

Intellectuele Rechten

De toekomst van het Europees octrooirecht

Geertrui VAN OVERWALLE

Deeltijds Hoofddocent K.U.Leuven, Deeltijds Hoogleraar U.Liège,
Buitengewoon Hoogleraar Universiteit van Tilburg

Vinciane VANOVERMEIRE

Referendaris bij het Hof van Cassatie, Vrijwillig medewerker Centrum voor
Intellectuele Rechten K.U.Leuven

I. Inleiding

Deze bijdrage biedt een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen op wetgevend vlak inzake het Europees octrooirecht. De tekst actualiseert en bouwt verder op het overzicht uit de Alumnibundel van 2007¹.

In de voorbije jaren werden verdere stappen ondernomen om op Europees vlak tot een harmonisatie te komen van het octrooirecht. Enkele mijlpalen werden reeds bereikt. Een eerste mijlpaal was de inwerkingtreding van het verdrag tot herziening van het Europees Octrooiverdrag (EOV²), het zogenaamde EPC 2000, dat op 29 november 2000 werd ondertekend. Een tweede belangrijk doel dat werd bereikt, was de inwerkingtreding van het zogenaamde “London Protocol”. Dit kan de concurrentiepositie van het Europese octrooi verbeteren ten opzichte van het Amerikaanse en het Japanse octrooi, door de kostprijs ervan te verlagen.

Enkele andere initiatieven zijn nog steeds in volle ontwikkeling. Zo laat de daadwerkelijke ondertekening van het “European Patent Litigation Agreement” (EPLA) nog steeds op zich wachten. Voorts ligt ook het voorstel van EU-verordening voor de invoering van een Gemeenschapsoctrooi nog steeds ter tafel³. Beide laatste projecten interfereren met elkaar, tot op die hoogte dat de creatie van het ene, het andere wellicht overbodig maakt. Tot nu toe, echter, krijgt geen van beide projecten werkelijk de bovenhand. Integendeel, een compromis in de vorm van een symbiose van de twee moet nu de oplossing bieden. Het geheel is echter een verhaal van lange adem. We kunnen thans slechts melding maken van vele vergaderingen, werkdocumenten en plechtige beloften onder steeds wijzigende voorzitterschappen van de Europese Raad over de vooruitgang in de onderhandelingen en het geloof in het project. Een snelle verwezenlijking van de voorliggende wetgevende initiatieven wordt voor de octrooihouders, de Europese KMO's en bedrijven, of, op grotere schaal, voor het stimuleren van de Europese economie door onderzoek en innovatie broodnodig geacht.

In de marge van deze technisch-juridische initiatieven ter vereenvoudiging en verbetering van het Europees octrooisysteem, werd in de voorbije jaren ook bekommernis geuit over de exponentiële toename van Europese octrooien en octrooiaanvragen en de verminderde kwaliteit van de verleende Europese octrooien. Ook al gaat een diepere analyse van deze zorgwekkende trends en onderliggende oorzaken het bestek van deze bijdrage te buiten, toch wijzen we graag op twee rapporten die de nodige aandacht verdienen. Allereerst is er het onderzoek in opdracht van het Europees Parlement, “*Options for the Improve-*

¹ G. VAN OVERWALLE, “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht”, in *Recht in beweging. 14de VRG-Alumnidag 2007*, Antwerpen, Maklu, 2007, (131) 140-149.

² Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, B.S. 7 oktober 1977, ondertekend te München op 5 oktober 1973 en goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, B.S. 30 september 1977.

³ Voorstel van de Raad voor een Verordening betreffende het Gemeenschapsoctrooi van 1 augustus 2000, COM (2000) 412, g, *Publ. C* 337, 28 november 2000.

ment of the European Patent System”⁴, dat enkele rake analyses bevat en interessante aanbevelingen formuleert. Daarnaast is er het rapport van het EOB, “*Scenarios for the Future*”, dat een kritische zelfanalyse brengt en enkele scherp afgelijnde scenario’s voor de toekomst uittekent⁵.

II. Herziening van het Europees Octrooiverdrag ⁶

§1. Inwerkingtreding van de EPC 2000

De Akte tot herziening van het EOv, de zogenaamde “EPC 2000”⁷, trad in werking op 13 december 2007⁸. België keurde deze Akte goed bij wet van 21 april 2007 houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000⁹. Op dit moment zijn 35 staten aangesloten bij dit Verdrag.

De inhoudelijke krachtlijnen van dit verdrag werden besproken in de bijdrage van 2007¹⁰.

§2. London Protocol

Het Protocol van Londen¹¹, ook gekend als het “London Protocol”, “Londen Akkoord” of “London Agreement”, werd op 17 oktober 2000 ondertekend

4 R. COWAN, W. VAN DER EIJK, F. LISSONI, P. LOTZ, G. VAN OVERWALLE en J. SCHOVSBO, *Policy Options for the Improvement of the European Patent System*, Report commissioned by STOA (Scientific Technology Options Assessment) of the European Parliament and coordinated by Bjørn Bedsted of The Danish Board of Technology/ETAG, 2007, 67 p. (http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/stoa16_en.pdf).

5 EUROPEAN PATENT OFFICE, *Scenarios for the Future, How might IP regimes evolve by 2025? What global legitimacy might such regimes have?* 2007, 105 p. ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63A726D28B589B5BC12572DB00597683/\\$File/EPO_scenarios_bookmarked.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63A726D28B589B5BC12572DB00597683/$File/EPO_scenarios_bookmarked.pdf)).

6 Act Revising The Convention On The Grant Of European Patents (European Patent Convention) Of 5 October 1973, (Munich, 29 November 2000) (Document Mr/3/00 Rev. 1 – 003677661).

7 Zie <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000.html>, (laatst geconsulteerd op 20 januari 2009).

8 Zie over EPC 2000, B. DE VUYST, “EPC 2000: enige bemerkingen bij substantiële veranderingen in het Europees Octrooiverdrag”, *I.R.D.I.* 2007, 225-233; N. D’HALLEWEYN, “EPC 2000 - enkele gevolgen voor de octrooigemachtigdenpraktijk”, *I.R.D.I.* 2007, 234-238.

9 B.S. 4 september 2007.

10 G. VAN OVERWALLE, “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht”, in *Recht in beweging. 14de VRG-Alumnidag 2007*, Antwerpen, Maklu, 2007, 140-141.

11 F. GEVERS, “Le Protocole de Londres. La Belgique doit-elle ratifier? Si oui, à quelles conditions?”, *I.R.D.I.* 2008, 123-131; S. DE GREEF, “Waarom de Belgische ondernemingen de ratificatie van het Protocol van Londen door België toejuichen”, *I.R.D.I.* 2008, 132-133.

door 13 landen¹². Als gevolg van de ratificatie ervan door Frankrijk trad het protocol in werking op 1 mei 2008. De inwerkingtreding van het *London Protocol* zal een invloed hebben op de kosten van een Europees octrooi.

Het Protocol houdt een vrijstelling in van het vertaalvereiste van artikel 65 EOv. Dit artikel bepaalt dat elke Verdragsluitende Staat kan eisen dat, “indien de tekst waarin het Europees Octrooibureau (EOB) voorstelt voor die Staat een Europees octrooi te verlenen of voor die Staat een Europees octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden niet is opgesteld in een van de officiële talen van de betrokken Staat, de aanvrager of de houder van het octrooi aan de centrale dienst voor de industriële eigendom een vertaling van die tekst verstrekt in één van die officiële talen naar zijn keuze of, voor zover de betrokken Staat het gebruik van een bepaalde officiële taal verplicht heeft gesteld, in die taal”. Artikel 65 biedt dus de mogelijkheid aan de EOv-Lidstaten een vertaling van het octrooi naar een van de nationale talen van die Lidstaat te eisen, om dit octrooi te kunnen valideren in de betreffende Lidstaat.

Het ratificatieproces van het Protocol in België is aan de gang¹³. De bepalingen van het Protocol vergen een aanpassing van twee wetten. Enerzijds wordt de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake de indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België¹⁴ aangepast. Anderzijds dienen ook de artikelen 6 en 7 te worden aangepast van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien¹⁵. Beide wetten hebben hetzelfde voorwerp, met name de validatie van Europese octrooien in België, maar zij hebben een verschillend toepassingsgebied in de tijd. De eerste wet is van toepassing op Europese octrooiaanvragen die vallen onder de nieuwe versie van het EOv. Dit zijn de octrooien ingediend vanaf 13 december 2007. Voor octrooiaanvragen die vroeger werden ingediend, is de wet van 1977 van toepassing. Beide wetten worden aangepast waardoor geen vertaling van het Engelstalige Europees octrooi meer zal nodig zijn bij validatie in België. In overeenstemming met het Protocol van Londen, zal de rechter in geval van een geschil wel steeds om een vertaling van het Europees octrooi kunnen verzoeken. De wet van 2007 wordt eveneens aangepast met betrekking tot de voorwaarden voor het verkrijgen van een redelijke vergoeding voor het gebruik van een uitvinding die nog het voorwerp uitmaakt van een octrooiaanvraag. De redelijke vergoeding kan voortaan geëist worden vanaf de dag waarop de conclusies toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek, of werden verstrekt aan de persoon in kwestie. Deze kennisgeving van een En-

¹² Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Nederland, Slovenië, Zweden en Zwitserland.

¹³ Wetsontwerp houdende uitvoering van het Verdrag inzake de toepassing van het artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000, *Parl.St.* Kamer, 2007-2008, 1430/001. Het wetsontwerp wordt bicameraal behandeld. Ook in de Senaat is het wetsontwerp hangende: *Parl.St.* Senaat, 2007-2008, nr. 4-911/1; S. DE GREEF, “Waarom de Belgische ondernemingen de ratificatie van het Protocol van Londen door België toejuichen”, *I.R.D.I.* 2008, 132.

¹⁴ *B.S.* 4 september 2007;

¹⁵ *B.S.* 30 september 1977, zie ook volgende voetnoot.

gelstalige Europese octrooiaanvraag dient niet meer vertaald te worden naar één van onze nationale talen.

Voor België komt de ratificering van het London Protocol op het volgende neer. België heeft zowel het Frans als het Duits als officiële taal gemeen met het EOB. Dit betekent dat, als een Europees octrooi in het *Frans* wordt verleend, er niets verandert: het Frans is een officiële Belgische taal, waardoor een vertaling nu al niet meer nodig is. Wanneer een octrooi in het *Duits* wordt verleend, verandert er evenmin iets: het Duits is een officiële Belgische taal, waardoor een vertaling nu niet nodig is. De grootste impact heeft een mogelijke vrijstelling op octrooien die in het *Engels* worden verleend: nu kan men in dergelijk geval nog een vertaling van de documentatie naar één van de drie landstalen vragen¹⁶, maar wanneer België het Protocol zou ratificeren, is dit niet meer mogelijk. Voor de validatie in België van het in het Engels verleende octrooi, zal geen vertaling meer vereist zijn. De vertaling van deze octrooi-conclusies blijft wel beschikbaar in het Frans en in het Duits. Deze conclusies zijn korter dan de beschrijving, zodat het wegvallen van de verplichting om deze documenten te vertalen, een besparing betekent voor de octrooihouders.

Deze vrijstelling geldt enkel voor de *geldigverklaring* van het octrooi in de Lidstaten. In geval van een *geschil* kan wel om een vertaling worden gevraagd. De vertaling gebeurt dan naar de officiële taal van de Staat waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvond, wanneer de vraag voor een vertaling uitgaat van de vermeende inbreukmaker, of naar een officiële taal van de betrokken Staat, wanneer de vraag voor een vertaling uitgaat van een bevoegde rechterlijke instantie in de loop van het rechtsgeding.

Het belang van de vrijstelling mag niet worden onderschat. Van de 602 Europese octrooiaanvragen die in 2006 vanuit België werden ingediend, waren er 449 opgesteld in het Engels (74,5 %), 104 in het Frans (17,5 %) en 49 in het

¹⁶ Artikel 5 §1 van de Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooi-verdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooi-verdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975 (*B.S.* 30 september 1977), dat bepaalt dat “§1. Indien de tekst, waarin het Europees Octrooibureau het Europees octrooi verleent of in stand houdt als gevolg van een aanvraag waarin België werd aangewezen, niet is opgesteld in een van de nationale talen, [...] de aanvrager aan de Dienst een vertaling in één van deze talen [moet] sturen binnen de termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag van de publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi, hetzij wanneer de verlening of de instandhouding plaatsheeft op een ogenblik waarop het Verdrag betreffende het Gemeenschapsoctrooi nog niet in werking is hetzij dat zijn artikel 87 later geen toepassing kan vinden hetzij wanneer de verlening of de instandhouding gebeurt op een aanvraag waarin de verklaring voorkomt bedoeld in artikel 86, §1, van het Verdrag betreffende het Gemeenschapsoctrooi.”

Duits (8,1 %) ¹⁷Van de vertalingen van Europese octrooien waarvan de taal het Engels is en die in België worden gevalideerd, werden er gedurende de laatste zeven jaar 91,12% in het Frans ingediend, 8,69% in het Nederlands en 0,19% in het Duits ¹⁸. Het gemiddelde Europese octrooi - een octrooi dat zes staten aanduidt en gedurende tien jaar wordt aangehouden - kost ongeveer 32.000 euro ¹⁹. De vertaal- en validatiekosten maken 22% uit van dat bedrag ²⁰. De vrijstelling betekent voor een gemiddeld Europees octrooi een vermindering van de vertaalkost met 31 tot 46% ²¹! De vrijstelling moet dus gelezen worden tegen de achtergrond van de concurrentiepositie van de Europese bedrijven op mondiaal vlak.

III. Van European Patent Litigation Agreement (EPLA) naar Draft Agreement on the European Union Patent Court

In het vorige overzicht werd melding gemaakt van de Ontwerpovereenkomst inzake EPLA, de *Draft Agreement on the Establishment of a European Patent Litigation System - European Patent Litigation Agreement*, onderhandeld door de werkgroep “Contentieux” in de schoot van het Europese Octrooiorganisatie (EOO). Dit ontwerp van verdrag voorziet in de oprichting van een nieuwe internationale organisatie, buiten het kader van de Europese Unie, met name de *European Patent Judiciary (EPJ)*. De EPLA heeft als doel meer uniformiteit te bereiken in de rechtspraak inzake Europese octrooien ²².

De ontwerpovereenkomst roept twee organen in het leven: een Europees Gerechtshof inzake Octrooien (*European Patent Court*), bestaande uit een gedecentraliseerde Rechtbank van Eerste Aanleg en een Hof van Beroep enerzijds, en een administratief orgaan (*Administrative Committee*) anderzijds. Het nieuwe Europees Gerechtshof zou kennis moeten nemen van vorderingen met betrekking tot de geldigheid van en inbreuken op Europese octrooien. Het administratieve orgaan zou, op aanvraag, niet-bindende adviezen kunnen verstrekken over rechtsvragen aangaande het Europese en zelfs het nationale, i.e. het

17 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp houdende uitvoering van het Verdrag inzake de toepassing van het artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000, *Parl.St.* Kamer, 2007-2008, 1430/001, p. 6.

18 Ibidem, p. 7.

19 Ibidem, p. 5.

20 Ibidem, p. 5.

21 Europese Commissie, “Verbetering van het octrooisysteem in Europa”, COM (2007) 165 definitief, 3 april 2007, “Verbetering van het octrooisysteem in Europa”, p. 2.

22 De tekst van de ontwerpovereenkomst kan geconsulteerd worden op <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epl/latestdrafts.html> (laatst geconsulteerd op 21 januari 2009). Hij werd reeds aangepast om rekening te houden met de bepalingen van Richtlijn 2004/48/EC van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *Publ. L* 195, 2 juni 2004 (rectificatie).

door het EOv geharmoniseerde, octrooirecht, ten behoeve van nationale rechtbanken.

Dit nieuwe systeem om vorderingen inzake Europese octrooien op een meer efficiënte manier te behandelen, kan op de steun rekenen van een groot aantal bedrijven-octrooihouders, gespecialiseerde advocaten, octrooigemachtigden en magistraten in octrooizaken²³.

De reden voor dit enthousiasme ligt in de combinatie van verschillende factoren. Zo wordt het geschil in eerste aanleg behandeld door een klein aantal gespecialiseerde rechtbanken op nationaal niveau, maar met multinationale samenstelling. Technisch geschoolde rechters maken deel uit van deze rechtbanken. Tot nu toe verschilde de behandeling van een octrooizaak van land tot land: sommige landen laten dit over aan gespecialiseerde rechters, andere niet. In geen van de landen maakte een technisch geschoolde rechter deel uit van de rechtbank: dit kenmerk wordt ontleend aan de rechtspraak van het EOv in het kader van de verleningsprocedure. Op het niveau van het hoger beroep worden de zaken gecentraliseerd behandeld door gespecialiseerde rechters met lange ervaring in het octrooirecht. Op die manier wordt gestreefd naar efficiëntie en vooral naar eenheid van rechtspraak, daar waar er nu diversiteit heerst. De nieuwe structuur wenst door zijn uitspraken met grensoverschrijdende draagwijdte ook te verhelpen aan de huidige noodzaak om voor eenzelfde Europees octrooi verschillende nationale procedures aan te spannen, wat leidt tot *forum shopping* en rechtsonzekerheid²⁴.

De Lidstaten die nauw betrokken waren bij het EPLA-ontwerp kwamen op 20 november 2003 overeen dat dit ontwerpverdrag een geschikte basis vormde voor een diplomatieke conferentie, maar dat moest worden nagegaan in hoeverre de werkzaamheden compatibel zijn met de ontwikkelingen en gezichtspunten van de Europese Unie in het kader van de werkzaamheden omtrent het Gemeenschapsoctrooiverdrag.

§1. Stand van zaken sinds eind 2006

In een verklaring van 28 september 2006 gaf de Europese Commissie te kennen het EPLA-initiatief te steunen²⁵, doch het Europees Parlement (EP) was

²³ Zie bv. de lijst opgesomd in P.-Y. CHARLES, “Vers un système unifié de règlement de litiges pour les brevets européens: l’EPLA”, *ICIP* 2007, p. 491 voetnoot nr. 14; M.REGOUT, “La seconde résolution de Venise du 4 novembre 2006 relative aux règles de procédure de la Cour européenne des brevets”, *I.R.D.I.* 2007, 214 (Venice Resolution 2006). De steun voor dit project werd door de Europese magistraten in octrooizaken laatst nog herhaald ter gelegenheid van hun jaarlijkse forum te Venetië (Venice Resolution IV, 15 november 2008), (<http://www.eplaw.org/Downloads/Third%20Resolution%20of%20Judges%20-%2015%20November%202008.pdf> (laatst bekeken op 23 januari 2008))

²⁴ Europese Commissie, “Verbetering van het octrooisysteem in Europa”, COM (2007) 165 definitief, 3 april 2007, p. 5-9; P.-Y. CHARLES, “Vers un système unifié de règlement de litiges pour les brevets européens: l’EPLA”, *ICIP* 2007, p. 488-490.

²⁵ D. HARHOFF, “Intellectual property rights in Europe – Where Do We Stand and Where Should We Go?” (Paper in the framework of the project Globalisation

meer terughoudend. In een resolutie van 12 oktober 2006 drukte het EP de wens uit om “alle paden te verkennen om het octrooiestelsel en de octrooigeschillenregeling in de Europese Unie te verbeteren, onder meer door deelneming aan de verdere onderhandelingen over de overeenkomst betreffende de geschillenregeling bij Europese octrooien (EPLA) en toetreding tot de overeenkomst van München²⁶, alsook door de voorstellen voor het Gemeenschapsoctrooi te herzien”. Het EP wenste bovendien dat de voorgestelde tekst van de EPLA werd verbeterd “in die zin dat zorgen over de democratische controle, de justitiële onafhankelijkheid en de geschilkosten worden weggenomen en dat er een bevredigend voorstel nodig is voor het reglement van het EPLA-gerecht”. Tenslotte gaf het EP opdracht aan zijn juridische dienst advies te verstrekken “over de EU-gerelateerde aspecten van de mogelijke sluiting van de EPLA door de Lidstaten in het licht van de aspecten waar de EPLA en het *acquis communautaire* elkaar mogelijk overlappen en duidelijkheid te scheppen over de wetgevende bevoegdheden op dit gebied.”²⁷

De juridische dienst van het EP stelde in zijn advies van januari 2007 dat de Lidstaten niet bevoegd zijn deze overeenkomst te sluiten vermits de EU reeds wetgevende initiatieven had genomen op het vlak van octrooirecht, zodat er minstens sprake moest zijn van een gemengde bevoegdheid tussen de EU en de Lidstaten voor het sluiten van een nieuw verdrag in de zin van EPLA.

Op 3 april 2007 stelde de Europese Commissie haar bevindingen voor in de mededeling “Verbetering van het octrooisysteem in Europa”²⁸. De Commissie verklaarde daarin om een aantal redenen vast te willen houden aan de invoering van het Gemeenschapsoctrooi²⁹, onder meer omdat het meer kostenefficiënt is dan het Europese octrooi voor alle Lidstaten van de EU. Zij erkent echter dat de tot dan toe voorgestelde benadering van het Gemeenschapsoctrooi³⁰ aan kritiek onderhevig is, vooral omwille van de onbevredigende talenregeling en de gecentraliseerde rechtsbevoegdheid van één instantie, met name het Hof van Justitie van de EG. Octrooihouders kiezen immers een rechtbank dichtbij voor het regelen van hun geschillen. Anderzijds voldoet het systeem voorgesteld door het EPLA, dat tegemoetkomt aan deze kritiek - door de oprichting

Challenges for Europe and Finland organized by the Secretariat of the Economic Council), 20 september 2006 (zie http://www.vnk.fi/hankkeet/talousneuvosto/tyokokoukset/globalisaatioselvitys-9-2006/artikkelit/Harhoff_06-09-20.pdf, (laatst geconsulteerd op 21 januari 2009); M. REGOUT, “La seconde résolution de Venise du 4 novembre 2006 relative aux règles de procédure de la Cour européenne des brevets”, *I.R.D.I.* 2007, 214; P-Y. CHARLES, “Vers un système unifié de règlement de litiges pour les brevets européens: l'EPLA”, *ICIP* 2007, p. 517.

26 Bedoeld wordt het EOv.

27 Resolutie EP over het toekomstige octrooi beleid in Europa, P6_TA(2006)0416, te consulteren op <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0416+0+DOC+XML+V0//NL> (laatst geconsulteerd op 21 januari 2009)

28 Europese Commissie, “Verbetering van het octrooisysteem in Europa”, COM (2007) 165 definitief, 3 april 2007, 16 p.

29 Zie ook hierna punt IV.

30 Zie voor een beknopt overzicht, G. VAN OVERWALLE, “Recente ontwikkelingen in het octrooirecht”, in *Recht in beweging. 14de VRG-Alumnidag 2007*, Antwerpen, Maklu, 2007, 144-148.

van een niet-EU-organisatie die met eenvoudiger talenregime kan werken en een rechtbank die werkt met een gedecentraliseerd niveau en een centrale instantie - ook niet geheel volgens de Commissie: “De betrokkenheid van de Gemeenschap is namelijk vereist omdat het EPLA, een internationaal verdrag waaraan EOVLeden die geen EU-Lidstaten zijn deelnemen, betrekking heeft op onderwerpen die al onder de EG-wetgeving vallen (*acquis communautaire*)³¹. Een aantal Lidstaten is van mening dat de invoering van een nieuw systeem naast het Gemeenschapsrecht gecompliceerd zou zijn en het gevaar met zich meebrengt dat er inconsistenties ontstaan. In het geval van de invoering van het Gemeenschapsoctrooi zou er ook overlapping van octrooigerechten op EU-niveau ontstaan.”³²

De Commissie stelt dus een compromis voor, op basis van een geïntegreerde aanpak, waarin kenmerken van zowel de EPLA als een communautair rechtssysteem zoals oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld, worden gecombineerd. Er zou één gespecialiseerd octrooigerecht in het leven moeten worden geroepen, dat zowel voor Europese als voor Gemeenschapsoctrooien bevoegd moet zijn. De uitspraken zouden dus, naargelang, gelden voor alle staten waarvoor het Europees octrooi werd bekomen, dan wel een EU-wijde strekking hebben. Dit Europees Gerechtshof voor octrooien zou moeten bestaan uit een gedecentraliseerd orgaan – een beperkt aantal nationale of regionale gerechtshoven – en een gecentraliseerd hof van beroep. Deze rechtscolleges zouden zijn samengesteld uit juridisch en technisch geschoolde rechters. Het Hof van Justitie van de EU zou als hoogste instantie bevoegd zijn, zeker over vraagstukken van Europees recht, zijnde de EU-wetgeving en het *acquis communautaire*. De vorm waarin dit zou gebeuren - als cassatierechter of als prejudicieel rechter - liet de Commissie over aan verder overleg.

Vanaf dan volgden, onder de verschillende voorzitterschappen van de Europese Raad, de talloze werkdOCUMENTEN en vergaderingen elkaar op. Onder het Franse voorzitterschap, gedurende de tweede helft van 2008, werd een nieuwe “*Draft Agreement on the European Union Patent Court*” opgesteld³³, die thans de basis uitmaakt voor de onderhandelingen. Belangrijk in deze versie is dat de mogelijkheid werd gecreëerd om dit nieuwe Europese Gerechtshof - thans omgedoopt tot “Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie” - op te richten door een internationaal verdrag dat zowel door de EU als door de Lidstaten zal moeten worden ondertekend. Derde landen, die toegetreden zijn tot het EOVL, maar geen EU-lid zijn, zoals Zwitserland en Noorwegen, zullen ook tot dit verdrag kunnen toetreden. Dit werd bevestigd in een advies van de juridi-

31 Bv. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I), PB L 12 van 16.1.2001, 1.

32 Europese Commissie, “Verbetering van het octrooisysteem in Europa”, COM (2007) 165 definitief, 3 april 2007, p. 10.

33 14970/08 van 4 november 2008, besproken op 11 november en voorgesteld aan de *Competitiveness Council* van 1 en 2 december 2008 (Working document 16006/08 van 21 november 2008).

sche dienst van de Europese Raad op 10 november 2008³⁴. Een probleem voor deze landen vormt nog de erkenning van het Hof van Justitie als hoogste rechter, vermits zij geen lid van de EU zijn³⁵.

§2. *Krachtlijnen van het nieuwe ontwerp van Akkoord over het Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie*

Het ontwerpakkoord over het Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie (*European Union Patent Court*), zoals voorgesteld in het werkdokument 14970/08³⁶ van de Europese Raad is een voorstel waarover een brede consensus bestaat.

Het ontwerpakkoord voorziet in de oprichting van een nieuw Europees Gerechtshof voor octrooizaken, dat in hoofdzaak zowel voor het Gemeenschapsoctrooi als voor Europese octrooien bevoegd zou zijn³⁷. De uitspraken zullen dus een communautaire draagwijdte hebben, dan wel gelden in elk land waarvoor het Europees octrooi verkregen is.

Het op te richten Gerechtshof zou bestaan uit een Rechtbank van Eerste Aanleg, met een centrale divisie maar ook met lokale en regionale divisies. De samenstelling van al deze kamers zou multinationalaal moeten zijn. Zo zouden in de lokale rechtbank van eerste aanleg twee leden van de kamer afkomstig zijn uit de Lidstaat waar de kamer zetelt en één lid uit de internationale “Pool of Judges”. Deze *pool* van rechters bestaat uit alle juridisch geschoolde *full time* rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtshof, alsook uit de technisch geschoolde rechters van het Gerechtshof. De rechters uit de lokale en regionale kamers hoeven immers niet *full time* te zetelen in het Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie. Zij kunnen ook in andere lokale rechtbanken of hoven zetelen³⁸.

De lokale rechters van de regionale divisies zouden worden gekozen uit een lijst van rechters afkomstig uit de Lidstaten waarvoor de regionale divisie de lokale rechtbank van eerste aanleg uitmaakt. Technisch geschoolde rechters zouden in eerste aanleg op verzoek van de juridisch geschoolde leden van de kamer toegevoegd kunnen worden.

³⁴ B. BATTISTELLI, “Update on the French Presidency”, lezing op het European Judges’ Forum te Venetië, 14 en 15 november 2008, p. 1.

³⁵ Een parallel kan gevonden worden in de erkenning van beslissingen van het Hof van Justitie van de EG door de leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Zie hierover P.-Y. CHARLES, “Vers un système unifié de règlement de litiges pour les brevets européens: l’EPLA”, *ICIP* 2007, voetnoot nr. 63.

³⁶ Working document 14970/08 van de Europese Raad van 4 november 2008.

³⁷ Artikel 3 Draft Agreement on the European Union Patent Court, vermeld in het werkdokument van Europese Raad, 15674/08 van 14 november 2008.

³⁸ Dit is nu ook het geval voor de raadsheren en leden van het Parket van het Benelux-Gerechtshof: zij zijn *full time* rechter of procureur bij de Hoge Raad der Nederlanden, het Hof van Cassatie van België en de Cour supérieure de justice te Luxemburg. Zij behouden hun functie daar en zijn niet slechts lid van het Benelux-Gerechtshof.

De kamer(s) van het Hof van Beroep van het Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie zou(den) bestaan uit vijf leden, drie juristen en twee technisch geschoolde leden. Het panel zou multinationalaal zijn samengesteld.

Wat betreft de procedure werd de – op de Duitse praktijk geïnspireerde – idee uitgewerkt om de pure geldigheidsvorderingen en de vorderingen van niet-inbreuk door de centrale kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te laten behandelen, terwijl de inbreukvorderingen en tegenvorderingen tot vernietiging van het octrooi door de lokale divisies van deze rechtbank zouden worden gehoord³⁹. Deze tweedeling, de zgn. “*bifurcation*”, ligt wel onder vuur⁴⁰.

Het Hof van Justitie zou de hoogste instantie blijven. In dit ontwerp wordt dit Hof als cassatierechter bevoegd voor rechtsvragen, maar of dit ook zo zal blijven in het definitieve ontwerp, blijft de vraag. Tegen dit scenario gaan immers stemmen op van de bedrijven-octrooihouders en de advocaten gespecialiseerd in octrooirecht die meer te vinden zijn voor de mogelijkheid van het stellen van rechtsvragen van materieel octrooirecht aan de in het octrooirecht gespecialiseerde rechters, die zetelen in het Hof van beroep van het *European Union Patent Court*. Thans wordt erop aangedrongen dat het Hof van Justitie van de EG enkel als prejudicieel rechter zou functioneren⁴¹. Het is echter mogelijk dat het *acquis communautaire* dit niet toelaat, vermits het Hof van Justitie de hoogste rechterlijke instantie is voor het gemeenschapsrecht en een heel aantal regels van materieel octrooirecht deel uitmaken van dit communautair recht, zo bijvoorbeeld de Biotechnologierichtlijn⁴² en de Richtlijn (EG) nr. 2001/83 van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik⁴³.

§3. Knelpunten

Hoewel er in de tweede helft van 2008 onder het Franse voorzitterschap aanzienlijke vooruitgang werd geboekt, zijn er toch nog belangrijke punten, zoals de rol van het Hof van Justitie en de mogelijke tweedeling van bevoegdheden, waarover nog verder moet onderhandeld worden.

De komst van een Europees Gerechtshof voor octrooien lijkt dus nog niet voor de nabije toekomst. Toch houdt de Benelux-wetgever al rekening met deze

³⁹ Dit was onder het Portugese voorzitterschap reeds opgenomen in Working Document Nr. 14492/07 van 30 oktober 2007; art. 15a Draft Agreement on the European Union Patent Court.

⁴⁰ AIPPI Report Q165, punt 3.

⁴¹ Zie Venice Resolution IV, derde punt, (<http://www.eplaw.org/Downloads/Third%20Resolution%20of%20Judges%20-%2015%20November%202008.pdf>, laatst bekeken op 23 januari 2008); AIPPI Report Q165, punt 5. De vraag of het Hof van Justitie in deze als cassatierechter kan optreden, maakt deel uit van een vraag tot advies dat aan dit Hof wordt gericht. (B. BATTISTELLI, “Update on the French Presidency”, lezing op het European Judges’ Forum te Venetië, 14 en 15 november 2008, p. 1).

⁴² Richtlijn (EG) nr. 98/44 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *Publ. L.* 213, 30 juli 1998.

⁴³ *Publ. L.* 311, 28 november 2001.

ontwikkeling. In een aanbeveling van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad, wordt gesuggereerd dat het Benelux-Gerechtshof als regionale afdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg van zo'n Europees Gerechtshof in octroozaken zou kunnen functioneren⁴⁴.

IV. Voorstel van EU-verordening voor de invoering van een Gemeenschapsoctrooi

Het voorstel van EU-verordening tot invoering van een Gemeenschapsoctrooi⁴⁵, dat al een hele tijd ter tafel lag, werd naar aanleiding van de werkzaamheden inzake het Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie nieuw leven ingeblazen.

Onder het Sloveense voorzitterschap van de EU, in de eerste helft van 2008, werd een herwerkte versie van het voorstel van verordening tot invoering van het Gemeenschapsoctrooi voorgesteld⁴⁶. Het voorstel werd onder het Franse voorzitterschap besproken. Het werd aangevuld met een werkdocument van de Europese Commissie over de verdeling van de jaarlijkse taksen tot instandhouding⁴⁷.

Belangrijkste verwezenlijkingen van het nieuwe voorstel

Het huidige voorstel tracht drie pijnpunten op te lossen: het talenregime, de verdeling van de jaarlijkse taksen tot instandhouding en de geschillenbeslechting met betrekking tot Gemeenschapsoctrooien.

De taalproblematiek is de achilleshiel van het Gemeenschapsoctrooi. Dit politiek heel gevoelige punt is er mede verantwoordelijk voor dat het Gemeenschapsoctrooi nog niet kon gerealiseerd worden⁴⁸. Wat het talenregime betreft, bepaalt het voorstel dat een aanvraag in een van de drie officiële talen van het EOB kan worden gedaan. Voor aanvragen vanuit Lidstaten die niet één van deze drie talen als officiële taal hebben, kan de aanvraag in een officiële taal van de EU gebeuren, maar dan moet de aanvrager wel één van de officiële talen van het EOB aanduiden als taal van de procedure. Ter informatie worden ver-

44 “Aanbeveling tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof”, *Parl.St. Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad*, 733/2 van 18 juni 2005, p. 3, nr. 5; I. VEROUGSTRAETE en V. VANOVERMEIRE, “Het Benelux-Gerechtshof na het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom”, *I.R.D.I.* 2006, (253) 260-261.

45 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (door de Commissie ingediend), Brussel, 1 augustus 2000, COM (2000) 412 definitief, 2000/0117 (CNS).

46 Working document 9465/08 van 23 mei 2008.

47 Working Document 13752/08 van 8 oktober 2008.

48 Zo zou Spanje ermee gedreigd zijn veto te gebruiken indien zijn eisen aangaande het talenregime niet adequaat worden ingewilligd (J. WILD, “French IP chief confident of European patent breakthrough in 2009, but we’ve heard it all before”, *Intellectual Asset Magazine*, 5 december 2008.)

talingen verstrekt van de beschrijvingen en de conclusies in alle officiële talen van de Europese Unie. Dit zullen echter machinale vertalingen zijn⁴⁹.

Artikel 24c van het voorstel van EU-verordening voor de invoering van een Gemeenschapsoctrooi voorziet wel de vertaling in geval van een geschil met betrekking tot een Gemeenschapsoctrooi. De vermoedelijke inbreukmaker kan, op kosten van de octrooihouder, een volledige vertaling van het octrooi aanvragen in de taal van het land waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of in deze van het land waar de vermoedelijke inbreukmaker zijn domicilie heeft.

Op vraag van de rechtbank waarbij de inbreukvordering aanhangig is, kan, op kosten van de octrooihouder, een volledige vertaling van het octrooi worden gevraagd, in de taal van de procedure.

Wat de jaarlijkse taksen tot instandhouding betreft, werkt het voorstel een regeling uit over de herverdeling ervan tussen het EOB en de nationale octrooi bureaus. De taksen zouden betaald worden aan het EOB, maar dit zou maar een gedeelte mogen behouden. De rest zou volgens een ingewikkelde verdeelsleutel aan de Lidstaten moeten toekomen. Deze regeling zou op een grote consensus berusten⁵⁰.

De geschillenregeling wordt een exclusieve bevoegdheid van het nieuwe, op te richten Gerechtshof voor Octrooiën van de Europese Unie, dat we hierboven bespraken. De denkpiste van de oprichting van een gecentraliseerde rechterlijke instantie, het "Gemeenschappelijk Gerecht voor Intellectuele Eigendom" (*Community Intellectual Property Court*)⁵¹ wordt verlaten. Het Gerechtshof voor Octrooiën van de Europese Unie zal dus, wanneer de overeenkomst daartoe ondertekend wordt, de geschillen betreffende geldigheid en inbreukvorderingen op deze octrooiën behandelen⁵².

Voor heel specifieke aangelegenheden zouden de nationale rechtbanken nog bevoegd blijven. Zo zouden geschillen over uitvindingen in dienstverband door deze rechtbanken behandeld worden.

V. Vooruitblik

Voor de realisatie van het Gemeenschapsoctrooi en van het Gerechtshof voor Octrooiën van de Europese Unie zijn de ogen nu gericht op het Tsjechische voorzitterschap van de EU, dat per 1 januari 2009 de fakkel overnam.

In zijn werkprogramma heeft de Tsjechische regering reeds verklaard dat één van hun prioriteiten erin bestaat fundamentele vooruitgang te maken op het

⁴⁹ Art. 24b Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (Proposal for a Council Regulation on the Community patent), Working document 9465/08 van 23 mei 2008.

⁵⁰ Working Document 16006/08 van de Europese Raad van 21 november 2008, p. 3.

⁵¹ G. VAN OVERWALLE, "Recente ontwikkelingen in het octrooirecht", in *Recht in beweging. 14de VRG-Alumnidag 2007*, Antwerpen, Maklu, 2007, p. 146.

⁵² Proposal for a Council Regulation on the Community Patent, 9465/08, p. 5, overweging 7.

gebied van het Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie en op het gebied van het Gemeenschapsoctrooi⁵³.

Sommigen zijn ervan overtuigd dat er in 2009 een doorbraak zal komen⁵⁴. Toch lijkt o.i. een snelle verwezenlijking van het Gerechtshof voor Octrooien van de Europese Unie of het Gemeenschapsoctrooi nog niet in zicht. Ook het feit dat er in juni 2009 Europese verkiezingen gehouden worden, zal het nemen van belangrijke beslissingen in de eerste helft van 2009 in dit politiek gevoelige dossier wellicht in de weg staan.

⁵³ “Work Programme of the Czech Presidency. Europe without Barriers”, p. 5 (<http://www.eu2009.cz/en/czech-presidency/programme-and-priorities/programme-and-priorities-479/> laatst geconsulteerd op 24 januari 2009)

⁵⁴ J. WILD, “French IP chief confident of European patent breakthrough in 2009, but we’ve heard it all before”, *Intellectual Asset Magazine*, 5 december 2008.