

Product- en werkwijze-octrooien: gelijkenissen, verschillen en het Europlasma arrest van het Grondwettelijk Hof

Patricia CAPPUYNS¹

Advocaat Cape IP Law en Associate Professor Universiteit Luik

INHOUD

1. Inleiding	239
2. Conceptuele verschillen tussen producten en werkwijzen	240
3. Octrooieerbaarheid	240
4. Beschermingsomvang	241
5. Aanbod van een werkwijze en de territorialiteitsvereiste: het Verdrag van Luxemburg en het Europlasma arrest van het Grondwettelijk Hof	242
6. Gevolgen van het Europlasma arrest voor uitputting	247
7. Slotbeschouwing: is er nog een verschil tussen het aanbod van een geoctrooierde werkwijze en onrechtstreekse inbreuk?	248

1. Inleiding

1. Artikel XI.29 van het Wetboek Economisch Recht (hierna “WER”) definieert de exclusieve rechten die een octrooi toekent aan de octrooihouder.² Men maakt daarbij een onderscheid tussen rechtstreekse inbreuk (§ 1) en onrechtstreekse inbreuk (§ 2). Rechtstreekse inbreuken maken een directe aantasting uit van het monopolie van de octrooihouder, terwijl de leer van de onrechtstreekse inbreuk wil vermijden dat derden op onrechtstreekse wijze zouden profiteren van de markt die dankzij de geoctrooierde uitvinding is ontstaan.³ Indirecte inbreuken zijn dan ook slechts afgeleide inbreuken, zodat deze worden gekoppeld aan strengere voorwaarden om het monopolie van de oc-

trooihouder niet al te zeer uit te breiden.⁴ Dit kadert binnen de gedachte dat de vrijheid van handel en nijverheid de regel is, waarop het octrooi als tijdelijk monopolie een uitzondering vormt.

2. De opsplitsing in rechtstreekse en onrechtstreekse inbreuk is echter niet absoluut. Zo gaf de Belgische wetgever aan bepaalde vormen van rechtstreekse inbreuk kenmerken mee van de onrechtstreekse inbreuk.

3. Binnen de categorie van de rechtstreekse inbreuk zijn er twee subcategorieën: de inbreuk op een productoctrooi (artikel XI.29, § 1, a) WER) en de inbreuk op een werkwijze-octrooi, ofwel door het toepassen of aanbieden van de werkwijze zelf (artikel XI.29, § 1, b) WER), dan wel door een inbreukmakende handeling te stellen met betrekking tot een voortbrengsel van deze werkwijze (XI.29, § 1, c) WER).⁵ Het verbod op het aanbieden van een (beweerdelijk) inbreukmakende werkwijze in artikel XI.29, § 1, b) WER bevat een aantal kenmerken van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk, zoals hieronder verder wordt toegelicht.

4. In dit artikel onderzoeken wij wat de verschillen zijn tussen product- en werkwijze-octrooien, en hoe deze verschillen worden vertaald in de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Wij staan daarbij uitvoerig stil bij het recente Europlasma arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 september 2017.⁶

1 Patricia CAPPUYNS is advocaat bij Cape IP Law te Gent en Associate Professor in octrooirecht aan de Universiteit van Luik. Cape IP Law (doch niet de auteur persoonlijk) was betrokken bij het hieronder besproken geschil dat aanleiding gaf tot het arrest van het Grondwettelijk Hof. In deze bijdrage geeft de auteur echter een ruimere, meer academische blik op het verschil tussen product- en werkwijzeconclusies vanuit haar mandaat als Associate Professor in Luik.

2 Dit artikel is afkomstig uit de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het WER (BS 29 maart 2013, 1997) en trad in werking op 22 september 2014 (zie in dit verband KB van 4 september 2014 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het WER en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde wetboek, BS 11 september 2014, 71708). Het herneemt en vervangt het vroegere artikel 27, § 1, b) van de Belgische Wet op de Uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984 (BS 9 maart 1985, 2774, hierna “BOW”).

3 Zie in dit verband Antwerpen, 8 november 2005, ICIP-Ing.Cons. 2005, 502.

4 M. HAEDICKE en H. TIMMANN, *Patent Law. A Handbook on European and German Patent Law*, München, C.H. BECK, 2014, 755.

5 Het zogenaamde “product-by-process infringement”. Bij wet van 19 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht, werd bepaald dat het woord “voortbrengsel” in artikel XI.29, § 1 WER op het moment van inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013, zal worden vervangen door het woord “product”, BS 28 december 2017, 115647.

6 GwH 28 september 2017, Europlasma tegen P2i Ltd., elders in dit nummer gepubliceerd en tevens beschikbaar op www.const-court.be.



2. Conceptuele verschillen tussen producten en werkwijzen

5. Artikel 27 van de TRIPs-Overeenkomst⁷ bepaalt dat nationale wetgevers octrooibeschermining ‘moeten’ voorzien voor zowel product- als werkwijze-octrooien, maar sluit niet uit dat de strekking van deze bescherming verschilt naargelang de aard van de uitvinding die aan het octrooi ten grondslag ligt. Artikel 28 maakt zelfs een uitdrukkelijk onderscheid tussen producten en werkwijzen⁸, in die mate dat dit artikel niet vereist dat het aanbod van een inbreukmakende werkwijze behoort tot het monopolie van houders van een werkwijze-octrooi. Inderdaad, terwijl artikel 28, § 1 TRIPs-Overeenkomst vereist dat een productoctrooi aan de houder het exclusieve recht verleent om het betreffende product “te vervaardigen, te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren”, is het voldoende dat aan houders van werkwijze-octrooien het exclusieve recht wordt toegekend om “deze werkwijze te gebruiken en tenminste het rechtstreeks door middel van deze werkwijze verkregen product te gebruiken, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of voor deze doeleinden in te voeren” (eigen nadruk). De nationale wetgever kan dus, naast het verbod op het daadwerkelijk toepassen van de beschermde werkwijze, volstaan met een maatregel in de zin van artikel XI.29, § 1, c) WER om een afdoende bescherming te bieden aan werkwijze-octrooien.

6. Conceptueel zijn producten en werkwijzen immers verschillend. In de rechtsleer worden producten onder meer omschreven als fysieke entiteiten of artikelen, dingen of items, dan wel als een “lichamelijke zaak [...] die is voortgebracht door menselijke beïnvloeding van natuurkrachten.”^{9,10} Daarentegen beschrijft men werkwijzen als het uitvoeren van activiteiten of acties, “een manier van handelen, een formule, een serie van operaties die tot doel hebben om een product of een resultaat te verkrijgen”¹¹, de “manier waarop een technisch resultaat wordt bereikt”¹², of nog een “wijze van menselijk handelen, waardoor in de natuur enige verandering wordt aangebracht”.¹³ Anders gezegd:

“Een voortbrengsel (bijv. een product, stof of een actief bestanddeel van een geneesmiddel) is een materieel voorwerp dat op zichzelf een waarde, een economisch nut, vertoont (bijv. een nieuwe stekker). Een werkwijze omvat een methode (een procedé) voor het fabriceren, bereiden, construeren, verkrijgen, (...) van een bepaald product (een stof, een werktuig, inrichting, ...) of het bereiken van een bepaald resultaat (bijv. een methode voor het verwijderen van overtollige kalkconcentraties uit drinkwater).”¹⁴ (eigen nadruk)

7. Afhankelijk van de formulering van de octrooiconclusies zal het octrooi bescherming bieden voor het product, voor de werkwijze of voor beide.¹⁵ Dit laatste komt vrij vaak voor.¹⁶ Zo kan de uitvinder zijn of haar uitvinding immers in zekere zin van een tweeledige bescherming voorzien, bijvoorbeeld niet enkel bescherming voor de werkwijze gehanteerd bij het aanbrengen van een beschermende coating, maar ook voor het resulterende, gecoate product.¹⁷ De uitvinder kiest dan ook zelf aan welk beschermingsregime hij of zij de betreffende uitvinding wil ‘toevertrouwen’.

3. Octrooieerbaarheid

8. Het verschil tussen product en werkwijze vertaalt zich vervolgens in een verschil in octrooieerbaarheid. Zo bepaalt artikel XI.4 WER dat natuurwetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden, methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering niet octrooieerbaar zijn. Voor de producten die gekoppeld zijn aan dergelijke werkwijzen voorziet dit artikel echter geen uitzonderingsgrond, zodat deze wél octrooirechtelijke bescherming kunnen genieten.¹⁸ Hetzelfde geldt onder artikel XI.5, § 1 WER voor “werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren” die niet octrooieerbaar zijn, terwijl de producten van een dergelijke werkwijze, nl. “planten of dieren” dat wel zijn voor zover het niet gaat om “een bepaald planten- of dierenras”. Paragraaf 7 van hetzelfde artikel maakt een gelijkaardig onderscheid tussen medische en diagnostische methoden versus

7 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property, gedaan te Marrakesh, Marokko op 15 april 1994, www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3c_e.htm#5 (hierna: “TRIPs-Overeenkomst”).

8 Hetzelfde geldt overigens voor artikel 34 TRIPs-Overeenkomst.

9 C. GIELEN, A.C.M. ALKEMA e.a., *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2014, 26.

10 L. BENTLY en B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 4th Edition, Oxford, Oxford University Press, 2014, 412: “physical entities or things”; T. COOK, *A User's Guide to Patents. Second Edition*, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 48: “a physical article”; A. KUR en T. DREIER, *European Intellectual Property Law. Texts, Cases & Materials*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 109: “items”.

11 L. ANDRE, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle, Tome I, Brevets d'invention*, Brussel, Bruylant, 1899, 79, nr. 67, vrije vertaling van “une manière de faire, une formule, une série d'opérations qui servent à obtenir un produit ou un résultat”.

12 A. KUR en T. DREIER, *European Intellectual Property Law. Texts, Cases & Materials*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 109, vrije vertaling van “the way in which a technical result is obtained”.

13 C. GIELEN, A.C.M. ALKEMA e.a., *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2014, 25.

14 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 231.

15 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 232.

16 T. COOK, *A User's Guide to Patents. Second Edition*, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 48.

17 *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, München, C.H. Beck, november 2017, Deel F, Hoofdstuk IV, 3, nr. 3.1.

18 Zie bv. A. CLERIX e.a., *Octrooien in België. Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 72: “Een mathematische methode (bijvoorbeeld een algoritme) is niet octrooieerbaar. Een computer (product) die overeenkomstig een inventieve wiskundige methode is geprogrammeerd, kan echter wel octrooieerbaar zijn”.



de producten die aan dergelijke werkwijzen gekoppeld zijn.¹⁹

9. De uitzonderingen opgenomen in artikel XI.4 WER vinden hun oorsprong in het feit dat de opgesomde werkwijzen puur abstracte, intellectuele methoden zijn.²⁰ Dergelijke immateriële processen wenst het octrooirecht niet van bescherming te voorzien. Zodra het abstracte wordt gekoppeld aan het concrete, dus zodra de werkwijze ‘materialiseert’ in een product, is octrooirechtelijke bescherming wel mogelijk.²¹

4. Beschermingsomvang

10. Het verschil tussen product en werkwijze vertaalt zich eveneens in een verschil in beschermingsomvang.²² Zo verlenen productconclusies bescherming voor alle vormen van gebruik van dit product, onafhankelijk van de manier waarop het product werd vervaardigd en onafhankelijk van de context.²³ Deze bescherming geldt zelfs indien een derde een totaal nieuwe werkwijze heeft ontwikkeld ter vervaardiging van het geoctrooierde product. In de rechtspraak van het Europees Octrooibureau spreekt men in dit kader over een “absolute” vorm van bescherming die wordt toegekend aan houders van productoctrooien.²⁴

11. Uit het voorgaande zou men kunnen afleiden dat werkwijze-octrooien een meer beperkte strekking hebben dan productoctrooien.²⁵ Dit is echter niet geheel correct. Zoals de eminente rechtsgeleerde A. BENYAMINI stelt:

“In some respects the direct use prohibition relating to patented processes is broader than that which co-

vers patented products. Article 25(a)²⁶ does not cover acts like offering know-how relating to the manufacture of the product, assigning or licensing a subsequent patent the working of which infringes an earlier product patent, selling an apparatus which makes the product, or selling part of the essential components of the product with instructions for its construction. Such know-how, licensing, apparatus or instructions are embodiments of the patented process, and as such they should be covered by the direct infringement provision. By contrast, where the patent is granted for a product, these things can only be regarded as means or aids for making the product, and therefore supplying them will be covered by Art. 26²⁷, subject to the interpretation of the term “means.”²⁸

12. Werkwijze-octrooien genieten van hun eigen sterke bescherming: terwijl artikel 29, § 1, b) WER inbreukmakende activiteiten betreft die plaatsvinden ‘vóór en tijdens’ de productie door het uitoefenen of commercieel verhandelen van de werkwijze, biedt artikel 29, § 1, c) WER bovendien ook nog bescherming ‘na’ de productie tegen het gebruik of de verhandeling van de verkregen producten.²⁹ Deze bescherming gaat zelfs verder dan bij rechtstreekse inbreuken op productoctrooien:

“Going further than the patent protection afforded to products, patent protection in the case of production processes is in fact broader, since [it] also includes direct products of processes in the scope of protection conferred by the patent, even though they are not contained in the claim.”³⁰

13. Een bijkomende maatregel ten voordele van werkwijze-octrooien is de omkering van de bewijslast. Artikel XI.60 § 1 WER bepaalt in navolging van

19 Cf. art. 27, § 3, a) TRIPs-Overeenkomst.

20 *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, München, C.H. Beck, november 2017, Deel G, Hoofdstuk II, 2, nr. 3.3.

21 *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, München, C.H. Beck, november 2017, Deel G, Hoofdstuk II, 2, nr. 3.3 en 4-5, nr. 3.5.

22 Zie bv. C. GIELEN, A.C.M. ALKEMA e.a., *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2014, 26 en 58. Zie ook A. KUR en T. DREIER, *European Intellectual Property Law. Texts, Cases & Materials*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 109-110: “[T]he practical effects differ widely.”; H. MACQUEEN, C. WAELE, G. LAURIE en A. BROWN, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Oxford, Oxford University Press, 2011, 412: “[T]he legal effects of a patentee’s monopoly can be affected by the choice of claim category.”; J. PASSA, *Droit de la Propriété Industrielle. Tome 2*, Parijs, LGDJ Lextenso, 2013, 81: “[L]’étendue de la protection conférée par le brevet dépend étroitement de l’objet du droit exclusif.”; G. PATERSON, *The European Patent System. The Law and Practice of the European Patent Convention. Second Edition*, Londen, Sweet & Maxwell, 2001, 339-340: “The protection available [...] is dependent to a large extent upon the appropriate choice of form and wording for the claims”; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d’inventions et du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 2010, 87, nr. 86: “[L]a portée du brevet varie selon le type d’invention.”

23 L. ANDRÉ, *Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, Tome I, Brevets d’invention*, Brussel, Bruylant, 1899, 455, nr. 693; L. BENTLY en B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 4th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2014, 412; H. MACQUEEN, C. WAELE, G. LAURIE en A. BROWN, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Oxford, Oxford University Press, 2011, 412; J. PASSA, *Droit de la Propriété Industrielle. Tome 2*, Parijs, LGDJ Lextenso, 2013, 82.

24 Beslissing EOB Grote Kamer van Beroep 11 december 1989, nr. G2/88, MOBIL OIL/BAYER/Friction reducing additive, 15-16, nr. 5.

25 Zie bv. M. HAEDICKE en H. TIMMANN, *Patent Law. A Handbook on European and German Patent Law*, München, C.H. BECK, 2014, 747: “The use entitlements reserved to the proprietor of a process patent are narrower than with a product patent.”; J. PASSA, *Droit de la Propriété Industrielle. Tome 2*, Parijs, LGDJ Lextenso, 2013, 85: “Le brevet couvrant une invention de procédé confère une protection de moindre étendue que celle attaché à un brevet de produit”.

26 Artikel 29(a) in het Verdrag van Luxemburg van 1975: “Het Gemeenschapsoctrooi geeft de octrooihouder het recht, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden: a) een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, aan te bieden, in te voeren, te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben”. BENYAMINI verwijst naar een artikel 25 en niet artikel 29. Dit komt omdat de EU-lidstaten in 1989 opnieuw geprobeerd hebben om een systeem voor gemeenschapsoctrooien op te richten. Dit resulteerde in een nieuw akkoord, ondertekend in Luxemburg in 1989. Artikel 25 van dit akkoord is opgesteld in dezelfde bewoordingen als artikel 29 Verdrag van Luxemburg (zie voor de tekst van dit akkoord <http://wetten.overheid.nl/BWBV0002414/>) en dient dan ook op dezelfde manier begrepen te worden.

27 Artikel 30 in het Verdrag van Luxemburg van 1975.

28 A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law*, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 147 – eigen nadruk.

29 Cf. A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law*, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 258, 133.

30 M. HAEDICKE en H. TIMMANN, *Patent Law. A Handbook on European and German Patent Law*, München, C.H. BECK, 2014, 747.



artikel 34 TRIPs-Overeenkomst dat, indien een octrooi betrekking heeft op een werkwijze tot vervaardiging van een nieuw voortbrengsel, de octrooihouder geniet van een weerlegbaar vermoeden dat zulk een voortbrengsel vervaardigd door een derde, is vervaardigd met toepassing van de geoctrooide werkwijze. Een equivalent vermoeden bij productoctrooien bestaat niet.

14. Dit geldt echter enkel voor werkwijzen die ook effectief een “voortbrengsel” produceren.³¹ Er zijn werkwijzen die geen voortbrengsel maar een resultaat opleveren, zoals bijvoorbeeld een koelingsmethode of een methode voor de verwerking van afval. Dat wordt ook opgemerkt in de rechtsleer: “lorsque l’invention n’a pas abouti à un produit nouveau, mais à un résultat nouveau, la distinction entre brevet de procédé et brevet de produit n’a pas de raison d’être, car le résultat, à la différence du produit, n’est pas brevetable en soi.”³² Het resultaat van een dergelijke werkwijze (de gekoelde lucht, het verwerkte afval) is niet geoctrooieerd en zal dus niet kunnen genieten van de extra bescherming voorzien in artikel 29, § 1, c) WER of artikel XI.60 § 1 WER.

15. De houder van een productoctrooi zal niet kunnen optreden tegen het gebruik door een derde van de werkwijze die de octrooihouder hanteert bij het vervaardigen van het geoctrooide product, terwijl de houder van een werkwijze-octrooi wel kan optreden tegen de verhandeling van het voortbrengsel van de geoctrooide werkwijze.

16. Anderzijds kan de houder van een werkwijze-octrooi niet “beletten dat derden tot eenzelfde product of resultaat komen via de toepassing van een andere werkwijze.”³³ Ook zal deze in principe niet kunnen optreden wanneer een derde de werkwijze gebruikt voor het bereiken van een resultaat dat niet geopenbaard werd in het octrooi, dit in tegenstelling tot bij productoctrooien, waarbij het concrete gebruik van het product van geen tel is.³⁴ Voor werkwijze-octrooien geldt er ook een kennisvereiste die niet van toepassing is voor productoctrooien.³⁵

17. De beschermingsomvang van product- en werkwijze-octrooien is dus gewoon verschillend. Op sommige vlakken biedt een productoctrooi een bredere bescherming, en op andere vlakken een werkwijze-octrooi. Product- en werkwijze-octrooien staan dan ook niet onder, maar ‘naast’ elkaar: het zijn verschil-

lende categorieën waarmee telkens een aangepaste, onderscheiden behandeling gepaard gaat.

5. Aanbod van een werkwijze en de territorialiteitsvereiste: het Verdrag van Luxemburg en het Europlasma arrest van het Grondwettelijk Hof

18. Artikel XI.29, § 1, b) WER verleent aan de houder van een werkwijze-octrooi het recht om:

- i. iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden om deze werkwijze toe te passen, dan wel;
- ii. indien de derde weet, dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat toepassing van de werkwijze verboden is zonder toestemming van de octrooihouder (kennisvereiste), “voor toepassing op Belgisch grondgebied aan te bieden” (territorialiteitsvereiste).

19. Duidelijk is vooreerst dat het enkele aanbod van een geoctrooide werkwijze inbreukmakend is, waarbij niet vereist is dat de werkwijze ook effectief wordt toegepast. Dat volgt onder meer uit BENYAMINI: “Clearly, actual infringing use subsequent to the offering of the process is not necessary to establish infringement; even Art. 26 [het artikel in het Verdrag van Luxemburg dat handelt over indirecte inbreuk] does not require the occurrence of a direct infringement as a result of the offering or supply of the means. An offer to provide the process would not necessarily lead to a complete transaction, and yet it is prohibited by Art. 25 (b) [het artikel in het Verdrag van Luxemburg dat handelt over rechtstreekse inbreuk op een werkwijze-octrooi].”

20. Artikel XI.29, § 1, b) WER bevat echter twee bijkomende inbreukvoorwaarden voor het aanbod van een geoctrooide werkwijze: een kennisvereiste en een territorialiteitsvereiste. Deze bijkomende vereisten zijn afwezig in artikel XI.29, § 1, a) WER dat betrekking heeft op het aanbod van geoctrooide producten. Overeenkomstig dit laatste artikel heeft de houder van een productoctrooi immers het recht om op te treden tegen iedere derde die zonder zijn toestemming een voortbrengsel aanbiedt waarop het octrooi betrekking heeft. Naar Belgisch recht is het louter aanbieden van een inbreukmakend product in België voldoende opdat sprake zou zijn van een in-

31 Zoals de octrooihouder argumenteerde in de Europlasma zaak.

32 B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d’invention et du savoir-faire*, Larcier, Brussel, 2010, p. 90, nr. 93.

33 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 231-232.

34 L. ANDRÉ, *Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, Tome I, Brevets d’invention*, Brussel, Bruylant, 1899, 456, nr. 694. De houder van het werkwijze-octrooi zal overigens wel kunnen optreden wanneer de derde de werkwijze hanteert om een analoog resultaat te bekomen, zie nr. 695.

35 Zie ook bv. L. BENTLY en B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 4th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2014, 412: “It is important to note that in contrast with the rights given to owners of patents for products [...] and the rights given to patents for products derived from processes [...], liability for infringement of a patent for a process is not absolute – that is, liability depends upon the owner proving that the defendant knew, or that it would have been obvious to a reasonable person in the circumstances, that the unauthorized use of a process would be an infringement of the patent.”



breuk op een productoctrooi, zonder dat er enige kennis moet worden aangetoond in hoofde van de aanbieder of dat dit aanbod moet worden gedaan met het oog op het gebruik van het product in België.

21. De vraag rijst of er een enkele of dubbele territorialiteitsvereiste geldt opdat het aanbod van een geoctrooierde werkwijze inbreukmakend zou zijn.³⁶ In ieder geval moet het aanbod geschieden in België (enkele territorialiteitsvereiste), maar moet dit aanbod bovendien ook gedaan worden met het oog op de toepassing van de werkwijze op Belgisch grondgebied (dubbele territorialiteitsvereiste)?

22. De pro-octrooihouder strekking³⁷ is dat er slechts een enkele territorialiteitsvereiste geldt, zodat het aanbod inbreukmakend is zodra het aanbod in België gedaan wordt, ook als de beoogde toepassing van de geoctrooierde werkwijze zou plaatsvinden buiten België. Het gaat immers om een rechtstreekse inbreuk onder de voorwaarden van artikel XI.29, § 1 WER die voor inbreuken op productconclusies deze tweede territorialiteitsvereiste niet stelt. Daden van rechtstreekse inbreuk dienen op een objectieve wijze beoordeeld te worden, ongeacht het al dan niet bestaan van enige daaropvolgende inbreuk. De loutere aanbieding van de geoctrooierde uitvinding, of die nu bestaat in een product of een werkwijze, berokkent in beide gevallen rechtstreeks nadeel aan het exploitatiemonopolie van de octrooihouder zodat daarvoor – volgens deze strekking – dezelfde voorwaarden dienen te gelden, meer bepaald een enkele territorialiteitsvereiste.

23. Artikel XI.29, § 2 WER omvat uitdrukkelijk wél een dubbele territorialiteitsvereiste³⁸, maar dit artikel betreft de onrechtstreekse inbreuk, die volgens de pro-octrooihouder strekking conceptueel verschillend is van de rechtstreekse inbreuk op een werkwijze octrooi. Voor een onrechtstreekse inbreuk heeft de bestemming van het aanbod wel een impact op de beoordeling, maar voor de rechtstreekse inbreuk – volgens deze strekking – niet.

24. De tegenovergestelde strekking, die in het belang is van de beweerdde inbreukmaker, meent dat artikel XI.29, § 1, b) WER wel degelijk een dubbele territorialiteitsvereiste omvat, waarbij het aanbod moet

gedaan worden in België, mét het oog op de toepassing van de werkwijze in België.

25. Dit lijkt ons de juiste strekking. Het zinsdeel “voor toepassing” zou anders geen enkele zin hebben; het dient duidelijk samen gelezen te worden met “op Belgisch grondgebied”, nl. “voor toepassing op Belgisch grondgebied”. De wetgever heeft een dubbel onderscheid willen maken tussen de bewoordingen van artikel XI.29, § 1, a) en b) WER. Door aan de formulering van artikel XI.29, § 1, b) WER niet enkel een tweede territorialiteitsvereiste toe te voegen, maar ook een expliciet intentioneel element, heeft de wetgever twee typische kenmerken van onrechtstreekse octrooi-inbreuk gekoppeld aan een in principe rechtstreekse inbreukgrond.³⁹

26. Deze interpretatie van artikel XI.29, § 1 b) WER wordt bevestigd in de ontstaansgeschiedenis van het artikel, dat zijn grondslag vindt in het Verdrag van Luxemburg.

Verdrag van Luxemburg

27. Het huidige artikel XI.29 WER (het voormalige art. 27 BOW) is de omzetting van artikel 29 van het Verdrag van Luxemburg.⁴⁰ Ondanks het feit dat het Verdrag van Luxemburg nooit daadwerkelijk in werking trad omdat het door onvoldoende landen geratificeerd werd⁴¹, zijn de vroegere bepalingen van de BOW, net als de huidige bepalingen van het WER, zeer sterk op het Verdrag van Luxemburg geïnspireerd.⁴² Het Verdrag van Luxemburg werd immers uitgebreid onderhandeld tussen de Europese lidstaten en geeft een duidelijke consensus weer over het octrooirecht op Europees niveau. Bij de analyse van artikel XI.29 WER is een analyse van artikel 29 Verdrag van Luxemburg dan ook onontbeerlijk.

28. Het relevante onderdeel van artikel 29 Verdrag van Luxemburg luidt als volgt:

“Het Gemeenschapsoctrooi geeft de octrooihouder het recht, iedere derde die niet zijn toestemming hier toe heeft verkregen, te verbieden: (...) b. een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, toe te passen of, indien de derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat toepassing van de werkwijze verboden is zonder toestemming van de octrooi-

36 Zie in dit verband ook de voorbereidende werken van de BOW, MvT bij wetsontwerp op de uitvindingsoctrooien, *Parl.St.* 1980-81, nr. 919/1, 14.

37 Deze stelling werd verdedigd door de octrooihouder in de Europlasma zaak die hieronder wordt besproken.

38 “Op Belgisch grondgebied” en “op het grondgebied”.

39 A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law*, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 136: “[...] offering a process shall amount to a direct infringement, but subject to the territorial and knowledge conditions which are characteristic of indirect infringement.”

40 MvT bij wetsontwerp op de uitvindingsoctrooien, *Parl.St.* 1980-81, nr. 919/1, 13. De Belgische wetgever keurde het Verdrag van Luxemburg goed in de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: (...) 4. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooi-overdrag of “GOV”), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975, *BS* 30 september 1977, 11971.

41 Dit gebrek aan ratificaties resulteerde overigens uit de toenmalige aversie van de EU-lidstaten voor een unitair octrooi en geenszins uit een afwijzing van de overige bepalingen van dit verdrag. Zie meer uitgebreid over de redenen van het ‘falen’ van het Verdrag van Luxemburg B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d’inventions et du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 2010, 50, nr. 37.

42 MvT bij wetsontwerp op de uitvindingsoctrooien, *Parl.St.* 1980-81, nr. 919/1, 13.



houder, voor toepassing op de grondgebieden van de Verdragsluitende Staten aan te bieden;” (eigen onderlijning)

29. De Belgische wetgever was een plichtsbewuste leerling in de Europese octrooi-klas en trachtte zo dicht mogelijk aan te leunen bij de bewoordingen van het Verdrag van Luxemburg. Het enige verschil tussen artikel 29 van het verdrag en artikel XI.29 WER (voorheen art. 27 BOW) is dat in het laatste de geografische reikwijdte werd beperkt van “de grondgebieden van de Verdragsluitende Staten” tot het “Belgisch grondgebied”. De vraag of er een enkele dan wel een dubbele territorialiteitsvereiste geldt voor het aanbieden van een geoctrooideerde werkwijze, moet dan ook onderzocht worden binnen de context van de totstandkoming van artikel 29 van het verdrag.

30. Het Verdrag van Luxemburg was het resultaat van lange onderhandelingen tussen de deelnemende lidstaten, en voorzag dan ook op verschillende punten in een compromis, onder andere voor wat betreft het aanbod van een geoctrooideerde werkwijze.

31. Oorspronkelijk waren verschillende delegaties zoals de Nederlandse en Engelse sterk gekant tegen de opname van een verbod op het aanbieden van een geoctrooideerde werkwijze, omdat ze meenden dat het octrooihouders zou overbeschermen ten nadele van hun concurrerende ondernemingen.⁴³ Deze delegaties wilden vermijden dat hun onderdanen (en andere onderdanen van de toenmalige Europese Gemeenschap) al te zeer beperkt zouden worden in hun concurrentievermogen. Een geoctrooideerde werkwijze moest door de concurrenten van de octrooihouder vrij kunnen worden aangeboden, en *a fortiori* enige daaraan gerelateerde knowhow die niet in het octrooi geopenbaard werd. De Franse, Duitse en Belgische delegaties waren daarentegen wél voorstander van een verbod op het aanbieden van een geoctrooideerde werkwijze, precies om hun eigen octrooihouders te beschermen.⁴⁴ Er zou volgens hen geen gevaar zijn van overbescherming van de octrooihouder aangezien er in ieder ge-

val enkel sprake zou zijn van inbreuk indien het aanbod gedaan werd op het grondgebied van de lidstaten.

32. Interessant is dat deze discussie helemaal niet bestond voor wat betreft het aanbieden van een geoctrooieerd product, wat op zich al aangeeft dat productoctrooien en werkwijze-octrooien minstens op economisch vlak als verschillend aanzien werden.

33. Uiteindelijk werd een compromis bereikt dat min of meer tegemoetkwam aan ieders verzuchtingen: het aanbieden van een inbreukmakende werkwijze werd formeel bestempeld als een rechtstreekse octrooi-inbreuk, maar dan wel met bepaalde kenmerken van de onrechtstreekse inbreuk, met name een dubbele territorialiteitsvereiste en een intentioneel element⁴⁵: “The territorial limitation of Art. 25(b) CPC36 was introduced at the 1975 Luxembourg Conference as part of a compromise designed to convince some delegations to abandon their objection to the prohibition on offering a patented process for use. The effect of this limitation is both the offer and the offered use must occur within the EEC. (...) In view of the territorial limitation contained in Art. 25(b), the manufacture and sale in the EEC of such products, as opposed to products covered by Art. 25(a) and (c), will be exempted when the products are intended for use outside the EEC.”⁴⁶

34. Enkel met behulp van dit compromis konden de verdragsluitende staten hun doel bereiken: de creatie van een gemeenschaps-octrooi dat het vrij verkeer van goederen en de gelijkheid van de concurrentievoorwaarden binnen de Unie zou bevorderen en zou bijdragen aan de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt.⁴⁷ De motivatie om de deal rond te krijgen, was zeer groot.⁴⁸

35. Inmiddels komt de dubbele territorialiteitsvereiste voor het aanbieden van een geoctrooideerde werkwijze, onder invloed van het Verdrag van Luxemburg, ook voor in het nationale Franse, Duitse en Engelse octrooirecht.

43 A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 134-135 en 257-258. Zie ook de *Records of the Luxembourg Conference on the Community Patent 1975*, Office for Official Publications of the European Communities, 1982, o.a. (i) *Preparatory Document No 8*, International Chamber of Commerce (ICC), januari 1974, 24, nr. 2: “[T]he ICC expresses some doubts on the concept of infringement by offering or putting on the market a patented process. Consequently, it is suggested that Article 29 (b) be restricted to the use of a process and to leave it to national law or practice as to whether, in conformity with Article 38, further acts are to be considered prohibited.”; (ii) *Preparatory Document No 11*, Verenigd Koninkrijk, februari 1974, 32, nr. 2: “We believe (b) should be restricted to ‘using a process which is the subject-matter of the patent’.” en (iii) *Preparatory Document No 19*, Nederland, maart 1974, 44, nr. 5: “[I]t is proposed that the following text be adopted for Article 29 (b): (b) from using the process which is the subject-matter of the patent”.

44 A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 134-135. Zie ook *Records of the Luxembourg Conference on the Community Patent 1975*, Office for Official Publications of the European Communities, 1982, 234, nr. 41.

45 A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 136.

46 A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 258 – eigen nadruk.

47 Zie bv. A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 12.

48 Zoals BENYAMINI opmerkt: “[I]t emerges clearly from the negotiations at the Luxembourg Conference that the Member States, the EC Commission and the international organizations were all eager to conclude the CPC, despite the serious problems and disputes between them”, A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 258, 11. “CPC” verwijst naar de “Community Patent Convention”, oftewel het Verdrag van Luxemburg.



- In Frankrijk is de formulering van artikel L613-3 van de *Code de la propriété intellectuelle*⁴⁹ gelijklopend met die van artikel XI.29, § 1, b) WER, zodat bij het aanbod van een geoctrooieerde werkwijze een dubbele territorialiteitsvereiste geldt. Dit wordt bevestigd in de Franse rechtsleer: “[D]ès lors que le texte vise expressément l’offre d’“utilisation sur le territoire français”, il faut comprendre que cette offre, localisée en France, doit porter sur une utilisation sur le même territoire pour pouvoir être qualifiée de contrefaçon.”⁵⁰
- Ook het relevante artikel van de Duitse Octrooiwet is gebaseerd op het Verdrag van Luxemburg. Dit artikel bepaalt dat octrooihouders enkel kunnen optreden tegen het aanbieden van een inbreukmakende werkwijze voor toepassing binnen de territoriale reikwijdte van deze wet, i.e. het Duitse grondgebied.⁵¹
- Hetzelfde geldt voor het relevante artikel in het Verenigd Koninkrijk⁵², dat heel uitdrukkelijk de dubbele territorialiteitsvereiste bevat. Dit wordt bovendien bevestigd in de Engelse rechtsleer: “Following other patent systems and the CPC provisions, the 1977 Act introduced general principles of contributory infringement. As one special case of ‘direct’ infringement, it is impermissible to offer a process for use, knowing that the user will have no licence from the patentee and that the use will be an infringement. In strictly territorial vein, both offer and use must be in the United Kingdom; and the offeror’s knowledge is judged objectively, taking account of what is ‘obvious to a reasonable person in the circumstances’⁵³ (eigen nadruk).

36. De dubbele territorialiteitsvoorwaarde, die ook geldt bij onrechtstreekse octrooi-inbreuk, heeft dan ook tot gevolg dat een octrooihouder enkel kan optreden binnen een specifiek grondgebied, met name de beoogde plaats waar de geoctrooieerde werkwijze zal worden toegepast.⁵⁴ In de context van het Verdrag van Luxemburg was dat het grondgebied van de verdragssluitende Staten. Vertaald naar de context van artikel 29 § 1 b) WER is dat het Belgisch grondgebied.

37. Uiteindelijk bleek na de ondertekening van het Verdrag van Luxemburg dat de tijd nog niet rijp was voor een gemeenschapsoctrooi, zodat de tijdige ratificatie van dit verdrag door de lidstaten uitbleef. De doelstellingen van de lidstaten bij de ondertekening van het Verdrag van Luxemburg en het bereikte compromis blijven echter wel relevant, zeker gezien België dit verdrag wel uitdrukkelijk en tijdig heeft goedgekeurd en in haar eigen octrooiwetgeving heeft overgenomen.

Europlasma arrest van het Grondwettelijk Hof

38. In een recente octrooiprocedure voor de rechtbank van koophandel te Gent argumenteerde de Engelse octrooihouder P2i dat deze dubbele territorialiteitsvereiste in artikel 29 § 1 b) WER zou ingaan tegen de principes van gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet.⁵⁵

39. Het octrooi in kwestie (EP 0 998 412 B1) had betrekking op een verbeterde werkwijze voor het vormen van polymere bekledingen, die water- en olieafstotend zijn door blootstelling aan een gepulst plasma. Beweerde inbreukmaker Europlasma stelde in mei 2013 een vordering tot nietigverklaring in van het bewuste octrooi, waarop de octrooihouder in juli 2013 een inbreukvordering uitbracht. Bij wijze van voorlopige maatregel gaf de rechtbank in juni 2014 aan Europlasma onder meer het bevel om in haar in België aangeboden en in België toe te passen installaties software te installeren waardoor de klant op absolute wijze verhinderd wordt om de geoctrooieerde werkwijze te gebruiken. Bij tussenvonnis van februari 2016 voegde de rechtbank de beide vorderingen samen en wees de vordering tot nietigverklaring af. Voor wat betreft de inbreukvraag meende de rechtbank dat zij nog geen uitspraak kon doen.

40. Het was immers gebleken uit het beslag inzake namaak dat de klanten van Europlasma zich voornamelijk buiten België bevonden. Europlasma argumenteerde dat enkel de installaties die in België werden gebruikt mogelijk inbreukmakend konden zijn, terwijl octrooihouder P2i voorhield dat alle installaties

49 Art. L613-3 CDPI: “Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet: [...] b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français; [...]”

50 J. PASSA, *Droit de la Propriété Industrielle. Tome 2*, Parijs, LGDJ Lextenso, 2013, 555 – eigen nadruk.

51 § 9.2 Patentgesetz: “Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung (...) ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten.”

52 Section 60, § 1 Patent Act 1977: “Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say - (...) (b) where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent” (eigen nadruk).

53 W. CORNISH, D. LLEWELYN en T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, Sweet & Maxwell, 2013, 270-271.

54 Zie m.b.t. onrechtstreekse octrooi-inbreuk de tekst van artikel XI.29, § 2 WER, die op dit vlak duidelijk is.

55 De octrooihouder argumenteerde tevens dat de dubbele territorialiteitsvereiste een ongerechtvaardigde inbreuk zou uitmaken op het recht op eigendom van de houders van een werkwijze-octrooi. Op dit argument zullen wij niet nader ingaan; het werd eveneens afgewezen door het Grondwettelijk Hof.



die vanuit België werden aangeboden inbreukmakend waren, of zij nu in België zouden worden gebruikt of niet.

41. In haar voorlopige maatregel was de rechtbank ervan uitgegaan dat enkel installaties die in België zouden worden gebruikt ook inbreukmakend konden zijn onder artikel XI.29, § 1, b) WER. Ten gronde twijfelde de rechtbank echter, en erkende zij dat de formulering van het artikel dubbelzinnig is. Was het een schending van het gelijkheidsbeginsel dat enkel de werkwijze aangeboden voor toepassing in België inbreukmakend zou zijn, terwijl die extra territorialiteitsvereiste niet geldt voor productoctrooiën? De rechtbank legde de prejudiciële vraag die de octrooihouder formuleerde in dit verband voor aan het Grondwettelijk Hof. Over de kennisvereiste bestond geen betwisting; het ging dus enkel over de vraag of artikel XI.29, § 1, b) WER een enkele dan wel een dubbele territorialiteitsvereiste omvat.

42. In een arrest van 28 september 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de interpretatie van artikel XI.29, § 1, b) WER waarbij er een dubbele territorialiteitsvereiste geldt opdat het aanbieden van een geoctrooieerde werkwijze inbreukmakend zou zijn, geen schending is van het gelijkheidsbeginsel.

43. Het Hof oordeelde onder verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van de BOW dat paragrafen 1 en 2 van artikel 27 van deze wet de respectieve weergave waren van de artikelen 29 en 30 van het Verdrag van Luxemburg.⁵⁶ Ook al trad dit Verdrag bij gebrek aan voldoende ratificaties nooit in werking, oordeelde het Hof dat het bijzonder relevant was voor een goed begrip van de in het geding zijnde bepaling.⁵⁷ De voorbereidende werken voor het Verdrag van Luxemburg werden dan ook van onder het stof gehaald en in veel detail onderzocht.

44. Het Hof overliep de ontstaansgeschiedenis van de relevante artikelen in het Verdrag van Luxemburg en legde uit dat er tijdens de onderhandelingen over het ontwerp een meningsverschil was gerezen over de draagwijdte van de bescherming van de houder van een werkwijze-octrooi tegen rechtstreekse inbreuken. Aan de ene kant was er de hoger vermelde strekking van de Engelse en Nederlandse delegaties (en andere), die de beschermingsomvang niet te ruim geformuleerd wilden zien, en die enkel het toepassen, niet het loutere aanbieden, van de geoctrooieerde werkwijze wilden verbieden. Voor de Nederlandse delegatie was het zeer belangrijk dat knowhow die niet in het werkwijze-octrooi was geopenbaard, zonder probleem uit

de gemeenschappelijke markt zou kunnen geëxporteerd worden. Aan de andere kant stonden de Belgische, Duitse en Franse delegaties, die de bescherming voor de octrooihouder wilden maximaliseren en zodoende ook het loutere aanbieden van een geoctrooieerde werkwijze als inbreukmakend wilden weerhouden.

45. Uiteindelijk werd – zo bevestigde het Hof – een compromis gevonden waarbij het verbod op aanbieden van een geoctrooieerde werkwijze aanvaard werd op voorwaarde dat er voldaan was aan de kennisvereiste en eveneens op voorwaarde dat het aanbod bestemd was om de geoctrooieerde werkwijze toe te passen op het grondgebied van de verdragsluitende staten.⁵⁸ Het Hof merkte nog op dat de artikelen 25 en 26 van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht – deel van het pakket van wetgeving betreffende het toekomstige unitair octrooi – grote gelijkenissen vertonen met de artikelen 29 en 30 van het Verdrag van Luxemburg.

46. Het Hof citeerde uitdrukkelijk de parlementaire voorbereiding voor artikel 29 van het Verdrag van Luxemburg, die luidt als volgt:

“De bepaling sub b) regelt de bescherming van een werkwijze. Uiteraard moet de toepassing van de beschermde werkwijze verboden kunnen worden. Maar ook reeds het aanbieden van een zodanige werkwijze moet onder het verbod vallen; dit evenwel slechts onder twee voorwaarden: ten eerste dat de derde het toepassingsgebied kent dan wel dit gezien de omstandigheden duidelijk is en ten tweede dat het aanbieden voor toepassing van de werkwijze op de grondgebieden van de Verdragsluitende Staten geschiedt, dus de werkwijze niet buiten de gezamenlijke grondgebieden van de Staten van de Europese Gemeenschappen moet worden aangewend. Deze bepaling heeft haar parallel in de in artikel 30 geregelde indirecte toepassing van de uitvinding en dient ertoe, de burgers van de Verdragsluitende Staten tegenover de burgers van derde Staten niet in een ongunstiger positie te brengen wanneer een werkwijze moet worden toegepast in het buitenland waar het octrooi niet geldt.”⁵⁹

47. Rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de zaak, oordeelde het Hof enkel over een werkwijze die minstens gedeeltelijk wordt aangeboden voor toepassing buiten België en die leidt tot een resultaat dat niet als een ‘voortbrengsel’ is geoctrooieerd.⁶⁰ Het Hof oordeelde ook niet over de kennisvereiste, die geen deel uitmaakte van de prejudiciële vraag.

⁵⁶ Arr.GwH 28 september 2017, 20.

⁵⁷ Arr.GwH 28 september 2017, 23 en 32.

⁵⁸ Arr.GwH 28 september 2017, p. 27.

⁵⁹ *Parl.St.*, Senaat, 1976-77, nr. 1012/1, gemeenschappelijke MvT betreffende het Verdrag van Luxemburg van 1975, 57-58, geciteerd in Arr.GwH 28 september 2017, 22.

⁶⁰ Arr.GwH 28 september 2017, 30.



48. Het Hof erkende dat er ten gevolge van deze interpretatie een verschil in behandeling ontstond tussen de houders van een productoctrooi en de houders van een werkwijze-octrooi. De houder van een productoctrooi kan zich op grond van artikel XI.29 § 1, a) WER immers verzetten tegen een inbreuk zodra zijn voortbrengsel in België wordt aangeboden, ongeacht waar de exploitatie van het voortbrengsel zou geschieden. De houder van een werkwijze-octrooi is daarentegen enkel beschermd indien de werkwijze ofwel in België wordt toegepast, ofwel wordt aangeboden voor toepassing in België, i.e. het aanbod geschiedt in België én de beoogde toepassing geschiedt in België.⁶¹

49. Dit is een verschil in behandeling dat het rechtstreekse resultaat is van het compromis dat bereikt werd naar aanleiding van de onderhandelingen over het Verdrag van Luxemburg. De bewuste artikelen van het Verdrag werden naar analogie overgenomen in de BOW, en vervolgens in het WER. Het Hof stelde vast dat de wetgever, ter wille van de verhoopde uniforme bescherming van octrooien, dan ook heeft aanvaard dat er een verschil in behandeling zou ontstaan voor wat betreft de geografische reikwijdte van het verbod op het aanbieden van de geoctrooieerde uitvinding.⁶²

50. Dit verschil in behandeling is volgens het Hof geoorloofd aangezien het berust op een objectief criterium en tevens relevant is voor het beoogde doel. Meer uitleg geeft het Hof daar niet bij, wat naar ons oordeel een gemiste kans is voor octrooi- én grondwetspecialisten. Het verschil in behandeling doet volgens het Hof evenmin op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de houder van een werkwijze-octrooi, die in elk geval het toepassen van de geoctrooieerde werkwijze in België kan verbieden, evenals het aanbieden van die werkwijze voor toepassing in België. Het feit dat de octrooihouder niet kan genieten van de ruimere territoriale bescherming van het Verdrag van Luxemburg, is volgens het Hof niet de schuld van de wetgever, maar wel van het feit dat het Verdrag van Luxemburg nooit in werking is getreden.⁶³ Aan dit euvel zal overigens worden verholpen zodra het pakket aan wetgeving inzake het unitair octrooi in werking treedt. Het Hof oordeelt dan ook dat de dubbele territorialiteitsvereiste voor het aanbod van een geoctrooieerde werkwijze geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel.⁶⁴

51. Doorslaggevend voor het Hof was duidelijk de overweging dat de Belgische wetgever het onderscheid in kwestie enkel had gemaakt om bij te dragen tot een meer eenvormige bescherming van octrooien op Europees vlak. In het kader van de onderhandelin-

gen over het Verdrag van Luxemburg was uitvoerig gedebatteerd over de inbreukvereisten voor producten werkwijze-octrooien, en het compromis beschreven door het Hof was uit de bus gekomen. Het Hof oordeelde dat het onder die omstandigheden noch aan de Belgische wetgever, noch aan het Hof zelf toekwam om het bereikte compromis tussen al die Europese landen, dat bestendigd werd in de toekomstige wetgeving over het unitair octrooi, op de helling te zetten.

52. Het Grondwettelijk Hof nam volgens ons een wijze beslissing. Het is een constructieve reflex van het Grondwettelijk Hof om niet solostim te spelen en integendeel rekening te houden met wat er zich buiten de landsgrenzen heen afspeelt in het bredere Europese octrooilandschap. Zelfs als het unitair octrooi het levenslicht uiteindelijk toch niet zou zien, en zelfs *a fortiori* in dat geval, zijn wij van oordeel dat de Europese rechtbanken zo veel mogelijk als team dienen te functioneren en de basisbeginselen van het Europees octrooirecht die niet betwist zijn, dienen te volgen. Enkel op die manier verkrijgen we, zelfs in de eventuele afwezigheid van een formeel geharmoniseerd systeem, een minstens informeel geharmoniseerd systeem. Dat bevordert de rechtszekerheid en laat Europa toe een ernstig tegengewicht te vormen voor de monolithische octrooisystemen van de Verenigde Staten, China en Japan.

6. Gevolgen van het Europlasma arrest voor uitputting

53. Er is ons inziens nog een andere implicatie van het Europlasma arrest. Indien de rechten van de octrooihouder onder artikel XI.29, §1, b) WER beperkt zijn ten gevolge van een dubbele territorialiteitsvereiste, lijkt het ons logisch dat dit in spiegelbeeld eveneens het geval is voor de uitputting van zijn rechten. De Belgische rechten van de octrooihouder op zijn geoctrooieerde werkwijze zouden ons inziens dan ook enkel uitgeput zijn indien hij de werkwijze in België heeft aangeboden voor toepassing op het Belgisch grondgebied. Indien de octrooihouder zijn werkwijze daarentegen heeft aangeboden voor toepassing buiten het Belgisch grondgebied, zou dit zijn Belgische octrooirechten niet uitputten.

54. In zijn rechtspraak bevestigde het Europees Hof van Justitie echter keer op keer dat intellectuele rechten op Europees vlak zijn uitgeput wanneer de houder van het recht het voorwerp van de bescherming – zelf, of door derden met zijn toestemming – eender waar

⁶¹ Arr.GwH 28 september 2017, 30.

⁶² Arr.GwH 28 september 2017, 32.

⁶³ Arr.GwH 28 september 2017, 32.

⁶⁴ Arr.GwH 28 september 2017, 33.



op de Europese markt plaatste.⁶⁵ Het Hof gaf daarbij steeds voorrang aan de vrijwaring van de interne markt, en liet geen territoriale opdeling van de Europese markt toe op grond van intellectuele rechten. Gelden deze principes enkel voor productoctrooien en niet voor werkwijze-octrooien? Deze vraag wordt in het Europlasma-arrest niet opgelost, wat ook niet kon aangezien deze zaak een inbreuk betrof, en dus niet een geval van (mogelijke) uitputting. Hoe het Europees Hof van Justitie zou omgaan met de territoriale aspecten van uitputting in de context van werkwijze-octrooien, is koffiedik kijken.⁶⁶

7. Slotbeschouwing: is er nog een verschil tussen het aanbod van een geoctrooieerde werkwijze en onrechtstreekse inbreuk?

55. De vraag rijst wat nog het verschil is tussen de inbreukvoorwaarden voor het aanbod van een geoctrooieerde werkwijze en een onrechtstreekse octrooi-inbreuk. Beide types van inbreuk gaan gepaard met een kennisvereiste en een dubbele territorialiteitsvereiste. Kunnen we het aanbod van een geoctrooieerde werkwijze dan niet gewoon beschouwen als een vorm van onrechtstreekse inbreuk?

56. Het antwoord op die vraag is negatief. Het verschil is dat er voor een rechtstreekse inbreuk op een werkwijze-octrooi een volledige toepassing van de werkwijze minstens beoogd wordt. In het geval van een aanbod van de werkwijze moet er zoals gezegd geen effectieve toepassing plaatsvinden, maar het aanbod moet wel de volledige toepassing van de werkwijze in het vooruitzicht stellen. Dit wordt bevestigd in de Engelse rechtsleer: “[A] claim to a pro-

cess [...] is first infringed directly when the complete process is carried out.”⁶⁷

57. Dat is niet het geval voor een onrechtstreekse octrooi-inbreuk, die wij in het kader van onze Engelstalige lessen aan de Universiteit van Luik de “bits and pieces theory of patent infringement” noemen. Bij onrechtstreekse inbreuk gaat het steeds om het aanbieden of leveren van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding (“bits and pieces”), en dus niet om het aanbieden of leveren van de volledige uitvinding zelf.

58. Het aanbieden van de volledige geoctrooieerde werkwijze maakt reeds op zich een octrooi-inbreuk uit, en vereist geen verdere tussenkomst van een derde. De tussenkomst van een derde is wel vereist om te kunnen spreken van een onrechtstreekse octrooi-inbreuk. In een geval van onrechtstreekse octrooi-inbreuk is het immers de pas derde, en niet de aanbieder, die de volledige uitvinding uiteindelijk samenstelt en toepast. De aanbieder is in het geval van onrechtstreekse octrooi-inbreuk zelf geen rechtstreekse inbreukmaker omdat hij niet de volledige uitvinding aanbiedt. Hij is slechts medeplichtig aan de potentiële⁶⁸ inbreuk door de derde die de volledige uitvinding toepast. Dat is ook het standpunt van BENYAMINI: “Altogether, third parties are prohibited from offering a patented process because this act constitutes exploitation of the invention in a manner which is exclusively reserved to the patentee and directly interferes with his monopoly, not because it entails or contributes to such interference by others.”⁶⁹

De leer van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk blijft dan ook haar eigen plaats hebben naast de leer van het aanbod van een geoctrooieerde werkwijze.

65 Zie bijvoorbeeld met betrekking tot uitputting van merkenrechten zaak C-16/03 (Peak Holding AB tegen Axolin-Elinor AB, voorheen Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB); met betrekking tot uitputting van octrooirechten zaken 15/74 (Centrafarm BV en Adriaan De Peijper/Sterling Drug Inc.), 187/80 (Merck & Co. Inc./Stephar BV en Petrus Stephanus Exler) en gevoegde zaken C-267 en 268/95 (Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd en Merck Sharp & Dohme International Services BV/Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta en Necessity Supplies Ltd en Beecham Group plc tegen Europharm of Worthing Ltd).

66 In de Verenigde Staten van Amerika sprak de Supreme Court zich wel reeds uit over de uitputting van werkwijze-octrooien in *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

67 W. CORNISH, D. LLEWELYN en T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Eighth Edition*, Londen, Sweet & Maxwell, 2013, 261; zie ook 270-271, nr. 6-17 – eigen nadruk.

68 Daarbij is echter niet vereist dat de derde ook daadwerkelijk een rechtstreekse octrooi-inbreuk pleegt, zoals volgt uit het Senseo arrest (Antwerpen, 8 november 2005, *ICIP-Ing.Cons.* 2005, 502 noot E. DE GRUYSE, “Straffe koffie (met een laagje schuim)!”, noot onder het Senseo arrest – Antwerpen, 8 november 2005, *ICIP-Ing.Cons.* 2005, 532-545). In de Senseo zaak was de derde doorgaans immers een particulier, die voor zover hij de uitvinding toepast voor niet-commerciële doeleinden, vrijgesteld is van octrooi-inbreuk onder artikel XI.34 a) WER.

69 A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community, ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law*, München, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1993, 136 – eigen nadruk.

