



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 26 mei 2011 (27.05)
(OR. en)**

10630/11

**PI 54
COUR 28**

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	de Raad
nr. vorig doc.	10402/11 PI 50 COUR 27
nr. Comv.:	7927/09 PI 22 COUR 28
Betreft:	Invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting - Oriënterend debat

1. De werkzaamheden over een gemeenschappelijk gespecialiseerd stelsel voor octrooigeschillenbeslechting in de EU zijn in 2007 van start gegaan aansluitend op de mededeling van de Commissie "Verbetering van het octrooisysteem in Europa"¹ van april 2007. In deze mededeling wees de Commissie vooral op de noodzaak om een Gemeenschapsoctrooi in te voeren en op de dringende behoefte aan één gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting in Europa. Voorgesteld werd een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting in het leven te roepen dat bevoegd is voor geschillenbeslechting inzake Europese en Gemeenschapsoctrooien.

¹ Doc. 8302/07.

2. Als resultaat van de intensieve besprekingen die de opeenvolgende voorzitterschappen sedert medio 2007 hebben gevoerd, is een ontwerp van internationale overeenkomst betreffende het Gerecht voor het Europees en het Gemeenschapsoctrooi opgesteld¹. Met deze voorgenomen overeenkomst wordt beoogd een gemeenschappelijk gespecialiseerd octrooigerecht op te richten met exclusieve rechtsmacht voor geschillenbeslechting inzake zowel Europese als toekomstige EU-octrooien; zij zou worden gesloten door de EU en haar lidstaten, enerzijds, en derde staten die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag, anderzijds. In maart 2009 heeft de Commissie tevens een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een onderhandelingsmandaat bij de Raad ingediend².
3. In het licht van de bij de besprekingen geboekte vooruitgang heeft de Raad op 25 juni 2009 het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) om advies verzocht over de verenigbaarheid van de voorgenomen overeenkomst met de Verdragen. Het HvJ-EU heeft op 8 maart 2011 advies 1/09 uitgebracht, en daarbij verklaard dat de voorgenomen overeenkomst in haar huidige vorm niet verenigbaar is met de Verdragen.
4. Vastbesloten de voorgenomen overeenkomst zo aan te passen dat ze wel met de Verdragen spoort en zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden in het belang van de gebruikers, heeft de Commissie de officieuze nota in bijlage II betreffende oplossingen voor een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting en de nieuwe koers aangenomen.
5. **Gezien het bovenstaande en na bespreking van de kwestie op basis van de vraag van het voorzitterschap in bijlage I, wordt de Raad (Concurrentievermogen) verzocht om in zijn zitting van 30 mei 2011 overeenstemming te bereiken over een politieke oriëntatie om de onderhandelingen te hervatten teneinde een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting tot stand te brengen op basis van de voorgestelde oplossing en de mogelijke nieuwe koers als beschreven in de officieuze nota van de Commissie in Bijlage II.**

=====

¹ De laatste versie van deze ontwerp-overeenkomst staat in doc. 7289/09.

² Doc. 7927/09.

Vraag van het voorzitterschap aan de Raad Concurrentievermogen van 30 mei 2011:

"Stemt u ermee in de onderhandelingen te hervatten op basis van de voorgestelde oplossing en de mogelijke nieuwe koers als beschreven in de officieuze nota van de Europese Commissie getiteld: OPLOSSINGEN VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VOOR OCTROOIGESCHILLENBESLECHTING - DE NIEUWE KOERS NA ADVIES 1/09 VAN HET HvJ-EU"?

**OPLOSSINGEN VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VOOR
OCTROOIGESCHILLENBESLECHTING –
DE NIEUWE KOERS NA ADVIES 1/09 VAN HET HVJ-EU
OFFICIEUZE NOTA VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE**

INLEIDING

Zoals in de conclusies van de Raad van 7 december 2009 staat, moet het toekomstige gemeenschappelijk octrooistelsel gebaseerd zijn op twee pijlers: de invoering van eenheidsoctrooibeschermtng en de instelling van een geünificeerde en gespecialiseerde rechtspraak voor octrooigeschillen. Voor beide aspecten moet tegelijk een resultaat worden bewerkstelligd.

De besprekingen met betrekking tot de invoering van eenheidsoctrooibeschermtng zijn aanzienlijk gevorderd. Op 10 maart 2011 heeft de Raad 25 lidstaten gemachtigd nauwere samenwerking tot stand te brengen op het gebied van de invoering van eenheidsoctrooibeschermtng. Op 13 april heeft de Commissie twee voorstellen voor verordeningen tot het aangaan van nauwere samenwerking ingediend: een op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng en een met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen. De besprekingen in de Raad over deze voorstellen zijn op 14 april van start gegaan in de Groep Mertens. Het Hongaarse voorzitterschap heeft te kennen gegeven in de zitting van de Raad Concurrentievermogen op 30 mei overeenstemming te willen bereiken over een algemene oriëntatie betreffende beide verordeningen.

De tussen 2007 en 2009 door verschillende voorzitterschappen geleide besprekingen betreffende de invoering van het gemeenschappelijk octrooigerecht zijn uitgemond in de ontwerp-overeenkomst betreffende het Gerecht voor het Europees en het EU-octrooi (EEUPC). Deze ontwerp-overeenkomst voorzagt in de oprichting van een gemeenschappelijk octrooigerecht, het EEUPC, bestaande uit een gerecht van eerste aanleg (met lokale en centrale afdelingen) en een hof van beroep, met exclusieve rechtsmacht voor zowel Europese als EU-octrooien (nu: Europese octrooien met eenvormig effect).

De opzet was dat de ontwerp-overeenkomst zou worden gesloten door de Unie, de lidstaten en een aantal derde landen die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag, zoals Zwitserland. Op 6 juli 2009 heeft de Raad, op basis van artikel 218, lid 11, VWEU, het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) om advies verzocht over de vraag of de voorgenomen ontwerp-overeenkomst verenigbaar is met de Verdragen. Inmiddels heeft de Raad, onverminderd het verwachte advies van het HvJ-EU, op 4 december 2009 conclusies aangenomen over de voornaamste kenmerken van het EEUPC (doc. 17229/09). Het HvJ-EU heeft op 8 maart 2011 advies uitgebracht. Het beschouwt de ontwerp-overeenkomst in haar huidige vorm als onverenigbaar met de Verdragen. Tijdens zijn laatste zitting op 10 maart 2011 is de Raad Concurrentievermogen tot het besluit gekomen dat de besprekingen over het gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting snel moet worden hervat en dat men het eens moet worden over de nieuwe koers ingevolge het advies van het HvJ-EU. In deze officieuze nota van de Commissiediensten wordt een mogelijke oplossing gezocht en in grote lijnen weergegeven, in het licht van het advies van het HvJ-EU.

ADVIES 1/09 VAN HET HVJ-EU

Het HvJ-EU heeft bevestigd dat het toevertrouwen van rechtsmacht aan het HvJ-EU op basis van artikel 262 VWEU niet de enige keuzemogelijkheid is voor de invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting. Daaruit kan worden afgeleid dat een gerecht dat door middel van een internationale overeenkomst door de lidstaten wordt opgericht, verenigbaar kan zijn met het Verdrag.

De bedenkingen van het HvJ-EU in advies 1/09 hebben te maken met het gebrek aan voldoende waarborgen dat het EEUPC de voorrang van het recht van de Unie zal respecteren en dat recht zal toepassen conform de uitlegging door het HvJ-EU. Het HvJ-EU legt vooral de nadruk op het risico dat het EEUPC het HvJ-EU misschien niet om een prejudiciële beslissing zal vragen, ook niet in gevallen waarin het HvJ-EU over de juiste uitlegging van het recht van de Unie zou moeten beslissen, en wijst erop dat er, anders dan in het geval van nationale rechterlijke instanties, geen inbreukprocedures tegen de lidstaten mogelijk zouden zijn, mocht het EEUPC het recht van de Unie schenden. Voorts zouden dergelijke beslissingen van het EEUPC geen aanleiding kunnen geven tot financiële aansprakelijkheid van de lidstaten.

Het HvJ-EU merkt ook op dat de lidstaten onder meer krachtens het beginsel van loyale samenwerking (artikel 4, lid 3, VEU) op hun respectieve grondgebied de toepassing en de eerbiediging van het recht van de Unie dienen te verzekeren. Zijn bezorgdheid lijkt in het bijzonder uit te gaan naar de oprichting van een internationaal gerecht buiten het kader van de EU-verdragen met de deelneming van derde landen. Het HvJ is van oordeel dat de lidstaten op grond van het beginsel van loyale samenwerking de voorrang van het recht van de Europese unie en de rol van het HvJ-EU als verantwoordelijke in laatste instantie voor de uitlegging van het recht van de Unie moeten eerbiedigen. Het HvJ wijst erop dat de nationale rechter verplicht is om prejudiciële beslissingen te verzoeken en, in samenwerking met het HvJ-EU, een taak vervult die hun beide is opgedragen om de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en de toepassing van de Verdragen te waarborgen. Het HvJ en de nationale rechterlijke instanties werken rechtstreeks samen bij de juiste toepassing en de eenvormige uitlegging van het recht van de Unie en bij de bescherming van de door de rechtsorde van de Unie aan particulieren verleende rechten.

Het HvJ-EU maakt evenwel een onderscheid tussen het geplande EEUPC en het Benelux-Gerechthof. Aangezien dit laatste een rechterlijke instantie is die gemeen is aan meerdere lidstaten, en die bijgevolg tot het gerechtelijk stelsel van de Europese Unie behoort, zijn de beslissingen ervan namelijk onderworpen aan mechanismen die de volle werking van de normen van de Unie verzekeren.

VOORGESTELDE OPLOSSING

Uit Advies 1/09 van het HvJ-EU volgt dat deelneming van derde landen moet worden uitgesloten. De volgende mogelijkheden kunnen derhalve worden overwogen:

- aan het HvJ-EU wordt exclusieve rechtsmacht inzake octrooigeschillen toegekend,
- de rechtsmacht berust bij nationale rechtbanken, die beslissingen kunnen geven voor het hele grondgebied van de deelnemende lidstaten, zoals voor het communautaire handelsmerk, of
- aan een door de lidstaten in te stellen onafhankelijk gerecht wordt exclusieve rechtsmacht toegekend.

De twee eerste mogelijkheden lijken niet te sporen met de politieke eisen van de lidstaten en de belangen van de gebruikers van het octrooisysteem. In het verleden is door lidstaten bezwaar gemaakt tegen de eerste mogelijkheid (toekennen van rechtsmacht aan het HvJ-EU). Bovendien is het aldus niet mogelijk een gemeenschappelijke rechtsmacht voor octrooien te creëren omdat de rechtsmacht inzake geschillen met betrekking tot "klassieke" Europese octrooien niet aan het HvJ-EU mag worden toevertrouwd. Dit is een van de redenen waarom de gebruikers van het octrooisysteem tegen deze oplossing zijn. Dat is duidelijk naar voren gekomen uit de raadpleging door de Commissie over het toekomstige octrooisysteem in 2006 en is sindsdien bij verschillende gelegenheden door de gebruikers van het octrooisysteem bevestigd. De tweede mogelijkheid (de rechtsmacht voor de eenheidsoctrooibeschermt wordt bij de nationale rechtbanken gelaten, zoals bij het communautair handelsmerk) zal naar alle waarschijnlijkheid voor de meeste lidstaten en het bedrijfsleven niet aanvaardbaar zijn en wekt de vrees dat rechtspraak van hoge kwaliteit en een uniforme interpretatie door middel van beslissingen voor het hele grondgebied van de deelnemende staten niet mogelijk zijn als gebruik gemaakt wordt van nationale rechtbanken, met name wegens het ontbreken van een gemeenschappelijk beroepscollege. De gebruikers van het octrooisysteem hebben een dergelijke oplossing altijd in krachtige bewoordingen afgewezen.

De enig mogelijke oplossing blijkt te liggen in het sluiten van een internationale overeenkomst tussen de lidstaten over de oprichting van een gemeenschappelijk octrooigerecht met alleen rechtsmacht voor de lidstaten. De lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking hebben aangegeven dat zij willen meewerken aan een gemeenschappelijk octrooigerecht. Daarom zouden zij partij moeten zijn bij de overeenkomst die in een dergelijk gerecht voorziet. De lidstaten die besloten hebben niet deel te nemen aan de nauwere samenwerking, kunnen zich bereid tonen deel te nemen aan de oprichting van het gemeenschappelijke octrooigerecht voor geschillen die verband houden met "klassieke" Europese octrooien die geldig zijn op hun grondgebied. In het belang van de gebruikers van het octrooisysteem en om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken, moeten de resultaten van de onderhandelingen over de ontwerp-overeenkomst inzake het Europese en EU-octrooigerecht zo veel mogelijk behouden blijven; de tekst moet waar nodig gewijzigd worden, met name in het licht van Advies 1/09 van het HvJ-EU.

Een toekomstige regeling voor octrooigeschillen moet dan berusten op de volgende pijlers:

- Een gemeenschappelijk octrooigerecht dat wordt opgericht door de lidstaten. In het licht van Advies 1/09 van het HvJ-EU kan een dergelijk gemeenschappelijk octrooigerecht alleen door de lidstaten worden opgezet; de deelneming van derde landen moet worden uitgesloten. De Europese Unie zou geen partij zijn.

- Exclusieve rechtsmacht voor civielrechtelijke geschillen in verband met inbreuken en geldigheid voor zowel "klassieke" Europese octrooien als Europese octrooien met eenvormige werking. De rechtsmacht van het gemeenschappelijk octrooigerecht moet zowel op de "klassieke" Europese octrooien als de Europese octrooien met eenvormige werking betrekking hebben. Het beperken van de rechtsmacht van het gespecialiseerde octrooigerecht tot "klassieke" Europese octrooien zou de eenheidsoctrooibeschermering onaantrekkelijk maken en kan er zelfs toe leiden dat die eenheidsoctrooibeschermering er niet komt, terwijl het beperken van de rechtsmacht tot de eenheidsoctrooibeschermering zou kunnen leiden tot het oprichten van twee verschillende gemeenschappelijke rechtbanken op het gebied van Europese octrooien. Een dergelijke doublure zou niet redelijk zijn, met name gezien het beperkte aantal competente rechters en het gevaar van tegenstrijdige beslissingen.

- De belangrijkste kenmerken van het EEUPC moeten behouden blijven: het gemeenschappelijk octrooigerecht moet tevens de in de Raadsconclusies van december 2009 vermelde hoofdkenmerken van het EEUPC behouden, zoals de instelling van een gerecht van eerste aanleg (met plaatselijke en centrale afdelingen), een hof van beroep en een griffie, de samenstelling van de panels, de rechtsmacht ten aanzien van vorderingen en reconventionele vorderingen tot nietigverklaring, de regels inzake de proceduretalen en de overgangperiode. Deze kenmerken zijn in langdurige en diepgaande besprekingen tussen de lidstaten tot stand gekomen: ze berusten op een delicaat evenwicht tussen de verschillende belangen, weerspiegelen een moeilijk, maar billijk compromis en kunnen rekenen op ruime steun van de gebruikers van het octrooisysteem.

Garanties om te waarborgen dat het Unierecht in acht wordt genomen door het gemeenschappelijk octrooigerecht, dat zich geheel binnen het rechtssysteem van de Unie bevindt: opdat het gemeenschappelijk octrooigerecht overeenkomstig Advies 1/09 van het HvJ-EuU voldoet aan het Verdrag, moet ervoor worden gezorgd dat het gemeenschappelijk octrooigerecht het Unierecht eerbiedigt en om prejudiciële uitspraken verzoekt overeenkomstig de voorwaarden die gelden voor nationale rechtbanken. Ook moeten sancties kunnen worden opgelegd in de vorm van inbreukprocedures en financiële aansprakelijkheid. Aangezien het gemeenschappelijk octrooigerecht alleen door lidstaten zou worden opgericht, lijkt het mogelijk dat de Commissie tegen alle lidstaten gezamenlijk inbreukprocedures aanspant in geval het gemeenschappelijk octrooigerecht het Unierecht zou schenden. In een dergelijk geval lijken de regels inzake financiële aansprakelijkheid voor het vergoeden van schade die als gevolg van een inbreuk op het Unierecht aan een persoon is berokkend, eveneens van toepassing op alle lidstaten gezamenlijk. Beide aspecten zouden niettemin moeten worden verhelderd in de overeenkomst, ook wanneer een Köbler-vordering zou kunnen worden ingesteld (namelijk een forum waar de volledige effectiviteit daarvan wordt gewaarborgd).

De lidstaten zouden het *acquis* moeten eerbiedigen wanneer zij via een overeenkomst een gemeenschappelijk octrooigerecht instellen. Eventueel benodigde wijzigingen in het *acquis* zouden moeten worden aangenomen voordat een dergelijke overeenkomst in werking zou kunnen treden. Althans Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I) lijkt mogelijk te moeten worden gewijzigd, omdat haar rechtsmachtsbepalingen anders als strijdig met een dergelijke overeenkomst zouden kunnen worden uitgelegd.

Opgemerkt zij tevens dat een overeenkomst tussen lidstaten niet bindend zou zijn voor de EVA-landen (noch uiteraard voor andere derde landen), die wellicht de uitspraken van het gerecht niet zouden erkennen in het kader van het Verdrag van Lugano.

De lidstaten zullen nog moeten onderzoeken of het toedelen van de eerdergenoemde bevoegdheden aan een gerecht dat alle (deelnemende) lidstaten gemeenschappelijk hebben en dat bij onderlinge overeenkomst door hen is opgericht, verenigbaar is met hun nationale recht/grondwet.

EEN MOGELIJKE WEG VOORWAARTS

Het gemeenschappelijk octrooigerecht zou derhalve kunnen worden opgericht bij een door de lidstaten gesloten overeenkomst betreffende de instelling van een gemeenschappelijke rechtsmacht. Zoals hierboven aangegeven, volgt uit het advies van het HvJ-EU dat derde staten niet aan deze overeenkomst kunnen deelnemen. Het werk zou kunnen worden voortgezet op basis van de Raadsconclusies van 7 december 2009 (doc. 17229/09) en het werkdocument over een herziene tekst van het voorzitterschap betreffende een ontwerp-overeenkomst betreffende het gerecht voor het Europees en het EU-octrooi en ontwerp-statuut van 23 maart 2009 (doc. 7928/09). In een nieuwe tekst van het voorzitterschap zouden passende wijzigingen moeten worden aangebracht en ter bespreking aan de delegaties voorgelegd. Die zouden onder meer betrekking moeten hebben op de verdragsluitende partijen, de nodige rechtsmiddelen en garanties die waarborgen dat het gemeenschappelijk octrooigerecht het Unierecht in acht neemt. De fundamentele institutionele architectuur van het gemeenschappelijk octrooigerecht zoals het EEUPC die ziet en waarover de Raad in 2009 overeenstemming heeft bereikt (doc. 17229/09), moet echter behouden blijven.