

## **Bilski v. Kappos: het U.S. Supreme Court terug naar af?**

Reinier Bakels

Al eerder werd in deze kolommen bericht over de wederwaardigheden van *Bernard L. Bilski* en *Rand Warsaw*, die probeerden octrooi te verkrijgen op – kort gezegd – het idee om door “hedging” het risico af te dekken van hoge stookkosten in een koude winter, al betaal je dan wel meer in een warme winter. Het Amerikaanse federale gerechtshof dat exclusieve jurisdictie heeft over (onder andere) octrooizaken (het *Court of Appeals for the Federal Circuit*) wees de octrooiaanvraag voor deze *business method* in oktober 2008 af. Omdat deze geen “transformatie” teweeg bracht, en ook geen machine gebruikte, zou dit een “abstract idee” zijn, en volgens vaste jurisprudentie zijn abstracte ideeën in de VS niet voor octrooi vatbaar.

Op 28 juni 2010 heeft het Amerikaanse federale hooggerechtshof beslist dat de afwijzing van dit octrooi terecht was, maar dat de “machine or transformation test” hoogstens een aanwijzing geeft, en het voor octrooieerbaarheid eigenlijk nodig noch voldoende is, dat aan deze test wordt voldaan. Helaas verzuimt het U.S. Supreme Court om daar een andere test voor in de plaats te stellen: zij vinden Bilski’s methode eenvoudigweg te *abstract* voor octrooi, in het licht van de precedenten (waarover dadelijk meer).

De negentigjarige *Justice Stevens*, die eerstdaags met pensioen gaat, verklaart in een vlammende *concurring opinion* (die bijna drie keer zo lang is als de *Opinion of the Court*), dat hij weliswaar de conclusie deelt dat Bilski geen octrooi moet krijgen, maar dat hij een *categorische* afwijzing van *business method* octrooien voorstaat, om een veelheid aan historische, juridische en beleidsmatige redenen. Hij bespeurt een tegenstrijdigheid: terwijl de meerderheid terug naar “af” lijkt te willen met de afwijzing van de “machine or transformation test” als alleenzaligmakend criterium, en zeker van eerdere criteria die in de lagere rechtspraak waren ontwikkeld, wil zij niet terug naar de categorische afwijzing van *business method* octrooien van weleer.

Anders dan onze Hoge Raad behandelen de negen rechters van het Amerikaanse federale hooggerechtshof slechts een fractie van het aantal zaken dat hun wordt voorgelegd: niet meer dan ongeveer één op de honderd. Bijna dertig jaar geleden besliste het voor het laatst over een vergelijkbaar vraagstuk, in de beroemde *Diamond v. Diehr* zaak. Veel meer nog dan bij ons staat bij het Supreme Court de rechtsontwikkeling voorop, en niet het belang van betreffende partijen (waarbij David Kappos hier als directeur van het USPTO voor de Amerikaanse overheid staat).

De bijdrage die dit proces aan de rechtsontwikkeling levert is uitgesproken teleurstellend. Dat de “machine or transformation” test geen stand zou houden stond bij voorbaat vrijwel vast: deze berust op een onjuiste interpretatie van de jurisprudentie, is veel te vaag (brengt een handelstransactie niet ook een “transformatie” teweeg?), en leidt – zo is inmiddels gebleken – tot allerlei bijwerkingen, met name op het gebied van software en diagnostische hulpmiddelen –

wat door de *67 amici curiae* die hun licht hebben laten schijnen over deze zaak toegejuicht dan wel betreurd wordt, al naar gelang hun positie.

In plaats van een andere lijn te trekken om het domein van het octrooirecht te begrenzen, verwijst het Supreme Court slechts naar zijn eigen jurisprudentie, zoals *Gottschalk v. Benson* (1972), waarin werd bepaald dat er bezwaar is tegen octrooien die alle toepassingen van een “abstract principe” beslaan. Lagere rechters ontwikkelden vanuit deze uitspraak, in combinatie met de uitspraken in *Flook* (1978) en *Diehr* (1981), een ingewikkelde test voor de beoordeling van de octrooieerbaarheid van algoritmen (de *Freeman-Walter-Abele* test), en daarmee van de octrooieerbaarheid van software. Maar van die test werd ook al weer snel afgeweken, omdat deze tot resultaten leidde die ingingen tegen de intuïtie (in de ogen van rechters). Uiteindelijk werd vastgesteld dat het octrooieren van op algoritmen gebaseerde uitvindingen niet zozeer bezwaarlijk is omdat deze abstract zijn, maar *indien* deze abstract zijn. Zo vond de rechter dat een algoritme voor automatische hartbewaking waarachtig niet als “abstract” kon worden afgedaan, aangezien met deze uitvinding nota bene levens gered kunnen worden! (*Arrhythmia*, 1992)

In 1998 besliste het CAFC in de geruchtmakende *State Street* zaak dat de ware uitvinding zich van een abstract idee onderscheidt door een “useful, concrete and tangible result”, een uitermate vaag criterium dat de deur wagenwijd openzette voor een stortvloed aan *business method* octrooien. Dat deze test nu passé is, staat wel vast. Maar er wordt dus geen andere eenduidige test voor in de plaats gesteld.

Is het überhaupt wel mogelijk om een *bright line* te trekken tussen al dan niet octrooieerbare *subject-matter*? Het lijkt wel noodzakelijk, want octrooiverlenende instanties hebben eenvoudige, duidelijke regels nodig, omdat zij aan de lopende band talloze octrooiaanvragen moeten beoordelen, ook hierop. Tegelijk lijkt het onmogelijk: het uitvindingsbegrip zou een van die rechtsbegrippen zijn die zich nimmer in een algemeen geldige definitie laten vangen.

Doen wij het in Europa beter? In navolging van een aloude Duitse traditie verleent het Europees Octrooibureau uitsluitend octrooien op *techniek*. Maar wat is “techniek”? Terwijl voor gewone mensen alle software wel technisch is (wij spreken toch van *software engineers*?), wordt er een ingewikkeld juridisch onderscheid gemaakt tussen al dan niet technische software. De Britten, die op veel punten afwijkende opvattingen hebben over octrooirecht, zijn het ook hierover niet eens met de Duitsers. Een belangrijk doel van het inmiddels gesneuvelde Europese voorstel voor een “Richtlijn voor in computers geïmplementeerde uitvindingen” was, om de Britten in het gareel te krijgen van de “partijlijn” van het EOB.

Maar inmiddels doen Britse rechters ook zonder Richtlijn meer hun best om het EOB te volgen. Het valt hun echter niet mee om een duidelijke lijn te ontdekken in de uitspraken van de Kamers van Beroep van het EOB. Daarom hebben zij de President van het Europees Octrooibureau voorgesteld, aan de Grote Kamer van Beroep van het EOB te vragen wat nu precies de grenzen zijn van de octrooieerbaarheid van software. De toenmalige Franse president van het EOB wilde niet op dit verzoek ingaan, maar de Britse president die hem opvolgde was haar landgenoten meer *ter wille*. Op 12 mei jl. heeft de Grote Kamer van Beroep uitspraak gedaan. In beginsel verklaart zij zich

onbevoegd, omdat de President van het EOB haar slechts mag inschakelen als *verschillende* kamers van beroep onderling inconsistente uitspraken doen, en dat is hier niet het geval. Voor zover er hier al inconsistenties zijn, worden die toegeschreven aan een normale rechtsontwikkeling. Het EOB kent geen *stare decisis* regel, anders dan Angelsaksische recht, zo wordt toegelicht.

Het EOB volgt ook de oorspronkelijk Duitse opvatting dat het uitvindingsbegrip met zijn tijd mee moet gaan, en het octrooirechtelijke techniekbegrip dus “niet statisch” kan zijn. Er is zelfs wel betoogd dat het juridische techniekbegrip niet eens gedefinieerd *mag* worden, omdat het doel van het octrooirecht nu juist is om *nieuwe* techniek te beschermen.

Dat moet een misverstand zijn. In het recht worden normaal gesproken *vaste* regels op *variabele* feiten toegepast. Natuurlijk, interpretatie is noodzakelijk, maar als er intrinsiek variabele *regels* nodig lijken te zijn, dan deugt er iets niet aan de achterliggende redenering.

Uiteindelijk is de uitsluiting van “abstracte ideeën” in het Amerikaanse octrooirecht, evengoed als de beperking van het Europese octrooirecht tot “techniek” beleidsmatig gezien slechts een middel tot een doel. Hoewel kritische Amerikanen ook wel graag een techniekvereiste zouden zien, vooral om de octrooieerbaarheid van *business methods* te beperken, en daar zelfs een juridische basis voor zien in de Constitution, die spreekt van “useful arts” – wat in moderne taal hetzelfde zou zijn als “technological arts” – moet toch gevreesd worden dat verwijzing naar “techniek” slechts tot een “restatement of the problem in more imprecise terminology” leidt, zoals een Britse rechter nog niet zo lang geleden snedig constateerde. De Amerikaanse uitsluiting van “abstract ideas” is duidelijk net zo’n soort “restatement”.

Het achterliggende probleem is naar mijn mening, dat wij eigenlijk nog steeds geen flauw idee hebben wanneer octrooien bijdragen aan de maatschappelijke welvaart, en wanneer niet. Machlup werd beroemd toen hij in 1958 riep dat het onverantwoord zou zijn om een octrooirecht in te voeren als het nog niet zou bestaan, maar dat het evengoed onverantwoord zou zijn het octrooirecht af te schaffen, nu het wel bestaat. Wat vaak niet wordt vermeld is dat hij eraan toevoegde: gezien onze huidige kennis. Sindsdien is er wel veel meer economisch onderzoek gekomen naar het nut van octrooien, maar – zelfs in de VS, de bakermat van de *law & economics* beweging – lukt het economen niet om rechters en wetgevers bruikbare en overtuigende voorstellen te doen, zeker niet voor de afgrenzing van *patentable subject-matter*, uitvindingen in Europese terminologie.

Het lijkt erop, dat het Supreme Court geen wijs heeft kunnen worden uit de overvloed aan tegenstrijdige signalen: *pro-patent* lobbyisten staan lijnrecht tegenover bedrijven die meer last dan voordeel hebben van octrooien: vaak klinken argumenten van beide kanten net zo overtuigend. Sommige *amici* betogen dat *business method* octrooien volstrekt onmisbaar zijn in onze huidige kenniseconomie, maar een groep vooraanstaande banken beklagt zich bijvoorbeeld, regelmatig door schimmige “trollen” lastig gevallen te worden met dubieuze claims van inbreuk op geoctrooieerde *business methods*. Deze trollen zijn – net zoals *domain name grabbers* – best bereid tot een schikking die goedkoper is dan een proces, althans sneller, en zonder het gevaar

van schadelijke publiciteit, het geschil de wereld uit helpt. Vanwege de hoge proceskosten in de VS zijn de schikkingsbedragen niet zelden astronomisch, en beleven deze trollen dus gouden tijden (zij moeten overigens niet verward worden met bona fide *non-producing entities*).

Wie denkt dat *business method* octrooien misschien toch zo gek nog niet zijn, wijs ik op het verschijnsel van *tax planning patents*, een vorm van *business method* octrooien. Bedrijven hebben zelfs een goede reden om octrooien op belastingsstrategieën aan te vragen, nu van hen meer openheid wordt verlangd over hun financiën, sinds schandalen als *Enron*. Wanneer een bedrijf een prettige regeling met de belastingdienst weet te onderhandelen, is dat concurrentiegevoelige informatie. Dan bieden octrooien uitkomst: openheid, maar een verbod op navolging. Tegenstanders wijzen erop, dat op die manier bepaalde wetgeving wordt gemonopoliseerd, een probleem wat nog pregnanter wordt, als octrooi wordt aangevraagd op juridische methoden in het algemeen. Het mag toch niet gebeuren dat een advocaat de vraag “kunt u mij verdedigen” moet beantwoorden met “ja, dat zou ik wel kunnen, maar dat mag ik niet, omdat ik de rechten niet heb op het verweer wat ik hier zou moeten voeren, en mijn collega die daar octrooi op heeft mij ook geen licentie wil verlenen”. Zou het rechtvaardig zijn geweest als *Lindenbaum* zijn advocatenkosten terug had kunnen verdienen met een octrooi op de onrechtmatige daad vanwege “een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt”? Had *Lindenbaum* niet een graantje mee mogen pikken van het enorme voordeel dat tallozen hebben genoten doordat de Hoge Raad “om” ging, en de regel van de *Zutphense juffrouw* liet varen? Wellicht werpt u tegen dat als *Lindenbaum* er niet was geweest, die regel ongetwijfeld ook al snel gesneuveld was in een andere zaak. Maar dat is geen argument tegen een octrooi: veel uitvindingen hangen op zeker moment in de lucht, en dan komt het er maar op aan wie het eerst octrooi aanvraagt.

Daags na de uitspraak over *Bilski v. Kappos* heeft het Supreme Court zich ook uitgelaten over *Prometheus v. Mayo*. Het gaat hier om een geschil over een octrooi op een medische diagnosemethode – waarvan eerder werd geconstateerd dat die de “machine or transformation test” kon doorstaan. Het Supreme Court geeft een “grant-vacate-remand” opdracht: een terugverwijzing zonder verdere inhoudelijke behandeling, met in casu de opdracht om de geldigheid van het betreffende octrooi opnieuw te bezien in het licht van de *Bilski v. Kappos* beslissing. Zou dit een geval zijn waarin deze test geen overmatige maar onvoldoende beperking is? *Bilski v. Kappos* sluit die mogelijkheid niet uit.

In de VS zijn ook medische methoden voor octrooi vatbaar die op het menselijk lichaam worden toegepast, zij het dat specifiek artsen daar toch niet kunnen worden aangeklaagd voor inbreuk op zulke octrooien. Het argument van de voorstanders van zulke octrooien is eenvoudig: zonder octrooien loont de investering in de ontwikkeling van nieuwe diagnosemethoden niet. Waarom denken wij daar in Europa anders over? Wellicht is dat volkomen terecht, maar het zou helpen als de argumentatie van onze uitsluiting meer expliciet wordt gemaakt dan een vaag idee dat octrooien niet in de medische wereld thuis horen (hoezo geneesmiddelenoctrooien?).

De hoop leefde, dat het U.S. Supreme Court in *Bilski v. Kappos*, evenals onlangs de grote Kamer van Beroep van het EOB, een einde zou maken aan een lange periode van

onzekerheid over de vraag wat nu precies octrooirechtelijk een uitvinding is. In beide gevallen is het resultaat uitgesproken teleurstellend. Het lijkt er nu meer op, dat we weer helemaal terug zijn bij “af”, in een lange historische ontwikkeling, waarvoor ik graag verwijs het fraaie overzicht in het recente boek van Justine Pila: *The Requirement for an Invention in Patent Law* (Oxford University Press 2010).

**Reinier B. Bakels, juli 2010.**

*De auteur is fellow van het “Institute for Globalisation and International Regulation” van de Universiteit Maastricht. In 2008 promoveerde hij daar op een rechtsvergelijkende studie over het techniekbegrip in het octrooirecht.*