

RECHTSLEER

DOCTRINE

INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE/DROITS INTELLECTUELS, DROIT ET TECHNOLOGIE

Toekomstperspectieven voor de rechtshandhaving in het octrooirecht De EU-verordeningen betreffende het octrooi met eenheidswerking en de creatie van het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’

Eric De Gryse¹ en Vinciane Vanovermeire²

1. Inleiding	216
2. Het Europese octrooi met eenheidswerking (verordening nr. 1257/2012)	218
<i>Voorwaarden voor eenheidswerking</i>	219
<i>Rechtsgevolgen</i>	220
3. Het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’ (de UPC-overeenkomst)	221
<i>a. Structuur van het gemeenschappelijk octrooigerecht</i>	222
<i>De rechtsprekende kamers</i>	222
<i>De rechters in het gemeenschappelijk octrooigerecht</i>	223
<i>Financiering en kosten</i>	224
<i>b. Werking van het gemeenschappelijk octrooigerecht</i>	224
<i>Bevoegdheid</i>	224
<i>Toepasselijk recht</i>	225
<i>Regels van procesrecht</i>	226
4. De (ver)taalregeling	228
<i>Talenregime voor Europese octrooien met eenheidsbescherming</i>	228
<i>Proceduetaal voor het gemeenschappelijk octrooigerecht</i>	229
5. Besluit en impact voor België	229

SAMENVATTING

In december 2012 is een politiek akkoord bereikt over het ‘patent package’ wat leidde tot de afkondiging van twee EU-verordeningen en tot de ondertekening, op 19 februari 2013, van een internationaal verdrag, de overeenkomst ‘betreffende een eengemaakt gerechtshof voor octrooien’.

De verordening nr. 1257/2012 creëert het ‘Europese octrooi met eenheidswerking’, als plaatsvervanger van het jarenlang tevergeefs nagestreefde ‘gemeenschapsoctrooi’. De verordening nr. 1260/2012 regelt, onder meer, zijn vertaalregime. De overeenkomst richt een supranationale rechterlijke instantie op, die grensoverschrijdend kan oordelen in geschillen betreffende Europese (eenheids)octrooien. Dit hybride systeem is bedoeld om tegemoet te komen aan de problemen verbonden aan de instandhouding van Europese octrooien, zoals de noodzaak om parallelle procedures te voeren in meerdere lidstaten, de divergentie in de rechtspraak en procedure alsook de hoge kosten die dit met zich meebrengt.

Deze bijdrage analyseert beide verordeningen en de overeenkomst. Zij gaat daarbij niet alleen in op de voorwaarden en de rechtsgevolgen van het zgn. eenheidsoctrooi evenals op de organisatie, werking van en procedure voor het

¹ Advocaat te Brussel (Simont Braun).

² Referendaris bij het Hof van Cassatie; vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Intellectuele Rechten, KU Leuven.

nieuwe gerechtshof, maar probeert ook al te wijzen op bepaalde problemen en op de concrete gevolgen voor de huidige octrooipraktijk, in het bijzonder in België.

RÉSUMÉ

Un accord politique, en décembre 2012, sur le ‘patent package’, a donné lieu, d’une part, à la promulgation de deux règlements de l’Union européenne et, d’autre part, à la signature, le 19 février 2013, d’un traité international, intitulé ‘accord relatif à une juridiction unifiée du brevet’.

Le règlement n° 1257/2012 crée le brevet ‘unitaire’, comme substitut du ‘brevet communautaire’ qui fut longuement mais vainement espéré. Le règlement n° 1260/2012 adopte, notamment, les modalités en matière de traduction. L’accord international institue une juridiction supranationale, chargée de trancher les litiges transfrontaliers en matière de brevets européens (unitaires). Ce système hybride a été conçu pour pallier aux insuffisances du régime existant qui entraîne parfois la nécessité d’introduire des recours parallèles dans plusieurs états, des divergences de jurisprudence entre les différentes juridictions ou, encore, des coûts élevés découlant de la multiplication des procédures.

La présente contribution analyse les deux règlements et l’accord international. Elle examine non seulement le régime juridique du nouveau brevet ‘unitaire’ et les modalités de fonctionnement de la nouvelle juridiction, mais s’attache également à identifier, notamment en Belgique, les conséquences concrètes de cette nouvelle réglementation et quelques problèmes éventuels auxquels elle peut donner lieu.

1. INLEIDING

In december 2012 is binnen de Europese instellingen een politiek akkoord bereikt over het zgn. ‘patent package’, een geheel van wetteksten over octrooirecht waarmee gepoogd wordt de octrooiverlening en octrooirechtshandhaving in Europa meer één te maken. Dit akkoord is het sluitstuk van onderhandelingen die, op grond van diverse initiatieven³, tientallen jaren hebben aangesleept en geeft invulling aan een doelstelling uit de agenda van Lissabon⁴.

De stemming en bekrachtiging van het ‘patent package’ leidde tot de afkondiging, op 17 december 2012, van 2 ver-

ordeningen: enerzijds, de verordening inzake eenheidsoctrooibeschermt⁵, en, anderzijds, de verordening inzake de (ver)taalregeling voor deze octrooien⁶. Het gaat hier om instrumenten van het recht van de Europese Unie, ofschoon Italië en Spanje niet hebben ingestemd met deze wetteksten en zij er ook niet door gebonden zijn. Het akkoord over het ‘patent package’ is er immers slechts gekomen nadat de Raad van de Europese Unie begin 2011 25 lidstaten machtigde om de procedure tot ‘nauwere samenwerking’ toe te passen, zodat de noodzaak tot eenparigheid van stemmen kon worden omzeild⁷.

³. Zie hierover o.m. F. DE VISSCHER, “European Unified Patent Court: another more realistic and more equitable approach should be examined”, *GRUR-Int.* 2012, 214-224 en “Juridiction européenne de brevets: il est urgent d’examiner une autre approche, plus réaliste et plus équitable”, *Propriété intellectuelle, Jurisclasseur* 2012, 13-24; H. ULLRICH, “Harmonizing patent law: the untameable Union Patent” in M.C. JANSSENS en G. VAN OVERWALLE (eds.), *Harmonisation of European IP Law: From European Rules To Belgian Law And Practice, Essays in Honour of Frank Gotzen*, Brussel, Larciere en Bruylant, 2012, p. 246-248; G. VAN OVERWALLE en V. VANOVERMEIRE, “De toekomst van het Europees Octrooirecht” in R. BLANPAIN (ed.), *Recht in beweging*, 16^{de} VRG-Alumnidag, Antwerpen, Maklu, 2009, p. 95-109; Doc. 16946/10 van de Raad van de Europese Unie van 29 november 2010, met overzicht van de verschillende initiatieven tot dan toe; HvJ 8 maart 2011, advies nr. 1/09 (curia.europa.eu).

⁴. “The Community must also work to improve the usage and protection of the intangible assets, particularly intellectual property rights that also help leverage financing. The patenting system in the EU still suffers from costly and burdensome fragmentation that hampers the transfer and dissemination of knowledge and innovation across the EU. Increasing its efficiency and enforcement secures returns on R&D investments, setting incentives for R&D activities, financial investments and the commercialization of innovations. An enhanced Community system for patents, including the creation of a Community patent and the improvement of the patent litigation system, would not only considerably decrease patenting costs but also provide more legal certainty.”

⁵. Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt, *Pb.L.* 361/1, 31 december 2012.

⁶. Verordening (EU) nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen, *Pb.L.* 361/89, 31 december 2012.

⁷. Art. 20, 2. VEU; besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 tot machtiging van de genoemde 25 lidstaten tot nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt, *Pb.L.* 76/53 van 22 maart 2011. Als gevolg daarvan zijn niet alle lidstaten betrokken bij deze regelgeving: Italië en Spanje hebben zich hier niet bij aangesloten, vermits zij zich niet konden verzoenen met het voorgestelde taalregime maar zij kunnen dit later nog doen. Deze lidstaten hebben overigens tegen het voornoemde besluit een procedure ingesteld voor het Hof van Justitie (gevoegde zaken C-274/11 en C-295/11, *Koninkrijk Spanje* (C-274/11), *Italiaanse Republiek* (C-295/11) tegen Raad van de Europese Unie). Bij conclusie van 11 december 2012 stelde advocaat-generaal Bot voor het beroep te verwerpen. Het EU Hof van Justitie dient hierover nog te oordelen.

Daarnaast houdt het ‘patent package’ een nieuw internationaal verdrag in tot oprichting van een ‘eengemaakt gerechtshof voor octrooien’ (het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’ of ‘UPC’ wat staat voor ‘Unified Patent Court’) met, als bijlage, het statuut voor dit gemeenschappelijk octrooigerecht⁸. Op 19 februari 2013 ondertekenden 24 lidstaten deze verdragstekst te Brussel⁹. Het betreft een instrument van internationaal recht dat in beginsel losstaat van het recht van de Europese Unie. Om in werking te treden – ten vroegste op 1 januari 2014 – moet de UPC-overeenkomst nu minstens door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, alsook door 10 andere staten worden bekrachtigd¹⁰.

Deze regelgevingen verschillen dus van aard: het ‘patent package’ staat met één poot in en met één poot buiten het recht van de Europese Unie. Dit vindt zijn oorsprong in de bestaande structuur van het Europees octrooirecht. Naast het nationaal recht van de lidstaten¹¹ geldt sinds 1977 het Europese octrooiverdrag¹², waarbij het Europese octroobureau¹³ is opgericht als een internationale organisatie – buiten de Europese Unie – die o.m. instaat voor het verlenen van Europese octrooien.

Tot op heden wordt zo’n Europees octrooi, op grond van het EOV, na afloop van de eenvormige procedure van verlening voor het EOB, in elk land waarvoor het is verleend en waar de octrooihouder beslist het in stand te houden, behandeld als een nationaal octrooi van dat land¹⁴. Omdat de tekst van het octrooischrift dezelfde kan zijn in de diverse landen en ook de verleningsprocedure eenvormig is verlopen, omschrijft men het Europese octrooi soms als ‘een bundel van nationale octrooien’. Dat neemt niet weg dat het recht verbonden aan een octrooi territoriaal beperkt is tot het land waarvoor het is verleend en waar het in stand wordt gehouden. Dit leidt ertoe dat, eenmaal het Europese octrooi is verleend, nationale rechtbanken en autoriteiten van de lidstaten van het EOV de geschillen over deze octrooien behandelen, waarbij zij hun nationaal recht toepassen, zowel voor de beoordeling van de inbreuk als voor de geldigheid.

In een grensoverschrijdende context levert dit problemen op. Deze problemen hebben, enerzijds, te maken met de kosten

en lasten om die octrooien in stand te houden: in alle landen dient de octrooihouder aan verplichtingen inzake hernieuwingstaksen, vertalingen en administratieve procedures te voldoen. Anderzijds is het vaak ingewikkeld het uitsluitende recht, verbonden aan het octrooi, te handhaven, bijvoorbeeld door inbreuken (namaak) te bestrijden: hierdoor ontstaat het beeld dat de octrooihouder genoodzaakt is parallelle procedures te voeren voor de rechtbanken van diverse Europese landen, ook al gaat het om identieke geschillen op grond van gelijkkluidende teksten van het Europese octrooi. De praktijk is wellicht genuanceerder, nu meestal efficiënt kan worden ingegrepen door te procederen in het land waar de inbreuk zijn oorsprong vindt of van waaruit de Europese distributie wordt georganiseerd. Geschillen met procedures in alle mogelijke landen zijn dan wel niet alledaags, de inzet blijft groot. Telkens opnieuw procederen, met andere raadgevers en advocaten, in verscheidene talen, voor rechtbanken met een eigen praktijk en graad van specialisatie, middels procedures die niet grondig geharmoniseerd zijn, komt de rechtszekerheid en efficiëntie niet ten goede. Zelfs tegenstrijdige rechterlijke uitspraken in identieke geschillen rond eenzelfde octrooi zijn niet uit te sluiten.

Precies aan deze moeilijkheden wil het ‘patent package’-akkoord tegemoet komen. De teksten bieden vooreerst de mogelijkheid aan een Europees octrooi ‘eenheidswerking’ te verlenen, hetgeen inhoudt dat dit octrooi in de landen die tot het systeem toetreden, een ‘eenvormige bescherming’ (‘eenheidsbescherming’) krijgt: deze landen vormen samen één territorium waarin het octrooi staat of valt. Verder moet het akkoord leiden tot een verlaging van de kostprijs voor het verlenen en in stand houden van octrooien in Europa, met name door een hervorming van het talenregime (i.h.b. de vereiste van vertalingen) wanneer het octrooi eenheidswerking heeft. Ten slotte is een nieuw systeem van grensoverschrijdende rechtshandhaving voorzien, waarbij het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’ de geschillen inzake Europese octrooien zal beslechten. De landen die de UPC-overeenkomst ondertekenden, moeten nu beslissen of ze tot bekrachtiging overgaan. Vervolgens zullen ze moeten uitmaken of zij al dan niet, naast de centrale afdeling van het

⁸. Hierna resp. afgekort als ‘overeenkomst UPC’ en ‘statuut’. Deze overeenkomst (Agreement on a Unified Patent Court/Accord relatif à une Jurisdiction unifiée du brevet), werd gepubliceerd als document nr. 16351/12 van de Raad van de Europese Unie op 11 januari 2013, met corrigendum op 29 januari 2012, betreffende art. 33 overeenkomst UPC (doc. nr. 16351/12 COR 1).

⁹. Ook Italië ondertekende de verdragstekst. Spanje en Polen ondertekenden de UPC-overeenkomst niet, maar kunnen zich er later bij aansluiten. Bulgarije ondertekende op 5 maart 2013.

¹⁰. Art. 84 overeenkomst UPC (art. 59 van de ontwerpovereenkomst UPC): Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn “the three Member States in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place” (2012).

¹¹. In België geldt de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (BS 9 maart 1985), gewijzigd bij wet van 10 januari 2011. Deze wijzigingen zijn nog niet in werking getreden. Voor een commentaar: F. DE VISSCHER en Ph. CAMPOLINI, “La réforme du droit belge des brevets d’invention par la loi du 10 janvier 2011”, *RDC-TBH* 2011, 453-469.

¹². Verdrag van München van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977 (BS 30 september 1977). Dit verdrag werd herzien te München bij akte van 29 november 2000 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007 (BS 4 september 2007), met ingang van 13 december 2007. De laatst herziene tekstversie van dit verdrag werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur bij beslissing van 28 juni 2001 (BS 4 september 2007). Hierna geciteerd als ‘EOV’.

¹³. Hierna afgekort als ‘EOB’.

¹⁴. Art. 2 EOV. Zie wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België (BS 4 september 2007).

gemeenschappelijk octrooigerecht, ‘hun eigen’ lokale of regionale afdelingen oprichten, waar dan in eerste aanleg grensoverschrijdend geprocedeerd kan worden in internationale octrooigeschillen. Indien België de UPC-overeenkomst bekrachtigt, staat ook ons land voor deze belangrijke beslissing. Hiermee zijn heel wat belangen gemoeid¹⁵: de keuze om de UPC-overeenkomst te bekrachtigen, houdt immers een afstand of overdracht van (nationale) rechtsmacht in door de deelnemende lidstaten aan een nieuwe supranationale instantie, die zal werken volgens eigen regels, bepaald in de verdragstekst en het procedurereglement (dat, momenteel, in ontwerp ter consultatie voorligt). Wanneer de UPC-overeenkomst in werking treedt, verliezen de nationale rechtbanken van de lidstaten die het bekrachtigen in elk geval (behoudens mogelijke uitzonderingen in een overgangsregime) hun rechtsmacht inzake Europese octrooien. Slechts door een lokale of regionale afdeling van de rechtbank op te richten in eigen land kan, vanuit territoriaal oogpunt, nog een alternatief worden geboden aan de overheveling van de procedures naar de centrale afdeling van het gemeenschappelijk octrooigerecht of naar een in een ander land gevestigde lokale afdeling.

Beide onderdelen van het ‘patent package’ zijn, hoewel zij binnen een ander supranationaal kader tot stand zijn gekomen, toch nauw met elkaar verweven. Zo komt het octrooi met eenheidswerking onder verordening nr. 1257/2012 er

pas, indien, en in de landen waarvoor, ook het gemeenschappelijk octrooigerecht is opgericht, hetgeen dus veronderstelt dat de UPC-overeenkomst in werking is getreden en dat voldoende lidstaten dit hebben bekrachtigd. Daarenboven kan de ‘eenheidswerking’ slechts gelden in die lidstaten waar het gemeenschappelijk octrooigerecht op de datum van registratie exclusieve bevoegdheid inzake Europese octrooien met eenheidswerking heeft¹⁶. Ten slotte dient onderlijnd dat het systeem van geschillenbeslechting voor de gemeenschappelijke octrooirechtbank in de toekomst zal gelden voor alle Europese octrooien die op grond van dezelfde tekst in verscheidene landen (behorend tot het UPC-territorium) gelden, of zij nu eenheidswerking hebben of niet¹⁷. Nationale rechtbanken zullen nog kennisnemen van vorderingen die betrekking hebben op een nationaal octrooi (dat nog steeds kan worden aangevraagd). Van zodra het octrooi voorwerp is van een Europese aanvraag (met dezelfde conclusies), wordt het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’ bevoegd¹⁸.

Het is dus van groot belang dat ondernemingen, overheden en raadgevers zich bewust zijn van de implicaties die dit systeem met zich brengt voor hun activiteiten binnen en buiten België. De manier waarop in Europa wordt omgegaan met octrooien en octrooigeschillen kan er in de toekomst immers heel anders gaan uitzien. Niet op de trein springen terwijl hij vertrekkensklaar staat, zou dus wel eens zuur kunnen opbreken.

2. HET EUROPESE OCTROOI MET EENHEIDSWERKING (VERORDENING NR. 1257/2012)

Het ‘Europese octrooi met eenheidswerking’ is een bijzondere vorm van het bestaande Europese octrooi. In plaats van de optie voor bescherming in verschillende, individueel aangeduide EU-lidstaten van het EO, wordt nu de mogelijkheid in het leven geroepen voor de octrooiaanvrager om voor het Europese octrooi ‘eenheidswerking’ te voorzien. Deze eenheidswerking houdt in dat het beoogde octrooi een ‘eenheidskarakter’ krijgt:

- het verschaft eenvormige bescherming en heeft identieke rechtsgevolgen in alle deelnemende lidstaten (voor zover die de UPC-overeenkomst zullen hebben geratificeerd);
- beperking, overdracht, herroeping of verval van het octrooi hebben steeds betrekking op alle deelnemende lidstaten¹⁹.

De ‘eenheidswerking’ toebedeeld aan dit type van octrooi vervangt daarmee de vroeger nagestreefde idee van een ‘gemeenschapsoctrooi’ dat voor de hele Europese Unie zou gelden, vergelijkbaar met een gemeenschapsmerk of een gemeenschapsmodel. De Europese Unie heeft nu geen eigen octrooititel in het leven geroepen, maar heeft gebruik gemaakt van een mogelijkheid die al voorzien was in artikel 142 EO, waarbij een aantal lidstaten van het EO samen kunnen beslissen dat de Europese octrooien die voor hun grondgebied worden verleend op dit grondgebied eenheidswerking krijgen²⁰. In dat geval kunnen ook bijkomende taken aan het EOB worden toevertrouwd om deze octrooien te beheren, zoals het bijhouden van de verzoeken om eenheidswerking en het innen van de jaartaksen. Het is dan ook het EOB dat de Europese octrooien zal blijven verlenen en

¹⁵. Een aantal organisaties en betrokkenen houden een sterk pleidooi voor een Belgische lokale divisie. Zie de tekst “Noodzaak tot oprichting van een nationale afdeling van het nieuwe Europese Octrooigerecht”, gepubliceerd als *Vrije Tribune* in *IRDI* 2013, 7-25.

¹⁶. Art. 18, 2. verordening nr. 1257/2012.

¹⁷. Art. 1 overeenkomst UPC.

¹⁸. Art. 3, (d) overeenkomst UPC. Verder zijn de nationale rechtbanken nog bevoegd voor vorderingen m.b.t. octrooien en aanvullende beschermingscertificaten die niet onder de in art. 32, 1. overeenkomst UPC geformuleerde vorderingen vallen. Evenwel voorziet art. 83 overeenkomst UPC een overgangsregime waarbij, onder meer, inbreuk- of nietigheidsvorderingen van een Europees octrooi die onder de bevoegdheid van de gemeenschappelijke octrooirechtbank vallen, toch voor de nationale rechtbanken kunnen worden gebracht (tijdelijke ‘opt-out’-mogelijkheid).

¹⁹. Art. 3, 2. verordening nr. 1257/2012.

²⁰. Art. 142 EO: “Elke groep verdragssluitende Staten die, in een bijzonder akkoord, bepaald heeft dat de voor die Staten verleende Europese octrooien een eenheidskarakter zullen hebben voor het geheel van hun grondgebieden, kan erin voorzien dat de Europese octrooien enkel gezamenlijk voor al die Staten zullen kunnen worden verleend.”

beheren²¹. De Europese Unie schrijft zich verder in de bestaande structuren in, zonder dat het nodig wordt een hele nieuwe administratie voor de verlening van ‘gemeenschaps-octrooien’ op te richten.

Het is nog een open vraag voor welk territorium de eenheidswerking, en dus de eenvormige bescherming, concreet zal gelden. Op grond van de verordeningen nr. 1257/2012 en nr. 1260/2012, gaat het om het grondgebied van de ‘deelnemende lidstaten’, waarmee in principe alle lidstaten van de Europese Unie bedoeld worden, behalve Italië en Spanje die, zoals hoger gemeld, niet zijn meegegaan in de besluitvorming bij ‘nauwere samenwerking’. Niettemin kunnen deze lidstaten later nog deelnemen aan deze bestaande nauwere samenwerking²². Artikel 18, 2., 2^{de} alinea van de verordening nr. 1257/2012 voorziet echter dat de eenheidswerking uitsluitend uitwerking heeft “*in de deelnemende lidstaten waar het gemeenschappelijk octrooigerecht op de datum van registratie exclusieve bevoegdheid inzake Europese octrooien met eenheidswerking heeft*”. Er zal dus geen eenheidswerking gelden in de lidstaten die de UPC-overeenkomst niet ondertekend en bekrachtigd hebben²³. De eenheidswerking van Europese octrooien kan ook slechts tot stand komen nadat en slechts daar waar deze internationale overeenkomst in werking is getreden.

Voorwaarden voor eenheidswerking

De eenheidswerking geldt alleen voor Europese octrooien die voor alle deelnemende lidstaten met dezelfde conclusies zijn verleend²⁴.

Het verzoek om eenheidswerking gebeurt door de octrooihouder en wordt in het register voor eenheids-octrooi-bescherming geregistreerd. Eenheidswerking moet dus worden aangevraagd. Er is geen mogelijkheid tot ontdebelling van de octrooi-bescherming. Wanneer eenheidsbescherming van kracht wordt voor een Europees octrooi met dezelfde conclusies in alle deelnemende lidstaten, dienen deze deelnemende lidstaten “*te verzekeren dat het Europese octrooi op hun grondgebied niet wordt geacht van kracht te zijn geworden als een nationaal octrooi*”²⁵. Eenheidswerking verhindert dus dat er nog sprake zou zijn van een ‘bundel van nationale octrooien’: deze octrooien zullen uitsluitend onder het eenvormige regime van de bedoelde verordeningen en de

UPC-overeenkomst vallen²⁶. Eens het Europese octrooi met eenheidswerking van kracht wordt, kan de octrooihouder dus niet daarnaast nog hetzelfde octrooi nationaal of als een Europees octrooi met nationale werking behouden.

Het keuzerecht bij aanvang is wel vrij. Het Europese octrooi met eenheidswerking schaft de nationale octrooien of Europese octrooien die op de klassieke manier voor een aantal landen gelden niet af. Het is aan de octrooihouders keuzes te maken. Veel zal daarbij afhangen van de territoriale reikwijdte die de eenheidswerking krijgt (geldt het voor 13 lidstaten of voor 25 lidstaten?) en van de kostprijs (taksen tot verlening en instandhouding). Deze elementen zijn voor het ogenblik nog volstrekt onduidelijk en onbepaald.

In beginsel vormt het systeem waarbij hetzelfde octrooi een territorium van vele Europese landen dekt een grote vooruitgang, waarvan ondernemingen dankbaar gebruik zouden moeten maken, zeker wanneer zij niet één octrooi, maar een portefeuille van rechten beheren met vele octrooien waarover niet noodzakelijk geschillen gevoerd worden. Het is evident dat dan schaalvoordelen ontstaan en dat het beter is zo weinig mogelijk kosten en administratieve rompslomp te kennen. De angel zit echter in de rechtshandhaving van de octrooien met eenheidswerking. Ook deze zou eenvormig moeten verlopen en wel volgens het systeem van het gemeenschappelijk octrooigerecht. Daarover blijven vele onduidelijkheden en risico’s bestaan.

Zeker in de beginfase, zal het systeem zich moeten bewijzen. Voor wantrouwige octrooihouders is een overgangsfase voorzien, waarbij een beroep op het gemeenschappelijk octrooigerecht voor klassieke Europese octrooien nog kan worden uitgesloten: een inbreuk- of een geldigheidsvordering met betrekking tot een Europees octrooi kan nog voor een nationale rechtbank worden gebracht wanneer de octrooihouder bepaalt dat dit octrooi buiten het UPC-systeem valt (‘opt-out’)²⁷. Een beslissing hiertoe zal wellicht genomen worden indien het belang bij het in stand houden van het octrooi te groot is en de octrooihouder wil vermijden dat zijn rechten in alle deelnemende lidstaten op het spel worden gezet via één procedure voor het gemeenschappelijk octrooigerecht. Deze mogelijkheid tot ‘opt-out’ kan een reden zijn om niet voor de eenheidswerking van Europese octrooien te kiezen. De UPC-overeenkomst voorziet even-

²¹. Zie de art. 9-13 verordening nr. 1257/2012.

²². Zie art. 2, a) verordening nr. 1257/12.

²³. Spanje en Polen hebben tot nu toe te kennen gegeven de UPC-overeenkomst niet te willen ondertekenen, maar zij kunnen nog steeds toetreden op een later ogenblik. De vraag rijst ook of al de overige lidstaten zullen bekrachtigen en op welk ogenblik het vereiste aantal bekrachtigingen (13, waarvan minstens Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk deel moeten uitmaken) gedaan zal zijn.

²⁴. Art. 3, 1. verordening nr. 1257/2012.

²⁵. Art. 4, 2. verordening nr. 1257/2012.

²⁶. Vgl. de Belgische regel volgens dewelke een nationaal octrooi zijn rechtswerking verliest wanneer dezelfde uitvinder of zijn rechtsverkrijgende met betrekking tot dezelfde uitvinding een Europees octrooi met dezelfde aanvraag- of voorrangdatum verkrijgt (art. 5, § 1 wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België (BS 4 september 2007)).

²⁷. Art. 83 overeenkomst UPC.

eens in de mogelijkheid om deze overgangsfase te verlenen.

Rechtsgevolgen

De verordening nr. 1257/2012 bepaalt slechts heel algemeen de rechtsgevolgen van het octrooi met eenheidswerking in termen van materieel octrooirecht (bv. de inbreukcriteria). Dit kan eigenaardig lijken. Het EOV verwijst immers naar het nationaal recht van de betrokken lidstaat om te bepalen welk recht van toepassing is op een Europees octrooi dat geldt voor een bepaald land. Men had dus kunnen verwachten dat de Europese wetgever in de verordening inzake eenheidswerking het materieel recht zou vastleggen dat geldt op het territorium van de eenheidswerking, in navolging van bijvoorbeeld de verordening inzake het gemeenschapsmerk. Lange tijd werd dit ook vooropgesteld, maar uiteindelijk heeft men dit niet op die manier doorgevoerd²⁸. De vrees bestond immers dat hierdoor de regels van materieel octrooirecht deel zouden gaan uitmaken van het recht van de Europese Unie, waardoor het Hof van Justitie van de Europese Unie de instantie wordt die deze regels, via het beantwoorden van prejudiciële vragen, moet uitleggen. De prejudiciële vraag verlengt de rechtsgang van een normaal geschil dikwijls met één tot twee jaar. Dergelijke verdragen, die steeds gepaard gaan met rechtsonzekerheid en de economische belangen van partijen op de proef stellen, dienen te worden vermeden, wil men het nieuwe Europese systeem voor geschillenbeslechting van octrooien succesvol uitbouwen. Het gemeenschappelijk octrooigerecht, precies opgericht als een zeer gespecialiseerde supranationale instelling, zou voldoende waarborgen moeten bieden om op efficiënte wijze tot eenvormige rechtspraak te komen over materieel octrooirecht en zo rechtszekerheid te bieden, evenwel zonder afbreuk te doen aan zijn verplichting om, voor de interpretatie van regels van Unierecht, het Hof van Justitie te raadplegen.

De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het gemeenschappelijk octrooigerecht en het Hof van Justitie hiermee omgaan.

De verordening nr. 1257/2012 verleent de octrooihouder *“het recht iedere derde te verbieden handelingen te verrichten waartegen dat octrooi bescherming biedt”*²⁹. Dit verbodsrecht en de beperkingen daarop moeten eenvormig zijn *“in het gehele grondgebied”* waar de eenheidswerking geldt.

Om uit te maken wat het verbodsrecht precies inhoudt, dient men terug te grijpen naar het recht van de UPC-deelnemende

lidstaat – zowel aan de verordeningen als aan de door minstens 13 lidstaten bekrachtigde UPC-overeenkomst – waar de aanvrager volgens het Europese octrooiregister op het moment van indiening van de aanvraag zijn verblijfplaats, hoofdvestiging of, ondergeschikt, een vestiging had³⁰. Bij gezamenlijke aanvragen geldt de eerstgenoemde aanvrager. Heeft geen octrooihouder een verblijfplaats, hoofdvestiging of vestiging in een UPC-deelnemende lidstaat, dan geldt het Duits recht, d.i. het recht van de plaats van vestiging van het EOB³¹. Via deze constructie komt men tot de toepassing van ‘nationaal octrooirecht’³². Door de link met de UPC-overeenkomst betekent dit in de praktijk echter dat het gemeenschappelijk octrooigerecht voor Europese octrooien met eenheidswerking de bepalingen van dit verdrag zal toepassen: het nationaal recht van de lidstaten waar een octrooi met eenheidswerking geldt, omvat immers in de toekomst noodzakelijk ook deze verdragstekst³³. De UPC-overeenkomst houdt wel bepalingen van materieel octrooirecht en van procesrecht in³⁴. Uiteindelijk zullen dus de bepalingen van het EOV, de UPC-overeenkomst en het nationaal recht (inclusief het internationaal privaatrecht) worden toegepast³⁵.

Toch zullen zich ongetwijfeld ingewikkelde en onvoorziene situaties voordoen. Zelfs lidstaten die besloten hadden mee te doen aan de ‘nauwere samenwerking’ en die gebonden zijn door de verordening nr. 1257/2012, kunnen buiten het territorium van de eenheidswerking vallen indien zij de UPC-overeenkomst niet ondertekenen of niet bekrachtigen. Dit lijkt bijvoorbeeld het geval te zullen zijn voor Polen, maar misschien nog voor andere lidstaten: de UPC-overeenkomst kan in werking treden, zelfs als er slechts 13 lidstaten haar bekrachtigen. Kiest een in deze staten gevestigde octrooihouder voor eenheidswerking, dan zal deze eenheidswerking, ingevolge artikel 18, 2., 2^{de} alinea van verordening nr. 1257/2012, o.i. slechts bestaan in de landen waar het gemeenschappelijk octrooigerecht exclusieve bevoegdheid heeft. In Polen zelf zal dus blijkbaar geen eenheidswerking gelden. In de UPC-landen wel. Indien de octrooihouder geen vestigingen in de UPC-landen heeft, maar bijvoorbeeld slechts in Polen, wordt het Duitse recht van toepassing in de territoria waar eenheidswerking geldt, met inbegrip van de UPC-overeenkomst, die noodzakelijk door Duitsland moet worden bekrachtigd om in werking te treden. Is er echter niet voor eenheidswerking gekozen, dan geldt een ‘klassiek’ Europees octrooi dat nu niettemin, in de UPC-landen, ook onder de bevoegdheid valt van het gemeenschappelijk octrooigerecht, met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn: de uitspraken van deze rechtbank gelden voor alle UPC-landen waar dit Europese octrooi in stand gehouden is.

²⁸. Anders voor wat betreft de uitputting (art. 6 verordening nr. 1257/2012).

²⁹. Art. 5, 1. verordening nr. 1257/2012.

³⁰. Art. 5, 3. verordening nr. 1257/2012.

³¹. Art. 6, 1^{ste} lid EOV.

³². Dit nationaal recht bevat uiteraard ook de omgezette richtlijnen en de Europese verordeningen (en de UPC-overeenkomst: zie *infra*).

³³. Tenminste als deze geratificeerd is volgens de nationale voorschriften inzake internationale verdragen.

³⁴. Zie bv. art. 25 e.v. overeenkomst UPC.

³⁵. Zie considerans (9) verordening nr. 1257/2012.

In Polen blijft het Europese octrooi evenwel onderworpen aan het Pools nationaal octrooirecht.

Een uitsluitend in Italië of Spanje – landen die niet gebonden zijn door de verordeningen inzake het eenheidsoctrooi en de vertaalregeling – gevestigde octrooihouder die voor eenheidswerking kiest, ziet zijn octrooi in het territorium waar de eenheidswerking geldt, ook volgens Duits recht behandeld en dus overeenkomstig de UPC-overeenkomst. Dit is niet zo in Spanje, waar, ook ten aanzien van Europese octrooien, nationaal recht geldt, zonder toepassing van de UPC-overeenkomst die Spanje niet ondertekende. Uitspraken van de Spaanse rechtbanken zullen nog steeds slechts een nationale draagwijdte hebben. Mocht Italië, dat wel de UPC-overeenkomst heeft ondertekend, deze overeenkomst ook bekrachtigen zouden de UPC-regels ook in Italië gelden, zonder dat daar echter de verordeningen inzake het eenheidsoctrooi en de vertaalregeling van toepassing zijn. Als gevolg zouden geschillen over ‘klassieke’ Europese octrooien in Italië onderworpen zijn aan de bevoegdheid van het gemeenschappelijk octrooigerecht. Italiaanse uitspraken kunnen dan grensoverschrijdende werking hebben, doch enkel gelden voor ‘klassieke’ Europese octrooien zonder

eenheidswerking in de verschillende UPC-landen waar het octrooi in stand is gehouden.

Zullen deze lidstaten, waar geen eenheidswerking geldt of die niet tot het UPC-territorium behoren, beslissingen van het gemeenschappelijk octrooigerecht erkennen en laten uitvoeren, zoals een veroordeling tot schadevergoeding of betaling van een dwangsom? Dit moet geregeld worden bij of overeenkomstig de verordening nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken³⁶, die echter nog geen specifieke bepalingen voorziet over het gemeenschappelijk octrooigerecht. De bepalingen van deze verordening maken deel uit van het recht van de Europese Unie dat, waar nodig, door het Hof van Justitie moet worden uitgelegd.

Is de ‘nauwere samenwerking’ voor de totstandkoming van de verordeningen uit het ‘*patent package*’ gerechtvaardigd wanneer men ziet dat deze verordeningen mogelijk geen effect sorteren in de deelnemende lidstaten als daar geen eenheidswerking geldt omdat zij de UPC-overeenkomst niet hebben bekrachtigd?

3. HET ‘GEMEENSCHAPPELIJK OCTROOIGERECHT’ (DE UPC-OVEREENKOMST)

Het derde luik van het ‘*patent package*’ heeft betrekking op het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’ (in het Engels het ‘*Unified Patent Court*’ of in het Frans de ‘*Jurisdiction unifiée du brevet*’): een nieuwe gespecialiseerde gerechtelijke structuur die in octrooigeschillen grensoverschrijdend recht zal spreken. Het gemeenschappelijk octrooigerecht heeft in de lidstaten die de UPC-overeenkomst bekrachtigen uitsluitende bevoegdheid, niet alleen voor Europese octrooien met eenheidswerking, maar ook voor andere Europese octrooien verleend onder het EOV en voor aanvragen voor Europese octrooien³⁷. Ook geschillen over aanvullende beschermingscertificaten die op grond van deze octrooien voor producten zijn verleend, behoren tot de bevoegdheid van het gemeenschappelijk octrooigerecht.

Gedurende een overgangperiode kunnen octrooihouders echter wel voorzien dat een klassiek Europees octrooi niet onder de bevoegdheid van het gemeenschappelijk octrooigerecht valt, d.i. de ‘opt-out’-procedure³⁸.

Het internationaal verdrag met als titel ‘*overeenkomst over een eengemaakt octrooigerecht*’ dat dit ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’ in het leven roept, is op 19 februari 2013 aan de EU-lidstaten ter ondertekening voorgelegd³⁹. Het wordt gesloten buiten het institutioneel kader van de Europese Unie. Het zijn de deelnemende lidstaten die de tekst ondertekenen en bekrachtigen en het octrooigerecht oprichten als een gezamenlijke rechtbank. De Europese Unie zelf is geen partij⁴⁰. Niettemin moet ook het gemeenschappelijk octrooigerecht, zoals elke nationale rechtbank, het recht van de

³⁶. Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *Pb.L.* 351, 20 december 2012.

³⁷. Zevende voorafgaande overweging en art. 1 en 3 overeenkomst UPC.

³⁸. Art. 83 overeenkomst UPC. Een beslissing tot ‘opt-out’ moet per octrooi worden gemeld en geregistreerd bij de griffie van het gemeenschappelijk octrooigerecht. Pas dan kan de octrooihouder vermijden dat de nietigheid van zijn octrooi via een vordering voor dit gerecht wordt ingeroepen. De vrees lijkt gerechtvaardigd dat het met de huidige regels in de aanvangsfase voor bepaalde sectoren (bv. de farmasector) om tactische redenen tot een wedren zal komen: enerzijds om een ‘opt-out’ te registreren en anderzijds om nietigheidsvorderingen aan te spannen. De griffie, die de tijdige registratie van een ‘opt-out’ moet nagaan kan op dit vlak van in het begin intensief werk verwachten en zal over performante IT-oplossingen moeten beschikken om deze toeloop in goede banen te leiden.

³⁹. *Agreement on a Unified Patent Court*. Art. 88 overeenkomst UPC bepaalt dat de Franse, Duitse en Engelse versie officieel zijn. Anders dan oorspronkelijk de bedoeling was, zijn lidstaten van het EOV die niet tot de Europese Unie behoren, geen partij bij dit verdrag.

⁴⁰. Hoewel de juridische dienst van de Commissie dit nochtans nodig achtte, vermits de EU reeds regelgevend was opgetreden inzake octrooirecht. Daarbij kan worden verwezen naar de richtlijn 98/44/EG van 6 juli 1998, betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *Pb.L.* 213, 30 juli 1998; richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *Pb.L.* 157, 30 april 2004; verordening (EG) nr. 469/2009 van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, *Pb.L.* 152, 16 juni 2009. Ook het beginsel van de uitputting van het octrooirecht komt bv. voort uit de regels die vrij verkeer binnen de Europese markt waarborgen en is uitgewerkt in de rechtspraak van het EU Hof van Justitie.

Europese Unie integreren en toepassen, vermits de deelnemende lidstaten zelf hiertoe zijn gehouden⁴¹. Het Hof van Justitie van de Europese Unie blijft de hoogste rechter, met de bevoegdheid, in antwoord op prejudiciële vragen, het recht van de Europese Unie bindend uit te leggen⁴². Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten erop toe te zien dat deze samenwerking ook effectief plaatsgrijpt. Zij kunnen aansprakelijk worden gesteld indien het gemeenschappelijk octrooigerecht verplichtingen in dit verband niet zou nakomen⁴³. De toekomst zal uitwijzen hoe ver het Hof van Justitie zijn invloed zal (kunnen) laten gelden en of bijvoorbeeld ook bepalingen van materieel octrooirecht aan zijn toetsing zullen worden onderworpen, hoewel bij de totstandkoming van de UPC-overeenkomst de bedoeling naar voren kwam om dit te vermijden.

De UPC-overeenkomst richt het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’ op en bevat ook de regels inzake bevoegdheid en het toepasselijk recht. Algemene bepalingen betreffende de organisatie van het gemeenschappelijk octrooigerecht worden gecombineerd met en uitgewerkt in het statuut van het gemeenschappelijk octrooigerecht, dat als bijlage is gehecht aan de UPC-overeenkomst, en in het nog meer gedetailleerde procedurereglement, dat thans nog in voorbereiding is⁴⁴.

a. Structuur van het gemeenschappelijk octrooigerecht

De rechtsprekende kamers

Het gemeenschappelijk octrooigerecht bestaat uit een rechtbank van eerste aanleg, een hof van beroep en een centrale griffie met subdivisies in elke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg⁴⁵. Het is bedoeld als een gecentraliseerde instantie, maar werd, om een politiek compromis over de vestigingsplaats mogelijk te maken, onmiddellijk gedecentraliseerd.

De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit een *centrale afdeling*, met zetel in Parijs en secties in Londen en München, die zich zullen specialiseren in functie van technologische sec-

toren⁴⁶. Daarnaast heeft elke deelnemende lidstaat de mogelijkheid om in het kader van deze rechtbank van eerste aanleg ook eigen *lokale afdelingen* op te richten. Voor lidstaten die bijzonder veel octrooigeschillen behandelen (minstens 100 per jaar) bestaat de mogelijkheid verscheidene (maximaal vier) lokale afdelingen op te richten. Wellicht zal Duitsland hiervan gebruik maken. Ook kunnen verschillende lidstaten afspreken gezamenlijk een *regionale afdeling* op te richten waarbij zittingen op verschillende plaatsen kunnen doorgaan⁴⁷. De bevoegdheid van deze afdelingen wordt territoriaal bepaald, maar ‘forum shopping’ door de octrooihouder, die een vordering wegens inbreuk kan instellen voor de lokale of regionale afdeling van elk land waar deze inbreuk plaatsvindt, is zeker niet uitgesloten⁴⁸.

De kamers van de rechtbank van eerste aanleg zijn steeds multinationalaal samengesteld, hetgeen betekent dat in elke kamer rechters van verschillende nationaliteiten samen zullen zetelen⁴⁹. De bedoeling is de kwaliteit en het internationaal karakter van de rechtspraak te waarborgen door, specifiek met het oog op afdelingen van de rechtbank opgericht door lidstaten zonder veel ervaring met octrooigeschillen, rechters uit andere landen in te zetten: men wil via een soort kruisbestuiving gespecialiseerde rechters ‘kweken’ met veel ervaring en interesse in octroozaken die internationaal en grensoverschrijdend kunnen denken.

De centrale afdeling te Parijs, Londen of München zetelt met twee rechters-juristen die onderdaan zijn van verschillende lidstaten en één technisch geschoolde rechter, gekozen uit een beschikbare ‘pool’ van rechters, naar gelang het technologisch gebied⁵⁰.

Voor de lokale en regionale afdelingen die opgericht zijn binnen een lidstaat of door verschillende lidstaten gezamenlijk, geldt het volgende:

- zijn er weinig zaken⁵¹, dan zetelt de lokale kamer met één nationale rechter en twee rechters-niet-onderdanen, afkomstig uit de ‘pool’ van rechters die op grond van hun kwalificaties en talenkennis, al dan niet permanent, beschikbaar zijn⁵²;
- in het geval de lokale afdeling van een lidstaat vele zaken behandelt⁵³, is deze verhouding omgekeerd, met

⁴¹. Art. 20 overeenkomst UPC.

⁴². Art. 21 overeenkomst UPC.

⁴³. Art. 22 overeenkomst UPC (zie ook art. 5 van deze overeenkomst inzake contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid).

⁴⁴. Art. 40 en 41 overeenkomst UPC. Deze documenten kunnen worden gewijzigd door het Administratief Comité.

⁴⁵. Art. 6 overeenkomst UPC.

⁴⁶. Art. 7 overeenkomst UPC en bijlage II bij deze overeenkomst.

⁴⁷. Een regionale afdeling wordt gecreëerd op vraag van minstens twee lidstaten. De standplaats wordt door hen bepaald. Er kunnen verschillende standplaatsen zijn zodat de zittingen op verschillende plaatsen kunnen doorgaan. Zo zou bv. een Benelux-afdeling van het gemeenschappelijk octrooigerecht niet noodzakelijk in Brussel zetelen, maar kan men ook uitwijken naar Den Haag of Luxemburg.

⁴⁸. Art. 33 overeenkomst UPC.

⁴⁹. Art. 8, 1. overeenkomst UPC.

⁵⁰. Art. 8, 6. *juncto* art. 32, 1., onder i) overeenkomst UPC: behalve in geval van zaken over de verplichtingen van het EOB.

⁵¹. Minder dan 50 zaken in de 3 jaren voor of na de inwerkingtreding van de UPC.

⁵². Art. 18 overeenkomst UPC bepaalt dat deze ‘pool’ alle rechters-juristen en technische gekwalificeerde rechters (ingenieurs/octrooigemachtigden) omvat die al dan niet permanent zetelen in deze rechtbank. Deze worden aan de afdeling toegewezen waar de overeenkomst UPC of het statuut dit voorziet, rekening houdend met hun kwalificaties en talenkennis.

⁵³. Meer dan 50 zaken in de 3 jaren voor of na de inwerkingtreding van de overeenkomst (art. 8, 2. overeenkomst UPC).

twee nationale rechters en één rechter-niet-onderdaan, die wel voor langere tijd aan deze lokale afdeling verbonden kan zijn;

- in regionale kamers zetelen twee rechters uit de betrokken lidstaten en één rechter uit een derde lidstaat, gekozen uit de ‘pool’ van rechters⁵⁴;
- het is mogelijk dat een technisch geschoold rechter de zetel vervoegt. Dit kan op vraag van de afdeling zelf, bijvoorbeeld wanneer zij beslist een tegenvordering tot nietigverklaring van het ingeroepen octrooi zelf te behandelen, of op verzoek van één van de partijen. Ook voor technisch geschoolde rechters bestaat een ‘pool’. De afdelingen hoeven dus niet zelf hun deskundigen te hebben⁵⁵.

De partijen kunnen echter te allen tijde vragen dat slechts één rechter kennisneemt van het geschil⁵⁶. Voor dringende zaken kan een permanentie door één rechter worden georganiseerd, die eventueel alleen zal moeten zetelen⁵⁷.

Het oprichten van een lokale of regionale afdeling wordt geregeld door artikel 18 van het statuut: de betrokken lidstaat of lidstaten richten daartoe een aanvraag tot de voorzitter van het Administratief Comité. Dit comité beslist in een openbaar gemaakt besluit, met aanduiding van het aantal rechters dat voor de afdeling nodig is. Het aantal rechters dat vereist is voor een bepaalde afdeling wordt verder uitgewerkt in de ‘Rules of Procedure’⁵⁸. Welke lidstaten precies nationale of regionale afdelingen zullen oprichten, is voornog onduidelijk.

Het *hof van beroep* is gevestigd te Luxemburg. Deze beroepsinstantie behandelt de zaken in multinationale kamers van vijf rechters, steeds met drie juristen, waaronder de voorzitter, van verschillende nationaliteiten en twee technisch geschoolde rechters uit de ‘pool’⁵⁹.

Het hof van beroep is de hoogste graad in het gemeenschappelijk octrooigerecht. Er is geen cassatieprocedure voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan een beslecht geschil wel heropend worden⁶⁰. Het is ook mogelijk dat het hof van beroep in belangrijke zaken, die de eenheid van de rechtspraak op het spel zetten, beslist om in voltallige kamer te zetelen⁶¹.

Krachtens het statuut verloopt de beraadslaging geheim en beslist de kamer bij meerderheid. Er bestaat echter een mogelijkheid dat één van de rechters schriftelijk een afwijkende mening (*‘dissenting opinion’*) kenbaar maakt.

De centrale *griffie* van het gemeenschappelijk octrooigerecht is eveneens gevestigd te Luxemburg, met subdivisies in elke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg⁶². Daarnaast bestaan in het gemeenschappelijk octrooigerecht ook een Administratief Comité⁶³, een Budgettair Comité⁶⁴ en een Adviescomité⁶⁵. Dit laatste doet, onder meer, de aanbevelingen inzake de benoeming van de rechters.

De rechters in het gemeenschappelijk octrooigerecht

De personen die in aanmerking komen om rechter te worden, zijn breed gedefinieerd, zodat een keuze mogelijk is tussen kandidaten met verschillende profielen en achtergronden.

Om rechter te worden moet men getuigen van het ‘hoogste niveau van bekwaamheid’ en ervaring in octrooizaken bewijzen⁶⁶. De rechters-juristen moeten over de kwalificaties beschikken om in de uitoefening van gerechtelijke ambten benoemd te worden in hun lidstaat. Voor België geldt dat dus ook niet-magistraten die aan de voormelde vereisten voldoen, als rechter in dit gerechtshof zouden kunnen functioneren. De rechters worden in de regel benoemd voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Deze benoeming geschiedt niet door of op voordracht van de lidstaten, maar door het Administratief Comité – samengesteld uit één vertegenwoordiger per lidstaat –, na advies van het Adviescomité⁶⁷. Dit laatste stelt een lijst op van kandidaten aan de hand van een profiel dat door hen werd uitgewerkt en geeft advies over de geschiktheid van de kandidaten. De vacatures zijn publiek. Rechters die permanent aan het gemeenschappelijk octrooigerecht verbonden zijn, kunnen, tenzij met machtiging van het Administratief Comité, geen andere functies uitoefenen; zij die parttime verbonden zijn, wel (zelfs niet-gerechtelijke functies, behoudens belangenconflict). Deze rechters kunnen daarnaast ook gerechtelijke ambten uitoefenen.

⁵⁴. Daarbij is niet gespecificeerd dat de twee rechters onderdanen moeten zijn van verschillende lidstaten. Zo zouden, in geval van een Benelux-afdeling, deze kamers ook kunnen zetelen, bv. met twee Nederlandse rechters en een ‘pool’-rechter afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.

⁵⁵. Art. 8, 5. overeenkomst UPC.

⁵⁶. Art. 8, 7. overeenkomst UPC.

⁵⁷. Art. 19, 3. statuut.

⁵⁸. Art. 19, 1. statuut.

⁵⁹. Art. 9 overeenkomst UPC.

⁶⁰. Art. 81 overeenkomst UPC.

⁶¹. Art. 21, 2. statuut.

⁶². Art. 10 overeenkomst UPC.

⁶³. Art. 12 overeenkomst UPC.

⁶⁴. Art. 13 overeenkomst UPC.

⁶⁵. Art. 14 overeenkomst UPC.

⁶⁶. Deze ervaring kan echter ook worden opgedaan of aangescherpt gedurende de vorming in het opleidingscentrum in Boedapest (art. 2, 3. overeenkomst UPC *jo.* 11, 4. van het statuut).

⁶⁷. De samenstelling ervan moet een brede waaier van relevante kennis verzekeren en tegelijkertijd elke lidstaat vertegenwoordigen. De leden moeten octrooierrechter zijn of werkzaam in dit gebied (bv. advocaat, gemachtigde, professor). Zij worden aangesteld voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Zij werken in alle onafhankelijkheid en zijn niet gebonden door ‘instructies’ (art. 14 overeenkomst UPC).

nen op nationaal niveau. Voor de rechters is een opleiding voorzien in een instituut met zetel te Boedapest (Hongarije)⁶⁸, gefinancierd door het budget van het octrooigerecht zelf.

De technisch geschoolde rechters moeten titularis zijn van een universitair diploma in een technisch domein en een bewezen bekwaamheid hebben in dit domein. Bovendien moeten zij ook kennis hebben van het burgerlijk recht en de procedure aangaande octrooigeschillen.

Deze benoemings- en adviesprocedure ligt dus volledig in handen van een instantie die deel uitmaakt van het nieuwe gerecht zelf, hetgeen origineel is in het licht van de bestaande regels en tradities, waar rechters worden benoemd door de uitvoerende macht, weliswaar na adviezen⁶⁹. Er kan dus geen automatische overname zijn van de rechters bij een bestaande nationale of regionale instelling, zoals bijvoorbeeld de rechtbank van koophandel of het Benelux Gerechtshof zetelen.

Financiering en kosten

Van wezenlijk belang voor het succes van de eengemaakte octrooierechtbank zijn de kosten van een procedure, die samenhangen met de vraag hoe het gemeenschappelijk octrooigerecht zal worden gefinancierd. Het is de bedoeling dat het gemeenschappelijk octrooigerecht, na een initiële periode van 7 jaar, waarin het steun krijgt van de deelnemende landen, zelfbedruipend wordt⁷⁰. De organisatie is echter opgezet ook voor geschillen tussen privépersonen, kmo's of onderzoeksinstellingen. De kost van een procedure moet hiermee rekening houden. De proceskosten worden bepaald door het Administratief Comité dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijk octrooigerecht. Partijen moeten de gerechtskosten vooraf betalen⁷¹.

De lidstaten waar afdelingen van het gerecht worden opgericht moeten bijspringen en de nodige faciliteiten verlenen opdat de werking van het gemeenschappelijk octrooigerecht, met zijn lokale afdelingen, kan worden verzekerd.

b. Werking van het gemeenschappelijk octrooigerecht

De procedure voor dit gemeenschappelijk octrooigerecht is neergelegd in het 'statuut van het gerechtshof', gehecht als bijlage aan de UPC-overeenkomst. Er wordt nog gewerkt aan een reglement van procedure dat deze regels nader detailleert⁷².

Bevoegdheid

Het gemeenschappelijk octrooigerecht heeft een uitsluitende bevoegdheid voor alle octrooigerelateerde vorderingen, zowel inbreukvorderingen, nietigheidsvorderingen (desgevallend bij tegenvordering ingesteld), vorderingen tot schadevergoeding als vorderingen tot verklaring van niet-inbreuk zowel m.b.t. de 'klassieke' Europese octrooien als de Europese octrooien met eenheidswerking.

Ook de voorlopige en bewarende maatregelen, zoals het kort geding of beslag inzake namaak, vallen binnen de bevoegdheid van het gemeenschappelijk octrooigerecht, dat daarvoor alle maatregelen kan nemen om een octrooigeschil te beslechten.

Krachtens artikel 31 van de UPC-overeenkomst, wordt de internationale rechtsmacht ('*international jurisdiction*') van het gemeenschappelijk octrooigerecht bepaald conform de verordening nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken⁷³. De regels om te bepalen voor welke afdeling van het gemeenschappelijk octrooigerecht een vordering moet worden gebracht zijn echter uitdrukkelijk omschreven in de UPC-overeenkomst.

Het systeem biedt de mogelijkheid een vordering in eerste aanleg te brengen voor hetzij de centrale afdeling, hetzij lokale of regionale afdelingen. Daarbij bestaat een erg brede mogelijkheid tot '*forum shopping*', die in de meeste gevallen de octrooihouder tot voordeel lijkt te strekken. Niettemin is het gezag van de beslissingen van het gemeenschappelijk octrooigerecht steeds grensoverschrijdend en eenvormig, ongeacht door welke afdeling zij zijn genomen. Om dit in overeenstemming te brengen met de geldende regels⁷⁴ lijkt

⁶⁸. Art. 19 overeenkomst UPC.

⁶⁹. Men gaat hier verder dan de selectieprocedure voor het HvJ waar een comité (art. 255 VWEU), samengesteld uit deskundigen, de lidstaten van advies dient over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt van rechter, voordat de regeringen van de lidstaten overgaan tot de benoemingen. Dit comité heeft slechts een adviserende bevoegdheid zodat de lidstaten na een negatief advies de kandidaat toch zouden kunnen benoemen. Bij de benoeming van een rechter voor het gemeenschappelijk octrooigerecht komen de lidstaten enigszins tussen omdat deze gebeurt door het Administratief Comité, waarin elke lidstaat zijn vertegenwoordiger heeft, maar dit comité functioneert als een orgaan van het nieuwe gemeenschappelijk octrooigerecht.

⁷⁰. Art. 36 overeenkomst UPC.

⁷¹. Art. 70 overeenkomst UPC.

⁷². Zie hierover (aangekondigd): S. GRANATA en P. CALLENS, *Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court. The (draft) Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, Wolters Kluwer, 2013, 320 p.

⁷³. Art. 31 overeenkomst UPC.

⁷⁴. F. DE VISSCHER, "European Unified Patent Court: another more realistic and more equitable approach should be examined", *GRUR-Int.* 2012, p. 215-216.

de genoemde verordening nr. 1215/2012 te moeten gewijzigd worden, want deze kent het bestaan van het gemeenschappelijk octrooigerecht, dat geen rechtbank van de lidstaten, maar een internationale instantie is, niet. Het is onduidelijk of dit kan worden gerealiseerd rekening houdend met het gegeven dat niet alle lidstaten voorstander zijn van het systeem.

Kort gezegd, en abstractie makend van de vele specifieke situaties, stelt de octrooihouder zijn hoofdvordering wegens octrooi-inbreuk of de vordering tot voorlopige maatregelen in, hetzij voor de lokale of regionale afdeling van de lidstaat waar de inbreuk plaatsheeft of dreigt plaats te grijpen, hetzij in de lidstaat waar (één van de) inbreukmakende partijen is gevestigd. Bij gebrek aan lokale of regionale afdeling in het relevante territorium, worden de vorderingen voor de centrale afdeling in Parijs, Londen of München gebracht. Alle vorderingen betreffende het geschil moeten dan voor die afdeling worden gebracht. Latere vorderingen voor een andere afdeling zijn ontoelaatbaar⁷⁵.

De verweerder kan slechts de verwijzing vragen naar de centrale afdeling van het gemeenschappelijk octrooigerecht indien de inbreuk in verscheidene territoria plaatsgreep⁷⁶.

Wat gebeurt er met tegenvorderingen tot nietigverklaring van het ter bescherming ingeroepen octrooi? Er is een tegenstelling tussen de gangbare praktijken in de verschillende lidstaten. Zo kent Duitsland een efficiënt systeem van geschillenbeslechting waarbij de rechtbank die zich moet uitspreken over een octrooi-inbreuk, niet oordeelt over de nietigheidsvraag (de nietigheidsprocedure wordt gevoerd voor het *Bundespatentgericht* en eventueel het *Bundesgerichtshof*). Een variëteit op dit systeem waarbij de vorderingen, weliswaar binnen het gerecht, worden opgesplitst ('*bifurcation*') tussen lokale of regionale afdelingen enerzijds en de centrale afdeling anderzijds, kan nu door het gemeenschappelijk octrooigerecht worden toegepast, wanneer dit gepast voorkomt, doch dit is niet verplicht⁷⁷. Wanneer de verweerder een tegenvordering tot nietigverklaring instelt, kan de lokale afdeling deze zelf behandelen, samen met de inbreukvordering. De lokale afdeling neemt dan een technisch geschoold rechter in de kamer op. Als alternatief kan de lokale afdeling de zaak opsplitsen en al dan niet een oordeel afwachten van de centrale afdeling over de nietigheidsvraag (hier zetelt steeds een technisch geschoold rechter) of, met het akkoord van partijen, de hele zaak verwijzen naar de centrale afdeling.

Hoofdvorderingen wegens nietigheid van een octrooi of om een verklaring van niet-inbreuk te verkrijgen, brengt de eiser

(d.i. de partij die vreest van inbreuk te kunnen worden beticht) steeds voor de centrale afdeling van het gemeenschappelijk octrooigerecht, tenzij uiteraard er reeds een vordering wegens inbreuk aanhangig is voor een lokale afdeling tussen dezelfde partijen.

Een tegenvordering wegens octrooi-inbreuk, hoeft de octrooihouder echter niet noodzakelijk voor de centrale afdeling in te leiden. Aldus kan zijn mogelijkheid tot '*forum shopping*' niet ongedaan worden gemaakt door een initiatief van de vermeende inbreukmaker. Wat meer is, de octrooihouder kan een vordering tot verklaring van niet-inbreuk voor de centrale afdeling neutraliseren door binnen de drie maanden een vordering wegens inbreuk voor een andere afdeling in te stellen⁷⁸.

Beslissingen van het gemeenschappelijk octrooigerecht inzake Europese octrooien sorteren, zoals gezegd, hun effect in alle deelnemende lidstaten waar het Europese octrooi geldt, ofwel omdat dit octrooi eenheidswerking heeft, ofwel omdat het gaat om een Europees octrooi dat in al deze landen dezelfde conclusies heeft.

Toepasselijk recht

De UPC-overeenkomst voorziet ook de rechtsregels die het gemeenschappelijk octrooigerecht zal toepassen.

In de artikelen 25 tot 30 van de UPC-overeenkomst zijn de basisregels voor octrooirechtshandhaving vastgelegd. Deze regels leunen sterk aan bij hetgeen is voorzien in de 'overeenkomst inzake het gemeenschapsoctrooi', die nooit in werking is getreden, maar wel gezorgd heeft voor een zekere harmonisatie van de wetgeving in de verschillende lidstaten van de Europese Unie⁷⁹.

De afdelingen van het gemeenschappelijk octrooigerecht zullen deze regels nu, onder toezicht van zijn hof van beroep, moeten toepassen. Of dit eenvormig zal gebeuren, dan wel of er divergenties zullen zijn tussen de interpretaties van de lokale afdelingen is een open vraag.

De regels in de UPC-overeenkomst omvatten het recht om het rechtstreekse (direct) gebruik en het indirect gebruik van de uitvinding te verbieden, de beperkingen op het uitsluitende octrooierecht (met inbegrip van het uitputtingsbeginnel), de exceptie van voorafgaand gebruik, alsook bepalingen in verband met aanvullende beschermingscertificaten.

Om over de nietigheid van een Europees octrooi te oordelen dient het gemeenschappelijk octrooigerecht de bepalingen

⁷⁵. Art. 33 overeenkomst UPC.

⁷⁶. Art. 33, 2., 3^{de} lid overeenkomst UPC.

⁷⁷. Art. 33, 3. overeenkomst UPC.

⁷⁸. Art. 33, 6. overeenkomst UPC.

⁷⁹. Overeenkomst inzake het gemeenschapsoctrooi, 15 december 1975 zoals herzien door de Overeenkomst van 1989 inzake Gemeenschapsoctrooien (niet in werking getreden); A. BENJAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, IIC Studies – Max Planck Institute, VCH, München, 1993, 431 p.

van het EOV toe te passen die bepalen wat van octrooiering is uitgesloten⁸⁰.

In het algemeen dient het gemeenschappelijk octrooigerecht trouwens het EOV in aanmerking te nemen, wat bijvoorbeeld voor de interpretatie van het octrooi bepalend kan zijn⁸¹.

Ook alle mogelijke herstelmaatregelen zijn in de UPC-overeenkomst opgenomen, met inbegrip van het recht op schadevergoeding en informatieverstrekking⁸². Opnieuw rijst daarbij de vraag in welke mate het recht van de Europese Unie de interpretatie van de rechtsregels zal bepalen, nu deze regels gegrond zijn op de handhavingsrichtlijn⁸³.

De bewoordingen van de UPC-overeenkomst sluiten nauw aan bij deze van artikel 13 Handhavingsrichtlijn. De Belgische wet (9 mei 2007, BS 10 mei 2007, err. BS 15 mei 2007) gaat echter verder dan de richtlijn en voorziet een regime van objectieve aansprakelijkheid. Dit is niet het uitgangspunt van de Handhavingsrichtlijn, noch van de UPC-overeenkomst. Schadevergoeding kan slechts bekomen worden voor een inbreuk die wetens is gepleegd of waarbij de inbreukmaker redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde. Het in België gekende principe van het herstel in oorspronkelijke toestand wordt gehandhaafd, maar dit belet niet dat, in geval van goede trouw is winstafdracht toch mogelijk is (art. 68 UPC, “the infringer shall not benefit from the infringement”). Naar Belgisch octrooirecht is hiervoor kwade trouw vereist (zie RONSE, CH., “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding” in BRISON, F. (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, p. 230, nr. 10).

De artikelen 60-62 van de UPC-overeenkomst hebben betrekking op maatregelen van beslag inzake namaak, bewaarneming en voorlopige maatregelen, zoals een voorlopig en dringend verbod.

In geval van inbreuk kan een verbod of stakingsbevel worden uitgesproken tegen de inbreukmaker of tegen tussenpersonen wier diensten gebruikt worden om de inbreuk te begaan. Daarbij kan een dwangsom worden opgelegd.

Regels van procesrecht

Het is uiterst belangrijk te weten hoe een procedure voor het gemeenschappelijk octrooigerecht zal verlopen om te kunnen inschatten wat de implicaties voor partijen zijn. De gedetailleerde procedureregels worden thans, zoals aangege-

ven, door een internationaal samengestelde werkgroep voorbereid en zullen, in uitvoering van artikel 41(2) UPC-Overeenkomst, na publieke consultatie en advies van de Europese Commissie, door het Administratief Comité worden aangenomen.

Een proces verloopt publiek, tenzij in uitzonderlijke gevallen wanneer de belangen van één van de partijen of de openbare orde rechtvaardigen hiervan af te zien⁸⁴. Eenieder die overeenkomstig zijn nationaal recht de vereiste hoedanigheid heeft om een proces in te leiden, kan dit ook voor het gemeenschappelijk octrooigerecht doen⁸⁵. De octrooihouder stelt zelf de vorderingen in die gegrond zijn op het octrooi. De licentiehouders kan dit ook, doch dient hiertoe gemachtigd te zijn, tenzij hij exclusiviteit geniet⁸⁶. Tegen het octrooi kan slechts een vordering ingesteld worden indien de octrooihouder in de procedure is.

Het gemeenschappelijk octrooigerecht behandelt de zaken met respect voor de vrijheid van partijen om zelf het voorwerp van de vordering te bepalen (beschikkingsrecht) en de wijze waarop zij aan de bewijslast willen voldoen. Daarnaast gelden principes van evenredigheid (*‘proportionate to the importance and complexity’*) en eerlijkheid en billijkheid⁸⁷. Niettemin zal moeten blijken hoe de procedureregels en vooral de praktijk voor de diverse kamers en afdelingen van het gemeenschappelijk octrooigerecht de rechters zullen toelaten actief op te treden en het debat te sturen. De tradities in de verschillende lidstaten verschillen sterk.

Daarbij komt dat beschikkingen over procedurekwesties, behoudens de in artikel 73 (2) UPC-Overeenkomst aangegeven uitzonderingen, slechts vatbaar zijn voor hoger beroep na toelating van het Hof of samen met de eindbeslissing in eerste aanleg. Zonder snelle eenvormige interpretatie van de procesregels, m.i.b. van het procedurereglement, bestaat het gevaar dat afdelingen een eigen praktijk ontwikkelen, wat onvermijdelijk tot ‘forum shopping’ leidt naar de afdeling die de meest gunstige interpretatie van de regels hanteert.

Partijen kunnen uiteraard voor het gemeenschappelijk octrooigerecht worden vertegenwoordigd door advocaten. Octrooigemachtigden kunnen bijstand verlenen, maar kunnen in de toekomst ook zelf partijen vertegenwoordigen, mits zij over de nodige kwalificaties beschikken, zoals een *‘European Patent Litigation Certificate’* dat de UPC-overeenkomst oplegt. In de meeste gevallen vereisen octrooi-geschillen zeker een zeer intense samenwerking tussen juridische en technische raadgevers. Het is goed dat partijen dit van bij de aanvang beseffen, want het verloop van de proce-

⁸⁰. Art. 65 overeenkomst UPC verwijzend naar art. 138 EOV.

⁸¹. Art. 69 EOV en bijhorend protocol.

⁸². Art. 64, 67-68 overeenkomst UPC.

⁸³. Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *Pb.L.* 157/45, 30 april 2004.

⁸⁴. Art. 45 overeenkomst UPC.

⁸⁵. Art. 46 overeenkomst UPC.

⁸⁶. Art. 47 overeenkomst UPC.

⁸⁷. Art. 42 overeenkomst UPC.

dure voor het gemeenschappelijk octrooigerecht, die wordt gevoerd voor rechters in gemengde panels, zal gebonden zijn aan strikte termijnen die weinig plaats laten om het geweer van schouder te veranderen.

Het proces voor het gemeenschappelijk octrooigerecht verloopt in principe in een schriftelijke fase waarbij conclusies worden ingediend en een mondelinge fase die de partijen toelaat hun zaak te pleiten. Er kan een tussenfase worden ingelast waarbij de rechter-verslaggever (*'juge rapporteur'*) de partijen tracht te verzoenen⁸⁸.

De regels inzake bewijslast, omkering van de bewijslast en de middelen van bewijs zijn in de UPC-overeenkomst zelf zeer algemeen gesteld⁸⁹. Ook hier heeft men zichtbaar gewerkt naar een compromis met oog voor regels en tradities die gelden in verschillende lidstaten. Zo vindt men de benadering uit de *common law*-landen om getuigenverhoren en verklaringen van deskundigen in de bewijsvoering te betrekken terug, doch zijn de mogelijkheden om een kruisverhoor in te lassen (*'cross examination'*) beperkt, zowel door de voorziene duur van het proces als door de manier waarop partijen vragen kunnen stellen, m.n. uitsluitend via de rechter.

Zeer belangrijk wordt de rol van de rechter-verslaggever. Hij kan beslissingen nemen omtrent de bewijsvoering en de te behandelen geschilpunten. De kwaliteit van de rechtspleging zal in grote mate worden bepaald door de wijze waarop deze rol wordt ingevuld.

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis, staat steeds open, doch de beroepsprocedure is in beginsel beperkt tot rechtsmiddelen en feiten die reeds in eerste aanleg naar voor zijn gebracht, uitgezonderd feiten die partijen niet konden kennen tijdens de procedure in eerste aanleg⁹⁰. Dit verschilt fundamenteel van de beroepsprocedure naar Belgisch recht. Het gevolg laat zich raden. Procederen zal in eerste aanleg bijzonder intensief zijn en hoge kosten met zich meebrengen alleen al omdat elk aspect dat mogelijk voor de zaak van belang is zal moeten onderzocht worden. Of octrooihouders en potentiële verweerders, die ernaar streven de procedures eenvoudiger en goedkoper te maken, hierbij een reëel voordeel doen, blijft een open vraag.

De beroepstermijn bedraagt 2 maanden na kennisgeving van de beslissing⁹¹. Tegen een beschikking van de rechtbank van eerste aanleg is de beroepstermijn veel korter: in de regel 15 dagen na kennisgeving⁹². Het beroep schort de beslissing in eerste aanleg niet op, tenzij hierover anders wordt beslist door het hof van beroep⁹³. Er is wel opschortende werking voor beslissingen aangaande de geldigheid van het octrooi en voor deze aangaande de administratieve taken van het EOB.

De kosten die een partij aangaat in termen van erelonen van raadgevers worden in beginsel vergoed door de partij die het proces verliest, tenzij dit onbillijk zou zijn⁹⁴. Ook 'onnodige kosten' moeten worden vergoed. Er is daarbij geen regeling uitgewerkt zoals in sommige lidstaten het geval is. Er is in de UPC-Overeenkomst geen stelsel van rechtsplegingsvergoeding. Anderzijds zullen de te vergoeden kosten 'redelijk en evenredig' moeten blijven. De (nationale) praktijk in de lidstaten vertoont grote verschillen. Het ontwerp van procedureregels voor het gemeenschappelijk octrooigerecht verwijst wel naar een plafond dat, afhankelijk van de waarde van een geschil, moet bepaald worden door het Adviescomité⁹⁵.

Een systeem waarbij de verliezende partij riskeert te moeten opdraaien voor de volledige kosten van de partij die het geding wint, heeft voor- en nadelen. Enerzijds schrikt het wellicht bepaalde eisers af die risicovolle processen willen voeren. Anderzijds beperkt het de toegang tot de rechter omdat partijen zich bepaalde risico's, omwille van het kostenplaatje, niet kunnen veroorloven. Het leidt weinig twijfel dat de processen die voor het gemeenschappelijk octrooigerecht zullen gevoerd worden door de grensoverschrijdende inzet en door de manier waarop de argumentatie moet worden aangebracht en uitgewerkt tot (zeer) hoge kosten zullen leiden. In sommige gevallen is dit ongetwijfeld verantwoord, in andere gevallen zullen bedrijven of particulieren hier grote moeite mee hebben. De mogelijke kostenveroordeling kan dan ook leiden tot een wurggreep die een beslissende factor kan zijn om af te zien van een proces⁹⁶ of tot een schikking te komen.

Een natuurlijke persoon kan beroep doen op rechtsbijstand⁹⁷.

⁸⁸. Art. 52 overeenkomst UPC.

⁸⁹. Art. 53-55 overeenkomst UPC.

⁹⁰. Art. 73 overeenkomst UPC.

⁹¹. Art. 73, 1. overeenkomst UPC.

⁹². Art. 73, 2. overeenkomst UPC.

⁹³. Art. 74 overeenkomst UPC.

⁹⁴. Art. 69 overeenkomst UPC.

⁹⁵. Art. 69, 1. overeenkomst UPC en regel 152 van het ontwerp van procedureregels.

⁹⁶. Of eventueel voor een opt-out te kiezen onder de voorwaarden van art. 83 overeenkomst UPC.

⁹⁷. Art. 71 overeenkomst UPC.

4. DE (VER)TAALREGELING

Talenregime voor Europese octrooien met eenheidsbescherming

Het talenregime is dé struikelsteen geweest op de weg naar de eenmaking van het Europees octrooirecht. Lang is gezocht naar een eenvoudig en kostenefficiënt systeem dat tezelfdertijd rechtszekerheid kan waarborgen, door toe te laten aan eenieder om kennis te nemen van verleende octrooien.

Het was immers weinig praktisch een octrooi met eenheidswerking te creëren en tegelijkertijd te vereisen dat het in alle talen van de deelnemende landen zou worden vertaald. Voor de toekomst hoopt men machinevertalingen ter beschikking te kunnen stellen.

Met de verordening nr. 1260/2012 is een compromis tot stand gekomen rond de vertaalregeling die geldt bij Europese octrooien met eenheidsbescherming. Ook deze tekst is de vrucht van de procedure tot ‘nauwere samenwerking’ waaraan Spanje, noch Italië hebben deelgenomen. De vereenvoudigde vertaalregeling schaft de noodzaak af om elk verleend Europees octrooi te vertalen in de talen van het land waar het van toepassing wordt⁹⁸. Dit is de toepassing van artikel 14, 6^{de} lid EOv op het eenheidsoctrooi: er worden geen verdere vertalingen vereist indien het octrooi in de proceduretaal van het EOB (Frans, Engels of Duits) wordt gepubliceerd met vertaling van de conclusies in de twee andere talen.

Het talenregime kan als volgt worden samengevat:

- een Europees octrooi met een verzoek tot eenheidswerking wordt ingediend ofwel in het Engels, Frans of Duits (de officiële talen van het EOB), ofwel in een taal van een deelnemende lidstaat maar dan met een vertaling naar het Frans, Engels of Duits. Deze taal wordt dan de ‘proceduretaal’⁹⁹. Voor bepaalde organisaties, zoals kmo’s of universiteiten, wordt een financiële compensatie voor het vertaalwerk uitgewerkt, zodat zij de vrijheid behouden de octrooiaanvraag in te

dienen in om het even welke officiële taal van de EU (zijnde 23 talen)¹⁰⁰;

- het Europese octrooi wordt in deze taal gepubliceerd met een vertaling van de conclusies in de twee andere EOB-talen;
- er zijn geen andere vertalingen vereist¹⁰¹;
- er wordt tevens een systeem van geautomatiseerde vertaling voorzien waardoor de toegankelijkheid tot de verleende octrooien wordt bewerkstelligd. Deze geautomatiseerde vertalingen in andere talen dan de voornoemde¹⁰², zullen ter informatie ter beschikking van de gebruiker worden gesteld¹⁰³ en hebben geen officiële waarde. De ‘vertaalmachine’, waaraan het Europese octrooibureau in samenwerking met Google werkt, zal eind 2014 al actief zijn, wanneer het overgangsregime nog geldt.

Ingeval omtrent het octrooi een geschil rijst, kan een vermeende inbreukmaker wel een vertaling eisen van het volledige octrooi in een officiële taal, hetzij van de deelnemende lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, hetzij van het land waar hij is gevestigd¹⁰⁴. De keuze is aan de vermeende inbreukmaker. Wanneer het gaat om vele documenten, houdt de octrooihouder zich best klaar na het uitsturen van de aanmaning. De kosten van de vertalingen zijn immers voor de octrooihouder¹⁰⁵.

In het kader van een gerechtelijke procedure kan ook ‘het gerecht bevoegd voor Europese octrooien met eenheidswerking’ (lees: de gemeenschappelijke octrooirechtbank) een vertaling eisen in de proceduretaal van dat gerecht¹⁰⁶.

Bij een vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk kan een rechtbank in aanmerking nemen dat bepaalde inbreukmakers niet op de hoogte waren van het octrooi voordat hen een vertaling was verstrekt¹⁰⁷.

Dit taalregime is gelijkaardig aan het taalregime dat in het EOB wordt gehanteerd. Het wezenlijke verschil is dat lidstaten geen vertaling van het octrooi in hun nationale taal meer kunnen eisen. De kosten die met vertalingen gepaard gaan, worden zo grotendeels geneutraliseerd.

⁹⁸. Er is wel een overgangsregime voorzien van – voorlopig – 12 jaren, dat inhoudt dat, wanneer de proceduretaal Frans of Duits is, een vertaling in het Engels moet worden voorzien van het octrooischrift. Wanneer de proceduretaal Engels is, zal een vertaling in één van de officiële talen van de EU (23) moeten worden voorzien (art. 6, 1. verordening nr. 1260/2012).

⁹⁹. Zijnde de taal van de procedure voor het EOB (art. 14, 3^{de} lid EOv).

¹⁰⁰. Art. 5 verordening nr. 1260/2012.

¹⁰¹. Art. 3 verordening nr. 1260/2012.

¹⁰². De bedoeling is een vertaling te voorzien in de 38 talen van de lidstaten van het EOB tegen eind 2014; thans is een machinale vertaling in 14 talen al mogelijk (www.epo.org).

¹⁰³. Art. 6, 2. verordening nr. 1260/2012.

¹⁰⁴. Art. 4, 1. verordening nr. 1260/2012.

¹⁰⁵. Art. 4, 3. verordening nr. 1260/2012.

¹⁰⁶. Art. 4, 2. verordening nr. 1260/2012.

¹⁰⁷. Art. 4, 4. verordening nr. 1260/2012.

Proceduretaal voor het gemeenschappelijk octrooigerecht

Wat betreft de proceduretaal voor het gemeenschappelijk octrooigerecht, is een flexibel regime voorzien door de artikelen 49 e.v. van de UPC-overeenkomst.

Voor de centrale divisie geldt de taal waarin het octrooi werd verleend.

Voor de lokale (of regionale) afdeling kan één of meerdere van de officiële EU-talen van de lidsta(a)t(en) van de lokale of regionale afdeling worden gehanteerd. In een lokale Belgische afdeling zou dus in het Nederlands, Frans of Duits kunnen worden geprocedeerd. Daarenboven kan de afdeling ook nog een of meerdere van de officiële EOB-talen aanduiden als taal van de procedure. Zo is het mogelijk (en wenselijk) in België ook voor een eventuele lokale afdeling Engels als proceduretaal toe te laten.

De partijen hebben echter een grote invloed om de proceduretaal te bepalen: zij kunnen overeenkomen dat de taal waarin het octrooi werd verleend (Engels, Frans of Duits in geval van een Europees octrooi of een octrooi met eenheidsbescherming) als taal van de procedure geldt. Indien de kamer van de regionale of lokale afdeling hiermee niet

instemt, kunnen de partijen verzoeken om verzending van de zaak naar de centrale divisie. Ook omgekeerd kan de kamer voorstellen om de procedure te laten verlopen in de taal waarin het octrooi werd verleend (zodat, omwille van de kostenefficiëntie, geen vertalingen nodig zijn in een andere taal). Hiermee moeten de partijen wel akkoord gaan. Ten slotte kan ook de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het gemeenschappelijk octrooigerecht (dus niet van de kamer), in bepaalde gevallen, beslissen tot de aanwending van de taal waarin het octrooi werd verleend als proceduretaal.

Voor de beroepsinstantie verloopt de procedure normalerwijze in dezelfde taal als in eerste aanleg, tenzij de partijen overeenkomen om de taal waarin het octrooi verleend is, te gebruiken. Ook hier kan dit hof echter beslissen om nog een andere taal te gebruiken, met instemming van de partijen.

In beide aanleggen kunnen de kamers beslissen om documenten niet te doen vertalen, zoals zij ook – op vraag van minstens één van de partijen – kunnen voorzien in tolken tijdens de hoorzittingen. Ten slotte mag de verweerder in inbreukzaken voor de centrale divisie in sommige gevallen ook de vertaling van documenten bekomen in de taal van de lidstaat waar hijzelf of (de zetel van) zijn onderneming is gevestigd¹⁰⁸.

5. BESLUIT EN IMPACT VOOR BELGIË

Na vele jaren onderhandelen is er een bundel wetgeving tot stand gekomen die een perspectief biedt op octrooiverlening op grond van één titel in verschillende Europese landen en op een gemeenschappelijke rechtshandhaving voor deze octrooien, met inbegrip van een akkoord over de taalregeling. Het systeem wijzigt grondig de manier waarop met octrooien zal worden omgesprongen en kan een grote stap voorwaarts betekenen.

Octrooihouders kunnen er hun voordeel bij doen door hun rechtenportefeuille eenvoudiger te structureren.

De risico's zijn echter navenant. Een octrooi dat voor vele landen is verleend, kan ook voor vele landen tegelijk worden nietig verklaard. Dit zal in het UPC-grondgebied voor alle Europese octrooien gelden, of ze nu eenheidswerking hebben of niet. Vermits de uitspraken van het gemeenschappelijk octrooigerecht in de UPC-landen die de UPC-overeenkomst bekrachtigd hebben ook zullen gelden ten aanzien van 'klassieke' Europese octrooien, bestaat het risico dat een octrooi dat voor vele landen is verleend, ook voor vele landen tegelijk wordt nietig verklaard.

Een vordering wegens inbreuk waarbij een grensoverschrijdend verbod wordt beoogd, kan de Europese activiteiten van

een onderneming stilleggen en zelfs als dreiging een economisch risico vormen dat tot drastische beslissingen leidt.

Het precieze procesverloop en de kosten die procedures zullen meebrengen zijn nog onzeker, maar duidelijkheid daarover is belangrijk. De werking van het systeem is grotendeels in handen van rechters die op een bekwame en evenwichtige wijze het gezag van het gemeenschappelijk octrooigerecht zullen moeten vestigen. Dat wordt geen sinecure, zoveel is duidelijk, maar het blijft wel spannend... veel vragen blijven open, niet in het minst kwesties die betrekking hebben op de geldigheid naar Europees recht van deze constructie zelf¹⁰⁹ en de manier waarop het doel ervan, m.n. op een kostenefficiënte manier rechtszekerheid garanderen m.b.t. de bescherming van Europese octrooien, zal worden bereikt.

Het lot van de verweerder, die zich in de procedure voor het gemeenschappelijk octrooigerecht op vele vlakken zal moeten schikken naar de keuzes van de eiser, strekt eveneens tot bezorgdheid. Het wordt een hele opgave, in het bijzonder voor kmo's die grensoverschrijdende activiteiten hebben, om in deze procedures weerwerk te bieden en zich daarop degelijk voor te bereiden. Ook octrooihouders die zelf niet op de markt actief zijn, kunnen ondernemingen het vuur aan

¹⁰⁸ Art. 51, 3. overeenkomst UPC.

¹⁰⁹ De meest prangende problemen lijken aangegeven in het advies van het EU Hof van Justitie nr. 1/09 van 8 maart 2011. Tevens wordt gewezen op de mogelijke strijdigheid met art. 118 VWEU indien dit zou vereisen dat eenvormige titels van intellectuele eigendom in de lidstaten van de Unie door het recht van de EU moeten geregeld worden.

de schenen leggen en de economische risico's voor de verder, door de eengemaakte procedure, enorm doen toenemen.

Een grote uitdaging lijkt het opzetten van een betrouwbaar IT-systeem, vermits het gemeenschappelijk octrooigerecht op alle locaties in verschillende talen moet kunnen werken en de dossiers elektronisch zal moeten beheren zoals het ontwerp van procedureregels voorziet. Daarbij kan van in de aanvang een grote toeloop naar registraties ontstaan, bv. onder de mogelijkheid van 'opt-out', die de griffie dan snel en efficiënt moet kunnen opvangen. Om de gemoederen te bedaren, wordt mogelijk ook voor de 'opt-out' een taks opgelegd of zal een soort 'sunrise' beginperiode moeten worden voorzien.

Het is niet duidelijk hoe snel het systeem nu in werking zal treden. Dit kan nog enkele jaren duren en hangt af van, onder meer, de snelheid waarmee de lidstaten de UPC-overeenkomst bekrachtigen. Het voorbereidende werk is echter omvangrijk en moet worden aangevat.

Wat kan België doen?

Aan de zijlijn staan wachten is ongetwijfeld verkeerd. De Europese constructie is erop gericht met alle ons omringende

landen en grootste handelspartners vooruitgang te boeken naar een eengemaakt territorium voor octrooirechten: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en ook Nederland, dat een bloeiende octrooirechtspraak kent, vormen de kern van het project en zullen een voortrekkersrol spelen. België moet ervoor zorgen dat er geen kloof ontstaat ten opzichte van deze buurlanden.

Het oprichten van een lokale afdeling in België, na bekrachtiging van de UPC-overeenkomst, biedt op zijn minst de mogelijkheid ook hier te procederen, centraal gelegen en in de verschillende nationale landstalen met de mogelijkheid het Engels daaraan toe te voegen. Een performante lokale afdeling die goede beslissingen levert, kan België voordeel opleveren. Ondernemingen zullen zich gesterkt voelen in de manier waarop met hun uitsluitende rechten wordt omgesprongen. De activiteit die een instantie voor het beslechten van octrooigeschillen met zich brengt, is niet onbelangrijk. De kennis en de knowhow die in België aanwezig is, dient te worden gekoesterd en verder uitgebouwd.

Het is te hopen dat men niet, louter omwille van de noodzakelijke en niet te onderschatten investering van middelen in een lokale afdeling, afziet van verdere stappen in de realisatie van dit project.