

Op 19 februari 2013 hebben vijftientig lidstaten van de Europese Unie (“de Unie”) een overeenkomst tot oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht (“Unified Patent Court” of “UPC”) ondertekend (hierna “de UPC-overeenkomst”). De UPC-overeenkomst vormt een aanvulling op de Europese Verordening nr. 1257/2012, die een eenvormige octrooibeschermt door het Europees octrooi instelt, en de Europese Verordening nr. 1260/2012, die het vertaalregime voor dit type Europese octrooien regelt. In 2014 werd hieraan de Europese verordening nr. 542/2014 toegevoegd om de internationale bevoegdheid van het nieuwe Eengemaakt Octrooigerecht te regelen.

Deze vier documenten vormen een complex geheel dat hier kort zal worden uitgelegd. Andere berichten behandelen enkele specifieke vraagstukken meer in detail.

Elke onderneming die kan te maken hebben met inbreukprocedures, of deze onderneming nu zelf octrooihouder is of niet, dient haar positie te evalueren en de gevolgen van de hervorming in te schatten.

| KORT OVERZICHT VAN DE HUIDIGE SITUATIE

Momenteel kan de aanvrager van octrooibeschermt voor een uitvinding in de Europese Unie kiezen tussen het aanvragen van één of meer nationale octrooien (d.i. per land; gewoonlijk zonder voorafgaand onderzoek van de octrooieerbaarheid), dan wel van een Europees octrooi (waarbij het Europees Octrooibureau, hierna “EOB” genoemd, een voorafgaand onderzoek van de octrooieerbaarheid verricht). Eenmaal verleend, heeft het Europees octrooi dezelfde werking als een nationaal octrooi in de landen waarvoor het geldt.

Deze twee routes kunnen in bepaalde gevallen ook worden gecombineerd.

Een reeds lang opgeworpen nadeel van het Europees octrooi zijn de kosten voor de vertalingen die verschillende landen vereisen om het octrooi daar in werking te doen treden. Hetzelfde geldt voor de cumulatieve kosten van de jaartaksen voor instandhouding van de beschermt per land.

Voor zowel nationale als Europese octrooien is ook kritiek geuit op het feit dat de octrooihouder, die in verschillende Europese landen zijn monopolie wil handhaven en inbreuken wil bestrijden, per territorium afzonderlijke gerechtelijke procedures dient te voeren.

De hervorming beoogt in wezen deze nadelen te verhelpen.

| HET EUROPEES OCTROOI MET EENHEIDSWERKING

Na diverse onderhandelingspogingen, lange debatten en ontwikkelingen, waarop we niet verder ingaan, zijn vijftientig E.U. lidstaten (dus niet alle lidstaten) overeengekomen gebruik te maken van de zg. procedure voor nauwere samenwerking.¹ Daarom is de hierdoor tot stand gekomen regelgeving, overeenkomstig de oprichtingsverdragen van de Europese Unie, ook beperkt tot de deelnemende E.U. lidstaten².

UPC-OVEREENKOMST: HET
EENHEIDSOCTROOIPAKKET
EN HET EENGEMAAKT
OCTROOIGERECHT
(«UNITARY PATENT
PACKAGE» & UNIFIED
PATENT COURT)

ALGEMEEN OVERZICHT



Het resultaat was een *pakket* bestaande uit drie Europese verordeningen en een internationale overeenkomst die kortweg de “UPC-overeenkomst” wordt genoemd.

Het hele systeem moet op 1 juni 2023 in werking treden. Het zal echter aanvankelijk slechts van toepassing zijn in zeventien EU-lidstaten.

Verordening 1257/2012 introduceert de *mogelijkheid* voor de houder van een verleend Europees octrooi³ om er een “eenheidswerking” aan te verbinden. Hiertoe moet binnen een maand na de verlening van het octrooi een verklaring worden afgelegd⁴. Het Europees octrooi met eenheidswerking wordt vaak gemakshalve een “eenheidsoctrooi” genoemd.

De eenheidswerking houdt enerzijds in dat het Europees octrooi een unitair karakter heeft, waardoor het slechts voor alle betrokken staten tegelijk kan worden beperkt, overgedragen, ingetrokken of vervallen. Anderzijds leidt het ook tot een eenvormige bescherming op grond van hetzelfde monopolie, met dezelfde uitzonderingen, in al deze staten.

Bovendien zal het eenheidsoctrooi onderworpen zijn aan lagere jaartaksen dan de som van de in alle betrokken staten (momenteel zeventien) verschuldigde jaartaksen voor een klassiek Europees octrooi. Het zou dus goedkoper zijn. Dit voordeel roept in de praktijk echter vragen op, gezien de Brexit (uittreding van het Verenigd Koninkrijk), het geringe economisch belang van sommige landen die tot het UPC-gebied behoren (waartoe een klassiek Europees octrooi niet noodzakelijk wordt uitgebreid), de gevolgen van de eenheidswerking op territoriaal vlak (alles-of-niets-karakter) en de gemiddelde effectieve duur van octrooien (termijn van instandhouding).

De eenheidswerking zal enkel gelden in de lidstaten die de UPC-overeenkomst zelf - een verdrag - hebben bekrachtigd. Het gaat hier niet noodzakelijk om alle lidstaten die destijds instemden met de procedure voor nauwere samenwerking.

Verordening nr. 1260/2012 voorziet voor het Europees octrooi met eenheidswerking in een minder strikte, en daarom ook minder dure, regeling over vertalingen⁵.

Nationale octrooien blijven bestaan en kunnen nog steeds worden aangevraagd.

Klassieke Europese octrooien (zoals nu) blijven mogelijk, omdat de eenheidswerking slechts een optie is voor de octrooihouder.

Krachtens de UPC-overeenkomst zullen de gevolgen van klassieke Europese octrooien in de toekomst echter niet meer dezelfde zijn, zowel wat betreft mogelijke nietigheid, als de inbreuk.

Ten eerste zal de uniforme bescherming voor Europese octrooien met eenheidswerking krachtens de UPC-overeenkomst⁶ ook gelden voor gewone Europese octrooien. Verder zal de geografische reikwijdte van de nietigverklaring dezelfde zijn voor beide soorten Europese octrooien. De bescherming strekt zich uit tot alle landen die onder de UPC-overeenkomst vallen. Daarom voegt het systeem, in tegenstelling tot wat vaak is aangekondigd, niet eenvoudigweg een derde type octrooi toe aan de klassieke Europese octrooien en nationale octrooien. Op termijn zal het ook het regime voor klassieke Europese octrooien, zonder eenheidswerking, aanzienlijk veranderen.

Bovendien heeft de E.U. de nationale wetgevingen inzake octrooien, die weliswaar sterke onderlinge gelijkenissen vertonen, niet geharmoniseerd om ze in overeenstemming te brengen met de regels van het “wetgevingspakket” inzake het eenheidsoctrooi.

Het resultaat mondt uit in een complex systeem zijn, zowel in territoriaal, wetgevend als temporeel opzicht.



DE UPC-OVEREENKOMST

De UPC-overeenkomst omvat verschillende aspecten die kunnen worden samengevat in twee onderdelen⁷.

Ten eerste wordt door deze overeenkomst een “eengemaakt octrooigerecht” (“UPC”) opgericht, dat exclusief bevoegd zal zijn om de meeste geschillen te beslechten, niet alleen inzake Europese octrooien met eenheidswerking, maar ook inzake klassieke Europese octrooien (zoals we die nu kennen en die in de toekomst nog zullen kunnen bekomen worden). Alle Europese octrooien vallen dus onder de bevoegdheid van de UPC.

Evenwel kan een vordering wegens inbreuk of nietigheid inzake (uitsluitend) *klassieke* Europese octrooien⁸, gedurende een overgangperiode van ten minste zeven jaar, niet alleen bij de UPC, maar ook bij een nationale rechterlijke instantie worden ingesteld. Gedurende diezelfde periode van minstens zeven jaar kan de octrooihouder een klassiek Europees octrooi aan de rechtsmacht van de UPC onttrekken⁹, door een verzoek daartoe in te dienen (zg. “opt-out” regeling, voorzien bij artikel 83 van de UPC-overeenkomst). Aldus zal dit octrooi enkel aan de nationale rechterlijke instanties en het nationale recht van de lidstaat in kwestie onderworpen zijn. Afgezien van deze “opt-out”, die moet worden aangevraagd en die beperkt zal zijn tot de duur van de Europese octrooien waarvoor “opt-out” wordt gevraagd, zullen alle Europese octrooien onder het UPC-stelsel vallen. In een aanvullende nieuwsbrief gaan we in op de redenen om al dan niet gebruik te maken van de opt-outregeling.

Het UPC bestaat uit een gerecht van eerste aanleg en een hof van beroep. Het gerecht omvat een centrale afdeling in Parijs (met een afdeling te München en waarschijnlijk ook één te Milaan), alsook lokale afdelingen (één tot vier per land) en een regionale afdeling. Elke afdeling zal één of meer kamers hebben, waarin rechters van verschillende nationaliteiten zetelen; er zijn ook “technisch” gespecialiseerde rechters voorzien. Het hof van beroep in Luxemburg omvat kamers die steeds uit drie juridisch geschoolde rechters en twee technisch geschoolde rechters bestaan.

De taalregeling kan als volgt worden samengevat: de lokale afdeling gebruikt de taal of talen van haar land (of eventueel daarnaast, indien de betrokken staat dit heeft voorzien, het Engels, het Duits of het Frans zoals met name voor de Belgische lokale afdeling het geval is); de partijen kunnen ook onderling overeenkomen de taal te gebruiken waarin het octrooi door het EOB is verleend; de centrale afdeling gebruikt steeds de taal waarin het octrooi door het EOB is verleend; het hof van beroep gebruikt dezelfde taal als in eerste aanleg.

In drie aanvullende nieuwsbrieven gaan wij kort in op de regels inzake materiële bevoegdheid en de interne en internationale bevoegdheid van het UPC.

De procedureregels voor het UPC zijn uitgebreid en complex. De UPC-overeenkomst zelf bevat verschillende bevoegdheids- en procedureregels, die reeds grotendeels de voor- en nadelen van het systeem aangeven. De praktische aspecten van deze procedures, waaronder de te verwachten kosten en vergoedingen, behandelen we in een aanvullende nieuwsbrief.

Er zij reeds op gewezen dat, wanneer een vordering tot nietigverklaring van het octrooi voor een lokale of regionale afdeling wordt ingesteld in antwoord op een vordering wegens inbreuk, er verschillende opties zullen zijn, waaronder de gesplitste behandeling van de twee vorderingen (zg. “*bifurcation*”).

Verder zullen beslissingen van het UPC-gerecht zowel voor klassieke Europese octrooien (met uitzondering van de “opt-out” gedurende de



overgangperiode)¹⁰ als voor Europese octrooien met eenheidswerking, op het gehele grondgebied van de aan de UPC-overeenkomst deelnemende staten van kracht zijn¹¹. Met andere woorden zal elke beslissing, of het nu b.v. gaat om de nietigheid van het octrooi dan wel om een veroordeling wegens inbreuk, met inbegrip van handhavingsmaatregelen zoals dwangsommen, in alle UPC-staten gevolgen hebben.

Ook bevat de UPC-overeenkomst een aantal belangrijke materieelrechtelijke regels: zo definieert de UPC-overeenkomst in wezen de directe octrooi-inbreuk, de indirecte octrooi-inbreuk en de uitzonderingen (“beperkingen”) op het uitsluitend recht van de octrooihouder.

Dit aldus gedefinieerde materiële recht zal van toepassing zijn op alle onder de UPC-overeenkomst vallende octrooien (zowel de Europese octrooien met eenheidswerking als de klassieke Europese octrooien waarvoor geen “opt-out” werd gedaan). In zoverre wordt het nationale recht opzij gezet¹².

I DE KEUZES VAN DE OCTROOIHOUDER

Op lange termijn¹³ stelt zich voor bedrijven die octrooien aanvragen of bezitten de vraag een keuze te maken tussen:

- hetzij, enerzijds, nationale octrooien onder het recht van het land in kwestie,
- hetzij, anderzijds, een Europees octrooi (met “klassieke” voor een aantal landen, dan wel met “unitaire werking”), dat echter steeds, voor alle UPC-staten, aan de rechtsmacht van het UPC en de materiële regels van de UPC-overeenkomst is onderworpen.

Hoewel de tweede optie het nadeel heeft dat het octrooi wordt blootgesteld aan het risico van nietigverklaring voor het gehele UPC-gebied, biedt zij uiteraard wel grote voordelen voor het effectief en flexibel vervolgen van inbreukmakers voor een gespecialiseerd gerecht. Daarbij moeten evenwel ook de kosten van dergelijke procedure in aanmerking worden genomen, met inbegrip van het risico voor de verliezer om de kosten van verdediging van de in het gelijk gestelde partij te moeten vergoeden.

De keuze voor eenheidswerking van een Europees octrooi, d.w.z. het al dan niet aanvragen van deze eenheidswerking wanneer het Europees octrooi is verleend, i.p.v. klassieke validatie in een aantal landen of i.p.v. gewone nationale octrooien, berust in vele gevallen op een financiële afweging van de totale kosten en de jaarlijkse taksen, die hier lager zijn. Dit dient evenwel gerelativeerd te worden.

Gedurende de overgangperiode van zeven jaar (die krachtens de UPC-overeenkomst kan worden verlengd tot veertien jaar) zal de belangrijkste vraag in eerste instantie zijn of voor bestaande en voor nog te verkrijgen Europese octrooien een “opt-out”-verklaring moet worden afgelegd om ze aan de bevoegdheid van het UPC te onttrekken. Zonder “opt-out” heeft de eventuele nietigverklaring van een Europees octrooi, die voor het UPC kan worden gevorderd, steeds betrekking op het gehele grondgebied van de UPC staten (momenteel zeventien landen). De octrooihouder dient af te wegen of hij dit risico wil lopen.

I DE POSITIE VAN DE ONDERNEMING DIE BLOOTGESTELD WORDT AAN DE RISICO'S VAN NAMAAK

Voor alle ondernemingen (of zij nu zelf over octrooien beschikken of niet) zal het steeds aanwezige risico om wegens octrooi-inbreuk te worden aangeklaagd, nu nog veel ingrijpender zijn indien hun wederpartij het Europees octrooi (met of zonder eenheidswerking), en dus de mogelijkheden



die de UPC-overeenkomst biedt, verkiest boven een nationaal octrooi. Het gaat opnieuw b.v. om de draagwijdte van een vonnis dat op het hele UPC-gebied slaat, de in principe snelle procedures, alsook om tal van andere, meer onzekere aspecten die samenhangen met de procedureregels voor het UPC (*forum shopping* door de octrooihouder, taalgebruik, opsplitsing van het geschil, proceskosten, enz. ...).

De risico's zijn des te groter wanneer de betrokken onderneming voornemens is innovaties op de markt te brengen die door hun aard meer blootgesteld zijn aan inbreukprocedures.

Voor deze risico's kunnen structurele en operationele voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Met name zal de mogelijkheid om een innovatie te exploiteren ("*freedom to operate*") aan belang winnen en best, afhankelijk van het soort octrooien dat op een bepaald technisch gebied in aanmerking moet worden genomen, vroeger, voor een groter territorium en zo gedetailleerd mogelijk plaatsvinden.

1. Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 (Pb.L. 22 maart 2011, afl. 76, 53).
2. België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.
3. Voor alle deelnemende landen en met dezelfde eisen.
4. Artikel 3, lid 1, en artikel 9, lid 1, onder g), van Verordening 1257/2012.
5. Na een overgangperiode (maximaal 12 jaar) is geen vertaling meer vereist, behalve in geval van een geschil en op verzoek van de vermeende inbreukmaker of het gerecht. Tijdens de overgangperiode zal een volledige versie in het Engels moeten worden opgesteld en, indien het Engels reeds de taal is waarin het document wordt uitgegeven, een volledige versie in een andere taal. Deze regeling geldt in de deelnemende landen.
6. Behoudens de hieronder uiteengezette opt-out.
7. Om deze uiteenzetting te vereenvoudigen worden Europese octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) hier niet in detail behandeld.
8. En ABC's voor producten die door Europese octrooien worden beschermd. De overgangperiode heeft geen betrekking op Europese octrooien met eenheidswerking.
9. Door een aangifte bij het UPC-register. Deze keuze komt enkel toe aan de octrooihouder en niet aan het bedrijf, de verweerder of de potentiële verweerder in een inbreukprocedure.
10. Artikel 34 van de UPC-overeenkomst.
11. Artikel 3, lid 2, artikel 5, leden 1 en 3, en artikel 18, lid 2, al.2, van Verordening 1257/2012.
12. Zo zal een onderneming die wegens bepaalde onderzoeksactiviteiten van inbreuk wordt beschuldigd, zich niet kunnen beroepen op een mogelijk ruimere uitzondering in het toepasselijke nationale recht. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in België, waar de uitzondering momenteel ruimer is dan in andere landen. Meer in het algemeen moet dus worden opgemerkt dat de staten, ook voor gewone Europese octrooien, niet langer de vrijheid zullen hebben die zij op heden hebben om zelf voor hun respectieve grondgebied de inhoud van het wettelijk monopolie, en met name de uitzonderingen daarop, vast te stellen.
13. We laten hier de tijdelijke opt-out zoals hierboven beschreven voor "gewone" Europese octrooien tijdens de overgangperiode buiten beschouwing.

Hebt u vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op met de auteurs :

Team - Intellectuele Eigendom | upc@simontbraun.eu

Dit artikel vormt geen juridisch advies. Raadpleeg de juridisch adviseur van uw keuze alvorens te handelen op basis van de informatie in dit artikel.

SIMONT BRAUN

Louizalaan 250 / 10
1050 Brussel

+32 (0)2 543 70 80

www.simontbraun.eu

Volg ons op  