

oktrooienbeleid in de praktijk

W. Hallemeesch, Juridisch adviseur

en

W. Vandeveld, Oktrooideskundige,

Bekaert nv, Zwevegem

JURIDISCHE ASPEKTEN

Begrip

Niemand zal nog betwisten dat de ontwikkeling van de moderne samenleving veel te danken heeft aan de technologische revolutie van de laatste tweehonderd jaar en van de uitvindingen die aan de basis daarvan liggen.

De gemeenschap heeft er belang bij dat uitvindingen worden gedaan en wil deze dan ook — en de werkzaamheid van uitvinders die ertoe leidt — beschermen.

Reeds in de Middeleeuwen werden door de vorsten privileges toegekend aan verdienstelijke uitvinders die de exclusiviteit van de uitbating verwierven¹.

Anderzijds heeft de gemeenschap er evenzeer belang bij dat de uitvindingen bekend worden gemaakt met het oog op het stimuleren van verder onderzoek.

In het algemeen kan het oktrooi dan ook worden omschreven als een beslissing van de overheid om een exclusief² en tijdelijk uitbatingsrecht toe te kennen omtrent een voor industriële toepassing vatbare uitvinding.

In ruil voor dit recht laat de oktrooiaanvrager toe dat de inhoud van de uitvinding gepubliceerd wordt³.

Deze definitie is algemeen van strekking en vastgesteld wordt dat de wettelijke definities van land tot land verschillen hetgeen tot problemen aanleiding geeft zoals verder zal worden gezien.

Verkrijging

Aangezien het oktrooi een beslissing inhoudt van de overheid zal de verlening ervan afhankelijk zijn van het volgen van de daartoe vereiste procedure en het beantwoorden aan de vereiste *formele* en *materiële* voorwaarden.

Formele voorwaarden

Te lande neemt het oktrooi de vorm aan van een Ministerieel Besluit dat verleend wordt op verzoek van de aanvrager. Daartoe dient de aanvrager — persoonlijk of per post⁴ — een bundel in bij de Dienst voor Nijverheidseigendom (Ministerie van Economische Zaken, Brussel) of — persoonlijk⁴ — bij de griffier van het Provinciebestuur of bij het arrondissementscommissariaat van zijn woonplaats. Het bundel bevat o.a. een duidelijke en volledige beschrijving van de uitvinding die van aard moet zijn een vakman toe te laten, bij de lezing van de beschermde uitvinding, deze toe te passen. Van de neerlegging wordt proces-verbaal gemaakt met vermelding van dag en uur van de neerlegging.

Het bestuur onderzoekt slechts de regelmatigheid van het bundel naar de vorm alsmede de geoorloofdheid van het voorwerp van de uitvinding. Het bestuur onderzoekt niet de verwezenlijking van de materiële voorwaarden in tegenstelling met wat gebeurt in de landen met vooronderzoek doch laat dit onderzoek over aan de rechtbanken die zich daaromtrent uitspreken in een eventueel geschil over de nietigheid van het oktrooi. Na afloop van het onderzoek, en indien aan de vormvereiste is voldaan, wordt het Belgisch oktrooi toegekend door een besluit van de Minister van Economische Zaken die een dubbel van de beschrijving daartoe aan de verzoeker aflevert⁵.

Materiële voorwaarden

Naar Belgisch recht behoort een uitvinding — om oktrooieerbaar te zijn — een zekere mate van oorspronkelijkheid te bezitten, nieuw te zijn en tevens vatbaar te zijn voor industriële of commerciële uitbating.

Het eerste criterium is kwalitatief van aard en vergt een uitvinding die niet voor de hand ligt, die een zekere mate van 'inventiviteit' inhoudt.

Dat de uitvinding nieuw hoeft te zijn betekent dat de uitvinding, benevens origineel, ook niet mag aangetast zijn door nieuwigheidsgebreken door b.v. voorgebruik of vroegere publikatie.

Op het terrein van de materiële vereisten verschillen de wetgevingen van land tot land opvallend doordat deze vereisten enerzijds steeds weer een andere inhoud hebben⁶ en anderzijds doordat een aantal landen (o.a. de USA, Verenigd Koninkrijk, Skandinavische landen, Duitsland, Nederland) een administratief vooronderzoek verrichten omtrent de aanwezigheid van de materiële voorwaarden; zijn deze niet alle aanwezig, dan wordt het oktrooi geweigerd.

Wat oktrooieren?

Het is niet altijd eenvoudig te bepalen of het voordelig is voor een uitvinding oktrooi aan te vragen dan wel de uitvinding geheim te houden. Bij oktrooiverlening wordt de uitvinding openbaar, d.i. de volledige beschrijving ervan wordt gepubliceerd. In ruil verkrijgt de oktrooihouder er exclusiviteit voor die echter beperkt is in de tijd.

¹ Zie voorbeelden in L. Remouchamps, *Oktrooien* A.P.R. 1970 blz. 48 en vlgd.

² Dit is een uitzondering op de vrijheid van handel; wet d'Allarde van 17 maart 1791 art. 7, in België ingevoerd op 10 november 1795.

³ Zie o.a. art. 1 wet van 24 mei 1854 op de oktrooien.

⁴ Of door tussenkomst van een lasthebber.

⁵ De tekst ervan wordt gepubliceerd in de *Verzameling van Oktrooien*, die maandelijks door Economische Zaken wordt uitgegeven.

⁶ Zie Verdrag van Straatsburg op de eenmaking van de materiële vereisten, 27.11.1963 (nog niet van kracht) dat de voorwaarden wil eenvormig maken.

Niet geoktrooieerde uitvindingen kunnen steeds worden nagemaakt en hun bescherming vinden ze slechts in het kontrakt of in Art. 1382 van het Burgelijk Wetboek ; ze worden echter geheim gehouden en soms voor een duur die heel wat langer is dan deze van het oktrooi.

Bij het overwegen van de beslissing al of niet te oktrooieren kan rekening gehouden worden met volgende criteria :

- (i) de mogelijkheid de uitvinding voldoende geheim te houden hetgeen meer zal voorkomen inzake procédés dan inzake produkten ;
- (ii) de kans een oktrooi te verkrijgen dat voldoende omvangrijk is, weinig vatbaar voor vernietiging en moeilijk omzeilbaar, technisch en juridisch ;
- (iii) de oktrooidensiteit van de sektor en de mogelijkheid die een oktrooiportefeuille biedt om oktrooien uit te wisselen ;
- (iv) de eigen doelstellingen van de onderneming en het commercieel imago dat met oktrooien kan worden bereikt.

Kosten

De kosten verbonden aan de verkrijging en instandhouding van een oktrooi in België zijn niet van aard het nemen van oktrooien noemenswaardig te belemmeren⁷. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de samenstelling van het bundel, de technische beschrijving en tekeningen, de fiskale zegels en — in voorkomend geval — het ereloon van de mandataris. Na de toekenning is er nog een jaarlijkse taks.

Deze kosten kunnen echter in zeer sterke mate stijgen door drie factoren die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de oktrooi politiek van de onderneming.

Ten eerste is er, in landen met vooronderzoek, de soms lange procedure die vereist is om de vooronderzoeker te overtuigen, met stukken en onderzoek ter staving, van de aanwezigheid van de materiële voorwaarden.

Ten tweede is het oktrooi nationaal en dient de procedure in elk land waar een oktrooi wordt gewenst, te worden ondernomen.

Ten derde is vereist dat het oktrooi industrieel moet toepasbaar zijn en dat de uitvinding, op basis van de beschrijving, door een normaal met het vak bekende persoon moet kunnen worden uitgevoerd, wat soms vérgaand bijkomend onderzoek vergt waarvan de kosten hoog kunnen oplopen.

Rechten van de oktrooihouder

De oktrooihouder verwerft een recht op exclusieve uitbating van de in het oktrooi neergelegde uitvinding en kan de namakers ervan vervolgen om deze de namaking te doen stopzetten en schadevergoeding te betalen. Daarbij kan hij, te lande, gebruik maken van de procedure van het beschrijvend beslag⁸. Hij hoeft niet de geldigheid van het — toegekende — oktrooi te bewijzen doch wel de namaking ; daarbij wordt eerder gelet op de gelijkenissen dan op de verschillen.

Voorts kan hij hetzij de uitvinding zelf uitbaten met uitsluiting van anderen, hetzij de uitvinding door anderen, al of niet met beperkingen, door geremunereerde licentieverlening laten uitbaten.

Hij kan ook zijn oktrooien aanwenden om overeenkomsten af te sluiten met titularissen van oktrooien in hetzelfde domein die elkaar hinderen (oktrooi pool).

Tenslotte kan hij zijn recht overdragen al of niet tegen een aangepaste vergoeding (vermogensrecht).

Zijn recht kan worden aangevallen door de vordering tot nietigverklaring op grond van een gebrek in de materiële, formele en geoorloofdheidsvoorwaarden en, in sommige landen, op grond van misbruik van het oktrooi.

Internationale aspecten

Het oktrooirecht is essentieel een recht met sterke grensoverschrijdende inslag doordat geoktrooieerde produkten, of met geoktrooieerde procédés vervaardigde produkten, in veel gevallen de grens overschrijden en daardoor alleen al oktrooirechtelijk in een andere situatie komen omdat het oktrooirecht territoriaal is, d.w.z. landsgebonden⁹.

De oktrooihouder, die afdoende bescherming wil, is derhalve verplicht een oktrooi te nemen (een zgn. korresponderend oktrooi met veelal afwijkende inhoud) in alle landen waar hij bescherming wil, en die bescherming wordt dan slechts verleend volgens de oktrooiwet van dat land.

Om aan dit euvel te verhelpen werden allerlei internationale overeenkomsten gesloten of voorbereid die verscheidene problemen trachtten op te lossen.

Hier volgen de belangrijkste :

- (i) Er is het zeer belangrijke Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herhaaldelijk gewijzigd en laatstelijk nog te Stockholm op 14 juli 1967¹⁰.

Deze konventie beoogt drie belangrijke vragen op te lossen :

- (a) er wordt getracht, met een redelijke mate van succes, een eenheid van beginselen tot stand te brengen, (b) de wederkerigheid wordt vastgelegd tussen de staten en (c) bepaalde maatregelen worden genomen om akties genomen in een land die nieuwheidsschadelijk zijn in een ander land te neutraliseren zoals de prioriteitstermijn van één jaar die toelaat oktrooi in te dienen in een Unieland binnen het jaar na indiening in het oorspronkelijk land of nog de bepalingen inzake tentoonstellingen.

Het Unieverdrag wordt voortdurend aangepast, is van kracht in de meeste landen van de wereld (ook in de Sovjet-Unie) en kan terecht het charter van de industriële eigendom worden genoemd.

- (ii) Andere verdragen hebben tot voorwerp het totstandbrengen van een eenvormig oktrooi (d.i. een oktrooi waarvan de juridische voorwaarden dezelfde zijn in de verdragsluitende landen).

Onder andere vallen hieronder het verdrag op het Europees oktrooi van 5 oktober 1973 dat een gemeenschappelijk oktrooirecht wil tot stand brengen¹¹ in Europa en het verdrag van Luxemburg van 15 december 1975 op het oktrooi van de Europese Gemeenschap (beperkt tot de 9)

⁹ Hierin is een zekere aanpassing gekomen in de EEG door de rechtspraak van het Hof van de Gemeenschappen en de beslissingen van de Commissie.

¹⁰ Wet van 26 september 1974, B.S. 29 januari 1975.

¹¹ Artikel 1. Zie wetsontwerp ter zake Senaat N° 58 van 20.6.77 en Kamer van Volksvertegenwoordigers N° 55 van 1.7.77.

⁷ Schatting : 20.000 à 25.000 F per oktrooi.

⁸ Een rechterlijk bevel waarbij aan een deskundige wordt opgedragen - desnoods in de fabriek van de vermoede namaker - de nodige vaststellingen te doen.

en dat eveneens een gemeenschappelijk octrooirecht wil tot stand brengen ¹². Deze verdragen zijn nog niet van kracht.

(iii) Nog andere verdragen beogen de harmonisatie van de formaliteiten voor de aanvraag van het octrooi zoals het Verdrag van Parijs van 11 december 1953 ¹³ dat van toepassing is in de EEG, Noorwegen, Zwitserland, Zuid-Afrika, Turkije en Zweden, doch door België werd opgezegd met uitwerking op 2 april 1977 ¹⁴.

(iv) Tenslotte is er een Internationaal Verdrag op de samenwerking inzake octrooien, Washington 19 juni 1970, dat eveneens nog niet van kracht is (PCT ¹⁵). Het verdrag beoogt hoofdzakelijk (a) de vereenvoudiging van de aanvraag van een octrooi dat via de zogenaamde internationale aanvraag meteen in alle verdraglanden zou zijn aangevraagd en (b) de vereenvoudiging van het vooronderzoek dat slechts eenmaal zou gebeuren, volgens de regels van het verdrag, en in de verdraglanden geldig zou zijn.

HET OKTROOISYSTEEM : DEELNEMEN OF IGNOREREN ?

Probleemstelling ! Welke kenmerken bepalen het belang van een octrooipolitiek voor een onderneming ?

Een octrooi kan toegekend worden, bij voorbeeld voor een kostprijsverlagend procédé of voor een verkoop-

bevorderende produkteigenschap. Het is een verbodmiddel ten opzichte van de konkurrent. Het is dus een sterk wapen in de konkurrentiestrijd.

Nochtans worden de industrieën praktisch opgesplitst in een deel dat overvloedig gebruik maakt van het octrooisysteem en waar elke innovatieve bewegingsvrijheid zeer beperkt is, en een ander deel dat blijkbaar in vreedzame koëxistentie kan werken naast en buiten een octrooisysteem, waarin jaarlijks 400.000 octrooien worden ingediend in de 10 meest octrooi-actieve landen, waaronder ongeveer 14.000 in België.

Dit verschil in octrooipolitiek wordt veroorzaakt door bepaalde kenmerken waarin beide groepen zich van elkaar onderscheiden. Kennis van deze kenmerken laat dan de ondernemer toe te oordelen of het normaal is dat zijn onderneming tot de eerste dan wel de tweede groep behoort.

Eerste kenmerk . de industrietak en het belang van de technische innovatie hierin

De ondernemingspositie moet verdedigd worden met behulp van een aantal sterkten, die karakteristiek zijn voor elke industrietak. Er zijn industrietakken waar de nodige sterkten meer liggen in het vlak van o.a. controle der grondstofprijzen, design van het produkt, relaties met de overheid, controle der distributiekkanalen. Dit soort sterkten kunnen niet met octrooien verworven en verdedigd worden.

Daartegen zijn er industrietakken waar de klemtoon meer ligt op de technische innovatie, en die kan bedreigd worden door octrooien van derden en beschermd worden door eigen octrooien. Vergelijken wij aldus de koolmijnen met de uurwerknijverheid.

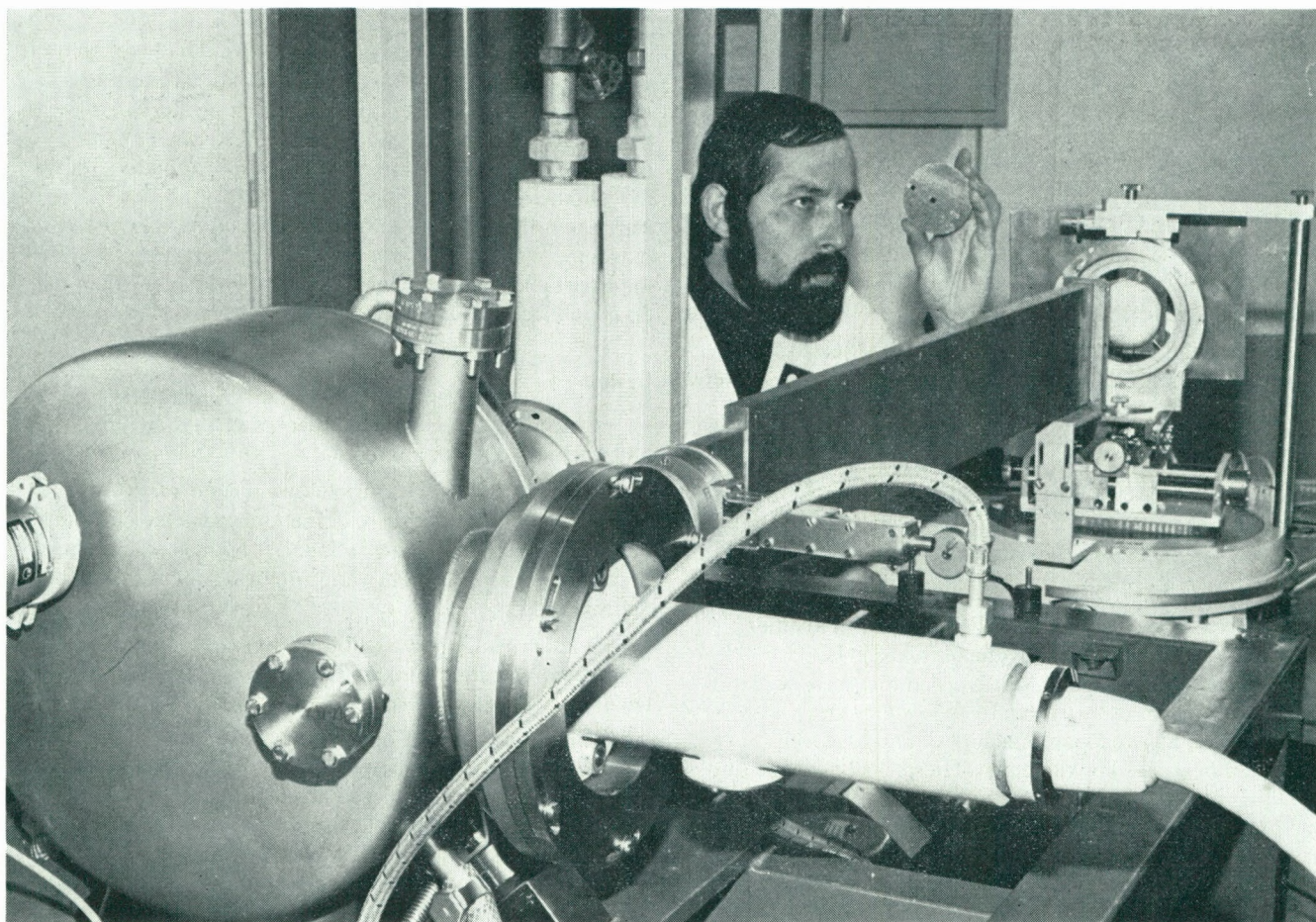
¹² Artikel 1. Zie wetsontwerp onder N° (11).

¹³ van kracht op 1.6.55 (in België 1.4.65, B.S. 24.3.65).

¹⁴ Belgisch Staatsblad 5 mei 1976.

¹⁵ Zie wetsontwerp onder N° (11).

Röntgenbuis met snel-roterende anode



Het belang van de technische innovatie is op zichzelf nog geen voldoende voorwaarde om een sterke octrooi-activiteit in een onderneming terug te vinden. In menige industrietak is de innovatie wel vitaal, maar daarom wordt in de ondernemingen van die tak nog niet altijd doeltreffend geïnoveerd. De innovaties doen de concurrenten geen pijn, of er is geen echte innovatie. Een dergelijke onderneming zal doorgaans weinig actief zijn op octrooi gebied en zal trouwens moeilijkheden ondervinden om zichzelf octrooien te zien toekennen. Deze onderneming is reeds op weg haar technische onafhankelijkheid te verliezen.

Tweede kenmerk : de monopoliserende waarde der nog mogelijke octrooien

In sommige industrietakken is de innovatie-activiteit wel groot, maar ze is versnipperd over een heleboel nevenaspecten van secundair belang. De laatste belangrijke innovatie ligt ver achter de rug. De basisoctrooien, als die er waren, zijn al lang in het publiek domein, en ook de octrooien over vroegere innovatie omtrent aspecten van primair belang. De nog mogelijke octrooien zijn omzeilbaar en enkele grote ondernemingen trachten eventueel nog met een kwantiteitspolitiek ergens hun octrooi positie te versterken, zonder veel overtuiging en zonder veel rendement trouwens.

De ondernemingsleiders in een dergelijke industrietak zullen in het algemeen niet veel hinder van octrooien ondervinden en zullen zich meestal niet veel met octrooien inlaten.

Voor die ondernemingsleiders bestaat echter het gevaar dat, wanneer er zich plotseling op hun gebied weer een innovatie voordoet die aan die techniek een nieuwe wending geeft, zij de nodige octrooiëeringsreflex missen om de positie te nemen die ze zouden kunnen verwerven.

Derde kenmerk : de moeilijkheidsgraad van de octrooi problematiek

In sommige industriële activiteiten blijkt de octrooi-problematiek, in verhouding tot de gewone ondernemings-problematiek, zo duister, tijdrovend en kostelijk te zijn, dat de ondernemingsleiders, mede als gevolg van opgedane slechte ervaringen de rug naar het octrooi systeem hebben toegekeerd, zelfs in industrieën waar innovatie belangrijk is.

Voor sommigen zal de octrooi problematiek toch hanteerbaar zijn : de grote ondernemingen die, dank zij het werkvolume, zich een octrooidienst kunnen veroorloven en de kleine gespecialiseerde ondernemingen die de technologie en de macht van hun produkt goed kennen, of zich tot een beperkte geografische markt richten. Hier staan de middelgrote 'generalisten' meer in het defensief. Dit zal duidelijk zijn als de belangrijkste octrooi problemen hier wat nader worden toegelicht :

(i) De wispelturigheid van de te beschermen innovatie-activiteit : gedurende de innovatie-activiteit moet voortdurend rekening gehouden worden met onverwachte nieuwe elementen op het gebied van kostprijs der grondstoffen, aanwendbare machines, marktgegevens, ontwikkelingen der concurrenten. Hieruit volgt stopzetting of afbuiging van het projekt in een richting die niet in het oorspronkelijk octrooi was voorzien. Aldus is het octrooi meer te beschouwen als een loterijbriefje dat, mits veel geluk, iets waard kan worden. Vermits het octrooi in alle landen moet ingediend worden waar men bescherming

wenst, en in sommige ervan de vooronderzoeksprocedure moet gevolgd worden, kan de prijs voor zulk loterijbriefje gemakkelijk tot 300.000 à 500.000 fr oplopen.

De kansen op rendabiliteit van het octrooi kunnen echter sterk verhoogd worden als bij het opstellen ervan voldoende rekening gehouden wordt met de economische, technologische en marktfactoren waarin de uitvinding zich situeert, en die factoren krijgt de octrooiopsteller vaak met evenveel onduidelijkheid als er haast is en enthousiasme om het idee te octrooieren.

(ii) De noodzakelijkheid van grondige technische informatie over de techniek waarin de uitvinding zich situeert : men kan bij voorbeeld een in vergetelheid geraakt produkt terug op de markt brengen, dank zij het feit dat het produkt goedkoop fabriceerbaar geworden is met behulp van een nieuwe machine. Als men over onvoldoende informatie beschikt zal men prompt het nieuw geachte produkt octrooieren, op ongeldige wijze, en vergeten dat de werkelijke innovatie in de machine lag en dat dáár het geldige octrooi had kunnen genomen worden.

Opdat het octrooi op het octrooiëerbare aspect van een innovatie zou gericht zijn, voldoende breed om onomzeilbaar opgesteld zou zijn en voldoende uitgetest om een uitvoerbare en dus geldige beschrijving te geven is een grondige voorafgaande technische informatie nodig.

Bij de niet-gespecialiseerde ondernemingen, bij wie deze informatie niet reeds voordien voorhanden was, jaagt dit de octrooiëeringskosten en de risico's verder de hoogte in.

(iii) Het opsporen der inbreukmakers :

Wie een octrooi heeft moet ook de middelen bezitten om inbreukmakers op te sporen. Hier zijn de ondernemingen die werken in een beperkt concurrentie-wereldje en ondernemingen met een uitgebreid informatienet via verkoopkanalen, sterk bevoordeligd.

Sterk in het nadeel staan de bedrijven die innoveren op werkwijzen waarvan de toepassing niet op het produkt merkbaar is. Hoe kunnen die de inbreuk opsporen en bewijzen ? België is één der weinige landen die de bewijslast voor de octrooihouder vergemakkelijkt via de mogelijkheid van het beschrijvend beslag. Andere landen zetten hun fabriekspoorten niet zo open voor vreemde octrooihouders. Als gevolg hiervan zijn bepaalde industrietakken meer aangewezen op fabrieksgeheimen dan op gepubliceerde octrooien.

Besluit

Octrooien zijn een hanteerbaar wapen voor een onderneming op voorwaarde dat :

(i) ze actief is in een industrietak waar innovatie een belangrijke faktor is in de ondernemingsstrategie en waar deze innovatie niet aan het uitlopen is op nevenaspecten maar waar een nieuw elan van primair belang zich aan het voltrekken is ;

(ii) de onderneming de moeilijkheidsgraad van haar octrooi problematiek aankan, hetzij door haar volume, hetzij door haar specialisatie.

Bij dit laatste dient opgemerkt dat sommige ondernemingen die totnogtoe de renderende kostengrens van een octrooi politiek niet konden overschrijden en dan ook geen octrooien namen, dit binnenkort wel eens zouden kunnen doen dank zij de sterke vereenvoudigingen die verschaft zullen worden door het Europees Octrooi en later door het PCT-wereldoctrooi.