



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 3.4.2007
COM(2007) 165 definitief

**MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD**

– Verbetering van het octrooisysteem in Europa –

1. INLEIDING

Een essentieel onderdeel van de vernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid is de manier waarop in Europa met intellectuele-eigendomsrechten wordt omgegaan te verbeteren, aangezien intellectuele-eigendomsrechten, en octrooien in het bijzonder, gerelateerd zijn aan innovatie, die op haar beurt een belangrijke bijdrage aan het concurrentievermogen levert.

Octrooien zijn de drijvende kracht in de bevordering van innovatie, groei en concurrentievermogen. De Commissie heeft onlangs een studie over de waarde van octrooien¹ gepubliceerd, die was gebaseerd op een enquête onder 10 000 uitvinders in acht lidstaten², waarin zij onder andere de geldwaarde van octrooien, de economische en sociale impact van octrooien, octrooiligenties, het gebruik van octrooien om nieuwe bedrijven op te richten en de relatie tussen octrooien, O&O en innovatie beoordeelde. Hoewel er verschillen zijn tussen de lidstaten en de bedrijfstakken, bedroeg de algemene "octrooipremie"³ voor de lidstaten die deelnamen aan de enquête 1% van het nationaal BBP en liep deze in de periode 2000-2002 op tot 1,16% van het BBP.

Bovendien wordt de mogelijkheid geopperd dat er een verband is tussen het gebruik van intellectuele-eigendomsrechten en innovatieresultaten. Volgens deze theorie worden landen die goed presteren op het gebied van innovatie meestal gekenmerkt door een groot aantal octrooien en een intensief gebruik van andere rechten, zoals model- en merkrechten⁴. Deze samenhang is op sectoraal niveau bevestigd: sectoren waar meer octrooien worden verleend, over het algemeen innovatiever zijn.

De interne markt voor octrooien is nog steeds geen feit. Europa heeft, ondanks de herhaalde verzoeken van de regeringsleiders en staatshoofden, nog steeds geen gemeenschappelijk, betaalbaar EU-octrooi kunnen invoeren. Parallele werkzaamheden die in intergouvernementeel kader plaatsvonden om het huidige Europese octrooisysteem te verbeteren onder auspiciën van de Europese Octrooiorganisatie (EOO) hebben ook vertraging opgelopen.

De versnippering van de interne markt voor octrooien heeft ernstige gevolgen voor het concurrentievermogen van Europa ten opzichte van de uitdagingen van de VS, Japan en nieuwe economische machten zoals China. De EU loopt achter op de VS en Japan wat octrooiactiviteit betreft. Zelfs in Europa vragen de VS en Japan meer octrooien aan dan de EU: van de octrooien die bij het EOB worden aangevraagd, komen 137 octrooien per miljoen inwoners uit de EU tegen 143 octrooien uit de VS en 174 uit Japan. Het ontbreken van een kritische octrooimassa in de EU vertaalt zich in minder octrooien die in de VS, de EU en Japan worden aangevraagd, de zogenaamde 'triadic patents'. Waar Europa 33 triadic patents per miljoen inwoners heeft, heeft de VS er 48 en Japan 102. De VS en Japan hebben dus respectievelijk 45% en 209% meer triadic patents dan de EU⁵. Dit is met name belangrijk

1 Gambardella et al., Studie over octrooien: "What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy and society", beschikbaar op http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en.pdf.

2 Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Spanje en het VK.

3 De "octrooipremie" is de waarde van de geoctrooide uitvinding minus de waarde van de uitvinding als de uitvinder geen octrooi erop heeft.

4 Meer over het verband tussen intellectuele-eigendomsrechten in bijlage III.

5 MERIT en GCO, European Innovation Scoreboard 2006 comparative analysis of innovation performance, Europese Commissie 2006, blz. 35.

omdat triadic patents het waardevolst zijn en wat octrooien betreft beschouwd worden als de beste indicator voor innovatie⁶.

Uit recente studies is ook gebleken dat een Europees octrooi voor 13 landen ongeveer 11 keer duurder is dan een octrooi in de VS en 13 keer duurder dan een Japans octrooi, als de procedure- en vertaalkosten worden meegerekend. Voor de totale kosten voor maximaal 20 jaar bescherming zijn Europese octrooien bijna negen keer duurder dan Japanse en Amerikaanse. Als de analyse beperkt wordt tot octrooiaanvragen, zijn de verschillen in kosten nog groter⁷.

De Commissie is van mening dat de EU zich in de huidige wereldeconomie waarin de concurrentie steeds sterker wordt, niet kan permitteren dat haar positie verzwakt op een terrein dat zo cruciaal voor innovatie is als octrooi beleid. Om die reden, en in een hernieuwde poging om de impasse te doorbreken is de Commissie in januari 2006 begonnen met een brede raadpleging over de toekomst van het octrooi beleid in Europa. Het doel van de raadpleging was de standpunten van de belanghebbenden te vernemen over het huidige octrooisysteem en over een octrooisysteem voor Europa dat helemaal in de eenentwintigste eeuw past. De raadpleging riep ongekennde belangstelling op onder Europese gebruikers van het octrooisysteem en leverde 2 515 reacties op van bedrijven, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen in bijna alle sectoren van de economie, lidstaten, maar ook onderzoekers en academici⁸.

De resultaten van de raadpleging laten geen twijfel: er moet dringend actie worden ondernomen om een eenvoudig, kosteneffectief en kwalitatief hoogwaardig 'one-stop-shop' octrooisysteem in Europa te realiseren, zowel voor de bestudering en de verlening als de procedures na de octrooiverlening, waaronder geschillenbeslechting.

Veel belanghebbenden blijven voorstander van het Gemeenschapsoctrooi als de aanpak die de meeste toegevoegde waarde zal opleveren voor het Europese bedrijfsleven in het kader van de Lissabonstrategie. Wel bekritiseren zij de gemeenschappelijke politieke benadering die de Raad in 2003 heeft goedgekeurd⁹ omdat de vertaalkosten te hoog zijn en het voorgestelde rechtssysteem te gecentraliseerd is.

Wat betreft hervormingen van het huidige Europese octrooisysteem in het kader van het Europees Octrooiverdrag (EOV), pleit een groot aantal belanghebbenden voor een snelle ratificatie van de Overeenkomst van Londen¹⁰ en goedkeuring van de Europese overeenkomst inzake geschillen over octrooien (EPLA).

6 Guedou, Le système de brevet en Europe, *trésor-eco* nr 9, januari 2007, blz. 3.

7 Bruno Van Pottelsberghe de la Potterie and Didier François, *The Cost Factor in Patent Systems*, werkdokument van de Vrije Universiteit Brussel WP-CEB 06-002, Brussel 2006, blz. 17 e.v.

8 Meer informatie over de octrooiraadpleging van de Commissie is te vinden op http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

9 Na de overeenstemming die werd bereikt in de Raad Concurrentievermogen van 3 maart 2003 gingen de werkzaamheden door op werkgroepniveau om de beginselen van de gemeenschappelijke politieke benadering te verwerken in het voorstel voor een Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsoctrooi. Op basis hiervan heeft de Commissie op 21 december 2003 twee voorstellen ingediend betreffende de instelling van een rechtssysteem van de Gemeenschap in octrooizaken. Zie http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm#patent voor de gemeenschappelijke politieke benadering, de vooruitgang in de werkgroep van de Raad inzake de Verordening en de tekst van de voorstellen van de Commissie over het rechtssysteem.

10 Tien bij de EOV aangesloten staten (Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland) hebben op 17 oktober 2000 de overeenkomst over de toepassing van artikel 65 EOV ondertekend, bekend als de Overeenkomst van Londen en gepubliceerd in [2001] PB EOB 549. Dit facultatieve instrument is bedoeld om de vertaalkosten voor het Europees octrooi te drukken. Het zou de vertaalkosten voor een gemiddeld Europees octrooi met 31% tot 46% verminderen, hetgeen een besparing van circa EUR 2 400 tot 3 600 per octrooi betekent (zie bijlage II). Voor meer informatie over bijvoorbeeld de stand van zaken van de ratificatie van en de toetreding tot het Protocol van Londen zie: http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london_agreement/status/index.en.

Voorlopig is er echter zeer weinig steun voor een (verdergaande) harmonisering van het materieel octrooirecht of regelingen voor de wederzijdse erkenning van nationale octrooien.

Als Europa voorop wil lopen op het gebied van innovatie, is het essentieel een betere octrooi-strategie te voeren. Het eerste deel van de mededeling gaat over de invoering van het Gemeenschapsoctrooi en de instelling van een goed functionerend EU-rechtssysteem voor octrooizaken. De verbetering van het rechtssysteem voor octrooien wordt door veel belanghebbenden beschouwd als het belangrijkste punt dat als eerste moet worden aangepakt. Werken aan een rechtssysteem voor octrooien op EU-niveau kan helpen de weg vrij te maken om vooruitgang te boeken met de invoering van een betaalbaar en juridisch veilig Gemeenschapsoctrooi. De Commissie hoopt dat de suggesties in deze mededeling aanleiding kunnen zijn om de onderhandelingen die sinds 2004 stil liggen, te hervatten en wil een debat aanzwengelen door gebruik te maken van de nieuwe impuls van de raadpleging en toewerken naar een consensus over een strategie voor de toekomst.

Het is echter duidelijk dat andere octrooikwesties ook moeten worden aangepakt. Om effectief te zijn moet naar het octrooisysteem in zijn geheel worden gekeken. Het laatste hoofdstuk van deze mededeling gaat daarom over onderwerpen als de kwaliteit en kosten van octrooien, steun voor het MKB, kennisoverdracht en handavingskwesties, zoals alternatieve geschillenbeslechting, een rechtsbijstandverzekering voor octrooizaken en internationale aspecten van de handhaving.

Naar aanleiding van een verzoek van de Europese Raden van december 2006¹¹ en maart 2007¹² wil de Commissie begin 2008 een uitvoerige mededeling over een strategie voor intellectuele-eigendomsrechten indienen. Dit document zal een aanvulling zijn op de onderhavige mededeling en de belangrijkste hangende niet-wetgevende en horizontale kwesties aan de orde stellen op alle gebieden van de intellectuele eigendom, waaronder handelsmerken, modellen en tekeningen, auteursrecht, geografische aanduidingen, octrooien en handhaving.

2. HET GEMEENSCHAPSOCTROOI EN EEN GEÏNTEGREERD RECHTSSYSTEEM VOOR OCTROOIEN

2.1. GEMEENSCHAPSOCTROOI

De Commissie is van mening dat de invoering van één Gemeenschapsoctrooi een belangrijk doel voor Europa moet blijven. Het Gemeenschapsoctrooi is nog steeds de oplossing die het meest betaalbare en juridisch veilige antwoord zou zijn op de uitdagingen voor Europa op het gebied van octrooien en innovatie. Uit de statistieken blijkt dat wat de totale kosten betreft (vertalingen, inschrijvingskosten enz.) het Gemeenschapsoctrooi veel interessanter is dan de modellen in het huidige systeem van Europese octrooien¹³.

De Gemeenschappelijke Politieke Benadering van de Raad van 2003 krijgt in de raadpleging vooral op twee punten kritiek van de belanghebbenden: de ontoereikende rechtssystemen en

11 Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel (14/15 december 2006), punt 29, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf.

12 Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel (8/9 maart 2007), punt 13, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf.

13 Zie bijlage II.

een onbevredigende talenregeling. De Commissie is echter van mening dat een daadwerkelijk concurrerend en aantrekkelijk Gemeenschapsoctrooi realiseerbaar is mits de politieke wil daarvoor aanwezig is.

De belanghebbenden hadden met name moeite met een te gecentraliseerde rechtsbevoegdheid. Met deze opmerkingen moet rekening worden gehouden bij het werken aan een rechtssysteem voor octrooizaken op EU-niveau, dat in de komende alinea's aan de orde komt.

Wat de vertaalkosten betreft wijst de Commissie erop dat een groot deel van de belanghebbenden kritiek heeft op de Gemeenschappelijke Politieke Benadering van de Raad, waarin is vastgelegd dat alle aanvragen van het Gemeenschapsoctrooi in alle officiële EU-talen (nu 23 in getal) moeten worden vertaald. Anderzijds pleiten sommige belanghebbenden ervoor dat niet alleen de aanvragen maar ook de beschrijvingen worden vertaald. Een groot aantal vindt het voorstel van de Commissie een goed uitgangspunt om tot overeenstemming te komen. De Commissie denkt dat het mogelijk moet zijn effectieve oplossingen te vinden en zal samen met de lidstaten naar manieren zoeken om de talenregeling te verbeteren om de vertaalkosten van het Gemeenschapsoctrooi te drukken en tegelijk de juridische veiligheid voor alle betrokkenen te vergroten, met name in het belang van het MKB. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een gereduceerd inschrijvingstarief voor het MKB of flexibele regelingen voor de vereiste vertalingen¹⁴.

2.2. EEN GEÏNTEGREERD RECHTSSYSTEEM VOOR OCTROOIEN IN DE INTERNE MARKT

2.2.1. De tekortkomingen in de beslechting van octrooigeschillen in Europa

De nationale gerechten moeten steeds vaker oordelen over zaken met een grensoverschrijdend karakter als zij te maken krijgen met octrooigeschillen. De globalisering van het bedrijfsleven gaat hand in hand met de internationalisering van de beslechting van octrooigeschillen. Dit is met name het geval voor de Europese interne markt.

Sinds 1978 (en tot in 2005), heeft het EOB bijna 800 000 Europese octrooien verleend, waarvan een groot aantal nog steeds in Europa van kracht is¹⁵. Het EOB past één procedure toe bij het verlenen van octrooien. Zodra een Europees octrooi is verleend, wordt het echter een nationaal octrooi en valt het derhalve onder de nationale regels van de bij de EOO aangesloten landen die in de toepassing zijn aangeduid. Het Europees octrooi is geen eenheidsaanduiding, het is een verzameling nationale octrooien. Er is thans geen centrale rechterlijke instantie voor geschillen over Europese octrooien waarin aspecten aan de orde zijn die de grenzen van één land overschrijden. Elke inbreuk, reconventionele vordering tot nietigverklaring of intrekking met betrekking tot "gebundelde" Europese octrooien kan onder verschillende nationale wetten en procedures vallen.

Derhalve riskeren eisers en verweerders dat er in verschillende lidstaten procedures lopen over dezelfde octrooikwestie. Om een Europees octrooi dat voor verschillende landen is verleend te doen naleven, kan de octrooihouder de vermeende inbreukmaker in zijn woonplaats voor het gerecht dagen of moet hij verschillende parallelle inbreukprocedures bij

14 Bovendien kunnen proefprojecten met machinevertalingen van octrooiaanvragen zoals momenteel gebruikt worden door het EOB en het Franse Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de kosten terugdringen en zijn deze dus het overwegen waard.

15 Voor gedetailleerde statistieken zie het jaarverslag van het EOB van 2005, dat te vinden is op <http://annual-report.european-patent-office.org/2005/index.en.php>.

nationale rechterlijke instanties in verschillende landen aanhangig maken. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat individuele verweerders in vergelijkbare procedures die in verschillende landen lopen verweer moeten voeren, hetgeen met name voor het MBK riskant en belastend is. Om de intrekking van een Europees octrooi te verkrijgen moeten concurrenten of andere belanghebbenden in alle landen waarvoor het Europees octrooi is verleend, een vordering tot intrekking instellen.

Het huidige systeem met het gevaar van meerdere geschillen over één octrooizaak heeft een aantal gevolgen die het octrooisysteem in Europa verzwakken¹⁶ en octrooien minder aantrekkelijk maken, met name voor het MKB.

Ten eerste is het voor alle partijen een kostbare aangelegenheid. Ze moeten plaatselijke advocaten en deskundigen inhuren en griffierechten betalen in alle landen waar een procedure aanhangig wordt gemaakt. Dit is niet noodzakelijk een probleem voor grote bedrijven, maar kan wel een belemmerende factor zijn voor veel kleine en middelgrote bedrijven en particuliere uitvinders. Zij hebben soms grote bedragen uitgegeven om een octrooi te verkrijgen maar kunnen zich dan simpelweg niet beschermen als er inbreuk op wordt gemaakt. Dit kan het octrooi van alle praktische waarde ontdoen.

Bovendien zijn er aanmerkelijke verschillen tussen de verschillende nationale rechtssystemen en de wijze waarop rechterlijke instanties octrooizaken afhandelen. Een goed voorbeeld van een verschil in nationale beslechting van octrooigeschillen is dat Duitsland een scheiding kent tussen inbreuk- en intrekkingsprocedures, zowel in eerste aanleg als in beroep, terwijl in andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland dezelfde rechter bevoegd is om zowel reconventionele vorderingen als inbreukprocedures te horen. Dit heeft tot gevolg dat meerdere geschillen over één octrooizaak tot uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige resultaten in verschillende landen kunnen leiden¹⁷. Ondanks de recente harmonisatie van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen op het gebied van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in de handhavingsrichtlijn¹⁸ blijven er grote verschillen bestaan tussen de nationale procedures en gebruiken, doordat bepaalde zaken nog niet gelijkgetrokken zijn, zoals het verzamelen van feitelijke bewijzen, kruisverhoren, hoorzittingen, de rol van deskundigen enz.

De belanghebbenden hebben specifiek gewezen op de verschillen die betrekking hebben op de kwalificaties en ervaring van de nationale rechters. In sommige landen houdt een beperkt aantal rechterlijke instanties zich uitsluitend met octrooizaken bezig, terwijl in andere landen een dergelijke specialisatie ontbreekt. Uit de raadpleging is naar voren gekomen dat deze verschillen aanleiding zijn tot "forum shopping". De partijen kiezen ervoor een rechtszaak in één rechtsgebied aan te spannen omdat dat voor hen voordeliger is dan in een ander. Verschillen in de kosten (zie ook punt 2.2.2) en de snelheid waarmee de procedure wordt afgehandeld spelen een belangrijke rol in de forumkeuze.

16 Zie ook de evaluatie van de impact van de Europese overeenkomst inzake geschillen over octrooien op geschillen over Europese octrooien, http://www.european-patent-office.org/epo/epl/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf.

17 De zaak-Epilady is een voorbeeld van hoe rechters in verschillende EOVL-landen tot tegenstrijdige uitspraken over hetzelfde octrooi hebben geleid. Als gevolg van verschillende interpretaties van octrooiaanvragen stelden de Duitse, Nederlandse en Italiaanse rechter dat er wel sprake was van inbreuk en de Britse en Oostenrijkse rechter van niet. Voor referenties en analyses van deze zaken zie J. Pagenberg in 24 IIC 314-345 (1993).

18 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, PB L 195 van 2.6.2004, blz. 16.

Dit betekent dat het in de EOv verankerde materiële octrooirecht verschillend wordt toegepast en geïnterpreteerd, wat cruciale aspecten betreft zoals octrooieerbaar onderwerp en de omvang van de bescherming die een Europees octrooi biedt. Daarnaast zijn er moeilijkheden met het verkrijgen van grensoverschrijdende rechterlijke bevelen. De recente jurisprudentie van het HvJ beperkt de mogelijkheden voor nationale rechters om op te treden tegen inbreuken die gepleegd worden door een aantal ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren maar in verschillende EU-lidstaten gevestigd zijn¹⁹.

Uiteenlopende uitspraken over de inhoud van de zaken veroorzaken een gebrek aan juridische zekerheid voor al degenen die in octrooi-procedures verwikkeld zijn. Deze onzekerheid heeft een impact op cruciale bedrijfsbeslissingen met betrekking tot investeringen, de productie en het op de markt brengen van geoctrooide producten die vaak op basis van gecompliceerde beoordelingen moeten worden gemaakt als het gaat om de te verwachten uitkomst van een aantal zaken die door verschillende rechterlijke instanties worden behandeld.

2.2.2. Nationale systemen voor de beslechting van octrooigeschillen in de EU: feiten, cijfers en kosten

Statistieken over octrooigeschillen

Eén specifiek probleem dat zich voordoet bij de beoordeling van het aantal octrooigeschillen op nationaal niveau is het gebrek aan gepubliceerde statistische gegevens die te vergelijken zijn. Uit de beschikbare informatie kan echter worden opgemaakt dat meer dan 90% van de huidige octrooigeschillen in de Gemeenschap plaatsvindt in de gerechten van slechts vier lidstaten (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland). Bovendien laten de beschikbare cijfers voor 2003-2006 zien dat er per jaar gemiddeld 1 500 tot 2 000 procedures wegens inbreuk op een octrooi en ongeldigheid bij rechterlijke instanties voor octrooizaken in eerste aanleg worden aangespannen, waarvan 60 tot 70% op Europese octrooien betrekking hebben. De Commissie schat op basis van eigen onderzoek dat na 20 tot 25% van de uitspraken in eerste aanleg van rechterlijke instanties in octrooizaken beroep wordt aangetekend. Ook moet worden opgemerkt dat als gevolg van de geringe aantallen octrooizaken die voor veel nationale rechterlijke instanties aanhangig worden gemaakt, er een tendens bestaat om op nationaal niveau gespecialiseerde rechterlijke instanties te creëren. De beschikbare statistische gegevens wijzen erop dat het onwaarschijnlijk is dat er genoeg zaken zijn om twee rechtsstelsels op te zetten voor inbreuk- en ongeldigheidsprocedures die betrekking hebben op Europese en Gemeenschapsoctrooien, met name op beroepsniveau.

Kosten

Octrooi-procedures in de EU zijn nodeloos duur voor alle betrokken partijen. Dit is een minder ernstig probleem voor grote bedrijven dan voor het MKB en particuliere uitvinders, voor wie de kosten van een rechtszaak een belemmerende factor kunnen zijn. Bovendien hebben onderzoeken in de VS en de EU aangetoond dat kleine en middelgrote bedrijven een grotere kans hebben in een rechtszaak betrokken te raken²⁰. De potentiële proceskosten kunnen het octrooieren van O&O en daarmee innovatieve activiteit in het algemeen aanmerkelijk

19 Zaak C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG tegen Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG; Zaak C-539/03, Roche Nederland BV e.a. tegen Frederick Primus en Milton Goldenberg, uitspraken van 13 juli 2006 [HvJ] I-6509 en I-6535.

20 Gambardella et al., Onderzoek over octrooien: "What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy and society", te vinden op http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en.pdf (zie blz. 71 van het technisch verslag).

riskanter maken. Daarom moet onze octrooi-strategie erop gericht zijn de proceskosten voor het MKB te verlagen.

De proceskosten verschillen sterk naar gelang het soort procedure, de complexiteit van de zaak, het technisch gebied en de litigieuze bedragen. De proceskosten omvatten onder andere de griffierechten, honoraria van advocaten, octrooigemachtigden of deskundigen, kosten van getuigen, technisch onderzoek en kosten van beroepsprocedures. Voor procedures in het buitenland komen daar nog vertaalkosten bij. De verschillen tussen de nationale rechtssystemen in Europa en het ontbreken van betrouwbare gegevens over de kosten van procederen (met name de honoraria van advocaten) in de meeste landen maken het erg moeilijk een schatting te maken van de kosten van octrooi-procedures. De kostenramingen in bijlage IV zijn bij de werkzaamheden voor EPLA gegenereerd²¹ en aangevuld met een recent gepubliceerde studie van de Commissie over een rechtsbijstandverzekering voor octrooizaken²². De ramingen zijn gebaseerd op informatie die afkomstig is van mensen uit de praktijk. Ze hebben betrekking op die lidstaten waar momenteel de meeste octrooi-procedures lopen. De cijfers verschillen sterk per lidstaat.

In Duitsland liggen de totale kosten voor elke partij in een octrooizaak met een gemiddeld litigieus bedrag van ongeveer 250 000 euro naar schatting rond de 50 000 euro in eerste aanleg en 90 000 euro in beroep, zowel voor geldigheids- als inbreukzaken. In Frankrijk liggen de kosten van een gemiddelde octrooi-procedure in bovengenoemde categorie tussen 50 000 en 200 000 euro in eerste aanleg en tussen 40 000 en 150 000 euro in tweede aanleg. In Nederland schommelen de gemiddelde kosten van een octrooizaak tussen 60 000 en 200 000 euro in eerste aanleg en tussen de 40 000 en 150 000 euro in tweede aanleg. In het Verenigd Koninkrijk²³ schommelen de kosten van een vergelijkbare zaak naar schatting tussen 150 000 euro (versnelde procedure) tot 1 500 000 euro in eerste aanleg en tussen 150 000 en 1 000 000 euro in tweede aanleg. Dit betekent dat bij gelijktijdig procederen in deze vier lidstaten de kosten bij elkaar opgeteld zouden variëren tussen 310 000 en 1 950 000 euro in eerste aanleg en 320 000 en 1 390 000 euro in tweede aanleg.

Voor de bovengenoemde lidstaten kan bij het ramen van het potentiële financiële voordeel van één octrooigerecht worden uitgegaan van kostenberekeningen als er meerdere procedures over hetzelfde octrooi lopen waarbij sprake is van rechtszaken in drie van de betrokken rechtsgebieden, aangezien over gebundelde octrooien zelden een procedure in meer dan drie lidstaten wordt aangespannen.

Anderzijds zouden de geschatte totale kosten als de zaak voor één Europees octrooigerecht kwam, schommelen tussen 97 000 en 415 000 euro in eerste aanleg en tussen 83 000 en 220 000 euro in tweede aanleg²⁴. Afhankelijk van welke drie van de vier lidstaten in aanmerking worden genomen, worden de kosten van een gemiddelde zaak die bij één

21 EOB-document WPL/11/05 Rev. 1 van 16.2.2006, Bijlage I; http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf.

22 Patent Litigation Insurance – A Study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks, bijlagen bij het eindverslag, juni 2006, van CJA Consultants Ltd, European Policy Advisers, Britain and Brussels, bijlage 3: Cost of Litigation per Patent in Force in 2004 by Country, blz. 47 e.v., http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_appendices_en.pdf.

23 De kosten van octrooi-procedures in het VK liggen dus aanmerkelijk hoger dan in Duitsland, Frankrijk, Nederland en andere lidstaten. Naast de hogere honoraria voor advocaten en octrooigemachtigden lijken volgens de auteurs van de bovengenoemde studies de hoge cijfers voor het VK in verband te staan met de bijzondere kenmerken van het common law-stelsel. Daarnaast hebben grote internationale bedrijven een zekere tendens om hun belangrijke zaken in het VK voor de rechter te brengen, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen meestal de voorkeur geven aan de andere drie lidstaten als zij een rechtszaak over Europese octrooien aanspannen.

24 Zie in voetnoot 16 van bijlage 2 genoemd document.

octrooigerecht aanhangig wordt gemaakt 10 tot 45% lager geraamd dan de kosten van de huidige parallelle procedures in eerste aanleg en 11 tot 43% lager in tweede aanleg²⁵. De besparingen in de grote octrooizaken zouden nog hoger liggen, omdat deze voornamelijk voor de rechterlijke instanties in het Verenigd Koninkrijk worden aangespannen waar de proceskosten het hoogst van Europa zijn.

Eén octrooigerecht zou daarom tot aanzienlijke kostenbesparingen moeten leiden, mits dit op kosteneffectieve wijze wordt opgezet.

2.2.3. De nieuwe koers

Er was in de raadpleging grote steun voor een kosteneffectief Gemeenschapsoctrooi met degelijke geschillenregelingen, waarbij tegelijkertijd het huidige procesvoeringssysteem in Europa zou worden verbeterd. In oktober 2006 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor deze beleidslijn en drong er bij de Commissie op aan alle paden te verkennen om het octrooistelsel en de octrooigeschillenregeling in de EU te verbeteren²⁶. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van de lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap.

Uit recent overleg met de lidstaten is naar voren gekomen dat de meningen over de beste koers verschillen. Er zijn momenteel twee mogelijkheden die in de discussies naar voren zijn gebracht (zie verderop onder A en B). Geen van beide lijkt een realistische kans te hebben om vooruitgang te boeken, omdat het bespreken van beide opties tot dusver alleen maar heeft geleid tot polarisatie van de standpunten van de lidstaten.

Er is echter wel overeenstemming over het feit dat de huidige geschillenregelingen moeten worden verbeterd. Ook lijkt er, te oordelen naar debatten in de Raad en de octrooiraadpleging, een groeiende consensus te bestaan over een aantal principes met betrekking tot een toekomstig rechtssysteem voor octrooien op EU-niveau. Dit moet efficiënt en kosteneffectief zijn en maximale juridische zekerheid bieden in geschillen over de geldigheid van en inbreuken op octrooien. Ook moet het binnen het bereik van de gebruikers van het systeem liggen. Het multinationale karakter van het rechtssysteem moet tot uiting komen in de samenstelling en het algemeen reglement van orde.

Als eerste stap moet er daarom aan worden gewerkt een consensus tussen de lidstaten over deze algemene doelstellingen en kenmerken tot stand te brengen (zie verderop onder C). De Commissie is zich ervan bewust dat alle drie opties specifieke juridische problemen met zich meebrengen die adequaat moeten worden aangepakt. Bovendien moeten de uiteindelijke structuur en nadere invulling van een eventueel compromis volledig voldoen aan de EU-wetgeving.

A - De EPLA

Het ontwerp van de Europese overeenkomst inzake geschillen over octrooien (EPLA) heeft tot doel een uniform rechtssysteem in te stellen voor Europese octrooien. Sinds 1999 werkt een werkgroep van de Europese Octrooiorganisatie aan het ontwerp van de EPLA, waarin

25 Voor details zie het EOB-document waarnaar wordt verwezen in voetnoot 16.

26 Resolutie P6_TA(2006)0416, Toekomstige octrooi beleid in Europa [http://www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6_TA\(2006\)0416_NL.pdf](http://www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6_TA(2006)0416_NL.pdf)

wordt voorgesteld een nieuwe internationale organisatie, het Europees octrooigerecht, in het leven te roepen²⁷.

Doel is een gemeenschappelijk stelsel te creëren voor procedures over Europese octrooien voor bij de EOv aangesloten landen die aan het stelsel wensen deel te nemen. Het Europees octrooigerecht zou bestaan uit een Gerecht van eerste aanleg, een Hof van Beroep en een Griffie. Het Gerecht van eerste aanleg zou een Centrale Afdeling bevatten die in de zetel van het Europees octrooigerecht wordt ondergebracht. De Regionale Afdelingen van het Gerecht van eerste aanleg zouden daarentegen in de aangesloten lidstaten gevestigd zijn. Bij de EPLA aangesloten lidstaten zouden een verzoek kunnen indienen om een Regionale Afdeling op te zetten die de plaatselijke aanwezigheid in eerste aanleg van het Europees octrooigerecht garandeert (met een maximum van drie gerechten van eerste aanleg per land), die hoofdzakelijk door de desbetreffende aangesloten landen worden gefinancierd. Tegen de uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep. De Griffie van het Europees octrooigerecht zou verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de werkverdeling in zaken die aan de Regionale Afdelingen worden toegewezen.

Het Europees octrooigerecht zou rechtsbevoegdheid hebben voor inbreukzaken en vorderingen of reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een Europese octrooi. Het zou uit zowel juridisch als technisch gekwalificeerde rechters bestaan. In wezen zou het Europees octrooigerecht gelijkwaardige bevoegdheden hebben als een nationaal octrooigerecht binnen een nationaal rechtssysteem. De taalregeling zou gebaseerd zijn op die van het EOB (Engels, Frans en Duits).

Sommige lidstaten zien het EPLA-proces als een middel waarmee snel voortgang kan worden gemaakt. Deze landen zijn voorstander van een actieve bijdrage van de Gemeenschap aan het EPLA-proces. De betrokkenheid van de Gemeenschap is vereist omdat de EPLA, een internationaal verdrag waaraan EOv-leden die geen EU-lidstaten zijn deelnemen, betrekking heeft op onderwerpen die al onder de EG-wetgeving vallen (*acquis communautaire*)²⁸. De lidstaten die voorstander van het EPLA-proces zijn, zouden dus willen dat de Commissie vraagt om onderhandelingsrichtsnoeren en dat de Raad deze richtsnoeren verleent, zodat de Gemeenschap onderhandelingen over de EPLA kan aangaan.

Een aantal lidstaten is van mening dat de invoering van een nieuw rechtssysteem 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 overlapping van octrooigerechten op EU-niveau ontstaan.

B – Een communautair rechtssysteem voor Europese en Gemeenschapsoctrooien

Een aantal lidstaten is van mening dat het in plaats van een EPLA-gerecht voor alleen Europese octrooien beter zou zijn één rechterlijke instantie op te richten die geschillen over zowel Europese octrooien als de toekomstige Gemeenschapsoctrooien in behandeling neemt. Deze landen pleiten voor de invoering van een specifiek communautair rechtssysteem voor

²⁷ Zie voor meer informatie over het EPLA-proces: <http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm>.

²⁸ 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, blz. 1.

geschillen over Europese en Gemeenschapsoctrooien, waarbij gebruik wordt gemaakt van de rechtssystemen in het EG-Verdrag.

Volgens de voorstanders van dit voorstel zou een internationale overeenkomst die door de Gemeenschap wordt ondertekend, nodig zijn om de Gemeenschap bevoegdheid te verlenen over het communautaire rechtssysteem voor Europese octrooien. Verlening van een dergelijke bevoegdheid zou de mogelijkheid bieden te garanderen dat de beginselen van de rechtsorde van de Gemeenschap worden geëerbiedigd in geval van geschillen over de geldigheid van en inbreuken op Europese octrooien en, als deze eenmaal is ingevoerd, ook van Gemeenschapsoctrooien.

Daarnaast zou op grond van artikel 225a van het EG-Verdrag een specifiek octrooigerecht worden opgericht. Dit zou bestaan uit rechterlijke instanties in eerste aanleg met gespecialiseerde rechters in de lidstaten, met de mogelijkheid bij het Gerecht van eerste aanleg in beroep te gaan. Er zou een gelijkvormig reglement van orde moeten zijn en de Gemeenschapsrechters zouden niet alleen de Gemeenschapswetgeving moeten toepassen, maar ook de relevante bepalingen van de Gemeenschapsoctrooiverdrag.

Een aantal lidstaten, bijgevalen door sommige belanghebbenden, schijnt het idee te hebben dat een octrooigerecht op EU-niveau dat binnen het Gemeenschapskader wordt opgezet, in de praktijk niet werkbaar zou zijn. Zij vrezen dat de procedures inefficiënt en ontoereikend zouden uitpakken en ook twijfelen zij of het mogelijk zou zijn technisch gevormde rechters die niet volledig juridisch onderlegd zijn te benoemen.

C – Het compromis van de Commissie

De Commissie ziet als het belangrijkste verschil tussen optie A en B het feit dat de optie van de EPLA buiten de Gemeenschap om ontwikkeld wordt en dat het huidige EPLA-ontwerp alleen betrekking heeft op Europese octrooizaken. Dit zou betekenen dat er een apart rechtssysteem voor toekomstige Gemeenschapsoctrooien moet komen.

De Commissie is van oordeel dat er consensus kan worden gecreëerd op basis van een geïntegreerde aanpak, waarin kenmerken van zowel de EPLA als een communautair rechtssysteem zoals oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld, worden gecombineerd. De invoering van een Gemeenschapsoctrooi mag niet in gevaar komen en er mag geen overlapping ontstaan tussen twee concurrerende rechterlijke instanties voor octrooizaken in Europa. Deze koers kan dus inhouden dat moet worden nagedacht over één rechtsstelsel dat geïnspireerd is op de beginselen waarover steeds meer consensus ontstaat en waarin de verschillende punten van zorg van de lidstaten en de belanghebbenden worden aangepakt.

Dit zou kunnen worden bereikt door één gespecialiseerd octrooigerecht in het leven te roepen dat bevoegd is om zaken over Europese octrooien en toekomstige Gemeenschapsoctrooien te horen. Een dergelijk rechtssysteem zou sterk geïnspireerd kunnen zijn op het EPLA-model, met name wat betreft de specificiteiten van octrooizaken, maar zou ook ruimte kunnen bieden voor een harmonieuze integratie in het rechtssysteem van de Gemeenschap.

Het octrooigerecht moet binnen het bereik van de partijen liggen en afgestemd zijn op de relevante omstandigheden van de zaak. Het moet een beperkt aantal gerechten van eerste aanleg hebben alsmede een volledig gecentraliseerd hof van beroep, hetgeen een eenvormige interpretatie moet garanderen. De gerechten, die gebruik zouden kunnen maken van de bestaande nationale structuren, zouden een integraal onderdeel kunnen vormen van het

gemeenschappelijke rechtssysteem. In de context van dit gemeenschappelijke, maar multinationale procesvoeringsysteem zou de toewijzing van zaken door de griffie van het gerecht worden afgehandeld aan de hand van duidelijk vastgestelde en transparante regels. Deze regels kunnen gebaseerd zijn op de Verordening Brussel I en andere onderdelen van het *acquis communautaire*.

Het octrooigerecht zou bevoegd zijn voor inbreuk- en geldigheidsprocedures alsmede voor daarmee samenhangende vorderingen tot bijvoorbeeld schadevergoedingen en voor specifieke procedures die tegemoetkomen aan de behoeften van belanghebbenden.

Het hof van beroep en de gerechten van eerste aanleg moeten volgens een gemeenschappelijk reglement van orde werken dat gebaseerd is op de beste praktijken in de lidstaten. Dit kan door gebruik te maken van de kennis en ervaring van gespecialiseerde octrooigerechten in de EU, bijvoorbeeld bij de bewijsverkrijging, mondeling en schriftelijke procedures, dwangmaatregelen en dossierbeheer. In deze context kunnen de huidige werkzaamheden aan het ontwerp van de EPLA nuttige elementen aandragen.

Het octrooigerecht moet bestaan uit zowel juridisch als technisch onderlegde rechters, die volledige rechterlijke onafhankelijkheid moeten kennen en niet aan externe instructies gebonden moeten zijn.

Tot slot moet het octrooigerecht het Europees Hof van Justitie eerbiedigen als hoogste autoriteit als het gaat om EU-wetgeving, waaronder vraagstukken die verband houden met het *acquis communautaire* en de geldigheid van toekomstige Gemeenschapsoctrooien.

De Commissie is van mening dat als er voldoende politieke wil aanwezig is, de huidige verschillen tussen de lidstaten kunnen worden overwonnen en een geschikte architectuur voor een één geïntegreerd rechtssysteem op EU-niveau voor octrooizaken kan worden gevonden.

3. ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN OM HET OCTROOISYSTEEM TE VERBETEREN

Kwalitatief goede wetgeving is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet het enige vereiste voor een goed functionerend octrooisysteem. Naast het belang van kwaliteit dat duidelijk uit de octrooiraadpleging van 2006 naar voren kwam, moeten het strategische gebruik door bedrijven en de handhaving van hun rechten worden verbeterd. Daarnaast kwamen in de raadpleging diverse punten naar voren waarop, naast wetgevingsinitiatieven, niet-wetgevende maatregelen moeten worden genomen of geïntensiveerd om de Lissabonstrategie te realiseren.

Veel bedrijven maken nog steeds geen optimaal gebruik van de mogelijkheden om hun intellectuele eigendom te beschermen, hetgeen de ontwikkeling in de richting van een kenniseconomie in de weg kan staan. Het MKB en universiteiten weten vaak niet hoe zij hun octrooirechten het best kunnen gebruiken om hun uitvindingen te beschermen en te benutten. Om die reden zijn maatregelen om het gebruik van IPR waaronder octrooien te ondersteunen van essentieel belang, samen met betaalbare en effectieve handhaving. Alleen dan kan het IPR-systeem de mate van bescherming bieden die nodig is om investeringen in innovatie te optimaliseren. Een aantal van de hieronder beschreven ondersteunende maatregelen zijn nader uitgewerkt in de recente mededeling over de mededeling over innovatiestrategie van de

Commissie²⁹ en zullen binnenkort ook in de mededeling over een IPR-strategie worden behandeld.

3.1. KWALITEIT, KOSTEN EN DOELMATIGHEID VAN HET OCTROOISYSTEEM

Hoewel de kwaliteit van Europese octrooien over het algemeen als hoog wordt beschouwd in vergelijking met andere regio's in de wereld, wezen de deelnemers aan de raadpleging van 2006 met nadruk op het belang van grondig onderzoek, het vaststellen van de stand van de techniek en een strenge toepassing van de octrooieerbaarheidscriteria. Er zijn echter wel bezwaren geuit dat een stijgende vraag naar octrooien zou kunnen leiden tot verlening van een hoger aantal octrooien van lage kwaliteit. Dit is een van de oorzaken die zouden kunnen leiden tot de opkomst van "patent thickets"³⁰ en "patent trolls"³¹ in Europa. Een kwalitatief goede octrooiregeling in de EU is een essentieel instrument om dergelijke belemmeringen voor innovatie weg te nemen en destructief gedrag in Europa te voorkomen.

Naast de kwestie van kwaliteit moet ook nog steeds aandacht worden besteed aan de aspecten kosten en de verleningstermijn. Wat de kosten betreft moeten de verschillen met Japan en de VS sterk worden verkleind, met name voor het MKB. Wat de verleningstermijn betreft, moet het doel zijn de gemiddelde termijn die het in beslag neemt om een Europees octrooi te verlenen of te weigeren tot drie jaar terug te brengen, zoals afgesproken tussen de EOVLanden op de Intergouvernementele Conferentie van 1999 in Parijs³². Een tijdige verlening van de onderzochte rechten is vooral belangrijk omdat de vraag naar octrooien blijft stijgen. Zo maakte het EOB melding van een stijging van het aantal octrooiaanvragen met 7,2% tussen 2004 en 2005 tot bijna 193 000³³, en in 2006 werd in het kader van het Octrooisamenwerkingsverdrag een recordaantal van 145 000 aanvragen ingediend, oftewel een toename van 6,4% ten opzichte van het voorgaande jaar³⁴. Als zich de komende jaren een vergelijkbare stijging voordoet, zou het totale aantal aanvragen in ongeveer tien jaar verdubbelen.

Met de stijgende vraag naar octrooien, een groeiende belasting op de onderzoekers alsmede de technologische ontwikkelingen is het belangrijk dat de octrooibureaus in Europa samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld het wederzijdse gebruik van de onderzoeksresultaten en dat zij ernaar streven een hoge kwaliteit van de verleende octrooien te handhaven. De Commissie verheugt zich daarom over recente kwaliteitsverbeterende initiatieven zoals de norm voor het Europese Kwaliteitsborgingssysteem geproduceerd door de werkgroep die door de Raad van Bestuur van het EOB in het leven is geroepen. Dit is een

29 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, "Kenniss in de praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU", COM(2006) 502.

30 Een patent thicket verwijst naar het potentiële probleem dat gezien het hoge aantal octrooien dat vereist is om een product te produceren, innovatie in de sector wordt vertraagd vanwege de angst voor stagnatie en rechtszaken wegens inbreuk op een octrooi.

31 Dit is een nieuwe methode om rendement van een octrooi te verkrijgen. "Patent trolls" zijn octrooihouders (vaak investeerders die octrooien goedkoop overnemen van failliete bedrijven) die deze rechten gebruiken om bedrijven te dreigen met inbreukprocedures en voorlopige bevelen, waardoor deze gedwongen worden financiële regelingen te treffen om dure rechtszaken te vermijden. Dergelijke dreigingen kunnen potentieel impact hebben op een gehele bedrijfstak.

32 Verslag van de Intergouvernementele Conferentie van de bij de Europese Octrooiorganisatie aangesloten landen over de hervorming van het octrooisysteem in Europa, Parijs, 24 en 25 juni 1999 [1999] PB EOB 545, beschikbaar op http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm.

33 Jaarverslag 2005 EEO, te vinden op <http://annual-report.european-patent-office.org/2005/review/index.en.php>.

34 Website van de WIPO: http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2007/wipo_pr_2007_476.html.

ideaal middel om kwalitatief goede octrooien te behouden en tegelijk probleemgebieden aan te pakken.

3.2. SPECIFIEKE STEUN VOOR HET MKB

Er zijn aanwijzingen dat kleine en middelgrote bedrijven geen octrooien aanvragen of gebruikmaken van andere IPR omdat zij hierover niet goed geadviseerd worden³⁵, of vanwege de hoge kosten van het aanvragen van een octrooi. Het is van essentieel belang dat kleine en middelgrote bedrijven zich in een positie bevinden waarin zij genoeg kennis hebben om een geïnformeerde beslissing te nemen, of zij nu voor een octrooi of andere vormen van IPR-bescherming kiezen.

Een octrooi-strategie voor Europa moet daarom ook bewustwordingsactiviteiten omvatten, die de voordelen en het nut van het octrooisysteem moeten belichten, met name voor het MKB. Zoals uiteengezet in de mededeling over onderzoek en innovatie³⁶, zal de Commissie het gebruik van intellectuele-eigendomsrechten stimuleren door samen met de belanghebbenden te bepalen welke maatregelen het best kunnen worden genomen om het MKB te ondersteunen. Het is een kwestie van beter gebruikmaken van de bestaande ondersteunende diensten, maar ook van het uitdenken van nieuwe diensten die beter zijn afgestemd op de daadwerkelijke behoeften van het MKB. De Commissie heeft zojuist het startsein gegeven voor een project, in het kader van het PRO INNO Europe-initiatief, met als doel kennis van het thema onder het MKB te verspreiden, waarbij de nadruk uitdrukkelijk op octrooien ligt. De Commissie publiceert ook een oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het kaderprogramma voor Concurrentievermogen en innovatie (CIP) om een drie jaar durend project inzake IPR-bewustmaking en –handhaving uit te voeren om de bewustwording en kennis van IPR-kwesties onder het MKB aanzienlijk te vergroten, de registratie en handhaving van rechten te verbeteren en namaak tegen te gaan. Wat het kostenaspect betreft, zou de belangrijkste stap vooruit natuurlijk komen van de goedkeuring van de Gemeenschapsoctrooi³⁷.

3.3. KENNISOVERDRACHT

De algemene opvatting is dat Europa achterloopt en beter moet presteren op het gebied van kennisoverdracht. Met name de grensoverschrijdende technologieoverdracht tussen ondernemingen in verschillende Europese landen en kennisoverdracht³⁸ tussen EU public research base³⁹ (bv. universiteiten) en de industrie moeten verbeteren.

35 De meest uitvoerige gegevens over het gebruik van IPR door het MKB zijn afkomstig van de communautaire enquête inzake innovatie (CIS). CIS-4 over de periode 2002–2004 laat zien dat het MKB consequent minder van formele IPR en van niet-formele toewijzingsmethoden gebruikmaakt dan grote firma's.

36 Uitvoering van het communautair Lissabon-programma: Meer onderzoek en innovatie - Investeren voor groei en werkgelegenheid - Een gemeenschappelijke aanpak, COM(2005) 488 definitief.

37 Het is ook belangrijk erop te wijzen dat de VS, Japan en Korea wetgeving hebben aangenomen die de kosten van octrooiaanvragen voor het MKB ten opzichte van grote bedrijven halveren.

38 Contractonderzoek, gezamenlijk onderzoek en onderzoek in samenwerkingsverband, licentieovereenkomsten, bundeling van middelen, publicaties en uitwisselingen van ervaren onderzoekers tussen de openbare en de privésector.

39 Openbare onderzoekorganisaties vertegenwoordigen circa een derde van de totale O&O-activiteit in Europa. Voor de uitbreiding van 2004 werd 80% van het openbare O&O uitgegeven in de 1 500 onderzoekuniversiteiten in de lidstaten (zie Europese Commissie (2001), "Benchmarking Industry-Science Relations – The Role of Framework conditions", Eindverslag, Wenen/Mannheim, en Mark O. Sellenthin, "Who should own University Research – An exploratory study of the impact of patent rights regimes in Sweden and Germany on the incentives to patent research results", juni 2004).

De Commissie dient een mededeling in⁴⁰ en (vrijwillige) begeleidende richtsnoeren voor goede praktijken om de kennisoverdracht tussen openbare onderzoekcentra en het bedrijfsleven in heel Europa te verbeteren. Dit zal ertoe bijdragen dat administratieve barrières worden weggenomen en zal een leidraad zijn voor hoe de eigendom en het gebruik van O&O-resultaten en de daarmee samenhangende IPR het best kunnen worden gecombineerd met de fundamentele doelstellingen van openbare onderzoekorganisaties. Specifiek zal worden aangestuurd op meer interactie tussen onderzoekers uit de openbare sector en het bedrijfsleven en een betere kwaliteit van de diensten op het gebied van kennisoverdracht in Europa.

3.4. HANDHAVING VAN OCTROOIRECHTEN

Een geschikt rechtskader en maatregelen om het gebruik van octrooien te stimuleren moeten worden aangevuld met betaalbare en effectieve handhaving. Houders van rechten beschikken vaak niet over genoeg juridische en financiële middelen om hun octrooien tegen vermeende inbreuken te beschermen. Bovendien is het in de wereldeconomie cruciaal dat bedrijven in Europa hun rechten buiten de EU voldoende kunnen afdwingen. Anderzijds is het voor met name kleine en middelgrote bedrijven moeilijk hun activiteiten voort te zetten als zij onterecht door grote bedrijven ervan worden beschuldigd inbreuk te maken op octrooien en naar makkelijkere en goedkopere manieren zoeken om zichzelf te verdedigen.

3.4.1. Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

De beslechting van grensoverschrijdende octrooigeschillen bestaat vanouds uit meerdere procedures in diverse rechtsgebieden en brengt het risico van lange procedures, inconsistente uitkomsten en hoge proceskosten met zich mee. Een octrooigerecht op EU-niveau zoals hierboven beschreven zou de situatie in Europa in al deze opzichten sterk verbeteren.

De partijen, en met name kleine en middelgrote bedrijven, zijn voortdurend op zoek naar alternatieve, goedkopere en meer doeltreffende methoden om hun octrooi- en andere IPR-geschillen op te lossen. Daarom wordt er op zowel nationaal als internationaal niveau aan gewerkt systemen voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR, alternative dispute resolution) in te voeren en de partijen aan te moedigen of zelfs te verplichten bemiddeling of arbitrage te proberen voordat zij naar de rechter stappen.

In hun antwoorden in de octrooiraadpleging van 2006 opperden veel belanghebbenden, met name uit het MKB, de mogelijkheid om ADR-methoden in het toekomstige octrooilandschap van Europa te introduceren. De suggesties liepen uiteen van gebruikmaking van bestaande systemen zoals het Centrum voor arbitrage en bemiddeling van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom tot het opzetten van een specifiek systeem voor alternatieve geschillenbeslechting voor de Gemeenschap.

De Commissie, die al in oktober 2004 een voorstel voor een Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken⁴¹ heeft opgesteld, zal het nut en de toegevoegde waarde van ADR-systemen op het gebied van IPR nader bestuderen, met name wat octrooizaken betreft. Dit onderzoek zal vooral gericht zijn op mogelijke tijd- en

40 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Verbeteren van de kennisoverdracht tussen onderzoeksinstellingen en industrie binnen Europa: omarmen van open innovatie, COM(2007) 182.

41 COM(2004) 718 definitief van 22.10.2004.

kostenbesparingen die ADR kan opleveren en op het mogelijke voordeel dat rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van geschillen over intellectuele eigendom, waaronder octrooigeschillen.

3.4.2. Rechtsbijstandverzekering voor octrooizaken

Eén mogelijke manier om ervoor te zorgen dat het MKB toegang heeft tot een goede verdediging in octrooizaken kan een rechtsbijstandverzekering voor octrooizaken zijn. Pogingen van de privésector om verzekeringen te bieden zijn tot dusver zelden succesvol geweest.

De diensten van de Commissie hebben in 2001 opdracht gegeven voor een studie over rechtsbijstandverzekering voor octrooizaken en in juni is een follow-upstudie gepubliceerd. Een openbare raadpleging over de recente studie is op 31 december 2006 afgesloten; hierop zijn 28 antwoorden binnengekomen die momenteel worden geanalyseerd. Er kan echter al worden geconcludeerd dat de belanghebbenden in het algemeen sceptisch staan tegenover het verplichte systeem dat in de follow-upstudie wordt voorgesteld.

3.4.3. Internationale aspecten

Handhaving van IPR blijft een groot probleem op internationaal niveau. De voorlopige resultaten van een grote studie die door de OESO wordt uitgevoerd, wijzen erop dat in 2004 voor 140 miljard euro aan nagemaakte en door piraterij verkregen goederen internationaal is verhandeld⁴². Hoewel er al veel is gedaan om de internationale normen omhoog te brengen tot het niveau in de EU, zal de Commissie zich blijven richten op de prioritaire acties om de houders van rechten, waaronder octrooihouders, buiten de EU te beschermen.

Het Duitse voorzitterschap van de G8, de groep van de belangrijkste industrielanden, heeft onlangs een driesporenaanpak voorgesteld om de handhaving van IPR wereldwijd te bevorderen. Deze aanpak bestaat erin voortgang te boeken met de uitvoering van de Verklaring van Sint-Petersburg over de bestrijding van IPR piraterij en namaak van 16 juli 2006 en deze, indien mogelijk, in 2007 af te ronden⁴³. Daarbij moet het bedrijfsleven in de G8-landen betrokken worden bij de handhaving en de O5, de groep van opkomende economieën (Brazilië, China, India, Mexico en Zuid-Afrika) op de top die binnenkort in Heiligendamm plaatsvindt, een "constructieve dialoog" aangaan.

Bovendien heeft het huidige voorzitterschap van de EU de transatlantische verhoudingen als een van de topprioriteiten aangemerkt. Het nieuwe initiatief voor een Transatlantisch Economisch Partnerschap heeft onder andere betrekking op IPR-bescherming. Dit zou voortbouwen op bestaande initiatieven zoals de top tussen de EU en de VS die in juni 2006 in Wenen plaatsvond, waar de EU en de VS het startsein gaven voor een actiestrategie om piraterij en namaak in derde landen te bestrijden.

De Commissie deelt de mening dat de dialogen over regelgeving en op ander gebied met de internationale partners van de Gemeenschap moeten worden verbeterd, waarbij een gecoördineerde inspanning nodig is om intellectuele eigendom te beschermen. De bescherming van IPR en de strijd tegen namaak en productpiraterij moeten internationaal worden aangescherpt.

42 Verslag van John Dryden, Adjunct-Directeur Wetenschappen, Technologie en Industrie OESO, aan het Derde Wereldcongres over de bestrijding van namaak en piraterij, Genève, 30 januari 2007, oorspronkelijk geciteerde cijfer was 176 miljard dollar.

43 De verklaring over IPR piraterij en namaak is te vinden op <http://en.g8russia.ru/docs/15.html>.

4. CONCLUSIE

De Commissie is er stellig van overtuigd dat een beter octrooisysteem essentieel is wil Europa zijn potentieel voor innovatie benutten. Daarom heeft de Commissie haar voorstellen over de te volgen koers bij een hervorming van het octrooisysteem in Europa uiteengezet en stelt zij in deze mededeling ondersteunende maatregelen voor. Het doel van deze mededeling is het debat over het octrooisysteem in Europa nieuw leven in te blazen, en wel zodanig dat de lidstaten worden gestimuleerd om naar een consensus toe te werken en daadwerkelijke vooruitgang op dit gebied wordt geboekt. Het Gemeenschapsoctrooi realiseren en tegelijkertijd het huidige versnipperde systeem voor octrooigeschillenbeslechting verbeteren zou het octrooisysteem veel toegankelijker maken en voor alle partijen die een belang hebben in het octrooisysteem kostenbesparingen met zich meebrengen. Als tegelijkertijd ondersteunende maatregelen worden genomen om de kwaliteit en doelmatigheid van het huidige systeem te behouden en, waar nodig, te verbeteren, naast gerichte maatregelen om de toegang voor het MKB te verbeteren, kan het octrooisysteem van Europa zijn rol om de innovatie en het concurrentievermogen te stimuleren vervullen. De EU moet ook actief met haar internationale partners werken aan de bewustwording van IPR-kwesties en een goede, evenwichtige handhaving daarvan. Door de lidstaten een basis te bieden om tot afspraken over concrete maatregelen te komen, wil de Commissie een solide fundament voor octrooihervormingen op andere vlakken bieden, met name wat het Gemeenschapsoctrooi en het procesvoeringssysteem betreft.

De Commissie zal met samen met de Raad en het Parlement toewerken naar een consensus over de te volgen koers. Als een brede consensus is bereikt, zal de Commissie de nodige stappen ondernemen om de afgesproken strategie uit te voeren en de relevante voorstellen indienen.

BIJLAGE I

Kostenstructuur voor de rechtstreekse indiening en instandhouding van octrooien, 2003

	EOB-3 ¹	EOB-13 ²	USPTO	JPO
Hypothesen	EUR	EUR	USD	JPY
Soort onderneming	alle	alle	grote	alle
Mediaan van het aantal octrooiconclusies	18	18	23	7
Verleningstermijn (aantal maanden)	44	44	27	31
Landen waarin bescherming gewenst is	3	13	1	1
Aantal vertalingen ³	2	8	0	0
Proceduretaken				
Indiening	160	160	225	16 000
Opzoeking	690	690	375	
Landen waarin besch. gewenst is (75 p. land, max. 7)	225	525		
3e jaar van de aanvraag	380	380		
4e jaar van de aanvraag	405	405		
Onderzoek	1,430	1,430	150	168 600
Verlening	715	715	1,300	
Aanvraagtaken ⁴	320	320	54	28 000
Administratiekosten	250	250	300	
Vertaalkosten ⁵	3 400	13 600		
Kosten van geldigverklaring	95	1 700		
TOTALE Procedurekosten	8 070	20 175	2 404	212 600
	EUR	EUR	EUR	EUR
Procedurekosten zonder vertaling	4 670	6 575	1 856	1 541
Procedurekosten met vertaling	8 070	20 175	1 856	1 541
Kosten van externe diensten⁷				
	12 500	19 500	8 000	4 000
Na verlening				

Instandhoudingskosten 10 jaar (taksen)	2 975	16 597	2 269	2 193
Instandhoudingskosten 20 jaar (taksen)	22 658	89 508	4 701	11 800
TOTAAL indieningsproces⁶	20 570	39 675	9 856	5 541
TOTAAL 10 jaar	23 545	56 272	12 125	7 734
TOTAAL 20 jaar	43 228	129 183	14 556	17 341

Bron: Van Pottelsberghe en François (zie voetnoot 7).

1. De drie EOV-lidstaten waarin het vaakst bescherming is gewenst, zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

2. Volgens het jaarverslag 2003 van het EOB wordt in ruim 60% van de octrooiaanvragen effectieve bescherming aangevraagd in de volgende 13 landen: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Zweden, Zwitserland, België, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Ierland.

3. Voor een effectieve bescherming in 13 landen zouden slechts 8 vertalingen vereist zijn omdat sommige landen in het Engels gestelde aanvragen aanvaarden of een taal gemeenschappelijk hebben met andere landen (Nederland, België, Zwitserland).

4. De kosten per octrooiconclusie bedragen 40 euro vanaf de 11e conclusie bij een octrooiaanvraag bij het EOB, 18 USD vanaf de 21e conclusie bij een octrooiaanvraag bij de USPTO en 4 000 JPY per conclusie bij een octrooiaanvraag bij de JPO.

5. Aangenomen wordt dat de vertaalkosten 1 700 euro per taal bedragen. In dit bedrag zijn de vertaling en de interventie van de octrooigemachtigde begrepen.

6. Deze kostenramingen voor het EOB hebben betrekking op de kosten van de zogeheten rechtstreekse EO-aanvragen (octrooien die rechtstreeks bij het EOB worden aangevraagd). Zij moeten derhalve als een ondergrens van de gemiddelde octrooikosten worden beschouwd, aangezien daarin geen rekening is gehouden met de kosten van nationale prioritaire aanvragen (uit een EOV-lidstaat of uit het buitenland) of van PCT-aanvragen.

7. Er is geen vergelijking voorhanden van de kosten van externe diensten in de VS, Japan en Europa. De studie van Roland Berger (2005) (zie voetnoot 44) heeft een betrouwbare raming opgeleverd voor aanvragen bij het EOB (zie tabel A1 van het bijgaande werkdocument). Aangenomen is dat de basiskosten 8 000 euro per octrooi bedragen en 1 500 euro per land waarin bescherming wordt aangevraagd (voor het EOB). Aangezien de octrooiaanvragen bij de JPO veel kleiner zijn (7 octrooiconclusies tegen 18), is ervan uitgegaan dat de basiskosten slechts half zo hoog zijn en dus 4 000 euro bedragen.

BIJLAGE II

MODELLEN VAN VERTAALKOSTEN

Model	Vertaalkosten	
	Kosten per octrooi ⁴⁴ (euro)	Percentage van de huidige EO-vertaalkosten
Europees octrooi (onder het huidige systeem voor het gemiddelde EO)	12 448 ⁴⁵	100%
Europees octrooisysteem onder de Overeenkomst van Londen voor het gemiddelde EO ⁴⁶	8 800 ⁴⁷ (ingediend in DE of FR)	71%
	8 800 ⁴⁸ (ingediend in EN)	71%
Gemeenschapsoctrooi (onder de Gemeenschappelijke Politieke Benadering van maart 2003) ⁴⁹	7 140 ⁵⁰	57%
Gemeenschapsoctrooi (Commissievoorstel: vertaling van conclusies in de beide andere EOB-talen)	680 ⁵¹	5%

44 Bij de berekeningen wordt aangenomen dat een octrooi 16 bladzijden beschrijving en 4 bladzijden conclusies telt, waarbij de vertaalkosten voor de beschrijving 76 euro per bladzijde en die voor de conclusies 85 euro per bladzijde bedragen (op basis van gegevens ten tijde van de Gemeenschappelijke Politieke Benadering van maart 2003; EOB-studie van augustus 2004 van Roland Berger Market Research, beschikbaar op http://www.european-patent-office.org/epo/new/cost_analysis_2005_study_en.pdf, zie blz. 141 tot en met 150). Daarbij wordt aangenomen dat een gemiddeld Europees octrooi bescherming biedt in 13 landen (de landen waarin het merendeel van de aanvragers van Europese octrooien bescherming wenst): DE (genoemd in 98% van de EO), FR (93%), UK (92%), IT (76%), ES (61%), NL (59%), SE (57%), CH (55%), BE (54%), AT (53%), DK (51%), IE en FI (50%), waarbij NL, SE en DK in het kader van de Overeenkomst van Londen Engels als voorkeurtalen hebben gekozen. Een EO dat alle EU-lidstaten bestrijkt, zou in 21 talen moeten worden vertaald, hetgeen 32 676 EUR zou kosten.

45 4 bladzijden conclusies x 85 euro x 8 talen (2 van de 3 EOB-talen + IT, ES, NL, SV, DK en FI) + 16 bladzijden beschrijving x 76 euro x 8 talen.

46 Aangezien IT, ES, BE, AT en FI de Overeenkomst van Londen niet hebben ondertekend, zouden deze landen nog steeds een volledige vertaling verlangen. Aangenomen wordt dat NL, SE en DK Engels als voorkeurtalen zouden kiezen in het kader van de Overeenkomst.

47 4 bladzijden conclusies x 85 euro x 8 talen + 16 bladzijden beschrijving x 76 euro x 5 talen (IT, ES, FI, EN, FR of DE).

48 4 bladzijden conclusies x 85 euro x 8 talen + 16 bladzijden beschrijving x 76 euro x 5 talen (IT, ES, FI, FR en DE).

49 Vanaf 1 januari 2007 zou het Gemeenschapsoctrooi 27 lidstaten bestrijken. De octrooi-conclusies zouden in alle officiële Gemeenschapstalen beschikbaar zijn (met uitzondering van het Iers tijdens de thans lopende overgangsperiode). Bijgevolg zouden voor elk Gemeenschapsoctrooi alleen de conclusies in 21 talen moeten worden vertaald.

50 4 bladzijden conclusies x 85 euro x 21 talen.

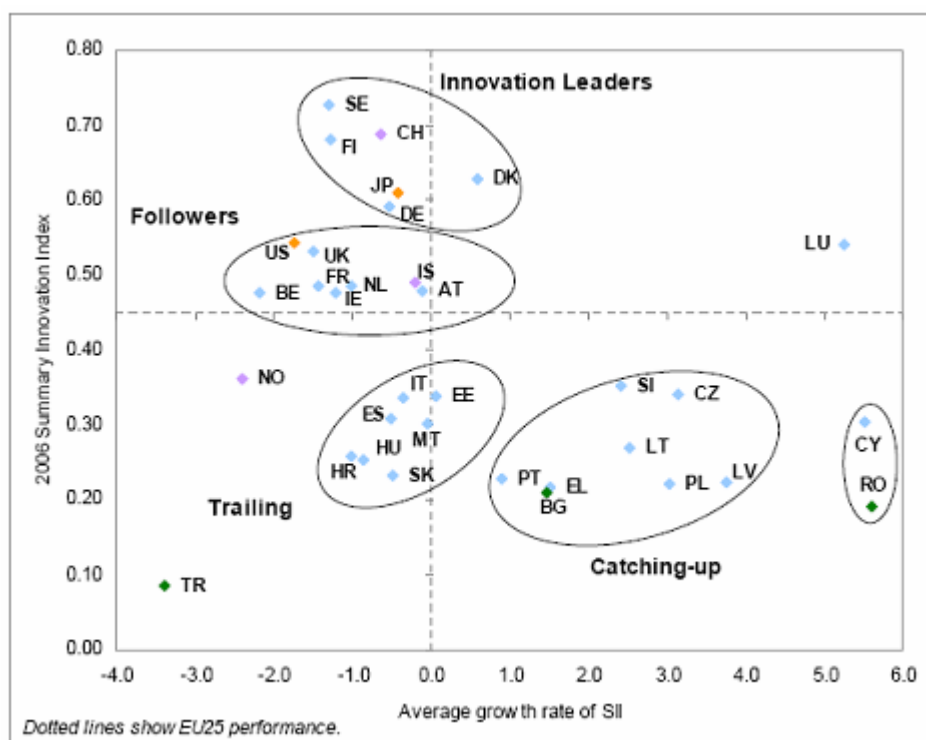
51 4 bladzijden conclusies x 85 euro x 21 talen.

BIJLAGE III – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN EN INNOVATIEPRESTATIES

Op basis van de score voor de samenvattende innovatie-index (SII) en het stijgingspercentage ervan, kunnen de Europese landen in de volgende vier groepen of clusters worden ingedeeld⁵²:

- Zwitserland, Finland, Zweden, Denemarken en Duitsland vormen de groep van de *"innovatieleiders"*;
- Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Oostenrijk en IJsland zijn allemaal *"innovatievolgers"*;
- de *"landen die hun achterstand inlopen"* zijn Slovenië, Portugal, Tsjechië, Litouwen, Letland, Griekenland, Polen en Bulgarije;
- de *"achterblijvende landen"* zijn Estland, Spanje, Italië, Malta, Hongarije, Kroatië en Slowakije.

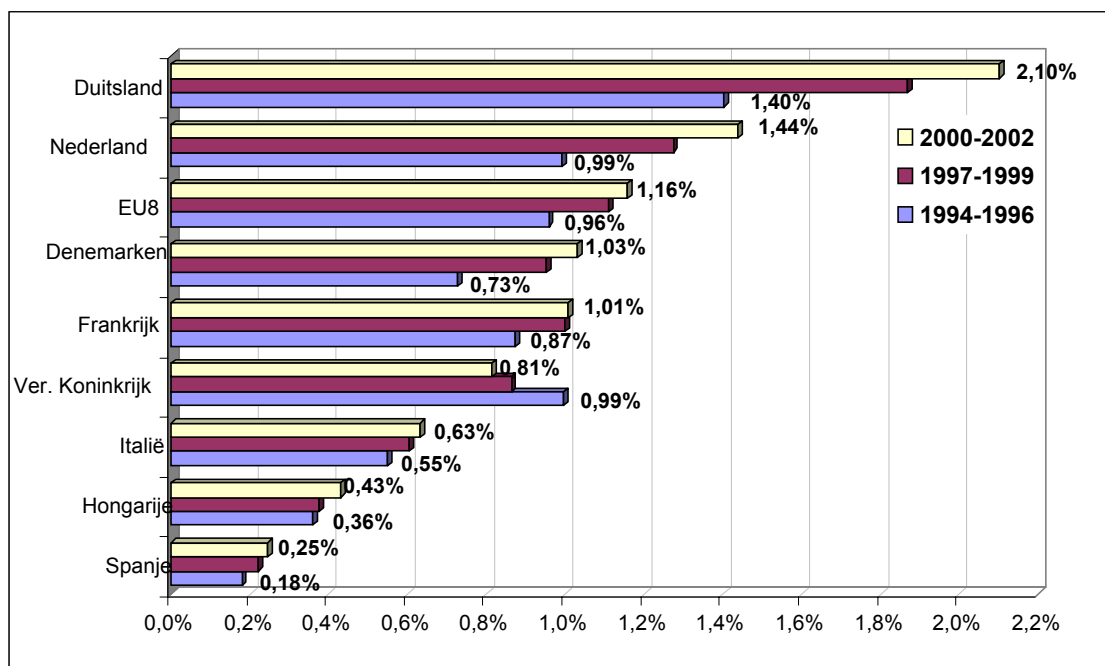
Cyprus en Roemenië vormen een aparte vijfde cluster van snelgroeiende landen die hun achterstand aan het inlopen zijn. Dit wordt evenwel niet als een echte cluster beschouwd omdat Cyprus een van de kleinste EU-landen is en Roemenië begint van een zeer lage uitgangspositie wat de innovatieprestatie betreft. Luxemburg, Noorwegen en Turkije passen in geen enkele van deze groepen.



Op de verticale as is de huidige innovatieprestatie volgens de SII weergegeven. Op de horizontale as staat het stijgingspercentage van de SII ten opzichte van de gemiddelde SII van de EU25. Zodoende ontstaan vier kwadranten: landen die boven de gemiddelde trend in de EU25 en boven de gemiddelde SII van de EU25 zitten, vergroten hun voorsprong ten opzichte van de EU25; landen die onder het gemiddelde SII zitten maar een prestatie neerzetten die beter is dan de gemiddelde trend, lopen hun achterstand in; landen die een lagere SII hebben dan

gemiddeld en die onder de gemiddelde trend zitten, raken achterop; en landen die een hogere SII hebben dan gemiddeld en die onder de gemiddelde trend zitten, handhaven hun voorsprong maar gaan er in een trager tempo op vooruit.

Om de innovatieprestatie met de octrooiactiviteiten te kunnen vergelijken, wordt in onderstaande grafiek over drie periodes tussen 1994 en 2002 voor een aantal lidstaten de geaggregeerde waarde van octrooien als percentage van het BBP weergegeven⁵³. De algemene vaststelling is dat de lidstaten die beter presteren op innovatiegebied, ook de lidstaten zijn met een grotere octrooiwaarde.



53

"Study on evaluating the knowledge economy what are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society" – verslag opgesteld door de CERM Foundation (Italië) ten behoeve van het DG Interne markt van de Europese Commissie, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm#studies.

BIJLAGE IV

Kosten van rechtsgeschillen over octrooien in een aantal lidstaten

Lidstaat	Kosten in eerste aanleg (EUR)	Kosten in beroep (EUR)
VERENIGD KONINKRIJK*	150 000 à 1 500 000	150 000 à 1 000 000
FRANKRIJK	50 000 à 200 000	40 000 à 150 000
NEDERLAND	60 000 à 200 000	40 000 à 150 000
DUITSLAND**	50 000	90 000

De bedragen voor Frankrijk, Nederland en Duitsland hebben betrekking op een gemiddelde rechtszaak waarbij het litigieuze bedrag gelijk is aan +/- 250 000 EUR.

* Gemiddelde rechtszaak. Litigieus bedrag > 1 000 000 EUR.

** Kosten van zowel de vordering tot nietigverklaring als de inbreukzaak. In Duitsland worden vorderingen tot nietigverklaring en inbreukzaken door aparte rechtbanken behandeld.

Bron: EPLA-effectbeoordeling (zie voetnoot 16, blz. 10 e.v.).