



TOELICHTINGSBRIEF
Registratie/validatie van uw Europees octrooi
per 1 september 2024

Zodra een Europees octrooi definitief is verleend, dient het vervolgens geregistreerd te worden teneinde effectieve bescherming te verkrijgen onder de wet.

Deze stap van registratie, wordt ook wel aangeduid als validatie van uw Europees octrooi.

Wanneer een Europees octrooi is gevalideerd, kunt u dat octrooi handhaven tegenover derden in de landen waarvoor de validatie effectief is uitgevoerd.

Landendekking Europees octrooi

Het valideren van een Europees octrooi is voor de volgende landen mogelijk:

Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland/Liechtenstein.

Valideren van een Europees octrooi

Voor elk individueel land is het mogelijk om een zogenaamde nationale validatie uit te voeren, waaraan elk land zijn eigen voorwaarden stelt.

Vanaf 1 september 2024 is het voor een groep van 18 EU-landen tevens mogelijk om een unitair octrooi te laten registreren, waarmee een validatie voor alle 18 EU-landen in één handeling wordt bereikt als vervanging van individuele nationale validaties.

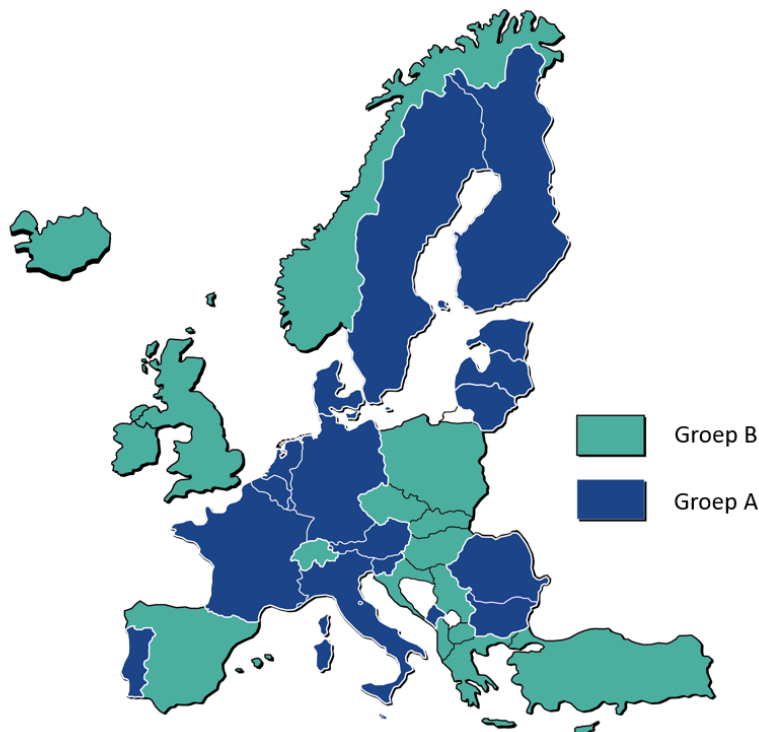
De 18 EU-landen die als groep gedekt worden door een unitair octrooi zijn: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden.

Dit betekent dat voor het valideren van het Europees octrooi, de landendekking in twee groepen uiteenvalt:



- Groep A:
De 18 EU-landen waarin validatie van een unitair octrooi mogelijk is, en waarin nationale validatie als alternatief beschikbaar blijft.
- Groep B:
Overige landen die niet deelnemen aan de wetgeving voor een unitair octrooi, en waarin alleen nationale validatie mogelijk is.

De landen die gedekt kunnen worden door een Europees octrooi zijn in onderstaand kaartje weergegeven, waarbij de landen van Groep A zijn aangeduid in donkerblauw en de landen van Groep B zijn aangeduid in groen.



Voor de landen van Groep A (blauw gekleurd) is het dus mogelijk om een keuze te maken tussen:

- nationale validaties in individuele landen uit Groep A
- registratie van een unitair octrooi voor alle landen uit Groep A

Voor de landen van Groep B (groen gekleurd) is enkel een registratie van het Europees octrooi mogelijk door nationale validaties uit te voeren in individuele landen uit Groep B.

Keuzeformulier met kostenoverzicht

In bijgevoegd keuzeformulier voor registratie van een Europees octrooi zijn de indicatieve kosten voor nationale validaties per land uit Groep A en Groep B gegeven.

De kosten worden in hoge mate bepaald door de formele vereisten die elk land aan een nationale validatie stelt en die per land wisselen. De belangrijkste factor hierin, is of een land een gehele of gedeeltelijke vertaling van het octrooi als formele vereiste stelt.

In het keuzeformulier is voor de landen van Groep A een onderscheid gemaakt tussen de twee mogelijke manieren (opties A1 en A2) om het Europees octrooi te valideren:

- onder optie A1 treft u de kosten voor nationale validaties
- onder optie A2 treft u de kosten voor validatie van een unitair octrooi

U dient hierbij een keuze te maken uit één van beide opties A1 of A2. De keuze voor de ene optie van validatie sluit de andere optie uit.

Voor registratie van een unitair octrooi is een vereiste dat een vertaling van de gehele tekst van het octrooi wordt ingediend bij het verzoek om registratie van een unitair octrooi. De verwachte kosten van deze vertaling zijn separaat aangeduid onder optie A2.

Keuze tussen unitair octrooi of nationale validaties voor Groep A

Financiële aspecten

Het moge duidelijk zijn dat wanneer u in een aanzienlijk aantal landen van Groep A de bescherming wilt valideren van het Europees octrooi, er snel een financieel voordeel ontstaat door te kiezen voor een unitair octrooi in plaats van voor nationale validaties.

Dit financiële voordeel betreft puur de validatiestap van het Europees octrooi, en het voordeel is dus eenmalig.

Daarnaast geldt dat voor het instandhouden van elk gevalideerd Europees octrooi, de jaarlijkse betaling van jaartaksen is vereist. Ook hier treedt een belangrijk verschil op tussen de kosten van nationale validaties in vergelijking met een unitair octrooi:

- Voor een nationaal gevalideerd octrooi dient een jaartaks betaald te worden in elk land afzonderlijk;
- Voor een unitair octrooi dient één jaartaks betaald te worden die overeenkomt met de som van 4 individuele jaartaksen voor de EU-landen van Groep A.

Als vuistregel kan dus geconcludeerd worden dat wanneer u bescherming wenst in meer dan 4 landen uit Groep A, u een financieel voordeel heeft wanneer u kiest voor een



unitair octrooi. Hoe groter het aantal landen uit Groep A waarin u bescherming wenst, hoe groter dit financieel voordeel zal zijn.

De enige kanttekening hierbij, is dat voor een unitair octrooi één vaste jaartaks moet worden betaald, en dat bij stopzetting van betaling u het octrooirecht verliest in alle deelnemende landen.

Voor nationale validaties is het juist mogelijk om jaarlijks te overwegen om in één of meer landen de jaartaksen niet langer te betalen, terwijl u nog wel in een kerngroep van landen uw octrooirecht behoudt.

Aldus kunt u voor een Europees octrooi met nationale validaties jaarlijks overwegen om uw kosten aan jaartaksen terug te brengen tot een bedrag dat vergelijkbaar is met, of zelfs lager is dan een unitair octrooi.

Juridische aspecten

Unitair octrooi:

-verplicht gekoppeld aan één supranationale rechtbank

Een bijzonder aspect van het unitair octrooi, is dat een rechtszaak over een unitair octrooi alleen mag worden gevoerd voor een nieuwe, supranationale rechtbank: het Unified Patent Court (UPC).

Een uitspraak van het UPC heeft vervolgens effect in de gehele groep van landen waarvoor het unitair octrooi is geregistreerd.

Een uitspraak van het UPC biedt aldus een aantrekkelijke effectiviteit vanwege het supranationale karakter, maar dit geldt zowel voor een voordelige als voor een nadelige uitspraak. Bovendien zal in de aanvangsfase moeten worden meegewogen dat het UPC een nieuwe rechtbank is met nieuwe regels waardoor de rechtsgang aanvankelijk minder goed voorspelbaar zal zijn.

Tot slot dient opgemerkt worden dat de kosten van een rechtszaak voor het UPC in het algemeen aanzienlijk hoger zullen zijn dan van een rechtszaak voor een nationale rechtbank.



Nationale validaties:

- *een keuzemogelijkheid tussen verschillende rechtbanken*

Voor een Europees octrooi met nationale validaties in de landen van Groep A, is de rechtsgang enigszins anders georganiseerd:

Per 1 juni 2023 biedt de wetgeving voor een overgangsperiode van 7 tot 14 jaar, de mogelijkheid om voor nationale validaties in de landen van Groep A een keuze te maken om te procederen voor:

- het UPC als supranationale rechtbank, of
- een nationale rechtbank naar keuze.

U kunt per situatie beslissen welke van de twee routes voor u het meest aantrekkelijk is. De twee routes blijven de gehele overgangsperiode naast elkaar beschikbaar en u kunt hierin wisselen per situatie.

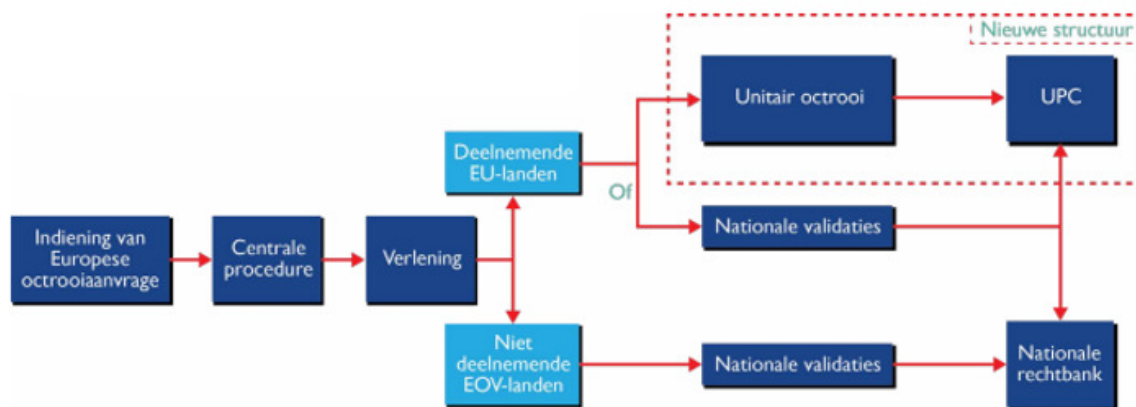
Als u voor uw Europees octrooi de rechtsgang via een nationale en via een supranationale route wenst open te houden, dan zult u het octrooi dus via nationale validaties moeten registreren.

Na afloop van de overgangsperiode zal het UPC uiteindelijk alle zaken behandelen en vervalt de mogelijkheid om voor een nationale rechtbank te procederen.

Schematisch overzicht

In onderstaand schema is een overzicht gegeven hoe de verschillende registratievormen van het Europees octrooi en de mogelijke rechtsgang aan elkaar zijn gekoppeld.

Dit schema is van toepassing gedurende een overgangsperiode van 7 tot 14 jaar die per 1 juni 2023 ingaat.



Additionele optie bij nationale validaties voor Groep A: opt-out

Indien u middels het keuzeformulier kiest voor nationale validaties in de landen van Groep A (optie A1), dan is voor uw Europees octrooi nog een optionele keuze van toepassing die op de laatste regel is aangeduid als 'opt-out inschrijving voor het UPC'.

Een opt-out inschrijving voor het UPC, is een extra handeling die wij kunnen uitvoeren waardoor de bevoegdheid van het UPC wordt uitgesloten voor uw Europees octrooi.

Effectief betekent dit dat over uw Europees octrooi alleen voor nationale rechtbanken een rechtszaak kan worden gevoerd.

Een opt-out mag eenmalig worden ingetrokken door de octrooihouder op een later moment naar keuze, onder voorwaarde dat er geen nationale rechtszaak is gevoerd of wordt gevoerd over het betreffende octrooi. De intrekking van de opt-out resulteert in een situatie waarin zowel het UPC als nationale rechtbanken bevoegd zijn.

Overwegingen bij een opt-out: de voordelen zijn beperkt

Door een opt-out te laten inschrijven, voorkomt een octrooihouder dat een derde op eigen initiatief een nietigheidsactie tegen het octrooi voor het UPC opstart. Het risico van



een ongewenste vaststelling van nietigheid door het UPC en de effectiviteit daarvan in alle landen uit Groep A waar het octrooi is gevalideerd, wordt door een opt-out aldus bij voorbaat uitgesloten.

Een keerzijde van een opt-out is dat het intrekken van een opt-out niet meer mogelijk is wanneer een nationale rechtszaak ooit is gevoerd of nog wordt gevoerd over het betreffende Europese octrooi. De opt-out krijgt in zo'n geval een permanente werking, en de uitsluiting van het UPC is dan onomkeerbaar.

Een eenmaal ingediende opt-out kan dus onder bepaalde omstandigheden niet naderhand worden ingetrokken en aldus resulteren in een definitieve uitsluiting van een rechtsgang naar het UPC.

Een belangrijke kanttekening bij een opt-out, is verder dat het defensieve effect van een opt-out niet al te groot moet worden geacht voor een Europees octrooi dat net verleend is:

Het Europees octrooiverdrag biedt aan derden de mogelijkheid om binnen 9 maanden na octrooiverlening een oppositie in te stellen tegen de verlening van het octrooi voor het Europees octrooibureau.

Een dergelijke oppositie heeft een groter effect dan een nietigheidszaak voor het UPC, omdat een eventuele vernietiging door het Europees octrooibureau voor alle landen effectief is waar het octrooi is geregistreerd. Bovendien zijn de kosten van het voeren van een oppositie aanzienlijk veel lager dan het voeren van een nietigheidszaak voor het UPC.