

De hervorming van het Europees octrooirecht waarbij een Europees octrooi met eenheidswerking wordt ingevoerd, gaat gepaard met de oprichting van een Eengemaakt Octrooigerecht (UPC : Unified Patent Court). In het kader van deze omwentelingen in het octrooirecht verdienen een aantal aspecten nadere aandacht. In dit bericht: de mogelijkheid tot “opt-out” die in de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht van 19 februari 2013 (“UPC-Overeenkomst”) (UPCA: Unified Patent Court Agreement)) wordt geboden.

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

DE “OPT-OUT”

| WAT IS DE “OPT-OUT”?

Aan de basis van het UPC-systeem ligt de exclusieve bevoegdheid van dit gerecht, niet alleen voor geschillen over Europese octrooien met eenheidswerking, maar ook voor geschillen over andere “klassieke” Europese octrooien, voorzover die uitwerking hebben in de UPC-landen (de staten die partij zijn bij het UPCA).

Gedurende een eerste overgangperiode van 7 jaar (verlengbaar tot 14 jaar) behouden octrooihouders echter een mogelijkheid zich ervan te verzekeren dat geschillen over een klassiek Europees octrooi (zonder eenheidswerking) voor nationale rechtbanken worden gevoerd. Een keuze tussen het UPC en de nationale rechtbanken biedt zich dus aan. Deze keuze is van belang, gelet op de bevoegdheid van het UPC om over een klassiek Europees octrooi te beslissen, krachtens een rechterlijke uitspraak *met uitwerking in alle betrokken UPC-landen*. De UPC-procedure is daardoor niet zonder risico: ook een klassiek Europees octrooi (zonder eenheidswerking) kan in één enkele uitspraak van het UPC nietig worden verklaard in al de UPC-landen waar het gevalideerd werd (weliswaar biedt de UPC-procedure omgekeerd ook het voordeel dat de octrooihouder een inbreukverbod kan verkrijgen over een uitgebreid territorium).

De “opt-out” regeling houdt in, dat de houder van Europese octrooien, Europese octrooiaanvragen en daarop gebaseerde aanvullende beschermingscertificaten (“ABC’s”) (*SPC: upplementary Protection Certificate*) gedurende voormelde overgangperiode de mogelijkheid heeft deze rechten aan de rechtsmacht van het UPC te onttrekken. Europese octrooien met eenheidswerking daarentegen vallen niet onder deze overgangsregeling en kunnen nooit het voorwerp uitmaken van een “opt-out”.

Zonder “opt-out” valt het betroffen Europese octrooi (of ABC) binnen de rechtsmacht van het UPC, zodra het UPC in werking treedt (thans aangekondigd op 1 juni 2023). De keuze voor “opt-out” kan weliswaar ook later worden gemaakt, doch niet meer eens een geschil met betrekking tot het Europese octrooi in kwestie bij het UPC aanhangig is gemaakt.



Uitstel is dus niet zonder risico voor de octrooihouder, in het bijzonder indien hij wenst te voorkomen dat zijn Europese octrooi door één rechterlijke uitspraak in alle betrokken UPC-landen nietig kan worden verklaard.

Het staat de houder van een octrooiportefeuille vrij voor sommige octrooien voor “opt-out” te kiezen en andere octrooien onder het UPC-systeem te laten.

Een “opt-out” geldt voor de gehele levensduur van het octrooi, of totdat de octrooihouder beslist om de “opt-out” ongedaan te maken en zijn octrooi binnen de rechtsmacht van het UPC te brengen door een zgn. “opt-in”. Dergelijke “opt-in” kan daarentegen niet weer ongedaan worden gemaakt.

Officiële informatie betreffende de “opt-out” in het kader van het UPC vindt men op de website <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out>.

| WIE KAN DE “OPT-OUT” INDIENEN?

De “opt-out” is voorbehouden aan de octrooihouders. Licentiehouders kunnen dus niet zelf rechtstreeks een “opt-out” indienen voor de octrooien waarop zij rechten hebben. Licentiehouders die heil zien in een “opt-out” gaan hiervoor best het gesprek aan met hun licentiegever. Omgekeerd dient de eigenaar van het octrooi (licentiegever) de belangen van de licentiehouder in acht te nemen, in het bijzonder indien hij van plan is niet van de “opt-out” regeling gebruik te maken, terwijl het territorium van de licentie in kwestie UPC-landen omvat. Licentie-overeenkomsten worden dan ook best herzien in het licht van deze problematiek.

Wat mede-eigenaars van octrooien betreft kan een “opt-out” enkel plaatsvinden wanneer alle mede-eigenaars voor de “opt-out” kiezen.

Het lot van een ABC, ten slotte, volgt dat van het octrooi: maakt een Europees octrooi het voorwerp uit van een “opt-out”, dan moet hetzelfde gebeuren met het ABC dat erop is gegrond. Is de houder van het ABC niet de eigenaar van het octrooi, dan zullen zij onderling overeenstemming moeten vinden.

| WAAROM EEN “OPT-OUT”? WELKE VOORDELEN OF RISICO'S?

In het algemeen houdt het UPC-systeem voor octrooihouders zowel potentiële voor- als nadelen in. Dit is ook het geval wat de “opt-out” betreft. De keuze voor de “opt-out” wordt dan ook best geval per geval overwogen.

Eén van de hoofdkenmerken van het UPC ligt in het risico op centrale herroeping (nietigverklaring) van het octrooi, ook voor de klassieke Europese octrooien zonder eenheidswerking. Een voor de octrooihouder negatieve beslissing m.b.t. de geldigheid van het octrooi zal gelden in alle lidstaten bij de UPC-Overeenkomst. De keerzijde van de medaille is, dat een voor de octrooihouder positieve beslissing inzake geldigheid tussen dezelfde partijen ook geldt in alle UPC-landen. Een vuistregel is dan ook dat sterke, robuuste octrooien wellicht gediend zijn met het UPC-systeem, waar dit voor octrooien, die gevoeliger zijn voor nietigheidsbezwaren niet geldt. Voor deze laatsten verdient een “opt-out” in elk geval aandacht.



Ook wat de inbreuk betreft, heeft een voor de octrooihouder positieve uitspraak uitwerking in alle UPC-landen. Dit voordeel valt weg indien voor “opt-out” wordt gekozen. Indien een octrooi als sterk kan worden beschouwd in die zin dat het risico op een succesvolle tegenvordering tot nietigheid beperkt is, spreken de voordelen inzake territoriale uitwerking van UPC beslissingen tegen de “opt-out”.

Tevens dient erop gewezen dat, zolang geen “opt-out” is ingediend, het UPC en de nationale rechtbanken tijdens de overgangsperiode (7 of max. 14 jaar vanaf de opstart van het UPC) in feite een gedeelde rechtsmacht hebben. Iedere partij kan de rechtbank waar zij een vordering instelt nog steeds kiezen.

Dit betekent evenwel ook dat, zonder formele “opt-out”, een derde op elk ogenblik een vordering tot nietigverklaring van het octrooi in kwestie rechtstreeks bij het UPC aanhangig kan maken, met de potentieel uitgebreide territoriale gevolgen van dien.

De onzekerheid over het onbekende, en met name de wijze waarop de UPC-rechtspraak zich zal ontwikkelen, leidt eveneens tot aarzeling. Voorzichtigheidshalve kan ook hiermee tactisch worden omgesprongen, door bijvoorbeeld snel te kiezen voor “opt-out” om dan tot enkele jaren na inwerkingtreding af te wachten hoe de UPC-rechtspraak zich ontwikkelt, en op basis daarvan, in een later stadium, te beslissen of een “opt-in” al dan niet is aangewezen. Het is echter in sommige gevallen ook van belang te beseffen dat wie voor “opt-out” kiest van octrooien die tot geschillen aanleiding kunnen geven, de ervaring met en invloed op de UPC-rechtspraak links laat liggen. Het UPC zal in het bijzonder in de beginfase richtinggevende rechterlijke uitspraken vellen en partijen kunnen daarin een rol spelen.

Ten slotte vraagt de keuze voor “opt-out” ook een kostenanalyse. Stelt de octrooihouder het Europees octrooi zonder eenheidswerking buiten het UPC, dan aanvaardt hij, behoudens “opt-in” op het moment dat hij effectief een vordering instelt, geconfronteerd te worden met procedures in verschillende landen aangaande eenzelfde octrooi. De potentieel hogere kosten van dergelijke parallelle procedures dienen afgewogen tegen de kosten van een gecentraliseerde procedure voor het UPC.

I HOE EN WANNEER EEN AANVRAAG TOT “OPT-OUT” INDIENEN ?

Aanvragen tot “opt-out” moeten worden ingediend via het zgn. *Case Management System*, een online digitaal systeem dat momenteel in testfase beschikbaar is en van groot belang zal zijn in procedures voor het UPC, die hoofdzakelijk elektronisch zullen plaatsvinden. In dat online systeem zal het nummer van het octrooi of de octrooiaanvraag ingegeven moeten worden, waarna de eigenaar zal moeten bevestigen dat hij de bevoegdheid heeft een “opt-out” voor het betroffen octrooi in te dienen. Voor een “opt-out” is momenteel geen kost voorzien. Wel is het nodig voorbereidingen te treffen om toegang te krijgen tot het elektronisch systeem en over de nodige certificaties te beschikken.

De aanvraag tot “opt-out” kan worden ingediend tot één maand voor het einde van de overgangsperiode die in de UPC-Overeenkomst wordt voorzien, d.i. 7



jaar na de start van het UPC op 1 juni 2023, dus voor 1 mei 2030. Deze initiële overgangperiode zal door de UPC-staten verlengd kunnen worden met een bijkomende termijn van maximaal 7 jaar, tot 2037. De kans bestaat dus dat de mogelijkheid tot “opt-out” nog gedurende 14 jaar blijft bestaan. Elke “opt-out” geldt voor de gehele levensduur van het betroffen Europese octrooi, in principe 20 jaar na de aanvraag ervan.

Voorafgaand aan de start van het UPC wordt bovendien een inlooperperiode of zgn. *sunrise period* van 3 maanden voorzien, waarin “opt-out”-aanvragen reeds mogelijk zijn. De vooropgestelde startdatum van deze *sunrise period* is 1 maart 2023. Door daarvan gebruik te maken, vermijdt de octrooihouder elk risico op een centrale nietigheidvordering voor het UPC wanneer dit in werking treedt op 1 juni 2023. De ingediende “opt-out”-aanvragen hebben immers uitwerking vanaf de eerste dag van het UPC.



Voor de octrooihouders die geen gebruik maken van “opt-out” tijdens de *sunrise period* dient de waarschuwing herhaald, dat van zodra een geschil m.b.t. een octrooi zonder “opt-out” aanhangig wordt gemaakt voor het UPC, de mogelijkheid tot “opt-out” komt te vervallen. Omgekeerd geldt dat, van zodra een octrooi met “opt-out” (of, in voorkomend geval, een op dat octrooi gebaseerd ABC) het voorwerp wordt van een geschil voor een nationale rechtbank, de optie tot “opt-in” vervalt.

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  