

Team - Intellectuele Eigendom | Februari 2023

DEEL 3 - "INTERNATIONALE" BEVOEGDHEID

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 nieuw type octrooi en enkele andere verwante titels. De 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 "internationale" bevoegdheid van het UPC zullen bepalen. Dit gaat in het bijzonder over de bevoegdheid van het UPC ten aanzien van de EU-lidstaten die de UPC-overeenkomst niet hebben bekrachtigd en "derde"-staten (buiten de EU). Eerdere berichten betroffen de "materiële" bevoegdheid van het UPC (deel 1) en de "interne" bevoegdheid van het UPC (deel 2).

Zoals wij reeds hebben besproken (deel 1), behouden de nationale rechterlijke instanties in octrooiaangelegenheden bepaalde bevoegdheden. Voor hen blijven de regels inzake internationale bevoegdheid ongewijzigd. Deze regels vloeien voort uit de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 ("Brussel 1bis-verordening"), het op 30 oktober 2007 te Lugano gesloten Verdrag ("Verdrag van Lugano"), dat van kracht is tussen IJsland, Noorwegen, Zwitserland en de lidstaten van de Europese Unie ("EU"), en de nationale regels inzake internationale bevoegdheid (met inbegrip van eventuele bilaterale verdragen die de staten zijn aangegaan).

Wij geven hier een overzicht van de regels in verband met het UPC die gelden ten opzichte van EU-lidstaten die de UPC-overeenkomst niet hebben bekrachtigd, alsook ten opzichte "derde"-staten buiten de EU (bijvoorbeeld het VK, de VS of China).

Het op 30 oktober 2007 te Lugano gesloten Verdrag tussen IJsland, Noorwegen, Zwitserland en de EU-lidstaten, bekend als het **Verdrag van Lugano**, blijft ongewijzigd. De toepassing ervan in UPC context levert bijzondere problemen op, die in het beperkte bestek van deze nieuwsbrief echter niet aan de orde kunnen komen. Wat hieronder wordt aangegeven over partijen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, moet derhalve worden begrepen onder voorbehoud van de eventuele toepassing van het Verdrag van Lugano voor de landen die daar partij bij zijn.

Voor een goed begrip herinneren we aan het onderscheid tussen, enerzijds, de "interne" bevoegdheid van het UPC, dat wil zeggen de bevoegdheid binnen de grenzen van de staten die de UPC-overeenkomst hebben bekrachtigd (de "UPC-staten") (zie deel 2), en, anderzijds, zijn "internationale" bevoegdheid.

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

WELKE BEVOEGDHEDEN
HEEFT HET EENGEMAKT
OCTROOIGERECHT?



Deze internationale bevoegdheid bespreken we hier kort vanuit twee invalshoeken:

- de UPC bevoegdheid ten aanzien van EU-lidstaten die geen lid zijn van de UPC-overeenkomst en,
- de UPC bevoegdheid ten aanzien van “derde”-staten, buiten de EU en buiten het toepassingsgebied van het Verdrag van Lugano.

I AANPASSING VAN DE BRUSSEL 1BIS-VERORDENING: ALGEMEEN

De “internationale” bevoegdheid van het UPC wordt bepaald door Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 (“**Brussel 1bis-verordening**”), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 542/2014. Laatstgenoemde wijziging strekt ertoe rekening te houden met het UPC in de Brussel 1bis verordening. Weliswaar wordt het UPC omschreven als “gemeenschappelijk” gerecht voor de UPC-staten, doch deze kwalificatie volstond niet om alle bepalingen van de Brussel 1bis-verordening ongewijzigd toe te passen. De oprichting van het UPC vereiste dan ook verschillende aanpassingen aan deze wetgeving.

Verordening 542/2014 voorziet dan ook bepalingen die de EU-bevoegdheidsregeling alsook de mechanismen van aanhangigheid, samenhang, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen, tussen het UPC en de gerechten van EU-lidstaten die de UPC-overeenkomst niet hebben ondertekend of bekrachtigd, aanvullen.

Voorts vult deze verordening de Brussel 1bis-verordening aan met regels ten aanzien van verweerders die buiten de E.U. zijn gevestigd (we laten het Verdrag van Lugano hier buiten beschouwing). Voor deze verweerders (“buitenlandse verweerders”) verwijst de Brussel 1bis-verordening namelijk in bepaalde kwesties naar de nationale wetgeving. Dat gaat niet op in het kader van het UPC, vermits dit gerecht een autonoom rechtsregime heeft, los van nationale wetgevingen.

I DE GELIJKSTELLING VAN HET UPC MET EEN NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE EN DE GEVOLGEN DAARVAN

Vooreerst wordt het UPC, voor de toepassing van de Brussel 1bis-verordening, gelijk gesteld aan een nationale rechterlijke instantie.

Deze gelijkstelling maakt het bijvoorbeeld mogelijk de territoriale bevoegdheid van het UPC te rechtvaardigen in gevallen waar de Brussel 1bis-verordening dit voorheen niet toeliet. Denk aan het geval van een vordering wegens inbreuk op een Europees octrooi zonder eenheidswerking (en zonder “*opt-out*”) van b.v. een Poolse octrooihouder tegen een in Nederland gevestigde verweerder. De Nederlandse afdeling van het UPC zal in reconventie de nietigheid van het ingeroepen Europees octrooi kunnen uitspreken, niet alleen voor Nederland, maar ook voor alle andere door dit Europees octrooi bestreken UPC-staten (hetgeen artikel 24, lid 4 van de Brussel 1bis-verordening op zich niet toeliet).



Deze gelijkstelling wordt vervolgens uitdrukkelijk uitgebreid in die zin, dat het UPC bevoegd is zodra de aangelegenheid onder zijn materiële bevoegdheid valt, wanneer, op grond van de andere bepalingen van de Brussel 1bis-verordening, een nationaal gerecht van een UPC-staat bevoegd zou zijn geweest.

Op grond van deze regels zijn dus, voor **een verweerder met woonplaats of vestiging in de EU**, alle gewone bevoegdheidsregels van toepassing: de bevoegdheid kan voortvloeien uit de woonplaats of vestiging van de verweerder, de plaats van de inbreuk, het land waar het Europees octrooi van kracht is, enz.

Ook voor een **verweerder met woonplaats of vestiging in een “derde”-staat** (d.i. buiten de EU; de zg. “**buitenlandse verweerder**”), kunnen de gebruikelijke regels van de Brussel 1bis-verordening van toepassing zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de bevoegdheid van het UPC om kennis te nemen van een vordering tot nietigverklaring van een octrooi met eenheidswerking of van een Europees octrooi (zonder “opt-out”) in één of meer UPC-staten, of nog, aan de bevoegdheid die voortvloeit uit een bevoegdheidsclausule waarbij het UPC contractueel als bevoegde rechterlijke instantie wordt aangewezen. Dit kent evenwel beperkingen.

Ten slotte voorziet Verordening 542/2014 in de toepassing van de gebruikelijke regels van de Brussel 1bis-verordening inzake aanhangigheid, connexiteit, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

UITBREIDING VAN DE REGELS VAN DE BRUSSEL 1BIS VERORDENING TOT VERWEERDERS DIE BUITEN DE EU GEVESTIGD OF WOONACHTIG ZIJN

De gebruikelijke regels die krachtens de Brussel 1bis-verordening op de buitenlandse verweerder van toepassing zijn, zijn evenwel beperkt.

Afgezien van enkele bijzondere regels zoals hierboven vermeld, verwijst de gewone regeling in de Brussel 1bis-verordening, in het geval van een buitenlandse verweerder, naar de nationale regels inzake internationale bevoegdheid. Aangezien het UPC deze niet-uniforme regels van nationaal recht niet kan toepassen, bepaalt Verordening 542/2014 dat, voor het UPC, ten aanzien van een verweerder met woonplaats of vestiging buiten de EU, hoofdstuk II van de Brussel 1bis-verordening van toepassing is (daarbij is op heden nog de vraag wat de zinsnede “in voorkomend geval” in dit artikel precies betekent).

Behoudens (vanzelfsprekend) de toepassing van de bevoegdheidsregel ten gunste van de rechter van het land waar de verweerder zijn woonplaats of zetel heeft (hier, per hypothese, buiten de EU), zullen bijgevolg de binnen de EU bekende en door de hervorming toepasselijk gemaakte regels kunnen leiden tot de bevoegdheid van het UPC voor vorderingen tegen een buitenlandse verweerder. Dit geldt in het bijzonder voor de bevoegdheidsregel op grond van de plaats van de inbreuk: het UPC is bevoegd ten aanzien van een buitenlandse verweerder indien de plaats van de inbreuk zich in een UPC-staat bevindt of de gevolgen van de inbreuk er zich voordoen.



Zeer merkwaardig is dat de bevoegdheid van het UPC, in dit geval van toepassing van hoofdstuk II van de Brussel 1bis-verordening op een buitenlandse verweerder, beperkt is voor de behandeling van schade die buiten de EU is ontstaan als gevolg van een in de EU gepleegde inbreuk.

Dit aspect van de bevoegdheid is immers onderworpen aan de dubbele voorwaarde dat (1) de goederen van de buitenlandse verweerder zich in een UPC-staat bevinden en (2) het geschil voldoende verband houdt met een UPC-staat. Deze onduidelijke bepaling heeft reeds aanleiding gegeven tot vragen en kritiek.

**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  