



de Rechtspraak

Rechtbank
's-Gravenhage

IE rechtspraak in EU: Lessen uit het merkenrecht voor het octrooirecht

VIE – AIPPI-NL

Mr. G.R.B. van Peurseem
senior rechter Rb dH
16 november 2011
Amsterdam

Inleiding

Unified Patent Court en EP eenheidsoctrooi

• UPC

- Ontwerpverdrag laatste versie 11/11/11:
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16741.en11.pdf>
- Geen EU instrument → verdrag EU landen (25 minus It & Sp)
- EU constitutionele bezwaren Adv 1/09 lijken opgelost
- In wezen zelfde als in Raadsconclusies Zweeds Vzsch dec '09
- Polen wil op IM Raad dec '11 zaak rond hebben (sic!)
- Grote politieke/ambtelijke druk om tot een akkoord te komen
- "tegendruk" informed circles: EPLAW, IPJA, IPO UK, BE, ICC
- Gevaar voor "Octrooi-Euro" dreigt

Inleiding II

UPC en EP eenheidsoctrooi

• EP eenheidsoctrooi

- 118 VWEU – Verordening = bijz ovk ex 142 EOV
- Voordeel: Geen EOV/PCT verdragswijziging nodig
- Voorziet in unitair EP octrooi na verlening in hele gebied deelnemende landen
- Versterkte samenwerking (27 – It & Sp)
- It & Sp hebben Verdragschendingszaak aangespannen
- Hier dreigt het grootste onheil door artikelen 6-8 over (in)directe inbreuk en limitations → *acquis communautaire*
- We moeten uit de manier waarop het merkenrecht is aangezet door het HvJEU hier echt het allerergste vrezen → rode lijn

Inleiding III

UPC en EP eenheidsoctrooi

- Politiek heeft UPC met eenheidsoctrooi gekoppeld
- Exclusieve jurisdictie UPC na overgangperiode 5 jr
- Opzet kent serieuze gebreken
 - weinig bereidheid ècht te luisteren
 - geen weg terug: geen opzegmogelijkheid voorzien
 - kan al starten bij 9 ratificaties, waaronder UK DE FR
- Overzicht hoofdlijnen en hoofdbezwaren
- Waarom kan en moet artt. 6-8 uit de ontwerpverordening?
- Lakmoesproef = is dit beter dan wat we hebben?

Hoofdlijnen

• UPC

- GEA (CFI)
 - Centrale / regionale/ lokale divisies
 - geen minimumvereisten om lokale/regionale divisies te starten
 - Panels 3 of 4 rechters, 1 tech rechter, vz = jurist
 - Multinationale panels <50 zaken – 3 jr>
 - vgl NL: <100 – 150> per jaar in eerste aanleg
- één HvB (CoA)
 - Panel 5 rechters, 2 tech rechters
- Rechterspool (waar iedereen in zit, ervaren + onervaren)
- Overgangperiode 5 jr / opt-out en opt-in mogelijkheid

Hoofdbezwaren I

- 1) **15a = typisch "messy" Europees compromis** (en niet meer onderhandelbaar, horen we steeds):
- optioneel bij gecombineerde inbreuk/nietigheidszaak:
 - gecombineerd houden (UK, FR, SE, NL)
 - "bifurcaten" (DE, AT – en NL tot 1987)
 - of alles naar Central verwijzen (zou dat ooit iemand doen?)
- 2) a) **Geen reële waarborgen tegen "zwakke" lokale divisies**
 - Drempel voor oprichting lokale/regionale divisie > 50 zaken?
- b) Ook geen waterdichte garanties dat regionale of centrale panels voldoende kwaliteit hebben – wel verwachtingen
- Bijv. **geen onderscheid in poolrechters** (ervaren/onervaren)

Hoofdbezwaren II

- Oplossing: **2-ledige pool**:
- 2 ervaren rechters worden "uitgezonden" naar onervaren lokale divisies en onervaren poolers worden "on the job" getraind in ervaren lokale divisies – zo werkt rechtspraak in elke gewone rechtbank ook
- Dus: eredivisie/1^e divisie poolers → weigert men in te zien
- 3) Overigens wordt hier duidelijk: **Talenregime** = omslachtig en duur → opteren voor EPO taal kan nu niet, ook geen regel dat je altijd in EPO taal/octrootaal/altijd in het Engels mag antwoorden
- 4) Niet mogelijk als regel **inbreukzaak bij Central** aanhangig te maken als er een lokale/regionale divisie is

Hoofdbezwaren III

- Hoe ondervang je dat binnen het compromis?
- Idee VNO/NCW: **op verzoek gedaagde mag zaak naar Central**
- Idem: als zaak in Central start (verplicht bij conventionele nietigheidszaak) → **counterclaim ook in Central**
- Beperkte mogelijkheden creëren **voor inbreuk meteen in Central**: inbreuk cross-border door verbonden partijen of gedaagde uit niet Verdragstaten
- 5) regels **wanneer verscheidene gedaagden in 1 zaak gedaagd** mogen ontbreken (troll misbruik)
- 6) **exclusiviteit en overgangsregime**
- = nu arbitrair: 5 jaar (was 7, zou veel langer moeten zijn)

Hoofdbezwaren IV

- UK IPO heeft voorgesteld: **overgangsperiode synchroniseren met review periode** en de overgangsperiode automatisch verlengen tot de volgende review
- Net zo lang tot alle Verdragsstaten ervan overtuigd zijn dat het nieuwe systeem werkt (kind en badwater)
- Waarom geen **permanente opt-out** mogelijkheid voor puur **nationale zaken** (als het bij 1x blijft althans)? Was het hele Venice Forum voor, paar jaar geleden
- 7) **financiering**, zelf-bedruipend systeem kan al snel leiden tot € 54k à € 135k per zaak → veel te duur:
<http://kluwerpatentblog.com/2011/11/07/what-the-european-ip-world-can-learn-from-the-euro-crisis/>

Hoofdbezwaren V

overbodig + zeer onwenselijk inbreukcriteria ca in *acquis*

- 8) **Absolute rode lijn: Artt 6-8 uit de Verordening**
 - **Krasser** en **Jacob** leggen uit dat en waarom dat een ramp wordt
 - **EPLAW** Resolution & **IPJA** Resolution na Venice VI: **NEE!!**
 - Vindplaatsen voor dit alles: EPLAW Patent Blog
 - EU constitutionele juristen (JD Cie, Rd, EP) en **Tilman** denken dat dit onvermijdelijk is
 - **Steenbeek**, **Krasser** en **Jacob** zien dat anders
 - Het lijkt **cruciaal** dat dit uit de Verordening gaat → **No go**

118 VWEU

- Art 118(1) VWEU:
 - *In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast voor de invoering van Europese titels om een eenvormige bescherming van de intellectuele eigendomsrechten in de hele Unie te bewerkstelligen, en voor de instelling van op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen*
- Geen rechtspraak over – nieuw in Verdrag van Lissabon

118 VWEU II

- Prof. Tilmann in Warschau (sept '11):
 - *In order to be based on Art. 118 TFEU the Regulation **must contain**, as it does, **at least one sanction, one measure to provide "uniform protection", the injunction claim**. The Regulation cannot leave the uniform protection to the Agreement. That would mean risking a decision of the ECJ that the Regulation is not valid because wrongly based on Art. 118.*
- Waarom moet dat?
 - Het moet gewoon...
- Anders **Steenbeek** en **Krasser/Jacob** →

118 VWEU III

- Daartegen Leo **Steenbeek**:
 - *All of this (sc. "opdeling" per land bij gewone EP's) will be rendered impossible as a result of the **common administration**, which results in all-or-nothing decisions on maintenance by paying the renewal fees, and in all-or-nothing decisions on a transfer.*
*I would believe **that this suffices to result in a "uniform protection"** within the meaning of Article 118(1) TFEU.*
- (...)
- (...), if contrary to my belief, common provisions on infringement are necessary →

118 VWEU V

- *it should be realized that this **does not necessitate that such common infringement provisions are included in the regulation itself**: the regulation is part of a context, that also includes the EPC (important in view of its Article 69 and the Protocol on the interpretation of Article 69) and the draft Unified Patent Court Agreement. **It would thus suffice for the regulation to refer to this context for the common infringement provisions to ensure a uniform protection**, without there being a need for the regulation itself to have common infringement provisions.*

118 VWEU VI

- Prof. **Krasser** zegt in wezen hetzelfde:
 - 3. The **minimum requirement** for the application of the authorisation is, according to Art. 118 Para. 1 of the TFEU, **merely that an intellectual property right is created by Union law**. This itself achieves the necessary minimum harmonisation at least if the subject matter and core effect of the right in question is established identically in the law of the (participating) Member States.

118 VWEU VII

- Vervolg **Krasser**
 - *In the case of patents, **the subject matter of the law consists of a technical invention**, the core effect in the fact that the invention is exclusively attributed to a specific legal subject and accordingly this legal subject can forbid the use of the subject matter of the right without his consent. **For this reason, the proposed Regulation can be restricted to creating the basis for the grant of unitary patents for the participating Member States.***

118 VWEU VIII

- Vervolg **Krasser**:
 - **Thanks to the granting act under Union law, which is unitary for all participating states, a bond based on Union law is established** with respect to the invention – as defined in the patent claims – to which it relates, which is closer than in the case of the grant of a ("bundle") patent based only on the European Patent Agreement (EPA). This is reflected in the fact that the patent can only be limited, licensed or transferred or can only be cancelled uniformly for all participating states, as laid down in Art. 3 (2) of the proposed Regulation.

118 VWEU IX

- Vervolg Krasser
 - As we have already said, **it is sufficient for the uniform protection required by Art. 118 Para. 1 of the TFEU and the "same effect" of Art. 3 (2) of the proposed Regulation that the aforesaid core effect is unitary.** In addition, in most of the (expected) participating states the details of the patent are approximated to the relevant provisions of the Community Patent Agreement, and are thus largely harmonised. Should this harmonisation proved insufficient, a remedy could be found by means of convention and national law.
- Verder gaan is *mogelijk*, maar *niet noodzakelijk* zegt Kr

118 VWEU X

- Prof Robin Jacob voegt dit toe:
 - Beschermingsomvang kent 2 elementen;
 - a) art 69 EO + Protocol
 - b) welke hanelingen zijn inbreukmakend?
 - b) = nu nationaal recht – geharmoniseerd langs de jinen van artt 25-27 GOV
 - Het enkele overbrengen naar het UPC maakt niet dat er nu opeens een 118 VWEU recht gecreëerd wordt
 - A contrario: dan moet je alles in de Verordening zetten, wat is een geldig octrooi, wat is de beschermingsomvang, etc

Gevolgen inbreukcriteria ca *acquis*

- Krasser:
 - Bepalingen over (in)directe inbreuk en beperkingen = **core area of substantive patent law**
 - Levert een grote stroom prejudiciële vragen op, telkens met **minimaal 2 jaar vertraging** – wrsch langer vw ndzk techn expertise!
 - Waar gaat het HvJEU zich dan allemaal mee moeten inlaten?
 - 1) **gebruik** (art. 6a Vo)
 - a) *manufacture* → uitleg HvJEU nodig als een 1^e gebruiker maar deels produceert en een derde afmaakt → = handeling 1^e directe inbreuk?
 - en reparatie? → uitputting of vervanging = nieuw product maken en dus inbreuk/maakt reserveonderdelen leverancier indirecte inbreuk?

Gevolgen inbreukcriteria ca *acquis II*

- b) *putting into circulation* → export en transit ook?
- c) *import, possession* → enkel ingevoerd of voorhanden hebben al voorbehouden handeling, of moet daadwerkelijk worden aangeboden/op de markt gebracht/gebruikt? Subjectief of objectief te toetsen?
- 2) (aanbod tot) **gebruik werkwijze** (art. 6b Vo)
 - a) is *testing of means for the use of the process* voorbehouden?
 - b) middelen voor gebruik ww in verkeer met toestemming → uitputting, want (impliciete) tst ww toe te passen, of geen uitputting?
 - c) wanneer is aanbieden van een ww voor gebruik inbreuk?

Gevolgen inbreukcriteria ca in *acquis III*

- 3) **rechtstreeks verkregen voortbrengsel ww** (art. 6c Vo)
 - a) wat betekent *product*? → fysiek, of ook *intangible process results* zoals geluid, licht, warmte of elektrische energie?
 - b) onderscheid tussen ww gebruikt voor product en werkmethode die alleen de toestand van een product reguleren of kwaliteitsaspecten betreffen zonder het product te veranderen = lastig. Voorbeeld: *degassed tubes* = rstr verkr vrbngsl *degassing process* maar *motor blocks repaired with metal injection process* niet
 - Ander voorbeeld: voortbrengsel verkregen door gebruik DNA secties voor testdoeleinden ≠ rstr verkr vrbngsl, maar vindt HvJEU dat ook?

Gevolgen inbreukcriteria ca in *acquis IV*

- c) wanneer is iets *rechtsreeks* verkregen voortbrengsel?
- Valt daar ook verdere bewerking 1^e resultaat onder, zoals chemische omzetting?
- 4) **Indirecte inbreuk** (art. 7 Vo)
 - a) wat betekent *means relating to an essential element of the invention*? → vaak niet te bepalen zonder technische expertise
 - b) wat zijn *staple commercial goods*?
 - c) wanneer is sprake van een levering voor toepassing van de uitvinding? → wetenschapscriteria vereist

Gevolgen inbreukcriteria ca in *acquis V*

- 5) **Beperkingen** (art. 8 Vo)
- a) wat zijn privéhandelingen buiten de commerciële sfeer?
Winstoogmerk in ruime of afgeleide zin voldoende?
- b) reikwijdte experimenteeruitzondering?

Conclusie

- **Er is nog veel te doen**
- **Haastige spoed is zelden goed**
- **Artt 6-8 moeten uit de verordening = rode lijn**
 - Gevaar zeer reëel dat al deze materieel octrooirechtelijke kernbegrippen vervolgens ook voor niet eenheidsoctrooien door het HvJEU uitgelegd moeten worden
 - Het merkenrecht laat al zien dat we dat niet moeten willen + HvJEU heeft geen technische kennis
- **Wat er nu voorligt doorstaat de lakmoesproef niet**