

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Het unitair octrooi en het unified patent court - een revolutie in de octrooiwereld

1. Inleiding

Als alles volgens planning verloopt, zal begin 2016 een nieuw Europees octrooi ter beschikking komen, het Unitair Octrooi^[1] en een nieuwe Europese rechter om octrooien te handhaven, het Unified Patent Court. In feite is dit een logisch vervolg op het Europees Octrooiverdrag (EOV), maar niettemin heeft het dan ruim 40 jaar geduurd om deze volgende stap te zetten. Dit komt voornamelijk door politieke problemen, die het uiteindelijk onmogelijk hebben gemaakt om dit nieuwe systeem binnen het kader van de Europese Unie tot stand te brengen. Eén van de belangrijkste problemen was het talenregime; tegenover de wens van de industrie om uitsluitend Engels als voertaal te gebruiken kwamen zoveel politieke bezwaren, dat het project keer op keer strandde. Het Unitaire Octrooi zal dan ook geen "Gemeenschapsoctrooi"^[2] zijn en het Unified Patent Court zal geen gerecht van de Europese Unie zijn.

Beide instrumenten zijn een vorm van verdergaande samenwerking tussen lidstaten van de Europese Unie, een mogelijkheid die al langere tijd bestaat, maar tot nu toe nog nauwelijks gebruikt was.^[3] Het Unitaire Octrooi is geregeld in een verordening van het Europees Parlement en de Raad waarbij een verdergaande samenwerking tussen lidstaten wordt ingevoerd.^[4] 24 van de 28 lidstaten nemen hieraan deel. Daarnaast is er nog een verordening op het talenregime, die er gedurende een overgangstermijn van 12 jaar voor zorgt dat Unitaire Octrooien in beperkte mate worden vertaald in andere talen dan Engels, Duits en Frans.^[5] Vanuit octrooirechtelijk perspectief is deze talenverordening volstrekt overbodig, maar politiek gezien was die nodig om de rest van het systeem tot stand te kunnen brengen.

Spanje verzet zich tegen het hele systeem van het Unitair Octrooi en heeft tegen beide verordeningen procedures aangespannen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.^[6] Het pleidooi heeft al plaatsgevonden, het wachten is nu op de Conclusie van de advocaat-generaal die aanvankelijk voor eind oktober 2014 gepland was, maar waarschijnlijk pas later zal komen. Polen doet bij nader inzien vooralsnog niet mee nadat enige binnenlandse ophef was ontstaan over de mogelijke negatieve effecten op de Poolse economie. Italië doet wel mee aan het Unified Patent Court, maar (vooralsnog?) niet aan het Unitaire Octrooi. Kroatië heeft op dit moment veel werk aan het implementeren van alle regels van de Europese Unie en wacht daarom nog met toetreden. Wel zijn vertegenwoordigers van Kroatië als waarnemers betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden. Ten slotte is nog van belang dat Schotland deel uit blijft maken van het Verenigd Koninkrijk; was het referendum anders afgelopen dan had dit ook voor het octrooirecht nieuwe problemen opgeleverd.

Het Unified Patent Court is geregeld in een afzonderlijk verdrag tussen de 25 lidstaten (inclusief Italië) die hieraan deelnemen.^[7] Dit verdrag is geen instrument van de Europese Unie, maar bevat wel

bepalingen over het recht van de Europese Unie en een verplichting tot het verwijzen van prejudiciële vragen naar het Hof van Justitie, uiteraard alleen voor zover die materieel of processueel recht van de Europese Unie betreffen. Dit verdrag treedt in werking zodra het door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en nog tien deelnemende staten geratificeerd is. In de praktijk wordt de ratificatie zodanig gepland dat het verdrag pas in werking zal treden als alle voorbereidingen voor de implementatie en het opzetten van het nieuwe systeem voltooid zijn.

Uiteindelijk is het nieuwe systeem in zijn huidige vorm in slechts een paar jaar tot stand gebracht, nadat eindeloos was gedebatteerd over varianten binnen het bestek van de Europese Unie zelf. In dit korte tijdsbestek is de stemming in Europa zelf, zowel bij juristen als bij delen van het bedrijfsleven, er grotendeels een geweest van kritisch of zelfs sceptisch afwachten. Daarbij werd vaak veel aandacht besteed aan de (schijnbare) onvolkomenheden van het systeem, dat immers niet het gehoopte “Gemeenschapsoctrooi” heeft gebracht en evenmin een heel simpel talenregime voor het gerecht. Tegelijkertijd is er ook een groeiende groep van octrooirechtsspecialisten die enthousiast bijgedragen heeft aan de verdere ontwikkeling van het systeem.

Buiten Europa lijkt de stemming inmiddels een heel andere te zijn; met name in de Verenigde Staten worden het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court gezien als essentiële aanwinsten, die uiteindelijk grotendeels een einde zullen maken aan de octrooirechtelijke verbrokkeling in Europa. Vanuit dat perspectief is het niet meer dan logisch dat een interne markt met meer dan 600 miljoen consumenten ook op eenvoudige wijze geheel bestreken moet kunnen worden door één octrooi dat voor die hele markt gehandhaafd kan worden bij één rechter. Zo is het in de Verenigde Staten zelf immers ook min of meer (behalve dat er geen centrale rechter van eerste aanleg is). Er zijn zelfs al kritische Amerikaanse commentaren verschenen dat de Europeanen moeten ophouden met zeuren over onvolkomenheden en zich moeten concentreren op het verder ontwikkelen van het systeem en het bieden van ondersteuning bij het gebruik ervan. Persoonlijk ben ik het daar van harte mee eens. Ik denk dan ook dat de landen die nu nog niet (volledig) meedoen, dat uiteindelijk moeilijk vol zullen kunnen houden. Immers, als je met één octrooi 24 landen kunt bestrijken en dus een concurrent in feite in de Europese Unie van de markt kunt halen, waarom zou je dan nog investeren in bescherming in de overige vier landen? En als je daar geen bescherming hebt, waarom zou je dan nog investeren in research en development in die landen? Kan dat niet veel beter ondergebracht worden in de Unitair-Octrooilanden? Dit zou zeker kunnen leiden tot een stagnatie van de innovatie in deze vier landen, die ongetwijfeld een negatieve invloed op hun economie zou hebben, wat overigens weer een nieuw probleem voor de Europese Unie zou opleveren.

2. Het Unitair Octrooi

Als gezegd is het Unitair Octrooi gebaseerd op een verordening, die op 17 december 2012 tot stand is gekomen en op 31 december gepubliceerd. Deze verordening treedt echter pas in werking als het Verdrag op het Unified Patent Court in werking treedt. Bovendien wordt door het Select Committee van het Europees Octrooibureau nog steeds gewerkt aan de uitvoeringsregels, al is de verwachting dat die nog voor het einde van dit jaar klaar zullen zijn.

De Verordening op het Unitair Octrooi heeft niet een heel nieuw verleningssysteem in het leven geroepen, maar bouwt simpelweg voort op de verlening van traditionele Europese octrooien volgens het EOv; na verlening van een Europees octrooi kan binnen één maand een aanvraag tot verkrijging van unitair effect worden ingediend, waarmee het betreffende Europese octrooi een Unitair Octrooi wordt

zodra het in het Unitair-Octrooiregister van het EOB is ingeschreven. Voorwaarde is slechts dat de conclusies van het Europese octrooi hetzelfde zijn voor alle deelnemende lidstaten, wat behoudens uitzonderlijke omstandigheden het geval zal zijn.

Als een octrooi eenmaal als Unitair Octrooi is ingeschreven bij het EOB, is nationale validatie niet meer nodig. De registratie bij het EOB volstaat voor bescherming in alle 24 landen. Instandhoudingstaksen hoeven dan ook alleen aan het EOB betaald te worden (al zullen die door het EOB voor de helft via een ingewikkelde verdeelsleutel over de deelnemende landen verdeeld worden). De grote vraag is natuurlijk wat dit zal gaan kosten. Helaas zal het nog wel enige tijd duren voordat het definitieve antwoord daarop gegeven kan worden, omdat de echte onderhandelingen tussen het EOB en de deelnemende landen, die gevoerd zullen worden binnen het Select Committee, nog moeten beginnen. Op dit moment wordt alleen maar gezegd dat het Unitair Octrooi “duurder zal zijn dan u gehoopt had, maar goedkoper dan u gevreesd had”.^[8]

Eén uitgangspunt is wel duidelijk: de inkomsten van het EOB moeten ongeveer gelijk blijven, om de begroting van het EOB sluitend te kunnen houden. Dat uitgangspunt lijkt door de industrie in het algemeen ook wel gesteund te worden, omdat anders noodzakelijkerwijze de tarieven in de verleningsprocedure verhoogd zouden moeten worden, wat niemand wil.

Dit vergt echter een zeer complexe analyse. Traditionele Europese octrooien worden vrijwel nooit gevalideerd in alle 24 landen waarvoor het Unitair Octrooi zal worden verleend, maar gemiddeld in niet meer dan drie tot vijf landen. Daarmee worden dus kosten bespaard, hoewel dit vanuit een oogpunt van handhaving lang niet altijd verstandig is. Vaak blijkt namelijk op het moment dat tegen een inbreukmaker moet worden opgetreden dat het octrooi niet van kracht is in het land waar de inbreukprocedure gevoerd moet worden of waar de octrooihouder deze bij voorkeur zou willen voeren. Octrooien worden ook niet altijd gedurende de maximale looptijd in stand gehouden. Daarbij is het niet ongebruikelijk dat Europese octrooien in sommige landen – Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk – langer in stand worden gehouden dan in andere, economisch minder belangrijke landen. Dat kan met het Unitair Octrooi natuurlijk niet; dat kan immers alleen voor alle 24 landen tegelijk verlopen. Het is moeilijk te voorspellen hoe octrooihouders hiermee om zullen gaan, met name niet of zij de duur van de instandhouding vooral door financiële motieven zullen laten bepalen, of dat zij wat hogere instandhoudingstaksen voor lief zullen nemen, nu daar bescherming in 24 landen tegenover staat. Het Select Committee zal proberen hier een realistische inschatting van te maken en zal vervolgens moeten komen tot een beslissing over de hoogte van de instandhoudingstaksen. Naar verwachting zal de uitkomst pas in de loop van 2015 bekend worden.

3. Opt-out, opt-in en verdere keuzemogelijkheden

Over een Unitair Octrooi zal uitsluitend bij het Unified Patent Court geprocedeerd kunnen worden. Op termijn geldt dat ook voor traditionele Europese octrooien, maar gedurende een overgangstermijn van 7 jaar, die vrijwel zeker verlengd zal worden tot 14 jaar, is het ook nog mogelijk om over traditionele octrooien te procederen bij de nationale octrooigerechten. Gedurende die overgangstermijn zal het zelfs mogelijk zijn om de rechtsmacht van het Unified Patent Court uit te sluiten via een zogenaamde opt-outverklaring, die overigens ook weer ingetrokken kan worden. Een reden om hiervan gebruik te maken is om te voorkomen dat een traditioneel Europees octrooi via één relatief snelle procedure bij het Unified Patent Court voor 25 landen nietig wordt verklaard.

De opt-outverklaring moet worden ingediend bij de griffie van het Unified Patent Court en heeft pas werking als deze in het register is ingeschreven. Is op dat moment al een nietigheidsprocedure of een procedure voor een verklaring voor recht van niet-inbreuk bij het Unified Patent Court aanhangig, dan heeft de opt-out geen effect. Omdat er naar verwachting bij de start van het systeem heel veel van deze verklaringen zullen worden ingediend, dreigde een serieus risico van een wedloop op het Unified Patent Court. Daarom zal worden voorzien in een sunrise-register, naar alle waarschijnlijkheid bij het EOB, waarbij al enkele maanden voor de inwerkingtreding van het verdrag dergelijke verklaringen kunnen worden ingediend. De registraties van die verklaringen zullen dan op het moment van inwerkingtreding van het verdrag worden overgeheveld naar de griffie van het Unified Patent Court.

Met de invoering van dit nieuwe systeem ontstaan er voor octrooihouders meer keuzemogelijkheden. Er zijn immers straks vier opties: Unitair Octrooi met bescherming voor 24 landen, traditioneel Europees octrooi met bescherming voor een aantal landen naar keuze en nationale octrooien, waarbij voor de traditionele Europese octrooien nog kan worden gekozen voor een octrooi met rechtsmacht voor het Unified Patent Court (geen opt-out), dan wel voor de nationale gerechten (opt-out). De risico's kunnen echter ook gespreid worden door gebruik te maken van divisionals. Sinds 1 april 2014 kunnen deze weer aangevraagd worden gedurende de hele verleningsprocedure van een Europees octrooi. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de ene divisional na verlening om te zetten in een Unitair Octrooi, maar de andere in landen naar keuze te valideren als traditioneel Europees octrooi.

Unitair effect kan uiteraard alleen aangevraagd worden voor de 24 aan het Unitair Octrooi deelnemende landen. Voor de overige 14 lidstaten van het EOVB blijft natuurlijk gewoon de mogelijkheid bestaan het Europees octrooi na verlening nationaal te valideren, ook als voor de 24 wel deelnemende landen unitair effect wordt aangevraagd.

Als het systeem inderdaad begin 2016 in werking treedt en het sunrise-opt-outregister tenminste een aantal maanden daarvoor geopend wordt, betekent dit dat octrooihouders uiterlijk begin 2015 hun bestaande portefeuilles en lopende aanvragen moeten doorlichten om te beslissen welke beschermingsvarianten zij willen gebruiken. Met name voor grote portefeuilles kan dit een aanzienlijke klus zijn, die ook vergt dat strategische keuzes gemaakt worden.

4. Licences of right

Licenties op Unitaire Octrooien kunnen worden ingeschreven bij het EOB; de rechtsgevolgen van die inschrijving zijn echter niet geregeld.^[9] De Verordening op het Unitair Octrooi roept ook een nieuw soort licentie in het leven.^[10] De houder van een Unitair Octrooi kan bij het EOB een verklaring deponeren dat hij bereid is om aan eenieder tegen een redelijke vergoeding een licentie te verlenen, de zogenaamde "licence of right", die hij overigens ook weer in kan trekken. Dit lijkt op de praktijk die al bestaat voor *standard essential patents*, maar nu voor alle Unitaire Octrooien. Als beloning leidt dit tot een korting op de instandhoudingstaksen, die echter alsnog moet worden betaald als de verklaring wordt ingetrokken.^[11] Uiteraard kan hier alleen gebruik van worden gemaakt als geen exclusieve licentie bij het EOB is ingeschreven. Andersom kan geen exclusieve licentie bij het EOB worden ingeschreven als een dergelijke verklaring is ingeschreven. De *licence of right* is verder niet inhoudelijk geregeld, behalve dat bepaald is dat het een contractuele licentie is. Het is dus verstandig deze vast te leggen in een overeenkomst, waarin ook een rechtskeuzebeding wordt opgenomen en waarin bij voorkeur ook aanknopingspunten zijn opgenomen voor de redelijkheid van de hoogte van de vergoedingen.

5. Het Unified Patent Court – rechtsmacht en toepasselijk recht

Bij het Verdrag op het Unified Patent Court (Unified Patent Court Agreement, UPCA) wordt als gezegd een heel nieuw gerecht op het niveau van de 25 deelnemende lidstaten ingesteld, dat bevoegd is om in eerste aanleg en in hoger beroep te oordelen over octrooizaken met betrekking tot Unitaire Octrooien en traditionele Europese octrooien. Die bevoegdheid strekt zich uit tot inbreuk op octrooien en op die octrooien gebaseerde aanvullende beschermingscertificaten, met inbegrip van verklaringen voor recht van niet-inbreuk, tot geldigheid, schadevergoeding en de redelijke vergoeding voor gebruik van een gepubliceerde Europese octrooiaanvraag en rechten van voorgebruik. Voorlopige voorzieningen en bewarende maatregelen zijn uiteraard ook mogelijk. Als in een inbreukzaak het verweer gebaseerd is op een licentie, behoren ook op die licentie gebaseerde tegenvorderingen tot de rechtsmacht van het Unified Patent Court. Daarnaast heeft het Unified Patent Court de bevoegdheid te oordelen over de hoogte van de licentievergoedingen voor *licences of right* als bedoeld in artikel 8 van de Verordening op het Unitair Octrooi. Daarbij is echter in het midden gelaten welke criteria moeten worden toegepast, zodat daarvoor in de eerste plaats naar de licentieovereenkomst zal moeten worden gekeken. Ten slotte is het Unified Patent Court de beroepsrechter voor beslissingen die het EOB over Unitaire Octrooien neemt. De bevoegdheid van het Unified Patent Court is limitatief geregeld in het verdrag. Opeisingsacties en andere eigendomskwesaties zijn nadrukkelijk uitgesloten van de rechtsmacht van het Unified Patent Court, want dat werd als een te grote inmenging in de nationale soevereiniteit gezien.

Het door het Unified Patent Court op geldigheid en inbreuk toe te passen recht is voor het overgrote deel autonoom verdragsrecht, dat losstaat van het materiële recht van de deelnemende lidstaten. Het recht met betrekking tot de geldigheid van octrooien is geregeld in het EOV. Het recht met betrekking tot directe en indirecte inbreuk, de beperkingen op en uitputting van die rechten en het recht van voorgebruik is geregeld in het Verdrag op het Unified Patent Court zelf.^[12] Aanvankelijk stond dit in de Verordening op het Unitair Octrooi, maar het gevolg daarvan was dat het Hof van Justitie van de Europese Unie over deze onderwerpen het laatste woord zou krijgen, wat alle betrokkenen wilden voorkomen. De regeringsleiders van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk drongen er daarom in juni 2012 op aan deze bepalingen over te hevelen naar het verdrag, wat ook gebeurd is.

Het verdrag is zelf weliswaar geen instrument van de Europese Unie, maar bepaalt in artikel 20 en 24 wel dat het recht van de Europese Unie voorgaat op andere rechtsbronnen. Er is nogal wat EU-recht dat door het Unified Patent Court zal moeten worden toegepast, zoals de EEX-Verordening, de EG-Betekenningsverordening, de Verordeningen op de aanvullende beschermingscertificaten, de Handhavingsrichtlijn, de Biotechnologierichtlijn, het EU-Verdrag en mogelijk nog veel meer. Over al dit recht zijn natuurlijk ook prejudiciële vragen mogelijk. De verplichting tot het stellen van die vragen is ook stevig in het verdrag verankerd, met inbegrip van een hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelnemende lidstaten voor schendingen van het recht van de Europese Unie. Bovendien bepaalt artikel 5 lid 2 van de Verordening op het Unitair Octrooi dat de beschermingsomvang van het Unitair Octrooi en de beperkingen daarop uniform zullen zijn in alle deelnemende lidstaten. In de literatuur is wel verdedigd dat dit toch een kapstok voor het Hof van Justitie zou opleveren om zich met inbreuk en wellicht zelfs geldigheid te bemoeien.^[13]

Op grond van artikel 71bis van de EEX-Verordening, dat op 10 januari 2015 in werking treedt,^[14] geldt het Unified Patent Court in elk van de deelnemende lidstaten als een gerecht van die lidstaat. Dit betekent dat voor de tenuitvoerlegging van de uitspraken van het Unified Patent Court geen nadere maatregelen nodig zijn; dat gaat op precies dezelfde wijze als bij nationale vonnissen, uiteraard met

inachtneming van wat in de uitspraak zelf daarover is bepaald.

6. Organisatie van het Unified Patent Court

Het Unified Patent Court bestaat uit een gerecht van eerste aanleg, een appelgerecht, een griffie en een aantal commissies met bestuurlijke functies. Het hoogste bestuurlijke orgaan is het *Administrative Committee*, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende lidstaten. Bij het tekenen van het verdrag is ook de zogenaamde “Declaration of the Contracting Member States concerning the preparations for the coming into operation of the Unified Patent Court” getekend.^[15] Dit is een overeenkomst tussen de lidstaten die niet geratificeerd hoeft te worden en die de grondslag vormt voor alle voorbereidende werkzaamheden. Op basis van deze overeenkomst is als voorloper van het Administrative Committee een zogenaamd *Preparatory Committee* opgericht, dat eveneens bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende lidstaten, onder voorzitterschap van de Nederlander Paul van Beukering.^[16] Verder voorziet het verdrag in een *Advisory Committee* dat zal bestaan uit octrooirechtsdeskundigen en dat vooral zal adviseren over de opleiding en benoeming van rechters en over de eisen die aan Europese octrooigemachtigden moeten worden gesteld om te mogen procederen bij het Unified Patent Court. Hiervan bestaat ook al een voorloper, het *Advisory Panel*. Overigens heeft het Preparatory Committee inmiddels ook al een *Expert Panel* ingesteld, dat over alle zaken met betrekking tot het gerecht kan adviseren. Ten slotte is er een *Budget Committee* dat op voordracht van het Presidium de begroting van het gerecht zal vaststellen.

Het appelgerecht en de griffie zullen in Luxemburg gevestigd zijn. Het appelgerecht zal daar ook zijn zittingen houden. Stukken zullen bij het Unified Patent Court online worden ingediend en er zal worden gewerkt met elektronische procesdossiers. De griffie zal “sub-griffies” hebben in alle vestigingen van het gerecht van eerste aanleg, zodat van daaruit stukken bezorgd kunnen worden bij partijen die zich in het gebied van zo’n vestiging bevinden.

7. Bevoegdheid van de divisies

Het gerecht van eerste aanleg is een complexe organisatie, die bestaat uit een Central Division met maar liefst drie vestigingsplaatsen, Regional Divisions en Local Divisions. De Central Division behandelt vooral zelfstandige nietigheidsvorderingen en zelfstandige verklaringen voor recht van niet-inbreuk tegen Unitaire Octrooien en tegen traditionele Europese octrooien.^[17] Als zo’n vordering aanhangig is, mag ook de inbreukvordering bij de Central Division aangebracht worden, maar dat hoeft niet. De hoofdvestiging van de Central Division is Parijs, waar de zaken over elektrotechniek behandeld worden, met nevenvestigingen in Londen (life sciences) en München (mechanica).^[18] Dit is een politiek compromis, dat niets zegt over hoe de zaken behandeld zullen worden. Dat zal namelijk gebeuren door panels van drie rechters, twee juridische en één technische.^[19] De twee juridische rechters moeten uit verschillende landen afkomstig zijn, terwijl de technische rechter afkomstig is uit de centrale pool van rechters en wordt gekozen op basis van de voor het betreffende octrooi vereiste technische expertise.

Regional Divisions en Local Divisions behandelen vooral inbreukvorderingen en andere door de octrooihouder in te stellen vorderingen. Hier worden de zaken behandeld door panels die bestaan uit drie juridische rechters. Daaraan wordt een technische rechter toegevoegd als een tegenvordering met betrekking tot de geldigheid van het octrooi wordt ingesteld, of als partijen daarom vragen.

Staken in dat geval de stemmen binnen het panel, dat dan immers uit vier leden bestaat, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Dissenting opinions zijn mogelijk.^[20]

De eiser kan kiezen voor de divisie van de plaats van inbreuk of voor de divisie van de woonplaats of plaats van de voornaamste vestiging van de gedaagde, dan wel, indien de woonplaats of de voornaamste vestiging buiten het gebied van het Unified Patent Court liggen, van een vestiging van de gedaagde. Als de woonplaats of plaats van vestiging de grondslag voor de bevoegdheid is, mogen ook mede-gedaagden daar worden opgeroepen, op voorwaarde dat het dezelfde beweerdelijke inbreuk betreft en dat er een commerciële band tussen de gedaagden is. Het vereiste van een “commercial relationship” is veel lichter dan het vereiste van het vermijden van onverenigbare beslissingen van artikel 8 (voorheen 6) onder 1 EEX-Verordening.^[21] Dat is ook logisch, het gaat immers niet om de bevoegdheidsverdeling tussen zelfstandige gerechten, maar om de verdeling van zaken over verschillende divisies van één internationaal gerecht. Daarbij ligt het voor de hand om zaken die samenhang hebben ook gezamenlijk te behandelen. Als de gedaagde geen vestiging in het gebied van het Unified Patent Court heeft kan de eiser kiezen tussen de divisie van de plaats van inbreuk of de Central Division. Als er in het land van inbreuk en in het land van woonplaats of vestiging geen Local Division is en dit land ook niet deelneemt in een Regional Division, kan de zaak ook voor de Central Division worden gebracht.

Is eenmaal een vordering bij een divisie aanhangig, dan moet iedere volgende zaak tussen dezelfde partijen over hetzelfde octrooi ook bij die divisie worden aangebracht. Gebeurt dat niet, dan moet de divisie waar de zaak niet als eerste is aangebracht de vordering niet verwijzen, maar niet-ontvankelijk verklaren.

Als een inbreukzaak aanhangig is, kan een tegenvordering tot nietigverklaring van het octrooi bij dezelfde divisie ingesteld worden. Die divisie kan ervoor kiezen om zowel inbreuk als nietigheid verder te behandelen (in welk geval een technische rechter aan het panel toegevoegd wordt), maar kan er ook voor kiezen om de nietigheidsvordering naar de Central Division te verwijzen of zelfs zowel de inbreuk- als de nietigheidsvordering te verwijzen, maar dit laatste kan alleen met de toestemming van beide partijen. Met name over het verwijzen van de nietigheidsvordering, de zogenaamde *bifurcation*, is veel te doen geweest. Binnen het gebied van het Unified Patent Court zijn er drie landen die op dit moment het systeem van *bifurcation* kennen, Duitsland, Hongarije en Oostenrijk, en wel omdat de bevoegdheden daar wettelijk over verschillende instanties verdeeld zijn. In Duitsland worden de inbreukprocedures veel sneller afgehandeld dan de nietigheidsprocedures, waardoor dit een aantrekkelijk land is om relatief zwakke octrooien te handhaven. Voor potentiële gedaagden is dit een aanzienlijk risico, reden waarom er veel weerstand tegen *bifurcation* is. Die weerstand wordt door rechters gedeeld. Enkele belangrijke Duitse rechters hebben al laten weten dat zij er zelf ook geen voorstander van zijn en als rechter in het Unified Patent Court zaken ook niet zouden opsplitsen. De bepaling over *bifurcation* is ook van toepassing als een inbreukvordering bij een Local Division of Regional Division wordt aangebracht terwijl een nietigheidsvordering al bij de Central Division aanhangig is. In dat geval kan de divisie die de inbreuk behandelt dus ook de nietigheidsvordering naar zich toe trekken.

Partijen kunnen ten slotte ook afspreken om een zaak aan te brengen bij de divisie van hun keuze, met uitzondering van beroepen tegen beslissingen van het EOB. Al met al is er dus veel ruimte voor forumshopping binnen het Unified Patent Court. De verschillen tussen de divisies zijn dan ook belangrijk.

Bij het Unified Patent Court zal elke advocaat uit de deelnemende landen als

procesvertegenwoordiger kunnen optreden. Daarnaast kunnen ook Europese octrooigemachtigden als procesvertegenwoordiger optreden, mits zij beschikken over “een geschikte kwalificatie, zoals een European Patent Litigation Certificate”.^[22] Wat dat precies in moet houden, staat nog niet vast en is onderwerp van verhit debat. Het Preparatory Committee heeft hierover deze zomer een publieke consultatie gehouden, waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn. Het lijkt mij logisch om hiervoor dezelfde opleidingseisen te stellen als voor de rechters, maar eigenlijk maak ik mij, anders dan vele andere advocaten, hier veel minder zorgen over dan over die rechters. Over het algemeen zijn partijen in octrooigeschillen namelijk heel goed in staat een goede procesvertegenwoordiger te kiezen. Anderzijds zou ik mij kunnen voorstellen dat aan advocaten ook aanvullende eisen zouden worden gesteld. Tenslotte is hier sprake van een grote hoeveelheid specialistisch nieuw recht, dat ook niet iedere advocaat meteen zal beheersen.

8. Local Divisions, Regional Divisions, couleur locale en forumshopping

Op dit moment bevindt het opzetten van de verschillende divisies zich nog in een pril stadium. Als gezegd zijn de locaties van de Central Division bekend: Parijs, Londen en München. In de Central Division wordt geprocedeerd in de taal waarin het octrooi is verleend. In de meeste gevallen zal dat Engels zijn.

Er kan al wel een inschatting worden gemaakt van de naar verwachting op te richten divisies. Zeker is dat er een Regional Division zal komen voor Zweden, Estland, Letland en Litouwen, de Nordic Division, die gevestigd zal worden in Stockholm en waar alleen in het Engels zal worden geprocedeerd. Daarvoor is namelijk al een verdrag gesloten tussen die vier landen.

Waarschijnlijk zullen er Local Divisions komen in de volgende steden (met tussen haakjes de talen waarin daar geprocedeerd kan worden): Londen (Engels), Parijs, (Frans en naar alle waarschijnlijkheid ook Engels), Düsseldorf, Mannheim, München en Hamburg (Duits en Engels), Den Haag (Nederlands en Engels), Brussel (Nederlands, Frans, Duits en Engels), Milaan (Italiaans), Helsinki (Fins, Zweeds en Engels) en Kopenhagen (Deens en Engels). Onzeker is nog of er Local Divisions zullen komen in Dublin en Wenen, maar dat zou heel goed kunnen, ook al hebben beide landen relatief weinig octroozaken.

Daarnaast worden mogelijk nog de volgende Regional Divisions opgericht: Hongarije, Slovenië en Kroatië, waar geprocedeerd zou kunnen worden in de nationale talen en in het Engels; Tsjechië en Slowakije (over de talen is nog niets bekend) en ten slotte Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Cyprus, waar geprocedeerd zou kunnen worden in de nationale talen, Frans en Engels.

Wat Portugal gaat doen is nog onduidelijk. Luxemburg en Malta zullen naar alle waarschijnlijkheid hun zaken door de Central Division laten behandelen.

In een Local Division zal in ieder panel tenminste één juridische rechter uit dat land zitten.^[23] Als echter gedurende een periode van drie jaar in een land gemiddeld 50 of meer octroozaken per jaar aanhangig zijn gemaakt (ze hoeven dus niet te zijn uitgedroedeerd), zal ieder panel bestaan uit twee juridische rechters uit dat land. Daarnaast zal dan per panel een rechter uit de centrale pool aan die divisie worden toegewezen, bij voorkeur voor langere tijd. Hoewel het verdrag dat niet heel duidelijk stelt, neem ik aan dat voor deze berekening de nationale octrooiprocedures en de procedures bij de Local Divisions van het betreffende land bij elkaar opgeteld moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de Local Divisions in de landen waar nu de meeste octroozaken worden gevoerd, gedomineerd zullen worden door

rechters die uit die landen afkomstig zijn. Zeker in het begin zullen aan die panels daarnaast rechters worden toegevoegd die juist nog ervaring op moeten doen. Je zult dus niet snel een Duitse rechter in Londen tegenkomen, maar bijvoorbeeld wel een Roemeense.

Hoewel het Unified Patent Court een nieuw en autonoom procesrecht en een (voor inbreuk grotendeels nieuw) autonoom materieel recht zal toepassen, biedt dat recht veel ruimte voor interpretatie. Met opzet is op belangrijke punten ruimte gelaten voor flexibiliteit. Dit betekent dat de verschillende divisies hun eigen *couleur locale* zullen hebben, die waarschijnlijk sterk zal lijken op wat de nationale gerechten in die landen op dit moment doen, zeker waar er twee nationale rechters per panel zijn.

Niet alleen laten de bevoegdheidsregels veel ruimte voor forumshopping, vanwege het talenregime en de *couleur locale* is het ook erg waarschijnlijk dat forumshopping plaats zál vinden en zelfs vast onderdeel zal worden van het bepalen van de processtrategie. Er ontstaat zo een hele matrix van strategische keuzes: Unitair Octrooi, traditioneel Europees octrooi met en zonder opt-out en nationaal octrooi, met afhankelijk van deze keuze handhaving bij een divisie naar keuze van het Unified Patent Court of één of meer nationale gerechten.

In een panel van een Regional Division zullen altijd twee juridische rechters uit die regio zitten en één rechter uit de centrale pool. In de praktijk komen Regional Divisions voor in landen met relatief weinig ervaring met octrooirechtspraak. De uitkomst van een procedure in zo'n divisie zal dus onzekerder zijn. Bovendien kan een gebrek aan ervaring ertoe leiden dat door de rechters te gemakkelijk wordt aangenomen dat een door het EOB verleend octrooi wel geldig zal zijn, of dat gekozen wordt voor *bifurcation*. Regelmatig wordt dan ook de vrees gehoord dat vooral patent trolls hier gebruik van zullen willen maken. Veel zal dan ook afhangen van de kwaliteit van de opleiding van de rechters en van de jurisprudentie van het Court of Appeal, dat de door de regels opengelaten flexibiliteit deels zal moeten invullen met *best practices*.

In het Court of Appeal wordt recht gesproken door panels van drie juridische rechters uit verschillende landen en twee technische rechters. Geprocedeerd wordt in dezelfde taal als in eerste aanleg, maar partijen kunnen ook afspreken om te procederen in de taal waarin het octrooi is verleend. Volgens artikel 50 UPCA kan het gerecht in uitzonderlijke gevallen en voor zover dit passend wordt geacht, met goedvinden van de partijen beslissen om in een andere officiële taal van één van de deelnemende lidstaten te procederen. Dit is een open norm, waarvan de beperkende bewoordingen waarschijnlijk vooral om politieke redenen zijn opgenomen. Deze bepaling zou dus gebruikt kunnen worden om in hoger beroep wel in het Engels te procederen, ook als dat in eerste aanleg niet mogelijk was.

9. De procedure bij het Unified Patent Court

De hoofdregels voor de procedure zijn uiteraard in het verdrag opgenomen, zoals de in te stellen vorderingen, actief case management, elektronisch procederen, de toegelaten vormen van bewijs en de regels voor de bewijslast, welke uitspraken, bevelen, verboden en voorlopige voorzieningen beschikbaar zijn en uiteraard de regels voor het bepalen van de procestaal. Ten slotte is bepaald dat de procedure zal bestaan uit een *written procedure*, een *interim procedure* en een *oral procedure*. Hoe deze verlopen is echter niet verder uitgewerkt in het verdrag, maar in de Rules of Procedure.

De Rules of Procedure zijn opgesteld door een *drafting committee*, dat bestaat uit een zevental rechters en advocaten, waaronder vanuit Nederland Willem Hoyng.^[24] Ook Robert van Peurse, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, heeft lange tijd deel uitgemaakt van het *drafting committee*. Deze

commissie, die bijeen is gekomen op verzoek van de Europese Commissie, heeft een juridische basis gekregen in de tegelijk met het verdrag door de deelnemende staten getekende *Declaration*, waarin ook bepaald is dat de Rules of Procedure uiteindelijk de verantwoordelijkheid zijn van het Preparatory Committee. Uiteraard zullen ze onmiddellijk na inwerkingtreding van het verdrag ook nog aangenomen moeten worden door het Administrative Committee. In de loop der jaren is een aantal concepten voor de Rules of Procedure geschreven, waarover in beperkte kring consultaties zijn gehouden. Op 31 mei 2013 publiceerde het Preparatory Committee het 15^e concept voor de Rules of Procedure, dat nog steeds de verantwoordelijkheid van het drafting committee was, en waarover vervolgens door het Preparatory Committee een schriftelijke consultatie gehouden is. Die heeft, nadat dit ook met de octrooirechters besproken was tijdens de zogenaamde Venice Conference van 2013, geleid tot een 16^e concept van het drafting committee. De volgende versie zal echter de verantwoordelijkheid zijn van het Preparatory Committee. Dit 17^e concept zal in oktober 2014 gepubliceerd worden, waarna in november in Berlijn een publieke hoorzitting gehouden zal worden. Het is de bedoeling dat het Preparatory Committee de Rules of Procedure in mei 2015 definitief vaststelt. Het 16^e concept is een omvangrijk document, bestaande uit 285 artikelen (genummerd 1-382, omdat in de loop der tijd sommige artikelen geschrapt zijn), dat een zeer gedetailleerde regeling van het procesrecht bevat. Ondanks alle details laten echter ook de Rules of Procedure nog veel ruimte voor *couleur locale*.

Het voert te ver om het volledige procesrecht hier te bespreken, maar in hoofdlijnen ziet deze gloednieuwe, autonome procedure, die een mix is van het procesrecht van de deelnemende landen aangevuld met een nieuwe, praktische aanpak, er als volgt uit.

10. Written procedure

Elke procedure begint met een *Statement of claim*, die uiteraard de relevante feiten en omstandigheden en de vorderingen moet bevatten, maar ook het bewijs waarop een beroep wordt gedaan en een indicatie van verder beschikbaar bewijs. Alle processtukken worden elektronisch ingediend. De taal waarin de *Statement of claim* is gesteld, is vanaf dat moment de taal waarin geprocedeerd wordt. De eiser kan daarbij kiezen uit de talen die beschikbaar zijn voor de divisie waar hij de zaak wil aanbrengen. Daarbij staat nog ter discussie of op die keuze beperkingen moeten worden aangebracht om op die manier het midden- en kleinbedrijf te beschermen, bijvoorbeeld als de zaak alleen kan worden aangebracht in de divisie waar de gedaagde gevestigd is, omdat hij alleen daar zijn activiteiten ontplooit. Afgezien van dergelijke beperkingen, betekent het talenregime dat de eiser ook op dit punt kan forumshoppen. Waarschijnlijk zal vaak gekozen worden voor een divisie waar in het Engels geprocedeerd kan worden. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een divisie waar in een taal geprocedeerd kan worden die de verweerder niet machtig is. Dat kan in combinatie met de korte termijnen voor het indienen van processtukken een behoorlijke belasting opleveren.

Het panel dat de zaak behandelt kan, maar alleen met goedvinden van beide partijen, de proces taal wijzigen in de taal waarin het octrooi verleend is, wat dus niet altijd Engels zal zijn. Een eiser die de taal om tactische redenen gekozen heeft, zal daar echter niet snel mee instemmen. In dat geval kan de gedaagde op grond van artikel 49 lid 5 UPCA nog de President van het Court of First Instance vragen de proces taal te wijzigen in de taal waarin het octrooi verleend is. Hierdoor worden verweerders enigszins beschermd tegen een aanval in een taal die zij niet beheersen. Wordt de zaak aangebracht bij een Regional Division, dan kan de verweerder nog op grond van artikel 33 lid 2 UPCA vragen om de zaak naar de Central Division te verwijzen (waar dan verder geprocedeerd wordt in de taal waarin het

octrooi verleend is), maar alleen als hij aanvoert dat de (beweerdelijke) inbreuk op het grondgebied van drie of meer Regional Divisions heeft plaatsgevonden. Zoals hiervoor besproken lijkt het op dit moment waarschijnlijk dat er vier Regional Divisions opgericht zullen worden, waarvan de Nordic Division al vaststaat. In feite zal deze verwijzingsbevoegdheid vooral van belang zijn voor producten of diensten die in heel Europa op de markt zijn.

Zodra de Statement of claim is ingediend wordt de zaak aan een panel toegewezen en wordt ook een judge-rapporteur aangewezen voor de zaak, die zich bezig zal houden met het case management. De Statement of claim wordt door de griffie aan de verweerder betekend. De griffie heeft in iedere divisie een sub-griffie, zodat bij een verweerder die in één van de 25 deelnemende landen is gevestigd het stuk geen landsgrens overgaat. Dat betekent waarschijnlijk dat geen verplichting tot vertaling van de Statement of claim kan worden ontleend aan de Betekeningsverordening, maar dit probleem is opgelost in Rule 271 lid 7, mits de verweerder binnen 1 week aan de griffie laat weten dat hij de betekening niet accepteert. Hij heeft dan alsnog recht op een vertaling in een taal die hij begrijpt of in een officiële taal van de plaats van betekening. De procedure wordt dan geschorst totdat aan deze verplichting voldaan is.

De verweerder moet vervolgens binnen drie maanden na betekening een *Statement of defence* indienen, en wel in de procestaal die de eiser gekozen heeft. Daarnaast kan hij binnen één maand na betekening “preliminary objections” indienen met betrekking tot de bevoegdheid van het Unified Patent Court en de gekozen divisie en met betrekking tot de door de eiser gekozen taal. De eiser kan vervolgens een repliek (“Reply”) indienen, en wel binnen één maand als de Statement of defence geen tegenvordering bevat en binnen twee maanden als deze wel een tegenvordering tot herroeping van het octrooi bevat, in welk geval de repliek tevens een *Defence to the counterclaim* bevat. Deze repliek kan ook een voorstel tot wijziging van de octrooiconclusies bevatten; daarna kan zo’n voorstel nog slechts met toestemming van het gerecht worden ingediend. Vervolgens mag de verweerder binnen één maand een dupliek (“Rejoinder”) indienen, voor zover van toepassing tevens een repliek met betrekking tot de tegenvordering en een antwoord op het wijzigingsvoorstel.^[25] Daarna mag de eiser nog een repliek met betrekking tot het wijzigingsvoorstel indienen en ten slotte mag de verweerder hierover nog een dupliek indienen. Kortom, de written procedure omvat in beginsel steeds twee schriftelijke rondes per onderwerp, met korte tussenpozen. Het verloop van de andere gewone procedures – de nietigheidsprocedure en de verklaring voor recht van niet-inbreuk – is in grote lijnen hetzelfde.

Na deze stukkenwisseling wordt de written procedure in beginsel gesloten, al kan de judge-rapporteur ook een uitwisseling van nadere schriftelijke stukken toestaan. Pas na het sluiten van de written procedure besluit het panel of *bifurcation* moet plaatsvinden, in welk geval het doorverwezen deel van de procedure bij de Central Division voortgezet wordt in de taal waarin het octrooi verleend is.^[26] Als de nietigheidsprocedure dan naar de Central Division wordt verwezen, vindt daar dus geen verdere schriftelijke stukkenwisseling meer plaats. Wel kan de judge-rapporteur van de Central Division bepalen dat partijen binnen een maand vertalingen van hun stukken moeten indienen in de taal waarin het octrooi verleend is.

11. Interim procedure

Vervolgens begint de interim procedure. In deze fase heeft de judge-rapporteur de leiding over de zaak. Doel van de interim procedure is om de zaak binnen drie maanden voor te bereiden voor de oral procedure. De judge-rapporteur kan allerlei opdrachten aan de partijen geven, bijvoorbeeld om

bepaalde punten nader toe te lichten, specifieke vragen te beantwoorden of bewijs of andere documenten over te leggen, en één of meer “interim conferences” te houden. De interim conference is bedoeld om vast te stellen wat de belangrijkste feitelijke en juridische geschilpunten zijn, helder te krijgen wat de positie van partijen met betrekking tot deze punten is, een plan voor de verdere behandeling te bepalen (met inbegrip van de datum voor het pleidooi en eventuele getuigenverhoren), eventueel te onderzoeken of een schikking of mediation mogelijk is, opdrachten aan de partijen te geven, en om de waarde van het geschil te bepalen (de zogenaamde “Streitwert”), in verband met de hoogte van het griffierecht.^[27] Over dat griffierecht is overigens nog geen duidelijkheid, het Preparatory Committee moet daar nog over beslissen.^[28] Wel is het aannemelijk dat de procedure bij het Unified Patent Court duurder gaat worden dan de huidige procedures in Nederland en Duitsland, maar waarschijnlijk goedkoper dan in het Verenigd Koninkrijk. Maar voor dat geld krijg je dan ook een beslissing voor 24 of 25 landen.

De judge-rapporteur kan voorts ter voorbereiding van de oral procedure voorbereidende besprekingen houden met getuigen en deskundigen, op voorwaarde dat de partijen daarbij aanwezig zijn, onder andere om te bepalen over welke onderwerpen getuigen- en deskundigenbewijs moet worden geleverd tijdens de oral procedure.^[29] Dit is een slecht idee, omdat het risico zeer groot is dat de getuigen en deskundigen door deze bespreking beïnvloed worden, zeker nu het ook de taak van de judge-rapporteur is om voorlopig vast te stellen wat de belangrijkste punten zijn die partijen verdeeld houden. Op die manier kan de uitkomst van de bewijsvoering en daarmee van de procedure beïnvloed worden door de interim procedure, terwijl de bewijsvoering door getuigen en deskundigen in de oral procedure thuis hoort.

De interim conference kan telefonisch gehouden worden, via een video conference of, op verzoek van één van partijen, bij het gerecht. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak kunnen er meer besprekingen gehouden worden, zeker als de judge-rapporteur ook met getuigen en deskundigen wil overleggen. De beslissingen van de judge-rapporteur worden na de interim conference schriftelijk vastgelegd, waaronder de datum van de oral hearing en eventuele verhoren, waarbij een oproeptermijn van tenminste twee maanden in acht wordt genomen. Partijen kunnen de judge-rapporteur vragen om simultaanvertalingen tijdens de oral procedure. Als dit wordt toegewezen, wordt die vertaling door de griffie geregeld. Als de judge-rapporteur van mening is dat de oral procedure voldoende is voorbereid, sluit hij de interim procedure.

12.Oral procedure

Bij de start van de oral procedure wordt het case management overgenomen door de voorzitter van het panel. In de oral procedure vindt in ieder geval het pleidooi plaats, dat gehouden wordt voor het volledige panel. Daaraan voorafgaand kunnen eventueel aparte verhoren van getuigen en deskundigen plaatsvinden, eveneens ten overstaan van het panel. De planning voor dit alles wordt door de judge-rapporteur bepaald tijdens de interim procedure.^[30]

Tijdens de verhoren van getuigen en deskundigen kunnen de vertegenwoordigers van de partijen ook vragen stellen, waarbij de voorzitter de orde bepaalt. Dit is waarschijnlijk een onderwerp waarbij de *couleur locale* een grote rol speelt; ik verwacht dat in de Londense Local Division een volwaardige cross-examination van getuigen en deskundigen plaatsvindt, net zoals nu bij de Engelse rechter. Daaraan bestaat in ieder geval bij een deel van de industrie ook behoefte. In de Nederlandse en Duitse Local Divisions zal dit ongetwijfeld veel beperkter zijn.

Rule 113 bepaalt dat de voorzitter zal proberen om de eigenlijke oral hearing, het pleidooi, binnen één dag af te ronden, maar ook hier is ruimte om af te wijken, wat naar verwachting vooral in Londen ook zal gebeuren. De voorzitter en de andere rechters kunnen aan het begin van het pleidooi een introductie geven, waarin ze ook hun voorlopige mening over de zaak kunnen geven. Dit komt in Duitsland voor en dus waarschijnlijk ook bij de Duitse Local Divisions. De spreektijden van partijen kunnen worden beperkt en de voorzitter kan in overleg met de andere rechters tijdens de zitting ook aangeven dat het panel voldoende is voorgelicht. Van het pleidooi – en naar ik aanneem ook van de verhoren – zullen audio-opnamen worden gemaakt. Het gerecht doet in principe binnen 6 weken na het pleidooi uitspraak, maar kan overigens ook meteen zijn beslissing geven en die later van een motivering voorzien. Dissenting opinions zijn als gezegd mogelijk. Als het octrooi geldig wordt bevonden en inbreuk wordt vastgesteld, kan het gerecht – anders dan de Nederlandse rechter in een bodemprocedure – toch afzien van het opleggen van een verbod als schadevergoeding een beter passende oplossing wordt geacht. Er kan meteen een voorlopige schadevergoeding worden opgelegd, maar de zaak kan ook naar een afzonderlijke schadeprocedure worden verwezen; ook de proceskosten kunnen eventueel in een aparte procedure worden vastgesteld. Als een verbod op straffe van een dwangsom wordt overtreden, moeten de dwangsommen net zoals in Duitsland aan het gerecht worden betaald en niet aan de wederpartij.

13.Hoger beroep

De partij wiens vorderingen zijn toegewezen kan de griffie verzoeken de uitspraak aan de wederpartij te betekenen.^[31] De wederpartij kan dan binnen twee maanden na betekening beroep instellen en moet binnen vier maanden na betekening de gronden voor het beroep indienen. Beroep heeft geen schorsende werking, maar de appellant kan het Court of Appeal wel vragen om de bestreden uitspraak te schorsen. Voor beroep tegen procedurele en interim beslissingen is toestemming van het Court of First Instance nodig; waarschijnlijk wordt in het 17^e concept ook mogelijk gemaakt het Court of Appeal om toestemming te vragen. Het hoger beroep wordt in beginsel behandeld op basis van de feiten zoals aangevoerd in eerste aanleg. Nieuwe feiten en argumenten kunnen worden aangevoerd als deze in redelijkheid niet in eerste aanleg konden worden aangevoerd, of als ze bijzonder relevant zijn, terwijl bij de beoordeling van de toelaatbaarheid steeds ook het belang van de wederpartij moet worden meegewogen. Het antwoord in hoger beroep moet binnen drie maanden na betekening van de gronden voor het beroep worden ingediend, waarbij ook incidenteel appel kan worden ingesteld. Na het antwoord op het incidenteel appel volgt een interim procedure en een oral procedure op dezelfde wijze als in eerste aanleg. Het panel kan de zaak naar een zitting van het volledige Court of Appeal verwijzen als het bijzondere belang van de zaak of de eenheid van de jurisprudentie dat vereist. Het Court of Appeal doet de zaak in beginsel zelf af, maar kan de zaak in uitzonderlijke gevallen ook terugverwijzen naar het Court of First Instance.

Het is de bedoeling dat de procedure in eerste aanleg binnen ongeveer een jaar wordt afgehandeld en het hoger beroep ook. Dat is een uitdaging, maar er hebben zich in ieder geval al voldoende potentiële rechters gemeld om dit te kunnen halen. Veel zal afhangen van effectief case management door de judge-rapporteur.

14.Conclusie

Het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court zijn een uitdaging en een kans voor zowel het

bedrijfsleven als de advocaten en octrooigemachtigden. Uiteraard is er kritiek mogelijk op de gemaakte keuzes, vooral voor zover die niet zakelijk maar politiek bepaald zijn. Ongetwijfeld is het systeem niet perfect. De mogelijkheden tot forumshopping en de *couleur locale* maken het systeem ingewikkelder, maar bieden ook mogelijkheden waardoor best practices van onderop kunnen worden ontwikkeld. Eén ding is echter duidelijk: het nieuwe systeem zal op afzienbare termijn in werking treden en van de 25 deelnemende landen eindelijk één octrooirechtelijke regio maken met één ingang voor de rechterlijke handhaving van octrooien. Het is nu tijd om mee te helpen aan het verder uitbouwen van dit systeem.

Zoals John Pegram van Fish & Richardson in New York het heeft verwoord:

“Most potential UPC users I have spoken with, however, want the practitioners to quit grousing and simply help IP managers learn how and when to use this new tool. (...) There is a lot to like about the UPC, although — as should be expected — there is a lot more to be done before it is operational. Europeans are fortunate that the court and its rules are being designed by highly competent judges and attorneys, rather than by politicians.”^[32]

Het is nu aan de toekomstige rechters, partijen, advocaten en octrooigemachtigden om die verwachtingen waar te maken.

Voetnoten

- [1] De officiële Nederlandse benaming is “Europees octrooi met eenheidswerking” (voorheen ook wel “eengemaakt octrooi”), maar dit is zo’n onaantrekkelijke term dat in het algemeen de voorkeur wordt gegeven aan “Unitair Octrooi”, of gewoon de Engelse benaming, “Unitary Patent”.
- [2] Strikt genomen zou dit een “Unieoctrooi” genoemd moeten worden, maar we gebruiken ook nog steeds de termen Gemeenschapsmerk en Gemeenschapsmodelrecht.
- [3] Voor zover mij bekend is het enige precedent de Verordening (EU) nr. 1259/2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, van de Raad van 20 december 2010.
- [4] Verordening (EU) nr. 1257/2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt, van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012.
- [5] Verordening (EU) nr. 1260/2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen, van de Raad van 17 december 2012.
- [6] De procedures hebben nr. C-146/13 en C-147/13. Zie voor een verslag van de zitting bij het HvJ EU Dr. Ingve Björn Stjerna, “Unitary patent” and court system – The oral hearing on Spain’s actions at the CJEU, www.stjerna.de/index_html_files/Unitarypatent_CJEU-Hearing.pdf. Omdat het Verdrag op het Unified Patent Court geen instrument van de Europese Unie is, kon daartegen geen procedure gestart worden bij het Hof van Justitie.
- [7] Agreement on a Unified Patent Court (2013/C 175/01), Official Journal of the European Union 20-6-2013, C 175/1, hierna “UPCA”.
- [8] Aldus Margot Fröhlinger, Principal Director Patent Law and Multilateral Affairs van het EOB op vele congressen en seminars.
- [9] Artikel 2 onder (e) en 9 lid 1 onder (h) UP Verordening
- [10] Artikel 8 en 9 lid 1 onder (c) UP Verordening; licentieverplichtingen die de octrooihouder is aangegaan met internationale standaardisatie organisaties, de zogenaamde *FRAND-verklaringen*, kunnen ook bij het EOB worden geregistreerd.
- [11] Overweging 15 UP Verordening en Rule 12 van de concept Unitary Patent Rules.
- [12] Artikel 25-30 Verdrag op het Unified Patent Court.
- [13] Prof. Dr. Winfried Tilmann, Einheitspatent und Einheitliches Gericht – Rechtliche und praktische Fragen, VPP-Rundbrief Nr. 2/2013, p. 56-60.
- [14] Verordening (EU) nr. 542/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012, met betrekking tot de toe te passen regels aangaande het eengemaakt octrooigerecht en het Benelux-Gerechtshof.
- [15] Bijlage bij de Minutes of the signing of the Agreement on a Unified Patent Court, <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?!=EN&f=ST%206572%202013%20INIT>.

- [16] Zie voor de website www.unified-patent-court.org/.
- [17] Artikel 33 lid 4 in samenhang met artikel 32 lid 1 onder (b) en (d) UPCA. De bevoegdheidsregels zijn allemaal te vinden in artikel 32 en 33 UPCA.
- [18] De exacte verdeling is gebaseerd op de hoofdklasse van het octrooi, zie artikel 7 lid 2 UPCA in samenhang met Bijlage II. Parijs: (B) performing operations, transporting; (D) textiles, paper; (E) fixed constructions; (G) physics; (H) electricity. Londen: (A) human necessities; (C) chemistry, metallurgy. München: (F) mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting.
- [19] Artikel 8 lid 6 UPCA. Beroepen tegen beslissingen van het EOB worden ook behandeld door de Central Division, in dat geval door drie juridische rechters uit verschillende landen.
- [20] Artikel 8, artikel 33 lid 3 onder (a) en artikel 78 UPCA en artikel 35 lid 1 en artikel 36 van het Statute of the Unified Patent Court.
- [21] HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, *Roche/Primus & Goldenberg* is dus niet van toepassing op de verdeling van zaken binnen het Unified Patent Court. In de recast is artikel 6 EEX Vo vernummerd tot artikel 8. De recast treedt in werking op 10 januari 2015.
- [22] Artikel 48 UPCA.
- [23] Zie voor de samenstelling van panels artikel 8 UPCA.
- [24] Daarnaast maken de advocaten Kevin Mooney (UK, voorzitter), Winfried Tilmann (Duitsland) en Pierre Véron (Frankrijk) deel uit van de commissie, evenals de rechters Klaus Grabinski (Duitsland) en Christopher Floyd (UK) en ten slotte Alice Pezard (Frankrijk), voorheen rechter en thans advocaat.
- [25] Rule 29 lid 1 onder (d) geeft hiervoor een termijn van één maand, terwijl Rule 32 lid 1 een termijn van twee maanden geeft. Dit zal wel gerepareerd worden in het 17^e concept.
- [26] Rule 37; dit is dus geen beslissing van de judge-rapporteur, maar van het voltallige panel.
- [27] Zie Rule 104 onder (i) in samenhang met Rules 22, 31, 57, 58, 69, 133 en 371 lid 4.
- [28] Alle beslissingen die het Preparatory Committee in de voorbereidende fase neemt moeten uiteraard nog bekrachtigd worden door het Administrative Committee na inwerkingtreding van het verdrag; de leden van beide committees zullen overigens naar verwachting dezelfde personen zijn.
- [29] Rule 104 onder (f) en Rule 113 lid 2.
- [30] Rule 104 onder (g) en (h) en Rule 112.
- [31] Rule 118 lid 9.
- [32] www.iam-magazine.com/blog/Detail.aspx?g=fc046c23-ef29-4d1a-8807-a37cac83fb4b.