

## DEEL 1 - MATERIËLE 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 inzake 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 omtrent de "materiële" bevoegdheid van het UPC te bespreken. Dit heeft betrekking op het voorwerp en de aard van de verzoeken voor dit gerecht.

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, ten gevolge van 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).

## | TITELS DIE ONDER DE RECHTSMACHT VAN HET UPC VALLEN

Het UPC is, als "gemeenschappelijk" rechtcollege van de UPC-staten, bevoegd voor 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;
- 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.

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

WELKE BEVOEGDHEDEN  
HEEFT HET EENGEMAKT  
OCTROOIGERECHT?

## I MATERIËLE BEVOEGDHEID VAN HET UPC

De bevoegdheid van het UPC is exclusief, dus met uitsluiting van de nationale rechterlijke instanties, maar beperkt tot de in artikel 32 van de UPC-overeenkomst vermelde vorderingen:

- **vorderingen wegens inbreuk**, m.i.v. daarmee verband houdende maatregelen zoals **schadevergoeding**) en verweren daartegen, m.i.v. **reconventionele vorderingen tot nietigverklaring** of vorderingen inzake licenties op het ingeroepen octrooi,
- vorderingen tot **vaststelling van niet-inbreuk**,
- vorderingen tot **nietigverklaring**,
- vorderingen tot het verkrijgen van **voorlopige en bewarende maatregelen** of van een verbodsmaatregel,
- vorderingen tot schadevergoeding op grond van de **voorlopige bescherming** die wordt verleend door een **gepubliceerde Europese octrooiaanvraag**; waar deze “voorlopige bescherming” concreet toe leidt, is niet in de UPC-overeenkomst bepaald en zal afhangen van de toepassing en uitleg door het UPC.
- vorderingen in verband met het gebruik van de uitvinding voordat het octrooi is verleend of met het recht van **voorgebruik van de uitvinding**; de UPC-overeenkomst verduidelijkt de precieze draagwijdte van deze begrippen niet. Indien deze terminologie betrekking heeft op één soort vordering, dan kan men in het Belgische recht vergelijken met de uitzondering van voorafgaand persoonlijk bezit als bedoeld voorzien bij artikel XI.36 van het Wetboek van economisch recht (“WER”).
- vorderingen tot **vergoeding voor licenties** op grond van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1257/2012. Het gaat hier om geschillen over die “passende vergoeding” voor licenties “de jure”, d.w.z. licenties die worden aangevraagd nadat de houder van een Europees octrooi met eenheidswerking bij het EOB heeft verklaard dat hij bereid is een licentie voor het gebruik van de uitvinding te verlenen tegen betaling van een “passende vergoeding”. Alleen vorderingen betreffende de vergoeding voor dergelijke licenties worden hier vernoemd, hetgeen andere aspecten lijkt uit te sluiten.
- vorderingen met betrekking tot **besluiten van het EOB** bij het uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1257/2012. Deze bepaling heeft met name betrekking op de taken van het EOB in verband met aanvragen inzake registratie van eenheidswerking en het register van eenheidsbescherming.

## I NATIONALE RECHTSCOLLEGES

De nationale rechterlijke instanties van de UPC-staten blijven bevoegd voor :

- a. alle vorderingen m.b.t. **nationale octrooien** en, kennelijk, voor **nationale ABC's** ( die voortkomen uit nationale octrooien),
- b. alle vorderingen m.b.t. **Europese octrooien** en **ABC's** (gebaseerd op Europese octrooien) waarvoor de houder gedurende de overgangsperiode (ten minste de eerste zeven jaar) een “**opt-out**”-verklaring indient,



- c. alle vorderingen m.b.t. **Europese octrooien** en **ABC's** (gebaseerd op Europese octrooien) die niet onder de “opt-out” vallen **wanneer zij niet onder de exclusieve bevoegdheid van het UPC vallen,**
- d. en zelfs vorderingen m.b.t. **Europese octrooien met eenheidswerking,** **wanneer zij niet onder de exclusieve bevoegdheid van het UPC vallen.**

Onder de punten c) en d) vallen b.v. een vordering tot revindicatie van dergelijk octrooi of nog een vordering inzake een conventionele licentie of een dwanglicentie (wat verschilt van de licentie “de jure” bedoeld in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1257/2012).

### **| OVERGANGSPERIODE EN “OPT-OUT”**

Ter herinnering (zie onze nieuwsbrief over de “opt-out”): gedurende een **overgangperiode** van (ten minste) zeven jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst kan een vordering wegens inbreuk of nietigheid van een Europees octrooi zonder eenheidswerking (of van een op een dergelijk octrooi gebaseerd ABC), naar keuze van de eiser, nog steeds worden ingesteld:

- voor het UPC,
- of voor de bevoegde nationale rechtscolleges.

De octrooihouder zal de bevoegdheid van het UPC, en dus i.h.b. de mogelijke nietigverklaring van zijn octrooi voor alle UPC-Staten door één rechterlijke beslissing, kunnen vermijden dankzij een “opt-out”-verklaring die zo snel mogelijk moet worden ingediend. Het voordeel van de “opt-out” geldt voor het octrooi in kwestie (en desgevallend het daarop gegronde ABC) voor de gehele geldigheidsduur ervan.

Het is aangeraden de verklaring van “opt-out” zo snel mogelijk in te dienen. Deze mogelijkheid vervalt immers zodra bij het UPC een procedure tot nietigverklaring tegen of tot verklaring van niet-inbreuk op het Europees octrooi in kwestie wordt ingesteld.

Het verstrijken van de overgangperiode heeft geen gevolgen voor vorderingen die aan het eind van die periode bij een nationaal rechtscollege aanhangig zijn.

---

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

**Team - Intellectuele Eigendom** | [upc@simontbraun.eu](mailto: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](http://www.simontbraun.eu)  
Volg ons op  