelt dat dit amendement uitsluitend betrekking heeft op propagatiemateriaal dat openbaar toegankelijk is. Indien deze veronderstelling juist is, is dit amendement naar het oordeel van de Raad overbodig. Het recht om gebruik te maken van propagatiemateriaal dat openbaar verkrijgbaar is, is onder andere neergelegd in [...] artikel 53, derde lid, Rijksoctrooiwet 1995. Daarin is bepaald dat het uitsluitend recht van de octrooihouder zich niet uitstrekt over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Daarnaast kan nog worden gewezen op verordening 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht. Het kwekersrecht houdt in dat voor alle rassen van alle gewassen behorend tot het plantenrijk, een uitsluitend recht kan worden verkregen. Dit recht is niet in de richtlijn geregeld en staat daar los van. Desalniettemin is het in het kader van de bespreking van dit amendement relevant. In artikel 15, aanhef en onder b en c, van de genoemde verordening is bepaald dat een communautair kwekersrecht zich niet uitstrekt tot handelingen voor experimentele doeleinden en handelingen met als doel het kweken of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen. De Raad acht het echter niet uitgesloten dat beoogd wordt ook een regeling te treffen met betrekking tot het recht om propagatiemateriaal dat niet openbaar toegankelijk is in de zin van artikel 13 van de richtlijn is, te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Het college wijst erop dat een dergelijke regeling in strijd is met de richtlijn; het amendement vereist immers, anders dan de richtlijn, geen octrooiligentie voor de ontwikkelingsfase, terwijl ingevolge de richtlijn artikel 13, derde lid, onder b, alleen een uitzondering voor experimentele doeleinden wordt mogelijk gemaakt. Voorts zal de

terbeschikkingstelling van biologisch materiaal dat niet openbaar toegankelijk is, nog verdere invulling krijgen door middel van een aanpassing van het uitvoeringsbesluit bij de ROW. Zodoende is er naar het oordeel van de Raad geen aanleiding het amendement in het wetsvoorstel op te nemen. Ten slotte merkt de Raad op dat met de voorgestelde bepaling, verder en meer wordt geregeld dan de richtlijn voorschrijft. Een dergelijke wijze van implementatie is niet toegestaan en in het onderliggende geval vanwege de door de richtlijn beoogde totale harmonisatie, niet verenigbaar met het gemeenschapsrecht. [...]

In het nader rapport aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2000/2001, 26 568 (R 1638), nr. 29 en C) heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken daarover het volgende opgemerkt:

" [...] Ik onderschrijf de overwegingen en conclusies van de Raad ter zake. Naar het oordeel van de Raad vallen de amendementen 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 23 buiten de ruimte die de richtlijn aan de nationale wetgever biedt om eigen regels te stellen en zijn deze daardoor onverenigbaar met, onder meer, de op Nederland rustende verplichtingen uit hoofde van het EG-verdrag. Ook met dit oordeel stem ik in. Mede op grond daarvan handhaaf ik mijn eerder tegen deze amendementen ingebrachte bezwaren. [...] "

Het amendement is vervolgens ingetrokken door de indiener.

Belang van een wettelijke regeling

Mede omdat de Raad van State heeft benadrukt dat de onderzoeksvrijstelling zich slechts beperkt tot experimentele doeleinden, en deze niet nader zijn gedefinieerd in de richtlijn noch in de ROW1995, is het van belang te voorkomen dat er misverstanden ontstaan in de uitleg van dit begrip. Voor de plantenveredeling is dus meer duidelijkheid wenselijk over hetgeen bedoeld wordt met de term "experimentele doeleinden" in artikel 13, derde lid, onder b van richtlijn 98/44/EG, de term "onderzoek" in artikel 53, derde lid, van de ROW1995, en de term "proefnemingen" in artikel 21, tweede lid, onder b van het Uitvoeringsbesluit ROW1995.

Met de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW95 kan bestaande rechtsonzekerheid worden weggenomen en kan de drempel worden verlaagd om plantenmateriaal waarop octrooirecht rust te gebruiken voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Bij de commerciële exploitatie van dergelijke plantenrassen zal een licentie nodig blijven van de octrooihouder voorzover de relevante genetische informatie in de kweekproducten is opgenomen en haar functie uitoefent die leidt tot de veranderde eigenschappen veroorzaakt door de betrokken biotechnologische uitvinding.

Ten tijde van de voorgaande gedachtenwisseling met de Tweede Kamer was de gedelegeerde regelgeving over het depot van biologisch materiaal, nodig in verband met de implementatie van Richtlijn 98/44/EG nog niet afgerond. Het Uitvoeringsbesluit ROW95 moest namelijk nog worden gewijzigd in verband met het depot en de toegang tot biologisch materiaal. De invoering van de voorgestelde beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW95 is nu beter verdedigbaar omdat de genoemde richtlijn inmiddels is geïmplementeerd, terwijl de Raad van State bij het advies over het amendement Udo nog niet kon beschikken over de complete wet- en regelgeving zoals die thans luidt na volledige implementatie van de richtlijn. Met een beperkte veredelingsvrijstelling zal het gebruik van biologisch materiaal waarop octrooirecht rust worden vergemakkelijkt voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Uit de volgende paragraaf zal blijken dat enkele andere Europese landen al zijn overgegaan tot invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht. De Europese Commissie heeft door daar niet tegen op te treden kennelijk geen bezwaar tegen deze vrijstelling. Vanwege deze ontwikkelingen wordt thans dus anders geoordeeld over de verenigbaarheid van de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995 met Richtlijn 98/44/EG dan ten tijde van de implementatie van die richtlijn in de ROW1995.

5. Beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht van andere landen

Frankrijk en Duitsland hebben in hun nationale wetgeving al eerder een uitzondering gemaakt op de reikwijdte van de hiervoor beschreven omvang van de rechtsbescherming, door de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de nationale wetgeving van de genoemde landen.

Frankrijk

Code la Propriété Intellectuelle Article. L. 613-5-3

"Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales".

Duitsland

Patent Gesetz Art. 11, lid 2a

“Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf
[...]

2a. die Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte
[...] “

Standpunt Europese Commissie

In het tweede voortgangsverslag (COM(2005)312 definitief) van de Commissie aan de Raad en het Europese Parlement over ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio- en gentechnologie als bedoeld in artikel 16, aanhef en onder c, van Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen heeft de Europese Commissie opgemerkt dat de Commissie zal blijven toezien of de mogelijke verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten economische consequenties hebben. De Europese Commissie heeft echter geen bezwaar geuit tegen de invoering van de beperkte veredelingsvrijstelling in de Franse en Duitse wetgeving.

6. Mogelijke effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht

Zoals hiervoor al is aangegeven in paragraaf 3 stuit een uitgebreide veredelingsvrijstelling op bezwaren van juridische aard omdat een dergelijke vrijstelling in strijd wordt geacht met de TRIPs-Overeenkomst, Richtlijn 98/44/EG en mogelijk het Unieverdrag van Parijs.

Om tot een zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen over dit onderwerp, zal naast de juridische *mogelijkheid* ook gekeken moeten worden naar de *haalbaarheid* en *wenselijkheid* van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Plantum, de belangenvereniging van kwekers, heeft de wenselijkheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling weliswaar al eerder gemotiveerd, maar effecten van invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling voor bedrijven buiten de kring van plantenveredelaars zijn nog niet onderzocht. Daarom wordt hier, zij het slechts ter voorlopige indicatie en in dit stadium zeker niet uitputtend, nog enige aandacht besteed aan de mogelijke effecten van invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling voor bepaalde groeperingen.

Hetgeen hier wordt geïndiceerd voor de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op nationale schaal (in de ROW95) geldt eveneens voor Europese octrooien verleend voor Nederland, omdat de beschermingsomvang van een eenmaal verleend Europees octrooi wordt bepaald door het nationale recht van het aangewezen land, in dit geval dus Nederland.

Voor kwekers en veredelaars

Het spreekt vanzelf dat de meeste Nederlandse kwekers en veredelaars een invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling zullen toejuichen, omdat een dergelijke vrijstelling overeenkomt met het door Plantum verwoorde (meerderheids)standpunt daarover.

Kwekers kunnen dankzij het kwekersrecht en klassieke veredeling wel tot nieuwe plantenrassen komen, maar moderne veredelingstechnieken waarbij geoctrooieerde uitvindingen een rol spelen kunnen de ontwikkeling van nieuwe rassen bespoedigen. Als de animo om te investeren in ontwikkeling van plantgerelateerde uitvindingen zal afnemen door inperking van octrooibeschermt zal de beschikbaarheid van nieuwe uitvindingen in relatie tot wenselijke planteneigenschappen, die hun weg zouden kunnen vinden in de plantenveredeling ook kunnen afnemen. De innovatiesnelheid in de plantenveredeling zal dus kunnen afnemen bij geringere toestroom van octrooirechtelijk beschermde eigenschappen.

Voor octrooihoudende bedrijven

Met de invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling kan een octrooihouder zijn octrooi niet langer zoals nu nog gebruikelijk, normaal exploiteren, zonder dat zijn legitieme belangen worden geschaad. De octrooihouder zal zich dan namelijk niet meer kunnen verzetten tegen commerciële exploitatie door anderen van kweekproducten waarin de betrokken uitvinding een rol speelt. Het geven van meer rechten aan kwekers en veredelaars door invoering van een veredelingsvrijstelling in de octrooiwetgeving impliceert een substantiële inperking van rechten van octrooihouders die actief zijn binnen de plantenveredeling, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in chemie, de biotechnologie, farma- en voedingsmiddelensector.

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling heeft tot gevolg dat de rechten van de octrooihouders dus grotendeels te niet zullen worden gedaan. Deze hebben dan veel minder kans om de gedane investeringen voor het doen van de uitvinding en het ontwikkelen tot een commerciële toepassing terug te verdienen, omdat de inkomsten zullen wegvallen want licenties zijn dan niet meer nodig voor commerciële exploitatie van kweekproducten waarin de geoctrooieerde uitvinding een rol speelt.

Met de introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht zou free rider gedrag worden beloond, omdat kwekers dan zonder zich de inspanningen van de octrooihouder te hoeven getroosten om te komen tot verbeterd biologisch materiaal en zonder een licentievergoeding te betalen aan de octrooihouder grote voordelen hebben. Deze voordelen werken dus ten nadele van de octrooihouders die nu nog (tijdelijke) octrooirechtelijke bescherming genieten waardoor ze licentievergoedingen kunnen genereren en zo nodig kunnen optreden tegen octrooi-inbreuk.

Octrooien versterken met hun waarde als deel van het vermogen ook de bedrijfsbalans, waarmee de kredietwaardigheid kan toenemen, omdat octrooien (overigens naast kwekersrechten) ook kunnen dienen als onderpand voor kredieten voor onderzoek en ontwikkeling. Inperking van octrooirechten zal de balanswaarde en de kredietwaardigheid van octrooihoudende bedrijven dus negatief beïnvloeden. De balanswaarde van bedrijven met een octrooiportefeuille (ook kwekersbedrijven) zal afnemen bij een verminderde waarde van de betrokken octrooien. Octrooihoudende bedrijven met substantiële waarde van hun octrooiportefeuille zouden daardoor een gemakkelijker overnameprooi kunnen worden.

Grote bedrijven beschikken over meer geld, kennis en juridische expertise, om nieuwe veredelings technieken te ontwikkelen en daarmee planten met nieuwe eigenschappen te maken. Daarvoor zijn vaak tijdrovende toelatingsprocedures nodig in verband met de veiligheid voor mens en milieu. Het ligt voor de hand dat bedrijven hoge investeringen gemoeid met het ontwikkelen van plantgerelateerde uitvindingen die tot uitdrukking komen in nieuwe plantensoorten willen veilig stellen met octrooirechten en kwekersrechten. Dergelijke bedrijven zullen dus geen voorstander zijn van invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Voor investeerders

Wanneer de beschermingsomvang van octrooirechten wordt beperkt voor plantgerelateerde uitvindingen, worden deze rechten minder waard en daarmee ook de kans om de gedane investeringen ervoor terug te verdienen. De animo om te investeren in ontwikkeling van plantgerelateerde uitvindingen zal dus af kunnen nemen indien steeds ook kwekersrechtelijke bescherming nodig is voor elk nieuw ontwikkeld plantensoort dat met die uitvinding daaruit is ontwikkeld. Octrooirecht biedt immers naar zijn aard een meer generieke en bredere bescherming voor elke vorm waarin de abstracte uitvinding wordt gematerialiseerd. Kwekersrecht daarentegen biedt slecht bescherming die beperkt is tot louter planten die behoren tot één ras. Verminderde animo om te investeren in plantgerelateerde uitvindingen zou kunnen leiden tot afname van de beschikbaarheid van nieuwe uitvindingen die hun weg zouden kunnen vinden in de plantenveredeling. De bron van nieuwe eigenschappen waaruit kwekers zouden willen putten zou dan kunnen opdrogen.

Voor kennisinstellingen

Door afnemende octrooi bescherming zal de animo van biotechnologiebedrijven om te investeren in plantgerelateerde uitvindingen afnemen. Er komt dan een veel grotere taak voor publieke kennisinstellingen om dergelijke kennis te ontwikkelen als we nationaal op hetzelfde kennisniveau zouden willen blijven. Dat vereist dan meer overheidsmiddelen voor kennisinstellingen ter compensatie van minder kennisontwikkeling bij bedrijven. Tegelijkertijd zullen de inkomsten van kennisinstellingen (en bedrijven) echter teruglopen omdat de resultaten immers minder waard worden indien er geen concurrentievoordeel meer mee valt te behalen, omdat beschermende octrooien niet meer worden aangevraagd of veel minder bescherming zullen blijven bieden door invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Voor importeurs en exporteurs van plantenmateriaal

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling op nationale schaal (nog afgezien van de hiervoor besproken juridische (on)mogelijkheden en moeilijkheden) zal tot gevolg kunnen hebben dat de animo om geïmporteerd plantenmateriaal naar Nederland te importeren zal afnemen. De betrokken octrooihouder (waar ter wereld die zich bevindt) zal dan namelijk niet meer kunnen optreden tegen kwekers die zijn plantenmateriaal waarop octrooirecht rust of nieuwe rassen waarin de geïmporteerde uitvinding is verwerkt zonder zijn toestemming in Nederland op de markt brengen. Export naar andere landen van dergelijke plantenmateriaal vanuit Nederland (en vanuit Curaçao en Sint Maarten, waar de ROW1995 eveneens van toepassing is) zal niet mogelijk zijn zonder toestemming van de octrooihouder, omdat dat in andere landen zonder een dergelijke veredelingsvrijstelling octrooi-inbreuk zal opleveren.

Een slechts in Nederland ingevoerde uitgebreide veredelingsvrijstelling heeft dus slechts betekenis voor afzet van daarmee gegenereerde nieuwe kweekproducten in Nederland en voor de export van dergelijke kweekproducten naar landen waar geen octrooirecht bestaat of waar geen

octrooirechten van kracht zijn voor de betrokken gebruikte uitvinding. Daarbij is het dan nog van belang dat een exportroute wordt gekozen via doorvoer door landen waar eveneens geen relevant octrooirecht van kracht is, omdat anders sprake zal zijn van octrooi-inbreuk.

Voor ontwikkelingslanden

Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995, communautair of breder Europees, heeft weinig of geen directe gevolgen voor ontwikkelingslanden. Dat komt omdat wijzigingen in het octrooirecht, door de territoriale werking ervan, slechts leiden tot rechtsgevolgen voor het betrokken territorium (Nederland, de Europese Unie, etc.). Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in octrooiwetgeving van Europese landen heeft dus geen effect op octrooirechtelijke bescherming in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden die geen octrooiwetgeving kennen blijft het ontbreken van bescherming bestaan, waardoor er vrij baan blijft voor partijen die uitvindingen willen exploiteren in die landen waarvoor geen octrooien van kracht kunnen zijn. In ontwikkelingslanden die wel octrooiwetgeving kennen en die geen uitgebreide veredelingsvrijstelling invoeren verandert er aan de octrooirechtelijke bescherming ter plaatse dan niets. Daar blijft dus optreden tegen commerciële exploitatie van de geoctrooierde uitvinding mogelijk.

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in het octrooirecht in de ROW1995 zou wel in het voordeel kunnen werken van ontwikkelingslanden omdat dan zonder toestemming van de octrooihouder nieuwe plantenrassen speciaal kunnen worden ontwikkeld voor toepassing in die ontwikkelingslanden. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om plantenrassen die beter gedijen onder daar heersende omstandigheden en die tolerant zijn ten opzichte van extreme temperaturen, droogte bijzondere bodemsamenstelling of beter resistent tegen plantenziekten of insectenplagen. Voor het ontwikkelen van dergelijke plantenrassen zal dan geen licentie meer nodig zijn van de octrooihouder wiens uitvinding wordt gebruikt als basis voor de plantenveredeling.

7. Slotopmerkingen

Nederland als lidstaat van de Europese Unie beschikt niet over de vrijheid om af te wijken van Richtlijn 98/44/EG in de ROW1995. Nederland is dus gehouden de communautair gemaakte keuzes met betrekking tot de octrooieerbaarheid en de omvang van de rechtsbescherming te respecteren zoals die zijn verwoord in de richtlijn. Dat betekent dat alleen invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling thans mogelijk en zinvol wordt geacht. Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW1995 wordt niet mogelijk geacht wegens strijd met de TRIPs-Overeenkomst en Richtlijn 98/44/EG. Voor de eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht wordt een wijziging van de richtlijn noodzakelijk geacht. Voor een daartoe strekkende wijziging van Richtlijn 98/44/EG wordt ook een wijziging van de TRIPs-Overeenkomst noodzakelijk geacht.

Bij een eventuele toekomstige wijziging van de richtlijn is de EU-wetgever gehouden er zorg voor te dragen dat die wijziging in overeenstemming is met relevante verdragen waaraan de Europese Unie is gebonden, in het bijzonder de TRIPs-Overeenkomst die met name worden genoemd in de considerans en artikel 1 van de genoemde richtlijn.

Nog geen standpunt over wenselijkheid of haalbaarheid van een uitgebreide kwekersvrijstelling

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een weloverwogen standpunt in te nemen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht en daarvoor noodzakelijk geachte wijzigingen van internationale regelingen. Uit een oogpunt van zorgvuldige belangenafweging is eerst nader onderzoek vereist naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling, mede gelet op de belangen van andere sectoren dan de plantenveredelingssector.

Ter voorbereiding van een standpunt daarover zal komend half jaar nader overleg worden gevoerd met bedrijven die gebruik maken van en belang hechten aan octrooirechtelijke bescherming om verder in kaart te kunnen brengen welke gevolgen voor hen en anderen kunnen voortvloeien uit eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

NIABA (de belangenvereniging van biotechnologiebedrijven), Nefarma (belangenvereniging van farmaceutische bedrijven) en Plantum (belangenvereniging van kwekersbedrijven) hebben al aangegeven in beginsel bereid te zijn om op nog nader vast te stellen wijze medewerking te verlenen aan een te organiseren tour d'horizon over wenselijkheid en haalbaarheid van introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in octrooiwetgeving. Streven is de Tweede Kamer na de zomer van 2011 in te lichten over de uitkomsten daarvan en over een nader in te nemen standpunt over wenselijkheid en haalbaarheid van introductie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in het Nederlands octrooirecht

Op grond van de eerdere introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in het Duitse en Franse octrooirecht is het aannemelijk dat de Europese Commissie geen bezwaar zal maken tegen invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995. Een dergelijke bepaling zou dan een aanvulling kunnen vormen op artikel 53 van genoemde wet. In dat artikel worden de rechten van de octrooihouder geregeld en enkele uitzonderingen daarop, waaronder de onderzoeksvrijstelling (ROW1995, artikel 53, derde lid).

Met deze wetswijziging wordt aldus beoogd om het kwekers - en meer in het algemeen bedrijven die veredelingsactiviteiten verrichten of daarvoor technieken ontwikkelen - te vergemakkelijken om, althans in de fase van ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen, vrijelijk gebruik te kunnen maken van biologisch materiaal van anderen, waarop een octrooirecht rust.

Om tijdverlies te voorkomen zal nu eerst verder gewerkt worden aan de spoedige invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW1995. Streven is een daartoe strekkend wetsvoorstel in de tweede helft van dit jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.

* * *