

Vergaderjaar 2011–2012

**33 365 (R 1987)**

## **Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling**

**Nr. 3**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **1. Aanleiding**

Aanleiding voor de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling vormt het bewindsliedenstandpunt van de toenmalige Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken over het rapport «Veredelde Zaken» (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 162). In het genoemde rapport is het belang aangegeven dat plantenveredelaars vrijelijk toegang hebben tot de wereldwijd beschikbare genetische diversiteit om goed uitgangsmateriaal voor plantenteelt te kunnen ontwikkelen en uit te wisselen. Dat is nodig omdat er steeds behoefte blijft aan verbeterde plantensoorten waarmee efficiënter gebruik gemaakt kan worden van schaarser wordende grondstoffen en van mondiaal afnemende vruchtbare landbouwgrond door verstedelijking en verzilting.

De voorgestelde wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) is afgestemd met Curaçao en Sint Maarten. Artikel 53b is op grond van artikel 113, tweede lid, van de ROW, niet verbindend voor Aruba.

Gelet op artikel 113 van de ROW 1995 geldt deze wetswijziging ook voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze openbare lichamen zijn betrokken bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel betreft een noodzakelijke wijziging van de ROW 1995 en voldoet daarmee aan de aan de Eerste Kamer toegezegde legislatieve terughoudendheid voor de BES-eilanden<sup>1</sup>. Uit de onderhavige wijziging volgen voor de BES-eilanden geen andere effecten, in termen van uitvoerbaarheid van de maatregelen, de lasten die de maatregelen opleveren voor het bestuur van de eilanden en de impact van de maatregelen voor de burgers van de BES-eilanden, dan in deze toelichting zijn beschreven.

<sup>1</sup> Kamerstukken I 2011/12, 33 000 VII, C

## 2. Doel

Dit voorstel van rijkswet strekt tot invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW 1995, waarmee de innovatieve slagkracht van plantenveredelaars wordt bevorderd. Deze veredelingsvrijstelling is een voorziening voor plantenveredelaars om met biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, nieuwe plantenrassen te kweken of te ontdekken en te ontwikkelen zonder licentie van de houder van een octrooi voor een uitvinding met betrekking tot dat biologisch materiaal. De voorgestelde vrijstelling is een beperkte. De vrijstelling zal namelijk alleen gelden voor het gebruik van op grond van de ROW 1995 beschermd biologisch materiaal voor veredelingsdoeleinden, maar niet voor de commerciële exploitatie van met die veredeling verkregen nieuwe rassen.

Het octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen is communautair geharmoniseerd met richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PbEG 1998, L 213) (hierna: de richtlijn).

Naar aanleiding van de motie van Van Gerven (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 165) is een analyse gemaakt van de juridische mogelijkheden van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht in het licht van internationale regelingen. Uit deze analyse is gebleken dat alleen invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW 1995 mogelijk wordt geacht (Kamerstukken II 2010/11, 27 428, nr. 182 met bijlage; zie met name pagina's 11–13 daarvan). Artikel 12 van de richtlijn heeft alleen dan zinvolle betekenis indien een kwekersrechtelijke vrijstelling of octrooirechtelijke veredelingsvrijstelling wordt vooronder-

steld 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 kweken of 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 aanzienlijke economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de betrokken geöctrooieerde 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. In paragraaf 5 wordt hier nader op ingegaan. Nederland als lidstaat van de Europese Unie beschikt niet over de vrijheid om af te wijken van de richtlijn in de ROW 1995. Nederland is dus gehouden de communautair gemaakte keuzes met betrekking tot de octrooieerbaarheid en de omvang van de rechtsbescherming voor biotechnologische uitvindingen te respecteren zoals die zijn verwoord in deze richtlijn. Invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de ROW 1995 wordt niet mogelijk geacht wegens strijd met de TRIPS-Overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom; bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag; Trb. 1995, 130) en de richtlijn. Voor de eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht wordt een wijziging van de richtlijn noodzakelijk geacht alsmede van de TRIPS-Overeenkomst. 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, tweede lid, van de richtlijn.

### 3. Hoofdpijnen van het wetsvoorstel

Artikel 53a, eerste en tweede lid, ROW 1995 omvat het octrooirecht op biologisch materiaal. Artikel 53a is een aanvulling op artikel 53. Artikel 53 is ook van toepassing op dergelijk materiaal. Het kan daarbij gaan om biologisch materiaal afkomstig van bijvoorbeeld een virus, bacterie, schimmel, plant of dier. De toegang tot dergelijk biologisch materiaal dat genetische informatie bevat of daaruit bestaat, welke toegang ook op grond van het kwekersrecht is verzekerd, is noodzakelijk voor veredeling van planten. Uitgesloten is het andere materiaal in de zin van artikel 53a, derde lid, ROW 1995, voor zover dit niet tevens biologisch materiaal vormt in de zin van artikel 1 van de ROW 1995. Dat is het materiaal waarin de genetische informatie wordt opgenomen en dat haar functie uitoefent, maar zich, in tegenstelling tot biologisch materiaal, niet kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd.

Zoals gezegd, beoogt het aan artikel 53b toe te voegen tweede lid slechts een beperkte veredelingsvrijstelling. De beperking heeft betrekking op twee aspecten, namelijk:

- a. kweken of ontdekken en ontwikkelen met het geoctrooieerde voor plantenveredelingsdoeleinden en
- b. het gebruik van biologisch materiaal.

Ad a. De meerwaarde van de beperkte veredelingsvrijstelling ten opzichte van de onderzoeksvrijstelling (artikel 53, derde lid, ROW 1995) in het octrooirecht is dat het biologisch materiaal niet alleen gebruikt mag worden voor onderzoek *van* het geoctrooieerde, maar ook voor onderzoek en ontwikkeling *met* het geoctrooieerde voor plantenveredelingsdoeleinden.

Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in de ROW 1995 (zie het voorgestelde artikel I, onder 3) leidt ertoe dat de betrokken veredelaar, in tegenstelling tot voorheen, geen toestemming (licentie) meer nodig zal hebben van de octrooihouder(s) om het betrokken biologisch materiaal te gebruiken voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.

De vrijstelling geldt niet voor de commerciële exploitatie van nieuwe plantenrassen, verworven met deze vrijstelling. Onder de commerciële exploitatie is ook begrepen de aanmelding van het nieuwe plantenras voor het verkrijgen van een kwekersrecht of toelating.

De veredelaar heeft vanaf de fase van de productie van het teeltmateriaal, die voorafgaat aan de marktintroductie van het nieuwe plantenras, een licentie nodig van de octrooihouder(s) indien het nieuwe plantenras door de geoctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen. Het voordeel dat met deze vrijstelling aan veredelaars wordt geboden, ligt vooral in de besparing van kosten en tijd. Een plantenveredelaar kan voortaan zonder tijdverlies, of zonder daartoe strekkende licentie-overeenkomst met de octrooihouder(s) gebruik maken van het beschikbare biologisch materiaal. Deze vrijstelling levert bovendien rechtszekerheid op omdat een veredelaar niet beticht kan worden van octrooi-inbreuk indien hij gebruik maakt van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal voor plantenveredeling, voor zover dat niet onder de onderzoeksvrijstelling van artikel 53, derde lid, ROW 1995 zou vallen.

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat een veredelaar zich er wel steeds van zal moeten vergewissen of hij door gebruik te maken van biologisch materiaal van anderen wel kan voldoen aan relevante wettelijke of contractuele bepalingen die voor het gebruik van dat materiaal gelden. Intellectuele eigendomsrechten van anderen of wet- en regelgeving met

het oog op de gezondheid van mens en dier of de bescherming van het milieu kunnen de toepassing van de uitvinding namelijk verbieden of beperken.

Ad b. De voorgestelde vrijstelling geldt evenmin voor het toepassen van geoctrooieerde werkwijzen die alleen of tevens bruikbaar zijn bij de plantenveredeling. De problematiek van veredelaars is immers niet gelegen in de toegang tot die werkwijzen, maar in de octrooirechtelijke beperking van vrije toegang tot biologisch materiaal dat een rol kan spelen bij plantenveredeling. Dat is in lijn met de wens van Plantum, zoals neergelegd in haar standpunt van 2009<sup>1</sup>.

Onder de vrijstelling valt vanzelfsprekend wel het gebruik van biologisch materiaal voor plantenveredelingsdoeleinden dat noodzakelijkerwijs verbonden is met een daarmee verband houdende werkwijze. Daarvan kan sprake zijn bij een octrooi voor een voortbrengsel (product) met betrekking tot biologisch materiaal, waarin tevens conclusies (claims) zijn opgenomen die zich uitstrekken tot werkwijzen met dat geoctrooieerde voortbrengsel.

Een licentie van de octrooihouder is echter niet nodig voor de commerciële exploitatie van een nieuw plantenras in de volgende gevallen:

- als de geoctrooieerde eigenschap is uitgekruist, kan de veredelaar zonder licentie van de octrooihouder overgaan tot commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras;
- als de geoctrooieerde eigenschap niet is uitgekruist en zolang het biologisch materiaal niet (langer) bepaalde eigenschappen heeft verkregen als gevolg van de geoctrooieerde uitvinding(en) kan de veredelaar eveneens zonder licentie van de octrooihouder overgaan tot commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras.

In deze gevallen heeft het betrokken biologisch materiaal niet langer door de geoctrooieerde uitvinding verkregen eigenschappen, zodat op grond van artikel 8 van de richtlijn (ROW 1995, artikel 53a) niet langer sprake kan zijn van octrooirechtelijke bescherming ervan.

Het wetsvoorstel bevat voorts een redactionele wijziging van artikel 53b, eerste lid (nieuw). Deze wijziging is uitsluitend van redactionele aard, gegeven de strekking van artikel 53a van de ROW 1995, waarnaar in artikel 53b wordt verwezen.

#### *Vergelijking met het kwekersrecht*

In de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (artikel 57, derde lid, aanhef en onder c), maar ook in het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV Verdrag, artikel 15, eerste lid, aanhef en onder iii, de zinsnede «acts done for the purpose of breeding other varieties») en verordening (EG) nr. 2100/94, van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 (PbEG 1994, L 227) inzake het communautaire kwekersrecht (artikel 15, aanhef en onder c), bestaat reeds een vrijstelling die het mogelijk maakt dat een kweker, zonder toestemming van de houder van een kwekersrecht, kwekersrechtelijk beschermde rassen gebruikt voor het kweken van nieuwe plantenrassen.

#### **4. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst**

Artikel 28, eerste lid, van de TRIPS-Overeenkomst bepaalt de omvang van de met een octrooierecht verleende uitsluitende rechten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar octrooien voor uitvindingen met betrekking tot producten (artikel 28, eerste lid, aanhef en onder a), respectievelijk werkwijzen (artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b). De houder van het

---

<sup>1</sup> <http://www.plantum.nl/plantum/documenten/Standpunt%20Octrooi%20en%20Kwekersrecht%20volledig.pdf>

octrooi heeft op grond van artikel 28, eerste en tweede lid, het recht om derden die daartoe niet zijn toestemming hebben, te beletten om dat product te vervaardigen, te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren, respectievelijk deze werkwijze te gebruiken en ten minste het rechtstreeks door middel van deze werkwijze verkregen product te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren.

Artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst voorziet in de mogelijkheid voor verdragspartijen om uitzonderingen te maken op de door een octrooi verleende uitsluitende rechten. De vereisten die aan deze uitzonderingen worden gesteld zijn:

- (1) de uitzondering moet beperkt zijn;
- (2) de uitzondering mag niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi;
- (3) de uitzondering mag niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de octrooihouder schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden.

In een geschillenbeslechtsprocedure bij de Wereldhandelsorganisatie oordeelde het WTO-panel<sup>1</sup> in een uitspraak van 7 maart 2000 dat deze vereisten cumulatief zijn: elk vereiste is een afzonderlijk en onafhankelijk vereiste waaraan moet worden voldaan. Het niet voldoen aan een van deze voorwaarden leidt tot een niet toegestane uitzondering op artikel 30. In de betrokken zaak oordeelde het WTO-panel dat een zogenaamde voorraaduitzondering, op grond waarvan octrooirechtelijk beschermde producten vervaardigd en in voorraad gehouden mochten worden gedurende een bepaalde periode voordat het octrooi zou aflopen, niet aan de vereisten van artikel 30 voldeed.

Voor het WTO-panel was hierbij in de betrokken zaak van belang dat het vervaardigen en gebruiken van octrooirechtelijk beschermde producten zonder enige beperking, onder meer ten aanzien van de kwantiteit van de productie, plaatsvond. Het panel kwam dus tot deze conclusie niet zozeer vanwege de enkele inbreuk op de exclusieve rechten van de octrooihouder om deze producten te vervaardigen of te gebruiken, maar omdat het doel hiervan was om de aldus geproduceerde producten, direct na afloop van het desbetreffende octrooi, op de markt aan te bieden. Naar het oordeel van het panel brengt het exclusieve recht om octrooirechtelijk beschermde producten te vervaardigen of te gebruiken met zich dat de octrooihouder ook gedurende een korte tijd na afloop van het octrooi, marktexclusiviteit behoudt. In ieder geval gedurende de periode dat zijn concurrenten concurrerende producten kunnen produceren en op de markt kunnen brengen. Het vervaardigen en gebruiken van octrooirechtelijk beschermde producten, zonder enige kwantitatieve beperking, met als doel deze op de markt te brengen is daarmee in strijd, aldus het WTO-panel in de navolgende overwegingen:

*«7.34 In the Panel's view, the question of whether the stockpiling exception is a «limited» exception turns on the extent to which the patent owner's rights to exclude «making» and «using» the patented product have been curtailed. The right to exclude «making» and «using» provides protection, additional to that provided by the right to exclude sale, during the entire term of the patent by cutting off the supply of competing goods at the source and by preventing use of such products however obtained. With no limitations at all upon the quantity of production, the stockpiling exception removes that protection entirely during the last six months of the patent term, without regard to what other, subsequent, consequences it might have. By this effect alone, the stockpiling exception can be said to abrogate such rights entirely during the time it is in effect.*

---

<sup>1</sup> Zaak DS 114, Panel report 17 maart 2000, Canada-Pharmaceutical Patents, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds114\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm)

*7.35 In view of Canada's emphasis on preserving commercial benefits before the expiration of the patent, the Panel also considered whether the market advantage gained by the patent owner in the months after expiration of the patent could also be considered a purpose of the patent owner's rights to exclude «making» and «using» during the term of the patent. In both theory and practice, the Panel concluded that such additional market benefits were within the purpose of these rights. In theory, the rights of the patent owner are generally viewed as a right to prevent competitive commercial activity by others, and manufacturing for commercial sale is a quintessential competitive commercial activity, whose character is not altered by a mere delay in the commercial reward. In practical terms, it must be recognized that enforcement of the right to exclude «making» and «using» during the patent term will necessarily give all patent owners, for all products, a short period of extended market exclusivity after the patent expires. The repeated enactment of such exclusionary rights with knowledge of their universal market effects can only be understood as an affirmation of the purpose to produce those market effects.»<sup>1</sup>*

In het licht van de artikelen 28 en 30 van de TRIPS-Overeenkomst, zoals uitgelegd door het WTO-panel, is de met het wetsvoorstel geïntroduceerde beperkte veredelingsvrijstelling een uitzondering die voldoet aan artikel 30. De beperkte veredelingsvrijstelling vormt slechts een beperkte uitzondering op de exclusieve rechten van de octrooihouder. Er wordt op geen enkele wijze inbreuk gemaakt op de uitsluitende rechten van de octrooihouder om de octrooirechtelijk beschermde producten ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren. Ook de inbreuk op de exclusieve rechten van de octrooihouder om het product te vervaardigen of te gebruiken heeft slechts een beperkte reikwijdte. Een dergelijke vervaardiging of gebruik is alleen toegestaan voor welbepaalde handelingen, te weten voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe rassen. Er vindt – anders dan in de WTO-zaak – geen vervaardiging of gebruik plaats met het oog op het op de markt brengen van de aldus geproduceerde producten. Dit is op grond van de beperkte veredelingsvrijstelling niet toegestaan. De vrijstelling voldoet eveneens aan de overige vereisten die artikel 30 aan de uitzondering stelt. De beperkte veredelingsvrijstelling is niet in strijd met de normale exploitatie van het octrooi, noch worden de legitieme belangen van de octrooihouder geschaad. Ter nadere toelichting dient nog het volgende.

De beperkte veredelingsvrijstelling maakt het mogelijk dat een veredelaar biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust, kan gebruiken voor veredeling dat wil zeggen ontwikkelingswerk om aldus nieuwe plantensoorten te kweken met de gewenste eigenschappen. De vrijstelling ziet dus op een ontwikkelingsfase die mogelijk zal leiden tot een of meer voor het beoogde doel geschikt geachte rassen. Aan de start van de veredeling is er bij het gebruik van biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust dus geen sprake van een marktrijp teeltproduct dat een inbreuk zou kunnen vormen op de rechten van de octrooihouder. Het eind van de ontwikkelingsfase wordt bereikt op het moment dat de kweker die een plantensoort heeft ontwikkeld met de gewenste eigenschappen, besloten heeft dat zijn kweekproduct marktrijp is en wil overgaan tot commerciële exploitatie daarvan. Indien in dat stadium nog steeds sprake is van gebruik van biologisch materiaal dat door de geöctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen en het octrooi nog van kracht is, zal de kweker een licentie nodig hebben van de octrooihouder. De uitsluitende rechten van de octrooihouder in deze fase van commerciële exploitatie worden op geen enkele wijze beperkt door de beperkte veredelingsvrijstelling. De ontwikkelingsfase neemt overigens vele jaren in beslag, afhankelijk van het gewas, variërend van circa 5 tot 15 jaar. In

---

<sup>1</sup> Idem, r.o. 7.34 en 7.35

voorkomend geval neemt ook de procedure voor het verkrijgen van kwekersrecht of van toelating voor het nieuwe ras enkele jaren in beslag. Zolang het plantenras niet in concurrentie met het materiaal van de octrooihouder op de markt wordt gebracht, kan de marktexclusiviteit van de octrooihouder niet worden aangetast.

Op grond van de beperkte veredelingsvrijstelling is het de veredelaar niet toegestaan, in afwachting van het verloop van de geldigheid van een octrooi, een te sluiten licentieovereenkomst of het verkrijgen van een dwanglicentie, reeds een voorraad teeltmateriaal van het nieuwe ras op te bouwen, omdat dan immers geen sprake meer is van veredelingsactiviteiten. De octrooihouder behoudt de mogelijkheid in voorkomende gevallen licenties te verlenen en licentie-inkomsten te genieten voor andere doeleinden dan veredelingsdoeleinden, bijvoorbeeld voor het telen van octrooirechtelijk beschermde planten, zonder dat dit het doel heeft nieuwe rassen te ontwikkelen.

In de «Analyse van de juridische mogelijkheden van een veredelingsvrijstelling in het octrooirecht in het licht van internationale regelingen»<sup>1</sup> is uiteengezet dat er reeds – internationaal erkende – beperkte uitzonderingen als bedoeld in artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst in het octrooirecht zijn opgenomen, zoals de regeling inzake dwanglicenties en vrijstellingen. Ook specifiek in verband met octrooi voor biologisch materiaal zijn dergelijke voorzieningen in de Biotechnologierichtlijn opgenomen, zoals artikel 11 inzake het zogenaamde farmers» privilege en artikel 12 inzake dwanglicenties. Gelet op het bovenstaande, voldoet de beperkte veredelingsvrijstelling, net als deze reeds bestaande uitzonderingen aan de voorwaarden van artikel 30 van de TRIPS-Overeenkomst, zoals deze nader door het WTO-panel zijn geïnterpreteerd.

## **5. Verhouding tot richtlijn 98/44/EG**

In paragraaf 2 is aangegeven dat artikel 12, derde lid, van de richtlijn, waarin de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dwanglicentie is opgenomen, alleen dan zinvolle betekenis heeft als een beperkte veredelingsvrijstelling wordt verondersteld. Immers, om een dwanglicentie te kunnen verkrijgen, is vereist dat de aanvrager aantoont dat er een nieuw plantenras geproduceerd kan worden, dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding. Om dat bewijs te kunnen leveren moet de veredelaar eerst de mogelijkheid hebben om voorafgaande aan die aanvraag de geoctrooieerde uitvinding te gebruiken.

Artikel 12 veronderstelt, zoals is aangegeven, een beperkte veredelingsvrijstelling. Het feit dat zulks niet, naast de expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingsbepalingen, in de richtlijn is opgenomen, doet daar niet aan af. Immers, bij de uitleg van een bepaling uit een richtlijn zal, naast de letterlijke tekst daarvan, ook gekeken moeten worden naar het doel daarvan. Het doel van de bepaling over dwanglicenties, te weten een gewaarborgde toegang tot het geoctrooieerde plantenmateriaal om deze commercieel te exploiteren (r.o. 52 richtlijn) kan niet bereikt worden zonder een vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling. Zonder een vooronderstelde beperkte veredelingsvrijstelling is een beroep op artikel 12 van de richtlijn slechts een theoretische mogelijkheid. In het onderstaande wordt zulks nader toegelicht.

Zonder beperkte veredelingsvrijstelling heeft een veredelaar toestemming nodig van een octrooihouder als hij biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, wil gebruiken voor veredelingsdoeleinden. Als de octrooihouder die toestemming niet geeft, dus geen licentie wil verlenen,

---

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2010/11, 27 428, nr. 182, bijlage

zou de veredelaar een dwanglicentie kunnen vragen, maar hij zal dan moeten aantonen dat het nieuwe plantenras waarbij gebruik wordt gemaakt van de geöctrooieerde uitvinding een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de geöctrooieerde uitvinding. Dat zal niet goed mogelijk zijn omdat het betrokken plantenras op dat moment immers nog niet ontwikkeld kan zijn.

Artikel 12 zou in dat geval alleen betekenis hebben voor het geval dat de octrooihouder uitsluitend toestemming geeft voor veredelingsactiviteiten, maar niet voor de fase daarna, de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras. Indien de octrooihouder na de veredelingsactiviteiten een licentie weigert, zou de veredelaar met succes een dwanglicentie kunnen vragen, omdat hij alleen in dat geval over het veredelde nieuwe plantenras beschikt waarvan hij kan aantonen dat deze een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de geöctrooieerde uitvinding. Daarmee zou de betekenis van artikel 12 afhankelijk worden gesteld van de vraag of de octrooihouder bereid is voor de veredelingsfase toestemming te verlenen. De octrooihouder zou dus zelf de mogelijkheid om dwanglicenties te verkrijgen teniet kunnen doen en daarmee artikel 12 zinledig kunnen maken. Een dergelijke afhankelijkheid past niet bij de strekking van artikel 12.

Verdere ondersteuning voor deze uitleg van de richtlijn blijkt uit de considerans (r.o. 49) van de richtlijn waarin is aangegeven dat de «octrooihouder zijn rechten kan doen gelden [...] tegen de kweker die het plantenras waarin de beschermde uitvinding verwerkt is, heeft ontwikkeld, indien deze niet aan zijn verbintenissen voldoet.» Hieruit volgt dat de octrooihouder het recht heeft te eisen dat de kweker de vergoedingen betaalt die zijn verbonden aan iedere licentie waarover de kweker dient te beschikken voor de commerciële exploitatie van een nieuw plantenras indien het nieuwe plantenras door de geöctrooieerde uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen. Van commerciële exploitatie is bij bovengenoemde beperkte verdelingsvrijstelling, zoals hierboven is aangegeven, echter geen sprake. Verdelingsactiviteiten, die niet vallen onder de door de richtlijn beschermde fase van de commerciële exploitatie van het nieuwe plantenras, vallen derhalve niet onder de door de richtlijn beschermde rechten van de octrooihouder.

Het bovenstaande vormt een redelijke uitleg van artikel 12 van de richtlijn, mede gelet op het doel van deze bepaling. Het wijkt daarmee ook niet af van het systeem van de richtlijn. De richtlijn voorziet in expliciete uitzonderingsgronden ten aanzien van de reikwijdte van de octrooibeschermering. Artikel 12 is één van die uitzonderingen, die echter geen zinvolle betekenis heeft zonder een vooronderstelde beperkte verdelingsvrijstelling. De beperkte verdelingsvrijstelling vormt derhalve geen extra (impliciete) uitzondering op de reikwijdte van de octrooibeschermering, maar maakt onlosmakelijk onderdeel uit van één van de expliciet in de richtlijn opgenomen uitzonderingen, namelijk die inzake dwanglicenties.

Over de toelaatbaarheid van een beperkte verdelingsvrijstelling vanuit Europeesrechtelijk perspectief is advies gevraagd aan de Europese Commissie. In reactie daarop heeft de Commissie aangegeven dat de door Nederland voorgelegde vraag verband houdt met de bredere discussie over de relatie tussen het octrooirecht en het kwekersrecht en dat de Commissie hierop terug zal komen in het eerst volgende verslag op grond van de Biotechnologierichtlijn. De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen het wetsvoorstel naar voren gebracht.

## **6. Administratieve lasten**

Volgens de huidige octrooiregeling heeft een veredelaar een licentie van de octrooihouder nodig om een geoctrooieerde eigenschap te mogen gebruiken voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Op grond van artikel 56, tweede lid, ROW 1995 is een licentie tegenover derden geldig, nadat de titel in het octrooieregister is ingeschreven. Een verplichting tot inschrijving van een licentie bestaat in beginsel niet. Uitzondering daarop bestaat slechts in de gevallen van een dwanglicentie in het algemeen belang verleend door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, of een licentie die is ontstaan door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak, in welk geval het Agentschap NL/ Divisie NL Octrooiencentrum (het bureau in de zin van de ROW 1995) de licentie in het octrooieregister inschrijft.

Aan het verkrijgen van een gewone licentie zijn, door het ontbreken van een verplichting tot inschrijving in het octrooieregister, geen administratieve lasten verbonden. Dat neemt niet weg dat er met invoering van een beperkte verdelingsvrijstelling wel enige tijdswinst is te boeken, omdat het sluiten van een licentie-overeenkomst, waarmee doorgaans enkele weken tot enkele maanden gemoeid kan zijn, niet in de weg hoeft te staan van de start van een plantenrasontwikkelingsfase, mits het benodigde biologisch materiaal beschikbaar is voor de plantenveredelaar. Overigens komt het in de praktijk regelmatig voor dat octrooihouders en verdelers in één licentie-overeenkomst de rechten en plichten vastleggen voor zowel de fase van ontwikkeling als de fase van commerciële exploitatie van een nieuw te ontwikkelen plantenras.

Het verlies aan licentie-inkomsten voor de fase van rasontwikkeling wordt gering geacht, omdat bij de aanvang en de beginfase van een rasontwikkelingstraject immers nog geheel niet vast staat of het gebruik van het octrooierechtelijk beschermd biologisch materiaal een kweekresultaat zal opleveren dat commercieel interessant is vanwege mogelijk betere eigenschappen dan het gebruikte uitgangsmateriaal.

## **7. Vergelijking met het buitenland**

De beperkte vrijstelling voor het gebruik van biologisch materiaal is in overeenstemming met de vrijstelling zoals die is ingevoerd in de octrooiwetten van Duitsland en Frankrijk.

In het tweede voortgangsverslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Europese Parlement over ontwikkeling en implicaties van het octrooierecht op het gebied van de bio- en gentechologie als bedoeld in artikel 16, aanhef en onder c, van de richtlijn heeft de Commissie opgemerkt dat zij zal blijven toezien of de mogelijke verschillen tussen de wetgeving van de lidstaten economische consequenties hebben. De Europese Commissie heeft geen bezwaar geuit tegen de invoering van de beperkte verdelingsvrijstelling in de Franse en Duitse wetgeving.

## **8. Inwerkingtreding en gevolgen voor reeds verleende licenties**

De wet zal in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen datum. Te denken valt aan een tijdstip dat zes maanden zal liggen na publicatie van de wet in het Staatsblad. Met ingang van het moment van de inwerkingtreding van deze wijziging van de ROW 1995 zal de beperkte verdelingsvrijstelling kunnen worden uitgeoefend op alle octrooi-rechten, verleend voor of na de datum van inwerkingtreding van deze wet. Omdat een licentie-overeenkomst betrekking zou kunnen hebben op meer octrooien tegelijk die verschillende verleningsdata, en daardoor verschillende octrooigeldigheidsperiodes kunnen hebben, is het uit een oogpunt

van eenvoud van belang om een objectief vaststelbare datum te kiezen voor de invoering van de beperkte vrijstelling, onafhankelijk van variabelen die betrekking hebben op feiten die op de onderscheiden octrooien betrekking hebben. Aangezien deze wijziging van de ROW 1995 reeds geruime tijd geleden is aangekondigd, namelijk in april 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 162) is er voor partijen betrokken bij licentie-overeenkomsten voldoende gelegenheid geweest om deze overeenkomsten zo nodig aan te passen, of desgewenst werkzaamheden voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van plantenrassen uit te stellen vooruitlopend op de totstandkoming van de wetswijziging. Voor uitgestelde inwerkingtreding zal worden gekozen om alle partijen ook nog eens na de publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad gelegenheid te bieden om zonedig maatregelen te treffen totdat de wetswijziging in werking is getreden. Het ligt in de rede dat vergoeding voor het louter gebruik voor veredelingsdoeleinden van biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust, niet langer in rekening wordt gebracht dan tot de datum van inwerkingtreding van de wet. De financiële schade voor octrooihouders zal gering zijn, omdat de vergoeding voor het gebruik in de ontwikkelingsfase van een nieuw plantenras niet hoog zal zijn, omdat geen sprake is van omzet of aan omzet gerelateerde productie of producten en omdat in deze vroege ontwikkelingsfase nog grote onzekerheid bestaat over een commercieel succesvol resultaat.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  
M. J. M. Verhagen