



**Royal Belgian Academy Council
of Applied Science**

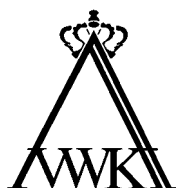
CAWET

**Comité van de Academie
voor
Wetenschappen en Techniek**

**VERKRIJGEN EN HANDHAVEN
VAN OCTROOIRECHTEN IN BELGIË**

**OBTENTION AND ENFORCEMENT
OF PATENT RIGHTS IN BELGIUM**

Januari 2007



**Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten
Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1, 1000 Brussel**

Het Comité van de Academie voor Wetenschappen en Techniek werd opgericht door de Klasse der Wetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Het Comité, dat ten hoogste 50 leden telt, is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de academische en van de industriële wereld.

Het heeft tot doel in een dialoog tussen wetenschap en industrie een op de toekomst gerichte evaluatie te maken van de wisselwerking tussen de wetenschappen in het algemeen, de techniek in het bijzonder, de maatschappij en de cultuur.

CAWET is het Vlaamse lid van de "Royal Belgian Academy Council of Applied Sciences" (BACAS).

De CAWET-verslagen worden gratis toegezonden aan openbare instellingen, universiteiten, hogescholen en (medewerkers van) steunende bedrijven. Anderen kunnen onze werking steunen door een vrijwillige bijdrage (€ 12,50) voor het dekken van de rapportkosten te betalen op rekening 000-1667153-14 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België/CAWET, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.

Met dank voor de steun van:

Alcatel Bell, Aquafin, Arcelor Gent, Bekaert, CIM-CIL, Etex Group, ExxonMobil, Gevaert, IBM, Janssen Pharmaceutica, LMS International, Maes Bouwbedrijf, Proviron, REM-B, SCK-CEN, Siemens, Suez-Tractebel, Triakon, Vanhout, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Vetex, VITO.

INHOUDSTAFEL

Executive Summary (G. Narmon)	5
Doel van het verslag (G. Narmon)	5
1. Inleiding over octrooien (G. Narmon)	6
1.1. Wat zijn octrooien?	6
1.2. Belang van octrooien voor de economische ontwikkeling	6
2. Octrooiactiviteiten in België (P. Vermeesch)	7
2.1. Octrooipositie van België in Europa en de wereld	7
2.1.1. Belgen als aanvragers van Europese octrooien (EP)	7
2.1.2. Belgen als indieners van internationale octrooiaanvragen (PCT)	7
2.1.3. Belgen als aanvragers van Belgische octrooien (BE)	7
2.2. Gespecialiseerde diensten op gebied van octrooien in België	8
2.2.1. Octrooigemachtigden	8
2.2.2. Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE)	8
2.3. Opleidingscentra en -programma's	8
2.3.1. Genootschap intellectuele Eigendom – Technologisch Instituut, KVIV	
2.3.1.1. Basiscurcus Europees Octrooirecht en Octrooipraktijk	8
2.3.1.2. Cursus Formele en Administratieve Aspecten van Intellectuele Eigendom	9
2.3.1.3. Cursus Handhaven van Octrooirechten	9
2.3.1.4. Cursus Exploitatie en Beheer van Industriële Eigendom, Licenties en Overdracht van Technologie	9
2.3.2. Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR)	9
2.3.3. Universiteiten en Hogescholen	9
2.4. Toegang tot octrooi-informatie	9
2.4.1. Belang van octrooi-informatie	9
2.4.2. Gebruik en nut van octrooi-informatie	10
2.4.3. Wie verstrekt octrooi-informatie?	10
3. Verkrijgen van octrooirechten in België	11
3.1. Kosten en procedures om een octrooi te verkrijgen (J. Brants – P. Vermeesch)	11
3.1.1. Kosten en procedures voor een Belgisch octrooi	11
3.1.2. Kosten en procedures voor een Europees Octrooi	12
3.1.3. Kosten en procedures voor een Internationale octrooiaanvraag (Euro-PCT procedure)	12
3.2. Specifieke problemen	13
3.2.1. Bescherming van biotechnologische uitvindingen (A. De Clercq – S. Bostyn)	13
3.2.1.1. Inleiding	13
3.2.1.2. Octrooierbaarheid van biotechnologische uitvindingen	13
3.2.1.3. Uitsluiting van octrooierbaarheid wegens strijdigheid met openbare orde en goede zeden	14
3.2.1.4. Octrooierbaarheid van embryonale stamcellen	15
3.2.1.5. Vermelding van de oorsprong van biologisch materiaal	15
3.2.2. Bescherming van software (S. Bostyn)	15
3.2.3. Bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen (S. Bostyn)	16
3.2.4. Bescherming van methodes voor bedrijfsvoering (S. Bostyn)	16
4. Handhaven van octrooirechten: actuele situatie en problemen	17
4.1. Inleiding (L. Ryckeboer)	17
4.2. Handhaven van octrooirechten bij inbreuk (M.-C. Janssens)	17
4.2.1. Gerechtelijke procedures	18
4.2.2. Alternatieve geschillenregeling	19
4.2.3. Europese richtlijn 2004/48	19
4.3. Bepaling van de beschermingsomvang van octrooien (L. Ryckeboer)	19

5. Exploitatie en verhandelen van octrooirechten: aandachtspunten (L. Ryckeboer)	21
5.1. Inleiding	21
5.2. Vertrekpunt: zich systematisch positioneren t.o.v. de bedrijfsomgeving	21
5.3. Verhandeling van beschermde technologie door overeenkomsten	21
5.4. Regelgeving i.v.m. transacties voor beschermde technologie	22
5.5. Dwanglicentieregeling onder nieuw Art. 31bis BOW	23
6. Overzicht van aanbevelingen (Eindredacteur)	24
Auteurs (Eindredacteur)	25
Literatuurlijst (Eindredacteur)	25
Lijst van afkortingen (Eindredacteur)	26

Executive Summary

Intellectual Property and more specifically patents are becoming increasingly important in our current society. Obtaining and exploiting patents for technological inventions should be possible for everyone, including small and middle-sized companies. Related procedures should as much as possible be harmonized on a worldwide economical basis.

Therefore it is the intention in this report to make people aware of the importance of patents and to issue some advices in order to optimise the procedures and costs for obtaining and enforcing patent rights in Belgium and to bring them in line with general european and international guidelines.

More specifically some current problems with respect to patentability in the fields of biotechnology, software and business methods are considered and some hot topics and problems related to the enforcement of patents are brought up.

In addition, attention is paid to exploitation and use of patent rights by means of agreements and transactions.

Doel van het verslag

Intellectuele eigendomsrechten en vooral octrooirechten worden steeds belangrijker in onze huidige samenleving. Het verkrijgen en uitbaten van octrooien voor technische uitvindingen dient mogelijk te zijn voor iedereen, en in het bijzonder voor KMO's, en zou zoveel mogelijk moeten geharmoniseerd worden in een wereldwijde economie.

Wij wensen daarom in een reeks bijdragen aanbevelingen te uiten teneinde de procedures voor het verkrijgen en handhaven van octrooirechten in België te optimaliseren en op te lijnen met algemene Europese en internationale richtlijnen.

Meer specifiek wensen wij een aantal actuele problemen in verband met octrooierbaarheid op gebied van biotechnologie, software en methodes van bedrijfsvoering aan te kaarten en aanbevelingen te geven om de kosten voor het verkrijgen van octrooien te drukken.

Tot slot worden de actuele situatie en problemen bij het handhaven van octrooien besproken en worden de aandachtspunten bij exploitatie en verhandelen van octrooirechten behandeld.

1. INLEIDING OVER OCTROOIEN¹

1.1. Wat zijn octrooien?

Het begrip octrooi (in het Engels en in het Duits patent, in het Frans brevet) heeft een dubbele betekenis. Het verwijst vooreerst naar een geheel van exploitatierechten die tijdelijk aan een beschermde uitvinding verbonden zijn. Anderzijds verwijst het ook naar een document dat, voorzover het gaat om een Belgisch octrooi, door de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom uitgereikt wordt aan de octrooiaanvrager die hiervoor aan een aantal formaliteiten heeft voldaan. In dit geval is het een document dat de verlening van het octrooi vastlegt.

Octrooirechten behoren tot de groep van de intellectuele-eigendomsrechten. Het zijn rechten die in het leven geroepen zijn om de menselijke inventiviteit en creativiteit te ondersteunen en om het resultaat ervan te beschermen tegen namaak.

Octrooien beschermen twee, op het eerste gezicht tegenstrijdige belangen: het private belang van de uitvinder en het algemene belang van de gemeenschap.

Door het verlenen van een bij wet bepaald exclusief exploitatierecht wil de overheid de uitvinder belonen voor zijn inspanningen, die vaak tijd en geld hebben gekost. De uitvinding te gelde maken zou onmogelijk zijn indien iedereen ze zomaar zou kunnen namaken.

Het algemeen belang vergt dat de exclusieve rechten verbonden aan een octrooi tijdelijk zijn. Na verloop van een aantal jaren (doorgaans twintig) zal de uitvinder voldoende tijd gehad hebben om via exploitatie van zijn uitvinding zijn investering terug te verdienen. Hem een eeuwigdurend alleenrecht toekennen zou neerkomen op een bestendig monopolie dat de technologische vooruitgang zou hinderen.

1.2. Belang van octrooien

Het wettelijk beschermen van een uitvinding dient ook het algemeen belang in termen van economische en technologische vooruitgang.

Door het bieden van bescherming tegen namaak heeft de wetgever de exploitatie van de uitvinding willen bevorderen, en hierdoor ook de ontwikkeling van de economie en de technologische vooruitgang. Wie voortdurend moet vrezen voor namaak van zijn uitvinding zal die immers zolang mogelijk geheim houden.

In ruil voor de gegeven bescherming moet de uitvinder zijn uitvinding openbaar maken, door de technische specificaties ervan gedetailleerd te beschrijven in een octrooiaanvraag en die te laten publiceren door de Dienst voor Intellectuele Eigendom.

Door het openbaar maken van octrooien wordt zo een uniek documentatiesysteem opgebouwd met informatie over de nieuwste technologieën. Deze informatie stimuleert tot nieuwe uitvindingen.

Voor een bedrijf betekent exclusieve commercialisering de mogelijkheid om de investeringen en de onderzoekskosten verbonden aan een uitvinding te recupereren. Die kosten, zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), kunnen relatief groot zijn. Octrooibeschermt is dus zeker niet overbodig. Een onderneming die haar uitvindingen niet zou octrooieren, loopt het risico dat een concurrent voor eenzelfde uitvinding een octrooi aanvraagt en zo de daaraan verbonden exploitatierechten op de uitvinding wegkaapt.

Wil men de uitvinding enkel in eigen land exploiteren dan zal een nationaal octrooi volstaan. Wil men ze echter ook in het buitenland uitbaten dan is een internationale octrooibeschermt nodig, namelijk in de mogelijke exportlanden. Zelfs indien een bedrijf niet van plan is te exporteren kan een buitenlands octrooi interessant zijn gezien men dan een licentie kan verlenen aan een lokale buitenlandse onderneming. Een alternatief is een joint venture met een buitenlandse onderneming. Aan die joint ventureonderneming kan dan een licentie worden toegestaan. Om goed gewapend te zijn in de strijd tegen namaak is het tenslotte ook raadzaam om een octrooi aan te vragen in het land van productie.

Een octrooi kan dus een belangrijk middel worden om buitenlandse markten te bereiken. In dit verband kan nog vermeld worden dat octrooilicenties nuttig kunnen zijn voor het veilig overdragen van technologie. Tijdens onderhandelingen over een technologietransfer, een joint venture of een bedrijfsovername, zal de onderneming die houder is van octrooien over extra troeven beschikken.

¹ Extract uit het boek "Octrooien – Bescherming en kennis voor uw innovatie", A. Coppieters/E. Jonnaert/P. Vermeesch, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1987.

Anderzijds geeft een octrooi aan de octrooihouder het recht om op te treden tegen inbreuk. Het bestaan van een octrooiportefeuille kan potentiële inbreukmakers doen aarzelen om zich in een bepaald marktsegment te bewegen. Nuttig om te weten is dat het mogelijk is een geldig octrooi in te brengen in het kapitaal van een vennootschap. Dit kan bij de stichting of later n.a.v. een kapitaalsverhoging. De waarde van het octrooi wordt bepaald onder controle van een bedrijfsrevisor.

Aanbeveling

Gezien het belang van octrooien voor de economische vooruitgang moeten bedrijven zoveel mogelijk gesensibiliseerd worden, en zou er moeten gezocht worden, naar stimuli voor het octrooieren van uitvindingen.

2. OCTROOI-activiteiten in België

2.1. Octrooi-positie van België in Europa en de wereld

Het is nuttig om na te gaan wat de positie van België is in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen in Europa en wereldwijd. Onze referentielanden zijn onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland. Verder zijn ook Zwitserland, de VSA en Japan interessant als hoogtechnologische landen.

2.1.1. Belgen als aanvragers van Europese octrooien (EP)

Een indicator van de octrooi-positie van België op de Europese markt is het aantal Europese octrooiaanvragen door Belgen ingediend in 2005. Er werden in het totaal 128.679 EP – octrooiaanvragen ingediend in 2005. Hun oorsprong ligt over de ganse wereld.

Ongeveer 1% van alle Europese octrooiaanvragen werd in 2005 door Belgische aanvragers ingediend. Het aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners is een indicator voor de technische innovatiekracht van een nationale economie. Per miljoen Belgen zijn dat 159 EP – octrooiaanvragen in 2005. Koploper is Zwitserland (679) gevolgd door Nederland (478) en Duitsland (288).

2.1.2. Belgen als indieners van Internationale octrooiaanvragen (PCT)

Internationale octrooiaanvragen, volgens het “Patent Cooperation Treaty (PCT)” ingediend, kunnen later octrooien worden in vele landen ter wereld, bijvoorbeeld in EU-landen, in de VSA en in Japan. PCT-aanvragers zijn actief op de wereldmarkten.

Van een totaal van 134.506 PCT octrooiaanvragen in 2005 zijn er 1070 (0,8%) door Belgen ingediend. De top-3 landen zijn de VSA (34%), Japan (18%) en Duitsland (12%). Bij de top-20 PCT-aanvragers is geen enkel Belgisch bedrijf. De grootste PCT aanvrager wereldwijd in 2005 is “Philips Electronics”.

Samenvattend kan gesteld worden dat, wat betreft het aanvragen van octrooien per miljoen inwoners, de octrooi-activiteit in België vergelijkbaar is met die in Frankrijk en Groot-Brittannië, doch veel geringer is dan die in Zwitserland, Nederland, Duitsland, de VSA en Japan.

2.1.3. Belgen als aanvragers van Belgische octrooien (BE)

Voor vele Belgische bedrijven is de eerste stap op de weg naar een octrooi in het buitenland het indienen van een Belgische octrooiaanvraag. Daarna treedt een periode van 12 maanden in om octrooien in het buitenland aan te vragen via de PCT-route, de Europese route of de nationale routes.

In België werden in 2005 622 octrooiaanvragen ingediend via de nationale route, waarvan 516 (83%) door Belgen. De meeste octrooien in België ontstaan echter via de Europese route. In 2005 werden 28.894 Europese octrooien verleend die in België geldig zijn waarvan 389 (1,3%) aan Belgen.

Aanbeveling

Gezien het relatief lage aantal Europese octrooiaanvragen per miljoen inwoners in België moet ervoor gewaarschuwd worden dat de Belgische bedrijven, in het bijzonder de KMO's, in de toekomst het risico lopen in hun bewegingsvrijheid belemmerd te worden door de grote toevloed aan octrooien in België in handen van buitenlandse ondernemingen/buitenlandse aanvragers.

2.2. Gespecialiseerde diensten op gebied van octrooien in België

Uitvinders en octrooiaanvragers kunnen in België beroep doen op de hierna vermelde gespecialiseerde dienstverlening. Houders van verleende octrooien kunnen bovendien voor het optreden tegen inbreuk of voor valorisatiecontracten, zoals bv. licenties, beroep doen op gespecialiseerde juristen en advocaten.

2.2.1. Octrooigemachtigden

Een octrooigemachtigde vertegenwoordigt zijn cliënt, een octrooiaanvrager of een octrooihouder, bij een officiële octrooidienst, bijvoorbeeld bij het Europees Octrooibureau (EOB) of de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE).

Op hem wordt beroep gedaan in verschillende fasen van het innovatieproces: bij het verkrijgen van octrooien, bij het handhaven van het octrooirecht, alsook bij octrooigeschillen.

Al deze taken worden door de octrooigemachtigde uitgevoerd in het kader van zowel Belgische, Europese als internationale octrooiaanvragen. De octrooigemachtigde helpt zijn cliënten ook bij het indienen, het onderzoek ten gronde en het handhaven van octrooien in het buitenland, bijvoorbeeld in de VSA en Japan. Hiervoor werkt hij meestal samen met een lokale collega in het betreffende land.

Het werkterrein van een octrooigemachtigde is niet beperkt tot "octrooien". Advies en hulp worden ook verleend met betrekking tot andere gebieden van Intellectueel Eigendom: merken, modellen, kwekersrecht, overdracht van knowhow, licenties nemen en geven, enz.

België beschikte in 2005 over 135 Europese octrooigemachtigden (13 per miljoen inwoners). In Duitsland zijn er dat 2 732 (33 per miljoen inwoners), in Groot-Brittannië zijn er dat 1 628 (27 per miljoen inwoners) en in Zwitserland 369 (50 per miljoen inwoners).

Zie www.patentepi.com

De officiële "Lijst van de Erkende octrooigemachtigden bij de Belgische Dienst Intellectuele Eigendom" van 2006 vermeldt een totaal van 125 octrooigemachtigden. Daarvan zijn er 37 actief in de industrie en 88 werkzaam als vrij beroep. Om als erkende octrooigemachtigde op de lijst te worden opgenomen, moet men in een kwalificatie-examen slagen.

2.2.2. Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE)

Zie http://mineco.fgov.be/intellectual_property/home_nl.htm

De Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) is de federale overheidsdienst voor octrooien in België. Hij ressorteert onder het Bestuur Handelsbeleid van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De dienst verleent octrooien van maximum 20 jaar indien de aanvrager een verzoek tot nieuwheidsonderzoek heeft gedaan ten laatste 18 maand na indiening. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Europees Octrooibureau.

Zonder nieuwheidsonderzoek bekomt men een Belgisch octrooi van korte duur (maximum 6 jaar).

2.3. Opleidingscentra en –programma's

2.3.1. Genootschap Intellectuele Eigendom – Technologisch Instituut, KVIV

Zie www.ti.kviv.be/Overkoepsect/SO-INDE-Info.html

2.3.1.1. Basis cursus Europees Octrooirecht en Octrooipraktijk

Om als octrooigemachtigde bij het EOB te mogen optreden moeten kandidaten in een Europees kwalificatie-examen slagen. Dit examen is schriftelijk en vergt een grondige kennis, ernstige studie en voorbereiding. In 2005 waren er 2 073 inschrijvingen voor dit examen. Het percentage geslaagden was 23%. Een kandidaat wordt enkel tot dit examen toegelaten na een praktische leerperiode van 3 jaar bij een erkend gemachtigde. Soms is 6 jaar leerperiode vereist.

Kandidaten kunnen in België een basis cursus volgen bij het Technologisch Instituut van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) te Antwerpen. Het Genootschap Intellectuele Eigendom aldaar organiseert deze

cursus die loopt over 2 jaar (2 x 60 lessen). Dit bestaat sinds oktober 1987. Het "Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle" uit Straatsburg en het "European Patent Institute" uit München verlenen hieraan hun medewerking. In de 9 opeenvolgende basiscursussen van oktober 1987 tot juni 2006 werden ongeveer 20 deelnemers per jaar genoteerd. Sedert 1988 wordt in Brussel een analoge basiscursus in het Frans ingericht.

2.3.1.2. Cursus Formele en Administratieve Aspecten van Intellectuele Eigendom

Er loopt bij het Technologisch Instituut van de KVIV jaarlijks ook een specifiek trainingsprogramma voor het Europese kwalificatie-examen.

Deze cursus is bestemd voor de administratieve staf van octrooiafdelingen of van gemachtigdenkantoren. Praktijkervaring wordt er uitgewisseld.

De cursus bestaat uit 14 lessen van 4 uren en werd reeds twee maal georganiseerd.

Onderwerpen zijn Belgische, EP-, PCT- en US-octrooiprocedures, taksen, overdrachten, inbreuken, licenties, beheersystemen, merken, uitvinderwetten, contracten ...

2.3.1.3. Cursus Handhaven van Octrooirechten

Deze 3-jaarlijkse cursus is bestemd voor octrooideskundigen, advocaten, magistraten en juristen.

De docenten zijn ervaren Belgische advocaten en octrooigemachtigden. In 10 lessen van 3 uren worden onderwerpen behandeld als beschermingsomvang, inbreuk, beslag inzake namaak, gerechtelijke procedures, sancties, arbitrages en bemiddelingen.

2.3.1.4. Cursus Exploitatie en Beheer van Industriële Eigendom, Licenties en Overdracht van Technologie

Deze cursus startte begin 2006 met 10 lessen van 3 uur. Ook hier dragen ervaren juristen en octrooigemachtigden bij voor onderwerpen als acties, onderhandelingen en overeenkomsten voor geheimhouding, licenties en samenwerkingen voor het verwerven of exploiteren van Industriële Eigendom. Tevens worden de mededingingsregels en het geïntegreerd beheer van Industriële Eigendom in een onderneming behandeld.

2.3.2. Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR)

Zie www.law.kuleuven.be/cir

Het CIR biedt de mogelijkheid tot het behalen van een Master na Master (Manama) in de Intellectuele Rechten na het volgen van een voortgezette opleiding gedurende één of twee jaren (zie <http://www.kubrusse.ac.be/onderwijs/rechten/manama/ir/index.htm>).

2.3.3. Universiteiten en Hogescholen

- Universiteit Antwerpen (Campus UIA): jaarlijks wordt een vulgarisatiecursus over octrooien ingericht (5 maal 3 uren).

Verder worden octrooien behandeld in algemene cursussen over intellectuele rechten aan bijna alle universiteiten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië (doorgaans in de laatste jaren van de opleiding rechtsgeleerdheid):

Aanbevelingen

Bewerkstelligen dat alle studenten, in wetenschappelijke, ingenieurs- en handelsrichtingen, vooraleer in België af te studeren een basisopleiding krijgen in Intellectuele Eigendom.

Er voor zorgen dat alhier goed gestructureerde, degelijke en praktijkgerichte opleidingen en permanente vorming voor specialisten in het complexe domein van Intellectuele Eigendom beschikbaar zijn.

2.4. Toegang tot octrooi-informatie

2.4.1. Belang van octrooi-informatie

Octrooihouders krijgen juridische bescherming voor hun uitvindingen maar moeten wel een volledige beschrijving van hun uitvinding geven en ook laten publiceren. Zowel de octrooiaanvragen als de verleende octrooien worden gepubliceerd door de officiële octrooidiensten over gans de wereld. Aldus ontstaat een enorme hoeveelheid aan octrooi-informatie. De producten van octrooi-informatie verlenen toegang tot deze enorme verzameling van technische en wetenschappelijke kennis door alle gegevens over uitvindingen te ordenen zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Wereldwijd werden reeds meer dan 55 miljoen octrooidocumenten gepubliceerd. Elk jaar worden ongeveer een miljoen nieuwe octrooien aangevraagd. Elke octrooiwet vereist dat een octrooi een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van elke uitvinding geeft. Octrooidocumenten bevatten ook “bibliografische” informatie zoals namen van uitvinders, van octrooiaanvragers, data van indiening en van publicatie.

Octrooien beslaan alle gebieden van de technologie en overstijgen dus de zuiver wetenschappelijke literatuur. Volgens een studie van de OESO is meer dan 80% van alle technische informatie te vinden in octrooidocumenten. Een groot deel hiervan wordt nergens anders gepubliceerd.

Octrooidatabanken waren geruime tijd een belangrijke bron van informatie voor bedrijven die de toegang ertoe konden betalen. Sinds enige jaren echter heeft de internetrevolutie met zijn goedkopere en snellere transmissie de elektronische octrooi-collecties beschikbaar gemaakt voor een veel ruimer publiek. Vele officiële octrooi-diensten, waaronder het Europees Octrooibureau, hebben hun octrooi-collecties beschikbaar gesteld via hun webstek. Meestal is de toegang tot deze collecties gratis.

2.4.2. Gebruik en nut van octrooi-informatie

Het wiel niet opnieuw uitvinden – Bestaande uitvindingen worden telkens opnieuw uitgevonden. Technische problemen die reeds werden opgelost, worden opnieuw opgelost. Producten die al op de markt zijn worden opnieuw ontwikkeld. De Europese Commissie schat dat de duplicatie van O&O inspanningen meer dan 20 miljard euro per jaar kost aan de Europese industrie.

Technologie bewaking – Octrooien zijn een belangrijk middel om wereldwijd bedrijven te identificeren die actief zijn in een bepaald technisch gebied en om te ontdekken waarmee ze bezig zijn. Technische details van onderzoek verschijnen in octrooien dikwijls lang voordat de producten op de markt komen. Aldus is het mogelijk om concurrenten in het oog te houden, maar ook om potentiële partners te vinden. Men kan ook uitkijken naar octrooien waarvan de octrooirechten niet meer in stand gehouden zijn. Als de octrooihouder de jaarlijkse taksen voor instandhouding niet meer betaalt, kan de technologie vervat in het octrooi gebruikt worden zonder vergoeding te betalen.

Technologietrends voorspellen – Uit octrooidatabanken kunnen ook statistieken afgeleid worden over technologische trends. Nieuwe ontwikkelingen of de vooruitgang van bestaande trends kunnen afgeleid worden voor elk industrieel gebied. Men kan ook de niveaus van innoverende activiteiten volgen per regio of per land.

Onderzoek naar marktvrijgave – Het feit dat men zelf een idee ontwikkeld heeft wil nog niet altijd zeggen dat men dit idee ook mag exploiteren. Ook als men zelf niet de intentie heeft om octrooi aan te vragen, kan het gebruik van de eigen uitvinding inbreuk maken op een octrooi van iemand anders! Vooraleer een nieuw product op de markt te brengen, is het raadzaam om een octrooirecherche te laten uitvoeren naar instandgehouden octrooien. Zo kan men dure vergissingen vermijden. Dit onderzoek moet gebeuren voor alle landen waar men wenst te verkopen of te produceren.

2.4.3. Wie verstrekt octrooi-informatie?

Dienst voor Intellectuele Eigendom, Brussel – Octrooi-informatie is te bekomen bij de federale octrooidienst in Brussel, Sectie Octrooi-informatie. Zie http://mineco.fgov.be/intellectual_property/home_nl.htm. Gekwalificeerde octrooispecialisten helpen de leeszaalbezoeker bij hun recherches of voeren zelf online octrooirecherches uit tegen betaling.

PATLIB Centra in België – PATLIB is een netwerk van meer dan 150 octrooi-informatie-centra in Europa. Hiervan zijn er 9 in België, namelijk in Angleur, Brussel (4 centra), Leuven, Liège, Mons en Zaventem. De meeste zijn verbonden aan industriële sectororganisaties. Zie <http://patlib.european-patent-office.org/directory/overview.pl> (klik op “Belgium”).

espacenet.com – Deze internetservice van het Europees Octrooibureau (EOB) geeft gratis toegang tot ongeveer 50 miljoen octrooien van over de ganse wereld. Hij is speciaal ontwikkeld voor KMO's. Toegang tot [espacenet](http://espacenet.com) is mogelijk ofwel via een Belgische server (<http://be.espacenet.com>) ofwel rechtstreeks via EOB server (<http://ep.espacenet.com>). Dagelijks zijn er tienduizenden gebruikers van over de ganse wereld! De toegang tot die massa octrooien wordt vereenvoudigd door een Europees Classificatiesysteem met 130.000 onderverdelingen van de techniek.

Commerciële octrooidatabanken – Tegen betaling kan men allerlei diensten verkrijgen via commerciële databank-leveranciers. Enkele belangrijke online leveranciers zijn:

Derwent World Patent Index – zie www.scientific.thomson.com/products/dwpi

Questel-Orbit - zie www.questel-orbit.com

Science & Technology Network (STN) – zie <http://stnweb.fiz-karlsruhe.de/html/english/>

Aanbevelingen

1° Bewustwordingsacties organiseren over het belang van octrooi-informatie,

2° Het verouderde frontblad van de Belgische octrooien wijzigen overeenkomstig de internationale standaard. Dit zou een modern en eigentijds imago van de Belgische innoverende bedrijven moeten weerspiegelen.

3° De publicatie van Belgische octrooien zou gedigitaliseerd en elektronisch moeten gebeuren zodat de volledige tekst machinezoekbaar wordt in octrooidatabanken.

4° Investeren in de verbetering van de serviceverlening van de Dienst Intellectuele Eigendom te Brussel.

3. VERKRIJGEN VAN OCTROOIRECHTEN IN BELGIË

3.1. Kosten en procedures om octrooi te verkrijgen

Een veel gehoorde commentaar bij octrooien zijn de hoge kosten voor alle procedures die samengaan met het aanvragen, het verkrijgen en het in stand houden van een octrooi. De kosten hangen af van tal van factoren waardoor het moeilijk is om een accurate inschatting te maken. Hier volgt een poging om toch enige klaarheid te brengen.

De officiële taksen voor indiening, nieuwheidonderzoek, onderzoek ten gronde en voor de instandhouding worden vastgesteld per land of per regio. Deze zijn dus eenvoudig te begroten. De taksen voor instandhouding dienen jaarlijks te worden betaald en stijgen met de jaren.

Wanneer er beroep wordt gedaan op een octrooigemachtigde zullen zijn kosten in regie verrekend worden. Afhankelijk van de complexiteit van de octrooiaanvraag en van de informatie die wordt aangeleverd door de uitvinder zal de kost van de octrooigemachtigde begroot kunnen worden. Bovendien zijn de te verrichten werkzaamheden steeds per uitvinding verschillend. Zo kan de ene uitvinding via een eenvoudige verleningsprocedure tot een octrooi leiden terwijl een andere vinding doorheen een moeilijke en lange procedure lijdt [sic] tot een octrooi.

Als men echter op een verstandige wijze gebruik maakt van het octrooisysteem, hoeft de investering in octrooi-bescherming niet groot te zijn in verhouding tot de voordelen die men ermee kan bereiken.

3.1.1. Kosten en procedures voor een Belgisch nationaal octrooi

Een octrooiaanvraag schrijven is niet eenvoudig, omdat het zowel een technisch als een juridisch document is. Als de aanvrager een waardevol octrooi wil, kan hij het beter door een octrooigemachtigde laten schrijven. Dit zal tussen 3.000 en 6.000 euro kosten, afhankelijk van de complexiteit van de uitvinding. In vakgebieden zoals farmacie en biotechnologie kan de complexiteit zeer hoog zijn.

Als men de octrooiaanvraag zelf schrijft, kan men de kosten voor het bekomen van een octrooi beperken tot de taks voor indiening voor een 6-jarig Belgisch octrooi die slechts 50 euro bedraagt. Doch de rechtsgeldigheid van zo een octrooi blijkt veelal betwistbaar.

Voor een 20-jarig Belgisch octrooi is een nieuwheidonderzoek – kostprijs 887 euro – verplicht. Wanneer de octrooi-aanvrager de informatie uit het nieuwheidonderzoek gebruikt, kan hij de aanvraag wijzigen, zodat er een octrooirecht ontstaat dat grotere kans heeft stand te houden bij de rechtbank tijdens een gerechtelijke procedure. Immers dit nieuwheidonderzoek biedt een overzicht van de stand van de techniek en geeft enige aanwijzing over de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding. Voor het wijzigen van de aanvraag variëren de kosten tussen 500 en 2500 euro.

Vanaf het 3^{de} jaar moet men betalen voor het instandhouden van het Belgisch octrooi. Dat gaat van 30 euro in het 3^{de} jaar tot 475 euro in het 20^{ste} jaar.

De totale kosten voor een Belgisch octrooi van maximum 6 jaar, inclusief de diensten van de octrooigemachtigde, schommelen rond 4.700 euro. Die voor een Belgisch octrooi van maximum 20 jaar rond 11.000 euro.

3.1.2. Kosten en procedure voor een Europees octrooi

Een Europees octrooi wordt altijd getoetst op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Dit levert meer werk op voor de octrooigemachtigde en voor het Europees Octrooibureau (EOB). De totale kosten voor verlening van een Europees octrooi zijn dan ook hoger dan voor een nationaal Belgisch octrooi. Wordt het octrooi verleend, dan valt het uiteen in een bundel van zoveel nationale octrooien als het aantal landen dat men heeft aangeduid. Voor elk land moet een beëdigde vertaling worden ingeleverd bij validatie aldaar.

Europese octrooien worden veelal aangevraagd voor zes landen. Dit zijn meestal Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland. Ze worden gemiddeld 10 jaar in stand gehouden. Volgens een EOB-studie worden de totale kosten van een Europees octrooi (18 blz. tekst, 6 landen, 10 jaar instandhouden) geschat op ongeveer 32.000 euro. Dit bedrag omvat:

- Taksen voor EOB verleningsprocedure (jaren 1-4): EUR 4.600 (14%)
- Kosten voor octrooigemachtigde: EUR ca. 10.000 (32%)
(aanvraag schrijven 4.000 euro; behandelen 5.400 euro; vertaling conclusies 600 euro)
- Kosten voor validatie in 6 landen: EUR ca. 7.000 (22%)
(octrooigemachtigde 3.000 euro; vertalingen 3.600 euro; publicatietaksen 400 euro)
- Taksen voor Instandhouding (6 landen, jaren 5-10): EUR ca. 10.000 (32%)
(Taksen jaren 5-10: 4.700 euro; octrooigemachtigde 5.300 euro)

De kosten ter voorbereiding binnen het bedrijf mogen op ca. 6.000 euro geschat worden.

Bij technologisch ingewikkelde octrooiaanvragen dient men rekening te houden met een meerkost die meer dan 100% kan oplopen.

Aanbeveling

Het "London Agreement" van oktober 2000 wil de vereisten voor vertalingen van Europese octrooien bij validatie in de verschillende Europese landen verminderen. Dit zou leiden tot 3.000 euro minder vertaalkosten per octrooi. Dit kan een ernstige besparing opleveren voor de Belgische industrie. Vertaalkosten zijn een competitief nadeel ten opzichte van octrooibescherming in de VSA en Japan. Het is wenselijk dat de Belgische regering spoedig de ratificatie start van dit "London Agreement".

Voor meer informatie over het "London Agreement" zie:

http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london_agreement/

3.1.3. Kosten en procedure voor een Internationale octrooiaanvraag (Euro-PCT procedure)

Men kan ook Europese octrooien aanvragen via de internationale PCT-procedure: "Euro-PCT octrooien". Deze route wordt gebruikt wanneer de bescherming in zowel Europese als niet-Europese landen gewenst is. Ze heeft ook het voordeel dat de kosten kunnen worden uitgesteld. De PCT-procedure begint normaal in de 12^{de} maand na de eerste indiening in België en eindigt 30 maand hierna. Meestal worden 8 Europese landen aangeduid waarin men octrooibescherming wenst, verder de VSA, Japan, China en andere niet-Europese landen. Ook hier zijn de kosten afhankelijk van het aantal landen dat men aanduidt, van de complexiteit van de uitvinding en van de tarieven van de octrooigemachtigde.

De totale kosten van een Euro-PCT octrooi (26 blz. tekst, 8 Europese landen, 10 jaar instandhouden) worden volgens een EOB-studie geschat op ca. 47.000 euro. Deze kosten omvatten:

- Procedurekosten (PCT taksen, EOB verlening, jaar 1-4): EUR 6.600 (14%)
- Kosten voor octrooigemachtigde: EUR ca. 12.500 (27%)
- Kosten voor vertalingen en nationale validaties: EUR ca. 12.500 (27%)
- Taksen voor Instandhouding (8 landen, jaren 5-10): EUR ca. 15.500 (32%)

Indien de PCT-procedure ook verder gezet wordt in bijv. de VSA, Japan en China, verhogen de kosten aanzienlijk. Verlening in alle landen van de wereld is onbetaalbaar en ook niet zinvol. Maar het grote voordeel van de PCT-procedure is dat men 30 maanden lang de tijd heeft om te beslissen in welke landen van de wereld men daadwerkelijk het octrooi verleend wil hebben. Na die 30 maanden zijn er voor een aantal regio's ook weer manieren om de verleningskosten en vertaalkosten verder voor zich uit te schuiven. Octrooigemachtigden kunnen hierover

adviseren. De PCT-procedure biedt de mogelijkheid om voor 5.000-6.000 euro per jaar in een groot aantal landen van de wereld octrooibeschermt te verkrijgen. Vanaf het 3^{de} jaar moet men evenwel rekening houden met sterk verhoogde kosten. Dus moet een octrooiaanvrager op dat ogenblik goed weten welke landen voor die specifieke vinding van belang zijn.

3.2. Specifieke problemen bij het verkrijgen van octrooien

Evolutie van de techniek en van de aard van de producten op de markt heeft geleid tot uitvindingen die heel wat onenigheid hebben veroorzaakt voor wat betreft hun octrooieerbaarheid. Dit zijn vooral biotechnologische uitvindingen, de zogenaamde software-uitvindingen en de methodes voor bedrijfsvoering.

3.2.1. Bescherming van biotechnologische uitvindingen

3.2.1.1. Inleiding

Biotechnologie blijft ons elke dag opnieuw weer boeien. Dit heeft niet alleen te maken met de ontdekking van de fascinerende complexiteit van het menselijk, dierlijk en plantaardig leven, maar ook met het feit dat biotechnologie in staat is om in de toekomst vele problemen, zowel op het vlak van bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de voedselvoorziening, op een structurele en fundamentele manier aan te pakken.

Het behoeft geen toelichting dat om deze doelstellingen te bereiken, belangrijke investeringen nodig zijn en zullen nodig blijven. België mag zich verheugen op een hoge kennis- en deskundigheidsgraad op dit terrein. Men mag hopen dat de overheid dan ook alles in het werk zal stellen om deze positie te handhaven en waar mogelijk te versterken. Zoals bekend laat het octrooirecht toe om de hoge investeringen die gepaard gaan met O&O terug te verdienen, waarbij tegelijkertijd innovatie wordt gestimuleerd.

Gezien biotechnologie handelt over levende materie, is een ethisch beladen discussie nooit veraf. Ethische en maatschappelijke discussies zijn nodig en gezond, maar mogen echter niets afdoen van beslissingen die een positief effect hebben op de samenleving. Dit zowel op het vlak van de voorziene oplossingen, als van de positieve effecten die biotechnologie in vele gebieden van de samenleving kan hebben.

Octrooien worden reeds geruime tijd verleend voor biotechnologische uitvindingen. Een groot debat heeft daar in het verleden nooit over plaatsgevonden. Het is enkel sinds het totstandkomen van de Europese biotechnologie-richtlijn (Richtlijn 98/44/EG betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen, hierna de biotechrichtlijn genoemd) dat het onderwerp van octrooien voor biotechnologische uitvindingen zich in een wel zeer levendige belangstelling mag "verheugen".

Hierbij hebben een aantal onderwerpen speciale aandacht gekregen. Het octrooieren van uitvindingen gebaseerd op menselijke genetisch materiaal wordt vandaag aanvaard. Het is nu ook expliciet door de Belgische Octrooiwet (BOW) wet erkend (zie artikel 4 §4 BOW). Verder is ook het octrooieren van genetisch gewijzigde dieren en genetisch gemodificeerde planten acceptabel, en door de wet erkend (zie artikel 4 §1bis BOW). Daar heeft in grote mate de Europese biotechrichtlijn aan kunnen bijdragen. De Belgische overheid heeft deze richtlijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Frankrijk, op correcte wijze geïmplementeerd.

Dit betekent echter niet dat daardoor alle problemen zijn opgelost. In sommige kringen worden de verworvenheden van materie die nu voor octrooieerbaarheid in aanmerking komt met lede ogen bekeken, en sommigen blijven ervan dromen de klok terug te draaien. Het is voor de samenleving in haar geheel, en voor de innovatie in het bijzonder van groot belang dat de Belgische overheden zich niet laten verleiden door deze denkpiste. Vooreerst is zij weinig realistisch, en verder houdt zij geen rekening met de talloze voordelen op het gebied van bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de voedselvoorziening die innovatie op het terrein van de biotechnologie met zich meebrengt. Het is van groot belang dat dit gevrijwaard blijft.

De biotechrichtlijn heeft een aantal problemen niet geheel kunnen oplossen, en blijft in mindere of meerdere mate controversieel. Deze bijdrage wil daar wat nader bij stilstaan.

3.2.1.2. Octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen

Genetisch gemodificeerde planten en dieren zijn onder bepaalde voorwaarden octrooieerbaar. Dit is het onderwerp geweest van belanghebbende en uitgebreid beredeneerde rechtspraak, zowel van het EOB als van de nationale rechtbanken. Voor de octrooieerbaarheid van genetisch gemodificeerde dieren is een uitgebreid ethisch toetsingskader uitgewerkt in de rechtspraak van het EOB (de Harvard muis-zaak, T 0315/03). Enkel indien er geen buitenproportioneel lijden wordt toebedeeld aan dieren kan een octrooi betreffende genetisch gemodificeerde dieren worden verleend. Dit toetsingskader ligt nu tevens besloten in artikel 4 §3, 4^o BOW.

Octrooieerbaarheid van uitvindingen die zich bevinden in de humane sector ligt ook besloten in artikel 4 §4 BOW. De mens als zodanig in elk stadium van zijn ontwikkeling en ieder onderdeel van het menselijk lichaam in zijn natuurlijke staat kunnen niet het voorwerp uitmaken van een octrooi. Dit ligt besloten in artikel 4 §4, eerste lid BOW. DNA-sequenties van menselijke oorsprong zijn octrooieerbaar indien ze geïsoleerd zijn uit het menselijk lichaam of op andere technische wijze zijn totstandgekomen (zie ook artikel 4 §4, tweede lid BOW). Een gen zoals zich dat in natuurlijke staat in het menselijk lichaam bevindt is niet octrooieerbaar. En het menselijk lichaam waarin een gen zou zijn ingebracht dat geoctrooieerd is blijft vanzelfsprekend niet octrooieerbaar en is niet geoctrooieerd.

3.2.1.3. Uitsluiting van octrooieerbaarheid wegens strijdigheid met openbare orde en goede zeden

Een gevoelig onderwerp is de discussie omtrent de uitsluiting van octrooieerbaarheid van een aantal uitvindingen op grond van strijdigheid met de openbare orde en de goede zeden.

De BOW somt de volgende categorieën op in artikel 4:

§2. Niet octrooieerbaar zijn de uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden (met inbegrip van bescherming van het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten of ter vermijding van ernstige schade voor het milieu), met dien verstande dat niet als strijdig in deze zin zal worden beschouwd het enkele feit dat de toepassing van de uitvinding door een wettelijke of reglementaire bepaling is verboden.

§3. Uit hoofde van §2, worden met name niet-octrooieerbaar geacht:

1° de werkwijzen voor het klonen van mensen, dit wil zeggen elke werkwijze, met inbegrip van de technieken voor de splitsing van embryo's die ten doel heeft een mens voort te brengen die in de celkernen dezelfde genetische informatie bezit als een ander levend dan wel overleden menselijk wezen;

2° de werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens;

3° het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden;

4° de werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die geëigend zijn deze te doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren, alsmede de dieren die uit dergelijke werkwijzen zijn verkregen.

§4. Het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, alsmede de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen, zijn niet octrooieerbaar.

Deze opsomming in de wet maakt duidelijk dat er een beperking is aan wat kan geoctrooieerd worden, en dat een ethische toetsing van octrooiaanvragen maatschappelijk verantwoord is.

Het uitsluiten van categorieën van uitvindingen omvat echter een aantal onnodige beperkingen en weeffouten in de redenering, zoals blijkt uit wat hierna volgt.

De catalogus met uitsluitingen is totstandgekomen ergens begin de jaren tachtig. Technologie en wetenschap, en de manier waarop de maatschappij daar tegenaan kijkt verandert echter met de tijd. Dit impliceert dat iets wat ethisch misschien moeilijker te verantwoorden was op een bepaald ogenblik in de tijd, dat later wel wordt. En op het ogenblik dat iets ethisch verantwoord is, is er niet langer behoefte om uitvindingen op dat terrein van octrooieerbaarheid uit te sluiten.

De ervaring leert ons echter dat het heel moeilijk is om wijzigingen aan te brengen in de octrooiwetgeving als er ethische aspecten mee zijn gemoeid. Dit leidt tot de nogal merkwaardige situatie dat op zeker ogenblik in de tijd onderzoek en ontwikkeling op een bepaald terrein perfect maatschappelijk verantwoord zijn, maar uitvindingen op dit terrein blijven uitgesloten van octrooieerbaarheid, omdat de wet zulks ooit heeft bepaald. Men kan zich daarom de vraag stellen of een catalogus van uitsluitingen wenselijk is. De algemene uitsluitingsgrond van octrooieerbaarheid wegens strijdigheid met de openbare orde en de goede zeden (zie artikel 4 §2 BOW) zou perfect de situaties geschetst in de uitsluitingscatalogus kunnen opvangen. Dit zou meer ruimte laten om mee te evolueren met de maatschappelijke aanvaardbaarheid van bepaald wetenschappelijk onderzoek.

Een tweede en nog meer fundamenteel bezwaar is dat de catalogus met uitsluitingen eigenlijk een weergave is van een poging tot reguleren van wetenschappelijk onderzoek. Het is duidelijk dat, door te stellen dat uitvindingen op bepaalde gebieden niet octrooieerbaar zijn wegens strijdigheid met de openbare orde en de goede zeden, men eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein niet wenselijk acht. Immers, mocht dat niet zo zijn, dan was er geen reden om de uitvindingen op grond van strijdigheid met de openbare orde en de goede zeden van octrooieerbaarheid uit te sluiten.

Nu is het zo dat het octrooirecht eigenlijk in het geheel niet geschikt is om wetenschappelijk onderzoek te reguleren. Immers, het feit dat een octrooi niet kan worden verleend voor een bepaald onderzoek of innovatie,

betekent geenszins dat de activiteit niet zal plaatsgrijpen. Kloneringstechnieken die toegepast worden in een aantal landen bewijzen dat het niet bestaan van octrooibeschermt het toepassen van en onderzoek verrichten naar dergelijke technieken in geen geval drooglegt.

3.2.1.4. Octrooieerbaarheid van humane embryonale stamcellen

Op dit ogenblik is er een belangrijke zaak hangende voor de Grote Kamer van Beroep van het EOB inzake de octrooieerbaarheid van humane embryonale stamcellen. Aangezien bij het isoleren van en onderzoek met humane embryonale stamcellen per definitie een menselijk embryo dient te worden gebruikt, wordt dit beschouwd als het gebruik van menselijke embryo's wat op grond van Regel 23d(c) EO (zie artikel 4 §3, 3° BOW voor Belgisch equivalent) niet octrooieerbaar is wegens strijdigheid met openbare orde en goede zeden. Opnieuw hebben we hier te maken met een vorm van regulering van wetenschappelijk onderzoek. Het loutere feit dat er geen octrooi kan worden verkregen, mocht het EOB besluiten dat dit zo is, betekent nog niet dat er geen onderzoek zal worden verricht, of dat de cellen niet zullen worden geïsoleerd of cellijnen gecreëerd.

Overigens staat de hierboven vermelde positie al op gespannen voet met bijvoorbeeld Belgische wetgeving, die embryonaal stamcelonderzoek wel toelaat.

Aanbeveling

Het octrooirecht mag niet gebruikt worden als regulator van wetenschappelijk onderzoek. Regulering van wetenschappelijk onderzoek is maatschappelijk gezien zeer relevant maar dient door specifieke reguleringswetgeving te geschieden, niet door het octrooirecht. Het is de taak van de wetgever om erop toe te zien dat het meest effectieve wetgevingsinstrument wordt aangewend om maatschappelijk relevante fenomenen te reguleren. Uitsluitingsgronden van octrooieerbaarheid in octrooiwetgeving bieden hiervoor geen adequate oplossing.

3.2.1.5. Vermelding van geografische oorsprong van biologisch materiaal

Recent werd een wijziging in het TRIPS-verdrag voorgesteld met name de introductie van een nieuw artikel 29bis. Dit artikel vereist het vermelden van de geografische oorsprong van het biologisch materiaal op basis waarvan een octrooiaanvraag wordt ingediend. Niet naleven van deze vereiste heeft als gevolg weigering of verlies van het octrooirecht. Het introduceren van een dergelijke vereiste leidt tot grote rechtsonzekerheid bij de gebruikers van het systeem, en in de samenleving in het algemeen. Het is immers in de meeste gevallen bijna niet meer te achterhalen waar het biologisch materiaal waarop de uitvinding is gebaseerd vandaan komt. Er is grote verwarring omtrent de relatie tussen het biologisch materiaal en de uitvinding. Het is in de meeste gevallen pas na jaren onderzoek, waarbij biologisch materiaal in de beginfase een al dan niet belangrijke rol heeft gespeeld, dat een octrooiaanvraag wordt ingediend. Achterhalen wat dan het oorsprongmateriaal is van de uitvindingen is bijgevolg geen sinecure.

Aanbeveling

Er wordt aan de wetgever aanbevolen het voorstel tot wijziging van het TRIPS-verdrag, met name de introductie van een nieuw artikel 29bis TRIPS niet te steunen, niet alleen voor de hierboven aangehaalde redenen, maar ook omdat het sanctieregime dat wordt voorgesteld in dit artikel, mocht er al een vereiste van verklaring van de geografische oorsprong van het biologisch materiaal worden geïntroduceerd, in sterke en onaanvaardbare mate buiten proportie staat tot het na te streven doel.

Het nagestreefde doel van een dergelijke vereiste is er voor te zorgen dat een "benefit sharing" systeem werkbaar kan worden gemaakt waarbij de donorlanden vergoed worden voor het verlies van hun natuurlijke bronnen. Hiertegen is niets in te brengen, maar dit dient niet via het octrooirecht geregeld te worden.

3.2.2. Bescherming van software

De laatste jaren bestond er in de pers en ook in het Europees Parlement een grote belangstelling voor "software-octrooien". Er is echter nooit ruimte geweest voor een serieuze debat hierover. Hier volgt een poging tot klaarstellen van het onderwerp.

De voorgestelde Europese Richtlijn betrof eigenlijk NIET de bescherming van software via het octrooirecht, maar wel de bescherming van technische uitvindingen die met behulp van computers geïmplementeerd worden. Het aspect "software" is hier slechts bijzaak! Hoofdzaak is de inventieve technische bijdrage door de uitvinder aan de stand van de techniek.

Bescherming van software via auteursrecht

Reeds van bij de creatie van de eerste software wordt deze creatie beschermd door het auteursrecht. De “Open Source Software” beweging wekt soms de indruk dat er vóór de octrooirechtelijke bescherming geen enkele vorm van intellectueel-eigendomsrechtelijke bescherming voor software zou hebben bestaan. Kern van de “Open Source Software” beweging is dat auteursrecht bestaat, wat de *conditio sine qua non* is om een licentie te kunnen verlenen. Er worden licentieovereenkomsten gesloten tussen “Open Source” partners die stipuleren dat de broncode ter beschikking wordt gesteld van de andere partij. Deze broncodes zijn dus niet voor alle belangstellenden per definitie vrij beschikbaar! Open Source software impliceert immers niet per definitie Gratis Software!

Kenmerken van software

Software vertoont twee belangrijke kenmerken:

1° de tekst van het computerprogramma, de zgn. “**broncode**”: hierin staan de verschillende opdrachten geschreven die door het programma zullen worden uitgevoerd en die in een bepaalde programmataal zijn geschreven, 2° de **functionaliteit** of gedrag van het programma, d.i. wat de gebruiker ziet dat het programma doet. Bijvoorbeeld: bij een tekstverwerkingsprogramma zijn dit de mogelijkheden om tekst in te voeren, te verwijderen, te bewerken.

De broncode en de functionaliteit zijn in zekere mate onafhankelijk van elkaar. Gelijkaardige functionaliteit kan verkregen worden met een totaal verschillende broncode. Zo is bijvoorbeeld de functionaliteit van de tekstprogramma's WORDPERFECT en WORD nagenoeg identiek, doch de broncode is ongetwijfeld verschillend! Voor de consument is vooral de functionaliteit van het programma van belang, niet de broncode waarin het programma geschreven is.

Het auteursrecht beschermt echter slechts de **expressie** zelf van een creatief en origineel idee, m.a.w. bij software is dit de neergeschreven tekst of broncode van het programma. Dit is echter het kenmerk dat het minst waarde verleent aan software. Daar auteursrecht een automatische bescherming “*sui generis*” biedt, is er geen registratie vereist om de technische details zoals de broncode openbaar te maken. Bij het traditioneel auteursrecht ziet de gebruiker de expressie van de creativiteit: bijvoorbeeld een schilderij, een boek. Bij software ziet men wel de functionaliteit maar niet de tekst of broncode die door het auteursrecht beschermd wordt. Het auteursrecht is dus niet in staat om een adequate intellectueel-eigendomsrechtelijke bescherming te bieden voor een softwarecreatie.

3.2.3. Bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen

Het Europees Octrooibureau (EOB) verleent geen “software-octrooiën”. Volgens het Europees Octrooiverdrag van 1973 en de Belgische Octrooiwet van 1984 is een computerprogramma op zich en **als zodanig** uitgesloten van octrooieerbaarheid. Zie Art. 52 (2)-(3) EOV; Art.3 BOW.

Echter, sinds omstreeks 1980 worden Europese octrooiën verleend op technische uitvindingen die met behulp van computers worden uitgevoerd. Dit is dus geen recent verschijnsel! De “Open Source Software” beweging is er in geslaagd om een mistgordijn op te hangen en dit soort uitvindingen voor te stellen alsof het ging om octrooieerbaarheid van software als zodanig. Doch het stond en staat vast dat software als zodanig niet octrooieerbaar is. De vraag is wel of uitvindingen die via een computer geïmplementeerd worden, octrooieerbaar kunnen zijn. Het antwoord hierop is positief en wel in die gevallen waarin een dergelijke uitvinding een technisch karakter heeft. De echte vraag is echter of die uitvinding voldoet aan de drie voorwaarden voor octrooieerbaarheid: nieuwheid, inventiviteit en toepasbaarheid in de industrie. Een aantal uitvindingen die in het verleden de media hebben gehaald, zoals uitvindingen die op internetapplicaties betrekking hebben, blijken in de realiteit niet inventief of niet nieuw te zijn en worden dus als octrooi afgewezen door het EOB.

Zonder twijfel zijn octrooiën voor uitvindingen die via een computer geïmplementeerd worden van groot belang voor vele sectoren van de industrie. De uitdaging voor de toekomst is dus niet zozeer te twisten over de vraag of uitvindingen die via een computer geïmplementeerd worden technisch van aard zijn of niet, maar wel of voor deze uitvindingen de criteria van nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid op een correcte manier worden getoetst door de octrooiverlenende instanties en eventueel de rechtbanken en hoven.

3.2.4. Bescherming van methodes voor bedrijfsvoering

Octrooibeschermt voor uitvindingen op het gebied van methodes voor bedrijfsvoering (zogenaamde “business methods”) is een ander heikel onderwerp. De gevoeligheid van het onderwerp is sterk toegenomen toen in 1998 de

“Court of Appeal for the Federal Circuit” in de VSA heeft geoordeeld dat er geen belemmering bestaat tegen de octrooieerbaarheid van “business methods”, tenminste zolang de uitvinding “a concrete tangible and useful result” produceert. In Europa sloeg de schrik om het hart, daar men ervan uitging dat een dergelijke “lage standaard” voor octrooieerbaarheid een negatief effect zou hebben op onze economie. Een bewijs hiervoor werd echter nooit geleverd. “Business methods” slaan bijvoorbeeld op methodes voor marketing, boekhouding, verzekeringen, distributie en logistiek, reclame, betalingen, bankwezen, just-in-time productie.

De Belgische Octrooiwet en het Europees Octrooiverdrag stipuleren dat methoden van bedrijfsvoering **als zodanig** niet als uitvindingen kunnen beschouwd worden en dus niet octrooieerbaar zijn. Wanneer echter deze methodes geïmplementeerd worden in een computer met behulp van een computerprogramma wordt wel een technisch karakter aanwezig geacht. Het wapen in Europa tegen octrooieren van bedrijfsvoeringsmethoden is de vereiste dat de uitvinding een technisch karakter moet bezitten. Verder moet de uitvinding natuurlijk voldoen aan de criteria van nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en toepasbaarheid in de industrie. Deze criteria leiden bij Europese octrooiaanvragen voor “business methods” meestal tot het afwijzen van de aanvraag.

Zie <http://cii.european-patent-office.org/>

Aanbeveling

De taak van de overheid en de octrooiverlenende instanties, zoals het Europees Octrooibureau, zou er moeten in bestaan om de hoge kwaliteit van het nieuwheidsonderzoek en van het onderzoek ten gronde (“examination”) te kunnen verzekeren. Onterecht verleende octrooien kunnen immers schade toebrengen aan de economie daar de marktspelers niet meer in staat zijn om met elkaar normaal te concurreren. Het is derhalve aan te bevelen energie en middelen te investeren in de verbetering van die kwaliteit, meer dan in de discussie over de vraag of men nu al dan niet in computers geïmplementeerde uitvindingen en bedrijfsvoeringsmethodes als octrooieerbare materie dient te beschouwen.

4. HANDHAVEN VAN OCTROOIRECHTEN: ACTUELE SITUATIE EN PROBLEMEN

4.1. Inleiding

Handhaven van octrooirechten betekent het doen respecteren van die eigendomsrechten door inbreuk erop, d.w.z. namaak te bestrijden. Wegen voor de beslechting van octrooigeschillen en voor de bepaling van de inbreuk worden toegelicht in de punten 4.2 tot 4.4.

Voor een effectieve handhaving is een rechtsbedeling nodig voor een redelijke kostprijs en binnen een redelijke termijn, zoals trouwens voorzien is in TRIPs Art. 41. De gerechtelijke uitspraken moeten echter bovenal rechtszekerheid bieden. De ervaring leert dat deze drie factoren begunstigd worden door de aanwezigheid van gespecialiseerde rechters die kunnen steunen op een ruime rechtsleer en rechtspraak. De verweermiddelen tegen inbreuk omvatten de argumenten van ongeldigheid van octrooiconclusies en/of deze van niet-inbreuk. Deze laatste kunnen daarbij steunen op het ontbreken van inbreukhandelingen (zoals bv. vervaardigen, aanbieden, verkopen of industrieel toepassen). Ze kunnen ook steunen op het feit dat het voorwerp van de beweerde inbreuk buiten de geldige beschermingsomvang van het octrooi valt.

Mede als gevolg van economische globalisering vraagt een rechtszekere bestrijding van namaak een goede en grensoverschrijdend geharmoniseerde rechtspraktijk. Namaakgoederen zouden reeds ruim 5% van de wereldhandel in beslag nemen en in bepaalde sectoren zelfs meer dan 20% van de totale omzet uitmaken. Dit ontmoedigt R&D-investeringen (vooral in ontwikkelingslanden), ontwricht eerlijke concurrentie en kost jobs. Het kan ook aansprakelijkheid creëren bij de octrooihouder voor gebrekkige (bv. onveilige of ongezonde) namaakgoederen. De opbrengst van namaak en piraterij subsidieert bovendien vaak criminele activiteiten.

4.2. Handhaving van octrooirechten bij inbreuk

Wanneer inbreuk wordt vastgesteld, zal de octrooihouder daaraan doorgaans zo spoedig mogelijk een einde willen stellen. Daarbij dient hij zich te beraden over twee alternatieven: een procedure voor de normale rechtbanken aanvatten of beroep doen op een alternatieve wijze van geschillenbeslechting (‘ADR’ of ‘Alternative Dispute Resolution’). In geval van inbreuk bestaat uiteraard ook de mogelijkheid dat de houder van het recht rechtstreeks met de tegenpartij tot een minnelijke regeling van het conflict tracht te komen. Dit levert niet enkel een snelle maar

tegelijktijd ook een commercieel verantwoorde oplossing op. In het economisch leven is het onderhouden van correcte en redelijke betrekkingen met concurrenten en andere spelers immers voor veel bedrijven even belangrijk als het bewaken van de markt.

4.2.1. Gerechtelijke procedures

Het Belgisch recht reikt verschillende proceduremogelijkheden aan om inbreuk vast te stellen, te beëindigen en de schade te laten vergoeden. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de gewone procedures, enerzijds en de procedures die specifiek voor inbreuk op intellectuele rechten werden ingericht, anderzijds.

Wat de gewone procedures betreft, is er vooreerst de procedure ten gronde waarbij aan de rechtbank gevraagd wordt te oordelen over het bestaan en de omvang van namaak en inbreuk². Dergelijke vorderingen, waarbij ook schadevergoeding kan worden bekomen, kunnen enkel worden gebracht voor een rechtbank van eerste aanleg die gevestigd is bij een zetel van een hof van beroep, en dus meer bepaald te Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen. Deze procedures slepen erg lang aan wat een gevolg is van het veelal technisch karakter van de discussie die de tussenkost van één of meerdere experts vergt. Een bijkomende reden is dat de tegenpartij, bij wijze van verweer, vaak een tegenvordering strekkende tot nietigverklaring van het aanvallende octrooi zal indienen met lange discussies over de geldigheid (bijv. betwistingen over nieuwheid en/of uitvindingswerkzaamheid) tot gevolg.

Wanneer op korte termijn maatregelen noodzakelijk zijn, is er de procedure in kortgeding. Deze procedure veronderstelt het bewijs van een spoedeisend karakter. Ze kan slechts resulteren in een voorlopige beslissing die zich beperkt tot dringende maatregelen, al dan niet gekoppeld aan een dwangsom. De beslissing is niet bindend voor de rechter die daarna over de zaak ten gronde zal moeten beslissen. Ze heeft slechts een voorlopig karakter in die zin dat de bevolen maatregelen moeten ophouden gevolg te hebben indien niet binnen een redelijke termijn een vordering ten gronde wordt aangespannen. Deze (in andere materies vaak voorkomende) procedure is minder gebruikelijk in zaken van octrooi-inbreuk omwille van het vaak complexe karakter van de discussie en omdat de hierna besproken procedure van beslag inzake namaak een alternatief aanreikt dat eveneens voor de nodige voorlopige en bewarende maatregelen kan zorgen.

Tenslotte moeten we opmerken dat, anders dan bij inbreuken op auteurs- of merkenrechten, een inbreuk op een octrooi niet voor een strafrechtbank kan worden gebracht, ook wanneer kwaadwillig of bedrieglijk opzet aanwezig was.

Bij de bijzondere procedures, moet vooral melding worden gemaakt van de procedure van beslag inzake namaak die geregeld wordt in de artikelen 1481-1488 Gerechtelijk Wetboek. Deze procedure is bedoeld om de bewijsvoering van de inbreuk te vergemakkelijken (via de beschrijving van de namaak door een deskundige) en eventueel ook om snel maatregelen te horen bevelen om verdere inbreukmakende handelen te verhinderen (bewaard beslag op de goederen en machines). Een verzoek tot dergelijke maatregelen moet de octrooihouder richten aan de beslagrechter van de plaats waar de inbreukmakende goederen zich bevinden. Het verzoek zal enkel op basis van een verleend octrooi, en niet van een octrooiaanvraag, worden verleend. Het interessante van deze procedure is dat ze eenzijdig is – de tegenpartij wordt niet opgeroepen – zodat een ‘verrassingseffect’ kan worden bereikt en men verhindert dat de inbreukmakende goederen verdwijnen. Indien ook beslagmaatregelen worden bevolen, kan het impact van deze procedure zeer groot zijn, in die mate zelfs dat eventueel de volledige activiteit van een bedrijf kan worden lamgelegd. De beslissing van de beslagrechter heeft wel slechts een voorlopig karakter. Men mag niet uit het oog verliezen dat binnen de maand na de verzending van het verslag door de deskundige aan de partijen, een gewone procedure ten gronde aanhangig moet worden gemaakt. Niet naleving van die termijn resulteert in het van rechtswege vervallen van de gevolgen van de beschikking van de beslagrechter en de onmogelijkheid voor de octrooihouder om nog gebruik te maken van het deskundigenverslag. Om de belangen van de tegenpartij in deze eenzijdige procedure niet onrechtmatig te schaden, is het van groot belang dat de beslagrechter in zijn beschikking heel kritisch de voorwaarden van de toegestane maatregelen van beschrijven en/of beslag afweegt. De benadeelde partij heeft de mogelijkheid om ‘derdenverzet’ aan te tekenen indien hij de gegrondheid van de maatregelen betwist.

² Wat onder inbreuk dient te worden verstaan wordt in artikel 27 BOW als volgt omschreven: het zonder de toestemming van de rechthebbende (a) vervaardigen, aanbieden, in het verkeer brengen, gebruiken, invoeren of in voorraad hebben van een geöctrooieerd product, (b) toepassen of voor toepassing aanbieden van een geöctrooieerde werkwijze en (c) het aanbieden, in het verkeer brengen, gebruiken, invoeren of in voorraad hebben van voortbrengselen die rechtstreeks volgens een geöctrooieerde werkwijze zijn verkregen.

Volledigheidshalve vermelden we tenslotte de Europese douaneverordening van 2003 die specifieke bevoegdheden toekent aan de douaneautoriteiten om te kunnen optreden ten aanzien van goederen die aan de grenzen van de EU worden aangetroffen en die (vermoed worden) inbreuk (te) plegen op intellectuele-eigendomsrechten, waaronder octrooirechten.

4.2.2. Alternatieve geschillenregelingen (ADR)

De ervaring leert dat gerechtelijke procedures zeer lang kunnen aanslepen en heel wat kosten (advocaten, deskundigen, ...) kunnen meebrengen. Bedrijven – vooral wanneer zij internationaal actief zijn - doen daarom regelmatig beroep op alternatieve wijzen om een octrooigeschil op te lossen. Dit is uiteraard slechts mogelijk ingeval van toestemming van alle betrokken partijen of ingeval de partijen zich daartoe bij overeenkomst hebben verbonden. Twee wegen staan daarbij open: arbitrage (arbitration) en bemiddeling (mediation).

Arbitrage is een procedure waarbij, met het akkoord van de partijen, een geschil wordt voorgelegd aan één of meerdere arbiters die een bindende beslissing over het geschil nemen. Via een dergelijk akkoord, dat vaak als een clause in een reeds tussen hen bestaande overeenkomst is opgenomen, opteren de partijen uitdrukkelijk voor een meer confidentiële oplossing buiten de openbaarheid van de rechtbanken om. In tegenstelling tot bemiddeling kan geen van de partijen zich uit deze procedure terugtrekken. Er bestaat een internationale conventie (New York 1958) die de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissing garandeert.

Bemiddeling is een niet-bindende procedure waarbij een neutrale tussenpersoon, de bemiddelaar, de partijen bijstaat en helpt bij het vinden van een minnelijke oplossing. In geval van akkoord kan die oplossing dan in een overeenkomst worden bekrachtigd. In tegenstelling tot een arbiter, neemt de bemiddelaar zelf geen beslissing en geen van de partijen kan worden verplicht een bepaalde oplossing te aanvaarden.

Bekende centra die beide vormen van alternatieve geschillenregeling (ADR) aanbieden zijn:

- het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA)
(<http://www.cepina.be/>)
- het WIPO Arbitration and Mediation Center, Genève
(<http://arbiter.wipo.int/center/index.html>)
- de International Chamber of Commerce (ICC), Parijs
(http://www.iccwbo.org/index_court.asp)

4.2.3. Europese Richtlijn 2004/48

Deze Richtlijn van 1 mei 2004 betreft de maatregelen en procedures om in de EU de handhaving (enforcement) van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. De omzetting naar Belgisch recht is thans in voorbereiding in het omvangrijk 'Voorontwerp van wet betreffende burgerrechtelijke aspecten van de IE-bescherming' dat in oktober 2006 door de Ministerraad werd goedgekeurd. Vooral de hierin voorgestelde wijzigingen aan de octrooiwet BOW van 1984 en aan het Gerechtelijk Wetboek worden voor handhaving van octrooien belangrijk geacht. De octrooihouder zou over nieuwe middelen tot naleving van zijn rechten beschikken en ook wordt een specialisatie inzake gerechtelijke bevoegdheid (enkel Rechtbank van Koophandel te Brussel) voorgesteld. Deze nieuwe voorstellen zijn kritisch op te volgen in het belang van een goede octrooibescherming en van degelijk verantwoorde gerechtelijke procedures voor octrooien.

4.3. Bepaling van de beschermingsomvang van octrooien

Er is inbreuk op een octrooirecht ten eerste wanneer de commerciële exploitatie van een voorwerp inbreukhandelingen omvat zoals bv. het vervaardigen, aanbieden of in het verkeer brengen. Ten tweede moet het voorwerp van de namaak onder de geldige beschermingsomvang van het octrooi vallen. Met het oog op een gewenste rechtszekerheid hangt dus veel af van een correcte bepaling van deze rechtsgeldige beschermingsomvang. Wanneer val ik met een of andere uitvoeringsvorm onder het octrooi en wanneer val ik er buiten? De realiteit leert bovendien dat namaakvormen zelden identiek zijn aan het geoctrooide voorwerp maar vaak slechts gelijkaardig. Dit bemoeilijkt het antwoord op de inbreukvraag.

De ervaring leert ook dat landen met veel octrooien en een lange octrooitraditie, als richtsnoer voor hun nationale rechters, meer rechtspraak en rechtsleer bezitten over de bepaling van de beschermingsomvang dan kleinere. De rechtszekerheid t.a.v. de beschermingsomvang wordt bovendien vooral bevorderd in landen met een lange traditie van verleningsprocedures met onderzoek ten gronde van octrooiaanvragen zoals bv. in Duitsland, Engeland,

de VSA, Japan en Nederland. Die jarenlange traditie en vaardigheid van zorgvuldig en kritisch vergelijken met de stand van de techniek bij de octrooiverlening draagt dus gevoelig bij tot de vereiste rechtszekerheid. In die zin werkt ook de ruim 25 jaar actieve praktijk van Europese verlenings-, oppositie- en beroepsprocedures bevorderend voor de rechtszekerheid achteraf bij inbreukgeschillen.

Het bepalen van de beschermingsomvang is uiteindelijk nog altijd de bevoegdheid van de nationale rechter. Gelukkig is op dit punt in Europa wettelijk reeds heel wat geharmoniseerd. Artikel 69 EO en zijn bijhorend Protocol zijn richtinggevend voor de nationale rechter, ook voor de bepaling van de beschermingsomvang op nationale (niet-Europese) octrooien. Niettemin kunnen rechterlijke beslissingen per land betreffende eenzelfde octrooi voor dezelfde partijen gevoelig verschillen naargelang de specifieke context per land en de inbreng van de partijen en aldaar.

Volgens dit Artikel 69(1) wordt de beschermingsomvang bepaald door de octrooiconclusies en dienen de beschrijving en tekeningen tot uitleg van deze conclusies. Volgens het bijhorend Protocol moet evenwel bij die uitleg een billijke balans nagestreefd worden tussen een afdoende bescherming voor de octrooihouder enerzijds en een voldoende rechtszekerheid voor derden anderzijds. Rechtsleer en rechtspraak evolueren bv. in Engeland, Duitsland en Nederland in een richting waar de aandacht voor de rechtszekerheid van derden gemiddeld toeneemt ten opzichte van vroeger wat betreft de bepaling van de beschermingsomvang.

Praktisch wordt de beschermingsomvang bepaald door de (geldige) octrooiconclusies op te splitsen in hun technische deelkenmerken. Aansluitend worden deze kenmerken en hun verbanden vergeleken met het product of de werkwijze (het object) van de beweerde inbreuk. Vallen de karakteristieken van dit object onder de bewoording of het voorwerp van tenminste een hoofdconclusie dan is er inbreuk. Is dit niet zo, dan kan er nog inbreuk zijn door zgn. equivalentie. Dit betekent dat de kenmerken van de inbreukvorm voor de vakman in wezen dezelfde functie vervullen met gelijkaardige middelen voor (nagenoeg) hetzelfde resultaat. Deze kenmerken slaan bv. op de structuur of samenstelling van een product, of op de aangewende middelen, stappen of maatregelen in een werkwijze ter vervaardiging, behandeling of industriële toepassing van een product. De oefening voor de vaststelling van inbreuk kan dus best ingewikkeld zijn, vooral als er nog niet eerder in acht genomen geldigheidsbezwaren opduiken.

Deze leidraad betekent vooreerst dat de octrooihouder gebaat is bij een uiterst zorgvuldige en kritisch afgewogen redactie van de beschrijving en conclusies in de octrooiaanvraag. In Europa evolueert de praktijk van die redactie naar de Angelsaksische benadering van een zgn. perifere formulering van de gewenste bescherming in de conclusies. Men abstraheert als het ware een concrete uitvoeringsvorm van de uitvinding tot een concept waarbij de kenmerkende factoren en hun verbanden zo ruim mogelijk geformuleerd worden. Deze ruime formulering gebeurt zelfs soms met functionele kenmerken en met behulp van termen als bv. 'middelen voor dit' of 'maatregelen zodat' enz. De beschrijving moet dan natuurlijk met voldoende details aan de vakman (via voorbeelden) leren hoe dat concept concreet gerealiseerd kan worden.

Gespecialiseerde rechters in een aantal landen raadplegen soms elkaars uitspraken in parallelle zaken. Samen met het Europees symposium van deze rechters, om de twee jaar georganiseerd onder leiding van het Europees Octroobureau, kan dit de harmonisatie van de rechtspraak bevorderen.

Aanbevelingen

Voor de nationale handhaving van octrooirechten wordt als besluit vooral aangedrongen op Europees geharmoniseerde geschilprocedures. Slechts in die landen zal nog stevig in technologische innovatie geïnvesteerd worden waar ook op een deskundige en rechtszekere manier namaak kan bestreden worden binnen redelijke termijnen en voor een aanvaardbare kost. De nieuwe technologieën worden steeds complexer. De bevoegde rechtbanken voor octrooigeschillen zouden derhalve, ten behoeve van een behoorlijke rechtszekerheid, meer gespecialiseerd moeten zijn met mogelijk een evenwaardige inbreng van rechters en technisch-wetenschappelijke octrooideskundigen in gemeenschappelijke commissies.

Uiteindelijk blijft er behoefte bestaan aan een gezagvolle en onverwijldere verdere ontwikkeling en initiatiefname voor centralisatie van gerechtelijke geschillenregeling voor octrooien, tenminste in Europa. Naast een ordelijke implementatie van de Richtlijn, verdient het initiatief EPLA (European Patent Litigation Agreement) van het Europees Octroobureau voor de rechtzoekende alle steun nu de EU-Verordening voor het Gemeenschapsoctrooi uitblijft. Er zijn immers reeds honderdduizenden Europese octrooien van kracht. Een gerechtelijke harmonisatie zou ongetwijfeld de rechtszekerheid ten goede komen in de vele Europese landen zoals België die niet de kritische massa hebben om op eigen kracht de nodige expertise op te bouwen.

5. EXPLOITATIE EN VERHANDELEN VAN OCTROOIRECHTEN: AANDACHTSPUNTEN

5.1. Inleiding

Ondernemen is vooral een kwestie van inbreng en opbrengst. Voor innoverende industriële ondernemingen betekent dit in het bijzonder investeren, produceren en verkopen. De steeds sneller lopende ontwikkeling van technologie verhoogt voortdurend de permanente zorg voor technische innovatie en haar bescherming tegen namaak. In feite verloopt die ontwikkeling meer en meer via een opeenstapeling van elkaar overlappende technische verbeteringen vanuit diverse richtingen en resulteert zij in een beschermingsveld dat voortdurend in beweging is. Jaarlijks verschijnen immers zowat een miljoen nieuwe octrooien.

Deze druk stimuleert tegelijk het besef dat de innovator minder in staat is alles zelf marktgericht te ontwikkelen en te sturen, zelfs niet in zijn eigen domein. Vandaar dat meer en meer afspraken zich opdringen met de bedrijfsomgeving (leveranciers, cliënten, partners, concurrenten) om doeltreffend voorop te komen of te blijven. Die afspraken omvatten transacties via degelijke overeenkomsten of contracten voor verwerving, ontwikkeling en exploitatie van de innovatie.

In de praktijk is het thans zo dat het belang en de inzet van bedrijven voor een beschermingsactiviteit via overeenkomsten vaak belangrijker geacht wordt dan via het door dik en dun gerechtelijk handhaven van de eigen rechten. Vandaar dat een summiere toelichting van dit aspect nuttig geacht wordt. Probleemgebieden i.v.m. de wereld van deze transacties hangen nauw samen met wetgeving terzake en komen daarna aan de orde.

5.2. Vertrekpunt: zich systematisch positioneren t.o.v. de bedrijfsomgeving

Die positioneringsoefening of audit (due diligence) omvat in wezen een voortdurend antwoord zoeken per product/markt/technologie-cluster op de vraag "Waar sta ik?" in de markt en technisch. Waar kan ik naartoe (sterkten en zwakten)? Waar wil ik heen (als leider of volger)? Hoe? Met wie (eventueel)? Wat mag mij dat kosten? Wat moet het opbrengen? Op welke termijn? etc. De antwoorden monden dan uit in het maken van strategische keuzes voor de innovatie, het implementeren ervan en het geregeld bijstellen tijdens toekomstige audits. Elke audit is noodgedwongen een momentopname met slechts een relatieve waarde. Zo ook is bv. de op zich reeds moeilijke waardeschatting van een patrimonium van intellectuele eigendom van een bedrijf doorgaans maar beperkt geldig in de tijd.

Het uitgangspunt voor technische innovatie is daarbij vooral het beantwoorden aan behoeften in een sector (markt en marketingmix). Dit is de exploitatiezijde met marktstructuur, distributiekanaal, prijszetting, productcyclus, regulering, resultaatverwachtingen enz.. Aan de ingangs- of investeringszijde staat de audit van de eigen technische middelen en deze beschikbaar in de omgeving. Een onderzoek in de octrooiliteratuur is daarbij onontbeerlijk. Met welke octrooihindernissen (welke octrooihouders) moet er rekening gehouden worden? Welke trends tekenen zich af? Waar en wanneer kan een voorsprong opgebouwd en beschermd worden? Waar kan dubbel ontwikkelingswerk vermeden worden? Naarmate de oefening in interdisciplinair verband (R&D, productie, marketing, IE) de antwoorden invult beginnen zich concreet bruikbare beschermingsalternatieven af te tekenen: zelf ontwikkelen en/of exploiteren, knowhow kopen of met derden samenwerken. Welke offensieve acties (bv. exclusiviteiten genereren) en defensieve maatregelen (vrijheid van handelen verzekeren) dringen zich op? Waar moet de innovatiepolitiek gesloten blijven (geheimhouding) en waar is een open politiek (samenwerkingen, licenties etc) aangewezen? Bij een zoektocht naar geschikte partners voor een project kunnen gelijkaardige vragenlijsten gebruikt worden.

5.3. Verhandeling van beschermde technologie door overeenkomsten

De transacties van door octrooien beschermde technologie tussen partijen hebben tot doel bij te dragen tot een bescherming van hun investeringen en van hun markten. Een verder doel is het contractueel vastleggen van hun onderlinge bewegingsvrijheid daarin. Daar zorgvuldig opgebouwde octrooiportefeuilles normaal duurzame rechten genereren slaan de transacties meestal op verbintenissen voor vele jaren. Bij de onderhandeling en redactie van de overeenkomsten is het dan ook van belang terdege op toekomstige evoluties te anticiperen, zeker in het licht van de toenemende internationalisatie van het bedrijfsleven.

De bescherming van al dan niet geoctrooide innovatie via contracten is in het bijzonder aan de orde bij geheimhoudingsverplichtingen (eenzijdige of wederzijdse), bij het verlenen van licenties en kruislicenties, bij onderzoeksopdrachten, bij onderaanneming, bij samenwerking voor onderzoek en/of exploitatie en bij technologieoverdracht, respectievelijk acquisitie met technische assistentie. Deze contracten kunnen ook gekoppeld worden aan opties voor verdere integratie tussen partijen in de vorm van bv. joint ventures of acquisities.

Een frekwent gebruikte transactie is de licentie. Ze komt neer op een soort huurovereenkomst waarbij de licentienemer tegen een vergoeding wordt toegestaan om onder overeen te komen voorwaarden de innovatie uit te baten onder bv. octrooien en/of met knowhow van de licentiegever. Bij licenties en ook bij andere transacties van beschermde technologie keren vaak typische clausules terug. Een ordentelijke aanpak door partijen omvat voor eerst een duidelijke afspraak omtrent het voorwerp en de omvang van de overeenkomst. Wat mag (zal) gedaan worden, waar, wanneer, hoe en onder welke (octrooi)rechten? Wat is “doen” (bv. vervaardigen, verkopen etc.)? Welke graad van exclusiviteit is er afgesproken, materieel en territoriaal, met bv. de mogelijkheid van sublicenties (aan wie)?

De afspraken voor de vergoedingen gekoppeld aan de transactie zijn uiteraard niet minder belangrijk. Forfaitaire bedragen en/of royalty-vergoedingen als percentages op netto-verkoopprijzen zijn courant. De aandacht voor deskundig economisch, financieel en fiscaal advies is hierbij onontbeerlijk, meer bepaald voor betalingsvoorwaarden en boekhoudkundige controles of audits.

Verdere rechten en plichten voor de partijen zijn eveneens op te nemen in de overeenkomst. Clausules voor geheimhouding, technische assistentie, verdeling van rechten op resultaten en bescherming van verbeteringen, bv. bij samenwerkingen, zijn heel gebruikelijk. Rechten en plichten kunnen ook slaan op aansprakelijkheid of garanties voor te behalen resultaten (resultaatsverbintenis) of voor de in te brengen middelen (in principe een minder strenge middelenverbintenis). Ook garanties tegen inbreuk op rechten van derden bij uitvoering van het contract of van geldigheid van de ingebrachte octrooirechten zijn vaak aan de orde. Aan deze garanties kunnen dan ook overeen te komen sancties gekoppeld worden.

Tenslotte is, naast de vermelding van het toepasselijk recht en de overeengekomen geschillenregeling, de bepaling van de contractduur met mogelijkheden van verlenging(en) of opzegging belangrijk. Het is ook belangrijk vooruit te denken aan de situatie bij het einde van de overeenkomst.

Uit het verhaal moge blijken dat transactie-contracten voor innovatie bijzonder complex kunnen zijn en dat derhalve deskundig advies belangrijk is. Met het oppervlakkig afspreken van de prijs is de kous heus niet af. De kwaliteit van deze contracten is zelden evenredig met de bondigheid ervan, helaas! De contractuele bescherming moet vooral waarborgen dat partijen gedurende de (meestal lange) looptijd van de overeenkomst gecoördineerd werken t.a.v. een evenwichtige bescherming van elkaars belangen. De ene partij mag bv. niet publiceren wat de andere geheim wenst te houden. Zoniet zoekt de ene of andere partij een uitweg uit de overeenkomst of volgen slopende her-onderhandelingen. Er kunnen evenwel ook (beperkte) heronderhandelingsmogelijkheden ingebouwd worden. De basis, en dus het uitgangspunt voor een vruchtbare overeenkomst blijft echter het onderling vertrouwen tussen partijen.

5.4. Regelgeving i.v.m. transacties voor beschermde technologie

Deze regelgeving, nationaal en internationaal, omvat in wezen aspecten van eigendoms-, verbintenissen- en mededingingsrecht. Burgerlijk en handelsrecht zijn dus van toepassing. Het internationaal verdrag TRIPS Art. 31 behandelt o.m. gedwongen licenties. TRIPS art. 39 definieert het begrip geheime informatie. TRIPS art. 40 behandelt de controle door Lidstaten van de Wereld Handels Organisatie op anticompetitieve praktijken in licentieovereenkomsten.

Een belangrijke specifieke regelgeving is voorzien in de Europese Vrijstellingsverordening nr. 772/2004 (“Block Exemption Regulation”) die van kracht werd op 1 mei 2004. Art. 81(1) van het EU-Verdrag verbiedt overeenkomsten met als doel of effect de concurrentie binnen de EU-markt te beperken. Art. 81(3) voorziet evenwel uitzonderingen hierop. Dit artikel verbiedt met name onnodige beperkende bepalingen in die overeenkomsten die de concurrentie kunnen uitsluiten in de Europese markt voor een belangrijk deel van de betrokken producten. De Verordening 772/2004 slaat nu op de toepassing van art. 81(3) van het EU-verdrag voor overeenkomsten tussen twee partijen van overdracht van technologie.

De Europese Commissie beoogt hiermee – ter bevordering van innovatie in de EU – een positiever en soepeler regime voor transacties van technologie tussen twee partijen. I.p.v. aanmelding (“notification”) van contracten aan de Europese Commissie voor vrijstelling zullen voortaan nationale mededingingsautoriteiten en rechtbanken van de Lidstaten moeten oordelen of voldaan is aan Art. 81(3) met inachtneming van de complementaire EU-verordening 1/2003 van 16.12.2002 voor de toepassing van Art. 81 en 82 van het EU-Verdrag in de Lidstaten. Deze rege-

ling kan evenwel aanleiding geven tot “forum shopping” en rechtsonzekerheid.

De Vrijstellingsverordening maakt vaak een onderscheid tussen situaties waarin partijen concurrenten zijn van elkaar of niet. De toepassing van de verordening onderstelt ook een ondergrens van gecombineerd marktaandeel voor de partijen van 20 à 30%. De niet vrijgestelde licentieclausules (“hard core restrictions” of “zwart”) slaan vooral op prijsafspraken, opgelegde beperkingen aan omzet, territorium, klantenlijst of eigen R&D-mogelijkheid. De uitgesloten clausules (“excluded restrictions”) betreffen o.m. exclusieve retour-licenties (“grant backs”) van bepaalde verbeteringen aan de licentiegever.

Belangrijk is ook te vermelden dat octrooilicenties in de EU onderworpen zijn aan uitputtingsregels. Zie bv. de Belgische octrooiwet (BOW) Art. 28§2. Hierin is gesteld dat de octrooirechten zich niet uitstrekken tot handelingen in België betreffende de geoctrooieerde voortbrengselen, nadat deze door of met uitdrukkelijke toestemming (bv. licentie) van de octrooihouder in België in het verkeer gebracht zijn. Deze uitputting geldt ook voor de EU-markt bv. onder regimes voor parallelle import. Hier is het aangeraden voor concrete situaties deskundig advies in te winnen.

Aanbevelingen

Technische innovatie is veel meer dan een hobby geworden. De evolutie van een mentaliteit van ad-hoc benaderingen naar een permanente strategische bedrijfszorg (offensief en defensief) met een ordentelijke en systematische aanpak en opvolging is broodnodig geworden. Dit vraagt onder meer een constante openheid voor zorgvuldige en eerlijke afspraken (contracten) tussen partijen met een steeds wisselende bedrijfsomgeving. Daarbij dienen de evoluerende (Europese) mededingingsregels steeds in acht genomen te worden.

5.5. Dwanglicentieregeling onder nieuw Art. 31bis BOW

Recentelijk is de Belgische Octrooiwet aangepast door introductie van een nieuw artikel 31bis. Doel daarvan is om in bepaalde gevallen een door de overheid verleende dwanglicentie te verkrijgen voor geoctrooieerde uitvindingen in met name de diagnostische en aanverwante medische sector. Biotechnologische uitvindingen, indien van toepassing in de medische sector, zoals bijvoorbeeld diagnostische-screeningmethodes, zijn eveneens gevat door dit artikel. Vanuit legistiek en rechtsdogmatisch standpunt kan dit nieuwe artikel ten zeerste worden bekritiseerd.

Vooreerst rijst de fundamentele vraag waarom dit artikel nodig was. Het algemene artikel betreffende de dwanglicenties in artikel 31 BOW voldeed in principe. Het benoemen van bepaalde categorieën uitvindingen in een bepaling die een verkregen octrooirecht beperkt, leidt tot rechtsonzekerheid, daar hierdoor het vermoeden wordt gecreëerd dat andere uitvindingen in elk geval niet gevat zijn door een dergelijke bepaling.

Verder is ook de procedure tot verkrijgen van een dergelijke licentie niet gelukkig opgesteld. Met name is de bepaling die stelt dat hangende de aanvraag tot verkrijgen van een dwanglicentie alle inbreukacties worden opgeschort ten zeerste te betreuren, en zelfs onbegrijpelijk, mede gelet op het feit dat in artikel 31 bij de andere dwanglicenties uitgegaan wordt van het tegenovergestelde principe. Voor de biotechnologiesector is dit zeer zeker een slechte zaak. De Belgische biotechnologiesector, met vele relatief jonge en nog groeiende bedrijven, wenst niet alleen te innoveren, maar wenst ook te kunnen optreden tegen derden die inbreuk plegen op hun octrooirechten. Het kunnen optreden tegen vermeende inbreukmakers is een instrument bij uitstek om de eigen investering veilig te stellen, en zodoende verdere innovatie te kunnen bewerkstelligen. Door het principe te hanteren van het opschorten van de procedure hangende de aanvraag, wordt een effectieve mogelijkheid om tegen inbreukmakers op te treden onmogelijk gemaakt, en wordt tevens een handleiding gegeven aan inbreukmakers om gerechtelijke procedures te vertragen. Immers, door het aanvragen van een dwanglicentie wordt men als inbreukmaker tijdelijk immuun voor gerechtelijke acties.

Aanbeveling

Het wordt aanbevolen aan de wetgever om het artikel 31bis ofwel te schrappen als zijnde overbodig, of te herschrijven, waarbij op zijn minst het beginsel van opschorting van elke inbreukactie hangende de aanvraag tot verkrijgen van een licentie dient te worden verwijderd.

6. OVERZICHT VAN AANBEVELINGEN

Algemeen

1° Gezien het belang van octrooien voor de economische vooruitgang moeten bedrijven zoveel mogelijk gesensibiliseerd worden en zou er moeten gezocht worden naar stimuli voor het octrooieren van uitvindingen.

2° Gezien het relatief lage aantal Europese octrooiaanvragen per miljoen inwoners in België moet ervoor gewaarschuwd worden dat de Belgische bedrijven, in het bijzonder de KMO's, in de toekomst het risico lopen in hun bewegingsvrijheid belemmerd te worden door de grote toevloed in België van octrooien in handen van buitenlandse ondernemingen/buitenlandse aanvragen.

Opleiding

Bewerkstelligen dat alle studenten, vooral in wetenschappelijke, ingenieurs- en handelsrichtingen, vooraleer af te studeren een basisopleiding krijgen in Intellectuele Eigendom.

Er voor zorgen dat alhier goed gestructureerde, degelijke en praktijkgerichte opleidingen en permanente vorming voor specialisten in het complexe domein van Intellectuele Eigendom beschikbaar zijn.

Informatie

1° Bewustwordingsacties organiseren rond het belang van octrooi-informatie.

2° Het verouderde frontblad van de Belgische octrooien wijzigen overeenkomstig de internationale standaard. Dit zou een modern en eigentijds imago van de Belgische innoverende bedrijven moeten weerspiegelen.

3° De publicatie van Belgische octrooien zou gedigitaliseerd en elektronisch moeten gebeuren zodat de volledige tekst machine-zoekbaar wordt in octrooidatabanken.

4° Investeren in de verbetering van de serviceverlening van de Dienst Intellectuele Eigendom te Brussel.

Octrooikosten

Het "London Agreement" van Oktober 2000 wil de vereisten voor vertalingen van Europese octrooien bij validatie in de verschillende Europese landen verminderen. Dit zou leiden tot 3.000 euro minder vertaalkosten per octrooi. Dit kan een ernstige besparing opleveren voor de Belgische industrie. Vertaalkosten zijn een competitief nadeel ten opzichte van octrooibeschermt in de VSA en Japan. Het is wenselijk dat de Belgische regering spoedig de ratificatie start van dit "London Agreement".

Procedure voor het verkrijgen van octrooien

1° Het octrooirecht mag niet gebruikt worden als regulator van wetenschappelijk onderzoek. Regulering van wetenschappelijk onderzoek is maatschappelijk gezien zeer relevant maar dient door specifieke reguleringwetgeving te geschieden, niet door het octrooirecht. Het is de taak van de wetgever om erop toe te zien dat het meest effectieve wetgevingsinstrument wordt aangewend om maatschappelijk relevante fenomenen te reguleren. Uitsluitingsgronden van octrooieerbaarheid in octrooiwetgeving bieden hiervoor geen adequate oplossing.

2° Er wordt aan de wetgever aanbevolen het voorstel tot wijziging van het TRIPs-verdrag, met name de introductie van een nieuw artikel 29bis TRIPs (vereiste van het vermelden van de oorsprong van het biologische materiaal op basis waarvan een octrooiaanvraag wordt ingediend) niet te steunen, niet alleen omdat dit in de meeste gevallen bijna niet meer te achterhalen is, maar ook omdat het sanctieregime dat wordt voorgesteld in dit artikel, mocht er al een vereiste van verklaring van de geografische oorsprong van het biologisch materiaal worden geïntroduceerd, in sterke en onaanvaardbare mate buiten proportie staat tot het na te streven doel.

Het nagestreefde doel van een dergelijk vereiste is er voor te zorgen dat een "benefit sharing" systeem werkbaar kan worden gemaakt waarbij de donorlanden vergoed worden voor het verlies van hun natuurlijke bronnen. Hiertegen is niets in te brengen, maar dit dient niet via het octrooirecht geregeld te worden.

3° De taak van de overheid en de octrooiverlenende instanties, zoals het Europees Octrooibureau, zou er moeten in bestaan om de hoge kwaliteit van het nieuwheidsonderzoek en van het onderzoek ten gronde ("examination") te kunnen verzekeren. Onterecht verleende octrooien kunnen immers schade toebrengen aan de economie daar de markspelers niet meer in staat zijn om met elkaar normaal te concurreren. Het is derhalve aan te bevelen energie en middelen te investeren in de verbetering van die kwaliteit, meer dan in de discussie over de vraag of men nu al dan niet in computers geïmplementeerde uitvindingen en bedrijfsvoeringsmethodes als octrooieerbare materie dient te beschouwen.

Handhaving van octrooien

Voor de nationale handhaving van octrooirechten wordt als besluit vooral aangedrongen op Europees geharmoniseerde geschilprocedures. Slechts in die landen zal nog stevig in technologische innovatie geïnvesteerd worden waar ook op een deskundige en rechtszekere manier namaak kan bestreden worden binnen redelijke termijnen en voor een aanvaardbare kost. De nieuwe technologieën worden steeds complexer. De bevoegde rechtbanken voor octrooigeschillen zouden derhalve, ten behoeve van een behoorlijke rechtszekerheid, over gespecialiseerde rechters moeten beschikken met een technisch-wetenschappelijke vorming. Tenslotte blijft er behoefte bestaan aan een gezagvolle en onverwijldere verdere ontwikkeling en initiatiefname voor centralisatie van de gerechtelijke geschillenregeling voor octrooien, tenminste in Europa. Naast een ordelijke implementatie van de Richtlijn, verdient het initiatief EPLA (European Patent Litigation Agreement) van het Europees Octrooibureau voor de rechtzoekende alle steun nu de EU-Verordening voor het Gemeenschapsoctrooi uitblijft. Er zijn immers reeds honderdduizenden Europese octrooien van kracht. Een gerechtelijke harmonisatie zou ongetwijfeld de rechtszekerheid ten goede komen in de vele Europese landen, die zoals België, niet de kritische massa hebben om op eigen kracht de nodige expertise op te bouwen.

Exploitatie en verhandelen van octrooien

1° Technische innovatie is veel meer dan een hobby geworden. De evolutie van een mentaliteit van ad-hoc benaderingen naar een permanente strategische bedrijfszorg (offensief en defensief) met een ordelijke en systematische aanpak en opvolging is broodnodig geworden. Dit vraagt onder meer een constante openheid voor zorgvuldige en eerlijke afspraken (contracten) tussen partijen met een steeds wisselende bedrijfsomgeving. Daarbij moeten de evoluerende (Europese) mededingingsregels steeds in acht genomen worden.

2° Het wordt aan de wetgever aanbevolen om het artikel 31bis BOW (dwanglicentie voor geoctrooieerde uitvindingen in met name de diagnostische en aanverwante medische sector) ofwel te schrappen als zijnde overbodig, of te herschrijven, waarbij op zijn minst het beginsel van opschorting van elke inbreukactie hangende de aanvraag tot verkrijgen van een licentie dient te worden verwijderd. Dit omwille van tegenstrijdigheid met Art. 31 en omwille van de geïntroduceerde rechtsonzekerheid.

Auteurs:

Prof. Dr. Sven Bostyn, LL.M – Legal Counsel De Clercq, Brants & Partners C.V. – Geassocieerd Professor Intellectuele Eigendom – Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam.

Ir. Johan Brants – Europees en Nederlands/Belgisch octrooigemachtigde – De Clercq, Brants & Partners.

Dr. Ann De Clercq – Europees en Belgisch Octrooigemachtigde – De Clercq, Brants & Partners.

Prof. Dr. Marie-Christine Janssens – hoofddocent KULeuven/KU Brussel – Centrum voor Intellectuele Rechten.

Ir. Gisèle Narmon – Europees en Belgisch octrooigemachtigde – Alcatel Bell.

Ir. Leo Ryckeboer – Europees en Belgisch octrooigemachtigde – Zelfstandig consultant voor bescherming van technologie.

Dhr. Patrick Vermeesch – Directeur o.r. Europees Octrooibureau, Den Haag, Nederland.

Literatuurlijst:

BUYDENS (M.), Droit des brevets d'invention, Bruxelles, 1999.

COPPITERS (A.) & JONNAERT (E.) & VERMEESCH (P.), Octrooien, Antwerpen, 1987.

JANSSENS (M.-C.), Bescherming van computerprogramma's: (lang) niet alleen maar auteursrecht, R.D.C.-T.B.H. 1998, p. 420 – 437.

JANSSENS (M.-C.), Beteugeling van intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle, CIR reeks n° 19, Bruylant, Brussel, 2004.

VANCRAESBEECK (P.), Problemen van Octrooirecht - Problems of Patent Law - Problèmes du droit des brevets (Vancraesbeeck ed.), Brussel, 1994.

VAN OVERWALLE (G.), Octrooierbaarheid van plantenbiotechnologische uitvindingen, Brussel, 1996.

VAN OVERWALLE (G.), Zonder trommels en trompetten. De definitieve omzetting van de EU-biotechnologie richtlijnen in het Belgisch octrooirecht, I.R.D.I. 2005/5, p. 349.

VAN REEPINGHEN (B.) & DE BRABANTER (M.), Les Brevets d'invention, Brussel, 1987.

BOSTYN, S., Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States. A study of the patentability of proteins and DNA sequences with special emphasis on the disclosure requirement, Eposcript Series, nr. 4, EPO, München, 2001, +/- 340 pp;

Bostyn, S., et al., Moderne biotechnologie en recht, Serie Recht en Praktijk, 85, 2^e druk, Kluwer, Deventer, 2001, + 165 pp;

Bostyn, S., Patenting DNA Sequences (Polynucleotides) and Scope of Protection in the European Union: An Evaluation, Luxemburg, European Communities 2004, +146 pp.;

Bostyn, S., The Patentability of Genetic Information Carriers, The new E.U. Directive 98/44 on the legal protection of biotechnological inventions, Intellectual Property Quarterly, 1999/1, 1-36;

Bostyn, S., Witte rook boven het Europees Octrooibureau. De beslissing van de Grote Kamer van Beroep in de Novartis zaak en de octrooierbaarheid van planten, BIE, 2000, 201-207;

Bostyn, S., Ik denk, dus ik krijg een octrooi. Octrooierbaarheid van bedrijfsvoeringsmethodes en ideeën in Europa en de Verenigde Staten, BIE, 2001, 77-88;

Bostyn, S., One Patent a Day keeps the Doctor Away? Patenting Human Genetic Information and Health Care, 7 European Journal of Health Law, 2000/3, 229-264;

Bostyn, S., Het sprookje is uit. De beslissing van het Europees Hof van Justitie inzake de Nederlandse vordering tegen richtlijn 98/44/EG, BIE, 2001, 392-399;

Bostyn, S., The Prodigal Son: The Relationship Between Patent Law and Health Care, 11 Medical Law Review, 2003, 67-120;

Bostyn, S., Narrow trousers and narrow patents, a health risk? Product protection or purpose-bound protection for biotechnological inventions, Bio-Science Law Review, 2005, 89-95;

"The cost of a sample European patent – New estimates", EPO Study 2005, 186 blz., zie www.european-patent-office.org/epo/new/cost_analysis_2005_en.pdf.

Lijst van afkortingen:

BOW: Belgische Octrooiwet

DIE: Dienst voor Intellectuele Eigendom

EOB: Europees Octrooibureau

EOV: Europees Octrooiverdrag

EP: European patent

KMO: Kleine en middelgrote ondernemingen

KVIV: Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging

O&O: Onderzoek en ontwikkeling

PCT: Patent Cooperation Treaty

CAWET MEMBERS

President:

Dr.ir. Guy HAEMERS
INVENTURES Group Europe

Vice President:

Prof. Ludo GELDERS
Industrial Management, Katholieke Universiteit Leuven

Secretary, External Communications:

Dr. ir. Paul VERSTRAETEN
Arcelor, Gent

Members:

Prof. Etienne AERNOUDT
Metals and Materials Engineering, Katholieke Universiteit Leuven

Ir. Guido BEAZAR
V.K.W.

Prof. Ronnie BELMANS
ESAT, ELEN, Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Jean BERLAMONT
Hydraulics, Katholieke Universiteit Leuven

Ir. Luc BOSSYNS
Aquafin, Aartselaar

Prof. Bart DE MOOR
Electrical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven

Prof. dr. ir. William D'HAESELEER
Energie-instituut, Katholieke Universiteit Leuven

Ir. Marc FRANCKEN
Gevaert, Antwerpen

Burggraaf Dirk FRIMOUT
Ministerie Economie, Brussel

Prof. Derrick GOSSELIN
Suez Energy International, Brussel

Prof. Charles HIRSCH
Fluid Mechanics, Vrije Universiteit Brussel

Dr. ir. Jan KRETZSCHMAR
VITO, Mol

Ir. Robert LENAERS
NV Vanhout, Geel

Dr. ir. Jan LEURIDAN
LMS International, Leuven

Prof. Gaston MAGGETTO
Elektrotechniek en Vermogenslektronica, Vrije Universiteit Brussel

Ir. Leo MICHIELS
Proviron, Oostende

Prof. dr. ir. André OOSTERLINCK
Coördinatie Associatie, Katholieke Universiteit Leuven

Ir. Norbert VAN BELLE
Janssen Pharmaceutica, Beerse

Prof. Hendrik VAN BRUSSEL
PMA, Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Erick VANDAMME
Industrial Microbiology, Universiteit Gent

Prof. Georges VAN DER PERRE
Biomechanics and Graphic Design, Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Joos VANDEWALLE
ESAT, Katholieke Universiteit Leuven

Ir. Willy VAN OVERSCHEE
IBM, Brussel

Honorary Presidents:

Prof. Achiel VAN CAUWENBERGHE
Control Engineering, Universiteit Gent

Ir. Valentin VAN den BALCK
Berenschot, Brussel

Prof. Daniël VANDEPITTE
Civil Engineering, Universiteit Gent

Dr. ir. J. VAN REMORTEL

Alcatel Bell, Antwerpen

Ir. Joost VAN ROOST

ExxonMobil, Breda

Ir. Ivo VAN VAERENBERGH

REM-B, Zoersel

Prof. Pierre VERBAETEN

Computer Science, Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Ronny VERHOEVEN

Hydraulics, Universiteit Gent

Prof. Ignaas VERPOEST

MTM, Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Willy VERSTRAETE

Microbial Ecology, Universiteit Gent

Prof. Jacques Baron WILLEMS

Electrical Systems, Universiteit Gent

Associate Members:

Ir. Herman DEROO

KVIV, Antwerpen

Prof. Robert GOBIN

Graphic Design, Katholieke Universiteit Leuven

Mr. Erik JACQUEMIJN

Stichting Flanders Technology International, Mechelen

Dr. Henri MALCORPS

Royal Meteorological Institute, Brussel

Ir. Michel NAZE

Capsugel, Bornem

Ir. Alfons PEETERS

Eternit, Brussel

Ir. Paul VAN DER SPIEGEL

Keerbergen

Dr. Jan VAN KEYMEULEN

Kasteelbrakel

Prof. Hendrik VAN LANDEGHEM

Technische Bedrijfsvoering, Universiteit Gent

Prof. Pascal VERDONCK

Hydraulics, Universiteit Gent

Honorary Members:

Ir. Jean BEECKMAN, Dr. ir. Stan BEERNAERT,

Prof. Hugo DE MAN, ir. Jozef DEMAN, ir. Jean-Pierre DE

PAEMELAERE, ing. Lucien DE SCHAMPHELAERE, Prof.

Walter Baron FIERS, Prof. Gilbert FROMENT, Prof. René

JACQUES, ir. Jan JONGBLOET, Roland MAES, Dr. ir. Lars

MALMROS, Dr. ir. Urbain MEERS, Prof. Jacques PETERS,

Prof. Niceas SCHAMP, Ir. Marcel SOENS, Ir. Stan ULENS,

Prof. Jean VAN BLADEL, Prof. Marc Baron VAN MONTAGU,

Prof. Marc VANWORMHOUDT, Ir. Roland WISSAERT

BACAS Steering Committee

Dr. ir. G. HAEMERS, president CAWET and BACAS

Prof. L. GELDERS, vice-president CAWET

Dr. ir. P. VERSTRAETEN, secretary CAWET

Prof. A. VAN CAUWENBERGHE, past president

Ir. P. KLEES, president CAPAS

Prof. Ph. BOURDEAU, vice-president CAPAS

Prof. N. DEHOUSSE, past president

Ir. J.J. VAN DE BERG, secretary CAPAS