



KU LEUVEN  
FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID  
Academiejaar 2012 - 2013

PATENT TROLLS: EEN RECHTSVERGELIJKENDE STUDIE TUSSEN DE  
VERENIGDE STATEN EN EUROPA

Promotor: W. DEVROE

Masterscriptie, ingediend door  
**Dennis WOLLANTS**  
bij het eindexamen voor de graad van  
MASTER IN DE RECHTEN



KU LEUVEN  
FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID  
Academiejaar 2012 - 2013

PATENT TROLLS: EEN RECHTSVERGELIJKENDE STUDIE TUSSEN DE  
VERENIGDE STATEN EN EUROPA

Promotor: W. DEVROE

Masterscriptie, ingediend door  
**Dennis WOLLANTS**  
bij het eindexamen voor de graad van  
MASTER IN DE RECHTEN

## **SAMENVATTING**

Deze meesterproef onderzoekt de correlatie tussen het recht en het bestaan van Patent Trolls. In tegenstelling tot het normaal gebruik, proberen Patent Trolls geen winst te maken door het ontwikkelen van hun octrooien, maar door derde partijen te dwingen om licenties met hen af te sluiten of door hen aan te klagen voor de rechtbank. Voor dergelijke entiteiten kan dit gedrag positief zijn, maar voor de maatschappij in haar geheel sorteert dit negatieve effecten. Patent Trolls zullen voornamelijk voorkomen wanneer het recht stimulansen aanreikt die dit vrijbuitergedrag bevorderen. Wanneer deze negatieve effecten duidelijk merkbaar worden, tracht de samenleving het recht te modificeren om deze nadelige gevolgen tegen te gaan.

Inherente kenmerken van het Amerikaanse recht, zoals de hoge kosten van procesvoering en de mogelijkheid om met resultaatafhankelijke vergoedingen te werken, de zeer sterke benadering van exclusieve rechten en de daarbij horende hoge schadevergoedingen en snelle toekenning van rechterlijk bevelen, zorgden, mede met de liberale voorwaarden van octrooierbaarheid, voor omstandigheden die zeer gunstig waren voor de werking van Patent Trolls. Sinds 2005 trachten zowel de Amerikaanse wetgevende als rechterlijke macht het recht te hervormen om de zeer sterke rechten van de octrooihouder te verminderen. Dit leidde tot de America Invents Act, de grootste verandering van het octrooirecht in bijna 60 jaar, en een ongekend hoog aantal octrooirechtzaken die door het Supreme Court in overweging werden genomen.

Het Europese rechtssysteem beschikt niet over de meeste van deze inherente kenmerken. Dit maakte, mede door het gebrek aan een centraal afdwingingsmechanisme, dat Europa minder vatbaar was voor Patent Trolls. Hoewel de creatie van het Europees octrooi met unitair effect en de oprichting van een eengemaakt octrooigerechtshof tot een vergroting van de markt zullen leiden, toont dit onderzoek aan dat indien dit octrooigerechtshof naar billijkheid verkoopverboden uitspreekt, Patent Trolls ook in de toekomst in Europa niet dezelfde prominente rol zullen spelen als in de Verenigde Staten.

De negatieve effecten van Patent Trolls zorgen dat het Amerikaanse recht zich aanpast. Dit leidt tot een Europeanisering van het octrooirecht en vermindert de hindernissen voor een toekomstige wereldwijde octrooiharmonisatie.

## **DANKWOORD**

Graag zou ik gebruik maken om verschillende mensen te bedanken die mij geholpen hebben bij het volbrengen van deze meesterproef.

Ten eerste wens ik zeer oprecht Prof. Dr. W. Devroe en C. Geers te bedanken. Hun vele gedetailleerde en constructieve opmerkingen hebben ontzettend bijgedragen om tot dit resultaat te komen.

Daarnaast wil ik ook gebruik maken om de faculteit te bedanken dat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven om enkele maanden in Zürich te studeren. Daar ben ik, door het bijwonen van een lezing, voor het eerst in aanraking gekomen met dit onderwerp. Zonder deze kans, kon deze meesterscriptie nooit tot stand zijn gekomen.

Voorts is dit resultaat ook te danken aan de vele steun die ik van mijn vrienden heb gehad. Zij stimuleerden mij om vaak aan deze scriptie te werken, en maakten de vele uren in de bibliotheek bijzonder aangenaam.

# **INHOUDSOPGAVE**

<b>INLEIDING .....</b>	<b>1</b>
HOOFDSTUK I. ALGEMEEN .....	1
HOOFDSTUK II. WAT ZIJN PATENT TROLLS .....	2
HOOFDSTUK III. AFBAKENING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG .....	5
<b>TITEL I. HEBBEN PATENT TROLLS EFFECTEN OP DE MAATSCHAPPIJ .....</b>	<b>7</b>
HOOFDSTUK I. VERANDERING IN HET OCTROOIGEBRUIK.....	7
HOOFDSTUK II. PATENT TROLLS ALS TUSSENPERSOON IN DE MARKTWERKING.....	8
HOOFDSTUK III. NADELEN VOOR SAMENLEVING .....	11
HOOFDSTUK IV. VERSCHIEDENE SECTOREN – TEGENGESTELDE BELANGEN .....	12
<b>TITEL II. PATENT TROLLS IN DE VERENIGDE STATEN .....</b>	<b>14</b>
HOOFDSTUK I. HET OCTROOIRECHT IN DE VERENIGDE STATEN .....	14
Afdeling A. Algemeen.....	15
Afdeling B. Octrooiwetgeving in de Verenigde Staten.....	15
§1. Inleiding .....	16
§2. Van First to invent naar First to file .....	18
Afdeling C. Octrooirechtspraak in de Verenigde Staten .....	20
HOOFDSTUK II. REDENEN WAAROM PATENT TROLLS KUNNEN FUNCTIONEREN IN HET AMERIKAANSE RECHT .....	21
Afdeling A. benadering octrooieerbaarheid .....	21
§1. Liberale benadering octrooieerbaarheid.....	21
A. Inleiding.....	21
B. Supreme Court: <i>Bilski</i> .....	22
§2. Draagwijdte vanzelfsprekendheidsvereiste .....	25
A. Supreme Court: <i>KSR International</i> .....	26
Afdeling B. Procedurele aspecten .....	29
§1. Amerikaanse rechtstelsel en rechtscultuur .....	29
A. Algemeen.....	29
B. Resultaatafhankelijke vergoeding.....	30
§2. Permanente verkoopverboden .....	31
A. Inleiding.....	31
B. Voorstel Patent Reform Act 2005.....	32

C. Supreme Court <i>eBay v. MercExchange</i> .....	34
§3. Forumshopping.....	38
A. Inleiding.....	38
B. Eastern District Court van Texas .....	39
C. Regeling America Invents Act.....	40
§4. Verhouding bewijslast.....	42
A. Invoering oppositieprocedure na octrooiverkrijging .....	42
B. Sterk vermoeden geldigheid octrooi .....	44
1. Supreme Court: <i>Microsoft v. i4i</i> .....	44
2. Verschuiving bewijslast: een oplossing?.....	45
§5. Actueel geschil en declaratoire vonnissen .....	46
A. Inleiding.....	46
B. Supreme Court: <i>MedImmune</i> .....	46
C. Federal Circuit na <i>MedImmune</i> .....	48
1. <i>Sandisk</i> .....	48
2. <i>Hewlett Packard</i> .....	48
Afdeling C. Schadevergoeding.....	49
§1. Naar een verlaging van schadevergoeding.....	49
A. Voorstel Patent Reform Act 2005 .....	49
B. Niet meer quasi-automatische toekenning van de 25% regel.....	50
1. <i>inleiding</i> .....	50
2. <i>Federal Circuit: Uniloc, USA, Inc. v. Microsoft Corp.</i> .....	51
§2. Verdrievouding schadevergoeding bij opzettelijke inbreuk.....	52
A. Inleiding.....	52
B. Voorstel Patent Reform Act 2005.....	53
C. Federal Circuit: <i>In re Seagate</i> .....	53
HOOFDSTUK III. PATENT TROLLS EN RECHTSMISBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN .....	55
Afdeling A. artikel 35 USC § 285 .....	55
Afdeling B. Regel 11 van de federale regels van burgerlijk procesrecht .....	55
Afdeling C. Federal Circuit: <i>Eon-net</i> .....	57
HOOFDSTUK IV. CONCLUSIE VERENIGDE STATEN .....	58
<b>TITEL III. PATENT TROLLS IN EUROPA .....</b>	<b>61</b>
HOOFDSTUK I. HET EUROPESE OCTROOIRECHT EN PATENT TROLLS .....	61

Afdeling A. Het octrooirecht in Europa .....	61
Afdeling B. Patent Trolls in Europa .....	62
HOOFDSTUK II. VERBETERING VAN DE INTERNE MARKT .....	62
Afdeling A. Naar een EU-octrooi en een eengemaakt octrooigerecht .....	62
§1. Naar een EU-octrooi.....	62
§2. Naar een eengemaakt octrooigerechtshof .....	64
§3. Mogelijke gevolgen.....	66
A. Vermindering complexiteit en kosten procesvoering.....	66
B. Kan leiden tot forumshopping .....	68
HOOFDSTUK III. EUROPESE RECHTSSYSTEEM EN PATENT TROLLS .....	69
Afdeling A. Verkoopsverbod .....	69
Afdeling B. Benadering octrooieerbaarheid.....	71
§1. Inleiding .....	71
§2. Software .....	72
§3. Methoden van bedrijfsvoering .....	74
Afdeling C. Proceskosten: verliezer betaalt .....	76
Afdeling D. Mogelijkheid tot oppositieprocedure.....	77
Afdeling E. bedrag schadevergoeding.....	78
Afdeling F. gedwongen octrooilicenties.....	80
HOOFDSTUK IV. PATENT TROLLS EN RECHTSMISBRUIK IN EUROPA .....	84
Afdeling A. Rechtsmisbruik en Unierecht .....	84
Afdeling B. Rechtsmisbruik binnen Europese landen.....	87
HOOFDSTUK V. CONCLUSIE EUROPA .....	88
<b>TITEL IV. REFLECTIE NA EEN VERGELIJKENDE ANALYSE.....</b>	<b>90</b>
HOOFDSTUK I. NAAR EEN MEER GELIJKEND OCTROOIRECHT.....	90
Afdeling A. Europeanisering van het Amerikaanse octrooirecht.....	90
Afdeling B. Gevolgen op internationaal niveau .....	91
HOOFDSTUK II. Normatieve rechtscreatie .....	93
Afdeling A. Hoe recht construeren om Patent Trolls tegen te gaan? .....	93
§1. Meer aandacht voor proportionaliteit.....	93
§2. Beperken van forumshopping .....	93
§3. Beperken octrooieerbaarheid.....	94
§4. Verkoopverbod + Bedrag schadevergoeding .....	95

§5. Procedurele aspecten .....	95
<b>TITEL IV. BESLUIT .....</b>	<b>96</b>
<b>TITEL V. BIBLIOGRAFIE .....</b>	<b>99</b>



## **LIJST VAN AFKORTINGEN**

EOB: Europees Octrooi Bureau

EOV: Europees Octrooi Verdrag

EPO: European Patent Office

PCT: Patent Cooperation Treaty

TRIPS: The agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

USPTO: The United States Patent and Trademark Office

WIPO: World Intellectual Property Organization

# INLEIDING

## HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

1. Nieuwe uitvindingen en technologieën dragen bij tot de welvaart van een samenleving. De maatschappij wil bijgevolg het ontwikkelen van nieuwe uitvindingen promoten. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft men het octrooirecht bedacht.<sup>1</sup> Een octrooi, is een door een publieke autoriteit afgeleverd document dat een tijdelijk exclusief recht op de exploitatie van de uitvinding toekent.<sup>2</sup> Doordat zij de enige zijn die gedurende die tijd de nieuwe uitvinding mogen gebruiken, wordt de opbrengst groter dan wanneer er geen monopolierecht zou zijn. Dit leidt tot een grotere winstcreatie bij de uitvinders. Zodoende stimuleert het octrooirecht de individuen in de maatschappij om te investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe creaties. Dit leidt tot hogere welvaart voor de gemeenschap.<sup>3</sup> Deze stimulatietheorie ligt aan de grondslag van het Westerse octrooirecht.<sup>4</sup> In onze geschiedenis hangt het toekennen van octrooien samen met het normatieve ideaal dat het een nut voor de samenleving moet hebben.<sup>5</sup> Een octrooi dient dus een algemeen belang te dienen. Volgens Belgische doctrine is dit de economische groei die octrooien zouden moeten teweegbrengen door het stimuleren van creativiteit die tot technische vernieuwing leidt.<sup>6</sup>

2. Wanneer het octrooirecht dus zou leiden tot tegennatuurlijke reacties, namelijk wanneer men niet meer gestimuleerd wordt om te investeren in hoogstaande uitvindingen die een positieve invloed voor de samenleving hebben, dient de samenleving het octrooirecht te modificeren zodat men de tegennatuurlijke reacties kan kanaliseren.

3. Het laatste decennium is er in het octrooirecht echter sprake van een fenomeen dat wel

---

<sup>1</sup> P.FEDERICO, "Operation of the Patent act of 1790", *Pat. & trademark off. Soc'y* 1990, 377; J. LUMAN en C. DODSON, "No longer a myth, the emergence of the Patent Troll: stifling innovation, increasing litigation, and extorting billions", *intellectual property & technology law journal* mei 2006, 14; R. MERGES, "The trouble with Trolls: innovation, rent-seeking, and patent law reform", *Berkeley, technology law journal*, 2009; 1588; T. NGUYEN, "Lowering the fare: reducing the Patent Troll's ability to tax the patent system", *federal circuit bar journal* 2012, 111.

<sup>2</sup> F. DE VISSCHER, "brevets et savoir-faire" in D.KAESMACHER, *Les droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2007, 257; F. GOTZEN, M. JANSSENS, *wegwijs in het intellectuele eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 230.

<sup>3</sup>R. CAMPBELL, "Global Patent law harmonization: benefits and implementation", *Indiana International & comparative law review* 2002-2003,606.

<sup>4</sup> D. KEELING, "intellectual property rights in EU law - Free movement and competition law", Oxford, Oxford University Press, 2003, 243.

<sup>5</sup> P. DRAHOS, "Death of Patents", Witney-Oxon, Lawtext Publishing, 2005, 2.

<sup>6</sup> G. VAN OVERWALLE, "L'intérêt général, le domaine public, les commons et le droit des brevets d'invention" in M. Buydens, S. Dusollier, *L'intérêt general et l'accès à l'information en propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant 2008, 151.

ten goede komt aan het winstbejag van de octrooihouders enerzijds, maar dat anderzijds geen positieve invloed op de gemeenschap zou hebben. Doordat men in sommige gevallen niet speculeert op de winst uit de tijdelijke alleenverkoop van het afgewerkte product, maar op de winst die licentieovereenkomsten en rechtszaken tegen concurrerende producenten kunnen opbrengen, komen octrooien in deze gevallen de maatschappij mogelijk minder ten goede dan oorspronkelijk bedoeld.

Verscheidene octrooibezittende entiteiten hebben het ontwikkelen van het product waarvoor het octrooi verkregen is, niet als doel. Ze wachten enkel passief af tot anderen een gelijkaardig product op de markt brengen om deze dan aan te klagen in de rechtbank. Zo kunnen ze ofwel een compensatie van de rechter verkrijgen, dan wel een dading met de tegenpartij sluiten.<sup>7</sup> Deze entiteiten worden in de vakliteratuur Patent Trolls genoemd.

## **HOOFDSTUK II. WAT ZIJN PATENT TROLLS?**

4. De term Patent Troll is in het begin van de jaren 1990 ontstaan, maar is echter pas sinds 2001 wijdverspreid toen Peter Detkin, op dat moment Vice-President bij Intel de uitdrukking gebruikte toen Intel door TechSearch werd aangeklaagd wegens schending van de octrooien van TechSearch.<sup>8</sup>

5. Patent Trolls zijn entiteiten die octrooien verkrijgen, niet om nieuwe producten en technologieën te creëren, maar enkel om derde partijen te dwingen om met hen licenties aan te gaan.<sup>9</sup> In tegenstelling tot het normaal gebruik, investeren zij geen geld om uitvindingen te ontwikkelen, maar ze wachten totdat iemand gebruik maakt van een technologie waarvan zij

---

<sup>7</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, "Footsteps of the patent Troll", *Intell. Prop. Bull.* 2005-2006, 1.

<sup>8</sup> M. BUYDENS, *La propriété intellectuelle: évolution historique et philosophique*, Brussel, Bruylant, 2012, 420; A. CHUANG, "Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry specific patentability standards", *southern california interdisciplinary law journal* 2006-2007, 215; P. NIRO, "Who is really undermining the patent system – 'patent Trolls' or congress?", *J. Marshall intell. Prop. L.* 2007, 187; T. NGUYEN, "Lowering the fare: reducing the Patent Troll's ability to tax the patent system", *federal circuit bar journal* 2012, 105; A. OHLY, "Patenttrolle" oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? – Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem", *GRUR Int.* 2008, 787; B. SANDBURG, "You may not have the choice: Trolling for dollars", *the recorder* 30 juli 2001; E. SIEW KUAN NG, "Patent Trolling: innovation at risk", *European intellectual property review* 2009, 596.

<sup>9</sup> E. FERRIL, Patent investment trusts: let's build a PIT to catch the Patent Troll", *North Carolina journal of law & technology* 2005, 376; T. KLEIN, "eBay v. MercExchange and KSR int'l Co. v. Teleflex, inc.: The supreme Court wages war against Patent Trolls", *Penn. State law review* 2007-2008, 300.

een octrooi bezitten om die partij dan aan te klagen.<sup>10</sup> Deze niet-praktiserende entiteiten wachten meestal ook zo lang mogelijk met de uitlokking van het geschil, zodat het beschuldigd bedrijf al onomkeerbaar heeft geïnvesteerd en dus openstaat voor meer toegevingen.<sup>11</sup> Het zijn vooral deze niet-praktiserende entiteiten die pas ex-post actie ondernemen, die men als Patent Trolls kan kwalificeren.<sup>12</sup> Deze werkwijze zorgt dat een Patent Troll een onevenredig groot deel van de waarde van het product kan eisen.<sup>13</sup> In de literatuur bestaat er geen algemeen geldende definitie, maar men kan concluderen dat deze kenmerken, samen met het vrijbuitergedrag, het belangrijkste zijn.<sup>14</sup>

6. Dit fenomeen verkreeg voor het eerst grote aandacht toen RIM (*Research In Motion*), de maker van de bekende Blackberry-toestellen, in 2002 door NTP, een Patent Troll, aangeklaagd werd. In 2006 werd dit geschil met een dading beëindigd. RIM betaalde 612 miljoen dollar aan NTP in ruil voor het laten vallen van de aanklachten en een eeuwigdurende licentie.<sup>15</sup>

7. Indien dit fenomeen zou voorkomen in de marge en reeds jaren stabiel zou zijn op een laag niveau, dan zou dit onderwerp slechts uit academisch perspectief interessant zijn. Volgens onderzoek van CHIEN (2008-2009) kent het fenomeen echter reeds een zekere draagwijdte in de Verenigde Staten en het gebruik neemt ook toe in vergelijking met een decennium terug. Tussen 2000 en 2008 werden 17% van de hoogtechnologische octrooiaanklachten in de Verenigde Staten door niet-praktiserende entiteiten (NPE), dus

---

<sup>10</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, "Footsteps of the patent Troll", *Intell. Prop. Bull.* 2005-2006, 1; M. REITZIG, J.

HENKEL, "Patent Trolls, the Sustainability of 'Locking-in-to-extort' Strategies, and Implications for Innovating Firms", *Technische Universität München (TUM) working paper series* 2010,2.

<sup>11</sup> J. LUMAN, C. DODSON, "No longer a myth, the emergence of the Patent Troll: stifling innovation, increasing litigation, and extorting billions", *intellectual property & technology law journal* mei 2006, 12.

<sup>12</sup> D. GERARDIN, A. LAYNE-FARRAR, A.-J. PADILLA, "Elves or Trolls? The role of non patent owners in the innovation economy", *Industrial and corporate change* 2011, 75.

<sup>13</sup> J. PÉNIN, „Le problème des patent Trolls: comment limiter la speculation sur la propriété intellectuelle dans une économie fondée sur les connaissances?“, *innovations* 2010/2, 40.

<sup>14</sup> K. TESKA, "Patent Trolls: even those who make and sell nothing are devising new ways to make money from U.S. patent laws.", *Mechanical engineering* 2011, 35.

<sup>15</sup> J. BRENNAN, H.-W. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, "Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe", *University of Washington: Center for advanced study & research on intellectual property newsletter* spring/Summer 2006, 2; D. FOREST, "faut-il craindre les chasseurs de brevets en Europe?", *recueil dalloz* 2006, 2473; T. NGUYEN, "Lowering the fare: reducing the Patent Troll's ability to tax the patent system", *federal circuit bar journal* 2012, 107; A. OHLY, "Patenttrolle" oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? – Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem“, *GRUR Int*, 2008, 788; B. REMICHE en N. BERTHOLD, "Tendances récentes en droit Européen de brevets", *Annales d'études Européennes de l'université Catholique de Louvain*, 2011, 143.

entiteiten die wel over octrooien beschikken, doch ze niet ontwikkelen, verricht. Niet-praktiserende entiteiten dagen meestal meerdere partijen voor de rechtbank en indien men rekening houdt met dat aantal en met het aantal declaratoire vonnissen tegen NPE's zelf, dan komt men zelfs uit op 28% van de hoogtechnologische octrooiaanklachten. Bovendien steeg dit aantal naarmate de jaren vorderden. In 2000-2001 bedroeg het aandeel van aanklachten door niet praktiserende entiteiten slechts 10%, rekening houdend met het aantal zaken, dan wel 22%, rekening houdend met het aantal partijen, van alle aanklachten. In de periode 2006-2008 was dit reeds gestegen tot 20%, respectievelijk 36% procent.<sup>16</sup> Dit is een stijging van honderd procent betreffende het aantal zaken en een stijging van drieënzestig procent betreffende het aantal partijen, ten opzichte van alle hoogtechnologische octrooiaanklachten in de Verenigde Staten. Doordat ons dagelijks leven meer en meer geconfronteerd wordt met hoogtechnologische producten is dit zeer relevant.

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat deze invloed zich ook steeds meer en meer naar de niet-hoogtechnologische industrie verspreidt. In 2004-2005 vond in de Verenigde Staten 63% van alle aanklachten door niet-praktiserende entiteiten plaats tegen bedrijven uit de hoogtechnologische industrie. In 2010-2011 vond slechts 48% van de zaken plaats tegen bedrijven uit de hoogtechnologische industrie.<sup>17</sup> We merken dus dat deze niet-praktiserende entiteiten hun werkterrein de laatste jaren hebben uitgebreid naar andere sectoren. Wat enkele jaren geleden nog leek op een fenomeen dat enkel hinderlijk is voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, Apple, IBM, ... , breidt zich nu uit naar overige sectoren, zodat ook andere industrieën te maken krijgen met deze verschijning.

**8.** In 2010 werden er in de Verenigde Staten 2600 rechtszaken ingeleid door niet-praktiserende entiteiten. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2004.<sup>18</sup> Daarbij dient evenwel opgemerkt te worden dat niet elke niet-praktiserende entiteit een Patent Troll is.<sup>19</sup> Bovendien toont recent onderzoek aan dat deze tendens nog steeds stijgende is. In 2007 werden ongeveer 22% van de octrooirechtszaken aanhangig gemaakt door Patent Trolls. In

---

<sup>16</sup> C. CHIEN, "Of Trolls, Davids, Goliaths, and kings: Narratives and evidence in the litigation of High-tech Patents", *North Carolina Law review* 2008-2009, 1572; C. HELMERS en L. MCDONAGH, "Trolls at the high court", *LSE Law, society and economy working papers 13/2012*, 10, beschikbaar op <http://papers.ssrn.com>, geconsulteerd op 4 maart 2013.

<sup>17</sup> <https://www.patentfreedom.com/about-npes/industry/>, (18 april 2012).

<sup>18</sup> J. BESSEN, J.FORD, M. MEURER, "The private and social costs of patent Trolls", *Regulation* Winter 2011, 26

<sup>19</sup> Universiteiten oefenen bijvoorbeeld soms hun octrooien ook niet actief uit, toch kan men universiteiten niet kwalificeren als Patent Troll.

2011 is dit aantal reeds gestegen tot 40%.<sup>20</sup> In 2001 werden in de Verenigde Staten 580 bedrijven door Patent Trolls aangeklaagd. In 2011 waren dit er al meer dan 5000.<sup>21</sup>

9. Vermits intellectuele rechten een grote en groeiende waarde hebben voor bedrijven,<sup>22</sup> zijn fenomenen die deze rechten kunnen beïnvloeden dus ook zeer relevant voor de maatschappij.

### **HOOFDSTUK III. AFBAKENING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG**

10. Deze meesterproef wenst te onderzoeken of Patent Trolls effecten hebben op de maatschappij. Wanneer deze effecten mogelijk niet gunstig zijn voor de samenleving, zal zij immers aangespoord worden om het recht te modificeren. Een eerste onderzoeksvraag luidt zodoende als volgt: **1) Hebben Patent Trolls effecten op de maatschappij?**

Daarnaast lijkt een onderzoek naar de verschillen in het octrooirecht tussen Europa en de Verenigde Staten interessant. De literatuur heeft het immers meestal over Patent Trolls in de Verenigde Staten, terwijl er weinig soortgelijke analyses bestaan over de Europese situatie.<sup>23</sup> Door het Amerikaanse en Europese recht met elkaar te vergelijken kan men onderzoeken welke bepalingen en gebruiken de werkwijze van Patent Trolls aansporen.

Deze meesterproef wenst dus het fenomeen van Patent Trolls in Europa en in de Verenigde Staten in kaart te brengen. Daarnaast poogt deze meesterproef ook het bestaande recht van beide stelsels te vergelijken, opdat men de bepalingen kan deduceren die positief, dan wel negatief zijn voor het bestaan van Trolls. Voorts wenst deze meesterproef ook de reactie van de rechtspraak en wetgever in de Verenigde Staten op dit fenomeen te bestuderen. Zo kunnen

---

<sup>20</sup> S. JERUSS, R. FELDMAN, J. WALKER, "The America invents act 500: effects of patent monetization entities on US litigation", *duke law & technology review* 2012, 357.

<sup>21</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, "Trolls at the high court", *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 10, beschikbaar op <http://papers.ssrn.com> geconsulteerd op 4 maart 2013.

<sup>22</sup> In 1984 bestond slechts 25% van de waarde van een bedrijf uit niet-tastbare zaken, terwijl dit in 2005 al opgelopen was tot 64%, zie hiervoor: R. SHAPIRO, N. PHAM, "economic effects of intellectual property manufacturing in the united states", juli 2007, 1, beschikbaar op <http://www.docs.piausa.org/>, geconsulteerd op 17 november 2012; B. WALSTON-DUNHAM, *introduction to law*, clifton park, Delmar, Cengage learning, 2009, 410; E. FERRIL, Patent investment trusts: let's build a PIT to catch the Patent Troll", *North Carolina journal of law & technology* 2005, 368; A. WANG, "Rise of the patent intermediaries", *Berkeley technology law journal* 2010, 162.

<sup>23</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, "Trolls at the high court", *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 4 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2154958](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154958) (4 maart 2013).

we concluderen welke maatregelen een positief, dan wel negatief effect hebben en hoe de samenleving dient te reageren om mogelijke negatieve effecten uit te schakelen. Bijgevolg zijn volgende onderzoeksvragen relevant om tot een oplossing te komen. **2) Welke factoren maken dat het Amerikaanse rechtssysteem momenteel een groter effect van Patent Trolls kent dan het Europese? 3) Hoe reageert het Amerikaanse systeem op de aanwezigheid van Patent Trolls?**

Dit onderzoek zou het mogelijk moeten maken om te concluderen hoe het recht geconstrueerd dient te worden om mogelijk negatieve effecten van Patent Trolls tegen te gaan. Dit leidt tot volgende vraag: **4) Hoe dient men het recht te construeren om mogelijk negatieve effecten van Patent Trolls terug te dringen?**

Momenteel komen Patent Trolls voornamelijk voor in de Verenigde Staten, en slechts sporadisch in Europa. De recente Europese verordening tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt, zal samen met de ondertekening van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerechtshof leiden tot een grote verandering van het Europese octrooirecht. Dit leidt tot de volgende vraag: **5) Zal de creatie van een Europees eengemaakt octrooigerechtshof en het Europees octrooi met unitair effect leiden tot een grotere concentratie Patent Trolls in Europa?**

Tot slot kan men onderzoeken of Patent Trolls zorgen dat de octrooiwetgevingen in Europa en de Verenigde Staten naar elkaar toegroeien en wat de gevolgen kunnen zijn op internationaal niveau. Een bespreking van internationale octrooibepalingen valt echter buiten het kader van deze meesterproef. **6) Tot welke internationaalrechtelijke conclusies kunnen Patent Trolls ons brengen?**

# TITEL I. HEBBEN PATENT TROLLS EFFECTEN OP DE MAATSCHAPPIJ?

## HOOFDSTUK I. VERANDERING IN HET OCTROOIGEBRUIK

11. In het conventionele octrooigebruik diende een octrooi een uitvinder te helpen door hem een tijdelijk exclusief verkoopsrecht te geven op zijn uitgevonden product. Een octrooi was een middel om winst te genereren door het ontwikkelen van een product. Het ontwikkelen van een product was op zijn beurt een middel om het finale doel voor de uitvinder, namelijk winst maken, te bewerkstelligen. De maatschappij geeft een tijdelijk monopolierecht op een uitvinding opdat men zo uitvinders stimuleert om aan innovatie te doen,<sup>24</sup> en dit heeft op hun beurt een gunstige weerslag op de samenleving.<sup>25</sup> Bijgevolg kan een octrooi beschreven worden als een soort sociaal contract tussen de octrooihouder en de samenleving, waarbij een tijdelijk monopolierecht wordt toegekend in ruil voor de bekendmaking van de uitvinding.<sup>26</sup> Volgens sommigen belemmeren Patent Trolls het creëren van nieuwe uitvindingen en heeft dit negatieve gevolgen voor de maatschappij.<sup>27</sup>

12. Daarnaast is er ook een veranderende waarde in hoofde van het individuele octrooi. Vroeger beschermde men een uitgevonden product vaak slechts met één, dan wel met een paar octrooien. Momenteel is dit echter niet meer het geval. Tegenwoordig wordt een afgewerkt, verkoopswaardig product vaak door tientallen octrooien beschermd.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, New York, Oxford University Press, 2001, 314; P. SCHAAFSMA, “the case for financial product patents: What the Supreme Court got right and wrong in *Bilski v. Kappos*, and a suggestion for a reasonable line on business patents”, *journal of the patent & trademark office society* 2010, 399.

<sup>25</sup> A. STEVENHAGEN, J. DEN HARTOG, *octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2001, 67; C. HELMERS en L. MCDONAGH, “Trolls at the high court”, *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 2 beschikbaar op <http://papers.ssrn.com> (4 maart 2013); P.FEDERICO, “Operation of the Patent act of 1790”, *Pat. & trademark off. Soc’y* 1990, 377; J. LUMAN en C. DODSON, “No longer a myth, the emergence of the Patent Troll: stifling innovation, increasing litigation, and extorting billions”, *intellectual property & technology law journal* mei 2006, 14.

<sup>26</sup> H. MACQUEEN, C. WAELE, G. LAURIE, A. BROWN, *contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 377.

<sup>27</sup> D. BARKER, “Troll or no Troll? Policing Patent usage with an open post-grant review”, *duke law & technology review* 2005 nummer 9, 4; J. BESSEN, R. HUNT, “An empirical look at software patents”, *journal of economics & management strategy* 2007, 184; D. MYERS, “Reeling in the Patent Troll: was *eBay v. MercExchange* enough?”, *journal of intellectual property law* 2006-2007, 337.

<sup>28</sup> A. HESS-BLUMER, “Patent Trolls – eine analyse nach Schweizer Recht“, *Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations-und Wettbewerbsrecht*, 12/2009, 853; S. SUBRAMANIAN, “Different rules for different owners – does a non-competing patentee have a right to exclude? A study of post-eBay cases”, *IIC* 2008, 426.



Doordat een verkoopbaar, afgewerkt product momenteel meestal door tientallen octrooien beschermd wordt, is ook de waarde van het individueel octrooi kleiner en is de kans groter om een schending te laten vaststellen wanneer men met meerdere octrooien in de aanklacht kan schermen.

**13.** Het toekennen van octrooien voor kleinere, niet op zichzelf staande ontwikkelingen heeft nog een ander nadeel. Doordat octrooien worden toegekend voor kleinere technologievernieuwingen, zal het moeilijker zijn om te ontdekken of het echt wel een nieuwigheid is. Bijgevolg weten octrooihouders vaak niet dat zij dergelijke octrooien mogelijk schenden. De hoge proceskosten maken dat zelfs bij slechts een kleine kans op verlies, een dading voordeliger kan zijn en men dus een vergoeding aan de Patent Trolls betaalt.<sup>29</sup>

## **HOOFDSTUK II. PATENT TROLLS ALS TUSSENPERSOON IN DE MARKTWERKING**

**14.** Sommigen zijn van oordeel dat Patent Trolls een nuttige functie hebben als tussenpersoon in de marktwerking.<sup>30</sup> In de huidige tijd is het immers voor een individuele uitvinder of een klein bedrijf vaak niet mogelijk om een creatie uit te vinden en te ontwikkelen tot een afgewerkt, commercieel verkoopbaar product.<sup>31</sup> De kans is dus reëel dat wanneer men het intellectuele eigendomrecht verworven heeft, men dit wenst te verkopen aan een andere firma. Dit bedrijf gebruikt dan het recht om een afgewerkt product te ontwikkelen. Bijgevolg behoort het kopen en verkopen van intellectuele eigendom dezer dagen tot het ontwikkelingsproces om tot een verkoopbaar nieuw product te komen.

**15.** Het individu beschikt echter over een inferieure onderhandelingspositie ten opzichte van grotere bedrijven met meer octrooien en een groter kapitaal. Doordat het individu vaak niet over voldoende middelen beschikt om een dure gerechtshandeling op te starten,<sup>32</sup> en men, bij gebrek aan een octrooiportfolio, zich niet degelijk tegen counterclaims kan wapenen, daalt

---

<sup>29</sup> Zie infra

<sup>30</sup> J. MCDONOUGH, "Myth of the patent Troll: an Alternative view of the function of patent dealers in an idea economy," *Emory Law Journal* 2006, 204; S. SUBRAMANIAN, "Different rules for different owners – does a non-competing patentee have a right to exclude? A study of post-eBay cases", *IIC* 2008, 433.

<sup>31</sup> D. CONRAD, "Mining the patent thicket: the supreme Court's rejection of the automatic rule in eBay v. MercExchange," *the review of litigation* 2007, 146; A. DEVLIN, "revisiting the presumption of patent validity", *Southwestern university law review* 2008, 349.

<sup>32</sup> P. DETKIN, "Leveling the patent playing field", *the John Marshall review of intellectual property law* 2006-2007, 640.

de waarde van het octrooi van het individu. Vele bedrijven hebben immers portfolio's met enorm veel octrooien. Wanneer zij aangeklaagd worden omdat zij een bepaald octrooi schenden, zoeken zij in hun portfolio naar octrooien die mogelijk door de tegenpartij geschonden zijn en dreigen zij met een tegenvordering. Waarna de oorspronkelijke eiser in zijn portfolio gaat zoeken naar octrooien die door het octrooi van de verweerder mogelijk worden geschonden.

Bijgevolg weten grotere bedrijven die in de geoctrooieerde technologie geïnteresseerd zijn, dat het voor het individu, bij gebrek aan octrooiportfolio, niet evident is om hen aan te klagen als zij de geoctrooieerde technologie gebruiken en wensen ze minder te betalen voor het octrooi.<sup>33</sup> Patent Trolls kunnen dit tegengaan. Zo zien we dat Patent Trolls bij procesvoering vaker gebruik maken van octrooien die aan een individuele uitvinder toebehoren dan gemiddeld.<sup>34</sup>

**16.** Doordat Patent Trolls vaak over een groter portfolio beschikken en meer ervaring hebben met dergelijke rechtszaken, hebben zij een grotere kans om tot een dading te komen met bedrijven die hun geoctrooieerde technologie wensen te gebruiken, en kan men een hogere prijs bekomen.<sup>35</sup> Bovendien is het voor de individuele uitvinders ook niet altijd eenvoudig om een koper te vinden op de markt. Wanneer Patent Trolls dan hun octrooien opkopen, worden uitvinders ook beloond. Zo worden individuen toch gestimuleerd om nieuwe technologieën te blijven ontwikkelen, zelfs indien zij weten dat ze het niet zelf tot een verkoopbaar, afgewerkt eindproduct kunnen uitwerken.<sup>36</sup> De uitvinder kan immers vergoed worden voor het octrooi dat hij verkregen heeft. Patent Trolls kunnen zo als tussenpersoon in de markt fungeren door nuttige octrooien van kleinere uitvinders die niet de mogelijkheid hebben om de beschermde technologie tot een verkoopbaar eindproduct af te werken, op te kopen en zo de intellectuele arbeid toch te vergoeden. Men kan argumenteren dat de veranderde wereld, waar het bijna onmogelijk is geworden voor de individuele uitvinder om in bepaalde sectoren een op zichzelf afgewerkt verkoopbaar product te ontwikkelen, de

---

<sup>33</sup> J. MCDONOUGH, "Myth of the patent Troll: an Alternative view of the function of patent dealers in an idea economy, *Emory Law Journal* 2006, 210.

<sup>34</sup> M. RISCH, "Patent Troll myths", *Villanova University School of law working paper* 2012, beschikbaar op [www.works.bepress.com](http://www.works.bepress.com), 38 (14 april 2013).

<sup>35</sup> A. CHUANG, "Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry specific patentability standards, *southern california interdisciplinary law journal* 2006-2007, 231.

<sup>36</sup> J. BESSEN, J. FORD, M. MEURER, "The Private and Social Costs of Patent Trolls", *Boston University School of law working paper No 11-45*, 19 september 2011, 4.

behoefte aan een “markt” voor kennis en innovatie heeft doen ontstaan. Patent Trolls zorgen er net voor dat deze markt bestaat, net zoals verzekeringsmaatschappijen een markt voor risicoaangelegenheden en banken een markt voor kapitaal hebben doen ontstaan.<sup>37</sup> Volgens voorstanders dragen Patent Trolls op die manier juist bij tot het onderzoek- en ontwikkelingsproces.<sup>38</sup>

**17.** De vraag is echter of dit leidt tot een stimulatie van de individuele uitvinder om technologieën te ontwikkelen die een toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij. Het bestaan van Patent Trolls als tussenpersoon op de markt zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van octrooien die als primair doel hebben om gekocht te worden door Patent Trolls in plaats van interessant te zijn voor de samenleving. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van zo breed mogelijke en ambigue octrooien. Brede octrooien zijn sterke wapens voor Patent Trolls.<sup>39</sup> Hoe breder en dubbelzinniger octrooien zijn, hoe meer bedrijven zij kunnen aanspreken wegens mogelijke inbreuk van het octrooi. Bovendien is het voor deze bedrijven dan moeilijker om te bewijzen dat zij het octrooi niet overtreden. Anderzijds kan de tegenpartij bij heel brede octrooien wel proberen om het octrooi ongeldig te laten verklaren.<sup>40</sup>

Overdreven brede octrooien bevatten in verschillende domeinen grote economische kosten, terwijl ze onvoldoende toegevoegde voordelen voor de maatschappij genereren en in sommige gevallen zijn brede octrooien zelfs helemaal contraproductief.<sup>41</sup>

**18.** Reeds langere tijd bestaat er een exponentiële groei van het aantal octrooien. Critici stellen dat dit gepaard gaat met het uitreiken van octrooien van lage kwaliteit.<sup>42</sup> Bijgevolg is

---

<sup>37</sup> J. MCDONOUGH, “Myth of the patent Troll: an Alternative view of the function of patent dealers in an idea economy, *Emory Law Journal* 2006, 205.

<sup>38</sup> G. D’INCELLI, “Has eBay spelled the end of Patent Troll abuses? Paying the toll: the rise (and fall?) of the Patent Troll, *University of Miami Business law review*, 2009, 349.

<sup>39</sup> C. ANN, “Patent Trolls- Menace or myth? in PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, W., ADELMAN, M., BRAUNEIS, R., DREXL, J., NACK, R. (eds.), *Liber amicorum Joseph Straus: Patents and technological progress in a globalized world*, X, Springer, 2009, 363; A. CHUANG, “Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry specific patentability standards, *southern california interdisciplinary law journal* 2006-2007, 228; A. MAYERGOYZ, “Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls, *cornell international law journal* 2009, 258; T. NGUYEN, “Lowering the fare: reducing the Patent Troll’s ability to tax the patent system”, *federal circuit bar journal* 2012, 106.

<sup>40</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, “Footsteps of the patent Troll”, *Intell. Prop. Bull.* 2005-2006, 4.

<sup>41</sup> C. NARD, D. BARNES, M. MADISON, *The law of intellectual property*, New York, Aspen Publishers, 2006, 651; R. MAZZOLENI, R. NELSON, “The benefits and social costs of strong patent protection: a contribution to the current debate”, *research policy* 1998, 281.

<sup>42</sup> G. VAN OVERWALLE, E. VAN ZIMMEREN, “functions and limits of Patent Law” In E. CLAES, W. DEVROE, B., KEIRSBILCK, *Facing the limits of the law*, Berlijn, Springer, 2009, 417.

het mijns inziens logischer om te stellen dat het ontstaan van Patent Trolls juist onder meer een gevolg is van het gestegen aantal octrooien en de bijhorende zwakkere octrooikwaliteit. Al dient wel opgemerkt te worden dat het bestaan van Patent Trolls wel zou kunnen leiden tot het bewust creëren van octrooien met lage kwaliteitswaarde in de toekomst.

Daarnaast is het twijfelachtig of dit überhaupt wel leidt tot een stimulatie bij uitvinders om nieuwigheden te ontwikkelen. Doordat grotere bedrijven moeten anticiperen op rechtszaken aangegaan door Patent Trolls, wensen zij mogelijk onafhankelijke uitvinders minder te betalen om licenties van hun octrooien te verkrijgen. Deze bedrijven hebben immers schrik dat ze alsnog door een Patent Troll kunnen worden aangeklaagd.

### **HOOFDSTUK III. NADELEN VOOR DE SAMENLEVING**

**19.** Volgens een studie van BESSEN, FORD en MEURER hebben rechtszaken aangespannen door niet-praktiserende entiteiten, tussen 1990 en 2010, gezorgd voor een verloren waarde van 500 miljard dollar bij de verweerders. Tussen 2007 en 2010 was dit zelfs opgelopen tot 80 miljard dollar per jaar.<sup>43</sup> Deze hoge kost verkleint de winst van bedrijven en vermindert de drang om te innoveren. Slechts een kleine minderheid van dit waardeverlies wordt naar de uitvinders overgebracht. Doordat de verweerders echter zulke grote sommen verliezen, worden zij minder gestimuleerd om nog creaties te ontwikkelen. Dit veroorzaakt schade aan de samenleving. De werking van Patent Trolls stimuleert het bemachtigen van vage octrooien, terwijl de drang om octrooien te verkrijgen met echte innovatieve waarde om later een afgewerkt verkoopswaardig product te ontwikkelen, verminderd wordt.<sup>44</sup>

**20.** Ook voor de consumenten heeft dit nadelige effecten. Bedrijven willen immers de extra kosten die zij maakten voor een licentieovereenkomst doorrekenen aan de consument. Vermits Patent Trolls niet-praktiserende entiteiten zijn, lopen zij nooit gevaar om een octrooi te schenden en kan een bedrijf derhalve nooit een tegeneis stellen.<sup>45</sup> Dergelijke tegeneisen

---

<sup>43</sup> T. NGUYEN, "Lowering the fare: reducing the Patent Troll's ability to tax the patent system", *federal circuit bar journal* 2012, 113.

<sup>44</sup> BESSEN, J., FORD, J., MEURER, M., "The private and social costs of patent Trolls", *Regulation* Winter 2011, 26-36.

<sup>45</sup> J. CHAN en M. FAWCET, "Footsteps of the Patent Trolls", *Intell. Prop. L. Bull.* 2005-2006, 4; C. COTROPIA, "The individual inventor motif in the age of the patent troll", *yale journal of law and technology* 2009, 54; A. HESS-BLUMER, "Patent Trolls – eine analyse nach Schweizer Recht", *Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*, 12/2009, 854; J. LUMAN en C. DODSON, "No longer a myth, the emergence

hadden anders de prijs van een licentieovereenkomst kunnen verminderen.<sup>46</sup> Het enige risico dat Patent Trolls lopen is dat hun octrooi ongeldig wordt verklaard en vernietigd wordt.<sup>47</sup> Bedrijven die door Patent Trolls aangeklaagd worden, moeten dus gemiddeld een hogere prijs voor hun licentieovereenkomsten betalen en rekenen dit door aan de consument.

#### **HOOFDSTUK IV. VERSCHIEDENE SECTOREN – TEGENGESTELDE BELANGEN**

**21.** Men dient rekening te houden met de verscheidenheid aan bedrijven die met octrooien werken. Niet elk bedrijf wordt immers geconfronteerd met dit probleem. Enerzijds worden technologische producten beschermd door tientallen octrooien. Anderzijds worden medicijnen vaak beschermd door één enkel octrooi.<sup>48</sup> De farmaceutische en biomedische industrie beschikken over eigenschappen die het bestaan van Patent Trolls grotendeels voorkomen. Ten eerste maakt de enorm hoge kostprijs voor onderzoek en ontwikkeling het ontzettend moeilijk om deze industrie te betreden als nieuwe onafhankelijke speler. Daarnaast worden hun producten door minder octrooien beschermd en hebben zij dus ook minder te maken met kruislicenties, en wilt deze sector vooral een permanent verkoopverbod. Doordat ze per octrooi met een hoger budget kunnen werken, kunnen ze een beter onderzoek verrichten naar de stand van de techniek. Bovendien is dit ook makkelijker te vinden, doordat er minder octrooien verleend worden.<sup>49</sup>

Dit geeft aanleiding tot conflicten.<sup>50</sup> Enerzijds willen voornoemde technologische bedrijven een bescherming tegen de stelselmatige aanklachten van niet-praktiserende entiteiten en

---

of the Patent Troll: stifling innovation, increasing litigation, and extorting billions, *intellectual property & technology law journal* mei 2006, 12; V. LUXARDO, "towards a solution to the problem of illegitimate patent enforcement practices in the United States: an equitable affirmative defense of "fair use" in patent", *emory international law review* 2006, 795; T. NGUYEN, "Lowering the fare: reducing the Patent Troll's ability to tax the patent system", *federal circuit bar journal* 2012, 115; J. WILLIAMS, M. CAMPAGNA, O. MARBUTT, "Strategies for combating Patent Trolls", *intell. Prop. L.* 2009-2010, 368.

<sup>46</sup> R. DAVIS, "Failed attempts to dwarf the patent Trolls: Permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and eBay v. MercExchange", *Cornell J.L. & Pub. Pol'y* 2007-2008, 438; J. MELLO, "technology licensing and patent trolls", *Boston university journal of science & technology law* 2006, 395.

<sup>47</sup> C. OSTERRIETH, "Patent-Trolls in Europa – braucht das Patentrecht neue Grenzen?", *GRUR* 2009, 542.

<sup>48</sup> R. THOMAS, "Vanquishing Copyright Pirates and Patent Trolls: The Divergent Evolution of Copyright and Patent Laws" (March 31, 2006). *bepress Legal Series*. Working Paper 1306, 58, geconsulteerd op <http://law.bepress.com/> (4 oktober 2012).

<sup>49</sup> J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, "Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe", *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 8 <http://www.law.washington.edu/> (20 oktober 2012).

<sup>50</sup> D. BURK, "Patent reform in the United States: lessons learned" *regulation winter 2012-2013*, 22; D. HARVEY, "Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005", *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1158.

willen zij bepaalde bescherming van intellectuele rechten verminderen. Anderzijds blijven farmaceutische en biomedische bedrijven, die zelf zelden door een niet-praktiserende entiteit worden aangeklaagd,<sup>51</sup> ijveren voor een zeer strenge bescherming van hun intellectuele eigendom.<sup>52</sup> Zij investeren immers miljoenen in de ontwikkeling van medicijnen, waar er maar enkele van op de markt kunnen gebracht worden en een hoge omzet genereren. Zij willen de afdwingbaarheid van een schending zo hoog mogelijk houden, opdat zij kordaat kunnen optreden tegen bedrijven die een gelijkaardig medicijn op de markt brengen.<sup>53</sup> Deze tegenstelling zorgt dat het niet evident is om een eenduidige oplossing te vinden die voor elke sector voordelen aanreikt.

---

<sup>51</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, "Trolls at the high court", *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012,8, <http://papers.ssrn.com/> (4 maart 2013).

<sup>52</sup> A. HOMER, "Whatever it is... You can get in on eBay...unless you want an injunction- how the supreme court and patent reform are shifting licensing negotiations from the conference room to the courtroom", *South Texas Law review* 2007-2008 ,247; E. WILLIAMS, "Patent reform: the pharmaceutical industry prescription for post-grant opposition and remedies", *journal of the patent & trademark office society* 2008, 363 .

<sup>53</sup> R. THOMAS, "Vanquishing Copyright Pirates and Patent Trolls: The Divergent Evolution of Copyright and Patent Laws" (March 31, 2006). *bepress Legal Series*. Working Paper 1306, 52, <http://law.bepress.com> (4 oktober 2012).

## **TITEL II. PATENT TROLLS IN DE VERENIGDE STATEN**

### **HOOFDSTUK I. HET OCTROOIRECHT IN DE VERENIGDE STATEN**

#### Afdeling A. Inleiding

**22.** Het octrooirecht in de Verenigde Staten wordt beschermd door de Grondwet. Artikel 1 sectie 8, punt 8 vermeldt “*The congress shall have the power to promote the progress of Science and useful Arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*”.<sup>54</sup> Dit artikel geeft aan het Congres, de federale wetgever, de exclusieve toegewezen bevoegdheid om gedurende een gelimiteerde tijd een exclusief recht toe te kennen aan uitvinders voor hun respectievelijke uitvindingen.

Het octrooirecht wordt in de Verenigde Staten beheerst door titel 35 van de “United States Code”.<sup>55</sup> Titel 35 bestaat uit vier delen. Het eerste deel behandelt het “United States Patent and Trademark office”. Het tweede deel behandelt de octrooibaarheid van uitvindingen en de toekenning van octrooien. Het derde deel gaat over de bescherming van octrooirechten en het laatste deel behelst het internationaalrechtelijk aspect van de Patent Cooperation treaty.

**23.** Op 16 september 2011 ondertekende Amerikaans president Obama de “Leahy-Smith America Invents Act”<sup>56</sup>, nadat deze Act ook reeds door het Congres was goedgekeurd. Deze wet is de grootste aanpassing in het octrooirecht van de Verenigde Staten in de afgelopen 50 jaar.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> S. HALPERN, C. NARD, K. PORT, *Fundamentals of United states Intellectual property law: copyright, patent, trademark*, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 195; E. FERRIL, Patent investment trusts: let’s build a PIT to catch the Patent Troll”, *North Carolina journal of law & technology* 2005, 368; D. MYERS, “Reeling in the Patent Troll: was *eBay v. MercExchange* enough?”, *journal of intellectual property law* 2006-2007, 339.

<sup>55</sup> Titel 35 U.S.C. ; R. AERTS, “The legitimacy of patent law-making in Europe and the U.S. – a tentative comparison” *IIC* 2007, 180.

<sup>56</sup> 441 C. BROWN, “developments in intellectual property law”, *Indiana law review* 2012, 1243; H. BUI, “Navigating the Leahy-Smith America Invents act including effective dates for patent reform”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 2011; A. IANCU, B. HABER, “Post-issuance proceedings in the America Invents act”, *J. Pat. & trademark off. Soc’y* 2011, 476; V. MAROULIS, J. DUCHEMIN, “Patent reform implemented: what changed?” *the licensing journal* 2012, 1; J. Matal, “A guide to the legislative history of the America Invents act: Part I of II, *Federal Circuit Bar Journal* 2012, 435.

<sup>57</sup> T. BRYAN, “The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder”, *Harvard Journal of Law & Technology* 2012, 680; D. BURK, “Patent reform in the United States: lessons learned” *regulation winter 2012-2013*, 20; D. HERRINGTON, D. ILAN, N. JEDREY, M. PRUNELLA, “Congress makes substantial changes to Patent law with the America Invents Act”, *intellectual property & technology law journal* December 2011, 3; A. IANCU, B. HABER, “Post-issuance proceedings in the America Invents act”, *J. Pat. & trademark off. Soc’y* 2011,

Een wijziging aan de octrooiwetgeving was het voorwerp van debat sinds in 2003 een rapport van de federale handelscommissie<sup>58</sup> en in 2004 een publicatie van de nationale academie voor wetenschappen<sup>59</sup> verscheen. Het Congres boog zich over deze materie sinds de republikein Lamar Smith op 8 juni 2005 de “Patent Reform act of 2005” bij het Huis van Afgevaardigden introduceerde.<sup>60</sup> Een van de voornaamste doelen van dit wetsvoorstel was om de nadelen van het systeem, dat misbruik van rechtszaken eerder beloonde dan de creativiteit van de uitvinder, tegen te gaan. Daarnaast wilde dit wetsvoorstel de kwaliteit van de octrooien verbeteren.<sup>61</sup> De Patent Reform Act of 2005 en zijn opvolgers, tot aan de Leahy-Smith America Invents Act, werden niet goedgekeurd door het Congres.

**24.** Als typisch Common Law land is de rechtspraak in de Verenigde Staten ook zeer belangrijk. Rechtszaken hebben er immers precedentenwerking. De stare decisis doctrine zorgt dat latere zaken dienen beslist te worden naar analogie met eerdere zaken die op eenzelfde onderwerp betrekking hebben.<sup>62</sup>

## Afdeling B. Octrooiwetgeving in de Verenigde Staten

### **§1. Algemeen**

**25.** Hoofdstuk 10 van het octrooiwetboek bevat de bepalingen over de octrooierbaarheid van uitvindingen.<sup>63</sup> Artikel 101 stelt dat eenieder die een nieuw en nuttig proces, machine, fabricage of samenstelling van een zaak uitvindt, ontdekt, of verbetert, daarvoor een octrooi kan verkrijgen.<sup>64</sup> Dit is echter onder voorbehoud van de criteria van nieuwigheid, nuttigheid, en niet-vanzelfsprekendheid.<sup>65</sup>

---

476; V. MAROULIS, J. DUCHEMIN, “Patent reform implemented: what changed?” *the licensing journal* 2012, 1; C. OHLY, “The America invents act of 2011”, *intellectual property & technology law journal* juni 2011, 3.

<sup>58</sup> To promote innovation: The proper balance of competition and patent law and policy, *federal trade commission 2003*, 1-45, geconsulteerd op <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> (7 december 2012).

<sup>59</sup> S. MERRIL, R. LEVIN, B., MYERS, (ed.), “A patent system for the 21<sup>st</sup> century, *national research council of the national academies* 2004, 1-171.

<sup>60</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, “Footsteps of the Patent Troll”, *intellectual property law bulletin* 2005-2006, 7; D. HARVEY, “Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005”, *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1137.

<sup>61</sup>X, “Smith introduces Patent Reform Bill”, 8 juni 2005, beschikbaar op <http://lamarsmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=196455> (12 november 2012).

<sup>62</sup> P. DE CRUZ, *Comparative law in a changing world*, Abingdon en New York, Routledge Cavendish, 2007, 221.

<sup>63</sup> Artikel 35§100-105 United States Code.

<sup>64</sup> Artikel 35§101 United States Code.

<sup>65</sup> J. MUELLER, *an introduction to patent law*, New York, Aspen Publishers, 2006, 211.



26. De nieuwigheidsvereiste is de hartslagader van het octrooisysteem. Om een eigendomsrecht te kunnen verwerven is het noodzakelijk dat men iets nieuws creëert. Zaken die men reeds kent behoren tot het publiek domein.<sup>66</sup> Indien men iets zou octrooieren dat tot het publiek domein behoort, zou het voor één iemand een exclusief recht zijn, terwijl de maatschappij het recht zou verliezen. Daarnaast stimuleert het efficiëntie omdat uitvinders zich zo bezig gaan houden in het ontwikkelen van een toegevoegde waarde in plaats van een bestaand duplicaat.<sup>67</sup>

27. Paragraaf 102 handelt over de nieuwigheid. Het is een van de paragrafen die werd aangepast door de nieuwe wet. Deze nieuwe bepaling trad in werking op 16 maart 2013. De Leahy-Smith America Invents Act zorgt dat de Verenigde Staten evolueren van een “First to invent” systeem naar een “First to file” systeem.<sup>68</sup>

28. Wanneer onder het vroegere “First to invent” systeem twee uitvinders een aanvraag voor dezelfde uitvinding indienden, had de eerste aanvrager een vermoeden dat hij als eerste de ontdekking had gedaan. De latere aanvrager kon wel een tussenkomen procedure starten. Deze moet dan wel bewijs leveren dat hij het concept van de uitvinding eerder bedacht heeft en zich ijverig inzette om de idee concreet uit te werken.<sup>69</sup> De hervorming maakte een einde aan deze procedure en de waarde van de eerste octrooiaanvraag zal nu nog groter zijn.<sup>70</sup> De nieuwe wet bepaalt dat een octrooi niet verleend kan worden indien de uitvinding ofwel reeds geoctrooieerd is, ofwel onderwerp van een hangende octrooiaanvraag is, ofwel beschreven staat in een gedrukte publicatie – dit is elk document dat voor publiek beschikbaar is<sup>71</sup>-, ofwel te koop stond, ofwel beschikbaar was voor het publiek voor de effectieve datum van indiening.<sup>72</sup> Een uitzondering hierop, stelt zich als de uitvinding minder dan 1 jaar bekend is en onthuld werd door de uitvinder, de medewerker-uitvinder of door iemand die de informatie

---

<sup>66</sup> W. VAN CAENEGEM, “The public domain: scientia nullius”, *EIPR* 2002, 324; R. WEPNER, “The patent invalidity/infringement parallel: symmetry or semantics?”, *Dickinson law review* 1988-1989, 71.

<sup>67</sup> T. SCHECHTER, J. THOMAS, *Intellectual Property: the law of Patents and trademarks*, St. Paul, Thomson West, 2003, 323.

<sup>68</sup> D. BURK, “From first to invent to first to file – changing lanes in U.S. Patent Procedure?” *IIC* 2011, 627; D. HERRINGTON, D. ILAN, N. JEDREY, M. PRUNELLA, “Congress makes substantial changes to Patent law with the America Invents Act”, *intellectual property & technology law journal* December 2011, 3; C. OHLY, “The America invents act of 2011”, *intellectual property & technology law journal* juni 2011, 4.

<sup>69</sup> Artikel 35§102 (g) United States code.

<sup>70</sup> X, “Leahy Smith America Invents Act revises U.S. Patent Law regime” *Harvard Law Review* 2011-2012, 1294.

<sup>71</sup> SCHECHTER, T., THOMAS, J., *Principles of patent law, second edition*, X, Thomson West, 2004, 102.

<sup>72</sup> Leahy-Smith America Invents act, section 3, §102 (a).

direct of indirect van de uitvinder verkregen heeft.<sup>73</sup>

De oude wetgeving maakt gewag dat een octrooi wordt toegekend, tenzij de uitvinding reeds geöctrooieerd was of beschreven stond in een gedrukte publicatie of in publiek gebruik was of te koop was in de Verenigde Staten meer dan een jaar voor de datum van de aanvraag.<sup>74</sup> Voor objecten die minder dan een jaar voor de aanvraag bekend werden, kon men onder de oude wetgeving een aanvraag doen, maar onder de nieuwe kan dat enkel indien men ze zelf direct of indirect heeft bekend gemaakt.

**29.** De Amerikaanse wetgeving vereist ook dat octrooien nuttig zijn. Dit wordt behandeld in paragraaf 101. Octrooiaanvragers moeten minstens één mogelijk gebruik van een uitvinding aantonen<sup>75</sup> dat bruikbaar is voor de gemiddelde persoon in dat vakgebied.<sup>76</sup> Aan deze vereiste wordt meestal voldaan.<sup>77</sup>

**30.** Daarnaast mag de uitvinding ook niet vanzelfsprekend zijn. Het octrooi moet een voldoende toevoeging hebben naast de collectieve kennis in dat vakgebied zodat het een exclusief recht verdient.<sup>78</sup> Vier elementen zijn essentieel in de analyse of een octrooi vanzelfsprekend is. Dit is de mate waarmee je met gewone kennis de desbetreffende uitvinding zou kunnen doen, de omvang en de inhoud van wat reeds gekend was, de verschillen tussen hetgeen reeds gekend was en wat men nu wenst te octrooieren en daarnaast ook secundaire overwegingen.<sup>79</sup> Het al dan niet vanzelfsprekend zijn wordt behandeld in artikel 35 U.S.C. § 103. Dit is een van de paragrafen die door de nieuwe wet gedeeltelijk worden aangepast. De oorspronkelijke bewoording stelde dat het onderwerp van de octrooiaanvraag niet vanzelfsprekend mocht zijn op het moment dat de uitvinding gedaan werd, terwijl de nieuwe wet stelt dat de uitvinding niet vanzelfsprekend mag zijn op het ogenblik dat men de octrooiaanvraag indient.

---

<sup>73</sup> Leahy-Smith America Invents act, section 3, §102 (b).

<sup>74</sup> Artikel 35§102 (b) United States code; ADELMAN, M., RADER, R., KLANCNIK, G., "Patent law in a nutshell", St. Paul, Thomson West, 2008, 77.

<sup>75</sup> *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966).

<sup>76</sup> T. SCHECHTER, J. THOMAS, *Intellectual Property: the law of Patents and trademarks*, St. Paul, Thomson West, 2003, 315.

<sup>77</sup> N. MACHIN, "Prospective Utility: a new interpretation of the utility requirement of section 101 of the patent act" *California Law Review* 1999, 436.

<sup>78</sup> ADELMAN, M., RADER, R., KLANCNIK, G., *Patent law in a nutshell*, St. Paul, Thomson West, 2008, 144.

<sup>79</sup> *Graham v John Deere*, 21 februari 1966; J. MUELLER, *an introduction to patent law*, New York, Aspen Publishers, 2006, 173.

31. Naast deze vereisten, bepaalt artikel 35 U.S.C. § 112 ook dat het octrooi specifiek genoeg dient te zijn. Er zijn vier voorwaarden: Ten eerste dient het geschreven te zijn. Daarnaast moet dit op zodanige wijze gebeuren dat het een beleerd persoon in het gebied in staat stelt om aan de hand van het octrooi deze uitvinding ook te ontwikkelen en gebruiken. Tevens dient het de beste methode te bevatten om tot het resultaat te komen. Tot slot moet het beweringen bevatten over de draagwijdte van het onderwerp.<sup>80</sup>

## §2. Van “First to invent” naar “First to file”

32. Bijna 200 jaar volgden de Verenigde Staten in het octrooirecht de regel: “First to invent”. Dit wil zeggen dat een octrooi wordt toegekend voor nieuwe, nuttige en niet-vanzelfsprekende uitvindingen aan de eerste persoon die kan bewijzen dat hij hetgeen wat in de octrooiaanvraag beschreven staat, heeft uitgevonden.<sup>81</sup>

33. Het First to file systeem aanvaardt diegene die als eerste een octrooiaanvraag heeft ingediend voor een bepaalde uitvinding als octrooigerechtigde, ten nadele van latere aanvragers.<sup>82</sup> Dit is nadelig voor individuele uitvinders die niet over de middelen beschikken om meteen een octrooi aan te vragen. Zij worden echter meestal wel beschermd door aan de eerdere gebruiker rechten toe te kennen.<sup>83</sup>

34. De Verenigde Staten waren het enige land ter wereld dat niet gebruik maakte van het First to file systeem<sup>84</sup>. Bijgevolg zal een verandering naar het First to file systeem leiden tot een grotere globale octrooiuniformiteit en vergroot het de mogelijkheid van internationale

---

<sup>80</sup> HALPERN, S., NARD, C., PORT, K., *Fundamentals of the United States property law: copyright, patent, trademark*, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2011, 198; HALPERN, S., NARD, C., PORT, K., *Fundamentals of the United States property law: copyright, patent, trademark*, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 202-203.

<sup>81</sup> D. BURK, “from “first to invent” to “first to file”- changing lanes in U.S. Patent procedure?”, *lic-international review of intellectual property and competition law* 2011, 627.

<sup>82</sup> BRYAN, T., “The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder”, *Harvard Journal of Law & Technology* 2012, 680.

<sup>83</sup> G. Griswold, A. Ubel, “Prior user rights – a necessary part of a first-to-file system”, *John Marshall law review* 1993, 572; E. REICH, “US legislation aims to simplify rules for inventors”, *nature* 2011, 149.

<sup>84</sup> R. STIM, *Patent, Copyright & Trademark: an intellectual property desk reference*, X, NOLO, 2010, 70; H. WEGNER, *Patent Harmonization*, Londen, Sweet & Maxwell, 1993, 57; R. CAMPBELL, *Global Patent law harmonization: benefits and implementation*, *Indiana International & comparative law review* 2002-2003, 619; D. HERRINGTON, D. ILAN, N. JEDREY, M. PRUNELLA; “Congress makes substantial changes to Patent law with the America Invents Act”, *intellectual property & technology law journal* December 2011, 3.

octrooiharmonisatie.<sup>85</sup> Zo was in het verleden de weigering van de VS om over te schakelen naar een “First to file” systeem een reden voor het afspringen van onderhandelingen binnen het kader van WIPO om tot een globale octrooiharmonisatie te komen.<sup>86</sup>

**35.** Reeds gedurende minstens 50 jaar is er sprake over het overschakelen van het “First to invent” naar het “First to file” systeem.<sup>87</sup> Er is echter geen eenduidigheid over de rol van Patent Trolls op deze verandering. Ondanks jaren van discussie zijn deze plannen immers pas uitgevoerd sinds het octrooisysteem in de Verenigde Staten, mede door Patent Trolls, harder onder druk kwam te staan. Men kan nuanceren dat deze wetswijziging dan wel een direct, dan wel een indirect gevolg is van het bestaan van Patent Trolls. Het zou een direct gevolg zijn indien men de wetgeving veranderd heeft om de voordelen die een First to Invent systeem voor Patent Trolls heeft, te neutraliseren. De hoofdreden lijkt mij echter het bekomen van internationale harmonisatie. Men zou kunnen opwerpen dat als dit de enige reden geweest zou zijn, men deze verandering reeds in het verleden, in het kader van de harmonisatiepoging van WIPO,<sup>88</sup> zou hebben doorgevoerd. In tweede orde heeft deze wijziging mogelijk de bedoeling om de voordelen voor Patent Trolls te neutraliseren. Het lijkt me veiliger te stellen dat de verandering naar een “First to file” systeem zodoende minstens een indirect gevolg van het bestaan van Patent Trolls is. De negatieve effecten die Patent Trolls sorteren hebben immers geleid tot een maatschappelijk draagvlak voor de herziening van meerdere bepalingen van het octrooirecht, de overstap naar het “First to file systeem” inclusief.

**36.** Volgens sommigen zal deze verandering een negatieve impact hebben op Patent Trolls, vermits zij gebruik maakten van voordelen die het oude systeem hun bood. In

---

<sup>85</sup>T. TAKENAKA, “Harmony with the rest of the world? The America Invents act”, *journal of intellectual property law & practice* 2012, 4; D.BURK, “Patent reform in the United States: lessons learned” *regulation winter* 2012-2013, 23; G. GRAMENOPOULOS, “The America Invents Act: New challenges and opportunities for patent applicants and litigants”, *IRDI* 2012, 22; K. CUENOT, “Perilous Potholes in the path toward patent law harmonization”, *university of florida journal of law & public policy* 1999-2000, 102 .

<sup>86</sup>H. BARDEHLE, “A new approach to worldwide harmonization of patent law”, *journal of the patent and trademark office society* 1999, 304; R. CAMPBELL, “Global Patent law harmonization: benefits and implementation”, *Indiana International & comparative law review* 2002-2003, 611.

<sup>87</sup>C. GHOLZ, “first-to-file or first-to-invent?” *journal of the patent and trademark office society* 2000, 891; C. MACEDO, “First-to-file and first-to-invent priority: An American historical perspective”, *Journal of intellectual property law & practice* 2013, 1.

<sup>88</sup>P. JACKMAN, “Adoption of a first-to-file patent system: a proposal”, *University of Baltimore law review* 1996-1997, 68 ; K. TAYLOR, “Patent harmonization treaty negotiations on hold: the “first to file” debate continues”, *journal of contemporary law* 1994, 524.

<sup>88</sup>P. JACKMAN, “Adoption of a first-to-file patent system: a proposal”, *University of Baltimore law review* 1996-1997, 68 ; K. TAYLOR, “Patent harmonization treaty negotiations on hold: the “first to file” debate continues”, *journal of contemporary law* 1994, 524.

sommige gevallen wachtten ze immers tot een ander bedrijf een octrooiaanvraag deed, soortgelijkend aan een uitvinding die zij eerder gedaan hadden. Daarna startten ze met de gerechtelijke procedure die vaak zo duur is dat ze de kleine bedrijven in het faillissement duwde, mede doordat het moeilijk te bewijzen was, wie de uitvinding als eerste had gecreëerd.<sup>89</sup>

**37.** Anderzijds zal deze verandering stimulansen creëren om zo snel mogelijk octrooiaanvragen in te dienen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de octrooien<sup>90</sup>, daarnaast lijkt het aannemelijk dat deze wetswijziging het aantal octrooiaanvragen en uitgereikte octrooien kan doen toenemen. De exponentiële toeneming van het aantal octrooien en de verminderde kwaliteit waren mogelijk technieken die de werking van Patent Trolls vereenvoudigde. Deze beslissing zal mijns inziens dus ook voordelen hebben voor Patent Trolls.

#### Afdeling C. Octrooirechtspraak in de Verenigde Staten

**38.** Octroozaken zijn in de Verenigde Staten sinds 1982<sup>91</sup> exclusief voorbehouden voor de federale rechtbanken.<sup>92</sup> Een rechtszaak wegens octrooi-inbreuk kan in elke District Court worden ingediend, rekening houdend met de toepasselijke jurisdictie en lokale beperkingen. Men tekent beroep aan bij het “Federal Circuit” dat zijn exclusieve bevoegdheid verkrijgt op basis van het onderwerp van de vordering, en dus niet op basis van territorialiteit.<sup>93</sup> Deze beroepsrechtbank wordt bevoegd gemaakt door het onderwerp van de vordering dat in eerste aanleg aanhangig is. Na de beslissing van het Federal Circuit kan men enkel nog een verzoek

---

<sup>89</sup> A. BIANCHI, K. CRATHERN, S. ESLAVA, J. RIVERA, “The America invents act: an interactive investigation of the recent changes to the American Patent system”, 2012, 54, geconsulteerd op <https://www.wpi.edu/> (30 november 2012).

<sup>90</sup> H. BUI, “Navigating the Leahy-Smith America Invents act including effective dates for patent reform”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 2011, 450.

<sup>91</sup> R. DAVIS, “failed attempts to dwarf the patent Trolls: permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and eBay v. Mercexchange”, *cornell journal of law and Public policy* 2007-2008, 435; J. GOLDEN, “The Supreme court as “prime percolator”: A prescription for appellate review of questions in patent law”, *UCLA law review* 2008-2009, 664; C. LOGAN, “Patent Reform 2005: HR 2795 and the road to post-grant oppositions”, *UMKC L. Review* 2005-2006, 979; E. SWARD, R. PAGE, “The federal Courts improvement act: a practitioner’s perspective”, *The American University law review* 1983-1984, 386.

<sup>92</sup> Artikel 28 §1338(a) United States Code.

<sup>93</sup> A. MOJIBI, “An empirical study of the effect of KSR V. Teleflex on the federal Circuit’s Patent Validity Jurisprudence”, *Albany law journal of science & technology* 2010, 566; S. MOTA, “MedImmune, Microsoft, and KSR: The United States Supreme Court in 2007 tips the balance in favor of innovation in Patent Cases, and Thrice Reverses the Federal Circuit”, *Marquette intellectual property law review* 2008, 90.

tot herziening aanvragen bij het Supreme Court.<sup>94</sup>

**39.** Sinds 2005 speelt het Supreme Court een grotere rol bij de ontwikkeling en wijziging van octrooirechtspraak.<sup>95</sup> Waar tussen 1980 en 1990 maar drie en tussen 1991 en 2000 maar 6 zaken in overweging werden genomen, was dit tussen 2006 en 2007 al zeven.<sup>96</sup> Meerdere beslissingen die het Supreme Court de laatste jaren heeft genomen, kunnen Patent Trolls aanbelangen. Ook het Federal Circuit heeft de laatste jaren verscheidene opmerkelijke beslissingen gevelde, die relevant kunnen zijn voor Patent Trolls.

## **HOOFDSTUK II. REDENEN WAAROM PATENT TROLLS KUNNEN FUNCTIONEREN IN HET AMERIKAANSE RECHT**

### Afdeling A. Benadering Octrooieerbaarheid

#### **§1. Het Amerikaanse recht heeft een zeer liberale benadering wat octrooieerbaarheid betreft<sup>97</sup>**

##### A. Inleiding

**40.** Eén van de redenen dat Patent Trolls meer voorkomen in de Verenigde Staten dan in Europa is doordat het in Europa moeilijker is om een octrooi te verkrijgen voor methoden voor bedrijfsvoering en software.<sup>98</sup> De Verenigde Staten hebben een zeer liberale opvatting over wat octrooieerbaar is. Voor computergerelateerde uitvindingen wordt het Amerikaanse octrooirecht zelfs als liberaalste van alle ontwikkelde landen beschouwd.<sup>99</sup> Het Supreme Court heeft zich recent nog moeten uitspreken over deze ruime opvatting in het arrest *Bilski v. Kappos*<sup>100</sup>

---

<sup>94</sup> KING, P., ROBERTS, R., MOSHIRNIA, A., “the confluence of European activism and American minimalism: Patentable subject matter after *Bilski*”, *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 2010-2011, 272.

<sup>95</sup> J. GOLDEN, “The Supreme court as “prime percolator”: A prescription for appellate review of questions in patent law”, *UCLA law review* 2008-2009, 658.

<sup>96</sup> W. SRISIRI-SISSON, “An extraordinary decade: the Supreme Court takes charge of reshaping patent law”, *Charleston law review* 2009-2010, 888; R. HARRISON, J. HATCHER, “*Bilski* and the US software Patent Threat”, *computers and law* 2010, 16 beschikbaar op <http://papers.ssrn.com> (6april 2013).

<sup>97</sup> J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 10.

<sup>98</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, “Trolls at the high court”, *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 5, beschikbaar op <http://papers.ssrn.com> (4 maart 2013); J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 16.

<sup>99</sup> C. DESCHAMPS, “Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the need for domestic and international legal harmony”, *European Intellectual property Review* 2011, 107.

<sup>100</sup> Supreme Court, 28 juni 2010, *Bilski v Kappos*, 561 U.S \_\_ 08–964.

## B. Supreme Court: *Bilski*

**41.** De vraag die voorlag, was of een octrooi voor een methode voor bedrijfsvoering geldig verkregen kan worden. In 1981 had het Hof in *Diamond v. Diehr* gesteld dat aanvragen waarin wiskundige formules opgenomen zijn, niet automatisch niet-octrooieerbaar zijn. Met deze beslissing zette het Hof de deur open voor softwareprogramma's.<sup>101</sup> Het was voor het eerst sinds dit arrest dat het Hof oordeelde over de octrooieerbaarheid.

Verscheidene van de Amicus Curiae brieven die het Supreme Court kreeg, vroegen om zich ook uit te spreken over softwareoctrooien.<sup>102</sup> Toen het Supreme Court in 1981 voor het laatst over dit onderwerp oordeelde,<sup>103</sup> was er immers nog geen sprake van softwareoctrooien. Patent Trolls maken vooral gebruik van softwareoctrooien en octrooien voor methoden van bedrijfsvoering.<sup>104</sup> Zo hebben octrooien voor methoden van bedrijfsvoering tot 27 keer meer kans om gebruikt bij procesvoering dan een gemiddeld octrooi.<sup>105</sup>

**42.** Artikel 35 § 101 United States Code definieert de octrooieerbaarheid van een uitvinding als volgt: iedereen die elk mogelijk nieuw en nuttig proces, machine, fabricage of samenstelling van een materie uitvindt of ontdekt, evenals een nieuwe en nuttige verbetering daarvan, kan een octrooi verkrijgen. Men moet dan wel de voorwaarden van dit artikel in acht nemen.<sup>106</sup> De term proces betekent een proces, kunst of methode en bevat ook een nieuwe toepassing van een bekende werkwijze, machine, vervaardiging of samenstelling van een materie of materiaal.<sup>107</sup>

**43.** Een decennium eerder had het Federal Circuit in *State Street Bank* gesteld dat een methode van bedrijfsvoering onder octrooibeschermting viel indien het een nuttig, concreet en

---

<sup>101</sup> G. DUTFIELD, U. SUTHERSANEN, *global intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar., 2008, 119; R. KORN, "Is legislation the answer? An analysis for the proposed legislation for business method patents", *Florida State University law review* 2002, 1369.

<sup>102</sup> Zie onder meer: brief Amicus Curiae of Red Hat, Inc., beschikbaar op <http://www.groklaw.net> (2 mei 2012).

<sup>103</sup> Supreme Court, 3 maart 1981, *Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks v. Diehr, et al.*

<sup>104</sup> J. BESSEN, M. MEURER, J. FORD, "The Private and Social costs of Patent Trolls", *Boston univ. school of law, law and economics Research Paper No. 11-45* 19 september 2011, 24, beschikbaar op: <http://papers.ssrn.com> (19 maart 2013).

<sup>105</sup> Y. LIU, "Patenting Business methods", *IIC* 2011, 401-402.

<sup>106</sup> Artikel 35§101 United States Code.

<sup>107</sup> Artikel 35§100 b) United States Code.

tastbaar resultaat levert.<sup>108</sup> Voor deze beslissing werd algemeen aanvaard dat methoden voor bedrijfsvoering uitgesloten waren van octrooieerbaarheid.<sup>109</sup> Sinds *State Street Bank* is het dus eenvoudiger om internetgerelateerde octrooien te krijgen die enkel te maken hebben met methoden van bedrijfsvoering.<sup>110</sup> Vermits, deze zaak nooit voor het Supreme Court is gekomen, heeft die zich nooit kunnen uitspreken over de grondwettelijkheid van deze interpretatie. *State Street Bank* zou mede gezorgd hebben voor het stijgende aantal softwareoctrooien, evenals octrooien voor methoden van bedrijfsvoering.<sup>111</sup> Zo steeg het aantal octrooien voor toepassingen van deze laatste van minder dan 1000 in 1997 tot bijna 14.000 in 2008.<sup>112</sup> Volgens sommige auteurs zorgden de kwantiteits- en kwaliteitsproblemen van octrooien die dit met zich meebracht bij het USPTO dat het octrooisysteem zijn oorspronkelijke doel, namelijk innovatie stimuleren door het toekennen van een exclusief recht, niet meer kon waarborgen.<sup>113</sup>

**44.** In oktober 2008 stelde het Federal Circuit echter in de rechtszaak *Bilski v. Kappos* dat de voorheen gebruikte test, die bepaalde dat een methode voor bedrijfsvoering een concreet,

---

<sup>108</sup> *State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*; R.HARRISON, J. HATCHER, “Bilski and the US software Patent Threat”, *computers and law* 2010, 17 beschikbaar op <http://papers.ssrn.com> (6april 2013); P. SCHAAFSMA, “the case for financial product patents: What the Supreme Court got right and wrong in *Bilski v. Kappos*, and a suggestion for a reasonable line on business patents”, *journal of the patent & trademark office society* 2010, 401; . SRISIRI-SISSON, “An extraordinary decade: the Supreme Court takes charge of reshaping patent law, *Charleston law review* 2009-2010, 913.

<sup>109</sup> *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467 (2nd Cir. 1908) ; R. KORN, “Is legislation the answer? An analysis for the proposed legislation for business method patents”, *Florida State University law review* 2002, 1369; C. MELARTI, “*State street bank & trust co. v. signature financial group, inc*: ought the mathematical algorithm and business method exceptions return to business as usual?”, *journal of intellectual property law* 1998-1999, 363; P. SCHAAFSMA, “the case for financial product patents: What the Supreme Court got right and wrong in *Bilski v. Kappos*, and a suggestion for a reasonable line on business patents”, *journal of the patent & trademark office society* 2010, 401.

<sup>110</sup> R. BRAY, “the European Union “software patents” directive: what is it? Why is it? Where are we now?”, *duke law & technology review* 2005, nr 11, 3, beschikbaar op: <http://scholarship.law.duke.edu> (15 maart 2013).

<sup>111</sup> P. ABRIL, R. PLANT, “The patent holder’s dilemma: buy, sell or troll?”, *communications of the ACM* 2007, 38; J. ALLISON, S. HUNTER, “On the feasibility of improving patent quality one technology at a time: the case of business methods”, *Berkeley technology law journal* 2006, 731; K. BAIRD, “Business method patents: chaos at the USPTO or business as usual?”, *university of Illinois journal of law, technology & policy* 2001, 348; T. EIMER, “Decoding divergence in software regulation: Paradigms, Power structures, and institutions and the European Union” *governance* 2008, 284; C. FREEDMAN, “Software and computerrelated business-method inventions: must Europe adopt American Patent culture?”, *international journal of law and information technology* 2000, 304; R. KORN, “Is legislation the answer? An analysis for the proposed legislation for business method patents”, *Florida State University law review* 2002, 1371; Y. LIU, “Patenting Business methods”, *IIC* 2011, 399-400; R. TANDON, “Moving forward: patentability of software and business method patents”, *intellectual property law bulletin* 2001, 1.

<sup>112</sup> W. SRISIRI-SISSON, “An extraordinary decade: the Supreme Court takes charge of reshaping patent law, *Charleston law review* 2009-2010, 913.

<sup>113</sup> R. BAKELS, “A new paradigm in Patent law: the vertical concept of technology” in F. GROSHEIDE, J.BRINKHOF (ed.), *Intellectual property law, articles on crossingborder between traditional and actual*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, (349) 349.



nuttig en tastbaar resultaat dient te leveren, onvoldoende en inadequaaf is om te besluiten of iets al dan niet octrooieerbaar is. Het Federal Circuit oordeelde dat de “machine- of transformatietest” de enige passende test was om te bepalen of iets octrooieerbaar is onder 35 U.S.C. § 101, net zoals het Supreme Court in het verleden<sup>114</sup> reeds had beslist. De machine- of transformatietest gaat als volgt: ofwel moet een octrooi gebonden zijn aan een bepaalde machine of apparaat ofwel dient het te gaan om iets dat zorgt voor een transformatie. Het Supreme Court heeft in het verleden wel gesteld dat deze test een indicatie was, maar dat het geen noodzakelijke voorwaarde diende te zijn om een octrooieerbaar product te hebben. Ook al had het Supreme Court enkel zaken octrooieerbaar gesteld die wel de toets van de test konden doorstaan.<sup>115</sup>

**45.** In *Bilski* oordeelde het Supreme Court dat men niet de *State Street Bank*-test dient te gebruiken en dat men de zaken eerder moet beoordelen met de machine-of transformatietest. Het Hof ging echter niet akkoord met de stelling van het Federal Circuit dat de machine- of transformatietest de enige passende test is. Het Supreme Court acht het mogelijk dat iets octrooieerbaar is zonder dat aan deze formaliteiten wordt voldaan.<sup>116</sup> Bijgevolg breidt het Hof de mogelijke onderwerpen van octrooiaanvragen uit in vergelijking met de beslissing van het Federal Circuit.<sup>117</sup>

**46.** Het Hof oordeelde in het licht van Artikel 35§101 dat over elke mogelijke uitvinding spreekt. Bijgevolg vond het Hof dat men dit niet beperkend kon interpreteren door een automatische beperking op te leggen voor octrooien van bedrijfsvoering en softwareoctrooien. Natuurwetten, fysische verschijnselen en abstracte ideeën blijven dus de enige onderwerpen die op voorhand uitgesloten zijn om een octrooi te bemachtigen. De lagere rechtbanken en de Kamer van Beroep van het USPTO passen de *Bilski* beslissing inconsistent toe en dus zullen toekomstige beslissingen nodig zijn om juist te bepalen onder welke omstandigheden computergelateerde uitvindingen mogelijk zijn.<sup>118</sup>

**47.** We kunnen concluderen dat deze beslissing onvoldoende is om de negatieve effecten

---

<sup>114</sup> In *Gottschalk v. Benson*, *Parker v. Flook* en in *Diamond v. Diehr*.

<sup>115</sup> Supreme Court, 20 november 1972, *Gottschalk, Acting Commissioner of Patents v. Benson, et al.*

<sup>116</sup> *Bilski v Kappos*, opinion of the Court, 8.

<sup>117</sup> E. VAN ZIMMEREN, *Towards a new Patent Paradigm in the biomedical sector?*, Leuven, X, 2011, 365.

<sup>118</sup> C. DESCHAMPS, “Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the need for domestic and international legal harmony”, *European Intellectual property Review* 2011, 114.

die Patent Trolls sorteren tegen te gaan. Een uitdrukkelijke herroeping van *State Street Bank* en een terugkeer naar de uitsluiting van octrooien voor methoden van bedrijfsvoering verdiende de voorkeur. Een dergelijke beslissing had daarenboven het Amerikaanse recht meer gestroomlijnd met het Europese, wat voor internationale harmonisatie bevorderlijk is.

## §2. Draagwijdte vanzelfsprekendheidsvereiste

**48.** De stelling dat de Verenigde Staten octrooien toekennen voor te triviale nieuwigheden gaat al enkele decennia mee.<sup>119</sup> Ook momenteel luidt er kritiek op de kwaliteit van de octrooien die het USPTO toekent.<sup>120</sup> Zo zijn de octrooiaanspraken te breed in vergelijking met de werkelijke toevoeging van de uitvinding en de vroegere stand van de techniek. Vooral met nieuwe technologieën, zoals software is dit het geval.<sup>121</sup> Zo zou het USPTO regelmatig octrooien uitreiken voor technologieën die vanzelfsprekend of gekend zijn.<sup>122</sup> De Verenigde Staten kennen in vergelijking met Europa en Japan veel sneller een octrooi toe.<sup>123</sup> Octrooien verleend voor triviale uitvindingen, geven macht aan Patent Trolls om juridische middelen agressief te gebruiken als een competitief wapen zonder voordeel voor consumenten.<sup>124</sup> Eén van de mogelijkheden om de octrooikwaliteit te verhogen is om de standaard van niet-vanzelfsprekendheid te verstrengen.<sup>125</sup>

**49.** Het Supreme Court heeft in het verleden reeds acht keer geoordeeld over de niet-vanzelfsprekendheidsvereiste. Toch heeft men nooit een definitie van dit begrip

---

<sup>119</sup> H. MARQUIS, "Improving the quality control for patents", *Minnesota law review* 1974-1975, 68.

<sup>120</sup> S. GOSH, J. KESAN, "What do patents purchase? In search of optimal ignorance in the patent office", *Houston law review* 2003-2004, 1221 ; J. FARREL, R. MERGES, "incentives to challenge and defend patents: why litigation won't reliably fix patent office errors and why administrative patent review might help", *Berkeley technology law journal* 2004, 944.

<sup>121</sup> J. KESAN, A. GALLO, "Why "bad" Patets survive in the market and How should we change? – The private and social costs of patents", *Emory law journal* 2006, 63; J. MELLO, "technology licensing and patent trolls", *Boston university journal of science & technology law* 2006,391.

<sup>122</sup> B. FRANKLIN, "mandatory joinder: an indirect method for improving patent quality", *southern California law review* 2003-2004, 683; C. SHAPIRO, "Patent system reform: economic analysis and critique", *Berkeley technology law journal* 2004, 1018.

<sup>123</sup> J. KESAN, A. GALLO, "Why "bad" Patets survive in the market and How should we change? – The private and social costs of patents", *Emory law journal* 2006, 66.

<sup>124</sup> D. BARKER, "Troll or no Troll? Policing Patent usage with an open post-grant review", *duke law & technology review* 2005 nummer 9, 4; S. GOSH, J. KESAN, "What do patents purchase? In search of optimal ignorance in the patent office", *Houston law review* 2003-2004, 1227; C. SHAPIRO, "Patent system reform: economic analysis and critique", *Berkeley technology law journal* 2004, 1022.

<sup>125</sup> R. MERGES, "As many as six impossible patents before breakfast: property rights for business concepts and patent systemreform", *Berkeley technology law journal* 1999, 598.

aangegeven.<sup>126</sup> De laatste vijftig jaar hebben het USPTO en de rechtspraak dit begrip mild geïnterpreteerd. Dit zou voordelig geweest zijn voor Patent Trolls.<sup>127</sup> Terwijl bedrijven immers voor de hand liggende wijzigingen van hun huidige technologieën ontwierpen, hadden, buiten hun medeweten, Patent Trolls reeds octrooien voor deze veranderingen verkregen.<sup>128</sup> Bovendien zorgde dit ook voor een toename van zeer brede octrooien. Deze octrooien zijn zeer geliefd bij Patent Trolls.

A. Supreme Court: *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*<sup>129</sup>

**50.** Deze zaak handelt over artikel 35§103 U.S.C., namelijk over de draagwijdte van het niet-vanzelfsprekendheidsbegrip in de octrooiwetgeving. In 1966 oordeelde het Supreme Court in de zaak *Graham V. John Deere Co.* dat men voornamelijk rekening moest houden met drie zaken.<sup>130</sup> Ten eerste, de omvang en inhoud van hetgeen reeds bekend was. Daarnaast moest men ook de verschillen tussen de voorheen gekende uitvinding en hetgeen waar men nu een octrooi voor wenst, in beschouwing nemen. Tot slot is de mate waarmee iemand met gewone kennis de desbetreffende uitvinding zou kunnen doen, een relevante factor.<sup>131</sup> Tevens kan men ook secundaire zaken in overweging nemen, zoals commercieel succes, een lang verwachte, maar voordien onopgeloste behoefte, of het falen van anderen.<sup>132</sup> Onder dit regime heeft het Federal Circuit de TSM-test (teaching, suggestion or motivation test) ontwikkeld. Volgens deze test is een octrooiaanvraag slechts vanzelfsprekend als de stand van de techniek, de aard van het probleem of de kennis van een persoon met een gemiddelde vakkennis de suggestie doet om voorheen gekende technieken te combineren om dit resultaat te bereiken.<sup>133</sup> Aan secundaire overwegingen gaf het Federal Circuit de laatste jaren voor het *KSR*-arrest

---

<sup>126</sup> G. MANDEL, “the Non-obvious problem: how the indeterminate nonobviousness standard produces excessive patent grants, *university of california Davis law review* 2008-2009, 59.

<sup>127</sup> J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 12.

<sup>128</sup> T. KLEIN, “eBay v. MercExchange and KSR int’l Co. v. Teleflex, inc.: The supreme Court wages war against Patent Trolls, *Penn. State law review* 2007-2008, 313.

<sup>129</sup> *KSR International Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

<sup>130</sup> Supreme Court of the United States, 21 februari 1966, William T. Graham et. Al. v. John Deere Co. of Kansas City, et al, 383 U.S.1.

<sup>131</sup> S. HALPERN, C. NARD, K. PORT, *Fundamentals of United states Intellectual property law: copyright, patent, trademark*, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 235; P. LEE, “Patent law and the two cultures” *the yale law journal* 2010-2011, 36.

<sup>132</sup> Supreme Court of the United States, 21 februari 1966, William T. Graham et. Al. v. John Deere Co. of Kansas City, et al, 383 U.S.1; N. THOMAS, “Secondary considerations in nonobvious analysis: the use of objective indicia following *KSR V. Teleflex*, *New York University Law review* 2011, 2077.

<sup>133</sup> A. MOJIBI, “An empirical study of the effect of *KSR V. Teleflex* on the federal Circuit’s Patent Validity Jurisprudence”, *Albany law journal of science & technology* 2010, 567.

weinig gewicht.<sup>134</sup>

**51.** Met het *KSR*-arrest neemt het Supreme Court in 2007 afstand van de volgens hen te rigide houding van de TSM-test. Het Supreme Court is van oordeel dat het Federal Circuit een algemeen beginsel in een vaste regel heeft veranderd. Daardoor heeft men het onderzoek naar de vanzelfsprekendheid van een uitvinding beperkt. Bijgevolg begaat het Federal Circuit met het te rigide toepassen van de TSM-test een fout. De rechtbank moet ook rekening houden met andere kenmerken, zoals bepaalde flexibiliteit, een normale creativiteit, voorspelbaarheid en het logisch karakter dat men iets probeert om een oplossing te bekomen.

**52.** We kunnen concluderen, dat deze beslissing het eenvoudiger maakt om een octrooi ongeldig te verklaren wegens vanzelfsprekendheid. Daarnaast is het ook moeilijker om een geldig octrooi te verwerven dat een combinatie van eerder bekende ideeën is. Dit komt de partijen die mogelijk een bepaald octrooi overtreden hebben ten goede. Deze beslissing is dus nadelig voor Patent Trolls. Zij maken immers regelmatig gebruik van discutabele octrooien. De tegenpartij kan nu eenvoudiger hun octrooi ongeldig laten verklaren. Vermits Patent Trolls zelf geen producten ontwikkelen, hebben ze bijgevolg zelf weinig baat om de octrooien van de tegenpartij ongeldig proberen te verklaren.<sup>135</sup>

**53.** Dit arrest gaf aanleiding tot kritiek. Het Hof besloot in deze zaak immers enkel dat het Federal Circuit een té rigide houding aannam bij de TSM-test. Volgens een deel van de doctrine zou dit arrest amper gevolgen hebben voor de rechtspraak. Het Hof heeft volgens hen de mogelijkheid aan zich voorbij laten gaan om de hele TSM-test te verwerpen en daardoor zou het niet-vanzelfsprekendheidsvereiste betekenisloos blijven.<sup>136</sup>

**54.** Empirisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze kritiek niet volkomen terecht is. MOJIBI toonde aan dat zowel het Federal Circuit, als de rechtbanken van eerste aanleg, vaker octrooien ongeldig verklaren wegens vanzelfsprekendheid dan voorheen. Dit moet

---

<sup>134</sup> N. THOMAS, Secondary considerations in nonobvious analysis: the use of objective indicia following *KSR V. Teleflex*, *New York University Law review* 2011, 2084.

<sup>135</sup> C. HARKINS "Fending off paper patents and patent Trolls: a novel: "cold fusion" defense because changing times demand it, *Albany law journal of science & technology* 2007, 467.

<sup>136</sup> A. HOUSTON, "KSR International Co. v. Teleflex inc.: The Supreme Court declines the opportunity to finally set the record straight and articulate one clear standard for determining obviousness in patent cases" *Journal of business & technology law* 2009, 229.

echter ook genuanceerd worden. Het onderzoek onderscheidt immers drie perioden. Vooreerst de periode vooraleer men naar het Supreme Court trok. Daarnaast de periode tussen de inoverwegingneming door het Hof en de uitspraak. En ten slotte de periode na de uitspraak. Er werden inderdaad meer octrooien vanzelfsprekend gevonden na de uitspraak van het Supreme Court dan voor het aanhangig maken van de zaak bij het Hof. Merkwaardig genoeg werden er echter meer octrooien vanzelfsprekend gevonden, terwijl de zaak hangende was voor het Hof, dan tijdens de periodes ervoor of erna. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de rechtbanken proactief reageerden. Vermits het Supreme Court de zaak in overweging nam, leek dit een teken dat het Hof akkoord ging met het deel van de doctrine die meende dat het Federal Circuit te octrooihoudervriendelijk was. Daardoor begon de lagere rechtspraak in afwachting van de uitspraak van het Hof het vanzelfsprekendheidsbegrip reeds strenger te beoordelen, om dan vervolgens, na de uitspraak van het Hof die minder ver ging dan verwacht, terug minder streng te beoordelen, doch nog strenger dan voor het aanhangig maken van de zaak.<sup>137</sup>

Een andere mogelijke verklaring is dat het Federal Circuit de relatief eenvoudig hanteerbare TSM-test wilde redden. De TSM-test kreeg echter veel kritiek omdat het octrooien niet snel als vanzelfsprekend beschouwde. Mogelijk probeerde het Federal Circuit aan de kritiek tegemoet te komen door, de TSM-test gebruikend, meer octrooien als vanzelfsprekend te beschouwen. Het Federal Circuit poogde zo het Supreme Court te overtuigen dat men de TSM-test ook op zodanige wijze kan gebruiken dat hij meer octrooien als vanzelfsprekend beschouwt.<sup>138</sup>

**55.** Een deel van de doctrine dacht dat het na *KSR* eenvoudiger zou zijn om vanzelfsprekendheid aan te tonen door het gebruik van secundaire overwegingen. Hoewel Mojibis onderzoek aantoonde dat een octrooi vaker ongeldig wordt verklaard doordat het vanzelfsprekend is, toont onderzoek aan dat secundaire redenen niet de oorzaak zijn.<sup>139</sup>

**56.** Na deze beslissing heeft het USPTO richtlijnen uitgevaardigd die aangeven wanneer

---

<sup>137</sup> A. MOJIBI, "An empirical study of the effect of *KSR V. Teleflex* on the federal Circuit's Patent Validity Jurisprudence", *Albany law journal of science & technology* 2010, 559-596.

<sup>138</sup> A. MOJIBI, "An empirical study of the effect of *KSR V. Teleflex* on the federal Circuit's Patent Validity Jurisprudence", *Albany law journal of science & technology* 2010, 559-596.

<sup>139</sup> N. THOMAS, Secondary considerations in nonobvious analysis: the use of objective indicia following *KSR V. Teleflex*, *New York University Law review* 2011, 2070-2111.

octrooien vanzelfsprekend zijn onder §103.<sup>140</sup> Hierdoor zal men meer brede octrooien als vanzelfsprekend beschouwen. Dit is slecht nieuws voor Patent Trolls, aangezien zij vooral gebruik maken van zeer brede octrooien om andere bedrijven aan te klagen.<sup>141</sup>

## Afdeling B. Procedurele aspecten

### **§1. Opmerkingen betreffende het Amerikaanse rechtssysteem en de Amerikaanse rechtscultuur**

#### A. Algemeen

**57.** De Verenigde Staten hebben met hun meer dan 300 miljoen inwoners een zeer grote markt. De grootschaligheid van deze markt maakt het lucratief voor Patent Trolls, vermits de gevolgen van procesvoering enorm zijn. Een rechterlijk bevel tot productie- en verkoopverbod heeft veel verstrekkendere gevolgen dan wanneer de markt kleiner is. Daarnaast zal de hoogte van schadevergoeding vaak ook evenredig zijn met de grootte van de markt.

**58.** Voorts is men in de Verenigde Staten meer geneigd om een juridische procedure te starten. Het aantal rechtszaken per 100.000 inwoners ligt er substantieel hoger dan in andere landen.<sup>142</sup> Daarnaast liggen de proceskosten in de Verenigde Staten hoger dan in Europa.<sup>143</sup> Wanneer men daarenboven deze kosten niet door de verliezende partij kan laten dragen,<sup>144</sup> leidt dit tot meer dadingen opdat men dan geen proceskosten meer hoeft te betalen.<sup>145</sup> Bovendien wordt de schadevergoeding soms toegekend door een jury. Wanneer een jury schadevergoeding toekent, ligt deze vele malen hoger dan bij een rechterlijke beslissing.<sup>146</sup>

---

<sup>140</sup> Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 72 Fed. Reg. 57526 (2007), beschikbaar op <http://www.uspto.gov/> (19 maart 2013).

<sup>141</sup> M. FAWCETT, J. CHAN, "March of the trolls: Footsteps getting louder", *intellectual property law bulletin* 2008-2009, 14.

<sup>142</sup> K. DAVIS, The international view of attorney fees in civil suits: Why is the United States the odd man out in how it pays its lawyers, *Arizona journal of international and comparative law* 1999, 363.

<sup>143</sup> B. REMICHE en N. BERTHOLD, "Tendances récentes en droit Européen de brevets, *Annales d'études Européennes de l'université Catholique de Louvain*, 2011, 144; D.HARHOFF, "economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system", *final report* 26 februari 2009, 50, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it> (5 april 2013).

<sup>144</sup> D.HARHOFF, "economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system", *final report* 26 februari 2009, 50, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it> (5 april 2013).

<sup>145</sup> B. FRANKLIN, "mandatory joinder: an indirect method for improving patent quality", *southern California law review* 2003-2004, 685.

<sup>146</sup> PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP, "patent litigation study 2011", 14.

## B. Resultaatafhankelijke vergoeding

**59.** In de Verenigde Staten kan men met resultaatafhankelijke honoraria werken. In dat geval zal de advocaat niet betaald worden bij verlies van de rechtszaak. Bij winst of een dading zal de advocaat een vastgesteld percentage van de vergoeding ontvangen. Patent Trolls maken vaak gebruik van advocaten die met dergelijk beding werken.<sup>147</sup> Dit maakt dat bij verlies van een rechtszaak Patent Trolls geen kosten moeten dragen. Hierdoor worden Patent Trolls niet belemmerd om te procederen, terwijl de verweerders wel advocatenkosten moeten betalen en zodoende inschikkelijker zijn om een dading te sluiten. Deze advocatenkosten kunnen oplopen tot 1,5 miljoen dollar per proces.<sup>148</sup> Bovendien kent een jury door dit systeem hogere schadevergoedingen toe, vermits zij verwacht dat een substantieel deel van het bedrag als vast percentage naar de advocaat van de eiser gaat.<sup>149</sup> In Europa zijn resultaatafhankelijke honoraria normaliter niet toegelaten.<sup>150</sup>

**60.** Dit maakt dat in de Verenigde Staten Patent Trolls nauwelijks iets te verliezen hebben met het starten van een rechtszaak.<sup>151</sup> Doordat ze zelf geen producten ontwikkelen, lopen Patent Trolls niet het gevaar dat er nadelige tegenvorderingen worden aangespannen.<sup>152</sup> Daarnaast zorgt het werken met resultaatafhankelijke honoraria dat ze zelf geen advocatenkosten moeten dragen in geval van verlies. Tot slot hebben ze slechts een zeer

---

<sup>147</sup> J. Bessen, M. Meurer, "What's wrong with the Patent System? Fuzzy boundaries and the patent tax", *first Monday* 4 juni 2007, beschikbaar op <http://firstmonday.org> (4 april 2013); J. CHAN, M. FAWCETT, "Footsteps of the patent Troll", *Intell. Prop. Bull.* 2005-2006,2; E. FERRIL, Patent investment trusts: let's build a PIT to catch the Patent Troll", *North Carolina journal of law & technology* 2005, 376; J. LUMAN, C. DODSON, "No longer a myth, the emergence of the Patent Troll: stifling innovation, increasing litigation, and extorting billions", *intellectual property & technology law journal* mei 2006, 13; V. LUXARDO, "towards a solution to the problem of illegitimate patent enforcement practices in the United States: an equitable affirmative defense of "fair use" in patent", *emory international law review* 2006, 795; A. MAYERGOYZ, "Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls", *cornell international law journal* 2009, 248-249; B. SANDBURG, "you may not have a choice. Trolling for dollars.", *the recorder* 30 juli 2001, 1; D WANETICK, "How Sun Tzu would outflank Patent trolls", *the licensing journal* mart 2010, 23.

<sup>148</sup> J. BARTON, "Reforming the patent system", *science* 2000, 1933.

<sup>149</sup> M. DOVER, "contingent percentage fees: an economic analysis", *Journal of air law and commerce* 1985-1986,551-552.

<sup>150</sup> Bijvoorbeeld: Artikel 446 ter gerechtelijk wetboek bepaalt het verbod voor België; J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, "Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe", *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 17; M. MACDONALD, "Beware of the troll", *the lawyer* September 26, 2005, beschikbaar op <http://www.thelawyer.com> (5 april 2013); A. MAYERGOYZ, "Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls", *cornell international law journal* 2009, 268.

<sup>151</sup> C. ANN, "Patent Trolls- Menace or myth? in PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, W., ADELMAN, M., BRAUNEIS, R., DREXL, J., NACK, R. (eds.), *Liber amicorum Joseph Straus: Patents and technological progress in a globalized world*, X, Springer, 2009, 363-364.

<sup>152</sup> C. COTROPIA, "The individual inventor motif in the age of the patent troll", *yale journal of law and technology* 2009, 54; T. NGUYEN, "Lowering the fare: reducing the Patent Troll's ability to tax the patent system", *federal circuit bar journal* 2012, 115.

kleine kans om veroordeeld te worden tot de proceskosten van de tegenpartij.<sup>153</sup>

## **§2. De mogelijkheid om permanente verkoopverboden (permanent injunctions) te verkrijgen<sup>154</sup>**

### A. Inleiding

**61.** Een “permanent injunction” is een rechterlijk bevel dat ofwel een bepaalde persoon of entiteit verplicht bepaalde handelingen te stellen of die persoon verbiedt om bepaalde activiteiten uit te oefenen. Wanneer dit wordt uitgesproken in dergelijke octrooizaken, verbiedt de rechter dus de productie en verkoop van goederen die het gebruik van de geschonden technologie vereisen.<sup>155</sup>

**62.** De dreiging van een mogelijk productieverbod geeft enorm veel onderhandelingsmacht aan Patent Trolls om hoge licentievergoedingen te eisen.<sup>156</sup> Vaak hebben bedrijven immers enorm veel kosten gemaakt om het product te ontwikkelen. Wanneer zij het succesvol product dan niet meer mogen produceren of verkopen, dreigt een financiële catastrofe. Doordat de uitspraak van de rechtbank vaak moeilijk te voorspellen is, en men het risico niet wil lopen, sluit men dan vaak een licentieovereenkomst af.<sup>157</sup>

**63.** Enkele jaren na de oprichting van het Federal Circuit voor octrooizaken, formuleerde deze beroepsrechtbank een algemene regel dat in rechtszaken over octrooischending een permanent verkoopverbod automatisch wordt toegekend wanneer een geldig octrooi was overtreden. Bij het formuleren van deze regel had het Federal Circuit wel een beperking ingesteld wegens uitzonderlijke omstandigheden. In de praktijk gebruikte men deze beperking zeer zelden, namelijk slechts wanneer de volksgezondheid of de publieke veiligheid in gevaar zouden komen.<sup>158</sup> Gezien de algemene terughoudendheid om zich te beroepen op

---

<sup>153</sup> C. ANN, “Patent Trolls- Menace or myth? in PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, W., ADELMAN, M., BRAUNEIS, R., DREXL, J., NACK, R. (eds.), *Liber amicorum Joseph Straus: Patents and technological progress in a globalized world*, X, Springer, 2009, 363.

<sup>154</sup> J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 10.

<sup>155</sup> R. DAVIS; Failed attempts to dwarf the patent Trolls: Permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and *eBay v. MercExchange*”, *Cornell J.L. & Pub. Pol’y* 2007-2008, 433.

<sup>156</sup> R. MERGES, *Justifying intellectual property*, Cambridge en Londen, Harvard University Press, 2011, 161; J. MELLO, “technology licensing and patent trolls”, *Boston university journal of science & technology law* 2006, 393.

<sup>157</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, “Footsteps of the Patent Troll”, *intellectual property law bulletin* 2005-2006, 9.

<sup>158</sup> B. CHAO, “After *eBay, Inc. v. MercExchange*: the changing landscape for patent remedies”, *Minn. J.L. Sci. & tech.* 2008, 543.



“uitzonderlijke omstandigheden”, kende men dus quasi-automatisch een permanent verkoopverbod toe, wanneer de geldigheid van het octrooi en de overtreding bewezen waren.<sup>159</sup> Door deze quasi-automatische toekenning, gebruikte men ook niet meer de traditionele “vier factoren test”. (zie *infra* nr. 70) Dit diende als basis voor de rechtspraak om mogelijk te tornen aan het permanent verkoopverbod.

#### B. Voorstel uit de Patent Reform Act 2005

**64.** Sectie 7 van dit wetsvoorstel poogde artikel 35 U.S.C § 283 te wijzigen om een einde te maken aan de automatische toekenning van het verkoopverbod door het Federal Circuit. Dit voorstel kent een verkoopverbod slechts toe indien de rechtbank het fair acht in het licht van alle feiten en belangen van de partijen die met de uitvinding verbonden zijn.<sup>160</sup> Door deze brede bewoordingen zou een rechtbank dan een verkoopverbod kunnen weigeren wanneer de octrooihouder geen enkele interesse in de uitvinding zelf toont. De octrooihouder leidt immers geen onherstelbare schade.<sup>161</sup> Het voorstel specificceert echter niet uitdrukkelijk welke omstandigheden in aanmerking genomen moeten worden om de billijkheid te bepalen. Bijgevolg kan men niet met zekerheid stellen wat de gevolgen voor Patent Trolls zouden geweest zijn.<sup>162</sup>

Daarnaast trachtte sectie 7 ook de partijen te beschermen tegen de partijdigheid of vooringenomenheid van rechters.<sup>163</sup> Zo kan een verkoopverbod dat door de rechtbank in eerste aanleg toegekend is, bevroren worden wanneer de beroepsprocedure nog loopt, als de verweerder kan aantonen dat de eiser daardoor geen onherstelbare schade oploopt.<sup>164</sup> Dit elimineert het automatische vermoeden van onherstelbare schade, zoals dat vroeger toegekend werd aan de winnende eiser als onderdeel van de automatische toekenning van het verkoopverbod door het Federal Circuit.

**65.** Dit voorstel gaf aanleiding tot kritiek. Rechtbanken dienen krachtens sectie 7 rekening

---

<sup>159</sup> S. BALGANESH, “Demystifying the right to exclude: Of property, inviolability, and automatic injunctions”, *Harvard Journal of law & public poli*, 650.

<sup>160</sup> Patent Reform Act of 2005, H.R. 2795, 109th Cong. § 7 ; C. HOLMAN, “Biotechnology’s prescription for Patent Reform” *The John Marshall review of intellectual property law, 2005-2006*, 337.

<sup>161</sup> D. HARVEY, “Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005”, *Texas Tech Law review 2005-2006*, 1158.

<sup>162</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, “Footsteps of the Patent Troll”, *intellectual property law bulletin 2005-2006*, 9.

<sup>163</sup> R. DAVIS, “Failed attempts to dwarf the patent Trolls: Permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and eBay v. MercExchange”, *Cornell J.L. & Pub. Pol’y 2007-2008*, 440-442.

<sup>164</sup> J. MCEWEN, “Is the Cure worse than the disease? An overview of the Patent Reform Act of 2005”, *John Marshall revue of intellectual property law 2005-2006*, 65.

te houden met het feit dat de octrooihouder zijn geoctrooieerde technologie gebruikte om technische vooruitgang beschikbaar aan het publiek te maken. Dit leidt tot een verzwakking van de intellectuele eigendomsrechten van de octrooihouder. Octrooien worden immers toegekend voor de uitvinding en niet voor de productie van een goed. Daarnaast zou dit niet enkel Patent Trolls, maar ook Patent Pioneers,<sup>165</sup> treffen.<sup>166</sup>

**66.** Anderzijds zorgt dit voorstel dat de verweerder, indien de beroepsrechtbank het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg heeft gewijzigd, geen last heeft van reeds ten onrechte opgelegde verkoopverboden.

Daarnaast zou een verkoopverbod vaak te veel economische schade kunnen toebrengen aan bedrijven, vooral bedrijven in de software industrie en kleine bedrijven, die daardoor gedwongen zouden worden om zich te vereffenen.<sup>167</sup> Doordat de mogelijke economische schade zo groot kan zijn en het vrij gemakkelijk is om een verkoopverbod te verkrijgen, hadden de octrooihouders in het verleden een zeer groot gewicht tijdens onderhandelingen met potentiële octrooischenders.<sup>168</sup> Bovendien kan de rechtbank in dit wetsvoorstel toch een verkoopverbod toewijzen aan bedrijven indien de octrooihouder aantoont dat ze onherstelbare schade lijden indien het verkoopverbod niet toegekend wordt. Het wordt enkel moeilijker om dit te verkrijgen, vermits de bewijslast nu bij de octrooihouder ligt.<sup>169</sup>

**67.** Dit voorstel zou voordelig kunnen zijn voor de IT-sector, maar anderzijds zijn er andere sectoren die radicaal tegen deze wijziging zijn, zoals de farmaceutische sector en de biomedische sector omdat het de rechten van de octrooihouder vermindert.<sup>170</sup> Dit voorstel

---

<sup>165</sup> Patent Pioneers zijn net als Patent Trolls octrooihouders die niet produceren. Patent Pioneers willen hun octrooien tegen een redelijk tarief in licentie geven met als hoofddoel haar onderzoeks- en ontwikkelingskosten te kunnen recupereren. Zo kan men enerzijds vaak universiteiten en onafhankelijke uitvinders onder deze categorie plaatsen.

<sup>166</sup> R. DAVIS; Failed attempts to dwarf the patent Trolls: Permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and eBay v. MercExchange”, *Cornell J.L. & Pub. Pol’y* 2007-2008, 441.

<sup>167</sup>; J. CHAN, M. FAWCETT, “Footsteps of the Patent Troll”, *intellectual property law bulletin* 2005-2006, 9; D. HARVEY, “Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005”, *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1160.

<sup>168</sup>R. MERGES, *Justifying intellectual property*, Cambridge en Londen, Harvard University Press, 2011, 161; D. HARVEY, “Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005”, *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1160; J. MELLO, “technology licensing and patent trolls”, *Boston university journal of science & technology law* 2006, 393.

<sup>169</sup> D. HARVEY, “Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005”, *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1160.

<sup>170</sup> C. HOLMAN, “Biotechnology’s prescription for patent reform”, *The John Marshall review of intellectual property law* 2006, 321.

raakte niet goedgekeurd, maar dat belette het Supreme Court niet om op dit gebied actie te ondernemen.

C. Supreme Court: *eBay Inc. And Half.com Inc. V. MercExchange L.L.C.*<sup>171</sup>

**68.** Deze rechtszaak is mijns inziens belangrijk omwille van drie zaken. Ten eerste omdat één van de partijen een Patent Troll is. Ten tweede omdat één van de rechters zich richt tot het gedrag van Patent Trolls, weliswaar zonder expliciet Patent Trolls te noemen. Tot slot is het belangrijk omdat deze zaak het systeem van de permanente verkoopverboden aanpast.

**69.** De jury van het District Court van het Eastern District of Virginia besloot op 27 mei 2003 dat eBay opzettelijk inbreuk maakte op de octrooien van MercExchange en besloot dat eBay aansprakelijk was voor 10,5 miljoen dollar schade<sup>172</sup>. De rechter verlaagde het bedrag van de schade tot 5,5 miljoen dollar, maar sloot zich aan bij het besluit van de jury dat eBay schuldig was aan een opzettelijke inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten van MercExchange. De rechtbank weigerde echter een permanent verkoopverbod uit te spreken.

**70.** Artikel 35 U.S.C. §283 bepaalt dat de bevoegde rechtbanken een permanent verkoopverbod mogen toekennen volgens de billijkheidsprincipes om overtredingen van rechten, beschermd door octrooien te beletten. Dit wordt traditioneel aan de hand van een “vier factoren test” bepaald. De eerste vraag is of de aanklager onherstelbare schade lijdt indien er geen permanent verkoopverbod wordt toegekend. De tweede vraag bestaat of de beschikbare wettelijke rechtsmiddelen ontoereikend zijn om de geleden schade te compenseren. Daarnaast moet het billijk zijn, rekening houdende met de verhoudingen tussen verdediger en aanklager. Tot slot moet ook het publiek belang gediend worden bij het toekennen van een permanent productieverbod.<sup>173</sup>

**71.** De rechtbank was van oordeel dat MercExchange geen onherstelbare schade lijdt als

---

<sup>171</sup> *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S 388(2006).

<sup>172</sup> *eBay*, 275 F. Supp. 2d at 698.

<sup>173</sup> B. CHAO, “After eBay, Inc. v. MercExchange: the changing landscape for patent remedies”, *Minn. J.L. Sci. & tech.* 2008, 544; A. IANCU, W. NICHOLS, “Balancing the four factors in permanent injunction decisions: A review of post-eBay Case law”, *J. Pat. & Trademark off. Soc’y* 2007, 395; T. HOLBROOK, “The return of the Supreme Court to patent law”, *Akron intellectual property journal* 2007,10; A. OHLY, “Patenttrolle” oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? – Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem“, *GRUR Int*, 2008, 789; C. OSTERRIETH “Patent-Trolls in Europa – braucht das Patentrecht neue Grenzen?“, *GRUR* 2009, 542.

er geen permanent verkoopverbod wordt toegekend omdat de eiser licenties voor het octrooi wou toekennen. Daarnaast zijn er toereikende beschikbare wettelijke maatregelen om het verlies te compenseren, zoals schadevergoeding. MercExchange had immers reeds aangegeven dat men een licentie aan eBay wilde uitreiken indien dat bedrijf een bepaald bedrag zou betalen. Vermits de enige activiteit van de aanklager bestaat uit het verkopen van octrooilicenties of bedrijven aan te klagen in plaats van het product te ontwikkelen en te commercialiseren, zou een permanent verkoopverbod te nadelig uitvallen voor eBay. De rechtbank was daarom van oordeel dat elke schade dus vergoed kon worden met schadevergoeding. Daarnaast besloot de rechtbank dat het publieke belang geen partij voortrekt. Hoewel de rechtbank erkent dat deze laatste factor meestal in het voordeel van de octrooibezitter speelt, kan dit betwijfeld worden indien de octrooibezitter zijn octrooien niet zelf uitoefent.

**72.** Het Federal Circuit bevestigde het oordeel van de lagere rechtbank en jury over de geldigheid van het octrooi en de inbreuk door eBay. Het oordeelde echter dat de octrooihouder wel gerechtigd was op een productieverbod om verdere inbreuken door eBay te voorkomen. Volgens hen is het de algemene regel om een productieverbod uit te spreken. Het octrooirecht is exclusief, en bevat daardoor het recht om anderen die het recht niet bezitten, uit te sluiten. Het Federal Circuit stelt wel dat er een zeldzame uitzondering kan zijn op deze algemene regel, namelijk wanneer de octrooihouder faalt om het octrooirecht in een uitvinding om te zetten en daarbij een belangrijke publieke behoefte dwarsboomt. Het Federal Circuit achtte de bezorgdheid van de eerste rechter in verband met het houden van octrooien enkel en alleen voor bedrijfsdoeleinden echter irrelevant. Daarnaast vond het Federal Circuit ook dat het gebruik van octrooien als bedrijfsstrategie er niet voor kan zorgen dat de rechten die men kan putten uit een octrooi verminderd zouden worden.

**73.** Daarna kwam de zaak voor het Supreme Court. Deze diende te oordelen of het Federal Circuit een fout beging door een productieverbod als algemene regel voor te stellen. EBay argumenteerde dat de algemene regel voor het toekennen van een productieverbod, verworden is tot een bijna-automatische toekenning van het verbod, welke zorgt dat rechtbanken niet meer over de discretie beschikken die ze krachtens de wet, namelijk artikel 35 U.S.C. §283, hebben verkregen.

Daarnaast vroeg eBay ook dat het Supreme Court de zaak *Continental Paper Bag Co. V. Eastern Paper Bag CO*, uit 1908, opzij zou schuiven. In deze zaak bepaalde het Supreme Court dat octrooihouders geen verplichting hebben om hun octrooierbaar product daadwerkelijk te gebruiken.<sup>174</sup> Deze zaak kan immers gediend hebben als suggestie voor het bijna automatische verkoopverbod in octrooizaken. EBay is echter van mening dat deze casus niet meer strookt met de duidelijke taal uit artikel 35 U.S.C. §283 en met de veranderende rechtspraak van de laatste honderd jaar. Daarnaast heeft het toekennen van een verkoopverbod volgens eBay verschillende onrechtvaardige gevolgen voor de economie, die in 1908 niet bestonden.

**74.** Het Supreme Court oordeelde unaniem dat men de stelling van het Federal Circuit niet volgt. Refererend naar *Weinberger v. Romero Barcelo* besloot het Supreme Court dat de beslissing om een productieverbod al dan niet toe te kennen, een daad van billijke beoordeling door het District Court dient te zijn, waartegen beroep kan worden aangetekend wegens misbruik van beoordeling. De billijke beoordeling dient in het octrooirecht net op dezelfde manier te worden toegepast als in andere zaken.

Volgens rechter Thomas dwaalt het Federal Circuit wanneer het bepaalt dat het recht om anderen van de uitvinding uit te sluiten, voldoende is om een verkoopverbod als algemene regel op te leggen. Men dient de creatie van een recht te onderscheiden van afdwinging van overtredingen van dat recht. Volgens hem hebben noch de eerste rechtbank, noch de beroepsrechter de traditionele billijkheidstest op de juiste manier toegepast. De eerste rechtbank was van mening dat het bedrijf geen onherstelbare schade leed, vermits het immers licenties van het octrooi wou verlenen en zelf geen commerciële activiteit had. Volgens rechter Thomas laat de klassieke billijkheidstest zulke brede classificatie niet toe. Dit zou anders immers ook universiteiten en individuele uitvinders die liever octrooilicenties toekennen dan zelf de uitvinding te ontwikkelen, kunnen schaden. Bijgevolg heeft het Supreme Court zijn beslissing in *Continental Paper Bag* niet herroepen.<sup>175</sup> Ook de beroepsrechter beging een fout door te stellen dat de toekenning van een verkoopverbod een algemene regel is, die maar een beperkte uitzondering kent. Men moet rekening houden met

---

<sup>174</sup> D. CONRAD, "Mining the patent thicket: the supreme Court's rejection of the automatic rule in eBay v. MercExchange, *the review of litigation* 2007, 127; T. HOLBROOK, "The return of the Supreme Court to patent law", *Akron intellectual property journal* 2007,11.

<sup>175</sup> T. HOLBROOK, "The return of the Supreme Court to patent law", *Akron intellectual property journal* 2007,11; S. SUBRAMANIAN, "Different rules for different owners – does a non-competing patentee have a right to exclude? A study of post-eBay cases", *IIC* 2008, 420.

de discretionaire bevoegdheid die de bodemrechter heeft bij het beslissen of een overtreding wel met een verkoopverbod bestraft dient te worden.

**75.** Rechter Kennedy, gesteund door rechters Stevens, Souter en Breyer meent dat de rechtbanken ook rekening dienen te houden met de economische functie van de octrooihouder, want tegenwoordig worden octrooien anders gebruikt dan voorheen. Wanneer er een industrie ontwikkeld is waar bedrijven octrooien niet meer gebruiken om goederen te produceren, maar voornamelijk om licenties te kunnen verkopen, dan kan een verkoopverbod, en de mogelijke serieuze sancties die daar gepaard mee gaan, gebruikt worden als onderhandelingsmiddel voor deze bedrijven.<sup>176</sup> Wanneer de geoctrooieerde uitvinding slechts een klein onderdeel van het product is dat het bedrijf wenst te produceren en de dreiging van productieverbod wordt gebruikt om een hogere licentievergoeding te kunnen verkrijgen bij onderhandelingen, dan kan schadevergoeding volstaan om de inbreuk te compenseren. Een verkoopverbod dient dan immers het publieke doel niet. De discretionaire bevoegdheid om billijk te oordelen of een verkoopverbod al dan niet geschikt is, staat rechtbanken toe om te reageren tegen snelle veranderingen in de octrooisector. District Courts moeten kunnen beoordelen of vroegere gewoonten nog steeds aansluiten bij de zaken die nu voor hen liggen.

Rechter Kennedy richt zich met deze woorden tot de octrooi-industrie, meer bepaald tot Patent Trolls, die octrooien enkel gebruiken om winst te maken zonder producten te produceren. Volgens hem dient het toekennen van een verkoopverbod dan soms het publiek belang niet.<sup>177</sup>

**76.** Men kan stellen dat het Supreme Court hier aan judicial activism heeft willen doen. Het Hof verwijst in het oordeel naar het publieke belang en benadrukt dat sommige bedrijven enkel een rechterlijk bevel wensen te verkrijgen uit individueel economisch oogpunt. Bovendien kon het Congres in deze periode geen akkoord bereiken over de aanpassing van het octrooirecht.<sup>178</sup> Dit kan mijns inziens het Supreme Court gestimuleerd hebben om deze uitspraak te doen.

---

<sup>176</sup> A. DAVIS, K., JESIEN, "The balance of power in Patent law: Moving towards effectiveness in addressing Patent Troll concerns", *Fordham Intellectual property, media & entertainment law journal* 2011-2012 841.

<sup>177</sup> H. FORSBERG, "Diminishing the attractiveness of Trolling: The Impacts of Recent Judicial Activity on Non-practicing entities", *Pittsburg Journal of Technology Law & Policy* 2011 -2012, 16.

<sup>178</sup> De Patent Reform Act 2005 geraakte niet goedgekeurd.

77. Voorheen verboden rechters quasi-automatisch de verkoop van producten die een octrooi schenden. Indien men die producten toch wenste te verkopen, diende men met de tegenpartij een akkoord te onderhandelen. Nu zal de rechter echter naar redelijkheid bepalen wat de schadevergoeding is. Deze beslissing maakt dat in de toekomst octrooischenders mogelijk slechts licentieovereenkomsten aangaan tegen voorwaarden die zij redelijk achten. Indien men geen licentie sluit en men veroordeeld wordt, dan kan het immers zijn dat men in de toekomst slechts gehouden is tot een redelijke schadevergoeding en niet meer tot een verkoopverbod.<sup>179</sup> Dit zal leiden tot lagere bedragen die betaald zullen worden voor octrooilicenties, wat leidt tot minder winst voor Patent Trolls. Een studie toonde aan dat het eerste jaar na eBay in het algemeen geen productieverboden meer werden toegekend aan niet-praktiserende entiteiten.<sup>180</sup>

### §3. Forumshopping

#### A. Inleiding

78. Sommige District Courts oordelen gunstiger voor Patent Trolls dan anderen. Bijgevolg pogen zij hun rechtszaken door deze rechtbanken te laten beslechten.<sup>181</sup>

79. Artikel 28 U.S.C § 1400 bepaalt dat elke rechtszaak wegens octrooi-inbreuk mag ingeleid worden in het District waar de verweerder verblijft of waar de verweerder daden van inbreuk heeft begaan, of waar hij een regelmatige en permanente plaats van bedrijfsvoering heeft.<sup>182</sup> In *VE holding* besloot het Federal Circuit dat de plaats waar de verweerder rechtsbevoegdheid heeft, een geschikt forum is.<sup>183</sup> Met dit arrest wijzigde het Federal Circuit de basis voor het forum van de rechtszaak bij octrooi-inbreuken van de plaats waar de octrooi-verweerder zijn verblijfplaats heeft tot die waar rechtsbevoegdheid verkregen kan

---

<sup>179</sup> M. JONES, “Permanent Injunction, a remedy by any other name is patently not the same: How eBay v. Mercexchange affects the patent right of non-practicing entities”, *George Mason Law review* 2006-2007, 1038.

<sup>180</sup> S. SUBRAMANIAN, “Different rules for different owners – does a non-competing patentee have a right to exclude? A study of post-eBay cases”, *IIC* 2008, 437; J. GOLDEN, “Patent Trolls and Patent remedies”, *texas law review* 2007, 2113.

<sup>181</sup> J. WILLIAMS, M. CAMPAGNA, O. MARBUTT, “Strategies for combating Patent Trolls”, *intell. Prop. L.* 2009-2010, 368.

<sup>182</sup> Y. LEYCHKIS, “of fire ants and claim construction: an empirical study of the meteoric rise of the eastern district court of texas as a preeminent forum for patent litigation”, *yale journal of law and technology* 2007, 197.

<sup>183</sup> *VE Holding corporation v. Johnson Gas appliance company*, 24 oktober 1990 917 F. 2d 1574.

worden.<sup>184</sup> Vermits octrooirechten federaal zijn en dus alle jurisdicties omvatten, is een octrooihouder benadeeld in elk district waar er een daad van inbreuk plaatsvond. Bijgevolg kan de octrooihouder de octrooischender dus aanklagen in elk forum waar het product gemaakt, dan wel verkocht werd.<sup>185</sup>

## B. Eastern District Court van Texas

**80.** Vooral het Eastern District Court van Texas is een District Court dat vaak door Patent Trolls als forum gekozen wordt.<sup>186</sup> Het aantal rechtszaken voor deze rechtbank is op relatief korte tijd exponentieel gestegen. In 1990 werd er maar één octrooirechtszaak ingeleid. In 2006 was dit reeds opgelopen tot 264 rechtszaken tegen 996 verweerders.<sup>187</sup>

**81.** Octrooihouders hebben voor deze rechtbank hoge winstkansen. De kans dat de verweerder een zaak wint voor het Eastern District Court ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.<sup>188</sup> Bovendien is de jury over het algemeen zeer gunstig gezind voor octrooihouders en worden er hoge schadevergoedingen toegekend.<sup>189</sup> Daarnaast staat deze rechtbank ook minder transfers van forum toe dan gemiddeld, namelijk slechts één op drie, ten opzichte van het landelijk gemiddelde dat vijftig procent bedraagt.<sup>190</sup> Wanneer het USPTO een hernieuwd onderzoek doet naar de geldigheid van het octrooi, kan de verweerder vragen om het geschil hangende te houden tot de uitkomst van dat onderzoek. Het Eastern District Court of Texas kent dat echter slechts toe in de helft van de gevallen, terwijl dat bij andere rechtbanken vaker gebeurt. De combinatie van het voorgaande maakt dat verweerders sneller instemmen met een voorstel tot dading dan de uitkomst van een proces in deze

---

<sup>184</sup> D. GIBBY, "Congress stopped short in Amending the Law of venue in Patent infringement cases: VE holding Corp. V. Johnson Gas Appliance Co", *Bringham young university law review* 1992, 1229.

<sup>185</sup> M. LIANG, "the aftermath of *TS Tech*: the end of forumshopping in Patent Litigation and implications for non-practicing entities", *texas intellectual property law journal* 2010-2011, 39.

<sup>186</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, "Trolls at the high court", *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 10 <http://papers.ssrn.com> (4 maart 2013); W. JAESCHKE, Z. LU, P. CRAWFORD, "Comparison of Chinese and U.S. patent reform legislation: which, if either got it right?", *The John Marshall review of intellectual property law* 2011-2012, 595; J. THOMAS, "Statutory subject matter in context: lessons in patent governance from *Bilski v. Kappos*", *Lewis & Clark law review* 2011, 143.

<sup>187</sup> T. FRANK, "There Is a Role for Congress in Patent Litigation Reform", *Am. Enterprise inst. For pub. Pol'y RES-AEI outlook series*, <http://www.aei.org> (4 december 2012).

<sup>188</sup> J. CRESWELL, "So small a town, so many patent suits", *The New York Times* 24 september 2006, 2, <http://www.immagic.com/> (4 december 2012).

<sup>189</sup> C. SEAMAN, "Willful patent infringement and enhanced damages after *in re Seagate*: an empirical study", *Iowa Law review* 2012, 450.

<sup>190</sup> Bij octrooizaken is het slechts 30,6 %: M. LIANG, "the aftermath of *TS Tech*: the end of forumshopping in Patent Litigation and implications for non-practicing entities", *texas intellectual property law journal* 2010-2011, 47, M. NIELSEN, "Subduing the troll", *intellectual property magazine* 2013, 84.



octrooihoudervriendelijke rechtbank te riskeren.<sup>191</sup>

**82.** Hoewel een groot deel van de rechtsleer kritische kanttekeningen plaatst bij het Eastern District Court of Texas en hun goedgunstige houding ten aanzien van niet-praktiserende entiteiten, zijn er ook auteurs die hier niet mee akkoord gaan. Volgens hen is deze rechtbank populairder geworden omwille van de snelheid van procesvoering, de deskundigheid van de rechters en de relatief grote zekerheid dat de rechtszaak niet naar een ander forum verplaatst wordt.<sup>192</sup>

**83.** Vaak voegt men rechtszaken samen om juridische efficiëntie te bewerkstelligen en het aantal rechtszaken omtrent hetzelfde geschil te verminderen. Patent Trolls maken echter gebruik van deze techniek om zo veel mogelijk verweerders tezamen aan te klagen bij een forum dat zich octrooihoudervriendelijk opstelt, opdat geen enkel ander forum als meer geschikt kan worden beschouwd.<sup>193</sup>

### C. Regeling America Invents Act

**84.** Vooraleer deze bepaling in gebruik werd genomen, kon een octrooihouder bij een rechtsvordering voor bepaalde District Courts zo veel mogelijk niet-verwante verweerders samenvoegen indien die hetzelfde octrooi zouden schenden.<sup>194</sup> Dit had twee voordelen voor Patent Trolls. Enerzijds verminderde het de proceskosten voor de Patent Troll en daarnaast was het voor hen eenvoudiger om het proces te voeren bij hun forum naar voorkeur. Door de aanwezigheid van veel niet-verwante verweerders, was er geen forum dat als meer passend beschouwd kon worden. Aldus kon men de rechtszaken niet naar een ander forum overplaatsen.<sup>195</sup> Patent Trolls kozen daardoor voor rechtbanken die in hun oordeel vaker

---

<sup>191</sup> Y. LEYCHKIS, “of fire ants and claim construction: an empirical study of the meteoric rise of the eastern district court of texas as a preeminent forum for patent litigation, *yale journal of law and technology* 2007, 216.

<sup>192</sup> A. IANCU, J. CHUNG, “Real reasons the eastern District Court of Texas draws Patent Cases-Beyond Lore and Anecdote, *SMU Science and technology law review* 2010-2011, 299-320.

<sup>193</sup> C. VROUNTAS, R., Loftus, C. Palmer, “Patent Trolls: who, what, where and how to defend against them”, *New Hampshire bar journal* herfst 2011, 40.

<sup>194</sup> T. BRYAN, “The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder”, *Harvard Journal of Law & Technology* 2012, 683; M. NIELSEN, “Subduing the troll”, *intellectual property magazine* 2013, 84.

<sup>195</sup> H. BUI, “Navigating the Leahy-Smith America Invents act including effective dates for patent reform”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 2011, 453; M. NIELSEN, “Subduing the troll”, *intellectual property magazine* 2013, 84; D. TAYLOR, “Patent Misjoinder”, *new york university law review* forthcoming, <http://ssrn.com> (12 februari 2013); H. BUI, “Navigating the Leahy-Smith America Invents act including effective dates for patent reform”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 2011, 453.

positief oordelen voor de octrooihouders, zoals het Eastern District Court of Texas.<sup>196</sup>

**85.** Het nieuwe artikel 35 U.S.C. 299 bepaalt dat een octrooihouder enkel verweerders kan samenvoegen indien de vordering gezamenlijk en hoofdelijk tegen hen kan worden ingesteld, of indien de rechtsvordering ontstaan is uit dezelfde handeling of gebeurtenis die te maken heeft met het maken, importeren, gebruiken, te koop aanbieden of verkopen van hetzelfde product of proces. Bovendien moeten er ook feitelijke vragen rijzen die gemeenschappelijk zijn aan alle verweerders.<sup>197</sup> Het enkele feit dat verweerders hetzelfde octrooi hebben geschonden is onvoldoende om de zaken te kunnen samenvoegen.<sup>198</sup> Door deze aanpassing aan de wet zal men minder te maken hebben met vorderingen tegen groepen verweerders. Zodoende beschikken verweerders over een sterkere positie om een overplaatsing naar een meer geschikt forum te verkrijgen. Bij een grote groep verweerders, zal er immers geen enkel forum meer geschikt zijn en zal de rechtbank dan meestal het forum dat door de eiser gekozen is, verkiezen.<sup>199</sup>

**86.** Het procederen met veel verweerders had ook voordelen, door samen te werken konden zij kosten verminderen en efficiënter werken. Daarom bepaalt artikel 35 U.S.C. §299c dat verweerders afstand mogen doen van de bepalingen in artikel 35 U.S.C. § 299 en toch samen procederen, indien zij dat wensen.

**87.** Daarnaast moet het zogenaamde geschonden octrooi nu voor elke rechtszaak apart een geldigheidsonderzoek doorstaan. Zodoende gaan Patent Trolls meer doelgericht te werk, daar een rechterlijk besluit dat het octrooi ongeldig is, door latere verweerders opgeworpen zal worden.<sup>200</sup> Door deze ingreep zal ook de proceskost van een Patent Troll stijgen en zou hij

---

<sup>196</sup> C. COURSEY, "Battling the Troll: Tips for defending patent infringement claims by non manufacturing patentees", *Am. J. Trial Advoc.* 2009-2010, 240; T. BRYANT, "The America invents act: slaying Trolls, limiting joinder", *Harvard Journal of Law & technology* 2011-2012, 674; W. JAESCHKE, Z. LU, P. CRAWFORD, "Comparison of Chinese and U.S. patent reform legislation: which, if either got it right?", *The John Marshall review of intellectual property law* 2011-2012, 595; D. MCCURDY, "Patent Trools Erode the foundation of the U.S Patent System", *science progress* 2008-2009, 85.

<sup>197</sup> C. BROWN, "developments in intellectual property law", *Indiana law review* 2012, 1261; K. DHADIALLA, "Patent trolls under the patent reform act", *Berkeley tech. L.J.BOLT*, 15 oktober 2011, <http://btlj.org/> (29 februari 2012); G. GRAMENOPOULOS, "The America Invents act: New challenges for Patent applicants and litigants", *IRDI* 2012, 29; M. NIELSEN, "Subduing the troll", *intellectual property magazine* 2013, 84.

<sup>198</sup> Artikel 35 U.S.C. §299.

<sup>199</sup> C. VROUNTAS, R., Loftus, C. Palmer, "Patent Trolls: who, what, where and how to defend against them", *New Hampshire bar journal* herfst 2011, 43.

<sup>200</sup> T. BRYANT, "The America invents act: slaying Trolls, limiting joinder", *Harvard Journal of Law & technology* 2011-2012, 676.

theoretisch gezien ook minder gestimuleerd worden om processen te voeren.<sup>201</sup> Bijgevolg zal deze regeling zorgen dat er weliswaar meer rechtszaken worden aangespannen, maar tegen minder personen.

#### **§4. Verhouding bewijslast**

**88.** Daarnaast is er ook nog een verschil in bewijslast dat in het voordeel van Patent Trolls speelt. Een octrooihouder moet een inbreuk van zijn octrooien immers slechts bewijzen met een overwicht aan bewijs (“preponderance of the evidence”). Wanneer de verweerder echter de geldigheid van het octrooi wilt aanvechten, moet hij dat doen met duidelijke en overtuigende bewijzen (“clear and convincing evidence”). Bijgevolg creëert de rechtspraak een sterk vermoeden van geldigheid van het octrooi.<sup>202</sup>

##### A. Invoering oppositieprocedure na octrooi verkrijging

**89.** De Patent Reform Act 2005 stelde een oppositieprocedure voor. Binnen 9 maanden na het verkrijgen van het octrooi zouden derden dan de geldigheid van het octrooi kunnen betwisten.<sup>203</sup> Men zou hier de bewijslast dan ook verlagen tot een overwicht aan bewijs.<sup>204</sup> Deze procedure zou ook de kosten om ongeldige octrooien aan te klagen verminderen. Dit zou bedrijven moeten stimuleren om meer dubieuze octrooien aan te klagen, opdat er minder ambigue octrooien overblijven die door Patent Trolls gebruikt kunnen worden. In dit voorstel stond ook een bepaling die dit doel deels zou ondermijnen. Indien de octrooihouder immers reeds een vordering instelde dan zal het oppositieproces op vraag van de octrooihouder uitgesteld kunnen worden tot die andere zaak kracht van gewijsde heeft verkregen.<sup>205</sup>

**90.** De America Invents Act bevat ook bepalingen die over oppositieprocedures gaan. Deze bepalingen hebben slechts effect op octrooien die pas na 16 maart 2013 zijn

---

<sup>201</sup> G. ADDY, E. DOUGLAS, “Mind the gap: Economic costs and innovation perils in the space between patent and competition law, *Davis Ward Philips & Vineberg LLP*, <http://ssrn.com/> (13 februari 2013), 31; K. DHADIALLA, “Patent trolls under the patent reform act”, *Berkeley tech. L.J.BOLT*, 15 oktober 2011, <http://btlj.org/> (29 februari 2012).

<sup>202</sup> Artikel 35 U.S.C. §282 (2005); W. ALSUP, “A district judge’s proposal for Patent reform: Revisiting the clear and convincing standard and calibrating deference to the strength of the examination, *Berkeley technology law journal* 2009,1648; J. CHAN, M. FAWCETT, “Footsteps of the Patent Troll”, *intellectual property law bulletin* 2005-2006, 10.

<sup>203</sup> C. LOGAN, “Patent Reform 2005: HR 2795 and the road to post-grant oppositions, *UMKC L. Review* 2005-2006, 989.

<sup>204</sup> H.R. 2795, 109th Cong. § 9 (2005).

<sup>205</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, “Footsteps of the Patent Troll”, *intellectual property law bulletin* 2005-2006, 11.

ingediend.<sup>206</sup> Daarnaast heeft het USPTO de mogelijkheid om gedurende de eerste vier jaar het aantal herzieningen na de toekenning te limiteren, waarschijnlijk om de mogelijkheid te hebben om zich aan dit nieuwe feit aan te passen.<sup>207</sup> Bijgevolg is het de vraag of dit de eerste jaren een effect zal hebben op de werking van niet-praktiserende entiteiten.

**91.** De eiser moet binnen 9 maanden nadat het USPTO het octrooi heeft toegekend of heruitgegeven, een verzoekschrift indienen.<sup>208</sup> Het verzoekschrift moet duidelijk elke aanklacht die gecontesteerd wordt, identificeren. In tegenstelling tot het vroegere ex-parte herzieningssysteem kan de octrooihouder reeds voor aanvang van de procedure een voorafgaand antwoord op het verzoekschrift indienen. Vroeger konden octrooihouders slechts een verklaring afleggen nadat het USPTO het verzoek tot herziening toegekend had.<sup>209</sup> Hoewel de Europese procedure als voorbeeld diende, is de Amerikaanse procedure toch vrij verschillend.<sup>210</sup>

**92.** In Europa kent men reeds 4 decennia, namelijk sinds de inwerkingtreding van de Europese octrooiconventie, de oppositieprocedure. Empirische studies tonen aan dat hoe waardevoller en technologisch belangrijker een octrooi is, des te groter de kans is dat er een oppositieprocedure zou worden ingesteld bij het EOB. Het succes van de Europese procedure diende als een motivering om de procedure ook in de Verenigde Staten in te stellen. Dit zou immers de kwaliteit van octrooien verhogen, vermits tegenstanders vaak toegang hebben tot essentiële, maar voor het USPTO vaak onbereikbare informatie. Vermits het aantal ongeldige octrooien daardoor vroeger gereduceerd wordt, zal dit voorstel voordelig zijn voor de samenleving.<sup>211</sup>

---

<sup>206</sup> F. REIN, J. CRYSTAL, “The America invents act: post-grant review and paragraph IV certifications”, *journal of generic medicines* 2012, 5.

<sup>207</sup> G. GRAMENOPOULOS, “The America Invents act: New challenges for Patent applicants and litigants”, *IRDI* 2012, 25.

<sup>208</sup> T. BRYANT, “The America invents act: slaying Trolls, limiting joinder”, *Harvard Journal of Law & technology* 2011-2012, 681; F. DE CORTE, A. TRIDICO, T. IRVING, S. LEWIS, C., GERVASI, “AIA Post-Grant review & European oppositons, will they work in tandem, or rather pass like ships in the night?”, *North Carolina Journal of law & technology* 2012, 123; A IANCU, B. HABER, “Post-issuance proceedings in the America Invents act”, *J. Pat. & trademark off. Soc’y* 2011, 485.

<sup>209</sup> G. GRAMENOPOULOS, “The America Invents act: New challenges for Patent applicants and litigants”, *IRDI* 2012, 26.

<sup>210</sup> F. DE CORTE, A. TRIDICO, T. IRVING, S. LEWIS, C., GERVASI, “AIA Post-Grant review & European oppositons, will they work in tandem, or rather pass like ships in the night?”, *North Carolina Journal of law & technology* 2012, 97.

<sup>211</sup> S. MARSNIK, “Will The America Invents Act Post-Grant Review Improve The Quality Of Patents? A Comparison with the European Patent Office Opposition”, *UST research online*, September 2012, 2 beschikbaar op <http://ir.stthomas.edu/>, geconsulteerd op 7 december 2012.

**93.** Elke persoon, buiten de octrooihouder, mag de geldigheid van het octrooi laten onderzoeken indien de informatie in de onderzoeksaanvraag aantoont dat het waarschijnlijker is dat de aanspraak niet octrooieerbaar is.<sup>212</sup> Dit mag ook gebeuren indien de onderzoeksaanvraag een nieuwe of onopgeloste juridische vraag stelt die voor andere octrooien of octrooiaanvragen belangrijk is.<sup>213</sup> De bewijslast om dit aan te tonen in de oppositieprocedure is een overwicht aan bewijs.<sup>214</sup>

**94.** Deze beslissing kan ervoor zorgen dat er minder octrooien vatbaar zullen zijn voor geschillen met Patent Trolls.<sup>215</sup> Het zal eenvoudiger worden om een octrooi ongeldig te verklaren vermits men slechts gehouden is tot een overwicht aan bewijs en het goedkoper is dan octrooiprocesvoering bij de District Courts.<sup>216</sup>

## B. Sterk vermoeden van geldigheid octrooi

### *B.1 Supreme Court: Microsoft v. i4i*<sup>217</sup>

**95.** Een verweerder probeert regelmatig aan de rechtbank aan te tonen dat het geschonden octrooi ongeldig is. Het Supreme Court oordeelde in 2011 dat men de gangbare bewijslast niet kon veranderen en het bijgevolg voor mogelijke overtreders niet eenvoudiger kon maken om aan te tonen dat het octrooi ongeldig is.

**96.** Momenteel moeten tijdens een geschil duidelijke en overtuigende bewijzen (“clear and convincing evidence”) aanwezig zijn om aan te tonen dat een octrooi ongeldig zou zijn. Microsoft poneerde dat wanneer er nieuw bewijs voorhanden is de bewijslast verlaagd dient

---

<sup>212</sup> C. BROWN, “developments in intellectual property law”, *Indiana law review* 2012, 1266; F. DE CORTE, A. TRIDICO, T. IRVING, S. LEWIS, C., GERVASI, “AIA Post-Grant review & European oppositons, will they work in tandem, or rather pass like ships in the night?”, *North Carolina Journal of law & technology* 2012, 120; W. JAESCHKE, Z. LU, P. CRAWFORD, “Comparison of Chinese and U.S. patent reform legislation: which, if either got it right?”, *The John Marshall review of intellectual property law* 2011-2012, 598.

<sup>213</sup> Artikel 35 U.S.C. § 324 a en b.

<sup>214</sup> Artikel 35 U.S.C. § 326 e; C. BROWN, “developments in intellectual property law”, *Indiana law review* 2012, 1267; H. BUI, “Navigating the Leahy-Smith America Invents act including effective dates for patent reform”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 2011 , 461.

<sup>215</sup> C. VROUNTAS, R., Loftus, C. Palmer, “Patent Trolls: who, what, where and how to defend against them”, *New Hampshire bar journal* herfst 2011, 43.

<sup>216</sup> H. BUI, “Navigating the Leahy-Smith America Invents act including effective dates for patent reform”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 2011 , 461; F. DE CORTE, A. TRIDICO, T. IRVING, S. LEWIS, C., GERVASI, “AIA Post-Grant review & European oppositons, will they work in tandem, or rather pass like ships in the night?”, *North Carolina Journal of law & technology* 2012, 137.

<sup>217</sup> *Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership*, 564 U. S. \_\_\_10-290 (2011).

te worden tot een overwicht (“preponderance”) van bewijs, wat als een minder strenge vereiste wordt beschouwd. Andere technologiebedrijven hadden ook documenten aan het Supreme Court aangeboden ter ondersteuning van Microsoft, omdat zij van oordeel zijn dat deze huidige regeling vooral voordelig is voor Patent Trolls. Het Supreme Court vond zichzelf onbevoegd om zo’n grote verandering in het octrooirecht aan te brengen.

**97.** Deze uitspraak is voordelig voor Patent Trolls, want een lagere bewijsstandaard had meer discutabele octrooien, die zij voornamelijk gebruiken, ongeldig kunnen verklaren.<sup>218</sup> Dit zou de octrooihouder, dus de Patent Troll, in een zwakkere positie hebben geplaatst. Anderzijds bestaat er nu de mogelijkheid om een oppositieprocedure op te starten om verdachte octrooien ongeldig te verklaren en daar is wel een lagere bewijskracht van toepassing. Toch is deze oplossing niet ideaal, want bedrijven zullen vaak pas met deze octrooien geconfronteerd worden tijdens het geschil.

### *B.2 Verschuiving bewijslast een oplossing?*

**98.** Het USPTO heeft te weinig financiële middelen en beschikt over te weinig personeel om ieder octrooi aan een voldoende grondige analyse te onderwerpen.<sup>219</sup> Mede daardoor kent het een hoger percentage octrooien toe dan Europa en Japan.<sup>220</sup> Bovendien levert het USPTO veel octrooien af waarvan betwijfeld kan worden of ze aan de voorwaarden van octrooierbaarheid voldoen.<sup>221</sup> Gelet op het voorgaande, kan een wetswijziging, die bepaalt dat bij geschillen de octrooihouder de geldigheid van zijn octrooi moet bewijzen, bepleit worden. Zo zullen Patent Trolls immers moeilijker gebruik kunnen maken van te brede octrooien of octrooien die vanzelfsprekend zijn. Deze oplossing kan wenselijk lijken om negatieve effecten van Patent Trolls tegen te gaan. Anderzijds heeft dit voorstel negatieve effecten die groter zijn dan het huidige probleem. Dit zal immers innovatie afremmen. Zo zal bijvoorbeeld de farmaceutische industrie twijfelen om miljoenen te investeren om een

---

<sup>218</sup> H. FORSBERG, “Diminishing the attractiveness of Trolling: The Impacts of Recent Judicial Activity on Non-practicing entities”, *Pittsburg Journal of Technology Law & Policy* 2011 -2012, 24.

<sup>219</sup> K. BAIRD, “business method patents: chaos at the USPTO or business as usual?”, *university of Illinois journal of law, technology & policy* 2001, 359; C. PARK, “Challenging pharmaceutical patents: the case of india” in WORLD HEALTH ORGANIZATION, *intellectual property and access to medicines: papers and perspectives*, Indië, WHO Publications, 2010, 108.

<sup>220</sup> J. KESAN, A. GALLO, “Why “bad” Patets survive in the market and How should we change? – The private and social costs of patents”, *Emory law journal* 2006, 66.

<sup>221</sup> J. FARREL, R. MERGES, “incentives to challenge and defend patents: why litigation won’t reliably fix patent office errors and why administrative patent review might help”, *Berkeley technology law journal* 2004, 944; C. SHAPIRO, “Patent system reform: economic analysis and critiqye”, *Berkeley technology law journal* 2004, 1018.

geneesmiddel op de markt te brengen, indien hun octrooi een grotere kans heeft om niet geldig te worden beschouwd.<sup>222</sup>

## §5. Actueel geschil en declaratoire vonnissen

### A. Inleiding

**99.** Patent Trolls beschikken over een superieure onderhandelingspositie.<sup>223</sup> Ook al had de tegenpartij een vermoeden dat het octrooi van de Patent Troll niet rechtsgeldig was, toch sloot men vaak een licentieovereenkomst. De mogelijke verdrievoudiging van de schadevergoeding (zie *infra* nr. 115) hing immers boven het hoofd van de mogelijke octrooischender indien hij zich bewust was van een octrooi en dat toch schond. Dit dwong partijen tot het sluiten van licentieovereenkomsten. Krachtens Artikel 28 U.S.C. §2201(a) kan je bij geval van actuele onenigheid een declaratoir vonnis vragen. Wanneer je echter reeds een licentieovereenkomst gesloten hebt, was er volgens de rechtspraak echter geen onenigheid meer die het toelaat om een declaratoir vonnis aan te vragen.<sup>224</sup>

### B. Supreme Court: *MedImmune, Inc., v. Genentech*<sup>225</sup>

**100.** In casu hadden Genentech en MedImmune reeds een akkoord over het betalen van vergoedingen aan Genentech omdat een product van Medimmune door octrooien van Genentech gedekt werd. Wanneer Genentech over een nieuw octrooi beschikt, waar volgens hen het product ook onder valt, eist men een extra vergoeding. MedImmune betaalde deze vergoeding, hoewel men niet akkoord ging met het feit dat er extra vergoeding betaald diende te worden. Daarnaast diende MedImmune ook een aanvraag tot een declaratoir vonnis in. Het District Court verklaarde de vordering onontvankelijk, omdat het geen voorwerp had. Door de vergoeding te betalen, is er volgens het District Court immers geen onenigheid meer. Dit werd bevestigd door het Federal Circuit.<sup>226</sup>

Het Supreme Court sprak de lagere rechters tegen. Indien MedImmune immers geen

---

<sup>222</sup> A. DEVLIN, “revisiting the presumption of patent validity”, *Southwestern university law review* 2008, 352.

<sup>223</sup> J. MELLO, “technology licensing and patent trolls”, *Boston university journal of science & technology law* 2006,394.

<sup>224</sup> L. BERKOWITZ, “Supreme Court says you can license and sue”, *Research Technology Management* maart-april 2009, 9.

<sup>225</sup> *MedImmune, Inc., v. Genentech*, 549 U.S. 118 (2007).

<sup>226</sup> S. MOTA, “MedImmune, Microsoft, and KSR: The United States Supreme Court in 2007 tips the balance in favor of innovation in Patent Cases, and Thrice Reverses the Federal Circuit”, *Marquette intellectual property law review* 2008, 93; D. OPDERBECK, “Patent damages reform and the shape of patent law”, *Boston university law review* 2009, 154.

vergoeding had betaald, had het zich blootgesteld aan een groot risico. Indien de rechtbank dan besloten had dat het octrooi toch niet ongeldig was, zou het niet betalen van de vergoeding een illegale activiteit geweest zijn, waardoor het bedrijf mogelijk een schadevergoeding moest betalen die drie keer zo hoog was. Bijgevolg kan men stellen dat Medimmune haast gedwongen werd om een licentieovereenkomst te aanvaarden. Dus is er ondanks het akkoord toch nog een onenigheid.<sup>227</sup>

**101.** Na deze beslissing van het Supreme Court kan men dus, zelfs na het betalen van de licentievergoeding, een aanvraag tot declaratoir vonnis indienen tegen octrooien die mogelijk ongeldig of onafdwingbaar zijn of zelfs een inbreuk inhouden op het portfolio van de persoon die men aanklaagt.

**102.** Mijns inziens is deze beslissing van het Supreme Court nadelig voor Patent Trolls. Zij handelden immers vanuit een machtspositie. Indien de tegenpartij geen licentie sloot, zou men aangeklaagd worden. Doordat de verweerder al op de hoogte was van het octrooi, kon hij worden veroordeeld tot het betalen van vergoedingen die tot 3 keer zo hoog zijn als normaal. Daarenboven riskeert de verweerder ook nog eens een permanent verkoopverbod. Velen verkiezen dan een licentieovereenkomst boven een procedure waarvan de uitslag nooit met absolute zekerheid voorspeld kan worden. Bovendien wordt die procedure vaak gevoerd in een vreemd forum, in een staat duizenden kilometers verder. Indien de tegenpartij een licentieovereenkomst sloot, verloor hij de rechten om tegen de Patent Troll te procederen. Dit arrest zorgt dat de uitvinder ook nog rechten kan uitoefenen nadat hij de licentieovereenkomst heeft ondertekend. Zodoende moet hij niet meer de buitensporige gok nemen en de verdrievoudiging van de schadevergoeding riskeren. Daarnaast kan de mogelijke octrooischender nu als aanklager ook het forum kiezen en dit kan voordelige gevolgen hebben.

### C. Federal Circuit na *MedImmune*

#### *C.1. Sandisk*<sup>228</sup>

**103.** Deze beslissing verlaagde de drempel voor een bedrijf dat aangeklaagd werd door een

---

<sup>227</sup> P. NELSON, P. CONOVER, "One year after the Supreme Court's MedImmune decision: Preemptive Patent Lawsuits Resurgent?", *The computer & internet lawyer* juni 2008, 25.

<sup>228</sup> *SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc.*, 480 F.3d 1372 (2007).



octrooihouder om een declaratoir vonnis aan te vragen bij een rechtbank.<sup>229</sup> In deze zaak stond het Federal Circuit toe dat men zelfs bij afwezigheid van een *onmiddellijke* dreiging van een inbreukprocedure een declaratoir vonnis kan vragen om aan octrooibetwisting te doen.<sup>230</sup> Reeds in deze zaak stelde één van de bijtreedende rechters in zijn toelichting dat deze beslissing noodzakelijk verlengd zou worden om overtreders declaratoire rechtszaken te kunnen laten instellen, wanneer mogelijke licentieovereenkomsten onderhandeld worden.<sup>231</sup> Dit werd bevestigd met de beslissing van het Federal Circuit in *Hewlett-Packard Co. V. Acceleron, LLC*.

### *C.2 Hewlett-Packard Co. V. Acceleron LLC.*

**104.** Deze beslissing bepaalt dat de tegenpartij gerechtigd is om een declaratoir vonnis aan te vragen, indien de octrooihouder hem een voorstel tot octrooilicentie aanbod. Het is hierbij niet relevant of men de tegenpartij al dan niet van octrooischending heeft beschuldigd.<sup>232</sup> Daarenboven is deze beslissing ook interessant, vermits Acceleron een Patent Troll is. Het arrest maakt duidelijk dat de reactie verschillend kan zijn, naargelang men te maken heeft met dan wel een directe concurrent, dan wel een octrooiholding bedrijf dat geen directe concurrent is.<sup>233</sup>

Met deze beslissing deed het Federal Circuit een beslissing van de districtsrechtbank uit Delaware teniet. De districtsrechtbank had geoordeeld dat Hewlett-Packard geen grond had om een declaratoir vonnis aan te vragen. Dankzij deze beslissing kon de beschuldigde octrooischender een aanklacht in het Eastern District of Texas, een rechtbank die gekend is omwille van zijn gunstige beslissingen voor Patent Trolls (zie *supra* nr. 80), vermijden en werd het conflict in Delaware beslist.<sup>234</sup>

**105.** Enerzijds geeft dit mogelijke octrooischenders meer macht omdat zij nu proactief

---

<sup>229</sup> D. MCCURDY “Patent Trolls erode the foundation of the U.S. Patent system”, *science progress*, fall-winter, 2008-2009, en <http://www.scienceprogress.org/> (1okober 2012).

<sup>230</sup> J. SAIONZ, “Declaratory judgement actions in Patent Cases: the federal Circuit’s response to MedImmune v. Genentech”, *Berkeley Technology Law Journal* 2008, 179.

<sup>231</sup> J. FARRAND, V. SHAPIRO, e.a., “judicial reform of patent litigation in the USA”, *journal of intellectual property law & practice* 2011, 384.

<sup>232</sup> H. HSU, “neutralizing actual controversy: how patent holders can reduce the risk of declaratory judgement in Patent Disputes”, *Washington Journal of law, technology & arts* najaar 2010, 105.

<sup>233</sup> J. FARRAND, S. WEISBERG, R. KILLWORTH, V. SHAPIRO, “Reform arrives in patent enforcement: the big picture”, *the intellectual property law review* 2011 ,371.

<sup>234</sup> J. FARRAND, S. WEISBERG, R. KILLWORTH, V. SHAPIRO, “Reform arrives in patent enforcement: the big picture”, *the intellectual property law review* 2011 ,376.

kunnen reageren tegen Patent Trolls, anderzijds beweren sommige auteurs dat dit aanleiding zou kunnen geven tot juist meer aanklachten wegens octrooischending. Niet-praktiserende entiteiten worden nu immers afgeraden om een octrooilicentie te onderhandelen met mogelijke octrooischenders en zullen nu vaker onverwacht rechtszaken opstarten.<sup>235</sup>

### Afdeling C. Schadevergoeding

**106.** Hoe hoger de schadevergoeding zal zijn bij een overtreding, hoe groter de kans dat potentiële octrooischenders toch een licentieovereenkomst met een Patent Troll sluiten, omdat ze geen rechtszaak riskeren. Bovendien zal die licentieprijs ook hoger liggen als de mogelijke schadevergoeding hoger ligt.

## **§1. Naar een verlaging van de schadevergoeding**

### A. Patent Reform Act 2005: voorstel tot verlaging schadevergoeding octrooihouder

**107.** Sectie 6 van dit voorstel stelde voor dat rechtbanken bij het toekennen van schadevergoeding rekening moeten houden met de redelijke waarde van het geschonden component zelf, in plaats van met de waarde van het gehele product.<sup>236</sup> Dit maakt dat octrooihouders een lagere schadevergoeding zouden krijgen, doordat de schade enkel op het geschonden component berekend wordt. Lagere schadevergoedingen leiden tot minder stimulansen voor Patent Trolls.<sup>237</sup> Daarnaast zou ook de verweerder minder snel tot een dading wensen over te gaan, vermits de schadevergoeding die hij na een procedure riskeert verminderd wordt.

**108.** Vermits bijna elk octrooi kan opgevat worden als een combinatie van elementen van andere octrooien<sup>238</sup>, zijn er auteurs die juist menen dat dit procesvoering zou stimuleren en meer personen schadevergoeding zouden willen verkrijgen. Men zou dan meer rechtszaken

---

<sup>235</sup> S. MOORE, D. KNIGHT BROWN, “Winning the battle but losing the war: Does ease in obtaining declaratory judgement jurisdiction after *Hewlett-Packard Company v. acceleron, LLC* benefit anyone?”, *the metropolitan corporate counsel* februari 2010, <http://www.metrocorpocounsel.com/> (8 december 2012).

<sup>236</sup> J. MCEWEN, “Is the Cure worse than the disease? An overview of the Patent Reform Act of 2005”, *John Marshall revue of intellectual property law* 2005-2006, 66.

<sup>237</sup> D. HARVEY, “Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005”, *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1157.

<sup>238</sup> *Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1540 (Fed. Cir. 1983); W. SCHACHT, J. THOMAS, “Patent Reform: innovation issues”, *CSR report for Congress* 15 juli 2005, beschikbaar op <http://webpages.cs.luc.edu/>, (2 april 2013), 35.

krijgen omdat een deel van een octrooi een deel van een ander octrooi zou schenden.<sup>239</sup>

## B. Niet meer quasi-automatische toekenning van de 25% regel

### *B.1 Inleiding*

**109.** Artikel 35 U.S.C. § 284 bepaalt dat schadevergoeding in octrooizaken passend zal zijn om de overtreding te compenseren en dat het in geen geval lager zal zijn dan een redelijke vergoeding voor het gebruik van de licentie.

**110.** Er bestaan verschillende wijzen om deze vergoeding te berekenen. Ofwel maakt men gebruik van de zogenaamde “Panduit-test”, dit is een test die rekening houdt met vier factoren om de gedeerde inkomsten te berekenen.<sup>240</sup> Men moet met name bewijzen dat er een vraag is naar de geoctrooierde eigenschappen van het verkochte product. Daarnaast moet men de afwezigheid bewijzen van substituten die geen inbreuk zouden maken op het octrooi en moet men de productie- en marketingsmogelijkheid hebben om aan de vraag te voldoen. Tevens dient men ook het bedrag te bewijzen dat de octrooihouder zou verkregen hebben indien er geen inbreuk geweest zou zijn.<sup>241</sup> Het nadeel van deze test is dat het vaak moeilijk is om gedeerde inkomsten te bewijzen en dat deze test helemaal niet mogelijk is wanneer de octrooihouder geen producten verkoopt.

**111.** Daarom maakt men eerder gebruik van de “Georgia-Pacific redelijke licentievergoeding” benadering. Deze wijze werd 40 jaar geleden door het Southern District van New York ontwikkeld,<sup>242</sup> en werd later door het Federal Circuit overgenomen.<sup>243</sup> Deze methode gaat uit van een hypothetische onderhandeling tussen een licentiegever en licentienemer die een akkoord wensen te bereiken.<sup>244</sup> Het doel is om de octrooihouder in de

---

<sup>239</sup> J. MCEWEN, “Is the Cure worse than the disease? An overview of the Patent Reform Act of 2005”, *John Marshall revue of intellectual property law* 2005-2006, 66.

<sup>240</sup> Zoals deze gesteld is in *Panduit v. Stahl Brothers Fibre Works, Inc*, 575 F.2d 1152, 197 U.S.P.Q. (BNA) 726 (6th Cir. 1978); P. JANICKE, “contemporary issues in patent damages”, *the American university law review* 1993, 700.

<sup>241</sup> J. BUSCHE, M. TRIMBORN, B., FABRY, *Patent infringement worldwide: claim interpretation, infringement, damages*, Keulen, Heymanns, 2010, 303; R. BLAIR, T. COTTER, “Rethinking patent damages”, *texas intellectual property law journal* 2001-2002, 17; R. COOLEY, “Overview and statistical study of the law on patent damages”, *J. Pat. & Trademark off. Soc’y* 1993, 525.

<sup>242</sup> *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970),

<sup>243</sup> C. SEAMAN, “Reconsidering the Georgia-Pacific standard for reasonable Royalty Patent Damages”, *Brigham young university law review* 2010, 1666.

<sup>244</sup> J. BUSCHE, M. TRIMBORN, B., FABRY, *Patent infringement worldwide: claim interpretation, infringement, damages*, Keulen, Heymanns, 2010, 301; N. LOVE, “Nominal reasonable royalties for patent infringement”, *the university of Chicago law review* 2008, 1755.

positie te plaatsen waar hij zou gezeten hebben, indien de inbreuk niet gepleegd zou zijn geweest. In de praktijk leidde deze test tot de zogenaamde 25% regel. Men dient de verwachte winst van de octrooischender te berekenen en dit met 25% te vermenigvuldigen om tot de schadevergoeding te komen, eventueel gecorrigeerd door een aantal factoren uit de “Georgia-Pacific-test”<sup>245</sup>

**112.** In de rechtsleer werd het gebruik van deze test bekritiseerd. Deze test zou immers te voordelig zijn voor de octrooihouder.<sup>246</sup> Deze test werd ontwikkeld bij een rechtszaak tussen twee directe concurrenten met producten die hoogst op elkaar gelijken. Dit is niet meer relevant bij de huidige octrooibetwistingen, waar niet-praktiserende entiteiten bij een substantieel deel van de betwistingen betrokken zijn. Daarnaast behelsde de geoctrooieerde technologie in die rechtszaak bijna het gehele product, terwijl men nu vaker te maken heeft met octrooizaken waar slechts een klein onderdeel van een product gecontesteerd wordt. Tevens werd de schadevergoeding door een rechter bepaald, terwijl nu vaker een jury over de vergoeding oordeelt en deze kent hogere schadevergoedingen toe.<sup>247</sup>

### *B.2 Federal Circuit: Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*

**113.** In deze zaak oordeelde het Federal Circuit dat deze 25% regel geen rekening hield met de unieke band tussen het octrooi en het beschuldigde product. Er wordt immers geen rekening gehouden met de belangrijkheid van het geschonden octrooi. Ook de unieke band tussen de partijen en het feit dat ze al dan niet concurrenten zijn werd buiten beschouwing gelaten. Tot slot oordeelde het Federal Circuit dat deze regel arbitrair is en niet past binnen het kader van een hypothetische onderhandeling.<sup>248</sup> Bijgevolg is deze regel onverenigbaar met de federale regels van bewijs omdat deze regel geen redelijke vergoeding koppelt aan de feiten, eigen aan de onderhavige zaak.<sup>249</sup>

---

<sup>245</sup> V. WINTERS, “Federal Circuit kills 25 percent rule”, *intellectual property & technology law journal* mei 2011, 23.

<sup>246</sup> P. SMITH, “Beating the ugly out of Trolls”, *SmithsIP* 15 februari 2013, <http://www.smithsip.com/> (27 april 2013).

<sup>247</sup> C. SEAMAN, “Reconsidering the Georgia-pacific standard for reasonable Royalty Patent Damages”, *Brigham young university law review* 2010, 1687.

<sup>248</sup> V. WINTERS, “Federal Circuit kills 25 percent rule”, *intellectual property & technology law journal* mei 2011, 25.

<sup>249</sup> A. DIAL, B. NEAL, “Proving Patent damages is getting harder, but establishing patent invalidity may be getting easier: how i4i, L.P. v. Microsoft Corp. may change the landscape of patent litigation”, *north Carolina Journal of law & technology* 2011, 136.

**114.** Na dit arrest zou de octrooihouder niet meer quasi-automatisch 25% van de winst verkrijgen, maar moet hij de billijke marktwaarde aantonen aan de hand van een feitenanalyse. Het lijkt aannemelijk dat na deze beslissing de toegekende vergoedingen lager zullen zijn, zeker wanneer de partijen geen directe concurrenten zijn of wanneer de octrooihouder geen producerende entiteit is. Deze beslissing vermindert de aantrekkelijkheid en de financiële voordelen voor Patent Trolls door de idee van billijkheid te herstellen ten voordele van de werkelijke uitvinders en producerende entiteiten.<sup>250</sup> Deze beslissing van het Federal Circuit past volledig in de huidige tijdsgeest om de rechten van de octrooihouder te verminderen.

## **§2. Mogelijkheid tot verdrievoudiging schadevergoeding bij opzettelijke inbreuk**

### A. Inleiding

**115.** Artikel 35 U.S.C. §284 bepaalt dat wanneer een bedrijf opzettelijk inbreuk pleegt op een octrooi, de rechtbank over de mogelijkheid beschikt om de schadevergoeding te verdrievoudigen.<sup>251</sup> Kennis hebben van een octrooi, ongeacht of de octrooischender op de hoogte was gebracht door de octrooihouder, dan wel dat de octrooischender het bestaan van het octrooi op eigen kracht ontdekt heeft, was voldoende om de schadevergoeding te verdrievoudigen.<sup>252</sup> Vaak vond de rechtbank dat de verweerder opzettelijk inbreuk pleegde op een octrooi van een Patent Troll en kende dus een drie keer zo hoge schadevergoeding toe.<sup>253</sup> Daarnaast bepaalt artikel 35 U.S.C. § 285 dat indien een partij veroordeeld wordt tot opzettelijke inbreuk, zij mogelijk de advocatenkosten van de tegenpartij dient te betalen. Vermits deze kosten hoog kunnen oplopen, zou dit een extra argument kunnen zijn om een licentie aan te gaan met Patent Trolls in plaats van de uitkomst van een rechtszaak te riskeren.

### B. Voorstel uit Patent Reform Act 2005

**116.** Het voorstel in de Patent Reform Act 2005 verhoogde de drempel om die

---

<sup>250</sup> H. FORSBERG, "Diminishing the attractiveness of Trolling: The Impacts of Recent Judicial Activity on Non-practicing entities", *Pittsburg Journal of Technology Law & Policy* 2011 -2012, 20.

<sup>251</sup> Artikel 35 U.S.C. §284; D. PRATTI, "in re Seagate technology LLC: a clean slate for willfulness", *Berkeley technology law journal* 2008, 49.

<sup>252</sup> J. MCEWEN, "Is the Cure worse than the disease? An overview of the Patent Reform Act of 2005", *John Marshall revue of intellectual property law* 2005-2006, 67.

<sup>253</sup> A. MAYERGOYZ, "Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls", *cornell international law journal* 2009, 249.

verdrievoudiging te kunnen verkrijgen.<sup>254</sup> Het enkele feit dat men kennis heeft van het geschonden octrooi zou niet meer voldoende zijn. Het voorstel vermeldt uitdrukkelijk dat om de verdrievoudiging te kunnen verkrijgen, de octrooihouder een schriftelijke kennisgeving aan de octrooischender moet sturen om aan te duiden welke handelingen een inbreuk vormen. De octrooihouder moet bij elke vordering afzonderlijk aangeven waaruit de relatie tussen het product en het octrooi bestaat en waarom het een schending is.<sup>255</sup> Als gevolg zal de Patent Troll veel meer onderzoek moeten voeren vooraleer hij de vordering tot opzettelijke inbreuk en de bijhorende dreiging van verdrievoudiging van de schadevergoeding kan inleiden. De Patent Troll kan immers niet meer een opzettelijke inbreuk aantonen door aan honderden bedrijven een standaardbrief te versturen.<sup>256</sup> Deze verhoging van de specificiteitsdrempel zou zorgen dat bedrijven die slechts een kleine kans hebben het octrooi te schenden minder aangeklaagd worden.<sup>257</sup> Zoals reeds vermeld, is dit wetsvoorstel echter nooit wet geworden.

### C. Federal Circuit: *In re seagate*

**117.** Met deze beslissing heeft het Federal Circuit de standaard om van opzettelijke inbreuk te kunnen spreken, verhoogd. In 1983 besloot het Federal Circuit dat er sprake was van opzettelijke inbreuk, wanneer de mogelijke octrooischender een werkelijke kennis had van de octrooirechten van de tegenpartij en hij niet handelde volgens de algemene zorgvuldigheidsplicht bij het bepalen of deze activiteiten tot een schending kunnen leiden.<sup>258</sup>

Met haar beslissing in *in re seagate* heeft het Federal Circuit haar standpunt gewijzigd.<sup>259</sup> Het Federal Circuit oordeelde dat er slechts sprake kan zijn van opzettelijke inbreuk, indien de beschuldigde octrooischender minstens objectief roekeloos handelde. Dit is een zwaarder bewijs dan het niet volgen van de algemene zorgvuldigheidsplicht.<sup>260</sup>

---

<sup>254</sup> Patent Reform Act of 2005, H.R. 2795, 109th Cong. §6.

<sup>255</sup> A. HOMER, "Whatever it is... You can get in on eBay... unless you want an injunction- how the supreme court and patent reform are shifting licensing negotiations from the conference room to the courtroom", *South Texas Law review*, 2007-2008, 269.

<sup>256</sup> J. CHAN, M. FAWCETT, "Footsteps of the Patent Troll", *intellectual property law bulletin* 2005-2006, 8.

<sup>257</sup> D. HARVEY, "Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005", *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1157.

<sup>258</sup> *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380, 1390-91 (Fed. Cir. 1983).

<sup>259</sup> H. BUL, "New Standard for Willful Infringement and Its Aftermath: Objective Recklessness", 24 december 2008, <http://www.ipfrontline.com> (10 februari 2013).

<sup>260</sup> C. SEAMAN, "Willful patent infringement and enhanced damages after *in re Seagate*: an empirical study", *Iowa Law review* 2012, 419; M. FAWCETT, J. CHAN, "March of the trolls: Footsteps getting louder", *intellectual property law bulletin* 2008-2009, 16; D. PRATTI, "*in re Seagate technology LLC*: a clean slate for willfulness",

**118.** Rechtsleer meent dat deze beslissing zal leiden tot een sterke daling van het aantal opzettelijke inbreuken en dat dit nadelig is voor de werking van Patent Trolls.<sup>261</sup> Deze uitspraak vermindert immers het risico dat men opzettelijk inbreuk pleegt en daarnaast vermindert het ook de kans dat in geval van opzettelijke inbreuk de rechter of jury gebruik zal maken van de mogelijkheid om de vergoeding te verdrievoudigen.<sup>262</sup> Al is er ook rechtsleer die meende dat dit in de praktijk weinig verschil zou uitmaken.<sup>263</sup> Deze laatste strekking krijgt volgens een empirisch onderzoek van SEAMAN gelijk.<sup>264</sup> Deze studie toont aan dat in slechts tien percent minder rechtszaken opzettelijke inbreuk plaatsvindt. Dit toont aan dat de gevolgen van deze rechtszaak minder ingrijpend zijn dan door een deel van de rechtsleer was verwacht.

---

*Berkeley technology law journal* 2008, 48; D. OPDERBECK, "Patent damages reform and the shape of patent law", *Boston university law review* 2009, 156.

<sup>261</sup> D. GREENBAUM, "In re seagate: did it really fix the waiver issue? A short review and analysis of waiver resulting from the use of a counsel's opinion letter as a defense to willful infringement", *Marquette intellectual property law review* 2008, 184.

<sup>262</sup> A. DAVIS, K. JESIEN, "the balance of power in patent law: moving towards effectiveness in addressing patent Troll concerns", *Fordham Intellectual Property, Media & entertainment Law Journal* , 2011, 843.

<sup>263</sup> C. BOLTON, "in re Seagate tech.,L.L.C.: Is the objective recklessness standard a practical change?", *jurimetrics J.* 2008, 73-90.

<sup>264</sup> C. SEAMAN, "Willful patent infringement and enhanced damages after in re Seagate: an empirical study", *Iowa Law review* 2012, 417-471.

## HOOFDSTUK III. PATENT TROLLS EN RECHTSMISBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN

### Afdeling A. Artikel 35 USC §285

*“The Court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party”*

*“De rechter kan in buitengewone omstandigheden een redelijke vergoeding voor de advocatenkosten toekennen aan de in het gelijk gestelde partij”*

**119.** Deze sanctie in buitengewone omstandigheden kan zowel aan de octrooihouder als aan de beschuldigde overtreder opgelegd worden. Zo een buitengewone zaak kan bestaan uit procesvoering te kwader trouw, onrechtvaardig gedrag van de octrooihouder bij het verkrijgen van het octrooi of opzettelijke inbreuk door de beschuldigde overtreder.<sup>265</sup> Procesvoering te kwader trouw kan bestaan uit het instellen van roekeloze bedingen, het instellen van een vordering en die daarna vrijwillig annuleren of het instellen van vorderingen die duidelijk ongegrond zijn.<sup>266</sup> Deze voorbeelden zijn niet exhaustief. Indien aan een van deze voorwaarden voldaan is, moet de rechter materiële en immateriële factoren, zoals de mate van verwijtbaarheid van de overtreder, het gedrag tijdens de procesvoering en andere factoren die een verschuiving van de advocatenkosten naar de andere partij zouden kunnen rechtvaardigen, in aanmerking nemen om tot een uitspraak te komen.<sup>267</sup>

**120.** Aangezien Patent Trolls soms gebruik maken van procesvoering te kwader trouw, kunnen rechters zich in bepaalde gevallen op dit artikel beroepen om Patent Trolls te veroordelen tot het betalen van de redelijke advocatenkosten van de tegenpartij.

### Afdeling B. Regel 11 van de federale regels van burgerlijk procesrecht

**121.** Regel 11 is de voornaamste bron van sancties wegens misbruik van procesvoering in het Amerikaanse recht.<sup>268</sup> Dit artikel stelt enkele vereisten in verband met procesvoering. Zo

---

<sup>265</sup> Federal Circuit , 9 oktober 2001, *Brasseler, U.S.A. I, L.P. v.Stryker Sales Corp.*, 267 F.3d 1370 <https://bulk.resource.org> (geconsulteerd op 6 november 2012, verwoord onder §28).

<sup>266</sup> M. NIELSEN, “Subduing the troll”, *intellectual property magazine* 2013, 84.

<sup>267</sup> D.HRICIK, “Legal Ethics and Non-practicing entities: being on the receiving end matters too”, *Santa Clara Computer & High Technology law journal* 2010-2011, 800.

<sup>268</sup> L. TEPLY, R.,WHITTEN, *Civil procedure*, New York, Foundation Press, 2004, 580.



sanctioneert het onder meer de partij die een rechtszaak start om een tactisch voordeel te verkrijgen bij onderhandelingen. Dit is zeker het geval wanneer men na een redelijk onderzoek concludeert dat er geen feitelijke, noch juridische grond bestaat om een rechtszaak te starten.<sup>269</sup>

Een dergelijke schending van artikel 11 kan bestaan uit een objectief en een subjectief element. Het objectief element bestaat uit het voeren van een redelijk onderzoek in rechte en in feite, vooraleer de rechtszaak in te stellen. Het subjectief element bepaalt dat men sancties kan treffen, indien een vordering is ingesteld wegens een ongeoorloofd doel.<sup>270</sup> Dit ongeoorloofd doel kan onder meer bestaan uit het instellen van rechtsvorderingen om onnodige vertragingen te verkrijgen, het instellen van een tergend en roekeloos geding of het instellen van een vordering om de kosten van de geschillenbeslechting onnodig te laten stijgen. Deze voorbeelden zijn niet exhaustief.<sup>271</sup> Patent Trolls werken vaker met resultaatafhankelijke vergoedingen, en hebben minder hinder van stijgende kosten van geschillenbeslechting dan de verweerders. We kunnen dan ook concluderen dat dit verweer tegen Patent Trolls gebruikt kan worden. Deze voorbeelden zijn bovendien niet exhaustief, bijgevolg kan ook het instellen van rechtsvorderingen ten einde sneller een dading te bekomen in bepaalde gevallen een ongeoorloofd doel aanduiden. Dit is een praktijk die veelvuldig voorkomt bij Patent Trolls.

Deze voorwaarden bestaan onafhankelijk van elkaar. Zodoende kan men iemand theoretisch sanctioneren indien hij een rechtsvordering indiende, die wel in rechte en in feite gegrond is, maar waarvan het doel ongeoorloofd is.<sup>272</sup> Mijns inziens is de combinatie van artikel 35 USC §285 en regel 11 van de federale regels van het burgerlijke procesrecht een te weinig gebruikt middel tegen Patent Trolls. Tot nu toe is de rechterlijke macht echter terughoudend

---

<sup>269</sup> Federal circuit, *Eon-net LP v. Flagstar bancorp*, 2009-1308, 29 juli 2001; L. TEPLY, R.,WHITTEN, *Civil procedure*, New York, Foundation Press, 2004, 582 ; M. KANE, *Civil Procedure in a Nutshell*, St. Paul, Thomson West, 2007, 100; M. NELKEN, "Sanctions Under Amended Federal Rule 11-Some "Chilling" Problems in the Struggle Between Compensation and Punishment" , *Georgetown Law Journal* 1985-1986, 1340.

<sup>270</sup> L. TEPLY, R.,WHITTEN, *Civil procedure*, New York, Foundation Press, 2004, 585.

<sup>271</sup> E. CAVANAGH, "developing standards under amended rule 11 of the federal rules of civil procedure", *hofstra Law review* 1985-1986, 511.

<sup>272</sup> L. TEPLY, R.,WHITTEN, *Civil procedure*, New York, Foundation Press, 2004, 585.

om de advocatenkosten van de tegenpartij als sanctie toe te kennen.<sup>273</sup> Indien men minder terughoudend zou zijn met het toekennen van deze sanctie, zou dit mijns inziens nadelige effecten kunnen hebben voor Patent Trolls. Als de overige maatregelen die door wetgeving en rechtspraak genomen zijn, weinig effect zouden resulteren, lijkt een minder rigide houding ten aanzien van dit artikel een aangewezen mogelijkheid om Patent Trolls tegen te gaan.

#### Afdeling C. Federal Circuit: *Eon-net v. flagstar Bancorp*

**122.** Met dit arrest besloot het Federal Circuit op 29 juli 2011 dat Eon-Net, de oorspronkelijke octrooihouder en de eiser in deze rechtszaak artikelen 35§285 USC en regel 11 van de federale regels van burgerlijk procesrecht schendt. Het Federal Circuit bevestigde daarmee het vonnis van het “District Court” dat Eon-Net te kwader trouw en met een ongeoorloofd doel het proces heeft gevoerd.<sup>274</sup> Volgens het Hof was Eon-Net te kwader trouw, daar men aanwijzingen van afpersing heeft gevonden. Eon-Net stelde immers honderd bijna identieke rechtsvorderingen in tegen een diverse groep verweerders, meteen gevolgd door een voorstel tot dading dat veel lager was dan de kostprijs van procesvoering. Daarnaast was het volgens het Hof ook duidelijk dat de eiser bij een redelijk voorafgaand onderzoek de ongegrondheid van zijn vordering had ontdekt en dus te kwader trouw proces voert. Merkwaardig is ook dat het Hof ook de asymmetrische aard van de rechtszaak onderstreepte, namelijk dat Eon-Net weinig tegenvorderingen voor octrooischending riskeert, omdat het zelf geen echte bedrijfsactiviteiten stelt.<sup>275</sup>

**123.** Men kon duidelijk aantonen dat er sprake was van afpersing en dat een voorafgaand onderzoek van de eiser ook zou opmerken dat de ingestelde rechtsvordering ongegrond is. Door de specifieke omstandigheden van deze zaak, dient men zich enerzijds te behoeden van overhaaste veralgemeningen. Anderzijds kan de expliciete verwijzing naar het asymmetrische karakter tussen eiser en verweerder een teken zijn dat men rekening houdt met de hoedanigheid van de eiser om sneller over te gaan tot een schending van Artikel 35 USC §285 of regel 11 van de federale regels van burgerlijk procesrecht, indien de rechtsvordering is

---

<sup>273</sup> M. NIELSEN, “Subduing the troll”, *intellectual property magazine* 2013, 84; G. QUINN, “Troll turning point? Federal Circuit breathes life into Rule 11, *IP Watchdog* 9 december 2012, <http://www.ipwatchdog.com> (2 april 2013).

<sup>274</sup> T. NGUYEN, “Lowering the fare: reducing the Patent Troll’s ability to tax the patent system”, *federal circuit bar journal* 2012, 122.

<sup>275</sup> Federal circuit, EON-NET LP v. FLAGSTAR BANCORP, 2009-1308, 29 juli 2001; J. SCHECKTER, “*Eon-net v. flagstar*: a new standard for sanctioning “Patent Trolls” and their counsel?”, *the legal IP browser*, herfst 2011, 7-8.

ingesteld door een Patent Troll. Daarnaast is er in deze zaak sprake van een aanwijzing tot afpersing door het veelvuldig instellen van rechtsvorderingen, direct gevolgd door voorstellen tot dading. Dit leidt in deze zaak tot een veroordeling van artikel 35 USC §285 wegens het instellen van rechtsvorderingen te kwader trouw en met een ongeoorloofd doel. Dit is een praktijk die veel voorkomt bij Patent Trolls en dit zou in de toekomst kunnen leiden tot meer veroordelingen van Patent Trolls om de redelijke advocatenkosten van de verweerder te betalen

**124.** In 2012 heeft het Federal Circuit meermaals gebruik gemaakt van Artikel 35 USC §285 of artikel 11 van de federale regels van burgerlijk procesrecht.<sup>276</sup> Bijgevolg lijkt het dat het belang van deze artikelen bij procesvoering tegen Patent Trolls in de toekomst zal toenemen.<sup>277</sup>

#### **HOOFDSTUK IV. CONCLUSIE VERENIGDE STATEN**

**125.** “Panta rhei”, dat alles stroomt en niets blijvend is, geldt zeker in het octrooirecht in de Verenigde Staten. De America Invents Act zorgde in 2011 voor de grootste aanpassing in het Amerikaanse octrooirecht sinds 1952. Zo poogde de wetgever om het octrooirecht beter bestand te maken tegen veranderende omstandigheden en te stroomlijnen met de internationale praktijk. Maar zelfs bij het in gebreke blijven van de wetgever, interpreteerde de rechterlijke macht wetsartikelen zodanig dat deze toch werkbaar blijven in een veranderende samenleving.

Zo zien we in de tijdsgeschiedenis tendensen ontstaan. Voor het einde van de jaren 1970 was het octrooisysteem in de Verenigde Staten veel minder sterk dan in het eerste decennium van de 21<sup>ste</sup> eeuw.<sup>278</sup> Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw begonnen de rechtbanken, mede door het ontstaan van het Federal Circuit in 1982, de octrooiwetgeving en de vroegere rechtspraak van het Supreme Court te herinterpreteren. Daarbij hebben ze meermaals de positie van de

---

<sup>276</sup> *MarcTec, LLC v Johnson & Johnson*, 664 F.3d 907 (Fed. Cir. 2012); *Raylon, LLC v Complus Data Innovations, Inc.*, 700 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2012).

<sup>277</sup> X, “Putting teeth to the tiger, *IP Wise* 10 december 2012, beschikbaar op <http://ipwise.wordpress.com> (2 april 2013); G. QUINN, “Troll turning point? Federal Circuit breathes life into Rule 11, *IP Watchdog* 9 december 2012, beschikbaar op <http://www.ipwatchdog.com/> (2 april 2013).

<sup>278</sup> Y. LIU, “Patenting Business methods”, *IIC* 2011, 412.

octrooihouder verstevigd, en die van de vermoedelijke octrooischender verzwakt.<sup>279</sup>

Wanneer deze versterkte interpretatie voor octrooihouders negatieve kenmerken voor de maatschappij begon te vertonen, zoals het ontstaan van Patent Trolls, past het rechtssysteem in de Verenigde Staten zich aan. Enerzijds probeert de wetgevende macht wetten te modificeren, anderzijds gaat de rechterlijke macht wetgeving en oudere rechtspraak herinterpreteren en verduidelijken in het licht van de gewijzigde situatie.

**126.** Dit heeft voor- en nadelen. De rechterlijke macht kan sneller inspelen op concrete situaties dan de wetgevende macht. Anderzijds kan de wetgevende macht wel op eenzelfde moment een zodanige wetsverandering doorvoeren die de gevolgen van de ontstane negatieve effecten volledig probeert te neutraliseren, terwijl de rechterlijke macht altijd gebonden blijft aan de juridische vraag die haar voorligt. Bijgevolg zal de rechterlijke macht in de meeste omstandigheden meerdere rechtszaken moeten behandelen, en telkens een herinterpretatie van de wetgeving uitspreken, vooraleer dit effect kan hebben. Evenwel is een serie kleine veranderingen wanneer nodig door de rechtspraak het meest efficiënt.<sup>280</sup>

Wetgeving wijzigen kan een geruime tijd in beslag nemen, waardoor de negatieve effecten zich blijven manifesteren indien de rechtspraak in tussentijd niet tussenkomt. Daarnaast is wetgeving gevoelig aan verscheidene standpunten en dient men daarbij vaak tot een compromis te komen. Het lijkt deze auteur dat de hogere rechtspraak minder gebonden is om een consensus te zoeken. Bijgevolg is het mogelijk om via rechtspraak tot diepere hervormingen te komen.

**127.** “Panta rhei”. Ondanks de grootste wetsverandering in vijftig jaar en meerdere belangrijke rechtszaken die door het Supreme Court en het Federal Circuit zijn uitgesproken, is het een illusie te denken dat het octrooirecht in de Verenigde Staten nu in een vaste plooi gevallen is. De praktijk zal zich immers aanpassen aan deze veranderde omstandigheden en opnieuw zullen individuen proberen financieel gewin te verkrijgen zonder daarbij aan de negatieve gevolgen voor de samenleving te denken. De recente aanpassingen door wetgeving

---

<sup>279</sup> J. FARRAND, V. SHAPIRO, e.a., “judicial reform of patent litigation in the USA, *journal of intellectual property law & practice* 2011, 381; A. MOJIBI, “An empirical study of the effect of KSR V. Teleflex on the federal Circuit’s Patent Validity Jurisprudence”, *Albany law journal of science & technology* 2010, 568.

<sup>280</sup> R. MERGES, *Justifying intellectual property*, Cambridge en Londen, Harvard University Press, 2011, 174.

en rechtspraak leiden voornamelijk tot een zwakkere positie voor de octrooihouder. Het lijkt dat het Amerikaanse octrooirecht een groeiend belang toekent aan beginselen als billijkheid en proportionaliteit, ten nadele van de sterke exclusieve rechten die de octrooihouder vroeger bezat.

**128.** Een deel van de zaken die voordelig waren voor Patent Trolls, bijvoorbeeld de quasi-automatische toekenning van 25% van de winst van de octrooischender aan de octrooihouder, kwamen grotendeels voort uit de gewoonte. Men bleef de gewoonte rigoureus toepassen, terwijl de omstandigheden gewijzigd waren. De omstandigheden waren echter cruciaal om een bepaalde gewoonte te kunnen rechtvaardigen. Als dusdanig moet men bij het uitvoeren van gewoonterecht dus steeds de factoren indachtig houden die tot dit gewoonterecht hebben geleid. Deze gedachten moet men gebruiken als basis voor het handelen om dergelijke misbruiken in de toekomst te kunnen voorkomen.

## **TITEL III. PATENT TROLLS IN EUROPA**

### **HOOFDSTUK I. HET EUROPESE OCTROOIRECHT EN PATENT TROLLS**

#### Afdeling A. Het octrooirecht in Europa

**129.** In Europa zijn er verscheidene bepalingen die handelen over het octrooirecht. Eerst en vooral is de octrooibeschermering gebaseerd op nationale wetten afzonderlijk, maar ook op recht dat resulteert uit internationale overeenkomsten<sup>281</sup> en bepalingen van supranationaal niveau. De tot nu toe belangrijkste in werking getreden overeenkomst is het “Europees Octrooi Verdrag” dat op 5 oktober 1973 in München afgesloten is.<sup>282</sup> Dit is geen Unie regelgeving, want naast alle landen van de EU zijn er nog 11 andere Europese landen lid van dit verdrag.<sup>283</sup> Hoewel de ratificatie van het verdrag geen verplichting inhoudt voor de contractstaat om de nationale wetgeving in overeenstemming met het verdrag te brengen, hebben de meeste landen dit wel gedaan.<sup>284</sup> Dit systeem leidt niet tot een echt Europees octrooi, maar zorgt eerder voor een gecentraliseerde verlening van nationale octrooien, waarvan de inhoud en exclusiviteit gebaseerd is op de nationale wetgeving.<sup>285</sup> Dit resulteert dus in evenveel nationale octrooien als het aantal landen aangeduid in de oorspronkelijke octrooiaanvraag.<sup>286</sup> Dit Verdrag gaat dus verder dan het drie jaar oudere en internationale “Patent Cooperation Treaty” dat enkel de centralisatie van de aanmeldingswijze als onderwerp had en niet de wijze van octrooiverlening.<sup>287</sup>

---

<sup>281</sup> I. MUIR, M. BRANDI-DOHRN, S. GRUBER, *European Patent Law: law and procedure under the EPC and PCT*, New York, Oxford University Press, 1999, 1.

<sup>282</sup> Convention on the grant of European Patents, 5 oktober 1973; D. KAESMACHER, e.a., *Les droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2007, 259.

<sup>283</sup> F. GOTZEN, M-C. JANSSENS, *wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broelle, 2012, 229.

<sup>284</sup> G. PATERSON, *The European Patent system: the law and practice of the European patent convention*, London, Sweet and Maxwell 2001, 3.

<sup>285</sup> C. GIELEN (ed.), ea., *Kort begrip van het Intellectuele eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2007, 16; I. MUIR, M. BRANDI-DOHRN, S. GRUBER, *European Patent Law: law and procedure under the EPC and PCT*, New York, Oxford University Press, 1999, 3; J. BARTON, “Issues posed by a world patent system”, *journal of international economic law* 2004, 343; R. CAMPBELL, “Global Patent law harmonization: benefits and implementation”, *Indiana International & comparative law review* 2002-2003, 625; T. EIMER, “Decoding divergence in software regulation: Paradigms, Power structures, and institutions and the European Union” *governance* 2008, 286; H. ULLRICH, select from within the system: the European patent with unitary effect, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-11, 14, <http://papers.ssrn.com/>, (1 maart 2013).

<sup>286</sup> E. VAN ZIMMEREN, “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht” in X, *recht in beweging: 19<sup>e</sup> VRG-alumnidag 2012*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 186; J. SCHOVSBO, “Constructing an efficient and balanced European Patent system: muddling through” in C. GEIGER, *constructing European intellectual property*, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 222.

<sup>287</sup> R. SINGER, *Das neue Europäische Patentsystem*, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1979, 28.

## Afdeling B. Patent Trolls in Europa

**130.** De exacte omvang van Patent Trolls in Europa is onbekend, maar ze spelen momenteel een veel minder belangrijke rol dan in de Verenigde Staten.<sup>288</sup> In Groot-Britannië zouden Patent Trolls tussen 2000 en 2008 in minder dan 6% van de octrooirechtszaken betrokken zijn.<sup>289</sup> Ook in Duitsland komen in beperkte mate Patent Trolls voor.<sup>290</sup>

## HOOFDSTUK II. VERBETERING VAN DE INTERNE MARKT

### Afdeling A. Naar een EU-octrooi en een eengemaakt octrooigerecht

#### **§1. Naar een EU-Octrooi**

**131.** Reeds vlak na de inwerkingtreding van het EEG-vedrag in 1958 begon men met voorbereidende maatregelen te nemen om een communautair octrooi te kunnen ontwikkelen, om zo verdeeldheid op de gemeenschappelijke markt te vermijden.<sup>291</sup> Het bestaan van verschillende regelingen betreffende intellectuele rechten tussen de lidstaten vormt immers ontegensprekelijk een belemmering voor de creatie van een interne markt.<sup>292</sup> In 1962 leidde dit reeds tot een ontwerpversie voor een Europese octrooi-overeenkomst, die er wegens politieke problemen nooit kwam.<sup>293</sup> Op 15 december 1975 werd in Luxemburg het verdrag voor het Europese octrooi voor de Europese markt door alle negen lidstaten ondertekend, maar dit is nooit in werking getreden omdat Ierland en Denemarken niet hebben geratificeerd.<sup>294</sup> Latere pogingen in 1985 en 1989 faalden eveneens.<sup>295</sup> In 1997 stelde de

---

<sup>288</sup> D.HARHOFF, "economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system", *final report* 26 februari 2009, 13, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it> (5 april 2013).

<sup>289</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, "Trolls at the high court", *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 4 <http://papers.ssrn.com> (4 maart 2013).

<sup>290</sup> A. OHLY, "Patentrolle" oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbealt? – Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem", *GRUR Int*, 2008, 788; W. SCHICKEDANZ, "Patentverletzung durch Einsatz von geschützten Bauteilen in komplexen Vorrichtungen und die Rolle der Patent-Trolle", *GRUR int* 2009, 901.

<sup>291</sup> C. HILTI, "The future European community patent system and its effects on non-EEC member states", *AIPLA quarterly journal*, 1990, 291-292.

<sup>292</sup> A. GUTTERMAN, B. ANDERSON, *intellectual property in global markets, a guide for foreign lawyers and managers*, Den Haag, Kluwer Law International, 1997, 184.

<sup>293</sup> C. HILTI, "The future European community patent system and its effects on non-EEC member states", *AIPLA quarterly journal*, 1990, 291-292.

<sup>294</sup> H. MACQUEEN, C. WAELE, G. LAURIE, A. BROWN, *contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 383; G. METAXAS-MARANGHIDIS, *Intellectual property laws in Europe*, Chichester, Wiley, 1995, 20; G. TRITTON, e.a., *Intellectual Property in Europe*, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 194; C. HILTI, "The future European community patent system and its effects on non-EEC member states", *AIPLA quarterly journal*, 1990, 291-292; G. MOSSINGHOFF, V. KUO, "World Patent system circa 20XX, A.D.", *journal of the patent & trademark office society* 1998, 537; B. REMICHE en N. BERTHOLD, "Tendances récentes en droit Européen de brevets, *Annales d'études Européennes de l'université Catholique de Louvain*,

Europese Commissie haar groenboek voor om innovatie te stimuleren door het Europese octrooisysteem te verbeteren.<sup>296</sup> Onder impuls van het Belgische voorzitterschap,<sup>297</sup> voerde men eind 2010 opnieuw zeer intense onderhandelingen. Deze mislukten echter omdat Italië en Spanje zich niet konden vinden in de taalregeling die voorstelde om het bij de drie officiële talen van het EOB<sup>298</sup> te houden.<sup>299</sup>

**132.** Na het mislukken van de onderhandelingen eind 2010 besloot een groep EU lidstaten om een alternatieve weg te behandelen op basis van artikel 329,1 VWEU via de procedure van de versterkte samenwerking, om tot een Europees octrooi met unitaire werking te komen.<sup>300</sup> Alle lidstaten buiten Italië en Spanje hebben zich hierbij aangesloten.<sup>301</sup> Dit leidde op 17 december 2012 tot de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt.<sup>302</sup> Deze procedure heeft als voordeel dat men geen unanimititeit, maar slechts een gekwalificeerde meerderheid dient te hebben.<sup>303</sup> Deze procedure werd door Spanje en Italië aangevochten bij het Hof van Justitie.<sup>304</sup> Het was de eerste keer sinds de invoering van dit mechanisme dat aan het Hof gevraagd werd het machtigingsbesluit te onderzoeken.<sup>305</sup> Bijgevolg was het moeilijk te voorspellen hoe het Hof deze politiek

---

2011, 131; H. ULLRICH, “National, European and community Patent Protection: time for reconsideration”, *EUI Working Paper law, No2006/41*, 4 <http://cadmus.eui.eu/> ( 2 maart 2013).

<sup>295</sup> TRITTON, e.a. “Intellectual Property in Europe”, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 194.

<sup>296</sup> Commissie, “promoting innovation through patents: Green paper on the community patent and the patent system in Europe, [http://europa.eu/documents/comm/green\\_papers/pdf/com97\\_314\\_en.pdf](http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf); H. MACQUEEN, C. WAELDE, G. LAURIE, A. BROWN, “contemporary intellectual property: Law and policy”, Oxford, Oxford University Press, 2010, 400.

<sup>297</sup> B. REMICHE en N. BERTHOLD, “Tendances récentes en droit Européen de brevets, *Annales d'études Européennes de l'université Catholique de Louvain*, 2011, 132.

<sup>298</sup> Namelijk Engels, Frans en Duits.

<sup>299</sup> F. GOTZEN, M. JANSSENS, *wegwijs in het intellectuele eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 226; M. BEKE, “review of the belgian rotating presidency: from political to administrative leadership”, *ARI* 16/2001, 5; T. JAEGER, “ Back to square one? An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives”, *international review of intellectual property & competition law* 2012, 288.

<sup>300</sup> H. ULLRICH, “Harmonizing patent law: the untameable union Patent” in JANSSENS, M., VAN OVERWALLE G., *Harmonisation of European IP law, from European rules to Belgian law and practice, contributions in honour of Frank Gotzen*, Brussel, Bruylant &Larcier, 2012, 245; B. REMICHE en N. BERTHOLD, “Tendances récentes en droit Européen de brevets, *Annales d'études Européennes de l'université Catholique de Louvain*, 2011, 133.

<sup>301</sup> Beslissing van de Raad 2011/167/EU van 10 maart 2011, *PB* 2011 L 76, 53; F.GOTZEN, M-C.JANSSENS, “wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broelle , 2012, 226.

<sup>302</sup> VERORDENING (EU) Nr. 1257/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt.

<sup>303</sup> T. JAEGER, “ Back to square one? An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives”, *international review of intellectual property & competition law* 2012, 289.

<sup>304</sup> C-274/11, Spanje/Raad (*OJEU* 2011 C 219, 12) en C-295/11, Italië/Raad (*OJEU* 2011, C 232, 21).

<sup>305</sup> Conclusie van advocaat-generaal Y. Bot bij gevoegde zaken C-274/11 en C-295/11 op randnummer 26.



gevoelige materie zou behandelen.<sup>306</sup> Advocaat-Generaal Y. Bot raadde het Hof aan het beroep te verwerpen.<sup>307</sup> Met zijn beslissing van 16 april 2013 heeft het Hof van Justitie dit advies gevolgd.<sup>308</sup>

## §2. Naar een eengemaakt octrooigerecht

**133.** Daarnaast hadden de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en de overige lidstaten die lid zijn van het EOV een ontwerp opgesteld voor het sluiten van een overeenkomst tot oprichting van een gerecht dat kennis zou nemen over geschillen van Europese en gemeenschapsoctrooien. De raad van de Europese Unie diende een verzoek tot advies in omtrent de verenigbaarheid van dit ontwerp en de wetgeving in het VWEU en het VEU. Op 8 maart 2011 gaf het Hof van Justitie een negatief advies voor de oprichting van dit gerecht.<sup>309</sup>

*De ontwerpovereenkomst ontnemt immers de rechterlijke instanties van de lidstaten hun bevoegdheid de toekomstige verordening betreffende het gemeenschapsoctrooi en andere instrumenten van het recht van de Unie toe te passen en, zo nodig in voorkomend geval, aan het Hof een prejudiciële vraag voor te leggen. Tevens sluit de ontwerpovereenkomst uit dat beslissingen van het gemeenschapsoctrooi die het recht van de unie schenden het voorwerp zijn van een niet-nakomingsprocedure voor het Hof en tot vermogensrechtelijke aansprakelijkheid van een lidstaat leiden. Door op deze wijze een groot aantal beroepen van particulieren op het gebied van het gemeenschapsoctrooi en op het recht van de Unie op dat gebied uit te leggen en toe te passen, toe te kennen aan een internationaal gerecht buiten het institutionele en gerechtelijke kader van de Unie, verandert de ontwerpovereenkomst het karakter van de door de verdragen aan de instellingen en aan de lidstaten verleende bevoegdheden die essentieel zijn voor het behoud van de aard van het recht van de Unie.*<sup>310</sup>

Na dit advies heeft de Europese Commissie echter aangepaste teksten voorgesteld die de bekommernissen van het Hof van Justitie zouden kunnen opvangen.<sup>311</sup>

---

<sup>306</sup> H. ULLRICH, “Harmonizing patent law: the untameable union Patent” in JANSSENS, M., VAN OVERWALLE G., *Harmonisation of European IP law, from European rules to Belgian law and practice, contributions in honour of Frank Gotzen*, Brussel, Bruylant &Larcier, 2012, 257.

<sup>307</sup> Conclusie van advocaat-generaal Y. Bot bij gevoegde zaken C-274/11 en C-295/11 op randnummer 163.

<sup>308</sup> Hof van Justitie, C-274/11 en C-295/11, 16 april 2013, randnummer 94.

<sup>309</sup> HvJ, advies 1/09, 8 maart 2011, *SEW* 2011, 244; E. VAN ZIMMEREN, “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht” in X, *recht in beweging: 19<sup>e</sup> VRG-alumnidag 2012*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 194.

<sup>310</sup> *ibidem*

<sup>311</sup> P. CALLENS, “Het unitair octrooi en octrooigerecht: op een zucht van de finish”, *IRDI* 2012, 7.

**134.** Om uitvoering te geven aan het Europees octrooi met unitaire werking, ondertekenden op 19 februari 2013 24 EU-lidstaten ook de Overeenkomst tot een Eengemaakt Octrooigerecht. Enkele dagen later ondertekende ook Bulgarije, zodat momenteel 25 lidstaten lid zijn van deze overeenkomst.<sup>312</sup> Juridisch is deze overeenkomst te kwalificeren als een verdrag dat enkel ondertekend mag worden door landen die lid zijn van de Europese Unie.<sup>313</sup> De overige landen van het EOV zijn dus geen lid van deze overeenkomst. In tegenstelling tot het Europees octrooi met unitaire werking, maakt dit geen onderdeel uit van het Unierecht en valt dus buiten het institutionele en juridische kader van de Europese Unie.<sup>314</sup> Men heeft deze overeenkomst zodanig aangepast dat de juridische bezwaren die het Hof van Justitie stelde, verdwenen lijken. Zo is het octrooigerecht nu een gerecht dat eigen is aan de lidstaten en deel uitmaakt van hun nationaal rechtssysteem. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het octrooigerechtshof en de uitspraken van het Hof van Justitie zijn bindend.<sup>315</sup>

**135.** Dit eengemaakt octrooigerecht zal binnen de contracterende lidstaten exclusieve bevoegdheid hebben betreffende Europese octrooien met unitair effect en Europese octrooien die onder de bepalingen van het EOV toegekend zijn.<sup>316</sup> Dit Hof bevat een rechtbank van eerste aanleg en een Hof van beroep. De rechtbank van eerste aanleg zal bestaan uit een centrale afdeling in Parijs, met ook zetels in Londen en München, en verschillende lokale en regionale afdelingen in de lidstaten.<sup>317</sup> Het Hof van Beroep heeft plaats in Luxemburg.<sup>318</sup>

De Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht zal in werking treden op de laatst mogelijke datum, uit ofwel 1 januari 2014 ofwel de eerste dag na de vierde maand na de 13e ratificatie, waaronder Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, ofwel de eerste

---

<sup>312</sup> Alle lidstaten buiten Spanje en Polen ondertekenden deze overeenkomst. Italië ondertekende deze overeenkomst wel.; <http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html> (4 maart 2013); X, "24 EU countries sign unified Patent Court agreement", *RTT news* 19 februari 2013, beschikbaar op <http://www.rttnews.com/> (2 april 2013).

<sup>313</sup> W. TILLMAN, "Moving towards completing the European Patent System: an overview of the draft agreement on a Unified Patent Court", *Springer* 2012, 91 <http://download.springer.com/> (4 maart 2013); Artikel 2b Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht, *13 januari 2011 16351/12 PI 148 COUR 77*.

<sup>314</sup> P. CALLENS, "Het unitair octrooi en octrooigerecht: op een zucht van de finish", *IRDI* 2012, 11.

<sup>315</sup> P. CALLENS, "Het unitair octrooi en octrooigerecht: op een zucht van de finish", *IRDI* 2012, 11.

<sup>316</sup> Preambule en artikel 1 Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht, *13 januari 2011 16351/12 PI 148 COUR 77*.

<sup>317</sup> Artikel 7 agreement on a Unified Patent Court, *council of the European union, 13 januari 2011 16351/12 PI 148 COUR 77*.

<sup>318</sup> Artikel 9,5 agreement on a Unified Patent Court, *council of the European union, 13 januari 2011 16351/12 PI 148 COUR 77*.

dag van de vierde maand na de datum van inwerkingtreding van de amendementen van verordening (EU) No 1215/2012 (het aangaan van versterkte samenwerking op het gebied van de instelling van een unitaire octrooibeschermtng) met betrekking tot de relatie met deze overeenkomst<sup>319</sup> De rechterlijk beslissingen zullen uitwerking hebben voor alle lidstaten die de overeenkomst geratificeerd hebben.<sup>320</sup>

### §3. Mogelijke Gevolgen

#### A. Vermindering complexiteit en kosten procesvoering

**136.** Het nieuwe Europees octrooi met unitaire werking zal goedkoper en meer effectief zijn dan de huidige systemen, vermits het automatisch bescherming brengt in 25 lidstaten. Zo dalen de kosten voor de bedrijven en zal dit leiden tot een hogere competitiviteit. Als men op dit moment bescherming wilt in die 25 staten, dan zou men ongeveer 36000€ kosten hebben<sup>321</sup>, terwijl dit bij het EU-octrooi verminderd wordt tot 4725€. <sup>322</sup> In de Verenigde Staten zou het verkrijgen en het gedurende 20 jaar behouden van een octrooi ongeveer 13000\$ kosten. Europa had een concurrentieel nadeel ten opzichte van de Verenigde Staten, vermits het verkrijgen en onderhouden van octrooien hier duurder was. dit zou één van de redenen geweest zijn waarom Europa zwakker scoort in termen van onderzoek en ontwikkeling en technologische vooruitgang.<sup>323</sup> Daarnaast bestond er de kans dat bedrijven door de hogere kosten slechts octrooibeschermtng in enkele Europese landen aanvroegen.<sup>324</sup>

**137.** Des te lager de kosten om een octrooi te verkrijgen en te onderhouden, des te hoger de mogelijke winst. Vermits winstcreatie essentieel is voor Patent Trolls, worden hun handelingen vergemakkelijkt als men de verkrijging en het behoud van octrooien goedkoper maakt. Hierbij maakt het geen verschil of Patent Trolls hun octrooien zelf aanvragen of kopen. Het lijkt immers logisch dat de oorspronkelijke eigenaar de kosten van de verkrijging

---

<sup>319</sup> <http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html> (28februari 2013).

<sup>320</sup> P. CALLENS, “Het unitair octrooi en octrooigerecht: op een zucht van de finish”, *IRDI* 2012, 16.

<sup>321</sup> X, “the EU’s unitary patent: yes, ja, oui, no, no, after 40 years of trying, Europe has a unified Patent System. Sort of”, *the economist* 15 december 2012, <http://www.economist.com>, (13 maart 2013); Rond 2000 was de kostprijs om een octrooi voor de 15-lidstaten te verkrijgen ongeveer 30.000 euro, zie: K. BONITATIBUS, “The community Patent system proposal and patent infringement proceedings: an eye towards greater harmonization in European intellectual property law”, *pace law review* 2001-2002, 210.

<sup>322</sup> <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121210IPR04506/html/Parliament-approves-EU-unitary-patent-rules> (1 maart 2013).

<sup>323</sup> E. VAN ZIMMEREN, “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht” in X, *recht in beweging: 19<sup>e</sup> VRG-alumnidag 2012*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 186.

<sup>324</sup> R. CAMPBELL, “Global Patent law harmonization: benefits and implementation”, *Indiana International & comparative law review* 2002-2003, 626.

in de prijs verrekenet.

**138.** De invoering van het Europees octrooi met unitaire werking en de oprichting van het octrooigerechtshof en de bijhorende mogelijkheid om octrooigeschillen slechts in één forum te beslechten, in plaats van in elk land afzonderlijk, zullen bijdragen tot een versterking van de interne markt. Voorheen waren er verschillende nationale octrooien die elk voor een nationale rechtbank dienden afgedwongen te worden. Dit verhoogde de complexiteit, de kosten en de onzekere uitkomst van procesvoering. Rechtbanken in verschillende landen konden immers verschillend oordelen.<sup>325</sup> Dit was één van de redenen waarom Patent Trolls minder voorkwamen in Europa dan in de Verenigde Staten.<sup>326</sup> Nu kunnen Patent trolls via één enkele procedure een productieverbod en schadevergoeding voor de 25 lidstaten bekomen. Dit vergemakkelijkt hun werkwijze aanzienlijk. Prima facie lijkt het dus plausibel dat deze nieuwe regeling zal leiden tot een verhoogde aanwezigheid van Patent Trolls binnen de Europese Unie.

**139.** Dit is de reden waarom bedrijven als Ericsson<sup>327</sup>, Nokia<sup>328</sup>, BAE systems<sup>329</sup> aan het Europees Parlement vroegen om het voorstel tot verordening van het EU-octrooi te verwerpen. Zij vrezen immers dat deze regeling de deur openzet voor Patent Trolls.<sup>330</sup> Hoewel zij Patent Trolls niet expliciet noemen, kan men wel afleiden uit hun brieven dat zij dit fenomeen viseren. Zo stellen deze bedrijven dat dit zal leiden tot meer forumshopping en onrechtmatig gedrag door octrooihouders. Met onrechtmatig gedrag bedoelen zij het proberen af te dwingen van zwakke of ongeldige octrooien, door middel van een dreigend verkoopverbod over heel Europa, om zo middelen van rechtmatige Europese bedrijven proberen te verkrijgen.

---

<sup>325</sup> K. BONITATIBUS, “The community Patent system proposal and patent infringement proceedings: an eye towards greater harmonization in European intellectual property law”, *pace law review* 2001-2002, 211-212; D. HARHOFF, “economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system”, *final report* 26 februari 2009, 15, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it> (5 april 2013).

<sup>326</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, “Trolls at the high court”, *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 5 <http://papers.ssrn.com/> (4 maart 2013).

<sup>327</sup> Ericsson, “brief aan Europese parlementsleden”, 10 december 2012, [http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/ericsson\\_2012\\_12\\_10.pdf](http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/ericsson_2012_12_10.pdf) (13 maart 2013).

<sup>328</sup> “Nokia and BAE Systems gezamenlijke brief aan de Europese parlementsleden”, 10 december 2012, [http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/nokia\\_and\\_bae\\_systems\\_joint\\_letter.pdf](http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/nokia_and_bae_systems_joint_letter.pdf) (13 maart 2013).

<sup>329</sup> *ibidem*

<sup>330</sup> R. SMIT, “Eu-octrooi is geen wondermiddel”, *financieel dagblad* 12 maart 2013, <http://fd.nl/> (13 maart 2013).

## B. Kan leiden tot forumshopping

**140.** Artikel 33 §1 van de overeenkomst bepaalt dat de lokale of regionale afdeling van de lidstaat, waar de feitelijke of dreigende inbreuk plaatsvond of kan plaatsvinden, bevoegd is.<sup>331</sup> Daarnaast kan ook de lokale of regionale afdeling bevoegd zijn, wanneer de verweerder, of minstens één verweerder wanneer er meerdere zijn, zijn woonplaats of hoofdvestiging van zijn bedrijf heeft of bij gebreke van het voorgaande een bedrijfsvestiging heeft. Een vordering mag enkel worden ingesteld tegen meerdere verweerders, wanneer zij een commerciële relatie hebben en wanneer de vordering te maken heeft met dezelfde inbreuk.<sup>332</sup> Indien een product in meerdere lidstaten verkocht wordt, geschiedt de inbreuk op meerdere plaatsen en kunnen dus verschillende afdelingen bevoegd zijn.

**141.** Indien een procedure op verschillende mogelijke plaatsen kan gestart worden, bestaat de kans dat Patent Trolls rechtszaken gaan inleiden bij de afdeling die hun inziens de meest gunstige oordelen velt. Enerzijds kan men wel stellen dat verschillen in rechtspraak beperkt zullen blijven, vermits men allen onder het toezicht van het Hof van Beroep staat. Anderzijds zijn er in Europa voorbeelden legio van verschillende interpretaties van Europese verordeningen tussen de lidstaten onderling.<sup>333</sup> We kunnen stellen dat dit zich ook bij deze overeenkomst zal voordoen. Zo kent artikel 68, dat de toekenning van schadevergoeding regelt (zie *infra* nr. 159) dezelfde bewoording als artikel 13 van de richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. URBANCHUK en TUMBRIDGE oordeelden bij de bespreking van deze richtlijn dat het ongedefinieerd blijven van deze termen, zal zorgen voor een verschillende interpretatie die de hoogte van de schadevergoeding kan beïnvloeden, tussen de verschillende rechtbanken van de lidstaten.<sup>334</sup> De strenge vereisten om vorderingen samen te voegen kunnen echter wel zorgen dat verweerders een grotere kans hebben om een transfer naar een meer passend forum te eisen.

**142.** Wanneer aanklachten tussen dezelfde partijen over hetzelfde octrooi bij verschillende

---

<sup>331</sup> Artikel 33§1a, agreement on a Unified Patent Court.

<sup>332</sup> Artikel 33§1a, agreement on a Unified Patent Court.

<sup>333</sup> vroeger bijvoorbeeld artikel 3,2 Dublin II verordening, zie: P. DE BRUYCKER, “Setting up a Common European Asylum System: Report on the application of existing instruments and proposals for the new system”, *European Parliament Directorate-General for Internal Policies* 2010, 138; ander voorbeeld is Artikel 58 Brussel I verordening, zie: H. VAN LITH, “The Dutch collective settlements act and private international law, *WODC ministerie van justitie* 2010, 90-93.

<sup>334</sup> G. URBANCHUK, J. TUMBRIDGE, “Patent Damages: the European landscape”, *journal of intellectual property law & practice* 2008, 577-578.

rechtbanken aanhangig zijn gemaakt, zal de rechtbank bij wie de zaak als eerste aanhangig gemaakt is, bevoegd zijn. De overige rechtbanken dienen de handeling onontvankelijk te verklaren.<sup>335</sup> Het lijkt deze auteur dat dit mogelijk leidt tot een wedloop naar de rechtbank om zo een gunstig forum te verkrijgen.

### **HOOFDSTUK III. EUROPESE RECHTSSYSTEEM EN PATENT TROLLS**

#### **Afdeling A. Verkoopverbod**

**143.** Het Europese octrooisysteem is gebaseerd op de these dat de octrooihouder het fundamenteel recht heeft om anderen te beletten zijn uitvinding te gebruiken. De octrooihouder heeft het exclusief recht tot zijn uitvinding. Wanneer dit door een derde partij geschonden wordt, is een rechterlijk verbod de enige effectieve compensatie om de exclusiviteit te herstellen. Een exclusief recht is immers betekenisloos zonder het recht om anderen uit te sluiten. Dit rechterlijk verbod wordt niet automatisch toegekend, maar de rechter doet aan belangenafweging.<sup>336</sup> Krachtens artikel 63 van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht kan het Hof bij een overtreding van een octrooi verkoopverboden opleggen. Artikel 63 bepaalt geen voorwaarden of factoren waar de rechter rekening mee kan houden. Artikel 62 dat over voorlopige maatregelen gaat, stelt dat de rechter tijdelijk verkoopverboden kan toestaan. Paragraaf twee vermeldt wel uitdrukkelijk dat de rechter bij voorlopige maatregelen over de beoordelingsvrijheid beschikt om de belangen van beide partijen met elkaar af te wegen en rekening mag houden met de mogelijke schade die een verkoopverbod veroorzaakt.

Het is afwachten hoe het Hof dit artikel 63 zal interpreteren. De bewoording “kan” lijkt aan te duiden dat het Hof over een redelijke beoordelingsvrijheid beschikt. Indien het Hof dit artikel te rigide interpreteert en quasi-automatisch verkoopverboden beveelt, dan zou dit zoals in de Verenigde staten kunnen leiden tot een verhoging van het aantal procedures door Patent Trolls. Het Hof staat voor de cruciale beslissing om een balans te vinden tussen de exclusieve eigendomsrechten van het individu en het belang voor de samenleving.

**144.** Als we kijken naar de huidige situatie in de Europese landen, kunnen we vaststellen

---

<sup>335</sup> Artikel 33§2 in fine, agreement on a unified patent court.

<sup>336</sup> S. DE WIT, “The Case eBay Inc. vs. MercExchange LLC, it’s impact on NPE and Patent enforcement”, <http://papers.ssrn.com> (12 maart 2013), 6.

dat Duitsland, waar 50 tot 70% van de octrooigeschillen in Europa plaatsvindt,<sup>337</sup> bekend staat als land dat zeer mild is in het toekennen van verkoopverboden. Een overtreder moet niet schuldig gehandeld hebben, opdat een verkoopverbod verleend kan worden. Een verkoopverbod wordt immers als standaard toegekend.<sup>338</sup> In het Verenigd Koninkrijk is het ook de regel dat een verkoopverbod wordt opgelegd<sup>339</sup>. Toch heeft de rechter een discretionaire bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen een verkoopverbod te weigeren en in plaats schadevergoeding toe te kennen.<sup>340</sup> Het bestaan van bepalingen tot verplichte octrooilicenties in de Patent Act van 1977 laat immers aan de rechtbanken weinig ruimte om zelf een eigen doctrine te ontwikkelen.<sup>341</sup> In Schotland kan men een verkoopverbod niet toekennen indien dit het publiek belang significant zou benadelen.<sup>342</sup>

**145.** Indien het nieuwe gerechtshof het voorbeeld van Duitsland zou volgen en zeer genereus verkoopverboden toekent, kan dit door de marktvergroting leiden tot een grotere concentratie aan Patent Trolls. Daarom lijkt het essentieel dat het Hof meer rekening zal houden met de belangen van beide partijen en proportioneel en billijk oordeelt.

**146.** De niet-toekenning van een verkoopverbod staat in conflict met de exclusieve eigendomsrechten die intellectuele rechten per definitie inhouden. Toch lijkt het noodzakelijk om in bepaalde gevallen deze exclusieve rechten te matigen. Men zou de toevoeging van de bescherming van het intellectuele eigendomsrecht moeten afwegen tegen de economische

---

<sup>337</sup> D.HARHOFF, “economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system”, *final report* 26 februari 2009, 13, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it> (5 april 2013).

<sup>338</sup> S. BENATHEN, “Germany and Patents: All that glitter isn’t gold”, *Illinois business law journal* 17 april 2012, beschikbaar op <http://www.law.illinois.edu/> (26 maart 2013); K. HAFT, e.a., “injunctions in cases of infringement of IPRs”, *AIPPI* 10 mei 2011, beschikbaar op <https://www.aippi.org> (6 april 2013); *a contrario*: D.HARHOFF, “economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system”, *final report* 26 februari 2009, 13, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it> (5 april 2013); A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE, “Intellectual property law in Germany – Protection, enforcement and dispute resolution, Munchen, Beck, 2008, 18; C. RADEMACHER, “Patent enforcement – preliminary and permanent injunctive relief in Germany, Japan and the U.S”, *research project abstract* beschikbaar op <http://www.law.stanford.edu/> (26 maart 2013).

<sup>339</sup> J. DAVIS, *intellectual property law*, Oxford, Oxford University Press, 2008, 16.

<sup>340</sup> *Chiron corporation and others v Organon Teknika Ltd (no.10)* [1995] R.P.C. 325A.; ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCE, *The Modern law of Patents*, Londen, Butterworths, 2005, 460; C. COLSTON, J. GALLOWAY, *Modern intellectual property law*, Londen, Routledge, 2010, 800. W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights*, Londen, Sweet & Maxwell, 2010, 862; ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCE, *The Modern law of Patents*, Londen, Butterworths, 2005, 460; C. DESCHAMPS, “Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the need for domestic and international legal harmony”, *European Intellectual property Review* 2011, 79.

<sup>341</sup> S. THORLEY, R. MILLER, e.a. *Terrel on the law of patents*, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 569.

<sup>342</sup> C. COLSTON, J. GALLOWAY, *Modern intellectual property law*, Londen, Routledge, 2010, 800.

waarde die het recht in concrete marktomstandigheden bezit.<sup>343</sup> Ook VAN GERVEN stelt dat de toepassing van de wet desnoods gemilderd moet worden ten bate van de billijkheid, indien dat aanvaardbaar beargumenteerd kan worden,<sup>344</sup> en dat het de rechter mogelijk moet worden gemaakt om rechten van bepaalde groepen rechthebbenden in te perken indien de uitoefening daarvan in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.<sup>345</sup>

## Afdeling B: Benadering octrooieerbaarheid

### **§1. Inleiding**

**147.** Patent Trolls maken in de Verenigde Staten vooral gebruik van softwareoctrooien en octrooien die toegekend zijn voor methoden van bedrijfsvoering.<sup>346</sup> Patent Trolls komen meer voor in jurisdicties met een meer liberale houding ten aanzien van dergelijke octrooien.<sup>347</sup> Europa kent dergelijke octrooien restrictiever toe dan de Verenigde Staten.<sup>348</sup> Dit is één van de redenen waarom Patent Trolls minder in Europa voorkomen dan in de Verenigde Staten.<sup>349</sup>

**148.** Artikel 52,2c van het Europees Octrooiverdrag stelt dat methoden voor bedrijfsvoering en computerprogramma's niet als uitvindingen worden beschouwd.<sup>350</sup> Paragraaf 3 specificceert dat dit enkel het geval is indien het gaat over deze onderwerpen *als zodanig*.<sup>351</sup> De betekenis

---

<sup>343</sup> R. MERGES, "Justifying intellectual property", Cambridge en Londen, Harvard University Press, 2011, 167.

<sup>344</sup> W. VAN GERVEN, "Komt het de rechter toe rechten te ontnemen of de uitoefening ervan in te korten?" in X, *recht in beweging: 19<sup>e</sup> VRG-alumnidag 2012*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 103.

<sup>345</sup> W. VAN GERVEN, "Komt het de rechter toe rechten te ontnemen of de uitoefening ervan in te korten?" in X, *recht in beweging: 19<sup>e</sup> VRG-alumnidag 2012*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 112.

<sup>346</sup> P. BELLEFLAME, L. SLITS, "le développement du marché des brevets et la problématique des patent trolls", *regards économiques* December 2010, 6; A. MAYERGOYZ, "Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls", *cornell international law journal* 2009, 246.

<sup>347</sup> E. SIEW KUAN NG, "Patent Trolling: innovation at risk", *European intellectual property review* 2009, 596.

<sup>348</sup> C. CORREA, A. YUSUF, *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement*, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 237.

<sup>349</sup> C. ANN, "Patent Trolls- Menace or myth?" in PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, W., ADELMAN, M., BRAUNEIS, R., DREXL, J., NACK, R. (eds.), *Liber amicorum Joseph Straus: Patents and technological progress in a globalized world*, X, Springer, 2009, 363; C. HELMERS en L. MCDONAGH, "Trolls at the high court", *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 5 <http://papers.ssrn.com> (4 maart 2013).

<sup>350</sup> F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété intellectuelle – La propriété industrielle*, Parijs, Economica, 2011, 1255; J. PILA, "dispute over the meaning of invention in article 52(2) EPC, : Patentability of computer-implemented inventions in Europe", *IIC* 2006, 174 R. THOMAS, L DIMATTEO, "Harmonizing the international law of business method and software patents: following Europe's lead", *Texas intellectual property law journal* 2007-2008, 24.

<sup>351</sup> D. BAINBRIDGE, *Legal protection of computer software*, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2008, 285; G. DUTFIELD, U. SUTHERSANEN, *global intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar., 2008, 116; H. HANNEMAN, *The patentability of computer software*, Deventer, Kluwer law and taxation publishers, 1985, 243; V. ILZHÖFER, R. ENGELS, *Patent-, marken- und urheberrecht*, München, Verlag Franz Vahlen, 2010, 56; D. ROWLAND, U. KOHL, A. CHARLESWORTH, *Information technology law*, Londen, Routledge, 2012, 376; R. BRAY, "the European Union "software patents" directive: what is it? Why is it? Where are we now?", *duke law &*



van het begrip *als zodanig* fluctueert. (zie infra nr. 149) Het EOB, de nationale bureaus en de rechtspraak hebben de laatste decennia, door het groeiende commercieel belang van software en de druk van grote softwarebedrijven<sup>352</sup>, meer en meer softwareoctrooien toegelaten.<sup>353</sup>

## §2. Software

**149.** Dit *als zodanig* begrip werd zodanig geïnterpreteerd dat computergerelateerde uitvindingen octrooieerbaar zijn wanneer ze een technische aanvulling aan de stand van de techniek toevoegen.<sup>354</sup> In het arrest *Vicom/Computer-related invention* werd ook de vereiste van een technisch element voor het eerst vermeld.<sup>355</sup> Er is geen eenduidigheid over wat men in de context van software onder een technische toevoeging verstaat. Dit leidde tot onzekerheid en debat.<sup>356</sup> In latere zaken vereist men immers niet meer een toevoeging, maar wel een technisch effect.<sup>357</sup> Tegenwoordig worden softwareoctrooien vrij algemeen toegekend.

Het EOB interpreteert de uitsluiting van artikel 52.2 dus zeer restrictief, naar alle waarschijnlijkheid om de Europese bedrijven niet te hinderen in de concurrentiestrijd met bedrijven uit de Verenigde Staten.<sup>358</sup> Bijgevolg heeft het EOB ondanks artikel 52,2 EOv toch

---

*technology review* 2005, nr 11, 4 <http://scholarship.law.duke.edu/> (15 maart 2013); J. DEENE, "Intellectuele rechten kroniek 2005" *NjW* 2006, 541; G. VAN OVERWALLE, "TRIPs en het octrooirecht", *IRDI* 1997, 229.

<sup>352</sup> J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, "Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe", *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 16.

<sup>353</sup> S. MARSNIK, R. THOMAS, "drawing a line in the patent subject- matter sands: does Europe provide a solution to the software and business method patent problem?", *Boston College International and Comparative Law Review* lente 2011, 277.

<sup>354</sup> W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual property: Patents, copyright, trademarks and allied rights*, Londen, Sweet & Maxwell, 2010, 862 ; C. DESCHAMPS, "Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the need for domestic and international legal harmony", *European Intellectual property Review* 2011, 109.

<sup>355</sup> T208/84 [1987] 2 EPOR 74; K. BERESFORD, *Patenting Software under the European Patent convention*, Londen, Sweet&Maxwell, 2000, 25; C. COLSTON, J. GALLOWAY, *Modern intellectual property law*, Londen, Routledge, 2010, 113-114; B. DE VUYST, *handbook octrooien*, Brugge, Die Keure, 2006, 125; A. ROUGHTON, T. COOK, M. SPENCE, *The Modern law of Patents*, Londen, Butterworths, 2005, 602; D. ROWLAND, U. KOHL, A. CHARLESWORTH, *Information technology law*, Londen, Routledge, 2012, 378; M. VIVANT, *la protection du logiciel en Europe*, Parijs, Litec, 1989, 8.

<sup>356</sup> V. CHOUDHARY, "The patentability of software under intellectual property rights: an analysis of US, European and Indian intellectual property rights", *European intellectual property law review* 2011, 442; R. HILTY, C., GEIGER, "Patenting software? A judicial and socio-economic analysis", *IIC* 2005, 620; S. MARSNIK, R. THOMAS, "drawing a line in the patent subject- matter sands: does Europe provide a solution to the software and business method patent problem?", *Boston College International and Comparative Law Review* lente 2011, 277.

<sup>357</sup> *Koch & Sterzel/X-Ray apparatus*, T26/86 1988, 2 EPOR 72; C. DESCHAMPS, "Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the need for domestic and international legal harmony", *European Intellectual property Review* 2011, 111.

<sup>358</sup> R. HILTY, C., GEIGER, "Patenting software? A judicial and socio-economic analysis", *IIC* 2005, 620.

reeds 20.000 tot 30.000 softwareoctrooien verleend.<sup>359</sup> Dit is wel nog altijd veel minder dan de 200.000 octrooien die door het USPTO al verleend zijn.<sup>360</sup> De druk om competitief te blijven met Japan en de Verenigde Staten dreigt de toekenning van softwareoctrooien verder te vereenvoudigen.<sup>361</sup>

**150.** Op 20 februari 2002 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van computergeïmplementeerde uitvindingen gepubliceerd.<sup>362</sup> Dit voorstel wou de praktijk van de kamer van beroep van het EOB codificeren.<sup>363</sup> Zo zou software die een technische toevoeging brengt, worden toegelaten.<sup>364</sup> Volgens de Commissie zou dit voorstel ook zorgen dat octrooien voor pure methoden van bedrijfsvoering niet toegekend worden.<sup>365</sup> Toch zou het ook sommige methoden voor bedrijfsvoering toelaten, namelijk wanneer ze een technisch karakter bezitten.<sup>366</sup> In 2003 heeft het Europees Parlement dit voorstel geamendeerd om het aantal softwareoctrooien te beperken in vergelijking met de bestaande praktijk van het EOB.<sup>367</sup> In 2004 kwam de raad met een voorstel. Deze had echter geen rekening gehouden met de amendementen van het parlement.<sup>368</sup> Op 6 juli 2005 werd dit

---

<sup>359</sup> B. DE VUYST, *handbook octrooien*, Brugge, Die Keure, 2006, 125; A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE, *Intellectual property law in Germany – Protection, enforcement and dispute resolution*, Munchen, Beck, 2008, 4; D. FOREST, “faut-il craindre les chasseurs de brevets en Europe?”, *recueil dalloz* 2006, 2473; E. SIEW KUAN NG, “Patent Trolling: innovation at risk”, *European intellectual property review* 2009, 595.

<sup>360</sup> E. SIEW KUAN NG, “Patent Trolling: innovation at risk”, *European intellectual property review* 2009, 595.

<sup>361</sup> L. FORD, “Alchemy and patentability: technology, ‘useful arts,’ and the chimerical mind-machine”, *california western law review* 2005, 52; R. HILTY, C., GEIGER, “Patenting software? A judicial and socio-economic analysis”, *IIC* 2005, 620; J. PILA, “dispute over the meaning of invention in article 52(2) EPC, : Patentability of computer-implemented inventions in Europe”, *IIC* 2006, 178.

<sup>362</sup> A. DUFFUS, “The proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions”, *international review of law computers & technology* 2002, 331; A. MEIJBOM, “Bang voor software octrooien”, *computerr*. 2002, 66.

<sup>363</sup> C. DESCHAMPS, “Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the need for domestic and international legal harmony”, *European Intellectual property Review* 2011, 113.

<sup>364</sup> R. BAKELS, “A new paradigm in Patent law: the vertical concept of technology” in F. GROSHEIDE, J. BRINKHOF (ed.), *Intellectual property law, articles on crossingborder between traditional and actual*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, (349) 356.

<sup>365</sup> A. DUFFUS, “The proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions”, *international review of law computers & technology* 2002, 335.

<sup>366</sup> R. BAKELS, “A new paradigm in Patent law: the vertical concept of technology” in F. GROSHEIDE, J. BRINKHOF (ed.), *Intellectual property law, articles on crossingborder between traditional and actual*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, (349) 357.

<sup>367</sup> A. MEIJBOM, “Europees Parlement wijzigt de conceptrichtlijn voor softwaregerelateerde octrooien wezenlijk”, *computerr*. 2003, 375.

<sup>368</sup> Gemensch. Standp. nr. 11979/1/2004 van de Raad van Ministers betreffende het voorstel voor een richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen, beschikbaar op <http://register.consilium.europa.eu/> (18 maart 2013); J. PINXTEN, “De octrooieerbaarheid van software: auteursrecht en/of octrooirecht?”, *jura falconis* 2009-2010, beschikbaar op: <http://www.law.kuleuven.be/jura> (18 maart 2013).

voorstel door 648 van de 732 parlementsleden afgewezen.<sup>369</sup> Hierdoor wordt er geen bindende wetgeving opgelegd en kunnen lidstaten nog steeds hun afwijkende toepassingen behouden. De verschillende toepassingen in bepaalde landen zorgen voor rechtsonzekerheid. Dit heeft mijns inziens een negatieve effect op het bestaan van Patent Trolls.

De beslissingen van de Kamer van Beroep van het EOB zijn niet bindend voor de nationale rechtbanken en hebben dus enkel gezagshebbende waarde.<sup>370</sup> Voor softwareoctrooien leidde dit, bij gebrek aan specifieke wetgeving en bindende gecentraliseerde rechterlijke organisatie tot een divergerend recht in de verschillende lidstaten.<sup>371</sup> Zo interpreteert het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid om softwareoctrooien toe te kennen veel restrictiever dan Duitsland en het EOB.<sup>372</sup> Daardoor ontstaat zelfs de mogelijkheid dat een octrooi dat door het EOB werd toegekend onder Brits recht ongeldig wordt verklaard. Bijgevolg lijkt ook één van de initiële doelen van het EOV betekenisloos. Octrooien die toegekend worden door het EOB dienen immers dezelfde geldingskracht te hebben als octrooien die door nationale bureaus worden verleend.<sup>373</sup> Deze verschillende behandeling leidt tot rechtsonzekerheid, wat negatieve effecten heeft op Patent Trolls.

### §3. Methoden van bedrijfsvoering

**151.** Pure methoden voor bedrijfsvoering zijn als zodanig, krachtens artikel 52,2C EOV in het algemeen uitgesloten van octrooibeschermt in Europa.<sup>374</sup> Octrooibeschermt voor methoden van bedrijfsvoering is echter niet altijd verboden.<sup>375</sup> Men kan octrooien toekennen

---

<sup>369</sup> A. BARRIONUEVO-GARCIA, “software patents in Europe after the European parliament’s rejection, *UPGRADE-the European journal for the informatics professional* februari 2006, 71; A. GROSCHE, “Software Patents – Boon or bane for Europe”, *international journal of law and information technology* 2006, 259.

<sup>370</sup> D. BAINBRIDGE, “Legal protection of computer software”, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2008, 285.

<sup>371</sup> S. MARSNIK, R. THOMAS, “drawing a line in the patent subject- matter sands: does Europe provide a solution to the software and business method patent problem?”, *Boston College International and ComparativeLaw Review* lente 2011, 233.

<sup>372</sup> H. MACQUEEN, C. WAELDE, G. LAURIE, A. BROWN, *contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 435; A. ESTEVE, “Patent Protection of computer-implemented inventions vis-à-vis open source software, *The Journal of world intellectual property* 2006, 281; S. MARSNIK, R. THOMAS, “drawing a line in the patent subject- matter sands: does Europe provide a solution to the software and business method patent problem?”, *Boston College International and ComparativeLaw Review* lente 2011, 303; vgl. G. METAXAS-MARANGHIDIS, *Intellectual property laws in Europe*, Chichester, Wiley, 1995, 180 + 452: Hier stelt de auteur dat in 1995 het Verenigd Koninkrijk de benadering van het EPO volgt.

<sup>373</sup> S. MARSNIK, R. THOMAS, “drawing a line in the patent subject- matter sands: does Europe provide a solution to the software and business method patent problem?”, *Boston College International and ComparativeLaw Review* lente 2011,231.

<sup>374</sup> R. HART, “Business method patents: Europe”, *international intellectual property law & policy* 2002, 12.

<sup>375</sup> S. WAGNER, “business method patents in Europe and their strategic use-evidence from franking device manufacturers”, *econ. Innov. New techn.* 2008, 173, <http://epub.ub.uni-muenchen.de/> (18 maart 2013).

voor methoden voor bedrijfsvoering als ze geïncorporeerd zijn in een deel van een uitvinding die technisch effect produceert, indien deze ook aan de overige voorwaarden van octrooierbaarheid voldoet.<sup>376</sup> Dit technisch karakter moet betrekking hebben op de uitvinderswerkzaamheid.<sup>377</sup> Men kan dus concluderen dat er wel octrooien voor methoden van bedrijfsvoering toegekend worden door het EOB, maar dat het veel moeilijker is om bescherming te krijgen dan in de Verenigde Staten.<sup>378</sup> Zo wordt ongeveer 95% van de aanvragen afgewezen.<sup>379</sup> Volgens rechtsgeleerden zijn de expliciete wettelijke uitsluiting en het zeer restrictief toekennen van octrooien voor bedrijfsvoering in Europa redenen waarom er in Europa minder Patent Trolls actief zijn dan in de Verenigde Staten.<sup>380</sup>

**152.** Het lijkt opportuun om via een wetgevende procedure duidelijk de criteria van octrooierbaarheid van software en methoden voor bedrijfsvoering vast te stellen. Indien deze criteria door toekomstige rechtspraak niet worden uitgehold, vergroot dit de rechtszekerheid. Deze criteria dienen minstens even restrictief te zijn als de huidige houding die het EOB betreffende octrooierbaarheid hanteert. Een minder strikte houding zou immers kunnen leiden tot meer Patent Trolls in Europa.

**153.** Idealiter zou men dit beter regelen op internationaal niveau, zodat het concurrentieprobleem geneutraliseerd kan worden. Door het grote verschil met de Verenigde Staten, op het vlak van toekenning van methoden voor bedrijfsvoering, lijkt een internationaal akkoord in deze materie echter een illusie.

---

<sup>376</sup> B. BIDDINGER, “limiting the business method patent: a comparison and proposed alignment of european, Japanese and United States Patent law”, *Fordham law review* 2000-2001, 2537.

<sup>377</sup> A. MEIJBOOM, “Bang voor Softwareoctrooien”, *computerr.* 2002, 66; R. THOMAS, L. DIMATTEO, “Harmonization the international law of business method and software patents: following Europe’s lead, *texas intellectual property law journal* 2007-2008, 21.

<sup>378</sup> Y. LIU, “Patenting Business methods”, *IIC* 2011, 410; S. MARSNIK, R. THOMAS, “drawing a line in the patent subject- matter sands: does Europe provide a solution to the software and business method patent problem?”, *Boston College International and Comparative Law Review* lente 2011, 277; S. WAGNER, “business method patents in Europe and their strategic use-evidence from franking device manufacturers”, *econ. Innov. New techn.* 2008, 192, <http://epub.ub.uni-muenchen.de/> (18 maart 2013).

<sup>379</sup> N. FOX, A. REES, “A European Perspective on Business Method Patents”, *Landslide* juli/augustus 2010, 30.

<sup>380</sup> C. ANN, “Patent Trolls- Menace or myth? in PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, W., ADELMAN, M., BRAUNEIS, R., DREXL, J., NACK, R. (eds.), *Liber amicorum Joseph Straus: Patents and technological progress in a globalized world*, X, Springer, 2009, 363; A. MAYERGOYZ, “Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls”, *cornell international law journal* 2009, 258; A. OHLY, “Patenttrolle” oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? – Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem“, *GRUR Int*, 2008, 791.

### Afdeling C. Proceskosten – verliezer betaalt

**154.** In de meeste Europese landen dient de verliezende partij de proceskosten van de winnende partij minstens gedeeltelijk mee te betalen.<sup>381</sup> Ook artikel 69 van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht stelt dat de verliezende partij de redelijke en proportionele juridische kosten en andere uitgaven van de in het gelijkgestelde partij dient te dragen, tenzij dit niet billijk zou zijn. In de Verenigde Staten bestaat dit enkel in het licht van Artikel 35 U.S.C. 285. (*supra* nr. 119)

**155.** Verscheidene auteurs zijn van mening dat dit ook de reden is waarom er in Europa minder Patent Trolls aanwezig zijn dan in de Verenigde Staten.<sup>382</sup> Indien Patent Trolls ook veroordeeld kunnen worden tot het betalen van de proceskosten van de tegenpartij, dan vrezen Patent Trolls immers een financieel nadeel. Vermits zij in de Verenigde Staten vaak werken met advocaten die resultaatafhankelijke honoraria hanteren, hebben zij daar geen kans op negatieve financiële effecten. In Europa zorgt de combinatie van het verbod op resultaatafhankelijke advocatenhonoraria en de kans om veroordeeld te worden tot het betalen van de proceskosten van de tegenpartij voor een vermindering van speculatieve procesvoering en het tactische voordeel van Patent Trolls.<sup>383</sup> Bovendien liggen de kosten van procesvoering in de Verenigde Staten hoger dan in Europa. Daardoor wordt de verweerder in de Verenigde Staten extra gestimuleerd om snel een licentieovereenkomst te sluiten. Anders moet hij immers zelfs in het geval van winst hoge proceskosten betalen.<sup>384</sup> In de Verenigde Staten behandelt het Congres momenteel een wetsvoorstel dat niet-praktiserende entiteiten bij verlies de proceskosten van de verweerder laat betalen.<sup>385</sup> Als dit goedgekeurd raakt, zullen Patent Trolls ook daar kosten riskeren, waardoor ze afgeremd worden om procedures te starten.

---

<sup>381</sup> C. HELMERS en L. MCDONAGH, “Trolls at the high court”, *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 5, <http://papers.ssrn.com/> (4 maart 2013).

<sup>382</sup> J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 17; D.HARHOFF, “economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system”, *final report* 26 februari 2009, 49, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it/> (5 april 2013); C. HELMERS en L. MCDONAGH, “Trolls at the high court”, *LSE Law, society and economy working papers* 13/2012, 5, [http://papers.ssrn.com](http://papers.ssrn.com/) (4 maart 2013); A. MAYERGOYZ, “Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls”, *cornell international law journal* 2009, 266.

<sup>383</sup> V. LUXARDO, “towards a solution to the problem of illegitimate patent enforcement practices in the United States: an equitable affirmative defense of “fair use” in patent”, *emory international law review* 2006, 818.

<sup>384</sup> J. BRENNAN, H. HSUEH, M. SAHASHI, Y. OHKUMA, “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, 17; M. Macdonald, “beware of the troll”, *the lawyer* 26 september 2005, <http://www.thelawyer.com/> (8maart 2013).

<sup>385</sup> H.R. 845 “Saving High-Tech innovators from egregious legal disputes act of 2013”.

De lagere kosten van procesvoering in Europa, gecombineerd met zowel het feit dat de winnende partij de proceskosten niet volledig zelf hoeft te dragen, als met het feit dat in Europa lagere schadevergoedingen worden toegekend, zorgen dat verweerders in Europa minder snel een dading sluiten.<sup>386</sup> Patent Trolls proberen voornamelijk om via de dreiging van de rechterlijke uitkomst een dading te bekomen. Deze procedureregels zijn dus twee keer nadelig voor Patent Trolls. Ten eerste zorgen ze dat zij ook financieel verlies riskeren en daarnaast stimuleren ze de verweerder om geen licentieovereenkomst te sluiten.

#### Afdeling D. Mogelijkheid tot oppositieprocedure

**156.** Onder de bepalingen van het EOV is het eenieder, buiten de eigenaar van het octrooi, toegestaan om binnen 9 maanden na de publicatie van de toekenning van het octrooi een oppositieprocedure in te stellen wegens foutieve toekenning van het octrooi.<sup>387</sup> Dit kan wegens drie mogelijke gronden gebeuren. Ten eerste, bij gebrek aan octrooieerbaarheid, daarnaast wegens ontoereikende informatieverstrekking, tot slot omwille van de uitbreiding van de beschermingsomvang voorbij datgene dat werd opgenomen in de originele aanvraag van de toepassing.<sup>388</sup> Als resultaat van deze procedure kan de oppositieafdeling van het EOB het octrooi herroepen en ongeldig verklaren in alle lidstaten of de draagwijdte van het octrooi verkleinen.

**157.** Technologische ontwikkelingen veranderen snel. Een deel van de relevante informatie is daardoor nog niet opgenomen in het materiaal dat octrooi-examinatoren gebruiken om de stand van de techniek te bepalen. In deze context beschikken directe concurrenten vaak over

---

<sup>386</sup> C. DE BACKERE, N. DE LATHAUWER, “Contingent fees: beyond the intuitive threat”, *jura falconis* 2012-201, 123.

<sup>387</sup> Artikel 99 EOV; D. HARHOFF, “the battle for patent rights” in C. PEETERS, B. VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, *Economics and management perspectives on intellectual property rights*, s.l., Palgrave Macmillan, 3; H. MACQUEEN, C. WAELDE, G. LAURIE, A. BROWN, *contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 381; M. VAN EMPEL, *The granting of European Patents*, Leiden, Sijthoff, 1975, 218; F. DE CORTE, A. TRIDICO, T. IRVING, S. LEWIS, C., GERVASI, “AIA Post-Grant review & European oppositons, will they work in tandem, or rather pass like ships in the night?”, *North Carolina Journal of law & technology* 2012, 100; J. PARADISE, “Lessons from the European Union: the need for a post-grant mechanism for third-party challenge to U.S. patents”, *Minnesota journal of law, science & technology* 2005, 317; H. SUN, Post-grant patent invalidation in China and in the United States, Europe, Japan: a comparative study, *Fordham intellectual property, media & entertainment law journal* 2004-2005, 303.

<sup>388</sup> Artikel 100 EOV; G. PATERSON, *The European Patent system: the law and practice of the European patent convention*, London, Sweet and Maxwell 2001, 99; G. TRITTON, e.a., *Intellectual property in Europe*, Londen, Sweet & Maxwell, 2002, 149; F. DE CORTE, A. TRIDICO, T. IRVING, S. LEWIS, C., GERVASI, “AIA Post-Grant review & European oppositons, will they work in tandem, or rather pass like ships in the night?”, *North Carolina Journal of law & technology* 2012, 102; S. GRAHAM, D. HARHOFF, “Can post-grant reviews improve patent-system design? A twin study of US and European Patents”, *GESY discussion paper No. 38* april 2006, 6 beschikbaar op <http://epub.ub.uni-muenchen.de/> (11 april 2013).

de meest relevante en bruikbare kennis om de octrooieerbaarheid te onderzoeken. Via deze procedure kunnen zij waardevolle informatie naar het octrooibureau brengen.<sup>389</sup> Deze procedure is zeer effectief. Tussen 1980 en 1995 werd meer dan een derde van de octrooien in deze procedure herroepen, en de draagwijdte van ongeveer een derde andere octrooien werd versmald. Zodoende bleef maar 28% van de octrooien na de oppositieprocedure volledig intact.<sup>390</sup>

**158.** Deze oppositieprocedure is goedkoper dan procesvoering<sup>391</sup> en de doeltreffendheid van deze regel maakt dat er minder dubieuze octrooien in omloop zijn. Een goed werkende oppositieprocedure leidt tot minder procesvoering.<sup>392</sup> Deze oppositieprocedure is één van de redenen waarom Europa momenteel weinig Patent Trolls kent.<sup>393</sup>

#### Afdeling E. Bedrag schadevergoeding

**159.** Artikel 68 van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht behandelt de toekenning van schadevergoeding bij Europese octrooien en Europese octrooien met unitaire werking. Dit artikel bepaalt dat de overtreder die bewust een octrooi schond of dat redelijkerwijze behoorde te weten, de octrooihouder een schadevergoeding moet betalen die passend is tot de schade die deze partij geleden heeft door de overtreding.<sup>394</sup> De benadeelde partij zal in de mate van het mogelijke geplaatst worden in dezelfde situatie als waar hij zich bevond indien er geen overtreding was geweest. Daarnaast mag de overtreder geen voordeel halen uit de overtreding. Toch wordt er geen bestraffende schadevergoeding toegekend.<sup>395</sup> In de Verenigde Staten bepaalt artikel 35 USC § 284 dat dit wel kan. (*supra* nr. 115)

Bij het bepalen van de schadevergoeding dient het Hof rekening te houden met alle passende

---

<sup>389</sup> M. CARRIER, "Post-grant opposition: a proposal and a comparison to the America Invents act", *University of California Davis law review* 2011, 116; B. HALL, D. HARHOFF, "Post-grant reviews in the U.S. Patent System- design choices and expected impact", *Berkeley Technology law journal* 2004, 1015.

<sup>390</sup> M. CARRIER, "Post-grant opposition: a proposal and a comparison to the America Invents act", *University of California Davis law review* 2011, 119.

<sup>391</sup> D. HARHOFF, "the battle for patent rights" in C. PEETERS, B. VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, *Economics and management perspectives on intellectual property rights*, s.l., Palgrave Macmillan, 266.

<sup>392</sup> B. HALL, D. HARHOFF, "Post-grant reviews in the U.S. Patent System- design choices and expected impact", *Berkeley Technology law journal* 2004, 1006.

<sup>393</sup> A. MAYERGOYZ, "Lessons from Europe on how to tame U.S. Patent Trolls", *cornell international law journal* 2009, 262.

<sup>394</sup> Artikel 68,1.

<sup>395</sup> Artikel 68,2.

aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere niet-economische factoren, zoals de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden. Daarnaast kan men als alternatief in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.<sup>396</sup> Wanneer de overtreder niet wist en niet behoorde te weten dat hij dergelijk octrooi schond, kan het Hof invordering van de winst (recovery of profits) bevelen.<sup>397</sup>

**160.** Deze bepaling geeft de rechterlijke macht een ruime discretionaire bevoegdheid om de schadevergoeding te bepalen. Indien de octrooihouder een niet-producerende entiteit is, en deze in dezelfde plaats gesteld moet worden als wanneer de overtreding niet begaan is, kan men stellen dat zijn verlies gelijkgesteld kan worden met het verlies van een mogelijkheid om een licentie toe te kennen. Deze zienswijze wordt in Frankrijk gebruikt.<sup>398</sup> Daar legt men de schadevergoeding dan vast op een bedrag dat de redelijkerwijze toepasselijke licentievergoeding overschrijdt. Anderzijds bepaalt het artikel dat de octrooischender ook geen voordeel mag halen uit de overtreding. Vaak zal de winst van de octrooischender echter ruimschoot de redelijke toepasselijke licentievergoeding overtreffen. Dit toont aan dat de discretionaire bevoegdheid van de rechtbank en de mogelijkheid om met alle essentiële elementen rekening te houden noodzakelijk blijft bij het bepalen van deze vergoeding.

**161.** De toegekende schadevergoeding in Europa is niet zo excessief hoog als in de VS.<sup>399</sup> Dit is volgens deze auteur een voornamelijk reden waarom Europa minder interessant is voor Patent Trolls dan de Verenigde Staten. Hoe lager de schadevergoeding, des te minder stimulansen krijgen Patent Trolls.

---

<sup>396</sup> Artikel 68,3.

<sup>397</sup> Artikel 68,4.

<sup>398</sup> J. BUSCHE, M. TRIMBORN, B., FABRY, *Patent infringement worldwide: claim interpretation, infringement, damages*, Keulen, Heymanns, 2010, 61.

<sup>399</sup> D.HARHOFF, "economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system", *final report* 26 februari 2009, 50, p <http://convenzioni.confindustria.it> (5 april 2013).



## Afdeling F. Gedwongen octrooilicenties

**162.** Wetgeving in de verschillende Europese landen bepaalt dat de octrooihouder soms verplicht kan zijn om een octrooilicentie af te sluiten. Zo bepaalt artikel 31§1, 1° Belgisch Octrooiwet dat een minister een licentie tot exploitatie van een octrooi kan verlenen, wanneer er een termijn van vier jaar te rekenen vanaf de indiening van de octrooiaanvraag, of een termijn van drie jaar, te berekenen vanaf de octrooiverlening, verstreken is. De termijn die het laatst afloopt wordt hierbij toegepast.<sup>400</sup> De Minister van Economische Zaken kan een dwanglicentie wegens onvoldoende exploitatie toekennen indien de octrooihouder de uitvinding niet exploiteert door fabricage of invoer. Daarnaast moet de belanghebbende aantonen dat hij gepoogd heeft om vrijwillig een contractuele licentie te bekomen en dient hij te beschikken over de nodige uitrusting om de geoctrooieerde uitvinding uit te baten.<sup>401</sup> De octrooihouder kan de niet-exploitatie gedurende deze termijn door geldige redenen rechtvaardigen.<sup>402</sup> Deze mogelijkheid wordt in België echter zelden tot nooit toegepast in de praktijk.<sup>403</sup>

**163.** Dit artikel lijkt bruikbaar als verweermiddel tegen Patent Trolls, vermits zij niet-producerende entiteiten zijn. Paragraaf 3 van dit artikel stelt echter dat iedere vordering wegens inbreuk op een uitvinding, gedekt door een octrooi waarvoor een gedwongen licentie werd aangevraagd, en welke vordering gericht is tegen de aanvrager van een dergelijke licentie, de procedure van licentieverlening schorst tot op het ogenblik dat het vonnis of het arrest in kracht van gewijsde is getreden. Indien de inbreuk is bewezen, wordt de aanvraag voor een gedwongen licentie afgewezen.<sup>404</sup> A fortiori kan men afleiden dat men geen aanvraag tot gedwongen licentie meer kan inleiden, wanneer Patent Trolls de tegenpartij reeds voor de rechtbank hebben gedaagd.

**164.** Vaak stellen Patent Trolls een licentieovereenkomst voor, alvorens de tegenpartij voor

---

<sup>400</sup> Artikel 31§1,1° wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, *BS*, 9 maart 1985; E. DIRIX, R. STEENNOT, H. VANHEES, *handels- en economisch recht in hoofdlijnen*, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 213; Y. VAN COUTER, B. VANBRABANT, *handboek licentieovereenkomsten*, Brussel, Larcier, 2007, 21.

<sup>401</sup> GOTZEN, M. JANSSENS, *wegwijs in het intellectuele eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 263-264.

<sup>402</sup> E. DIRIX, R. STEENNOT, H. VANHEES, *handels- en economisch recht in hoofdlijnen*, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 213.

<sup>403</sup> GOTZEN, M. JANSSENS, *wegwijs in het intellectuele eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 264; B. REMICHE, V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire: créer, protéger et partager les inventions au XXI<sup>e</sup> siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 384; J. PIRSON, "Le régime des licences obligatoires en Belgique", *Revue de droit intellectuel L'ingénieur-conseil* 1986, 268.

<sup>404</sup> Artikel 31§3 Wet 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, *BS*, 9 maart 1985.

de rechtbank aan te klagen. Ook in dit geval kan men het artikel niet gebruiken om via de rechtbank een billijkere prijs voor de overeenkomst te betalen. Patent Trolls zullen dan immers op hun beurt naar de rechtbank stappen wegens inbreuk en dan wordt deze vraag geschorst.

**165.** Artikel 5,2 van het Verdrag van Parijs stelt dat elk land de bevoegdheid heeft om wettelijke maatregelen te treffen, die voorzien in de verlening van gedwongen licenties om zo misbruiken te voorkomen, die zouden kunnen voortvloeien uit het exclusief recht dat door het octrooi is toegekend, zoals het achterwege laten van een praktische toepassing.<sup>405</sup> Ook artikel 31 van het TRIPs verdrag maakt gewag van gedwongen licenties.<sup>406</sup>

**166.** Zodoende komen gedwongen licenties ook voor in andere landen. In Nederland bepaalt artikel 57,2 van de Rijsoctrooiwet dat een dwanglicentie gevorderd kan worden wanneer de octrooihouder drie jaar heeft laten verstrijken zonder een inrichting van nijverheid te hebben. De octrooihouder kan zich wel rechtvaardigen indien hij een geldige reden voor de niet-toepassing van het octrooi kan aanvoeren.<sup>407</sup> In Duitsland bestaat dergelijke regeling ook, maar die wordt in praktijk amper toegepast. In de laatste 5 decennia zijn er 40 aanvragen geweest. Slechts 1 keer werd een dwanglicentie toegekend en deze toekenning werd in beroep opgeheven.<sup>408</sup> Ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat regelgeving die gedwongen licenties na drie jaar toelaat, maar worden licenties in praktijk niet vaak toegekend.<sup>409</sup>

**167.** Een dergelijke bepaling om octrooimisbruik tegen te gaan heeft in de praktijk dus weinig effect in Europa. Zodoende is het te betreuren dat de nieuwe regeling van de

---

<sup>405</sup> Artikel 5,2 Verdrag van Parijs; G. VAN OVERWALLE, "TRIPs en het octrooirecht", *IRDI 1997*, 237; J. YOSICK, "Compulsory licensing for efficient use of inventions, *university of Illinois law review* 2001, 1286.

<sup>406</sup> Artikel 31 Trips; G. VAN OVERWALLE, "TRIPs en het octrooirecht", *IRDI 1997*, 237.

<sup>407</sup> Artikel 57,2 Nederlandse rijsoctrooiwet; C. GIELEN (ED.), A. ALKEMA, P. GEERTS, M. GROENENBOOM, R. HERMANS, S. KLOS, R. VAN OERLE, *kort begrip van intellectuele eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2007, 91; C. GIELEN, *Intellectuele eigendom: tekst en commentaar*, Deventer, Kluwer, 2005, 508; R. HOLZHAUER, *inleiding intellectuele rechten*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2002, 185; T. MACLAREN, *licensing law handbook: licensing in Europe*, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 319; P. VAN DER KOOIJ, S. MULDER, *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, Deventer, Kluwer, 2010, 53; R. DE RANITZ, "dwanglicenties: verlenen, heden en toekomst", *intellectuele eigendom en reclamerecht* 1992, 42.

<sup>408</sup> A. KLETT, M. SONNTAG, S. WILSKE, *Intellectual property law in Germany – Protection, enforcement and dispute resolution*, Munchen, Beck, 2008, 24; T. MACLAREN, *licensing law handbook: licensing in Europe*, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 252-253.

<sup>409</sup> C. COLSTON, J. GALLOWAY, *Modern intellectual property law*, Londen, Routledge, 2010, 89; W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual property: Patents, copyright, trademarks and allied rights*, Londen, Sweet & Maxwell, 2010, 293-294; H. MACQUEEN, C. WAELEDE, G. LAURIE, A. BROWN, *contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 946.

verordening tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng geen uitgewerkte aangepaste regeling voor dwanglicenties bevat. Considerans 10 van deze verordening bepaalt dat dwanglicenties voor Europese octrooien met eenheidswerking dienen te worden beheerst door het recht van de deelnemende lidstaten wat betreft hun respectievelijke grondgebieden. Derhalve zullen er in de praktijk weinig gedwongen licenties gebeuren.

**168.** Mijns inziens zou het effectiever geweest zijn om een bepaling over dwanglicenties, onder meer bij niet-toepassing, in deze verordening op te nemen. Zodoende zou men bij niet-toepassing, drie jaar na verkrijging, of vier jaar na aanvraag van het octrooi, gedwongen kunnen worden om een licentieovereenkomst te sluiten, indien men gedurende die jaren niet actief gebruik gemaakt heeft van zijn octrooi, tenzij de octrooihouder zich wegens buitengewone omstandigheden kan rechtvaardigen. Opdat deze bepaling ook effect zou kunnen sorteren ten aanzien van nieuwere vormen van octrooimisbruik, zoals Patent Trolls, is het essentieel dat er ook aandacht wordt gegeven aan de verhouding tussen een rechterlijke procedure en gedwongen licenties.

**169.** Een eerste mogelijkheid is om de rechterlijke procedure te laten voorgaan. Deze bepaling zou in de praktijk echter weinig waarde hebben. Dit kan wel gemilderd worden indien men een bepaling construeert die de rechterlijke macht verbiedt om productieverboden op te leggen indien de eiser, drie jaar na de verkrijging of vier jaar na de aanvraag van zijn octrooi, niet actief gebruik heeft gemaakt van zijn octrooi, en geen buitengewone omstandigheden kan aantonen. De verweerder dient dan wel het octrooi te goeder trouw geschonden hebben. Het lijkt billijk om de octrooihouder deze bewijslast te laten dragen, vermits het voor de verweerder niet eenvoudig is om goeder trouw te bewijzen. Anders zal deze bepaling immers zelden uitwerking vinden. In dit geval zal de rechter dus de schadevergoeding moeten bepalen, wat neerkomt op de licentievergoeding die betaald dient te worden. Bijgevolg bepaalt de rechter de contractuele waarde van de licentie.

**170.** Een andere mogelijkheid zou zijn om de rechterlijke procedure te schorsen indien binnen een bepaalde termijn de verweerder een procedure begint tot het bekomen van een dwanglicentie. Men zou kunnen stellen dat het feit dat er een rechterlijke procedure hangende is, een vermoeden van bewijs levert dat de belanghebbende en de octrooihouder vruchteloos

geprobeerd hebben om een vrijwillige contractuele licentie te bekomen. Dit vermoeden kan niet absoluut zijn. De octrooihouder heeft de kans om het te weerleggen. Ook deze procedure zal enkel van toepassing zijn indien de belanghebbende het octrooi te goeder trouw geschonden zou hebben.

Dit voorstel zou echter tot gevolg kunnen hebben dat Patent Trolls sneller naar de rechtbank stappen in plaats van de andere partij eerst te waarschuwen. Indien Patent trolls immers meteen naar de rechtbank stappen, is het eenvoudiger om het vermoeden dat men eerst vruchteloos geprobeerd heeft om op redelijke wijze tot een vrijwillige licentie te komen, te weerleggen.

**171.** Ook de TRIPs-overeenkomst bepaalt dat dwanglicenties enkel gegeven kunnen worden indien de belanghebbende voorheen pogingen ondernomen heeft om een licentie onder redelijke voorwaarden te verkrijgen.<sup>410</sup> Ook al heeft dit geen directe werking ten aanzien van particulieren,<sup>411</sup> toch lijkt het dat een aanpassing op internationaal niveau zich in dit geval zou opdringen. Zo zouden belanghebbenden te goeder trouw gedwongen licenties kunnen bekomen indien een octrooihouder die aan de voorwaarden van de vereiste van onvoldoende exploitatie voldoet, zonder voorafgaande mogelijkheid tot onderhandeling van een licentieovereenkomst, de belanghebbende voor de rechtbank daagt.

**172.** Vermits een verandering van een internationaal akkoord geen sinecure is, en het onttrekken van de procedure aan de rechterlijke macht evenmin opportuun is, lijkt het gemilderde eerste scenario het meest wenselijk. Dit scenario doet ook afbreuk aan de rechten van de octrooihouder, maar indien er gedurende meer dan drie jaar geen exploitatie is, lijkt een verbod om verkoopverboden te bevelen, niet disproportioneel te zijn.

---

<sup>410</sup> Artikel 31,b.

<sup>411</sup> Cass. 11 mei 2001, *Art Research & Contact t. B.S.* (te raadplegen op [www.cass.be](http://www.cass.be)); GOTZEN, M. JANSSENS, *wegwijs in het intellectuele eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 22-23; G. ZONNEKEYN, “ De directe werking van de TRIPs overeenkomst, een stand van zaken, *instituut voor internationaal recht – working paper*.

## HOOFDSTUK IV. PATENT TROLLS EN RECHTSMISBRUIK IN EUROPA

**173.** Het eengemaakt octrooigerechtshof wordt beschouwd als een rechtbank gemeenschappelijk aan de lidstaten en dus deel van hun rechtssysteem. Vermits het Hof bij 25 lidstaten exclusief bevoegd is voor geschillen betreffende Europese octrooien met unitair effect en octrooien verleend onder de bepalingen van het EOv, dient het Hof recht te spreken, indachtig de juridische tradities van deze lidstaten.

Wanneer de vermoedelijke octrooischender als verweer een algemeen beginsel, zoals rechtsmisbruik zou inroepen, dient het Hof dergelijk begrip toe te passen, op zodanige wijze dat dit compatibel kan blijven met de bestaande rechtsorden.

Indien deze begrippen reeds in het unierecht zouden voorkomen, dan wel in gecodificeerde wetgeving, dan wel ontwikkeld door de rechtspraak van het Hof van Justitie, dan kan het interessant zijn voor het octrooigerechtshof om deze over te nemen. De Europese wetgever, dan wel het Hof van Justitie, heeft dan immers al de oefening gedaan om deze begrippen te interpreteren op consistente wijze met de interne rechtsorden.

### Afdeling A. Rechtsmisbruik en Unierecht

**174.** Het concept rechtsmisbruik is niet uitdrukkelijk geïncorporeerd in de codificatieprojecten van de Europese Unie, maar werd door het Hof van Justitie ontwikkeld via prejudiciële beslissingen op basis van artikel 267 TFEU.<sup>412</sup>

**175.** Het Hof van Justitie maakte voor het eerst gewag van deze notie in het arrest *Van Binsbergen*.<sup>413</sup> In dit arrest stelde het Hof dat in verband met de bijzondere aard van sommige diensten het niet als onverenigbaar met de vrijheid van diensten kan worden beschouwd om specifieke eisen op te leggen in het algemeen belang, voor zover zulke eisen nodig zijn om te voorkomen dat de dienstverrichter door gebruik te maken van zijn vrijheid om in een ander land te vestigen zich aan die regels zou onttrekken.<sup>414</sup>

---

<sup>412</sup> A. LENAERTS, “The general principle of the prohibition of abuse of rights: a critical position on its role in a codified European contract law”, *European review of private law* 2010, 1121 en 1123.

<sup>413</sup> ECJ, 3 Dec. 1974, Case 33/74, *van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid* [1974] ECR 1299, paragrafen 12–13.

<sup>414</sup> A. LENAERTS, “The general principle of the prohibition of abuse of rights: a critical position on its role in a codified European contract law”, *European review of private law* 2010, 1128.

**176.** In het arrest *Emsland-Stärke* formuleerde het Hof een “misbruik-test”.<sup>415</sup> Deze tweeledige test bevat een objectief en een subjectief element.<sup>416</sup> Om van rechtsmisbruik te kunnen spreken, vereist het Hof van Justitie een combinatie van objectieve omstandigheden die maken dat ondanks formeel voldaan is aan de voorwaarden die door unieregels zijn vastgelegd, het doel van deze regels niet bereikt is.<sup>417</sup> Daarnaast is er ook een subjectieve test. Deze behandelt de intentie om een voordeel te verkrijgen. Dit betekent dat het de bedoeling moet zijn om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren, waaronder het recht op dat voordeel ontstaat. Wanneer de partij niet openlijk toegeeft op deze wijze een voordeel te verkrijgen, dan moet de intentie uit objectieve omstandigheden evident blijken.<sup>418</sup>

**177.** In *Kofoed* heeft het Hof van Justitie het verbod op rechtsmisbruik expliciet erkend als een algemeen beginsel van Unierecht.<sup>419</sup> Paragraaf 38 stelt dat Artikel 11, lid 1, sub a, van richtlijn 90/434 aldus het algemene beginsel van gemeenschapsrecht, dat rechtsmisbruik verboden is, weerspiegelt.

**178.** De vraag of algemene beginselen directe werking hebben, was tot recent zelden

---

<sup>415</sup> ECJ, 14 Dec. 2000, Case C-110/99, *Emsland-Stärke GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas*[2000] ECR I-1569.

<sup>416</sup> K. PETROSOVITCH, “abuse under the merger directive”, *European taxation* 2010, 559; P. SCHAMMO, “arbitrage and abuse of rights in the EC legal system”, *European law journal* 2008, 367; D. WEBER, “Abuse of law: European Court of Justice, 14 december 2000, Case C-110/99, *Emsland-Stärke*, *legal issues of economic integration* 2004, 51.

<sup>417</sup> M. EVERS, A. DE GRAAF, “limiting benefit shopping- EC case la won its use and abuse”, 20, <http://papers.ssrn.com> (8 april 2013); A. LENAERTS, “The general principle of the prohibition of abuse of rights: a critical position on its role in a codified European contract law”, *European review of private law* 2010, 1134

<sup>418</sup> T. HOFFMANN, “the phenomenon of consumer insolvency tourism” and its challenges to European legislation, *journal of consumer policy* 2012, 469; T. TAKIS, “abuse of rights in EU law: some reflections with particular reference to financial law”, *queen mary university of London, school of law legal studies research paper No. 27/2009*, 7, beschikbaar op <http://papers.ssrn.com/> (8 april 2013); D. WEBER, “Abuse of law: European Court of Justice, 14 december 2000, Case C-110/99, *Emsland-Stärke*, *legal issues of economic integration* 2004, 53.

<sup>419</sup> ECJ, 5 Jul. 2007, Case C-321/05, *Hans Markus Kofoed v. Skatteministeriet* [2007] ECR I-5795; M.EVERS en A.DE GRAAF, “Limiting Benefit shopping : Use and Abuse of EC Law”, *EC Tax Review*, 2009, 296 ; A. LENAERTS, “The general principle of the prohibition of abuse of rights: a critical position on its role in a codified European contract law”, *European review of private law* 2010, 1138; K. PETROSOVITCH, “abuse under the merger directive”, *European taxation* 2010, 559; K. PIJETLOVIC, K. NYMAN-METCALF, “Liberalising the service market for satellite transmission: interplay between intellectual property rights, specificity of sports and TFEU economic provisions in Murphy”, *International sports law journal* 2013, 4; J. WOUTERS, D. COPPENS, D. GERAETS, “The influence of general principles of law”, *Leuven centre for global studies: Working paper No. 70* juli 2011, 17, <https://ghum.kuleuven.be/ggs/> (8 april 2013).

onderwerp van debat.<sup>420</sup> Enerzijds zijn deze beginselen verre van precies, maar ze zijn zeker onvoorwaardelijk, vermits ze geen bijkomende maatregelen van lidstaten of instellingen van de EU vereisen. Algemene beginselen dienen voornamelijk tot gebruik bij berechting, dus kan men stellen dat ze direct effect hebben uit hun aard. Het verticale effect van algemene beginselen is reeds meermaals door het Hof van Justitie bevestigd.<sup>421</sup> Het horizontale directe effect van algemene rechtsbeginselen is meer controversieel. In *Mangold* aanvaardde het Hof van Justitie dat het beginsel van niet discriminatie van leeftijd, wat een deel van het beginsel van gelijke behandeling is, directe horizontale werking had.<sup>422</sup> In *Küçükdeveci*, een andere zaak over discriminatie van leeftijd, kwam het Hof tot dezelfde conclusie.<sup>423</sup> De eigenheid van deze twee arresten laat het mijns inziens niet toe om deze conclusie zonder voorbehoud te transponeren naar andere algemene rechtsbeginselen. Momenteel is er nog geen arrest van het Hof van Justitie dat horizontaal effect toekent aan het algemeen beginsel van het verbod op rechtsmisbruik.

**179.** Wanneer het octrooigerechtshof in zijn beslissing enkel rekening zou houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie, bestaat er dus een kans dat het octrooigerechtshof zou oordelen dat rechtsmisbruik geen algemeen beginsel is dat tussen twee particulieren kan opgeworpen worden. Indien het octrooigerechtshof dit verweer wel zou aanvaarden en vervolgens de misbruik-test uit *Emsland-Stärke* toepast, zal het nog steeds uiterst moeilijk zijn om aan te tonen dat Patent Trolls rechtsmisbruik plegen. Formeel voldoen Patent Trolls aan alle vereisten om octrooibeschermt te genieten en hun exclusieve rechten uit te oefenen. Deze octrooiwetgeving heeft verscheidene doelen, waaronder het steunen van ontwikkeling en innovatie, opdat dit tot economische groei zou leiden. Studies tonen de negatieve effecten van Patent Trolls. Toch lijkt het mijns inziens uiterst moeilijk om bij individuele gevallen aan te tonen dat dit individuele geval zorgt dat het doel van de wet niet

---

<sup>420</sup> B. DE WITTE, "Direct effect, primacy, and the nature of the legal order" in P. CRAIG, G. DE BÚRCA, *the evolution of EU law*, Oxford, Oxford university press, 2011, 338.

<sup>421</sup> B. DE WITTE, "Direct effect, primacy, and the nature of the legal order" in P. CRAIG, G. DE BÚRCA, *the evolution of EU law*, Oxford, Oxford university press, 2011, 338.

<sup>422</sup> ECJ, 22 november 2005, Case 144/04, *Werner Mangold v Rüdiger Helm*, B. DE WITTE, "Direct effect, primacy, and the nature of the legal order" in P. CRAIG, G. DE BÚRCA, *the evolution of EU law*, Oxford, Oxford university press, 2011, 339; M. DE MOL, "Küçükdeveci: Mangold revisited – Horizontal direct effect of a general principle of EU law: Court of Justice of the European Union (grand chamber) judgement of 19 January 2010, Case C-555/07, *Seda Küçükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG*", *EU Const.* 2010, 294; E. SPAVENTA, "opening pandora's box: some reflections on the constitutional effects of the decision in pupino", *EU Const.* 2007, 16.

<sup>423</sup> ECJ, 19 jan. 2010, Case C-555/07, *Seda Küçükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG*.

bereikt wordt. Bijgevolg zullen Patent Trolls niet aan het objectieve element van de misbruik-test voldoen, en kan er geen sprake zijn van rechtsmisbruik.

**180.** De notie van rechtsmisbruik, ontwikkeld door het Hof van Justitie, lijkt vooral toepasbaar bij geschillen tussen een particulier en de overheid. De kans lijkt dan ook bestaande dat het octrooigerechtshof een eigen invulling aan het begrip rechtsmisbruik zal geven. Daarbij kan het inspiratie vinden in het recht van de lidstaten.

#### Afdeling B. Rechtsmisbruik binnen Europese landen

**181.** Het verbod op rechtsmisbruik wordt met name expliciet als algemene regel erkend door de Europese landen met een civielrechtelijke achtergrond. De Scandinavische landen, Ierland, en het Verenigd Koninkrijk gebruiken andere concepten die in concrete situaties tot gelijkaardige resultaten leiden.<sup>424</sup> Ook tussen de lidstaten die het begrip expliciet erkennen bestaan er verschillen. Zo is het begrip in België en Frankrijk door de rechtspraak uitgewerkt, terwijl in andere landen, zoals Duitsland en Nederland, het begrip uitdrukkelijk gecodificeerd is. In sommige landen is het begrip gebaseerd op restrictieve functie van de redelijkheid en de billijkheid, terwijl het in België en Frankrijk ontstaan is op basis van delictuele aansprakelijkheid onder artikel 1382.<sup>425</sup> Ondanks deze verschillen kan volgens NEVILLE BROWN toch een Europees rechtsmisbruikbegrip onderscheiden worden. Dit is de uitoefening van rechten van een persoon op zodanig onredelijke wijze, dat die schade aan een ander veroorzaakt. Het maakt niet uit of er een bedoeling was om te schaden, dan wel dat de schade veroorzaakt is uit achteloosheid en onverschilligheid.<sup>426</sup> Indien het eengemaakt octrooigerechtshof rechtsmisbruik op dezelfde wijze interpreteert, is de kans klein dat Patent Trolls wegens rechtsmisbruik veroordeeld kunnen worden. Mijns inziens kan dit enkel indien de verweerder aantoont dat de eiser bewust opzettelijk heeft gewacht met het instellen van de rechtsvordering, totdat de verweerder al onomkeerbare kosten heeft gedaan. Dan is de kans immers groter dat de verweerder een dading wenst te sluiten. Wanneer de octrooihouder, de verweerder bewust deze onomkeerbare kosten heeft laten

---

<sup>424</sup> L. NEVILLE BROWN, "Is there a general principle of abuse of rights in European community law?" in D. CURTIN, T. HEUKELS, (ed.), *institutional dynamics of European integration: essays in honour of Henry G. Schermers*, Dordrecht, Martinus Nijhoff publishers, 1994, 514.

<sup>425</sup> A. LENAERTS, "The general principle of the prohibition of abuse of rights: a critical position on its role in a codified European contract law", *European review of private law* 2010, 1126.

<sup>426</sup> L. NEVILLE BROWN, "Is there a general principle of abuse of rights in European community law?" in D. CURTIN, T. HEUKELS, (ed.), *institutional dynamics of European integration: essays in honour of Henry G. Schermers*, Dordrecht, Martinus Nijhoff publishers, 1994, 515.



maken, vooraleer hem op de hoogte te brengen, oefent de octrooihouder zijn rechten uit op een onredelijke wijze, en veroorzaakt hij schade.

**182.** Daarnaast kunnen we concluderen dat de elementen die aan de basis liggen van deze notie rechtsmisbruik, zoals de redelijkheid en de billijkheid en het handelen ter goeder trouw, indirect ook invloed uitoefenen. Zo zullen deze elementen ook van belang zijn bij het bepalen van de schadevergoeding en bij het al dan niet toekennen van een verkoopverbod.

Dus wanneer formeel niet gedaan wordt aan de vereisten om van rechtsmisbruik te kunnen spreken, kan men door de achterliggende grondslag van redelijkheid en billijkheid, toe te passen, wel een productieverbod weigeren en slechts een lage schadevergoeding toekennen.

## **HOOFDSTUK V. CONCLUSIE EUROPA**

**183.** Met de creatie van het Europese octrooi met unitaire werking en het eengemaakt octrooigerechtshof heeft men een stap gezet in de vergroting van de interne markt. Naast economische voordelen zal dit ook kunnen leiden tot een vergrote aanwezigheid van vrijbuiters, zoals Patent Trolls. Het Europees recht beschikt echter intrinsiek over middelen in haar rechtssysteem die de werking van Patent Trolls bemoeilijken. Het verbod op resultaatafhankelijke honoraria en de kans om als verliezende partij de kosten van de in het gelijkgestelde partij te dragen, maken dat Patent Trolls bij procesvoering ook negatieve gevolgen riskeren. Bovendien is de Europese octrooiprocesvoering beduidend goedkoper, waardoor verweerders minder aangezet worden tot het sluiten van een dading. Het zeer zelden toekennen van octrooien voor methoden van bedrijfsvoering, maakt dat er in Europa minder kwetsbare octrooien op de markt belanden om door Patent Trolls gebruikt te worden dan in de Verenigde Staten. Daarnaast zorgt de oppositieprocedure dat dubieuze octrooien reeds voor procesvoering ongeldig kunnen worden verklaard.

**184.** Softwareoctrooien worden in Europa, ondanks een principiële verbod in het EOV, vrij algemeen toegekend, doch minder dan in de Verenigde Staten. Een wettelijke regeling die de voorwaarden voor de octrooierbaarheid van software definieert lijkt opportuun. Bij gebreke hieraan, blijft er onduidelijkheid over de octrooierbaarheid en bestaat de kans dat

men in de toekomst de octrooibescherming verder zal uitbreiden.

**185.** Daarnaast zal ook de toekomstige rechtspraak van het nieuwe gerechtshof een essentiële invloed hebben op het bestaan van Patent Trolls in Europa. Indien zij zeer mild verkoopverboden en hoge schadevergoedingen toekent, zullen Patent Trolls, mede door de vergroting van de markt, ook in Europa aan belang winnen. De expliciete uitsluiting van bestraffende schadevergoedingen is daarom een positief punt. Daarnaast zal aandacht voor proportionaliteit in hun beslissingen onontbeerlijk zijn. Om octrooimisbruik wegens niet-toepassing tegen te gaan, heeft men de regeling omtrent gedwongen licenties bedacht. Deze regeling is echter zodanig geconstrueerd dat het geen effect heeft op Patent Trolls. Vermits deze wetgeving wel de ratio heeft om octrooimisbruik wegens niet-toepassing tegen te gaan, lijkt het billijk en proportioneel om rechtbanken te verbieden om een verkoopverbod uit te spreken wanneer een octrooihouder zijn uitvinding na drie jaren nog steeds niet geëxploiteerd heeft en zich niet kan rechtvaardigen.

**186.** Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat als het octrooigerechtshof naar billijkheid verkoopverboden en schadevergoeding toekent, de concentratie Patent Trolls door de creatie van een interne markt voor 400 miljoen burgers weliswaar gedeeltelijk kan toenemen, maar dat zij ook in de toekomst in Europa niet de prominente rol zal spelen, zoals zij die momenteel in de Verenigde Staten speelt.

## **TITEL IV. REFLECTIE NA DE VERGELIJKENDE ANALYSE**

### **HOOFDSTUK I. NAAR EEN MEER GELIJKEND OCTROOIRECHT**

#### Afdeling A. Europeanisering van het Amerikaanse octrooirecht

**187.** Een decennium geleden kende het Amerikaanse octrooirecht zeer sterke rechten toe aan octrooihouders. het vrijbuitergedrag van Patent Trolls zorgde mede dat men sommige van deze rechten heeft ingeperkt. Zowel wetgeving als rechtspraak wilden tornen aan deze sterke exclusieve rechten. In *eBay v. MercExchange* maakte het Amerikaanse Supreme Court een einde aan de quasi-automatische toekenning van een verkoopverbod door de nadruk te leggen op het uitvoeren van een billijkheidstest. Het Federal Circuit ondernam pogingen om te raken aan de hoge schadevergoedingen die werden toegekend. Het arrest *in re seagate* verhoogde de vereisten om de verdrievoudiging van de schadevergoeding te kunnen verkrijgen tot een objectief roekeloos handelen, terwijl het vroeger al volstond om zich niet volgens de algemene zorgvuldigheidsnorm te gedragen. In *Uniloc v. Microsoft* oordeelde het Federal Circuit dat de 25% regel om schadevergoeding te berekenen, te arbitrair was en dat de billijke marktwaarde dient te worden aangetoond door een feiten-analyse, waar met verschillende factoren rekening kan worden gehouden. Ook de wetgevende macht stelde in de Patent Reform Act 2005 reeds voor om een rechterlijke bevel tot verbod van verkoop en productie slechts toe te kennen indien het fair is in het licht van alle feiten en belangen van de partijen die met de uitvinding verbonden zijn. Deze act bevatte ook reeds voorstellen om excessieve schadevergoeding tegen te gaan.

**188.** Deze voorbeelden getuigen van een mentaliteitswijziging aangaande de exclusieve rechten van de octrooihouder. Tien jaar geleden waren dit zeer sterke rechten, maar nu opteren rechtspraak en leden van het Congres, gesteund door de doctrine dat er een grotere waarde aan proportionaliteit en billijkheid gegeven dient te worden om mogelijke negatieve en onrechtvaardige effecten tegen te gaan. Hierdoor kunnen we stellen dat door de invloed van Patent Trolls er sprake is van een Europeanisering van het Amerikaanse octrooirecht.

**189.** Deze Europeanisering uit zich ook op andere vlakken. Zo kon in de Verenigde Staten vroeger een octrooihouder bij een rechtsvordering niet-verwante verweerders samenvoegen

indien zij mogelijk hetzelfde octrooi schonden. Dit werd gemodificeerd omdat het forumshopping door Patent Trolls vergemakkelijkte. De nieuwe bepaling stelt dat samenvoegen van verweerders enkel mogelijk is indien er gemeenschappelijke feitelijke vragen zijn en indien de rechtsvordering gezamenlijk en hoofdelijk tegen hen kan worden ingesteld of indien deze te maken heeft met dezelfde handeling of gebeurtenis. Ook de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht stelt strenge vereisen om vorderingen samen te voegen. Dit kan enkel wanneer de verweerders een commerciële relatie hebben en de vordering met dezelfde inbreuk te maken heeft.

**190.** Hoewel er verschillen zijn tussen de procedures in Europa en in de Verenigde Staten, kunnen we toch stellen dat de invoering van een oppositieprocedure in de America Invents Act zorgt voor een grotere congruentie tussen beide octrooisystemen. Daarnaast zorgt de Amerikaanse adoptie van een “first to file” systeem voor een harmonisatie met de rest van de wereld, Europa inclusief.

**191.** We kunnen stellen dat deze veranderingen zorgen dat het Amerikaanse octrooirecht naar het Europese toegroeit en dat dit leidt tot een grotere uniformiteit. Daarnaast zien we dat het Europese recht soms ook het Amerikaanse recht volgt. Zo worden er ondanks de uitsluiting in artikel 52,2 EOV, onder invloed van de Amerikaanse praktijk, toch zeer regelmatig softwareoctrooien toegekend, doordat de rechtspraak de voorwaarden voor toekenning stelselmatig heeft uitgebreid.

#### Afdeling B. Gevolgen op internationaal niveau

**192.** Ondanks het bestaan van verschillende internationale verdragen is er momenteel nog geen wereldwijd octrooi dat bescherming biedt aan nieuwe, niet-vanzelfsprekende en nuttige octrooien in alle landen van de wereld.<sup>427</sup>

Gedurende meer dan honderd jaar zijn er al discussies om het wereldwijde octrooirecht te harmoniseren, om tot een octrooi te komen dat wereldwijd geldt.<sup>428</sup> Dergelijke globale

---

<sup>427</sup> M. TRIMBLE, “Global patents: limits of transnational enforcement”, New York, Oxford University Press, 2012, 1.

<sup>428</sup> R. CAMPBELL, “Global Patent law harmonization: benefits and implementation”, *Indiana International & comparative law review* 2002-2003, 605; A. SEIFERT, “Will the United States take the plunge into global patent law harmonization? A discussion of the United States’ past, present and future harmonization efforts”, *intellectual property law review* 2002, 173.

harmonisatie is noodzakelijk omwille van de verandering van een geïndustrialiseerde economie naar een informatie-economie. Daarnaast zou het de administratieve lasten verminderen en zou het de kosten van wereldwijde octrooibeschermtng verlagen.<sup>429</sup>

De creatie van een wereldoctrooi zou het territorialiteitsprobleem oplossen en zorgt dat een uitvinding in elk land van de wereld bescherming geniet. Om dit te kunnen bereiken zou een substantiële harmonisatie van het octrooirecht moeten gebeuren. Ondanks de harmonisatievoorzieningen binnen het PCT-verdrag en de TRIPs-overeenkomst bestaan er nog verschillen inzake octrooieerbaarheid doordat nationale rechtbanken dit verschillend interpreteren.<sup>430</sup>

**194.** De toenadering van het Amerikaanse en Europese octrooirecht zal wereldwijde harmonisatie kunnen stimuleren. Vooral de verandering van het Amerikaanse “First to invent” systeem naar een “First to file” systeem zal daar een essentiële rol in spelen, vermits in het verleden de weigering van de VS om over te schakelen naar een “First to file” systeem een beletsel bleek te zijn om globale harmonisatie te bekomen. Al dient men nog een oplossing te vinden inzake de verschillende houding ten aanzien van octrooieerbaarheid, met name voor methoden van bedrijfsvoering en de algemene snellere aanvaarding dat aan de voorwaarden van octrooieerbaarheid voldaan is in de Verenigde Staten. Om de negatieve effecten van Patent Trolls tegen te houden, is het aangewezen dat de Verenigde Staten ook op dit gebied de Europese benadering volgen. Men dient evenwel in gedachten te houden dat ook andere factoren een rol spelen bij het bekomen van internationale harmonisatie.

**195.** We kunnen stellen dat bij een doorgedreven internationale harmonisatie de creatie van een wereldwijd octrooigerechtshof essentieel is. Ten eerste is het noodzakelijk om een gelijke universele interpretatie te bewaren. Daarnaast kunnen we stellen dat wanneer vrijbuiters, zoals Patent Trolls, lacunes in het systeem vinden die wel tot persoonlijke verrijking kunnen leiden, maar toch niet positief zijn voor de algehele welvaart, enkel een dergelijke instantie bij machte is om adequaat te reageren om deze negatieve effecten tegen te gaan. Een reeks kleine aanpassingen door rechtspraak is immers het meest efficiënt. Daarnaast kan rechtspraak

---

<sup>429</sup> R. CAMPBELL, “Global Patent law harmonization: benefits and implementation”, *Indiana International & comparative law review* 2002-2003, 605; K. CUENOT, “Perilous Potholes in the path toward patent law harmonization”, *university of florida journal of law & public policy* 1999-2000, 102.

<sup>430</sup> M. TRIMBLE, “Global patents: limits of transnational enforcement”, New York, Oxford University Press, 2012, 15.

sneller reageren op nieuwe fenomenen, terwijl het heronderhandelen van een internationaal verdrag om bepaalde regels te wijzigen, geen sinecure is.

## **HOOFDSTUK II. NORMATIEVE RECHTS-CREATIE**

afdeling A. Hoe dient men recht te construeren om negatieve effecten van Patent Trolls tegen te gaan?

### **§1. Meer aandacht voor proportionaliteit**

**196.** Wanneer men bepaalde rechtsregels te rigide toepast, kunnen deze regels negatieve effecten veroorzaken. Zo leidde onder meer het quasi-automatisch toepassen van het verkoopverbod en het eenvoudig toekennen van de verdrievoudiging van de schadevergoeding in de Verenigde Staten tot een ideaal speelveld voor vrijbuiters met weinig toegevoegde waarde voor de maatschappij. Om dit in de toekomst te vermijden lijkt het wezenlijk dat het recht meer rekening houdt met proportionaliteit en belangenafweging. Hoewel intellectuele rechten per definitie exclusieve eigendomsrechten zijn, toch lijkt het genoodzaakt om in bepaalde gevallen deze rechten te matigen. Zo moet de toepassing van de wet desnoods gemilderd worden ten bate van de billijkheid, indien dat aanvaardbaar beargumenteerd kan worden en moet het de rechter mogelijk worden gemaakt om rechten van bepaalde groepen rechthebbenden in te perken indien de uitoefening daarvan in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

### **§2. Beperken van forumshopping**

**197.** Ondanks het bestaan van een beroepsrechtbank, kan er een discrepantie ontstaan tussen de rechtspraak van de verschillende lagere rechtbanken. Patent Trolls kunnen van deze divergentie gebruik maken door hun aanklachten bij de rechtbank die het gunstigst oordeelt, aanhangig te maken. Enerzijds zou men dit mogelijk kunnen verhelpen door minder rechtbanken van eerste aanleg bevoegd te maken. Zo kunnen er meer gespecialiseerde rechtbanken ontstaan en zal de kans groter zijn dat deze meer gelijkend oordelen. Anderzijds zullen er altijd verschillen mogelijk zijn indien er meer dan één rechtbank bestaat. Om misbruik van forum tegen te gaan, is het dus interessanter om bepalingen te construeren die een overplaatsing naar een meer passend forum vereenvoudigen. Dit kan door het gebruik van samengevoegde rechtszaken te bemoeilijken. Zo wordt het immers eenvoudiger om een zaak naar een meer passend forum te laten overplaatsen. In die zin is het aangepaste Amerikaanse

artikel 35 U.S.C. 299 mijns inziens zeer effectief. Dit artikel stelt dat bij een octrooivordering verweerders enkel kunnen worden samengevoegd indien de vordering gezamenlijk en hoofdelijk tegen hen kan worden ingesteld, of indien de rechtsvordering ontstaan is uit dezelfde handeling of gebeurtenis die te maken heeft met het maken, importeren, gebruiken, te koop aanbieden of verkopen van hetzelfde product of proces, en er bovendien ook feitelijke vragen, gemeenschappelijk aan alle verweerders, rijzen. Eveneens doeltreffend is dus artikel 31§1b van de Overeenkomst met betrekking tot een Eengemaakt Octrooigerechtshof dat stelt dat je enkel meerdere verweerders kan samenvoegen wanneer zij een commerciële relatie hebben en wanneer de handelingen te maken hebben met de beweerde overtreding.

Hierdoor ontstaan immers minder vorderingen tegen een groot aantal verweerders. Vorderingen tegen een groot aantal verweerders zijn moeilijker over te plaatsen naar een meer gepast forum. Hierdoor zullen Patent Trolls geschillen aanhangig maken tegen minder verweerders, waardoor deze makkelijker een verandering van forum kunnen verkrijgen.

### **§3. Beperken octrooierbaarheid**

**198.** Deze beperking dient zich op twee manieren te uiten. Ten eerste moet men enkel zaken octrooierbaar stellen die op voldoende wijze aan de vereisten van octrooierbaarheid voldoen. Octrooien dienen enkel toegekend te worden voor creaties die duidelijk echt nieuw en niet-vanzelfsprekend zijn. Tevens kan de instelling van een oppositieprocedure zorgen dat obscure octrooien tijdig van de markt kunnen worden gehaald. Zodoende verhoogt de kwaliteit van de octrooien en zijn er minder ambigue octrooien in omloop die door Patent Trolls gebruikt kunnen worden.

**199.** Daarnaast dient de wetgever ook specifieke regels betreffende softwareoctrooien en octrooien van methoden voor bedrijfsvoering te ontwikkelen. Een verbod op octrooien voor methoden van bedrijfsvoering en een zeer rigide houding ten aanzien van softwareoctrooien is het meest aangeraden om de werking van Patent Trolls te bemoeilijken. Dit kan best op internationaal niveau geregeld worden, aangezien anders landen een concurrentieel nadeel ondervinden ten opzichte van landen met minder strenge eisen.

### **§4. Verkoopverbod + bedrag schadevergoeding**

**200.** Patent Trolls hebben een machtspositie, vermits de verweerders een verkoopverbod en

hoge schadevergoedingen riskeren. Dit maakt dat verweerders gestimuleerd worden om sneller een dading te sluiten zonder de uitkomst van het proces af te wachten, vermits de gevolgen buitenproportioneel kunnen zijn. Daarom zou men de rechter uitdrukkelijk een marginale beoordelingsvrijheid moeten geven om een verkoopverbod al dan niet toe te kennen en om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. We kunnen concluderen dat indien het octrooi langer dan 3 jaar bestaat zonder dat er een industriële toepassing ontwikkeld werd, het billijk is om een regel te construeren die de rechterlijke macht verbiedt om een verkoopverbod uit te spreken, tenzij er rechtvaardigingsgronden zijn voor de niet-toepassing van het octrooi.

Een verbod op bestraffende schadevergoeding is een adequaat middel om disproportioneel hoge schadevergoedingen te vermijden. Daarnaast kunnen we concluderen dat de schadevergoeding best naar redelijkheid en billijkheid door de rechter bepaald wordt, rekening houdend met alle mogelijke relevante factoren. Hierdoor kan men belang hechten aan het feit dat de eiser geen producerende entiteit is, en de partijen geen directe concurrenten zijn.

## **§5. Procedurele aspecten**

**201.** Als niet-producerende entiteiten hebben Patent Trolls geen kans op tegenvorderingen. Het recht dient dus andere maatregelen te bevatten om procesvoering voor hen minder aantrekkelijk te maken. Dit kan door te zorgen dat Patent Trolls ook financiële risico's dienen te dragen. Een verbod op resultaatafhankelijke advocatenvergoedingen draagt daartoe bij, evenals de mogelijkheid om de verliezende partij deels de advocatenkosten van de in gelijk gestelde partij te laten betalen. Een verlaging van proceskosten lijkt tegenstrijdig met het voorgaande, toch kan dit ook effectief zijn, aangezien het maakt dat de verweerder minder gestimuleerd wordt om een dading te sluiten, maar eerder de uitkomst van het proces afwacht.



## **TITEL V. BESLUIT**

**202.** Sommigen zijn van oordeel dat Patent Trolls een nuttige functie in de marktwerking hebben. De heersende meerderheidsopvatting meent echter dat zij de maatschappij voornamelijk negatieve effecten bezorgen en dat dit innovatie en economische vooruitgang hindert.

**203.** doordat Patent Trolls in de Verenigde Staten kunnen werken met advocaten die resultaatafhankelijke schadevergoedingen hanteren en Patent Trolls uiterst zelden veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten van de tegenpartij, dragen zij geen financieel risico bij het voeren van een proces, in tegenstelling tot de verweerder die bij procesvoering hoge advocatenkosten dient te betalen. Dit stimuleert de verweerder om een dading te sluiten met de Patent Troll. In het verleden werd dit nog versterkt door de quasi-automatische toekenning van een verkoopverbod en de veroordeling tot excessieve schadevergoeding in geval van veroordeling. Dit maakte dat zelfs in geval van twijfel over de geldigheid van het octrooi van de Patent Troll de verweerder aangespoord werd om toch een dading te sluiten.

**204.** Zowel de Amerikaanse wetgevende als de rechterlijke macht volgen de zienswijze dat Patent Trolls negatieve effecten aan de samenleving berokkenen en brachten de laatste jaren aanpassingen aan het Amerikaanse octrooirecht aan om deze nadelige gevolgen in te perken. Dit leidde tot een verzwakking van de sterke exclusieve rechten van de octrooihouder. Zo maakte het Supreme Court in *eBay* een einde aan de quasi-automatische toekenning van een verkoopverbod. Tevens poogde het Federal Circuit de excessieve schadevergoedingen tegen te gaan. In *Uniloc v. Microsoft* oordeelde zij dat de 25%-regel, die voordelig is voor octrooihouders, arbitrair is en in *In re seagate* verzwaarde zij de bewijslast om de schadevergoeding te kunnen verdrievoudigen. Daarnaast breidde de rechtspraak in *Medimmune* en daaropvolgende rechtszaken de mogelijkheden om een declaratoir vonnis te kunnen vragen uit, zodat het mogelijk wordt om een octrooilicentie te sluiten en tevens het octrooi aan te vechten via een declaratoir vonnis. Dit plaatst de mogelijke octrooischender in een betere positie.

**205.** De wetgever verzwaarde de voorwaarden om octrooizaken samen te voegen. Hierdoor zullen er minder verweerders zijn per rechtszaak en vergroot de kans dat de rechtszaak naar een meer passend forum verplaatst wordt. Dit houdt forumshopping door Patent Trolls tegen.

**206.** De Verenigde Staten benaderen de voorwaarden voor octrooieerbaarheid anders dan Europa. Zo zijn de Verenigde Staten liberaler in het toekennen van octrooien voor methoden van bedrijfsvoering en softwareoctrooien. Tevens zijn voor hen de voorwaarden van octrooieerbaarheid, zoals de vereisten van nieuwigheid en niet-vanzelfsprekendheid, sneller vervuld. Dit leidt tot een verlaagde octrooikwaliteit en meer ambigue octrooien, waarvan de uitkomst in een rechterlijk geschil onzeker is. Patent Trolls maken voornamelijk gebruik van dergelijke octrooien. De invoering van een oppositieprocedure in de America Invents Act geeft derden de mogelijkheid om octrooien, binnen negen maanden na de toekenning ervan, ongeldig te laten verklaren. Dit dient te zorgen dat meer discutabele octrooien van de markt worden gehaald en zal zo de octrooikwaliteit doen verbeteren. In *KSR* verwierp het Supreme Court de te rigide toepassing van de TSM-test om te bepalen of een uitvinding vanzelfsprekend was. Hierdoor zal het in de toekomst makkelijker zijn om een uitvinding als vanzelfsprekend, en bijgevolg niet octrooieerbaar, te beschouwen. In *Microsoft v. i4i* stelde het Supreme Court echter dat men de bewijslast om een octrooi ongeldig te laten verklaren, niet kon veranderen tot een lagere standaard. Hoewel deze beslissing voordelig is voor Patent Trolls, kunnen we hier akkoord mee gaan, daar een dergelijke verandering iedere octrooihouder treft en het Supreme Court ook rekening moet houden met de rechtmatige belangen van andere industrieën. Meer kritiek kan gegeven worden op de beslissing in *Bilski*. Om negatieve effecten van Patent Trolls tegen te gaan, was het immers meer wenselijk geweest, moest het Supreme Court zich duidelijk tegen octrooien voor methoden van bedrijfsvoering uitgesproken hebben en deze als niet octrooieerbaar beschouwen.

**207.** Ondanks de grootste verandering in het octrooirecht in bijna 60 jaar en een ongekend groot aantal octrooirechtszaken voor het Supreme Court de voorbije jaren, is het een illusie te denken dat het Amerikaanse octrooirecht de komende jaren geen veranderingen zal ondergaan. De praktijk zal zich immers aanpassen aan deze gewijzigde omstandigheden en dit zal de maatschappij tot nieuwe aanpassingen nopen. Zo bestaat de kans dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn en dat er zich bijkomende maatregelen opdringen om de negatieve effecten van Patent Trolls tegen te gaan. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de huidige tendens tot vermindering van de exclusieve rechten van de octrooihouder in andere sectoren, zoals de farmaceutische en biomedische sector, negatieve effecten sorteert. Derhalve kan het zijn dat deze effecten zullen resulteren in een hernieuwde verstrengde interpretatie

van bepaalde regels.

**208.** Het Europese octrooirecht kent zeer zelden octrooien toe voor methoden van bedrijfsvoering. Daarnaast is men in Europa strenger bij het beoordelen van de nieuwigheid en de niet-vanzelfsprekendheid van octrooiaanvragen. Dit zorgt samen met het bestaan van een oppositieprocedure dat er minder ambigue octrooien op de markt aanwezig zijn die door Patent Trolls gebruikt kunnen worden. Doordat werken met resultaatafhankelijke vergoedingen normaliter verboden is, en de verliezende partij meestal veroordeeld wordt tot minstens het gedeeltelijk betalen van de proceskosten van de in het gelijkgestelde partij, riskeren Patent Trolls in Europa financiële nadelen bij procesvoering. Daarnaast worden door de lagere proceskosten verweerders in Europa minder gestimuleerd tot het snel sluiten van een dading. Tevens heeft het Europese recht meer een traditie om ook rekening te houden met proportionaliteit en billijkheid. Het verbod van bestraffende schadevergoeding zorgt samen met de traditie van proportionaliteit en billijkheid dat schadevergoedingen niet excessief zijn. Daaruit kunnen we concluderen dat Europa, indien het toekomstig octrooigerecht naar redelijkheid verkoopverboden toekent, zelfs na de creatie van een Europees octrooi met unitaire werking en de oprichting van het eengemaakt octrooigerechtshof, ondanks de vergroting van de markt, minder vatbaar zal zijn voor Patent Trolls dan de Verenigde Staten.

**209.** Indien men derhalve een octrooirecht wenst te construeren, dat de samenleving zo weinig mogelijk hinder toebrengt van negatieve effecten die Patent Trolls veroorzaken, zal dit recht verschillende inherente kenmerken van het huidige Europese recht in zich dragen. Zo zien we dat de aanpassingen die het Amerikaanse recht de afgelopen jaren heeft ondergaan om deze negatieve gevolgen tegen te houden, hebben geleid tot een Europeanisering van hun octrooirecht. Dit kan een toekomstige wereldwijde octrooiharmonisatie vereenvoudigen.

## **BIBLIOGRAFIE**

### **VERENIGDE STATEN**

#### **Wetgeving**

Artikel 35 United States Code

Leahy-Smith America Invents Act (AIA), 16 september 2011

Artikel 28 United States Code

Patent reform act of 2005, H.R.2795, To amend title 35, United States Code, relating to the procurement, enforcement, and validity of patents

Rule 11 federal rules of civil procedure

#### **Rechtspraak**

##### **Supreme Court**

*Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership*, 564 U. S. 10-290 (2011)

*Bilski v Kappos*, 561 U.S. 08-964(2010).

*MedImmune, Inc., v. Genetech*, 549 U.S. 118 (2007).

*KSR International Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

*eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388(2006) .

*Diamond v. Diehr* 450 U.S. 175 (1981).

*Parker v. Flook* 437 U.S. 584 (1978).

*Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972).

*William T. Graham et. Al. v. John Deere Co. of Kansas City, et al*, 383 U.S. 1 (1966).

*Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966).

##### **Federal Circuit**

*Eon-Net LLP v Flagstar Bancorp* , 2009-1308, (2011).

*Hewlett-Packard Co. V. Acceleron, LLC.*, 587 F.3d 1358 (2009).

*in re seagate v. C.A. Fed.*, 497 F.3d 1360 (2007).

*SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc.*,480 F.3d 1372 (2007).

*Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 447 F.Supp.2d 177 (2006).

*Brasseler, U.S.A. I, L.P. v.Stryker Sales Corp.*, 267 F.3d 1370 (2001).

*State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc*, 149 F.3d 1368 (1998).

*VE Holding corporation v. Johnson Gas appliance company*, 917 F. 2d 1574, (1990).

*Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380, 1390-91, (1983).

*Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1540 , (1983).

## andere

*Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co*, 160 F. 467; (2nd Cir. 1908)

*Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)

## **Rechtsleer**

### Boeken

ADELMAN, M., RADER, R., KLANCNIK, G., *Patent law in a nutshell*, St. Paul, Thomson West, 2008, 450 p.

HALPERN, S., NARD, C., PORT, K., *Fundamentals of the United States property law: copyright, patent, trademark*, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 419 p.

KANE, M., *Civil Procedure in a Nutshell*, St. Paul, Thomson West, 2007, 311 p.

MERRIL, S., LEVIN, R., MYERS, M., *A patent system for the 21<sup>st</sup> century*, Washington D.C., National academies press, 2004, 171 p.

MUELLER, J., *An introduction to Patent law*, New York, Aspen Publishers, 2006, 485 p..

SCHECHTER, T., THOMAS, J., *Principles of patent law, second edition*, X, Thomson West, 2004, 460 p.

SCHECHTER, T., THOMAS, J., *Intellectual Property: the law of Patents and trademarks*, St. Paul, Thomson West, 2003, 915 p.

STIM, R., *Patent, Copyright & Trademark: an intellectual property desk reference*, X, NOLO, 2010, 640 p.

TEPLY, L., WHITTEN, R., *Civil procedure*, New York, Foundation Press, 2004, 1072 p.

WALSTON-DUNHAM, B., *introduction to law*, clifton park, Delmar, Cengage learning, 2009, 602 p.

### Tijdschriften

ABRIL, P., PLANT, R., "The patent holder's dilemma: buy, sell or troll?", *communications of the ACM* 2007, 36-44

ADDY, G., DOUGLAS, E., "Mind the gap: Economic costs and innovation perils in the space between patent and competition law, *Davis Ward Philips & Vineberg LLP*, 40 p., beschikbaar op <http://ssrn.com> , geconsulteerd op 13 februari 2013

ALLISON, J., HUNTER, S., “On the feasibility of improving patent quality one technology at a time: the case of business methods”, *Berkeley technology law journal* 2006, 729-793

ALSUP, W., “A district judge’s proposal for Patent reform: Revisiting the clear and convincing standard and calibrating deference to the strength of the examination, *Berkeley technology law journal* 2009, 1647-1656

BALGANESH, S., “Demystifying the right to exclude: Of property, inviolability, and automatic injunctions”, *Harvard Journal of law & public poli*, 593-662

BARKER, D., “Troll or no Troll? Policing Patent usage with an open post-grant review”, *duke law & technology review* 2005 nummer 9, 16p

BAIRD, K., “Business method patents: chaos at the USPTO or business as usual?”, *university of illinois journal of law, technology & policy* 2001, 347-364

BERKOWITZ, L., “Supreme Court says you can license and sue”, *Research Technology Management* maart-april 2009, 9.

BESSEN, J., FORD, J., MEURER, M., “The private and social costs of patent trolls”, *Regulation* Winter 2011, 26-36

Bessen, J., Meurer, M., “What’s wrong with the Patent System? Fuzzy boundaries and the patent tax”, *first Monday* 4 juni 2007, beschikbaar op <http://firstmonday.org> , geconsulteerd op 4 april 2013

BESSEN, J., HUNT, R., “An empirical look at software patents”, *journal of economics & management strategy* 2007, 157-189

BIANCHI, A., CRATHERN, K.; ESLAVA, S., RIVERA, J., “An interactive investigation of the recent patent changes to the American Patent system”, 1 mei 2012, beschikbaar op: <https://www.wpi.edu/> , geconsulteerd op 5 november 2012

BLAIR, R., COTTER, T., “Rethinking patent damages”, *texas intellectual property law journal* 2001-2002, 1-94

BOLTEN, C. “in re Seagate tech.,L.L.C.: Is the objective recklessness standard a practical change?”, *jurimetrics J.* 2008, 73-90

BROWN, C., “developments in intellectual property law”, *Indiana law review* 2012, 1266, 1243-1278

BRYAN, T., “The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder”, *Harvard Journal of Law & Technology* 2012, 673-695

BUI, H., “Navigating the Leahy-Smith America Invents act including effective dates for patent reform”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 2011 , 441-475

BURK D., “From first to invent to first to file – changing lanes in U.S. Patent Procedure?” *IIC* 2011, 627-629

BURK, D., “Patent reform in the United States: lessons learned” *regulation winter* 2012-2013, 20-25 .

CARRIER, M., “Post-grant opposition: a proposal and a comparison to the America Invents act”, *University of calnifornia Davis law review* 2011, 103-135

CAVANAGH, E., “developing standards under amended rule 11 of the federal rules of civil procedure”, *hofstra Law review* 1985-1986, 499-546

CHAN, J., FAWCETT M., “Footsteps of the patent troll”, *Intell. Prop. Bull.* 2005-2006, 1-12

CHAN, J., FAWCETT M., “ March of the trolls: footsteps getting louder” , *Intell. Prop. Bull.* 2008-2009, 1-20

CHAO, B., “After eBay, Inc. v. MercExchange: the changing landscape for patent remedies”, *Minn. J.L. Sci. & tech.* 2008, 543 - 572

CHIEN, C., “ of trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and evidences in the litigation of High-Tech patents”, *The North Carolina Law review* 2008-2009, 1571-1616

CHUANG, A., “Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry specific patentability standards, *southern california interdisciplinary law journal* 2006-2007, 215-252

CONRAD, D., “Mining the patent thicket: the supreme Court’s rejection of the automatic rule in eBay v. MercExchange, *the review of litigation* 2007, 119-154

COOLEY, R. “Overview and statistical study of the law on patent damages”, *J. Pat. & Trademark off. Soc’y* 1993, 515-537

COTROPIA, C. “ The individual inventor motif in the age of the patent troll”, *yale journal of law and technology* 2009, 52-84

COURSEY, C., “Battling the Troll: Tips for defending patent infringement claims by non manufacturing patentees”, *Am. J. Trial Advoc.* 2009-2010, 237-249

CRESWELL, J., “So small a town, so many patent suits”, *The New York Times* 24 september 2006, 2 beschikbaar op <http://www.immagic.com/> geconsulteerd op 4 december 2012

DAVIS, A., JESIEN, K., “ The Balance of Power in Patent Law: Moving towards effectiveness I addressing Patent Troll concerns”, *Fordham Intellectual Property, Media & entertainment Law Journal* ” , 2011, 835-852

DAVIS, K., The international view of attorney fees in civil suits: Why is the United States the odd man out in how it pays its lawyers, *Arizona journal of international and comparative law*

1999, 361-436

DAVIS, R., "Failed attempts to dwarf the patent trolls: Permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and eBay v. MercExchange", *Cornell J.L. & Pub. Pol'y* 2007-2008, 431-452

DETKIN, P., "Leveling the patent playing field", *the John Marshall review of intellectual property law* 2006-2007, 636-644

DEVLIN, A., "revisiting the presumption of patent validity", *Southwestern university law review* 2008, 323 -369

DE WITTE, B., "Direct effect, primacy, and the nature of the legal order" in CRAIG, P., DE BÚRCA, G., *the evolution of EU law*, Oxford, Oxford university press, 2011, 323-362

DHADIALLA, K., "Patent trolls under the patent reform act", *Berkeley tech. L.J.BOLT*, 15 oktober 2011 en <http://btlj.org/> (29 februari 2012)

DIAL, A., NEAL, B., "Proving Patent damages is getting harder, but establishing patent invalidity may be getting easier: how i4i, L.P. v. Microsoft Corp. may change the landscape of patent litigation", *north Carolina Journal of law & technology* 2011, 119-154

D'INCELLI, G., "Has eBay spelled the end of Patent Troll abuses? Paying the toll: the rise (and fall?) of the Patent Troll", *University of Miami Business law review*, 2009, 343-364

DOVER, M., "contingent percentage fees: an economic analysis", *Journal of air law and commerce* 1985-1986, 531-566

FARRAND, J., SHAPIRO, V., e.a., "judicial reform of patent litigation in the USA, *journal of intellectual property law & practice* 2011, 381-395

FARRAND, J., WEISBERG, S., KILLWORTH R., SHAPIRO, V., "Reform arises in Patent enforcement: The Big picture", *Idea* 2011, 357-451

FARREL, J., MERGES, R., "incentives to challenge and defend patents: why litigation won't reliably fix patent office errors and why administrative patent review might help", *Berkeley technology law journal* 2004, 943-970

FERRIL, E., Patent investment trusts: let's build a PIT to catch the Patent Troll", *North Carolina journal of law & technology* 2005, 367-394

FEDERIKO, P. "Operation of the Patent act of 1790", *Pat. & trademark off. Soc'y* 1990, 373-385

FORSBERG, H., "Diminishing the attractiveness of Trolling: The Impacts of Recent Judicial Activity on Non-practicing entities", *Pittsburg Journal of Technology Law & Policy* 2011 - 2012

FRANK, T., "There Is a Role for Congress in Patent Litigation Reform", *Am. Enterprise inst.*



For pub. Pol'y RES-AEI outlook series, beschikbaar op <http://www.aei.org> , geconsulteerd op 4 december 2012

FRANKLIN, B., "mandatory joinder: an indirect method for improving patent quality", *southern California law review* 2003-2004, 683-704

FREEDMAN, C., "Software and computerrelated business-method inventions: must Europe adopt American Patent culture?", *international journal of law and information technology* 2000, 285-309

GIBBY, D., "Congress stopped short in Amending the Law of venue in Patent infringement cases: VE holding Corp. V. Johnson Gas Appliance Co", *Bringham young university law review* 1992, 1229-1245

GOLDEN, J., "Patent trolls and Patent remedies", *Texas. Law. Review.* 2006-2007, 2111-2161

GOLDEN, J., "The Supreme court as "prime percolator": A prescription for appellate review of questions in patent law", *UCLA law review* 2008-2009, 657-724

GOSH, S., KESAN, J., "What do patents purchase? In search of optimal ignorance in the patent office", *Houston law review* 2003-2004, 1219-1264

GRAMENOPOULOS, G., "The America Invents act: New challenges for Patent applicants and litigants", *IRDI* 2012, 21-27

GREENBAUM, D., "In re seagate: did it really fix the waiver issue? A short review and analysis of waiver resulting from the use of a counsel's opinion letter as a defense to willful infringement", *Marquette intellectual property law review* 2008, 155-196

Griswold, G., Ubel, A., "Prior user rights – a necessary part of a first-to-file system", *John Marshall law review* 1993, 567-592

HALL, B., HARHOFF, D., "Post-grant reviews in the U.S. Patent System- design choices and expected impact, *Berkeley Technology law journal* 2004, 989-1015

HARRISON, R., HATCHER, J., "Bilski and the US software Patent Threat", *computers and law* 2010, 16-21 beschikbaar op <http://papers.ssrn.com> , geconsulteerd op 6 april 2013.

HARKINS, C., "Fending off paper patents and patent trolls: a novel cold fusion defense because changing times demand it", *Alb. L.J. Sci. & Tech.* 2007, 407-479

HARVEY, D., "Reinventing the U.S Patent system: a discussion of patent reform through an analysis of the proposed Patent Reform Act of 2005", *Texas Tech Law review* 2005-2006, 1133-1178.

HERRINGTON, D. ILAN, D., JEDREY, N., PRUNELLA, M., "Congress makes substantial changes to Patent law with the America Invents Act", *intellectual property & technology law journal* December 2011, 3-8

HOLBROOK, T., "The return of the Supreme Court to patent law", *Akron intellectual property journal* 2007,1-25

HOLMAN, C., "Biotechnology's prescription for Patent Reform" *The John Marshall review of intellectual property law, 2005-2006*, 318-347

HOMER, A., "Whatever it is... You can get in on eBay...unless you want an injunction- how the supreme court and patent reform are shifting licensing negotiations from the conference room to the courtroom", *South Texas Law review* 2007-2008, 235-276

HOUSTON, A., "KSR International Co. v. Teleflex inc.: The Supreme Court declines the opportunity to finally set the record straight and articulate one clear standard for determining obviousness in patent cases" *Journal of business & technology law* 2009, 219-236

HRICIK, D., "Legal Ethics and Non-practicing entities: being on the receiving End matters too", *Santa Clara Computer & High Technology law journal* 2010-2011, 793-804

HSU, H., "neutralizing actual controversy: how patent holders can reduce the risk of declaratory judgement in Patent Disputes"; *Washington Journal of law, technology & arts* najaar 2010, 93-110

IANCU, A., NICHOLS, W. "Balancing the four factors in permanent injunction decisions: A review of post-eBay Case law", *J. Pat. & Trademark off. Soc 'y* 2007, 395-404

IANCU, A. CHUNG, J., "Real reasons the eastern District Court of Texas draws Patent Cases- Beyond Lore and Anecdote, *SMU Science and technology law review* 2010-2011, 299-320

IANCU, A., HABER, B., "Post-issuance proceedings in the America Invents act", *J. Pat. & trademark off. Soc 'y* 2011, 476-490

JACKMAN, J., "Adoption of a first-to-file patent system: a proposal", *University of Baltimore law review* 1996-1997, 67-87

JAESCHKE, W., LU, Z., CRAWFORD, P., "Comparison of Chinese and U.S. patent reform legislation: which, if either got it right?", *The John Marshall review of intellectual property law* 2011-2012, 567-600

JANICKE, P., "Implementing the adequate remedy at law for ongoing patent infringement after *eBay v MercExchange*", *Idea* 2011, 163

JANICKE, P., "contemporary issues in patent damages", *the American university law review* 1993, 691-736

JERUSS, S., FELDMAN, R., WALKER, J., "The America invents act 500: effects of patent monetization entities on US litigation", *duke law & technology review* 2012, 357-389

JONES, M. “Permanent Injunction, a remedy by any other name is patently not the same: How eBay v. Mercexchange affects the patent right of non-practicing entities, *George Mason Law review* 2006-2007, 1035-1070

KESAN, J., GALLO, A., “Why “bad” Patets survive in the market and How should we change? – The private and social costs of patents”, *Emory law journal* 2006, 61-140

KING, P., ROBERTS, R., MOSHIRNIA, A., “the confluence of European activism and American minimalism: Patentable subject matter after Bilski”, *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 2010-2011, 247-298

KLEIN, T. “eBay v. MercExchange and KSR int’l Co. v. Teleflex, inc.: The supreme Court wages war against Patent Trolls, *Penn. State law review* 2007-2008, 295-314

KORN, R., “Is legislation the answer? An analysis for the proposed legislation for business method patents”, *Florida State University law review* 2002, 1367-1388

LEE, P., “Patent law and the two cultures” *the yale law journal* 2010-2011, 2-82

LEYCHKIS, Y., “Of fire ants and claims construction: An empirical study of the meteoric rise of the eastern district of Texas as a preeminent forum for patent litigation”, *IPLR* 2008, 139-179

LIANG, M. “the aftermath of *TS Tech*: the end of forumshopping in Patent Litigation and implications for non-practicing entities”, *texas intellectual property law journal* 2010-2011, 29-77

LIU, Y., “Patenting Business methods”, *IIC* 2011, 395-416

LOGAN, C., “Patent Reform 2005: HR 2795 and the road to post-grant oppositions, *UMKC L. Review* 2005-2006, 975-997

LOVE, N., “Nominal reasonable royalties for patent infringement”, *the university of Chicago law review* 2008, 1749-1772

LUMAN, J., DODSON, C., “ No longer a myth, the emergence of the patent troll: stifling innovation, increasing litigation, and extorting billions”, *Intel. Prop. Tech. L.J.* mei 2006, 12-16

LUXARDO, V., “towards a solution to the problem of illegitimate patent enforcement practices in the United States: an equitable affirmative defense of “fair use” in patent”, *emory international law review* 2006, 791-831

MACEDO, C., "First-to-file and first-to-invent priority: An American historical perspective", *Journal of intellectual property law & practice* 2013, 1-2

MACHIN, N., "Prospective Utility: a new interpretation of the utility requirement of section 101 of the patent act" *California Law Review* 1999, 421-456

MACDONALD, M. "Beware of the troll", *the lawyer* September 26, 2005, beschikbaar op <http://www.thelawyer.com> , geconsulteerd op 5 april 2013

MANDEL, G. "the Non-obvious problem: how the indeterminate nonobviousness standard produces excessive patent grants, *university of calnifornia Davis law review* 2008-2009, 57-128

MARQUIS, H., "Improving the quality control for patents", *Minnesota law review* 1974-1975, 68-107

MAROULIS, V., DUCHEMIN, J., "Patent reform implemented: what changed?" *the licensing journal* 2012, 1-9.

MARSNIK, S., "Will The America Invents Act Post-Grant Review Improve The Quality Of Patents? A Comparison with the European Patent Office Opposition" , *UST research online*, September 2012, 41p. beschikbaar op <http://ir.stthomas.edu/> , geconsulteerd op 7 december 2012

Matal, J., "A guide to the legislative history of the America Invents act: Part I of II, beschikbaar op [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/guide-to-aia-p1.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/guide-to-aia-p1.pdf) , geconsulteerd op 5 november 2012

MAZZOLENI, R., NELSON, R. , "The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate", *Research policy* 1998, 273-284

MCCURDY, D., "Patent Trolls erode the foundation of the U.S. Patent system", *science progress*, fall-winter, 2008-2009, beschikbaar op <http://scienceprogress.org> , geconsulteerd op 1 oktober 2012

MCDONOUGH, J., "The myth of the Patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy", *Emory Law Journal* 2006, 189-228

MC EWEN, J., "Is the Cure worse than the disease? An overview of the Patent Reform Act of 2005", *John Marshall revue of intellectual property law* 2005-2006, 55-77

MELARTI, C., "*State street bank & trust co. v. signature financial group, inc*: ought the mathematical algorithm and business method exceptions return to business as usual?",

*journal of intellectual property law* 1998-1999, 359-393

MELLO, J., “technology licensing and patent trolls”, *Boston university journal of science & technology law* 2006, 388-398

MERGES, R., “The trouble with Trolls: innovation, rent-seeking, and patent law reform”, *BERKELEY TECH. L.J.* 2009, 1583 – 1614

MERGES, R., “As many as six impossible patents before breakfast: property rights for business concepts and patent system reform”, *Berkeley technology law journal* 1999, 577-615

MOJIBI, A., “An empirical study of the effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit’s Patent Validity Jurisprudence”, *Albany law journal of science & technology* 2010, 559-596

MOORE, S., KNIGHT BROWN, D., “Winning the battle but losing the war: Does ease in obtaining declaratory judgment jurisdiction after Hewlett-Packard Company v. acceleron, LLC benefit anyone?”, *the metropolitan corporate counsel* februari 2010, beschikbaar op <http://www.metrocorpconsult.com> , geconsulteerd op 8 december 2012

MOTA, S., “MedImmune, Microsoft, and KSR: The United States Supreme Court in 2007 tips the balance in favor of innovation in Patent Cases, and Thrice Reverses the Federal Circuit ”, *Marquette intellectual property law review* 2008, 89-105

MYERS, D., “Reeling in the Patent Troll: was Ebay v. Mercexchange enough”, *J. Intell. Prop. L.* 2006-2007, 333-356

NELKEN, M., “Sanctions Under Amended Federal Rule 11-Some "Chilling" Problems in the Struggle Between Compensation and Punishment”, *Georgetown Law Journal* 1985-1986, 1313-1369

NELSON, P., CONOVER, P., “One year after the Supreme Court’s MedImmune decision: Preemptive Patent Lawsuits Resurgent?”, *The computer & internet lawyer* juni 2008, 25-30

NGUYEN, T., “Lowering the fare: reducing the Patent Troll’s ability to tax the patent system”, *federal circuit bar journal* 2012, 101-133

NIELSEN, M., “Subduing the troll”, *intellectual property magazine* 2013, 83-85

OHLY, C., “The America invents act of 2011”, *intellectual property & technology law journal* juni 2011, 3-9

OPDERBECK, D., “Patent damages reform and the shape of patent law”, *Boston university law review* 2009, 127-187

PARADISE, J., Lessons from the European Union: The need for a post-grant mechanism for third party challenge to U.S. Patents, *Minnesota Journal of law, science & technology*. 2005, 315-326

PRATTI, D., “in re Seagate technology LLC: a clean slate for willfulness”, *Berkeley technology law journal* 2008, 47-74

QUINN, G., “Troll turning point? Federal Circuit breathes life into Rule 11, *IP Watchdog* 9 december 2012, beschikbaar op <http://www.ipwatchdog.com> , geconsulteerd op 2 april 2013

REICH, E “US legislation aims to simplify rules for inventors, *nature* 2011, 149

REIN, F., CRYSTAL, J., “The America invents act: post-grant review and paragraph IV certifications”, *journal of generic medicines* 2012, 5-8

SAIONZ, J., “Declaratory judgement actions in Patent Cases: the federal Circuit’s response to MedImmune v. Genentech”, *Berkeley Technology Law Journal* 2008, 161-192

SANDBURG, B., “You may not have a choice, trolling for dollars”, *the recorder* 30 juli 2001

SCHAAFSMA, P., “the case for financial product patents: What the Supreme Court got right and wrong in *Bilski v. Kappos*, and a suggestion for a reasonable line on business patents”, *journal of the patent & trademark office society* 2010, 398-433

SCHACHT, W., THOMAS, J., “Patent Reform: innovation issues”, *CSR report for Congress* 15 juli 2005, 40 p. beschikbaar op <http://webpages.cs.luc.edu> geconsulteerd op 2 april 2013

SCHECKTER, J., “Eon-net v. flagstar: a new standard for sanctioning “Patent Trolls” and their counsel?”, *the legal IP browser*, herfst 2011, 7-9

SEAMAN, C. “Reconsidering the Georgia-pacific standard for reasonable Royalty Patent Damages”, *Brigham young university law review* 2010, 1661-1728

SEAMAN, C., “Willful patent infringement and enhanced damages after in re Seagate: an empirical study”, *Iowa Law review* 2012, 419

SHAPIRO, C., “Patent system reform: economic analysis and critique”, *Berkeley technology law journal* 2004, 1017-1047

SHAPIRO, R., PHAM, N., “economic effects of intellectual property manufacturing in the united states”, juli 2007, 30 p. beschikbaar op <http://www.docs.piausa.org/> , geconsulteerd op 17

november 2012

SRISIRI-SISSON, W., “An extraordinary decade: the Supreme Court takes charge of reshaping patent law, *Charleston law review* 2009-2010, 887-917

SUBRAMANIAN, S., “Different rules for different owners – does a non-competing patentee have a right to exclude? A study of post-eBay cases”, *IIC* 2008, 419-451

SUN, H. , Post-grant patent invalidation in China and in the United States, Europe, Japan: a comparative study, *Fordham intellectual property, media & entertainment law journal* 2004-2005, 273-332

SWARD, E., PAGE, R., “The federal Courts improvement act: a practitioner’s perspective, *The American University law review* 1983-1984, 385-416

TANDON, R., “Moving forward: patentability of software and business method patents”, *intellectual property law bulletin* 2001, 1-8

TAKENAKA, T., “Harmony with the rest of the world? The America Invents act”, *journal of intellectual property law & practice* 2012, 4-7

TAYLOR, D., “Patent Misjoinder”, *new york university law review* forthcoming, 85 p., <http://ssrn.com> ( 12 februari 2013)

TAYLOR, K., “Patent harmonization treaty negotiations on hold: the “first to file” debate continues”, *journal of contemporary law* 1994, 521-545

TESKA, K. “Patent Trolls: even those who make and sell nothing are devising new ways to make money from U.S. patent laws., *Mechanical engineering* 2011, 35-38

THOMAS, J., “Statutory subject matter in context: lessons in patent governance from *Bilski v. Kappos*, *Lewis & Clark law review* 2011, 133-151

THOMAS, N., “Secondary considerations in nonobvious analysis: the use of objective indicia following *KSR V. Teleflex*, *New York University Law review* 2011, 2070-2111

THOMAS, R., “Vanquishing copyrights Pirates and Patent Trolls: the divergent evolution of copyright and patent laws”, *American Business law journal* 2006, vol43, nr.4, 689, beschikbaar op: <http://law.bepress.com/> , geconsulteerd op 4 oktober 2012

VROUNTAS, C., Loftus, R., Palmer, C., “Patent Trolls: who, what, where and how to defend against them”, *New Hampshire bar journal* herfst 2011, 40.

WANG, A., “Rise of the Patent intermediaries”, *Berkeley Tech. L.J.* .2010, 159-200

WANETICK, D., “How Sun Tzu would outflank Patent trolls”, *the licensing journal* mart 2010, 20-26

WILLIAMS, E., “Patent reform: the pharmaceutical industry prescription for post-grant opposition and remedies”, *journal of the patent & trademark office society* 2008, 354-377

WILLIAMS, J., CAMPAGNA, M., MARBUTT, O., “Strategies for combating Patent Trolls”, *intell. Prop. L.* 2009-2010, 367-376

V. WINTERS, “Federal Circuit kills 25 percent rule”, *intellectual property & technology law journal* mei 2011, 23-27

X, “Leahy Smith America Invents Act revises U.S. Patent Law regime” *Harvard Law Review* 2011-2012, 1290-1297

X, “Putting teeth to the tiger, *IP Wise* 10 december 2012, beschikbaar op <http://ipwise.wordpress.com> , geconsulteerd op 2 april 2013

X, “Smith introduces Patent Reform Bill”, 8 juni 2005, beschikbaar op <http://lamarsmith.house.gov> , geconsulteerd op 12 november 2012

### overige

To promote innovation: The proper balance of competition and patent law and policy, *federal trade commission 2003*, 1-45, beschikbaar op <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> , geconsulteerd op 7 december 2012

PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP, *patent litigation study* 2011, 34 p.

Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 72 *Fed. Reg.* 57526 (2007), beschikbaar op <http://www.uspto.gov/> , geconsulteerd op 19 maart 2013

## **EUROPA**



## Wetgeving

European Patent Convention 1973  
European patent convention 2010, 14e editie

Richtlijn 2004/48/EG Van het Europees parlement en de raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

VERORDENING (EU) Nr. 1257/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng.

Raad van de Europese Unie, draft agreement on a unified patent court, 11533/11

Artikel 267 TFEU

Wet 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, *BS*, 9 maart 1985

Wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in de België, *BS*, 4 september 2007, gewijzigd 24 juli 2008, *BS*, 7 augustus 2008

Artikel 446 ter gerechtelijk wetboek, ingevoegd bij artikel 4 wet 21 juni 2006, *BS*, 20 juli 2006

Artikel 57,2 Nederlandse rijsoctrooiwet

## Rechtspraak

Adv. HvJ nr. 1/09, 8 maart 2011, <http://curia.europa.eu> (29 februari 2012) , *sew* 2011, 243-244

HvJ, 16 april 2013, C-274/11, Spanje/Raad (*OJEU* 2011 C 219, 12) en C-295/11, Italië/Raad (*OJEU* 2011, C 232, 21).

HvJ, 3 Dec. 1974, Case 33/74, *van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid* [1974] ECR 1299

HvJ, 14 Dec. 2000, Case C-110/99, *Emsland-Stärke GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas*[2000] ECR I-1569

HvJ, 5 Jul. 2007, Case C-321/05, *Hans Markus Kofoed v. Skatteministeriet* [2007] ECR I-5795

HvJ, 19 jan. 2010, Case C-555/07 , *Seda Küçükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG*

HvJ, 22 nov. 2005, Case C-144/04, *Werner Mangold V Rüdiger Helm*

Cass. 11 mei 2001, *Art Research & Contact t. B.S.*

EPOR: T208/84 [1987] 2 EPOR 74 *Vicom/Computer-related invention*

EPOR: T26/86 1988, 2 EPOR 72 *Koch & Sterzel/X-Ray apparatus,*

## **Rechtsleer**

### Boeken

ANN, C., "Patent Trolls: menace or myth?" in PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, W., ADELMAN, M., BRAUNEIS, R., DREXL, J., NACK, R. (eds.), *Liber amicorum Joseph Straus: Patents and technological progress in a globalized world*, X, Springer, 2009, 355-364

BENTLY, L. SHERMAN, B., *Intellectual Property Law*, New York, Oxford University Press, 2001, 1051 p.

BERESFORD, K., *Patenting Software under the European Patent convention*, Londen , Sweet&Maxwell, 2000, 249 p.

BRAINBRIDGE, D., *Legal protection of computer software*, Haywards Heath, tottel publishing, 2008, 439 p.

COLSTON, C., GALLOWAY, J., *Modern intellectual property law*, Londen, Routledge, 2010, 831 p.

CORNISH, W., LLEWELYN, D., APPLIN, T., *intellectual property: Patents, Copyright, trademarks, and allied rights*, London, Sweet&Maxwell , 2010, 974 p.

DE RANITZ, R., *dwanglicenties: verlenen, heden en toekomst, intellectuele eigendom en reclamerecht* 1992, 42-47 p.

DE VUYST, B., *Handboek Octrooien*, Brugge, Die Keure, 2006, 266 p.

DIRIX, E., STEENNOT, E., VANHEES, H., *handels- en economisch recht in hoofdlijnen*, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 520 p.

GIELEN, C., ALKEMA, A., GEERTS, P., GROENENBOOM, M., HERMANS, R., KLOS, S., VAN OERLE, R., *kort begrip van intellectuele eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2007, 683 p.

- GIJLEN, C., *Intellectuele eigendom: tekst en commentaar*, Deventer, Kluwer, 2005, 763 p.
- GOTZEN, F., JANSSENS, M., *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 357 p.
- HARHOFF, D., “the battle for patent rights” in C. PEETERS, B. VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, *Economics and management perspectives on intellectual property rights*, s.l., Palgrave Macmillan, 266 p.
- KEELING, D., *“intellectual property rights in EU law - Free movement and competition law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, 410 p.
- KLETT, A., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual property law in Germany – Protection, enforcement and dispute resolution*, Munchen, Beck, 2008, 628 p.
- MACLAREN, T., *licensing law handbook: licensing in Europe*, New York, Clark Boardman Callaghan, 1992, 567 p.
- MACQUEEN, H., WAELDE, C., LAURIE, G., *contemporary intellectual property: law and policy*, X, Oxford University Press, 960 p.
- METAXAS-MARANGHIDIS, G., *Intellectual property laws in Europe*, Chichester, Wiley, 1995, 643 p.
- MUIR, I., BRANDY-DOHRN, M., GRUBER, S., *European Patent law: law and procedure under the EPC and PCT*, New York, Oxford University Press”, 1999, 316 p.
- NEVILLE BROWN, L., “Is there a general principle of abuse of rights in European community law?” in CURTIN, D., HEUKELS, T., (ed.), *institutional dynamics of European integration: essays in honour of Henry G. Schermers*, Dordrecht, Martinus Nijhoff publishers, 1994, 511-525
- PATERSON, G., *The European Patent system: the law and practice of the European patent convention*, London, Sweet and Maxwell 2001, 948 p.
- POLLAUD-DULIAN, F., *La propriété intellectuelle – La propriété industrielle*, Parijs, Economica, 2011, 1447 p.
- REMICHE, B., CASSIERS, V., *Droit des brevets d’invention et du savoir-faire: créer, protéger et partager les inventions au XXI<sup>e</sup> siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 742 p.
- ROUGHTON, A., COOK, T., SPENCE, M., *The Modern law of Patents*, Londen,

Butterworths, 2005, 1818 p.

ROWLAND, D., KOHL, U., CHARLESWORTH, A., *Information technology law*, Londen, Routledge, 2012, 531 p.

SCHOVSBO, J., “Constructing an efficiënt and balanced European Patent system: muddling through” in GEIGER, C., *constructing European intellectual property*, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 215-230

SINGER, R., *Das neue Europäische Patentsystem*, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1979, 206 p.

STEVENHAGEN, A., DEN HARTOG, J., *octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2001, 101 p.

THORLEY, S., MILLER, R., e.a. *Terrel on the law of patents*, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 1235 p.

TRITTON, G., e.a. , *Intellectual Property in Europe*, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 1275 p.

ULLRICH, H., “Harmonizing patent law: the untameable union Patent” in JANSSENS, M., VAN OVERWALLE G., *Harmonisation of European IP law, from European rules to Belgian law and practice, contributions in honour of Frank Gotzen*, Brussel, Bruylant &Larcier, 2012, 243-293.

VAN COUTER, Y., VANBRABANT, B., “handboek licentieovereenkomsten”, Brussel, Larcier, 2007, 392 p.

VAN DER KOOIJ, P., MULDER, S., *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, Deventer, Kluwer, 2010, 53 p.

VAN EMPEL, M., *The granting of European Patents*, Leiden, A.W. Sijthoff, 1975, 435 p.

VAN ZIMMEREN, E., “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht” in X, *recht in beweging: 19<sup>e</sup> VRG-alumnidag 2012*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 175-203 p.

VIVANT, M., *la protection du logiciel en Europe*, Parijs, Litec, 1989, 185 p.

## Artikels

BARRIONUEVO-GARCIA, A., “software patents in Europe after the European parliament’s rejection, *UPGRADE-the European journal for the informatics professional* februari 2006, 67-74

BEKE, M., “review of the belgian rotating presidency: from political to administrative leadership”, *ARI* 16/2001, 7 p.

BENATHEN, S., “Germany and Patents: All that glitter isn’t gold”, *Illinois business law journal* 17 april 2012, beschikbaar op <http://www.law.illinois.edu/> (26 maart 2013)

BIDDINGER, “limiting the business method patent: a comparison and proposed alignment of European, Japanese and United States Patent law”, *Fordham law review* 2000-2001, 2523-2554

BONITATIBUS, K., “ The community Patent system proposal and patent infringement proceedings: an eye towards greater harmonization in European intellectual property law”, *pace law review* 2001-2002, 201-237

BRAY, R. “the European Union “software patents” directive: what is it? Why is it? Where are we now?, *duke law & technology review* 2005, nr 11, 15p, beschikbaar op <http://scholarship.law.duke.edu/> , geconsulteerd op 15 maart 2013

CALLENS, P., “Het unitair octrooi en octrooigerecht: op een zucht van de finish, *IRDI* 2012, 6-20

CHOUDHARY, V. “The patentability of software under intellectual property rights: an analysis of US, European and Indian intellectual property rights”, *European intellectual property law review* 2011, 435-446

CORNISH, W., LLEWELYN, D., APLIN, T., “Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights”, Londen, Sweet & Maxwell, 2010, 974

DE BACKERE, C., DE LATHAUWER, N., “Contingent fees: beyond the intuitive threat”, *jura falconis* 2012-2013, 101-126

DE BRUYCKER, P., “ Setting up a Common European Asylum System: Report on the application of existing instruments and proposals for the new system”, *European Parliament Directorate-General for Internal Policies* 2010, 496 p.

DE CORTE, F., TRIDICO, A., IRVING, T., LEWIS, S., GERVASI, C., “AIA Post-Grant review & European oppositons, will they work in tandem, or rather pass like ships in the night?”, *North*

*Carolina Journal of law & technology* 2012, 93-143

DEENE, J., “Intellectuele rechten kroniek 2005” *NjW* 2006, 530-550

DE MOL, M., “Küçükdeveci: Mangold revisited – Horizontal direct effect of a general principle of EU law: Court of Justice of the European Union (grand chamber) judgement of 19 January 2010, Case C-555/07, Seda Küçükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG”, 293-308

DESCHAMPS, C. “Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the need for domestic and international legal harmony”, *European Intellectual Property Review* 2011, 103-114

DE WIT, S., “The Case eBay Inc. vs. MercExchange LLC, its impact on NPE and Patent enforcement”, 13 p. <http://papers.ssrn.com> (12 maart 2013),

DUFFUS, A. “The proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions”, *international review of law computers & technology* 2002, 331-338

EVERS, M., DE GRAAF, A., “limiting benefit shopping- EC case la won its use and abuse”, 26p., beschikbaar op <http://papers.ssrn.com/> , geconsultueerd op 8 april 2013

FORD, L., “Alchemy and patentability: technology, ‘useful arts,’ and the chimerical mind-machine, *california western law review* 2005,49-119

FOREST, D., “faut-il craindre les chasseurs de brevets en Europe?”, *recueil dalloz* 2006, 2473

FOX, N., REES, A., “A European Perspective on Business Method Patents”, *Landslide* juli/augustus 2010, 30-35

GRAHAM, S., HARHOFF, D., “Can post-grant reviews improve patent-system design? A twin study of US and European Patents”, *GESY discussion paper No. 38* april 2006 ,6 beschikbaar op <http://epub.ub.uni-muenchen.de> , geconsultueerd op 11 april 2013

GROSCHÉ, A., “Software Patents – Boon or bane for Europe”, *international journal of law and information technology* 2006, 257-309

HAFT, K., e.a., “injunctions in cases of infringement of IPRs”, *AIPPI* 10 mei 2011, beschikbaar op <https://www.aippi.org> (6 april 2013)

HARHOFF, D., “economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system”, *final report* 26 februari 2009, 1-84, beschikbaar op <http://convenzioni.confindustria.it/> , geconsultueerd op 5 april 2013

HART, R., “Business method patents: Europe”, *international intellectual property law & policy* 2002, 12.1 – 12.10

HELMERS, C., MCDONAGH, L., “Trolls at the high court”, *LSE Law, society and economy working papers 13/2012*, 10, beschikbaar op <http://papers.ssrn.com> , geconsulteerd op 4 maart 2013

HESS-BLUMER, A., “ Patent Trolls – eine analyse nach Schweizer Recht“, *Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations-und Wettbewerbsrecht*, 12/2009, 851-865

HILTI, C., “The future European community patent system and its effects on non-EEC member states”, *AIPLA quarterly journal*, 1990, 289-331

HILTY, R., GEIGER, C., “Patenting software? A judicial and socio-economic analysis”, *IIC* 2005, 615-647

HOFFMANN, T., “the phenomenon of consumer insolvency tourism” and its challenges to European legislation, *journal of consumer policy* 2012, 461-475

JAEGER, T., “All back to square one? An assessment of the latest proposals for a patent and court agreement for the internal market and possible alternatives”, *international review of intellectual property & competition law* 2012, 286-308

LENAERTS, A., “The general principle of the prohibition of abuse of rights: a critical position on its role in a codified European contract law”, *European review of private law* 2010, 1121-1154

MAYERGOYZ, A., “Lessons from Europe on how to tame US Patent Trolls”, *Cornell int’l L.J.* 2009, 241-270

MARSNIK, S., THOMAS, R., “drawing a line in the patent subject- matter sands: does Europe provide a solution to the software and business method patent problem?”, *Boston College International and Comparative Law Review* lente 2011, 228-327

MEIJBOOM, A., “Europees Parlement wijzigt de conceprichtlijn voor softwaregerelateerde octrooien wezenlijk”, *computerr.* 2003, 375-376

MEIJBOOM, A., “Bang voor softwareoctrooien”, *computerr.* 2002, 66

OHLY, A., “Patenttrolle” oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? – Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem“, *GRUR Int*, 2008, 787-798.

OSTERRIETH, C., “Patent-Trolls in Europa – braucht das Patentrecht neue Grenzen?”, *GRUR* 2009, 540-545

PÉNIN, J., “Le problème des patent trolls: comment limiter la speculation sur la propriété intellectuelle dans une économie fondée sur les connaissances?”, *innovations* 2010/2, 35-53

PETROSOVITCH, K., “abuse under the merger directive”, *European taxation* 2010, 558-567

PIRSON, J., “Le régime des licences obligatoires en Belgique”, *Revue de droit intellectuel L’ingénieur-conseil* 1986, 257-268

PIJETLOVIC, K., NYMAN-METCALF, K., “Liberalising the service market for satellite transmission: interplay between intellectual property rights, specificity of sports and TFEU economic provisions in Murphy”, *International sports law journal* 2013, 15p

PILA, J. “dispute over the meaning of invention in article 52(2) EPC, : Patentability of computer-implemented inventions in Europe”, *IIC* 2006, 173-191

PINXTEN, J., “De octrooierbaarheid van software: auteursrecht en/of octrooirecht?”, *jura falconis* 2009-2010, 635-662

REMICHE, B., BERTHOLD, N., “Tendances récentes en droit Européen des brevets“ in *Annales d’études Européennes de l’université catholique de Louvain- La XII<sup>e</sup> présidence belge du conseil de l’Union européenne: Bilans et perspectives*, 2011, 129-148

SCHAMMO, P., “arbitrage and abuse of rights in the EC legal system”, *European law journal* 2008, 351-376

SCHICKEDANZ, W., “Patentverletzung durch Einsatz von geschützten Bauteilen in komplexen Vorrichtungen und die Rolle der Patent-Trolle”, *GRUR int* 2009, 901-907

SMIT, R., “Eu-octrooi is geen wondermiddel”, *financieel dagblad* 12 maart 2013, beschikbaar op <http://fd.nl/entrepreneur/> , geconsulteerd op 13 maart 2013

SPAVENTA, E., “opening pandora’s box: some reflections on the constitutional effects of the decision in pupino, 5-24

TAKIS, T., “abuse of rights in EU law: some reflections with particular reference to financial law”, *queen mary university of London, school of law legal studies research paper No. 27/2009*, 7, beschikbaar op <http://papers.ssrn.com/> , geconsulteerd op 7 april 2013

THOMAS, R. DIMATTEO, L., “Harmonizing the international law of business method and



software patents: following Europe's lead", *Texas intellectual property law journal* 2007-2008, 1-46

TILLMAN, W. "Moving towards completing the European Patent System: an overview of the draft agreement on a Unified Patent Court, *Springer* 2012, 87-101, beschikbaar op: <http://download.springer.com/> , geconsulteerd 4 maart 2013

ULLRICH, H., select from within the system: the European patent with unitary effect, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-11, 46p <http://papers.ssrn.com> , geconsulteerd op 1 maart 2013

ULLRICH, H., "National, European and community Patent Protection: time for reconsideration", *EUI Working Paper law, No2006/41*, 4 beschikbaar op: <http://cadmus.eui.eu/> , geconsulteerd op 2 maart 2013

URBANCHUK, G., TUMBRIDGE, J., "Patent Damages: the European landscape", *journal of intellectual property law & practice* 2008, 576-579

VAN LITH, H., "The Dutch collective settlements act and private international law, *WODC ministerie van justitie* 2010, 151 p.

VAN OVERWALLE, G., "TRIPs en het octrooirecht", *IRDI* 1997, 222-244

WAGNER, S. "business method patents in Europe and their strategic use-evidence from franking device manufacturers", *econ. Innov. New techn.* 2008, 173, beschikbaar op <http://epub.ub.uni-muenchen.de> , geconsulteerd op 18 maart 2013

WEBER, D., "Abuse of law: European Court of Justice, 14 december 2000, Case C-110/99, *Emsland-Stärke, legal issues of economic integration* 2004, 43-55

WOUTERS, J., COPPENS, D., GERAETS, D., "The influence of general principles of law", *Leuven centre for global studies: Working paper No. 70* juli 2011, 31p beschikbaar op <https://ghum.kuleuven.be> , geconsulteerd op 8 april 2013

X, "the EU's unitary patent: yes, ja, oui, no, no, after 40 years of trying, Europe has a unified Patent System. Sort of", *the economist* 15 december 2012, beschikbaar op <http://www.economist.com> , geconsulteerd op 13 maart 2013

X, "24 EU countries sign unified Patent Court agreement", *RTT news* 19 februari 2013, beschikbaar op <http://www.rttnews.com/> (2 april 2013)

YOSICK, J., "Compulsory licensing for efficient use of inventions, *university of Illinois law review* 2001, 1275-1304

ZONNEKEYN, G., “ De directe werking van de TRIPS overeenkomst, een stand van zaken, *instituut voor internationaal recht – working paper nr. 28*, - augustus 2002, beschikbaar op <http://www.law.kuleuven.be/iirr> , geconsulteerd op 23 maart 2013

### Overige

Ericsson, “brief aan Europese parlementsleden” ,10 december 2012, [http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/ericsson\\_2012\\_12\\_10.pdf](http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/ericsson_2012_12_10.pdf) (13 maart 2013)

Nokia and BAE Systems gezamenlijke brief aan de Europese parlementsleden”, 10 december 2012, [http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/nokia\\_and\\_bae\\_systems\\_joint\\_letter.pdf](http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/nokia_and_bae_systems_joint_letter.pdf) (13 maart 2013).

## **Internationaal –Multinationaal – Algemeen**

### **Wetgeving**

Convention for the protection of industrial property, Parijs 1883, gewijzigd Stockholm, 1970  
Agreement on trade related aspects of intellectual property rights, 1994  
Patent cooperation treaty, Washington 19 juni 1970, van kracht 1 april 2002

### **Rechtsleer**

#### Boeken

BAKELS, R. “A new paradigm in Patent law: the vertical concept of technology” in GROSHEIDE, F., BRINKHOF J., (ed.), *Intellectual property law, articles on crossing border between traditional and actual*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 349-365

BUSCHE, J., TRIMBORN, M., FABRY B., *Patent infringement worldwide*, Keulen, Heymanns, 2010, 664 p.

BUYDENS, M., *La propriété intellectuelle: evolution historique et philosophique*, Brussel, Bruylant, 2012, 490 p.

VAN OVERWALLE, G., VAN ZIMMEREN, E., “Functions and limits of patent law” in CLAES, E., DEVROE, W., KEIRSBILCK, B., *Facing the limits of the law*, Berlijn, Springer, 2009, 415-442

CORREA, C., YUSUF, A., *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement*, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 499 p.

DE VISSCHER, F., “brevets et savoir-faire” in D.KAESMACHER, *Les droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2007, 257-287

DE CRUZ, P., *Comparative law in a changing world*, Abingdon en New York, Routledge Cavendish, 2007, 532 p.

DRAHOS, P., *Death of Patents*, Oxfordshire, Lawtext Publishing Limited, 2005, 256 p.

DUTFIELD, G., SUTHERSANEN, U., *global intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar., 2008, 369 p.

GIELEN C. (ed.), ea., *Kort begrip van het Intellectuele eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2007, 683 p.

GUTTERMAN, A., ANDERSON, B., *intellectual property in global markets, a guide for foreign lawyers and managers*, Den Haag, Kluwer Law International, 1997, 483p.

MACQUEEN, H., WAELDE, C., LAURIE, G., BROWN, A. *contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 1058 p.

MERGES, R., *Justifying intellectual property*, Cambridge en Londen, Harvard University Press, 2011, 405 p.

PARK, C., “Challenging pharmaceutical patents: the case of india” in WORLD HEALTH ORGANIZATION, *intellectual property and access to medicines: papers and perspectives*, Indië, WHO Publications, 2010, 107-116

TRIMBLE, M., “Global Patents: limits of transnational enforcement”, Oxford , Oxford University Press, 2012, 233 p.

VAN GERVEN, W. “Komt het de rechter toe rechten te ontnemen of de uitoefening ervan in te korten?” in X, *recht in beweging: 19<sup>e</sup> VRG-alumnidag 2012*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 103-112

VAN ZIMMEREN, E., “Towards a new patent paradigm in the biomedical sector”, LEUVEN, X, 2011, 707

### Artikels

AERTS, R. “The legitimacy of patent law-making in Europe and the U.S. – a tentative comparison” *IIC* 2007, 165-182

- BARDEHLE, H., “A new approach to worldwide harmonization of patent law”, *journal of the patent and trademark office society* 1999, 303-310
- BARTON, J., “Issues posed by a world patent system”, *journal of international economic law* 2004, 341-357
- BARTON, J., “Reforming the patent system”, *science* 2000, 1933-1934
- BELLEFLAMME, P., SLITS, L., “les développement du marché des brevets et la problematique des patent trolls”, *regards economique* December 2010, 1-12 en <http://www.core.ucl.ac.be/~pbel/RE083.pdf> (6 maart 2012)
- BRENNAN, J., HSUEH, H., SAHASHI M., OHKUMA, Y., “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, *CASRIP*, lente/zomer 2006, volume 2, <http://www.law.washington.edu/> , geconsulteerd op 1 oktober 2012
- CAMPBELL, R., “Global Patent law harmonization: benefits and implementation”, *Indiana International & comparative law review* 2002-2003, 605-638
- CUENOT, K., “Perilous Potholes in the path toward patent law harmonization”, *university of florida journal of law & public policy* 1999-2000, 102-119
- EIMER, T., “Decoding divergence in software regulation: Paradigms, Power structures, and institutions and the European Union” *governance* 2008, 275-296
- GERARDIN, D., LAYNE-FARRAR, A., PADILLA, A. J., “Elves or trolls? The role of non patent owners in the innovation economy, *Industrial and corporate change* 2011, 73-94
- MOSSINGHOFF, G., KUO, V., “World Patent system circa 20XX, A.D.”, *journal of the patent & trademark office society* 1998, 523-560
- RADEMACHER, C., “Patent enforcement – preliminary and permanent injunctive relief in Germany, Japan and the U.S”, *research project abstract* beschikbaar op <http://www.law.stanford.edu> , geconsulteerd op 26 maart 2013
- REITZIG M., HENKEL, J., “Patent Trolls, the Sustainability of ‘Locking-in-to-extort’ Strategies, and Implications for Innovating Firms”, *Technische Universität München (TUM) working paper series* 2010, 1-45
- SIEW KUAN NG, E., “Patent Trolling: innovation at risk”, *European intellectual property review* 2009, 593-608