

mr. A.J. Gieske, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Octrooibescherminq van software (Grote Kamer van Beroep G3/008)

Inleiding

Welke criteria gelden voor de beoordeling van octrooiaanvragen voor software gerelateerde uitvindingen in Europa? Welke betekenis heeft de beruchte uitsluiting van computerprogramma's 'als zodanig' van octrooibescherminq nog? In een uitspraak van 12 mei jl. heeft de zogeheten Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) haar licht laten schijnen (GKvB, zaak G3/008). Voor op deze uitspraak in te gaan volgt voor een goed begrip eerst een korte uiteenzetting over het Europese octrooisysteem en het auteurs- / octrooirecht.

Europees octrooirecht?

Het EOB verleent zogeheten Europese octrooien. Andes dan de naam suggereert is dit niet een octrooi dat geldig is voor het hele grondgebied van de EU. De EU heeft tot nu toe gefaald in pogingen om een eenvormig octrooirecht in te voeren. Wel zijn nagenoeg alle Europese landen (waaronder in dit geval ook Turkije) aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag (EOV), waarvan het EOB een orgaan is. Op grond van dat verdrag kan men een centrale octrooiaanvraag doen bij het EOB, dat daarop beslist na onderzoek aan de hand van verdragscriteria die in de meeste landen, waaronder Nederland, in nationaal recht zijn overgenomen.

Een eenmaal verleend Europees octrooi kan worden gezien als een bundel van nationale octrooien in elk van de door de aanvrager aangewezen EOv-landen. Geschillen over de verlening van deze Europese octrooien worden behandeld door Kamers van Beroep (KvB) van het EOB. De rechtspraak van deze kamers is gezaghebbend en vormt daarom in de EOv-landen een onontkoombare leidraad voor de nationale octrooibureau's bij nationale octrooiaanvragen, en voor de nationale rechters wanneer zij oordelen over geldigheids- en/of inbreukwesties.

Intermezzo: octrooibescherminq naast auteursrecht

Verlening van een octrooi vereist in Europa dat sprake is van een *technische* uitvinding, die (1) nieuw en (2) inventief is en (3) toepasbaar is. Voor software gerelateerde uitvindingen is dat niet anders. Volgens het EOB, dat inmiddels duizenden octrooien heeft verleend voor software gerelateerde uitvindingen, gelden voor verlening van dergelijke octrooien in Europa strenge criteria en is van verlening van triviale octrooien geen sprake. Het fenomeen software-octrooi kent niettemin critici, onder meer gelet op de in vergelijking tot het auteursrecht een verdergaande bescherminq.

Bekend zal zijn dat bij het schrijven van een computerprogramma in beginsel auteursrechtelijke bescherminq op de broncode van dat programma ontstaat. De letterlijke overname van (een deel) van dat programma is vervolgens niet toegestaan zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Auteursrecht biedt echter geen soelaas tegen onafhankelijk tot stand gekomen software die met

eenzelfde doel of functie zijn geïmplementeerd. Auteursrecht verleent immers geen monopolie op een toegepaste techniek of functionaliteit; het biedt bescherming tegen kopiëren van een bepaald werk.

Daar waar een octrooi is verleend kan de octrooihouder de toepassing verbieden van alle latere programmatuur die van de geoctrooieerde uitvinding gebruik maakt. Het octrooirecht biedt daarmee wel een monopolie op techniek of functie. Dit is vooral steen des aanstoots recht voor veel aanhangers van de idee van *open source* software. De toestemming die auteursrechthebbenden geven voor verder gebruik volgens open source voorwaarden “werkt” immers niet tegen octrooiaanspraken. Het lijkt er intussen niet op dat deze kritiek leidt tot wijzigingen in de bestaande octrooipraktijk.

Achtergrond uitspraak: controversé

Zoals gezegd is de uitleg van het EOV is niet voorbehouden aan één (supranationale) rechter. Het EOB en de nationale gerechten kunnen daaraan een eigen uitleg en toepassing geven, ook als deze onderling afwijkend zijn. Ten aanzien van computer gerelateerde uitvindingen doet dit laatste zich – bijna traditioneel – voor in de rechtspraak van Engelse rechters enerzijds en het EOB anderzijds.

Het voert te ver om in het kader van dit artikel op die afwijkingen in te gaan. Niet onvermeld kan echter blijven dat de Engelse rechters aanleiding zagen tot het stellen van vragen over de EOB-aanpak aan de GKvB, waarbij zij zelfs zover gingen om deze vragen te formuleren (Court of Appeal 27 oktober 2006, inzake Aerotal en Macrossan). De Kamers van Beroep reageerden als door een wesp gestoken bij uitspraak van 15 november 2006 (KvB T154/05). Na uiteenzetting van de geldende EOB-opvattingen wordt daarin de noodzaak om vragen voor te leggen van de hand gewezen.

Vervolgens zag de (nu oud) voorzitter van het EOB, tevens voormalig voorzitter van het Britse octrooibureau, aanleiding voor het stellen van vragen. In de kern betroffen die de wijze waarop bij de verlening van software gerelateerde octrooien dient te worden omgegaan met de speciale positie van computer programma's in het EOV. De vragen konden rekenen op brede belangstelling. Ongeveer honderd organisaties en personen hebben de GKvB hun mening gegeven in zogeheten *amicus curiae*-geschriften.

De GKvB heeft niettemin alle gestelde vragen niet ontvankelijk verklaard. Van belang is dat rechtsvragen in de eerste plaats aan de GKvB kunnen worden voorgelegd door een Kamer van Beroep om redenen van eenvormige toepassing van het recht of rechtspunten van fundamenteel belang. Om dezelfde redenen kan – zoals hier - de voorzitter vragen voorleggen, maar dan alleen indien ook nog sprake is van tegenstrijdige uitspraken van de kamers. De GKvB meent dat dit zich niet voordoet.

In ongeveer zestig pagina's legt de GKvB overtuigend uit dat weliswaar sprake was van (in de tijd) uiteenlopende uitspraken van EOB kamers, zoals normaal bij een rechtsontwikkeling, maar dat het EOB thans een consistente en niet (meer) tegenstrijdige beoordelingspraktijk voert. De vragen struikelden daarmee over een voorvraag: de voor ontvankelijkheid vereiste tegenstrijdigheid in de rechtspraak van het EOB.

De GKvB kan de EOB –praktijk niet afzetten tegen, bijvoorbeeld, de Engelse praktijk, aangezien dit niet haar taak is. De waarde van de uitspraak is dan ook vooral gelegen in de weergave van de EOB praktijk, en de omarming van de in KvB T154/05 gegeven verdediging daarvan. Wat houdt deze in?

Computerprogramma's "als zodanig" vs. "computer geïmplementeerde uitvindingen"

Van belang is in de eerste plaats dat Verdrag en Nederlandse wet expliciet bepalen dat computerprogramma's *geen* octrooieerbare uitvindingen zijn, net als – in het bijzonder - ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden en methoden van bedrijfsvoering (art. 52 EOV, art. 2 Rijksoctrooiwet). Deze zogeheten uitsluitingen hebben echter geen absoluut karakter, aangezien zij volgens diezelfde artikelen slechts gelden in zoverre het gaat om een octrooi voor dergelijke onderwerpen of werkzaamheden 'als zodanig'.

Het EOB heeft deze uitsluiting van computer programma's "als zodanig" nagenoeg weggeredeneerd. De eerste stap die het EOB hiervoor maakt is dat een uitvinding in het algemeen een "technisch karakter" dient te hebben. Wat "technisch" is, kan daarbij niet nader algemeen worden gedefinieerd. De uitsluitingen in het EOV, waaronder dus die voor computer programma's "als zodanig", zijn echter volgens het EOB negatief geformuleerde voorbeelden van niet octrooieerbare, dus niet "technische" materie (KvB T1173/97). De centrale vraag is daarmee wat in dit verband nog "technisch" is.

De genoemde beslissing introduceerde daartoe een nieuw criterium voor conclusies die zien op software/programmatuur zelf: de toets van het *verdere technisch effect*. Dit is een technisch effect dat uitstijgt boven de "gewone" fysieke interactie tussen een programma (software) en de computer (hardware) waarop dat actief is. Zo zijn de verbetering van prestaties, efficiency of kwaliteit van de werking van een apparaat aanvaard als technisch, ook als het gaat om softwarematige oplossingen. Het verdere technische effect maakt dat een programma technisch karakter heeft en er dus geen sprake is van een octrooiering van een programma *als zodanig*.

Daarnaast geldt volgens het EOB dat al sprake is van een *technisch karakter* hebben als een uitvinding door of met behulp van een computer(netwerk) of vergelijkbaar apparaat worden geïmplementeerd (KvB T258/03). Dit in lijn met rechtspraak waarin bijvoorbeeld de toepassing van pen en papier voldoende is om de aanvraag een technisch karakter te geven. Het is m.a.w. voldoende om te vermelden dat sprake is van uitvoering van een computerprogramma op een computer om aan de uitsluiting "als zodanig" te ontsnappen (T424/03). Het EOB spreekt dan ook niet van software-octrooien, maar van *computer implemented inventions* (CII's). Dergelijke octrooien zien niet op software "als zodanig", maar bijvoorbeeld op dat wat de software (met een computer) bewerkstelligt.

De GKvB erkent bij de bespreking van de – overigens niet ontvankelijke - vragen dat de hierboven weergegeven rechtspraak eenvoudig de mogelijkheid biedt om te ontsnappen aan uitsluiting van computerprogramma's als zodanig. Zij benadrukt daarbij echter dat de uitsluitingen van artikel 52 EOV, waaronder in het bijzonder "computer programma's" wel degelijk effect hebben in de beoordeling van octrooiconclusies: "*An elaborate system for taking that effect into account has been developed, as laid out in T 154/04 Duns. (...) It would appear that the case law, as summarised in T*

154/04, has created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted".

Naast een felle repliek op de kritiek van de al genoemde Engelse rechtspraak, bevat de uitspraak T154/04 in de kern een uitgebreide bevestiging van de rechtspraak waarin voor de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van octrooien *alleen* de kenmerken in aanmerking mogen worden genomen die bijdragen aan het "*technische karakter*" van een octrooiaanvraag. Het EOB verplaatst de toetsing aan de uitsluitingen van art. 52 EOV daarmee naar de toetsing van de materiële criteria van nieuwheid en inventiviteit.

Toetsing nieuwheid / inventiviteit / technisch karakter

Niet inventief is een oplossing die voor de (fictieve) vakman voor de hand ligt. De lat ligt relatief hoog, aangezien deze vakman bij software-uitvindingen een computerprogrammeur zal zijn of zelfs een team van programmeurs. Het EOB neemt zoals gezegd bij de beoordeling van de inventiviteit alleen de technische aspecten van de uitvindingen in aanmerking.

Zoals al bleek, bestempelt het EOB zowel octrooiconclusies met toepassing van computerhardware als een "verder technische effect" van software als technisch. Deze tellen dus mee voor de bepaling van de inventiviteit. De vaste aanpak van het EOB is echter om zowel probleem als oplossing te definiëren om de inventiviteit van de oplossing te toetsen (*problem-solution approach*). Daarbij eist het EOB ook nog dat sprake is van een technische oplossing voor een technisch probleem. Toepassing van technische maatregelen die niet bijdragen aan het technisch probleem, zoals opgevat door het EOB, vallen in deze benadering buiten de boot.

Het verband met de uitsluitingen van art. 52 EOV in de fase is nu dat deze – zoals gezegd - per definitie niet-technische materie betreffen. Geen octrooi werd dan ook verleend voor een aanvraag voor Internetveiling via computers in een netwerk, die in feite een verbeterde methode van bedrijfsvoering betrof en daarmee viel onder de uitgesloten materie die als niet-technisch geldt. De enkele toepassing daarbij van bestaande, niet bijzondere computerapparatuur (hoewel technisch) zal voor de vakman voor de hand liggen en niet gelden als een inventieve oplossing.

Wel octrooieerbaar bleken bijvoorbeeld ABS – systemen, audiovisuele verwerkings-technieken (MPEG technologie), encryptie/decryptie methoden, en een programmeeroplossing die toegang tot DLL (dynamic link library) bestanden verbeterde en zo een versneld werkende computer mogelijk maakt.

Slot

Uitspraak G3/008 zal geen verandering meebrengen in de bestaande EOB-praktijk, maar verduidelijkt en bevestigt deze. Zonneklaar is nu dat de beperking van software-gerelateerde octrooien niet meer wordt gezocht in de uitsluiting "als zodanig" maar in de eis van de technische bijdrage. Te verwachten is dat rechtspraak van nationale rechters, waaronder de Nederlandse, slechts in detail van de geschetste benaderingwijze van het EOV zullen (willen) afwijken.