

Team - Intellectuele Eigendom | Februari 2023

DEEL 2 - "INTERNE" BEVOEGDHEID

(tussen UPC lidstaten)

De invoering van het Europees octrooi met eenheidswerking gaat gepaard met de oprichting van een eengemaakt gerecht dat exclusief bevoegd is om kennis te nemen van bepaalde vorderingen betreffende dit nieuwe type octrooi en enkele andere soortgelijke titels. De aanstaande inwerkingtreding van de overeenkomst tot oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht ("EOG", Unified Patent Court, "UPC") biedt de gelegenheid om hier, zonder in detail te gaan, de belangrijkste regels te bespreken die de bevoegdheid tussen de lidstaten van deze overeenkomst ("UPC-staten") zullen bepalen (voor de andere landen, zie deel 3).

Ter herinnering, de structuur van het UPC kent twee niveaus:

- een **Hof van beroep** gevestigd te Luxemburg en,
- een **Gerecht van eerste aanleg**.

Het Gerecht van eerste aanleg bestaat uit :

- een **centrale afdeling** georganiseerd in drie afdelingen te Parijs, München en wellicht Milaan (deze laatste komt in plaats van Londen, te gevolge de Brexit),
- **regionale afdelingen** (gemeenschappelijk aan verschillende UPC-staten; tot nu toe is er slechts één opgericht) en
- **lokale afdelingen** (specifiek voor één UPC-staat; in sommige UPC-staten is geen afdeling opgericht, b.v. het Groothertogdom Luxemburg, Malta en Bulgarije).

Vooraf zij erop gewezen dat de **materiële bevoegdheid** van het UPC beperkt is tot de in artikel 32 van de UPC-Overeenkomst genoemde vorderingen (hoofdzakelijk vorderingen wegens inbreuk, verklaringen van niet-inbreuk, nietigheidsvorderingen of nog vorderingen tegen beslissingen van het EOB betreffende de eenheidswerking).

Vorderingen buiten deze bevoegdheid worden behandeld door nationale rechters en worden internationaal verdeeld op grond van de bevoegdheidsregels van de zogeheten Verordening Brussel Ibis en het Verdrag van Lugano (2007) (voor de goede orde: dit verdrag bindt niet langer het Verenigd Koninkrijk).

Titels die onder de rechtsmacht van het UPC vallen: er zij ook aan herinnerd dat het Eengemaakt Octrooigerecht ("UPC"), dat wordt omschreven als een "gemeenschappelijke" jurisdictie voor de UPC-staten, bevoegd is om kennis te nemen van geschillen inzake :

- Europese octrooien met eenheidswerking,
- Europese octrooien zonder eenheidswerking, behalve die waarvoor tijdens de overgangperiode (ten minste de eerste zeven jaar) een "opt-out"-verklaring is ingediend;

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

WELKE BEVOEGDHEDEN
HEEFT HET EENGEMAKT
OCTROOIGERECHT?

- Europese octrooiaanvragen, behalve die waarvoor tijdens de overgangperiode (ten minste de eerste zeven jaar) een “opt-out”-verklaring is ingediend;
- aanvullende beschermingscertificaten (“ABC”) die zijn verleend voor producten (geneesmiddelen) die door een Europees octrooi beschermd worden, behalve wanneer tijdens de overgangperiode (ten minste de eerste zeven jaar) een “opt-out”-verklaring is ingediend.

Hieronder volgt een beknopte weergave van de regels die binnen het gebied van de UPC-staten gelden om de bevoegde afdeling van het Gerecht van eerste aanleg van het UPC te bepalen. Er worden ook enkele procedurele gevolgen besproken wanneer sprake is van meerdere vorderingen.

I VERDELING VAN DE GESCHILLEN BINNEN HET UPC

De partijen kunnen in **onderlinge overeenstemming** hun geschillen die onder de bevoegdheid van het UPC vallen voor eender welke afdeling brengen. Een uitzondering hierop zijn de vorderingen tegen beslissingen van het EOB (registratie van de eenheidswerking), die steeds voor de centrale afdeling van het UPC moeten worden gebracht.

Partijen kunnen onderling afspraken maken wanneer een geschil zich aandient. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen gelden de volgende **regels**:

- **inbreukprocedures kunnen** naar keuze van de eiser worden ingesteld:
 - voor de lokale of regionale afdeling van de **plaats van de inbreuk**,
 - **of** voor de lokale of regionale afdeling van de **woonplaats** of de hoofdvestiging van de **verweerder** of, bij gebrek daaraan, van een van zijn vestigingen,
 - **of** voor de **centrale afdeling**, indien er op het grondgebied van de betrokken UPC-staat geen lokale afdeling bestaat en deze niet deelneemt aan een regionale afdeling (dit geldt b.v. voor het Groothertogdom Luxemburg).
- **reconventionele vorderingen tot nietigverklaring** die in antwoord op een inbreukprocedure worden ingesteld, kunnen tot drie mogelijke scenario's leiden:
 - de afdeling **beslist** zelf over de inbreukprocedure en over de reconventionele vordering,
 - **of** de afdeling verwijst de reconventionele vordering naar de centrale afdeling en beslist over de inbreukprocedure of houdt de beslissing daarover aan (splitsing of zg. “**bifurcatie**”),
 - **of** de afdeling **verwijst de gehele** zaak naar de centrale afdeling, met instemming van alle partijen.

In geval van **splitsing of bifurcatie** bepaalt het Reglement voor de procesvoering dat de afdeling verplicht is de behandeling van de vordering inzake inbreuk te schorsen wanneer er een grote kans bestaat dat de conclusies van het betrokken octrooi door de centrale afdeling nietig zullen worden verklaard.

- **de hoofdvorderingen tot nietigverklaring en verklaring van niet-inbreuk vallen onder** de bevoegdheid van de **centrale afdeling**.

Indien echter met betrekking tot hetzelfde octrooi reeds een inbreukprocedure tussen dezelfde partijen aanhangig is bij een lokale of regionale afdeling, kunnen deze procedures alleen bij **dezelfde** lokale



of regionale afdeling worden ingesteld. In dit geval zijn alle drie de in het vorige punt beschreven scenario's mogelijk, inclusief "bifurcatie".

Indien bij de centrale afdeling reeds een vordering tot **nietigverklaring** van het octrooi in kwestie aanhangig is, kan een vordering wegens inbreuk tussen dezelfde partijen voor hetzelfde octrooi bij **elke afdeling** (lokale, regionale of centrale afdeling) worden ingesteld. Stelt de verweerder dan een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi in, zijn de drie scenario's mogelijk, waaronder splitsing van de procedure. Tenzij partijen anders overeenkomen, moet de centrale afdeling de behandeling van de nietigheidsvordering schorsen in afwachting van de behandeling van de zaak door de eerder gevatte afdeling. Het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat de gevatte afdeling bij haar beslissing over het verdere verloop van de procedure rekening moet houden met de stand van de nietigheidsprocedure voor de centrale afdeling.

Een **vordering tot verklaring van niet-inbreuk** voor de centrale afdeling wordt geschorst, indien binnen drie maanden een vordering wegens inbreuk op het octrooi in kwestie wordt ingesteld bij een lokale of regionale afdeling.

- **Vorderingen tot vergoeding voor licenties** op grond van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1257/2012 ("de jure" licenties) vallen onder de bevoegdheid van de lokale of regionale afdeling van de **woonplaats**, de hoofdvestiging of een van de vestigingen van de **verweerder**.

BIJZONDERE REGELS

Een vordering kan alleen bij dezelfde afdeling worden ingesteld tegen **meerdere verweerders** die in verschillende UPC-staten zijn gevestigd, indien deze verweerders een commerciële band hebben en de vordering betrekking heeft op dezelfde vermeende inbreuk.

Situaties van aanhangigheid (verschillende vorderingen tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde octrooi) worden opgelost door een voorkeursregel ten gunste van de eerst gevatte afdeling.

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  