



# Unified Patent Court (UPC)

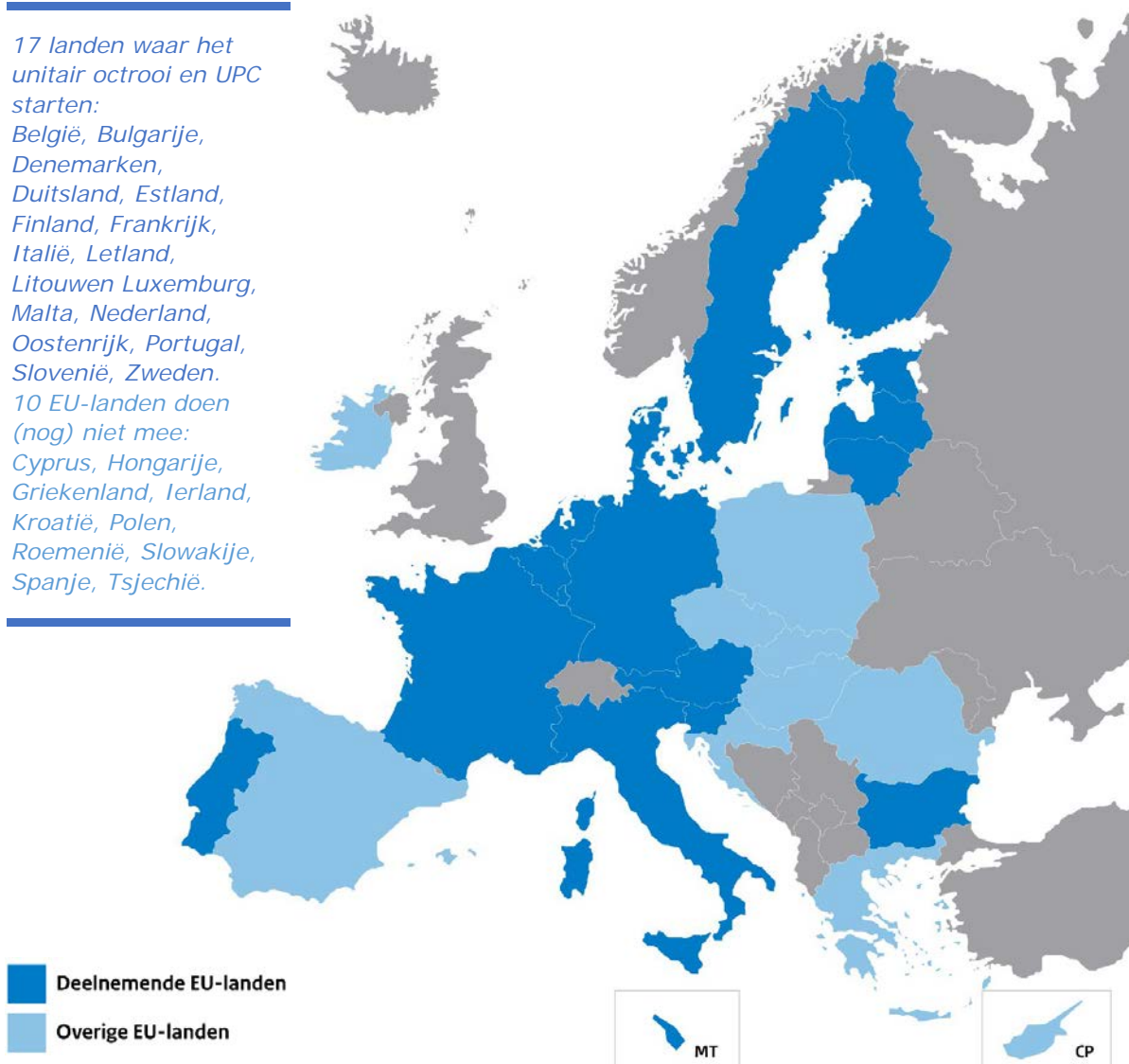
**Vanaf het najaar 2022 is er een nieuwe rechtbank voor octrooirechtszaken in 17 Europese landen. Het UPC beslist over Europese octrooien én unitaire octrooien. Heeft u een Europees octrooi? Dan kunt u kiezen of u gebruik wilt maken van het UPC. Gaat u een unitair octrooi aanvragen? Dan verlopen alle rechtszaken over inbreuk en nietigheid altijd via het UPC.**

*17 landen waar het unitair octrooi en UPC starten:*

*België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Zweden.*

*10 EU-landen doen (nog) niet mee:*

*Cyprus, Hongarije, Griekenland, Ierland, Kroatië, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië.*



## **In een keer winst of verlies**

Vóór de komst van het UPC kwamen octrooizaken altijd bij nationale rechtbanken van de landen waar de (vermeende) inbreuk plaatsvond. Dat betekende dat er per land een andere uitspraak kon zijn over dezelfde octrooirechtszaak. De kosten van dergelijke parallelle juridische procedures waren hoog. Met het UPC zijn parallelle procedures in de aangesloten 17 Europese landen niet meer nodig. Een uitspraak van het UPC over een octrooirechtszaak geldt in alle 17 aangesloten Europese landen. Bent u octrooihouder en wint u een inbreukzaak bij het UPC? Dan krijgt de inbreukmaker een verbod voor alle aangesloten landen waar u het octrooi heeft. Verliest u? Dan bent u in al deze landen uw octrooi kwijt (nietigheid). Het UPC doet binnen een jaar na de start van een octrooirechtszaak uitspraak.

## **Opbouw van het Unified Patent Court (UPC)**

Hoe is deze nieuwe Europese rechtbank opgebouwd? Het UPC kent twee instanties.

De eerste instantie heeft verschillende rechtbanken of divisies:

- 1) Lokale divisies (een land heeft zijn eigen divisie) en regionale divisies (een aantal landen heeft samen een divisie). In Nederland komt een lokale divisie in Den Haag.
- 2) De centrale divisie heeft Parijs als hoofdzetel en nevenvestigingen.

De tweede instantie is het Hof van Beroep in Luxemburg. Dus na uw rechtszaak bij een (lokale, regionale of centrale) divisie kunt u één keer in beroep gaan tegen de beslissing bij het Hof van Beroep.

## **Rechtbank kiezen**

Meestal kiest de octrooihouder de vestiging van de rechtbank. Vestigingen werken met zowel lokale rechters als met rechters uit een internationale pool van octrooirechters. Vanuit de aangesloten landen worden panels gevormd van rechters gespecialiseerd in het octrooirecht. Naast juridisch geschoolde rechters kan ook een technisch geschoolde rechter onderdeel van het panel zijn.

## **Taal**

Een lokale divisie hanteert in beginsel de landstaal. Daarnaast is Engels vaak mogelijk, ook in Nederland. Bovendien heeft de gedaagde altijd het recht om van de octrooihouder een vertaling van het unitaire octrooi te ontvangen in een voor de gedaagde bekende taal.

# Kosten Unified Patent Court (UPC)

Met het UPC zijn aparte rechtszaken in de aangesloten landen niet meer nodig. Wat zijn de kosten voor het procederen bij deze Europese rechtbank?

Als u procedeert bij het UPC, kunt u hoge kosten verwachten:

- Griffierechten bij het UPC;
- Proceskostenvergoeding aan de winnende partij;
- Vertaalkosten;
- Schadevergoeding aan de tegenpartij;
- Winstafdracht;
- Kosten voor een advocaat en/of octrooigemachtigde. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en in dezelfde orde van grootte liggen als de maximale vergoeding aan de tegenpartij.

De kosten van het UPC zijn afhankelijk van het financieel belang van de rechtszaak. Deze kunnen behoorlijk oplopen. De kosten voor een inbreukzaak beginnen bij € 11.000. Daar komen advocaatkosten nog bovenop. De kosten voor een nietigheidsvordering beginnen ook bij € 11.000 met een maximum van € 20.000. Start u zelf een nietigheidsvordering (dus niet als reactie op een vermeende inbreuk)? Dan geldt daarvoor een vast bedrag van € 20.000.

## UPC kosten bij inbreuk en nietigheid

Stel dat u een rechtszaak begint tegen een inbreukmaker. Het UPC rekent dan een vast bedrag van €11.000 plus een bedrag dat afhankelijk is van het financiële belang ('Streitwert') van de inbreukzaak. De kans is groot dat de gedaagde uw octrooi nietig wil laten verklaren als reactie op uw inbreukzaak. Een nietigheidsvordering kost net als een inbreukvordering € 11.000, met een maximum van € 20.000. Start u zelf een nietigheidsvordering – dus niet als reactie op vermeende inbreuk – dan geldt daarvoor een vast bedrag van € 20.000. Vergoedingen aan winnende partijen kunnen ook afhankelijk zijn van het financiële belang van de rechtszaak. Zie tabel 1.

Vast bedrag voor inbreukzaak	Financieel belang ('Streitwert')	Toeslag voor inbreukzaak	Bedrag reactieve nietigheidszaak	Maximale vergoeding aan tegenpartij
€11.000	t/m € 250.000	€ 0	€ 11.000	€ 38.000
	t/m € 500.000	€ 0	€ 11.000	€ 56.000
	t/m € 750.000	€ 2.500	€ 13.500	€ 112.000
	t/m € 1000.000	€ 4.000	€ 15.000	€ 112.000
	t/m € 1.500.000	€ 8.000	€ 19.000	€ 200.000
	t/m € 2.000.000	€ 13.000	€ 20.000	€ 200.000
	t/m € 3.000.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 400.000
	€ (...)	€ (...)	€ 20.000	€ (...)
> € 50.000.000		€325.000	€ 20.000	€ 2.000.000

Tabel 1: Een kostenoverzicht voor een rechtszaak bij het UPC als bij een inbreukzaak een nietigheidsvordering als reactie komt. Daarnaast de maximale vergoedingen naar de tegenpartij van een rechtszaak bij het UPC.

De eisende partij moet de bedragen uit tabel 1 aan het UPC voldoen. **Kleine ondernemingen (maximaal 50 personen en maximaal € 10 miljoen omzet) krijgen een korting van 40% op de bedragen die het UPC rekent.** Toch kan het voor kleine partijen lastig zijn om het gevecht aan te gaan met grote partijen als het financiële belang groot is.

Meer informatie en de kosten zijn te vinden via [unified-patent-court.org](http://unified-patent-court.org).

# Overgangperiode voor Europese octrooien

Na de inwerkingtreding van het Unified Patent Court (UPC), is er voor Europese octrooien een overgangperiode van minimaal 7 en maximaal 14 jaar. In deze periode kunt u kiezen of u gebruik wilt maken van het UPC. Deze overgangperiode geldt niet voor unitaire octrooien.

Als octrooihouder kunt u in de overgangperiode kiezen of het UPC beslist over uw Europese octrooi. Tijdens deze periode kunt u, of de derde partij, bij conflicten kiezen tussen het UPC en de nationale octrooierechter.



## Opt-out

Heeft u een Europees octrooi en wilt u *niet* dat het UPC beslist over een inbreuk- en/of nietigheidszaak van uw octrooi? Kies dan voor 'opt-out'. In dat geval beslissen nationale rechters over uw eventuele octrooierechtszaak.

Ook na de overgangperiode blijft uw keuze voor 'opt-out' van kracht als de rechtszaak al is ingediend bij het UPC.

Is uw opt-out-octrooierechtszaak bij de nationale rechter geweest? Dan is de opt-out definitief. Is uw een opt-out-octrooierechtszaak nog niet bij de nationale rechter geweest? Dan kunt u uw keuze voor 'opt-out' wanneer u dat wenst weer ongedaan maken ('opt-in'). Uw octrooierechtszaak wordt dan alsnog door het UPC behandeld.

## Alleen UPC

In de volgende gevallen is alleen het UPC bevoegd voor inbreuk- en nietigheidszaken:

- voor unitaire octrooien; en
- voor Europese octrooien na de overgangperiode (als u of de derde partij tijdens de overgangperiode niet voor 'opt-out' heeft gekozen).

## Na de overgangperiode

Na de overgangperiode blijven de nationale rechters alleen bevoegd voor:

- nationale octrooien; en
- Europese octrooien waar tijdens de overgangperiode voor een 'opt-out' is gekozen.



---

## KEUZE BIJ EUROPESE OCTROOIE

Heeft u een Europees octrooi en wilt u dat het UPC niet over uw octrooi beslist? Kies dan voor 'opt-out'. Zo is het UPC onbevoegd voor uw octrooi. Overleg deze stap met uw octrooigemachtigde, mede-octrooihouders en/of licentienemers. Bij unitaire octrooien is 'opt-out' niet mogelijk.

---

## Het Unified Patent Court (UPC) in het kort

<b>Wat is het UPC</b>	Het UPC is een <b>nieuwe octrooirechtbank van 17 Europese landen</b> .
<b>Over welke octrooien beslist het UPC</b>	Het UPC gaat over <b>Europese octrooien én unitaire octrooien</b> . Nationaal verleende octrooien blijven onder de nationale rechters.
<b>Wat voor zaken behandelt het UPC</b>	Het UPC doet <b>inbreukzaken</b> en <b>nietigheidszaken</b> .
<b>Wanneer start het</b>	Het UPC start bijna zeker in het <b>najaar van 2022</b> .
<b>Wat is de overgangperiode voor Europese octrooien</b>	Er is een overgangperiode van ten minste 7 jaar. Dan zijn naast het UPC ook de nationale rechters bevoegd. Wilt u dat het UPC <i>niet</i> over uw Europese octrooien beslist? Kies dan <b>'opt-out'</b> . Dit is vooral belangrijk als u verwacht dat een ander uw octrooi nietig wil laten verklaren. <b>'Opt out' kiezen kan al voordat de rechtbank van start gaat</b> .
<b>Welke rechters nemen deel</b>	Het UPC werkt met panels van rechters, die <b>gespecialiseerd</b> zijn in het octrooirecht, vanuit de aangesloten landen. Naast juridisch geschoolde rechters zijn er ook technisch geschoolde rechters.
<b>Hoe lang doet het UPC over een uitspraak</b>	Binnen een <b>jaar</b> na de start van een octrooirechtszaak doet het UPC uitspraak.
<b>Wat zijn de kosten</b>	De kosten van het UPC zijn <b>afhankelijk van het financieel belang van de rechtszaak</b> . Deze kunnen behoorlijk oplopen. De kosten voor een inbreukzaak beginnen bij € 11.000. Daar komen advocaatkosten nog bovenop.
<b>Waar is het UPC gevestigd</b>	Het UPC krijgt lokale vestigingen (divisies) in de deelnemende Europese landen. In Nederland komt een lokale divisie in <b>Den Haag</b> .
<b>In welke taal wordt geprocedeerd</b>	De verwachting is dat de procestaal meestal Engels zal zijn. Maar let op: afhankelijk van waar er geprocedeerd wordt, kan de taal ook bijvoorbeeld Italiaans, Nederlands of Deens zijn.

## Meer informatie

Organisatie	Welke informatie	Contact
Octrooicentrum Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	Gratis en onafhankelijke voorlichting over octrooien, waaronder het unitair octrooi en UPC. Hulp bij zoeken in octrooidatabanken.	<a href="http://www.rvo.nl/octrooi-europa">www.rvo.nl/octrooi-europa</a> 088 042 6660 <a href="mailto:octrooicentrum@rvo.nl">octrooicentrum@rvo.nl</a>
Octrooigemachtigden (commerciële partijen)	Het schrijven, indienen en handhaven van octrooien. Hulp bij uw keuze 'opt out' bij UPC. Keuze tussen het unitair octrooi of Europees octrooi.	<a href="http://www.octrooigemachtigde.nl">www.octrooigemachtigde.nl</a> of neem contact op met uw octrooigemachtigde
Europees Octrooibureau	Europese octrooien en het unitair octrooi (Engelse website).	<a href="http://epo.org/unitary">epo.org/unitary</a>
Unified Patent Court	Procederen bij de nieuwe gemeenschappelijke octrooirechtbank (Engelse website).	<a href="http://unified-patent-court.org">unified-patent-court.org</a>