

Team Intellectuele Eigendom | Juli 2023

De invoering van het Europees octrooi met eenheidswerking gaat gepaard met de oprichting van een Eengemaakt Octrooigerecht ("Unified Patent Court", afgekort "UPC") dat exclusief bevoegd is om kennis te nemen van bepaalde vorderingen betreffende dit nieuwe type octrooi en enkele andere soortgelijke titels. Hierover hebben wij reeds verschillende berichten gepubliceerd.

Het UPC opende op 1 juni 2023 officieel haar deuren.

We belichten nu kort, zonder in detail te gaan, de belangrijkste aspecten van de procedure voor het UPC aan de hand van de Overeenkomst tot oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht ("Unified Patent Court Agreement", afgekort "UPCA") en de uitgebreide procedureregels ("Rules of Procedure"). We staan ook stil bij wat een UPC-procedure zal kosten.

## | EEN BIJZONDER STRIKT PROCEDUREEL VERLOOP

Op 18 juli 2022 aanvaardde en implementeerde het Administratief Comité van het UPC de *Rules of Procedures* ("RoP") (artikel 41 UPCA). Deze procedureregels traden in werking op 1 september 2022.

De *Rules of Procedure* omvatten een gedetailleerd, maar uitgebreid geheel aan regels voor het verloop van procedures voor elk van de afdelingen van het UPC, als ook in hoger beroep. De regels in de *Rules of Procedure* vullen de procedureregels van het UPCA zelf aan<sup>1</sup>. Een goed overzicht en begrip van de procedure is onontbeerlijk voor eenieder die een zaak voor het UPC wenst op te starten of met een procedure geconfronteerd wordt. De huidige versie van de *Rules of Procedure* vindt men [hier](#).

In wat volgt zullen wij focussen op het procedurele verloop in eerste aanleg voor het UPC. We bekijken de inbreuk- en nietigheidsvordering. Dit zijn slechts twee voorbeelden van vorderingen binnen de bevoegdheid van het UPC (artikel 32(1) UPCA), maar wel de belangrijkste. Vervolgens stippen we nog enkele aspecten van de beroepsprocedure voor het UPC aan. We gaan hier niet in op alle mogelijke zijsporen en incidenten die het verloop van een procedure afhankelijk van het geval kan kennen.

We trekken tevens de aandacht op het zg. *Case Management System* ("CMS"), dit is het digitaal en online beschikbaar systeem van dossierbeheer, eigen aan het UPC, waarlangs in principe elke communicatie geschiedt, en op het belangrijke aspect van de bewijsvoering.

Tenslotte bekijken we het te verwachten kostenplaatje voor UPC-procedures.

1. Men denke aan de principes van evenredigheid en billijkheid die het UPC in haar geschillenbehandeling moet implementeren (artikel 42), het elektronische dossierbeheer, hetgeen zich met name manifesteert in het zgn. "CMS" (artikel 43-44), het principe van openbaarheid van de procesvoering (artikel 45), enz.

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

PROCEDUREVERLOOP EN  
KOSTEN

## DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG VOOR HET UPC

De procedure in eerste aanleg voor het UPC bestaat uit drie fases:

- › de schriftelijke procedure (regel 12 e.v. RoP),
- › de interim procedure (regel 95 & 101 e.v. RoP) en
- › de mondelinge procedure (regel 96 & 111 e.v. RoP).

Een zaak moet conform artikel 33 UPCA, dat de territoriale bevoegdheid bepaalt, ingeleid worden voor de voor het geschil bevoegde afdeling van het UPC.

De rechter moet, doorheen de gehele procedure, de mogelijkheid van een schikking tussen de partijen onderzoeken en, in voorkomend geval, het bereiken daarvan faciliteren (regel 11 RoP).

**1.** In de schriftelijke procedure gelden strikte formele vereisten en termijnen. In de schriftelijke fase beschikken de partijen over opeenvolgende termijnen tussen één en drie maanden om hun conclusies neer te leggen. De partijen moeten in deze fase, vanaf het begin, al hun middelen en argumenten ontwikkelen. De procedure start met het neerleggen van de zg. Statement of claim door de eisende partij. Verwerende partij kan binnen een termijn van slechts één maand bezwaar aantekenen tegen de bevoegdheid van (de lokale of regionale afdeling van) het UPC en tegen de door de eiser gekozen taal van de procedure. De verweerder kan ook wijzen op het feit dat het ter bescherming ingeroepen Europees octrooi onder het “*opted-out*” statuut valt en dus niet tot de bevoegdheid van het UPC behoort (zie onze nieuwsbrief hierover [hier](#)).

**a.** *De inbreukvordering in de schriftelijke fase*

De inbreukprocedure start met het neerleggen van een *Statement of claim* door de eisende partij. De *Rules of Procedure* bepalen de formele vereisten waaraan deze *Statement of claim* moet voldoen, als ook de daarmee gepaard gaande kosten (regels 13 e.v. RoP). Het gedinginleidende *Statement of claim* moet de feiten beschrijven, d.i. de vermeende inbreuk (inclusief datum en plaats van inbreuk), de geschonden octrooiconclusies identificeren en reeds het bewijs waarop de inbreukvordering gesteund is bevatten, desgevallend met een indicatie van verder bewijs dat de eiser nog zal verstrekken. Men moet omstandig beargumenteren waarom de feiten een inbreuk op het octrooi inhouden. Het gaat hier niet louter om een samenvatting van de vordering en middelen. De procedure is zg. *front-loaded*, wat betekent dat de argumenten en het bewijs van bij de aanvang op tafel worden gelegd en niet stelselmatig gedurende de procedure worden opgebouwd. Dit vereist een grondige voorbereiding vanwege de eisende partij.

De vermeend inbreukmakende partij krijgt een termijn van 3 maanden (vanaf de betekening van de *Statement of claim*) om zijn *Statement of defence* voor te bereiden en neer te leggen. Ook dit verweerschrift moet aan specifieke formele vereisten voldoen (regels 23 e.v. RoP). Wenst de van inbreuk betichte verweerder, bij wijze van tegenvordering, de geldigheid van het octrooi te betwisten, dan moet daartoe een tegenvordering ingesteld worden in deze eerste *Statement of defense*. Zo niet onderzoekt het UPC de geldigheid van het octrooi niet nader.



Geconfronteerd met een *Statement of defence*, waarin al dan niet een nietigheidsvordering is vevat, verkrijgt de eisende partij een termijn van twee maanden om een antwoord te formuleren op het verweer van de vermeende inbreukmaker en om zich eventueel te verweren tegen de nietigheidsvordering.

Indien geen nietigheidsvordering werd ingeleid, krijgt verwerende partij nog een termijn van één maand voor een finaal aanvullend verweer. Stelde de verwerende partij wel een nietigheidsvordering in, dan is een termijn van twee maanden voorzien om

- een finaal verweer te formuleren wat de inbreukvordering betreft; en
- te reageren op het verweer van eisende partij met betrekking tot de nietigheidsvordering.

Gebeurt dit laatste, dan krijgt eisende partij nog een termijn van één maand om een finaal verweer te formuleren op de laatste argumenten van de tegenpartij met betrekking tot haar nietigheidsvordering.

De schriftelijke fase van een inbreukprocedure (inclusief de nietigheidsvordering) duurt dus maximaal 8 maanden, waarbinnen partijen al hun argumenten, tegenargumenten, bewijsstukken e.d. moeten hebben ontwikkeld en overgelegd.

In dezelfde hypothese van een tegenvordering tot nietigverklaring zal de afdeling welke onder de drie volgende scenario's zij zal volgen: ofwel de hele zaak beslechten, ofwel – met het akkoord van beide partijen – de hele zaak naar de Centrale divisie verwijzen, ofwel de zaak “splitsen” (de zogenaamde *bifurcatie*), m.n. de vordering tot nietigverklaring naar de Centrale divisie verwijzen en de hoofdvordering wegens inbreuk verder behandelen of opschorten.

#### b. *De zelfstandige nietigheidsvordering in de schriftelijke fase*

Een nietigheidsprocedure, gericht tegen een specifiek octrooi dat onder de bevoegdheid valt van het UPC, start (steeds voor de Centrale divisie) met een *Statement of revocation* door de eisende partij. De *Rules of Procedure* bepalen de formele vereisten en de hiermee gepaard gaande kosten (regels 44 e.v. RoP). De verwerende partij moet zijn verweer binnen een termijn van twee maanden neerleggen. Dit verweer bevat de feitelijke en juridische redenen waarom de nietigheid moet worden afgewezen, en omschrijft de onafhankelijke octrooiconclusies die de verweerder geldig acht. Tegelijk kan de verweerder een verzoek tot wijziging van het octrooi neerleggen en/of bij wijze van tegenvordering een inbreukprocedure opstarten.

N.B.: Een inbreukvordering kan ook voor een andere afdeling worden gebracht dan voor de afdeling van de Centrale divisie waar de nietigheidsprocedure reeds hangende is. Dit leidt dan tot een gelijkaardige keuze als hierboven beschreven en dus tot een mogelijke “bifurcatie” van de procedure (*cf. supra*).

De eisende partij verkrijgt eveneens twee maanden om de verweerder van antwoord te dienen. De verwerende partij kan een finaal verweer neerleggen binnen een termijn van één maand.





2. De **interim procedure**, die maximaal drie maanden duurt, dient ter voorbereiding van de mondelinge procedure. De rechter-rapporteur kan de partijen met betrekking tot bepaalde punten om verheldering vragen of het overleggen van bepaalde bewijsstukken of documenten bevelen. De rechter kan een schema voor het verdere verloop van de procedure vastleggen en/of onderzoeken of een schikking mogelijk is tussen de partijen (regel 104 RoP). Daartoe kan hij een *interim conference* organiseren met de partijen. De interim procedure wordt afgesloten door de pleitdatum vast te leggen en de partijen ter zitting uit te nodigen. Partijen worden minstens twee maanden op voorhand in kennis gesteld van de pleitdatum, tenzij zij kortere termijnen overeenkomen (regel 108 RoP).
3. De **mondelinge procedure** is de laatste fase in eerste aanleg en omvat de pleitzitting, die toegankelijk is voor het publiek (regel 115 RoP), tenzij de rechtbank tot vertrouwelijkheid beslist in het belang van partijen, van derden of in het algemeen belang. Deze mondelinge fase van de procedure moet normalerwijze *op één dag* worden afgewerkt (regel 113 RoP).

Het UPC velt zijn vonnis binnen 6 weken na de pleitzitting. Een afdeling kan evenwel ook onmiddellijk een beslissing te kennen geven ter zitting en de precieze motivering voor de beslissing op een latere datum meedelen.

---

## | DE PROCEDURE IN BEROEP VOOR HET UPC

Beroep tegen een beslissing in eerste aanleg van het UPC moeten partijen instellen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving. Ook in de beroepsprocedure onderscheidt men drie fases (de schriftelijke, interim en mondelinge fase). Ook hier gelden strikte termijnen en formaliteiten vastgelegd in de *Rules of Procedure* (regels 220 e.v. RoP).

In de beroepsprocedure kan men slechts nieuwe feiten en bewijsstukken aanbrengen in zoverre deze redelijkerwijs niet tijdens de procedure in eerste aanleg konden worden aangebracht (artikel 73(4) UPCA). In principe kan het beroep met andere woorden slechts betrekking hebben op wat reeds aan bod kwam in eerste aanleg. Dit bevestigt het *front-loaded* karakter van de UPC-procedure met alle gevolgen van dien wat betreft werklust en kosten.

Een beslissing van het Hof van beroep binnen het UPC is een definitieve beslissing. Er is geen mogelijkheid tot Cassatie. Het Hof van beroep kan een beslissing uit eerste aanleg vernietigen en zelf de zaak beslechten. In uitzonderlijke gevallen kan de zaak ook terug naar eerste aanleg worden verwezen.

Het beroep werkt niet opschortend. Een partij kan evenwel verzoeken dat het Hof van beroep daar anders over oordeelt.

---

## | HET CMS

Het UPC kent de bijzonderheid dat voor het procedure- en dossierbeheer gebruik gemaakt wordt van een digitaal IT-systeem, het zogenaamde *Case Management System* ("CMS"), dat online toegankelijk is. Vertegenwoordigers van partijen, d.z. zowel advocaten als daartoe toegelaten octrooigemachtigden, dienen zich daarom vooraf te registreren in het CMS. Alle communicatie met het UPC gebeurt via dit systeem dat voor elke procedurestap volgens een



strikte werkmethode is gestructureerd. Documenten kunnen via elektronische handtekening worden gecertificeerd.

Partijen moeten hun geschreven conclusies, alsook alle andere documenten (bewijsstukken, e.d.), elektronisch neerleggen, gebruikmakend van het CMS.

Het is steeds de griffie van het UPC die de neergelegde documenten vervolgens, opnieuw elektronisch, zal betekenen aan of ter kennis brengen van de andere partij(en) (tenzij in geval van een *ex parte*, eenzijdige procedure). Indien elektronische betekening niet mogelijk is, dient een aangetekende zending met ontvangstbevestiging als alternatief (regel 270-279 RoP).

Zowel de dagvaarding (*Statement of claims*) als beslissingen worden op dezelfde manier door de griffie van het UPC aan partijen betekend.

---

## | BEWIJSVOERING VOOR HET UPC

Zoals eerder aangegeven moet voor het UPC de partij die de bewijslast draagt, onmiddellijk de nodige stavingstukken verstrekken om haar aantijgingen hard te maken, weze het bij het indienen van het Statement of claims of bij het instellen van een tegenvordering. Men kan er niet op rekenen het bewijs in een later stadium van de procedure te kunnen verstrekken of nog te kunnen aanvullen. Het is dus van belang elke vordering voor te bereiden en te weten welke middelen van bewijs kunnen worden gebruikt.

Artikel 53(1) UPCA verstrekt een brede niet-exhaustieve lijst van toegestane bewijsmiddelen in procedures voor het UPC die gaan van het gewoon overleggen van documenten tot het horen van partijen, het verhoor van getuigen, het overleggen van advies van deskundigen (*expert opinions*) of beëdigde verklaringen (*affidavits*), alsook maatregelen van inspectie, het inwinnen van informatie of testen en experimenten.

Regel 170 RoP bouwt verder op die lijst, maar onderscheidt tussen de bewijsmiddelen, en de manieren waarop deze verkregen kunnen worden. Het valt op dat middelen die behoren tot diverse rechtsordes en tradities voorhanden zijn. Het is afwachten hoe de UPC-rechter daar concreet gebruik van zal maken.

Wat betreft de manieren waarop bewijsmiddelen verkregen kunnen worden, is o.m. toegestaan dat een partij bepaalde bewarende maatregelen vordert. Dit kan in de vorm van een bevel tot bewaring van bewijsstukken (artikel 60 UPCA, regel 192 e.v. RoP), maar ook via een bevel waarbij men de etablissementen van de vermoede inbreukmaker kan betreden (artikel 60 UPCA, regel 199 RoP), en dit zelfs voorafgaand aan het opstarten van de procedure ten gronde. Dergelijke procedure is vergelijkbaar met het in België gekende beslag inzake namaak.

---

## | KOSTEN VOOR HET UPC

De griffiekosten voor de opstart van een procedure worden vastgesteld en periodiek herzien door het Administratief Comité. Ze bestaan uit een vast bedrag, al dan niet in combinatie met een waardeafhankelijk bedrag.



Een *Statement of claim* is maar officieel neergelegd, nadat de verschuldigde kosten voldaan zijn. Het betalen van een waardeafhankelijk bedrag is niet voor alle types vorderingen voorzien. Het geldt voor een inbreukvordering of een vordering tot niet-inbreuk, maar niet voor een nietigheidsvordering.

Het Administratief Comité keurde een tabel met een overzicht van de kosten goed (zowel vaste bedragen, als criteria voor bepalen van waardeafhankelijke bedragen). Deze tabel is [hier](#) beschikbaar.

Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder een deel van deze tabel hernomen:

Vaste kosten	Inbreukvordering	11.000,00€
	Nietigheidsvordering	20.000,00€
	Vordering tot niet inbreuk	11.000,00€

Waarde-afhankelijke kosten (waarde van de vordering)	Tot en met 500.000,00€	0€
	Tot en met 750.000,00€	2.500,00€
	Tot en met 1.000.000,00€	4.000,00€
	Tot en met 1.500.000,00€	8.000,00€
	Tot en met 2.000.000,00€	13.000,00€
	Tot en met 3.000.000,00€	20.000,00€
	Tot en met 4.000.000,00€	26.000,00€
	Tot en met 5.000.000,00€	32.000,00€
	Tot en met [...]€	[...]€
	Meer dan 50.000.000,00€	325.000,00€

Ten slotte moeten partijen die overwegen procedures te starten voor het UPC ook in het achterhoofd houden dat de in het ongelijk gestelde partij de “*gerechtskosten en andere uitgaven van de in het gelijk gestelde partij*” zal moeten dragen (artikel 69(1) UPCA), naast al haar eigen kosten. Dit omvat alle kosten, b.v. de kosten voor deskundigen en octrooigemachtigden alsook de advocatenkosten. Deze te vergoeden bedragen zijn wel geplafonneerd, maar op een aanzienlijk hoger niveau dan de rechtsplegingsvergoeding voor advocatenkosten in België.

Een overzicht van de aldus voorziene recupereerbare gerechtskosten is beschikbaar op de website van het UPC ([uittreksel](#)):

Plafond recupereerbare kosten (o.b.v. waarde van de vordering)	Tot en met 250.000,00€	Tot 38.000,00€
	Tot en met 500.000,00€	Tot 56.000,00€
	Tot en met 1.000.000,00€	Tot 112.000,00€
	Tot en met g 2.000.000,00€	Tot 200.000,00€
	Tot en met [...]€	Tot [...]€
	Meer dan 50.000.000,00€	Tot 2.000.000,00€



## UITVOERING VAN BESLISSINGEN EN DWANGSOMMEN

Belgische gerechtelijke beslissingen gaan gepaard met een “beschikkend gedeelte” dat de tenuitvoerlegging middels tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder mogelijk maakt. Beslissingen van het UPC gaan naar analogie gepaard met een ‘bevel tot tenuitvoerlegging’ (*order for the enforcement*) (artikel 82(1) UPCA).

In geval van inbreukprocedures, zal de in het gelijk gestelde partij het UPC op de hoogte moeten stellen van de delen van de beslissing die hij ten uitvoer wenst te leggen. Hij moet een vertaling voorzien van de beslissing en het bevel tot tenuitvoerlegging in de taal van de lidstaat waar tenuitvoerlegging moet plaatsvinden. De griffie zal deze documenten vervolgens betekenen aan de andere partij, waarna tenuitvoerlegging effectief kan beginnen (regel 118.8 RoP). Tenuitvoerlegging kan afhankelijk worden gesteld van het stellen van een zekerheid of een gelijkwaardige garantie (artikel 82(2) UPCA). Eenmaal opgestart, gebeurt de tenuitvoerlegging in lijn met de procedures en voorwaarden die in de betrokken lidstaat gelden (regel 354 RoP).

In geval een beslissing die in dwangsommen voorzag niet wordt uitgevoerd door de verliezende partij, kan men het UPC verzoeken om het bedrag van de verschuldigde dwangsommen te bepalen, maar het UPC mag dit ook op eigen initiatief bepalen (regel 354.4 RoP). Een dergelijke dwangsom zal altijd aan het UPC verschuldigd zijn. Het is het UPC dat het bedrag van de dwangsom vaststelt in proportie tot het belang van de uit te voeren beslissing (artikel 82(4) UPCA). Wat onder dergelijke ‘proportionaliteit’ verstaan moet worden, valt af te wachten.

\*\*\*

Uit het voorgaande moet alvast het volgende geconcludeerd worden: ondernemingen die een procedure voor het UPC willen opstarten moeten zich niet alleen op het juridische vlak erg grondig voorbereiden, waarbij in het bijzonder de pertinente argumenten reeds ontwikkeld en de onderbouwende bewijsstukken verzameld dienen te worden, maar maken best ook een kostenanalyse, gelet op de potentieel grote financiële impact van een proces.

Ook voor de verwerende partij, die zich niet noodzakelijk aan een procedure verwacht, vormen deze strikte procedureregels en termijnen met de daaraan verbonden werklast, kosten en risico's in vele gevallen ongetwijfeld een zware last.

**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)

Follow us on  