

# **Memorie van toelichting wetsvoorstel goedkeuring Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht**

## **1. Inleiding**

Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Rechtspraakverdrag). Gelijktijdig met deze goedkeuringswet wordt een wetsvoorstel ingediend waarmee de Rijsoctrooiwet 1995 in verband hiermee op enkele onderdelen wordt aangepast.

## **2. Essentialia van het Rechtspraakverdrag**

Het verdrag is onderverdeeld in drie delen. Deel I bevat algemene en institutionele bepalingen, deel II financiële bepalingen en deel III bevat organisatorische en procedurele bepalingen. In het statuut, dat een bijlage vormt van het verdrag, worden de institutionele en financiële voorschriften verder uitgewerkt.

### **2.1 Deel I Algemene en institutionele bepalingen**

#### **2.1.1. Hoofdstuk I (algemene bepalingen)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de instelling van het Gemeenschappelijk octrooigerecht (artikel 1);
- begripsomschrijvingen (artikel 2);
- de werkingssfeer (artikel 3);
- de rechtsvorm (artikel 4), en
- de contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van het gerecht (artikel 5).

Het gerecht is een gerecht gemeenschappelijk aan de overeenkomstsluitende lidstaten en op dezelfde wijze gebonden aan het recht van de Unie als de nationale gerechten van de lidstaten (artikel 1). Het verdrag is van toepassing op (artikel 3):

- a) een Europees octrooi met eenheidswerking;
- b) een aanvullend beschermingscertificaat dat is afgegeven voor een door een Europees octrooi beschermd product;
- c) een Europees octrooi dat nog niet is verstreken op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst, of dat na die datum is verleend, onverminderd artikel 83, en
- d) een Europese octrooiaanvraag die nog in behandeling is op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst, of na die datum is ingediend, onverminderd artikel 83.

#### Artikel 1

Het Eengemaakt octrooigerecht is een 'gerecht gemeenschappelijk aan de overeenkomstsluitende lidstaten'. Daarmee maakt het gerecht onderdeel uit van het gerechtelijk stelsel van de Europese Unie waarin Hof van Justitie en nationale rechters samenwerken. In deze samenwerking (waarin het octrooigerecht zich voor de uitleg van het Unierecht kan en, onder omstandigheden, moet wenden tot het Hof) functioneert het Eengemaakt octrooigerecht als een nationale rechter.

Het Eengemaakt octrooigerecht beschikt over een exclusieve bevoegdheid voor met name genoemde geschillen met betrekking tot Europese octrooien met en zonder eenheidswerking. Dat betekent dat deze bevoegdheid wordt onttrokken aan de nationale rechters die daarvoor nu bevoegd zijn. Voor deze zaken zal het Eengemaakt octrooigerecht voortaan gelden als de nationale rechter. Belangrijke uitzonderingen hierop zijn vervat in het overgangsregime, waarover nader paragraaf 2.4.

#### **2.1.2. Hoofdstuk II (institutionele bepalingen)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- het gerecht (artikel 6);
- het Gerecht van eerste aanleg (artikel 7);

- de Samenstelling van de kamers van het Gerecht van eerste aanleg (artikel 8);
- het Hof van beroep (artikel 9);
- de griffie (artikel 10);
- de Comit es (artikel 11);
- het administratief comit  (artikel 12);
- het begrotingscomit  (artikel 13), en
- het raadgevend comit  (artikel 14).

Het gerecht bestaat uit een Gerecht van eerste aanleg, een Hof van beroep en een griffie (artikel 6). Het Gerecht van eerste aanleg bestaat uit een centrale en lokale en regionale divisies. De centrale divisie zetelt in Parijs en heeft divisies in Londen en M nchen. Op verzoek van overeenkomstsluitende lidstaten kunnen (aanvullende) lokale en regionale divisies worden opgericht (artikel 7). Het Hof van beroep zetelt in Luxemburg (artikel 9).

#### Artikelen 7 en 8

In de opzet voor het Gerecht van eerste aanleg is bewust gekozen voor een opzet waarbij de overeenkomstsluitende lidstaten op hun grondgebied lokale of regionale divisies van het Gerecht van eerste aanleg kunnen oprichten. Daarmee wordt in de overeenkomst tegemoet gekomen aan bezwaren die bij het Europese bedrijfsleven bestonden tegen het Gemeenschapsoctrooi dat van een veel meer gecentraliseerde opzet uitging door de rechtsbescherming onder te brengen bij het Hof van Justitie van (thans) de Europese Unie. De huidige opzet voorziet in de oprichting van   n Gerecht van eerste aanleg, met een centrale divisie, maar kent tevens de mogelijkheid van de oprichting van gedeconcentreerde divisies van het gerecht in de lidstaten. Deze divisies maken derhalve deel uit van het Eengemaakt octrooigerecht en niet van de nationale rechtbanken. Wel wordt op verschillende manieren aangesloten bij de bestaande infrastructuur voor de beslechting van octrooigeschillen. Met name zal in de personele bezetting gebruik worden gemaakt van de ruime ervaring die bij een aantal gespecialiseerde nationale octrooigerechten bestaat. Dit komt tot uitdrukking in de samenstelling van de lokale divisies waarbij in landen waar meer ervaring in de beslechting van octrooigeschillen bestaat een lokale divisie is samengesteld uit twee rechters afkomstig uit dat land, aangevuld met een rechter uit een derde land. In landen waar minder ervaring met octrooigeschillen bestaat, is de samenstelling spiegelbeeldig: de betreffende divisie zal zijn samengesteld uit   n rechter afkomstig uit dat land, aangevuld met twee rechters uit de zogeheten 'pool van rechters' die uit een ander land afkomstig zijn. In deze pool van rechters zijn alle rechters in het Gerecht van eerste aanleg verzameld. In alle gevallen zal een panel multinationalaal zijn samengesteld. Dat maakt het mogelijk om ervaren rechters in te zetten in divisies die zijn gevestigd in landen waar een minder grote octrooitraditie bestaat en tot een uitwisseling te komen van verschillende rechtstradities en van ervaren en minder ervaren rechters.

#### Artikel 11 en volgende

Het Eengemaakt octrooigerecht zal een internationale organisatie zijn, waarvan het administratief comit  het hoogste orgaan zal zijn. Het administratief comit  zal zijn belast met de benoeming van de rechters (artikel 16 Overeenkomst) en van de leden van het Raadgevend comit  (artikel 5 van het Statuut), het nemen van besluiten tot de oprichting van lokale en regionale divisies (artikel 18 Statuut) en het vaststellen van het Reglement voor de Procesvoering (artikel 41 Overeenkomst). Het Begrotingscomit  zal zijn belast met het vaststellen van het budget (artikel 26 Statuut). Het Raadgevend comit  zal een bijzondere rol vervullen bij het waarborgen van de kwaliteit van de rechters van het gerecht. Het comit , samengesteld uit zeer gekwalificeerde octrooirechters en octrooipractici, zal adviseren over de geschiktheid van kandidaten voor benoeming tot rechter en zal adviseren over de inrichting van het opleidingsprogramma voor rechters.

#### **2.1.3. Hoofdstuk III (de rechters van het gerecht)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de selectiecriteria voor de benoeming van rechters (Artikel 15);
- de benoemingsprocedure (Artikel 16);

- de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid (Artikel 17);
- de pool van rechters (artikel 18), en
- het opleidingsprogramma (artikel 19).

Het gerecht bestaat uit zowel juridisch als technisch geschoolde rechters. In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de rechters moeten voldoen. Tevens zijn waarborgen opgenomen, onder meer in verband met toegestane en niet-toegestane nevenwerkzaamheden, die de rechterlijke onafhankelijkheid moeten garanderen. Om de deskundigheid inzake octrooigeschillen te verbeteren en uit te breiden is voorzien in een opleidingsprogramma voor rechters. De benoeming van rechters bij het gerecht vindt plaats door het administratief comité, op basis van een door het raadgevend comité opgestelde lijst met kandidaten.

#### **2.1.4. Hoofdstuk IV (het primaat van het recht van de Unie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de overeenkomstsluitende lidstaten)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- het primaat van het recht van de Unie en de eerbiediging ervan (artikel 20);
- verzoeken om prejudiciële beslissingen (artikel 21);
- aansprakelijkheid voor schade als gevolg van inbreuken op het recht van de Unie (artikel 22), en
- aansprakelijkheid van de overeenkomstsluitende lidstaten (artikel 23).

In dit hoofdstuk wordt de verhouding tussen het gerecht en het Europese recht geregeld. Evenals tot uitdrukking is gebracht in artikel 1 van het verdrag, wordt in dit hoofdstuk het primaat van het Europese recht tot uitdrukking gebracht. Het gerecht past het Europese recht toe en eerbiedigt het primaat daarvan (artikel 20). Artikel 21 bepaalt dat het gerecht – net als nationale gerechten – samenwerkt met het Hof van Justitie, in het bijzonder overeenkomstig artikel 267 VWEU inzake prejudiciële beslissingen. De overeenkomstsluitende lidstaten zijn voorts aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken op het Europese recht.

Met de bepalingen van dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de eisen die door het Unierecht worden gesteld aan de positionering en inrichting van het octrooigerecht.

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, is het Eengemaakt octrooigerecht een 'gerecht gemeenschappelijk aan de overeenkomstsluitende lidstaten' (artikel 1 van de overeenkomst). Voor deze formule is gekozen naar aanleiding van het op 8 maart 2011 door het Hof van Justitie van de Europese Unie uitgebrachte advies over een eerdere versie van het Rechtspraakverdrag (Advies 1/09). In dit advies geeft het Hof aan dat voor de vorming van één gerecht voor beslechting van geschillen met betrekking tot Europese octrooien verschillende wegen openstaan, mits deze passen in het institutioneel kader waarin Hof en nationale gerechten met elkaar samenwerken.

De constructie van een gerecht gemeenschappelijk aan meerdere lidstaten is niet uniek. Zo functioneert al sinds 1974 het Benelux Gerechtshof als een gerecht gemeenschappelijk aan de Beneluxlanden en is door het Hof reeds in 1997 in het zogeheten Dior/Evora arrest (C-337/95, Jur. I-6013) uitgemaakt dat een dergelijke rechter tot het gerechtelijk stelsel van de Unie behoort en derhalve onderworpen is aan de mechanismen die de volle werking van de normen van de Unie verzekeren. Een gerecht gemeenschappelijk aan de deelnemende lidstaten maakt onderdeel uit van het gerechtelijk stelsel van de Europese Unie, waarin Hof en nationale gerechten samenwerken en kan zich dan ook, als iedere andere nationale rechter, wenden tot het Hof in het kader van de prejudiciële procedure. Door voor deze constructie te kiezen onderscheidt het Eengemaakt octrooigerecht zich van eerdere varianten van het Rechtspraakverdrag waarbij het gerecht zich deels buiten dat institutionele kader bevond doordat ook niet-EU landen daar onderdeel van uitmaakten.

Voor de beslechting van geschillen met betrekking tot Europese octrooien met eenheidswerking zou de wetgever ook hebben kunnen kiezen voor onderbrenging bij het Hof van Justitie op grond van artikel 262 VWEU, nu deze eenheidswerking op grond van een Europees instrument (Verordening 1257/2012/EU) wordt verleend. In een dergelijke constructie zou het echter niet mogelijk zijn voor het Hof om geschillen met betrekking tot klassieke Europese octrooien te beslechten nu deze hun grondslag niet vinden in een Europese rechtsbasis. Daarmee zou de situatie blijven voortbestaan dat

verschillende octrooirechters in de Europese Unie over dezelfde octrooien oordelen met het gevaar van divergerende uitspraken en zou een van de essentiële doelstellingen van het project (het realiseren van meer eenheid in de rechtspraak) niet worden bereikt. Het Eengemaakt octrooigerecht kan deze eenheid (voor de deelnemende EU-lidstaten) wel bereiken.

De samenwerking tussen het Hof van Justitie en het Eengemaakt octrooigerecht wordt bevestigd in artikel 21 van de overeenkomst. Overeenkomstig artikel 267 VWEU kan, of moet, het Eengemaakt octrooigerecht zich wenden tot het Hof indien in een zaak bepalingen van Unierecht dienen te worden uitgelegd. Deze bevoegdheid komt toe aan zowel het Gerecht van eerste aanleg als het Hof van beroep. Er is op dit punt geen verschil tussen het gerecht en een nationale rechter uit een EU-lidstaat. De niet naleving door een nationale rechter van bepalingen van Unierecht kan onder omstandigheden leiden tot schade bij particulieren en aansprakelijkheid van de betreffende lidstaat daarvoor. De rechter is immers een orgaan van de betreffende lidstaat. Dit volgt uit de zogeheten Köbler jurisprudentie van het Hof (C-224/01, Jur. I-10239). Artikel 22, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag bepaalt dat de overeenkomstsluitende lidstaten gezamenlijk ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor dergelijke schade wanneer deze wordt veroorzaakt door een verkeerde toepassing van het Unierecht door het Hof van beroep. Immers, het Hof van beroep is de laatste instantie van het gerecht die verplicht is om zich bij twijfel over de juiste interpretatie van het Unierecht te wenden tot het Hof van Justitie. Een vordering wordt ingesteld tegen de lidstaat waar de eiser zijn woon- of verblijfplaats heeft, of bij gebreke daarvan een vestiging heeft. Heeft de eiser in het geheel geen vestiging in een van de overeenkomstsluitende lidstaten, dan wordt de vordering ingesteld tegen Luxemburg, zijnde het land waar het Hof van beroep is gevestigd. De bevoegde rechter (in Nederland: de rechtbank Den Haag) past zijn nationale recht (met uitzondering van het internationaal privaatrecht) toe, voor zover de kwestie niet al wordt geregeld door het Unierecht of het recht van het Rechtspraakverdrag. Een lidstaat die schadevergoeding heeft betaald, kan regres nemen op de overige overeenkomstsluitende lidstaten volgens een binnen het administratief comité overeen te komen verdeelsleutel.

Evenzeer als de overeenkomstsluitende lidstaten aansprakelijk kunnen zijn jegens particulieren, rust op hen ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving van het Unierecht door het gerecht. Dit wordt in artikel 23 van het Rechtspraakverdrag gepreciseerd. Lidstaten kunnen zowel individueel als gezamenlijke worden aangesproken voor handelingen van het gerecht, zowel door de Europese Commissie in het kader van de procedure van artikel 258 VWEU als door EU-lidstaten in het kader van de procedure van artikel 259 VWEU en dit handelen kan worden getoetst door het Hof van Justitie, waarbij bij eventuele niet-nakoming sancties kunnen worden opgelegd (artikel 260 VWEU).

#### **2.1.5. Hoofdstuk V (rechtsbronnen en materieel recht)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de rechtsbronnen (artikel 24);
- het recht de directe toepassing van de uitvinding te verbieden (artikel 25);
- het recht de indirecte toepassing van de uitvinding te verbieden (artikel 26);
- de beperking van de rechtsgevolgen van een octrooi (artikel 27);
- het recht van voorgebruik (artikel 28);
- uitputting van de aan een Europees octrooi verbonden rechten (artikel 29), en
- de rechtsgevolgen van aanvullende beschermingscertificaten (artikel 30).

Dit hoofdstuk bepaalt welke rechtsbronnen door het gerecht worden toegepast bij zaken die op grond van het verdrag zijn ingesteld. Dit zijn achtereenvolgens: het recht van de Unie (onderdeel a), het verdrag zelf (onderdeel b), het Europees Octrooiverdrag (onderdeel c), andere internationale overeenkomsten (onderdeel d) en het nationale recht (onderdeel e). De artikelen 25 tot en met 30 bevatten voorts enkele bepalingen van materieel recht. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijsoctrooiwet wordt op deze artikelen nader ingegaan.

#### **2.1.6. Hoofdstuk VI (internationale rechtsmacht en bevoegdheid)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de internationale rechtsmacht (artikel 31);

- de bevoegdheid van het gerecht (artikel 32);
- de bevoegdheid van de divisies van het Gerecht van eerste aanleg (artikel 33), en
- de territoriale reikwijdte van uitspraken (artikel 34).

Dit hoofdstuk voorziet in de internationale rechtsmacht van het gerecht. Deze wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening 1215/2012 of het Verdrag van Lugano (artikel 31). In artikel 32 is opgenomen in welke aangelegenheden het gerecht exclusief bevoegd is. In andere zaken blijven de nationale gerechten bevoegd. Artikel 33 bepaalt welke van de divisies (lokale, regionale of centrale) bevoegd is om hiervan kennis te nemen. De uitspraken van het gerecht zijn, in het geval van Europese octrooien, van toepassing op het grondgebied van de lidstaten waar het Europees octrooi rechtgevolgen heeft (artikel 34).

#### Artikel 32: Bevoegdheden van het gerecht

Artikel 32 bevat een opsomming van de acties met betrekking tot octrooizaken waarvoor het gerecht exclusief bevoegd is. Dit betreft zowel civiele acties tussen particuliere partijen (eerste lid, onderdelen a tot en met h) als administratieve beroepen tegen beslissingen van het Europees Octrooibureau genomen in het kader van de uitvoering van de Verordening 1257/2012/EU (onderdeel i).

Het gerecht zal beschikken over ruime bevoegdheden die nodig zijn om octrooigeschillen in hun volle omvang te kunnen beslechten. Het zal kunnen oordelen over zowel inbreukzaken als nietigheidsvorderingen, de laatste zowel als zelfstandige actie als in de vorm van een reconventionele vordering. Vorderingen kunnen betrekking hebben op aangevraagde en verleende Europese octrooien en verleende aanvullende beschermingscertificaten en kunnen zowel het octrooirecht of aanvullende beschermingscertificaat zelf betreffen als licenties die daarop betrekking hebben. Het gerecht kan voorlopige en conservatoire maatregelen treffen en verboden opleggen. Het beschikt daarmee over een uitgebreid palet aan mogelijkheden om geschillen met betrekking tot octrooien en aanvullende beschermingscertificaten te beslechten. Desalniettemin blijven er onderwerpen over waarvoor het gerecht niet bevoegd is. Hier heeft de nationale rechter een restbevoegdheid (tweede lid). Daarnaast blijft de nationale rechter uiteraard bevoegd voor rijksoctrooien en Europese octrooien waarvan de werking in het Europese deel van Nederland is uitgesloten op grond van het nieuw in te voegen artikel 50a ROW 1995 (zie hierover nader de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995). Voorts kent artikel 83 van het Rechtspraakverdrag enkele belangrijke uitzonderingen op de exclusieve bevoegdheden van het Eengemaakt octrooigerecht op grond waarvan de exclusieve bevoegdheid weer aan de nationale rechter kan toevallen (zie hierover nader paragraaf 2.4).

#### Restbevoegdheid nationale rechter

In het navolgende wordt toegelicht welke restbevoegdheid er voor de nationale rechter met betrekking tot Europese octrooien overblijft.

Op grond van artikel 78, jo artikel 80, eerste lid, onder b, ROW 1995 wordt een vordering tot opeising van een octrooi ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Voor de vraag wie de rechthebbende is op het octrooi, is bepalend aan wie de aanspraak op het octrooi toekomt (artikel 60 EOv en artikelen 8 en 11 tot en met 13 ROW 1995) maar kunnen ook contractuele verhoudingen een rol spelen. Deze vragen worden door de nationale rechter beantwoord.

De nationale rechter blijft ook bevoegd voor de verlening van dwanglicenties wegens non usus (artikel 57, tweede lid jo artikel 58, eerste lid ROW 1995), of wegens afhankelijkheid (artikel 57, vierde tot en met zesde lid) jo artikel 58, eerste lid ROW 1995). Uiteraard kan deze bevoegdheid wanneer de vordering betrekking heeft op een Europees octrooi met of zonder eenheidswerking alleen betrekking hebben op het Nederlandse grondgebied. De Nederlandse rechter blijft ook bevoegd voor de vordering ter vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor de hier bedoelde dwanglicenties (artikel 80, eerste lid, onderdeel d). Een dwanglicentie in het algemeen belang wordt verleend door de Minister van Economische Zaken (artikel 57, eerste lid ROW 1995). Het beroep tegen dit besluit wordt ingesteld bij de rechtbank Den Haag (artikel 80, eerste lid, onderdeel c).

De hierboven beschreven bevoegdheid van de Nederlandse rechter, respectievelijk de Nederlandse minister tot het verlenen van dwanglicenties heeft betrekking op 'octrooien'. Met deze term heeft de

wetgever het meest ruime begrip gekozen, dat zowel octrooien verleend op basis van de Rijsoctrooiwet 1995, Europese octrooien die in Nederland zijn gevalideerd alsook – na inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst – Europese octrooien met eenheidswerking omvat. Uiteraard is in de laatste situatie de werking van de dwanglicentie beperkt tot Nederland in Europa.

#### Artikel 33: Bevoegdheden van de divisies van het Gerecht van eerste aanleg

Zoals hiervoor opgemerkt is het oogmerk van het Rechtspraakverdrag om meer eenheid te creëren in octrooirechtspraak, door deze zoveel mogelijk te concentreren bij één gezamenlijke octrooirechter en daarmee te onttrekken aan de bevoegdheid van de verschillende nationale rechters. Tegelijkertijd werd door de verdragsopstellers onderkend dat een te verregaande centralisatie (ook fysiek) bij één rechtbank door het bedrijfsleven en de rechtspraak onwenselijk zou zijn. Ook werd door de verdragsopstellers beoogd zo veel mogelijk gebruik te blijven maken van de bestaande juridische infrastructuur die in een aantal Europese landen op een hoog niveau is ontwikkeld. Artikel 33 vormt de weerslag van deze verschillende doelstellingen.

Op grond van het eerste lid van artikel 33 worden inbreukvorderingen met betrekking tot zowel Europese octrooien als aanvullende beschermingscertificaten met inbegrip van voorlopige of conservatoire maatregelen ingediend bij de lokale of regionale divisie van de overeenkomstsluitende lidstaat alwaar (a) de inbreuk plaatsvindt (of dreigt plaats te vinden) of (b) de verweerder zijn woonplaats of vestiging heeft. De eiser heeft hier derhalve een keuzemogelijkheid, die, aangezien inbreuk op een Europees octrooi of een daarop gebaseerd aanvullend beschermingscertificaat veelal in meerdere landen tegelijk kan plaatsvinden, uit vele opties kan bestaan. Kan geen lokale of regionale divisie worden bepaald (omdat gedaagde geen woonplaats of plaats van vestiging heeft in een land met een lokale of regionale divisie en de inbreuk alleen kan worden geconstateerd in een land dat niet over zo een divisie beschikt) dan wordt de vordering ingesteld bij de centrale divisie. Een vordering die is ingediend bij een regionale divisie, maar waarvan is vastgesteld dat de (vermeende) inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van drie of meer regionale divisies, kan op verzoek van de gedaagde worden doorverwezen naar de centrale divisie.

Een directe vordering tot nietigverklaring van een Europees octrooi of herroeping van een aanvullend beschermingscertificaat of een vordering tot verklaring van geen inbreuk wordt ingesteld bij de centrale divisie. Wordt een vordering tot nietigverklaring ingediend bij wege van reconventionele vordering (als reactie op een inbreukeis) dan wordt deze reconventionele vordering ingediend bij de divisie waar ook de inbreukzaak speelt.

Een lokale of regionale divisie waar een reconventionele vordering tot nietigverklaring wordt ingediend heeft vervolgens de keuze uit verschillende mogelijkheden om de zaak voort te zetten. Dergelijke verschillen bestaan thans ook tussen de belangrijke octrooijurisdicties in Europa. In de meeste landen (waaronder Nederland) worden de inbreukeis in conventie en de reconventionele eis tot nietigverklaring in één procedure behandeld. In landen als Duitsland, Oostenrijk en Hongarije wordt evenwel de reconventionele eis tot nietigverklaring in een aparte procedure voor een centraal gerecht behandeld (de zogeheten bifurcatie). Artikel 33, derde lid, laat beide mogelijkheden open, maar bepaalt dat in geval de regionale of lokale divisie de reconventionele nietigheidsactie zelf behandelt, er een technisch geschoolde rechter uit de pool van rechters aan het panel wordt toegevoegd. In het reglement voor de procesvoering van het Eengemaakt octrooigerecht zal deze regeling verder worden uitgewerkt.

Artikel 33 bevat voorts een regeling voor de gevallen waarin meerdere verweerders die tot elkaar in een commerciële relatie staan voor dezelfde vermoedelijke inbreuk worden gedaagd en voor de situatie dat een vordering tussen dezelfde partijen voor hetzelfde octrooi bij verschillende divisies aanhangig is gemaakt.

#### Artikel 34: Territoriale reikwijdte van uitspraken

Dit artikel bepaalt dat een uitspraak van het Eengemaakt octrooigerecht gelding heeft in alle overeenkomstsluitende staten waar het octrooi waarop de uitspraak betrekking heeft, geldig is. Voor een Europees octrooi met eenheidswerking zal dit zijn alle landen waar het desbetreffende octrooi ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Verordening eenheidsoctrooibeschermt het octrooi

eenheidswerking heeft. Bepalend hiervoor is of op de datum van de registratie van de eenheidswerking van het desbetreffende octrooi het Eengemaakt octrooigerecht in dat land jurisdictie had. Voor klassieke Europese octrooien betekent dit dat een uitspraak van het Eengemaakt octrooigerecht gelding heeft in alle overeenkomstsluitende landen waar het octrooi is gevalideerd. De uitspraak van het Eengemaakt octrooigerecht kan rechtstreeks ten uitvoer worden gelegd. Dit geschiedt volgens de regels die in de desbetreffende lidstaat gelden voor de tenuitvoerlegging van nationale vonnissen (artikel 82 Rechtspraakverdrag). Ook in deze bepalingen komt tot uitdrukking dat het Eengemaakt octrooigerecht, als een rechter gemeenschappelijk aan de deelnemende lidstaten, op gelijke voet staat als een nationale rechter. Het belang van deze bepaling is groot. Immers, hierdoor wordt het een grote mate van rechtseenheid in de interne markt bereikt (één gelijkkluidend vonnis in de meeste landen) en wordt de handhaving van het octrooi veel efficiënter (slechts eenmaal procederen).

### **2.1.7. Hoofdstuk VII (Centrum voor octrooibemiddeling en –arbitrage)**

Dit hoofdstuk voorziet in de oprichting van een centrum voor octrooibemiddeling en -arbitrage (artikel 35).

## **2.2. Deel II Financiële bepalingen**

Dit deel bevat bepalingen over:

- de begroting van het gerecht (artikel 36);
- de financiering van het gerecht (artikel 37);
- de financiering van het opleidingsprogramma voor rechters (artikel 38);
- de financiering van het Centrum (artikel 39).

Het gerecht wordt gefinancierd uit de eigen inkomsten van het gerecht, in het bijzonder door griffierechten, en - voor zover nodig - uit bijdragen van de overeenkomstsluitende lidstaten. De griffierechten worden op een zodanige hoogte vastgesteld dat de toegang tot de rechter is verzekerd, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen, micro-entiteiten, natuurlijke personen, organisaties zonder winstoogmerk, universiteiten en openbare organisaties voor onderzoek (artikel 36).

## **2.3. Deel III Organisatorische en procedurebepalingen**

### **2.3.1. Hoofdstuk I (algemene bepalingen)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- het statuut (artikel 40);
- het reglement voor de procesvoering (artikel 41);
- evenredigheid en billijkheid (artikel 42);
- het beheer van zaken (artikel 43);
- de elektronische procedures (artikel 44);
- de openbaarheid van procedures (artikel 45);
- de handelingsbevoegdheid (artikel 46);
- partijen (artikel 47), en
- vertegenwoordiging (artikel 48).

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over het statuut, waarin de organisatie en het functioneren van het gerecht zijn vastgelegd. Artikel 40 vormt de rechtsbasis voor het statuut en is opgenomen als bijlage bij het verdrag. Artikel 41 vormt de rechtsbasis voor het nog vast te stellen reglement voor de procesvoering, waarin de procedure voor het gerecht zal worden vastgelegd. Voorts bevat dit hoofdstuk bepalingen over, onder meer, de behandeling en het beheer van zaken, de openbaarheid van de procedures, wie voor het gerecht als partij mogen optreden, en welke partijen vorderingen bij het gerecht kunnen instellen.

### **2.3.2. Hoofdstuk II (proceduretaal)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de proceduretaal bij het Gerecht van eerste aanleg (artikel 49);
- de proceduretaal bij het Hof van beroep (artikel 50), en
- andere taalregelingen (artikel 51).

Bij het Gerecht van eerste aanleg is – als hoofdregel – de proceduretaal de officiële taal of een van de officiële talen van de overeenkomstsluitende lidstaat waar de lokale divisie is gevestigd. In het geval van een regionale divisie is de proceduretaal de officiële taal of een van de officiële talen die door de verdragsluitende lidstaten, die een regionale divisie delen, zijn aangewezen (artikel 49, eerste lid). De proceduretaal bij de centrale divisie is de taal waarin het betrokken octrooi is verleend (artikel 49, zesde lid).

De proceduretaal voor het Hof van beroep is de taal van de procedure voor het Gerecht van eerste aanleg (artikel 50).

Er zijn echter uitzonderingen mogelijk op de bovengenoemde hoofdregel. Zo kan, onder voorwaarden, als proceduretaal de taal waarin het betrokken octrooi is verleend, worden gebruikt.

### **2.3.3. Hoofdstuk III (procedure voor het gerecht)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de schriftelijke, tussentijdse en mondelinge behandeling (artikel 52);
- de bewijsmiddelen (artikel 53);
- de bewijslast (artikel 54), en
- de omkering van de bewijslast (artikel 55).

In dit hoofdstuk zijn, onder meer, bepalingen opgenomen over welke bewijsmiddelen zijn toegelaten in een procedure voor het gerecht (artikel 53). Inzake de bewijslastverdeling bepaalt artikel 54 - als hoofdregel - dat de feitelijke bewijslast rust op de partij die zich op de feiten beroept. Een omkering van de bewijslast, waarin artikel 55 voorziet, is onder meer aan de orde bij een octrooi op een werkwijze voor de vervaardiging van een nieuw product. Identieke producten worden, behoudens tegenbewijs, geacht met toepassing van die werkwijze te zijn vervaardigd.

### **2.3.4. Hoofdstuk IV (bevoegdheden van het gerecht)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de algemene bevoegdheden van het gerecht (artikel 56);
- gerechtsdeskundigen (artikel 57);
- de bescherming van vertrouwelijke informatie (artikel 58);
- het bevel tot overlegging van bewijsmateriaal (artikel 59);
- het bevel tot bescherming van bewijsmateriaal en tot huiszoeking (artikel 60);
- het bevel tot bevroering (artikel 61);
- voorlopige en conservatoire maatregelen (artikel 62);
- definitieve verboden (artikel 63);
- corrigerende maatregelen in de inbreukprocedure (artikel 64);
- beslissing inzake de geldigheid van een octrooi (artikel 65);
- bevoegdheden van het gerecht inzake beslissingen van het Europees Octrooibureau (artikel 66);
- bevoegdheid verstrekking van informatie te gelasten (artikel 67);
- toekenning van schadevergoeding (artikel 68);
- proceskosten (artikel 69);
- griffierechten (artikel 70);
- rechtsbijstand (artikel 71), en
- verjaring (artikel 72).

Dit hoofdstuk voorziet in de bevoegdheden van het gerecht om maatregelen te treffen en beslissingen te nemen in de aan het gerecht voorgelegde zaken. Deze bevoegdheden hebben betrekking op de

procedure voor het gerecht zelf, het treffen van voorlopige maatregelen en de definitieve beslissing over een zaak. In verband met de procedure voor het gerecht kan het gerecht deskundigen aanwijzen die adviseren over bepaalde aspecten van een zaak (artikel 57) en kan de wederpartij of een derde worden gelast bewijsmateriaal over te leggen (artikel 59). Het gerecht kan tevens voorlopige en conservatoire maatregelen treffen. Zo beschikt het gerecht over de bevoegdheid om voorlopige maatregelen te gelasten tot behoud van relevant bewijsmateriaal in verband met een vermoedelijke octrooi-inbreuk (artikel 60). In dat verband kan, met inachtneming van de in artikel 60 omschreven waarborgen, ook een huiszoeking worden gelast. Het gerecht kan, om een dreigende inbreuk te voorkomen, onder meer de voortzetting van de vermoedelijke inbreuk verbieden en beslaglegging of afgifte gelasten met betrekking tot producten waarmee vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt op het octrooi, om te voorkomen dat zij in de handel komen of blijven (artikel 62). Indien de inbreuk door het gerecht is vastgesteld, kan het gerecht een definitief verbod opleggen tot voortzetting van de inbreuk (artikel 63) en passende maatregelen gelasten met betrekking tot producten waarmee inbreuk wordt gemaakt op een octrooi en met betrekking tot materiaal en gereedschap dat waarmee die producten worden ontworpen of vervaardigd (artikel 64). Het gerecht kan tevens beslissen over de geldigheid van het octrooi (artikel 65). Indien de inbreuk is vastgesteld, kan de schadevergoeding worden toegekend (artikel 68). De vordering hiertoe verjaart na vijf jaar (artikel 72). Tot slot bevat dit hoofdstuk bepalingen over proceskosten, griffierechten en rechtsbijstand (artikel 69 tot met 71)

### **2.3.5. Hoofdstuk V (beroep)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- het beroep (artikel 73);
- de gevolgen van het beroep (artikel 74), en
- de beslissing op hoger beroep en terugverwijzing (artikel 75).

Op grond van artikel 73 kan van beslissingen van het gerecht van eerste aanleg beroep worden ingesteld door partijen die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld. De termijnen waarbinnen beroep kan worden ingesteld zijn afhankelijk van de aard van de beslissing (uitspraak of beschikking) van het gerecht. Voor eindspraken van het Hof geldt een beroepstermijn van twee maanden (artikel 73, eerste lid), voor beroep tegen met name genoemde beschikkingen geldt een termijn van vijftien kalenderdagen (artikel 73, tweede lid, onderdeel a), tegen andere beschikkingen: samen met het beroep tegen de uitspraak, of - indien het gerecht het toelaat - binnen vijftien dagen na die uitspraak (artikel 73, tweede lid, onderdeel b). Het beroep heeft in beginsel geen schorsende werking, tenzij het Hof van beroep anders beslist (artikel 74). Indien het beroep gegrond wordt verklaard, doet het Hof van beroep definitief uitspraak. In uitzonderlijke gevallen kan de zaak worden terugverwezen naar het Gerecht van eerste aanleg (artikel 75, tweede lid).

### **2.3.6. Hoofdstuk VI (uitspraken)**

Dit hoofdstuk bevat bepalingen over:

- de grondslag voor uitspraken en recht te worden gehoord (artikel 76);
- vormvoorschriften (artikel 77);
- uitspraken van het gerecht en afwijkende standpunten (artikel 78);
- de schikking (artikel 79);
- de bekendmaking van uitspraken (artikel 80);
- de herziening (artikel 81), en
- de tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen (artikel 82).

Dit hoofdstuk geeft regels over de uitspraken van het gerecht. Het gerecht doet uitspraak op basis van de verzoeken van partijen en dient te stelen op hetgeen in de procedure aan de orde is gekomen (artikel 76). De uitspraken en beschikkingen worden met redenen omkleed, worden gedaan in de proceduretaal (artikel 77) en bij meerderheid van stemmen (artikel 78). Partijen kunnen in elk stadium van het geding een schikking treffen (artikel 79). Het gerecht kan bepalen dat passende maatregelen worden getroffen ter verspreiding van informatie over de uitspraak, waaronder publicatie in de media (artikel 80). Het Hof van beroep kan een verzoek tot herziening inwilligen als feiten aan

het licht komen die van beslissende invloed zouden zijn geweest op de uitspraak, of als fundamentele vormfouten zijn gemaakt (artikel 81). Artikel 82 bevat voorschriften inzake de tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen. Deze zijn uitvoerbaar in elke overeenkomstsluitende lidstaat, afhankelijk te stellen van het stellen van zekerheid of garantie en onder oplegging van een dwangsom.

#### **2.4. Deel IV (overgangsbepalingen)**

Dit deel bevat een overgangsregeling (artikel 83).

Artikel 83 voorziet in een overgangsregeling met betrekking tot Europese octrooien zonder eenheidswerking. De overgangsregeling geldt derhalve niet voor Europese met eenheidswerking.

Gedurende een overgangsperiode zijn de volgende opties mogelijk met betrekking tot Europese octrooien zonder eenheidswerking:

- Tijdens de overgangsperiode kunnen acties wegens inbreuk op of tot vernietiging van een Europees octrooi, dan wel een vordering inzake inbreuk op, of tot nietigverklaring van een aanvullend beschermingscertificaat nog voor de nationale rechter worden gebracht (artikel 83, eerste lid).
- Artikel 83, tweede lid, voorziet in de zogenaamde *opt-out*. Tijdens de overgangsperiode kan de houder van - of een aanvrager van - een Europees octrooi dat is verleend of aangevraagd vóór het einde van de overgangsperiode de exclusieve bevoegdheid van het gerecht afwijzen. Dit geldt ook voor de houder van een aanvullend beschermingscertificaat dat is afgegeven voor een door een Europees octrooi beschermd product. Er kan niet voor de *opt-out* worden gekozen als reeds een vordering bij het gerecht is ingesteld.

De *opt-out* wordt gemeld bij de griffie van het gerecht en wordt van kracht vanaf de datum van inschrijving in het register. De *opt-out* kan ook worden ingetrokken, tenzij reeds een vordering bij de nationale rechter is ingesteld.

De overgangsperiode geldt in beginsel voor zeven jaar, maar kan worden verlengd met een periode van nogmaals zeven jaar.

#### **2.5. Deel V (slotbepalingen)**

Dit deel bevat bepalingen over:

- de ondertekening, bekrachtiging en toetreding (artikel 84);
- de taken van de depositaris (artikel 85);
- de duur van de overeenkomst (artikel 86);
- de herziening (artikel 87);
- de talen van de overeenkomst (artikel 88), en
- de inwerkingtreding (artikel 89).

Het verdrag is op 19 februari 2013 ondertekend door 24 van de destijds 27 lidstaten. Bulgarije volgde kort daarna als de 25e 'ondertekenende staat'. Polen overweegt de ondertekening op een later tijdstip.

Het verdrag treedt, overeenkomstig artikel 89, in werking op de eerste dag van de vierde maand na de vervulling van de volgende twee voorwaarden:

1. nadat dertien lidstaten het verdrag hebben bekrachtigd (of tot het verdrag zijn toegetreden), waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (de drie verdragsluitende lidstaten waar het hoogste aantal Europese octrooien gold in 2012), en
2. nadat de wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel I-verordening) inzake de verhouding tot deze overeenkomst, in werking zijn getreden.

Deze tweede voorwaarde is inmiddels vervuld (Verordening (EU) 542/2014).

Inmiddels hebben [pm] lidstaten het verdrag bekrachtigd. De verwachting is dat het verdrag [pm] in werking zal kunnen treden.

## **2.6. Bijlage I Het statuut van het gemeenschappelijk octrooigerecht.**

Hierin zijn bepalingen opgenomen over de rechters (hoofdstuk I), organisatorische bepalingen over het gerecht van eerste aanleg en het Hof van beroep (hoofdstuk II), financiële bepalingen (hoofdstuk III) en procedurevoorschriften (hoofdstuk IV).

## **3. Bedrijfseffecten en regeldruk**

Het Rechtspraakverdrag voorziet in een geschillenbeslechting op Europees niveau bij het Eengemaakt octrooigerecht. Via deze weg kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen met werking in alle deelnemende lidstaten. Als gevolg daarvan hoeft een octrooihouder bijvoorbeeld niet langer in iedere lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt afzonderlijk een inbreukprocedure te starten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de geldigheid van het octrooi; ook deze kan via één gerechtelijke procedure bij het Eengemaakt octrooigerecht worden vastgesteld. Belangrijk daarbij is dat daardoor parallelle procedures worden vermeden. Het inhoudelijke voordeel hiervan is dat de rechtszekerheid voor zowel de octrooihouder als derden sterk wordt vergroot. Onderling afwijkende – of elkaar zelfs tegensprekende – rechterlijke uitspraken worden hierdoor vermeden. Ook neemt de kwaliteit van octrooirechtspraak toe, doordat in alle deelnemende landen door dezelfde, hooggekwalificeerde octrooirechters recht wordt gesproken.

Hoewel de hoogte van de griffierechten van het Eengemaakt octrooigerecht op dit moment nog niet zijn vastgesteld, zal, gelet op een efficiëntere rechtspleging, het bedrijfsleven hier profijt van hebben. In een in 2009 in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd onderzoek<sup>1</sup> worden de kosten die zijn verbonden aan duplicatie van procedures, geprojecteerd naar het jaar 2013 geraamd op 123 tot 262 mln. Per “dubbele” zaak komt dit neer op ongeveer € 291.000 per partij. Europese bedrijven kunnen met het nieuwe systeem een groot deel van deze kosten vermijden.

De introductie van het Europees octrooi met eenheidswerking geeft de mogelijkheid met één registratie octrooibescherming te verkrijgen in alle overeenkomstsluitende lidstaten van de Europese Unie. Bedrijven die octrooibescherming wensen in Europa hoeven niet in iedere Lidstaat afzonderlijk te valideren. Wanneer een Europees octrooi met eenheidswerking wordt verkregen, is deze geldig in al die lidstaten. Een octrooihouder die voor deze mogelijkheid kiest, zal niet meer geconfronteerd worden met nationale administratieve verplichtingen en vertaaleisen. Dit zorgt voor een reductie in administratieve lasten en kosten, met name vertaalkosten. De hoogte van de lastenvermindering is afhankelijk van de mate waarin gebruik zal worden gemaakt van het nieuwe systeem en van wat de huidige praktijk is ten opzichte waarvan de lastenreductie wordt afgezet. Die praktijk is dat een Europees octrooi veelal in slechts een beperkt aantal landen geldig wordt gemaakt. Per bedrijf of sector kan dit evenwel verschillen. Dat maakt dat het te bereiken voordeel ook kan verschillen. De daadwerkelijke kostenreductie voor het bedrijfsleven laat zich derhalve op dit moment moeilijk inschatten. Duidelijk is wel dat de kosten vele malen geringer zijn dan de kosten die octrooihouders in het huidige systeem in iedere lidstaat waar bescherming wordt gezocht moeten maken. Uit een eerdere berekening (*Kamerstukken II 2013/14, 29 362, nr. 235, Bijlage 1, p. 17*) volgt dat wanneer alle octrooihouders die onder het huidige systeem hun Europese octrooi in Nederland hebben gevalideerd, gebruik gaan maken van het nieuwe octrooibeschermingssysteem, nemen de aan validatie in Nederland verbonden administratieve lasten af met maximaal €11,3 mln.

---

<sup>1</sup> Harhoff, Economic cost- benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf)

#### **4. Uitvoering**

Het Rechtspraakverdrag als zodanig heeft nauwelijks gevolgen voor Octrooicentrum Nederland. Gelet op hetgeen in de vorige paragraaf is vermeld over de introductie van het Europees octrooi met eenheidswerking, zal het aantal validaties van Europese octrooien bij Octrooicentrum Nederland afnemen. Er zullen wel gevolgen zijn voor de aanpassing van de administratie rond het octrooiregister en de invoering van nieuwe procedures. Deze worden beschreven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de ROW 1995.

#### **5. Gevolgen rechterlijke macht**

De komst van het Eengemaakt octrooigerecht zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het met octrooirechtspraak belaste deel van de rechterlijke macht. Doordat vorderingen in verband met inbreuk op Europese octrooien en vorderingen tot nietigverklaring van Europese octrooien bij het Eengemaakt octrooigerecht worden aangebracht, zullen deze niet langer voor de Nederlandse octrooi-rechter (de Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag) worden gebracht. Hoeveel zaken dit zal betreffen, is thans moeilijk te voorspellen. In dit verband is van belang dat ingevolge artikel 83, eerste lid, van het Rechtspraakverdrag gedurende een overgangperiode die ten minste 7 jaar duurt, vorderingen met betrekking tot Europese octrooien nog bij de nationale rechter kunnen worden aangebracht. Ingevolge het derde lid kunnen gedurende dezelfde periode octrooihouders hun (aanvragen voor) Europese octrooien onttrekken aan de uitsluitende bevoegdheid van het Eengemaakt octrooigerecht. De Nederlandse rechter blijft dan bevoegd van de vordering kennis te nemen. Dit geldt niet voor Europese octrooien met eenheidswerking. Deze kunnen niet aan de jurisdictie van het Eengemaakt octrooigerecht worden onttrokken. De Nederlandse rechter blijft uiteraard ook bevoegd voor zaken die betrekking hebben op rijksoctrooien.

Tegelijkertijd zal voor de bemensing van het Eengemaakt octrooigerecht gebruik worden gemaakt van de expertise die thans reeds aanwezig is bij de Europese octrooi-rechters, waaronder de Nederlandse rechters, die in de loop der jaren een goede reputatie hebben opgebouwd. Daarvoor zal, zeker in de beginjaren van het Eengemaakt octrooigerecht, veel gebruik worden gemaakt van part time rechters, die hun functie voor de nationale gerechten gaan combineren met een functie voor het Eengemaakt octrooigerecht. Dit zal uiteraard de nodige organisatorische gevolgen hebben voor de Nederlandse gerechten, welke samen met de Raad voor de rechtspraak zullen worden gezien.

Voorts wordt voorzien dat de jurisprudentie die door het Eengemaakt octrooigerecht zal worden gevormd zal doorwerken naar nationale gerechten. Nu reeds bestaat een tendens waarbij rechters zich laten inspireren door buitenlandse collega-rechters wanneer zij over vergelijkbare zaken hebben te oordelen. De verwachting is dat deze tendens versterkt zal worden, waarbij de jurisprudentie van het Eengemaakt octrooigerecht gezaghebbend kan worden. Dat bevordert de rechtseenheid en maakt forum-shopping minder aantrekkelijk.

De Staatssecretaris van Economische Zaken