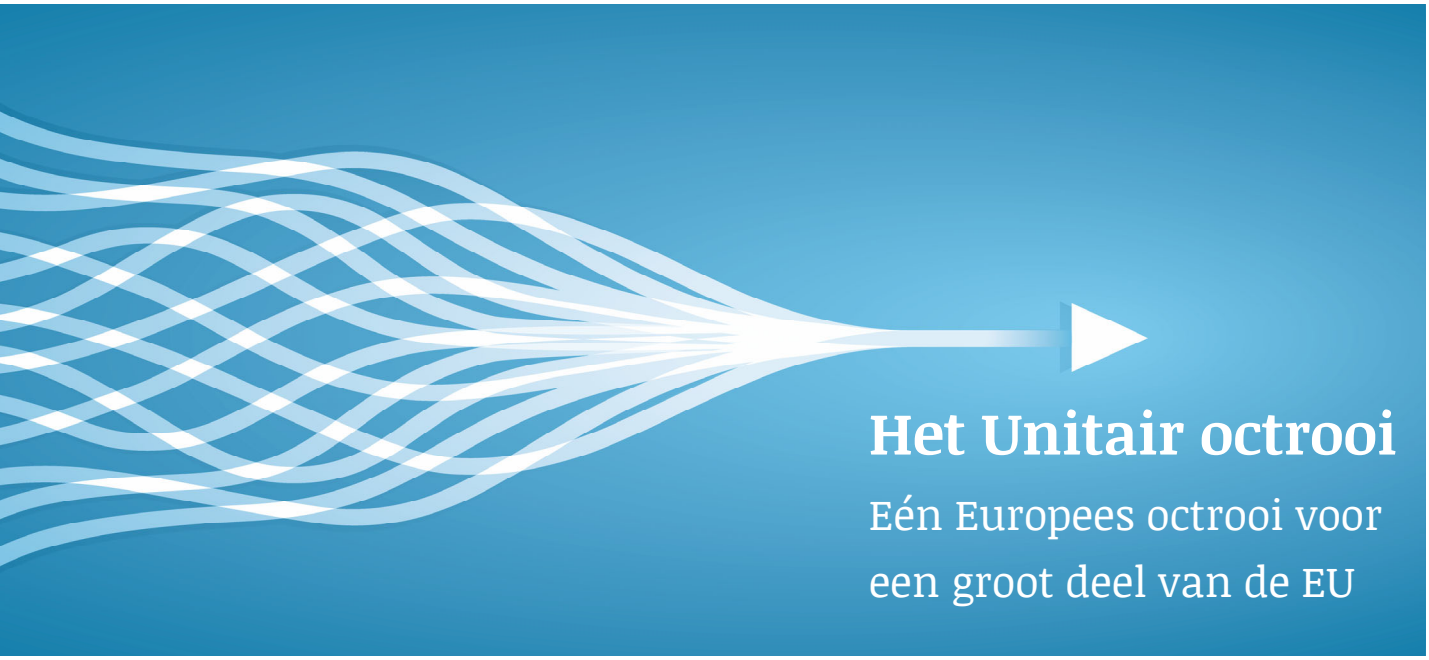


Het Unitair octrooi

Eén Europees octrooi voor een groot deel van de EU

Vanaf 1 juni 2023 kunt u kiezen voor een nieuw type Europees octrooi naast de bestaande Europese 'bundel' van nationale octrooirechten; het 'Unitair octrooi'. Het Unitair octrooi is een Europees octrooi dat na verlening geldig is in een groot deel van de EU. U kunt kiezen voor de 'bundel', het Unitair octrooi of een combinatie daarvan.

De inwerkingtreding van het bijbehorende verdrag heeft ook gevolgen voor bestaande Europese octrooien. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de keuzemogelijkheden en gevolgen van de nieuwe wetgeving voor uw nieuwe en bestaande Europese octrooirechten.

Wij hebben de keuzemogelijkheden en gevolgen daarom overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Vriesendorp&Gaade Since 1833

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl



Het verschil tussen het Unitair octrooi en de huidige 'bundel'

Volgens de huidige regelgeving kan een Europees octrooi na verlening per lidstaat geldig gemaakt (gevalideerd) worden in een selectie van lidstaten van het Europees octrooiverdrag. Hiermee wordt een Europese 'bundel' van nationale octrooirechten gevormd. De 'bundel' beperkt zich niet alleen tot lidstaten van de Europese Unie. Zo kan het Europese octrooi geldig gemaakt worden in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, maar ook in Turkije en Marokko.

In de nabije toekomst zal het tevens mogelijk zijn om het Europees octrooi na verlening geldig te maken met unitaire werking, d.w.z. als Unitair octrooi. Het Unitair octrooi is na verlening geldig in alle EU lidstaten die op dat moment aangesloten zijn bij de 'Unified Patent Court Agreement' (UPCA). Het Unitair octrooi biedt daarmee een alternatief voor het individueel geldigmaken van het Europese octrooi in diezelfde EU lidstaten als onderdeel van de eerdere genoemde Europese 'bundel' van nationale octrooirechten. Met het Unitair octrooi kunt u octrooibescherming krijgen in een groot deel van de Europese Unie tegen lagere kosten.

Het inhoudelijke beoordelingstraject van de Europese octrooiaanvrage blijft ongewijzigd. Pas ná verlening kiest u voor het Unitair octrooi, één of meer landen uit de huidige 'bundel' of een combinatie daarvan.

Geschillen over geldigheid van en inbreuk op het Unitair octrooi worden behandeld door een centraal gerechtshof, het 'Unified Patent Court' (UPC), in plaats van nationaal per lidstaat zoals bij de huidige Europese 'bundel' nationale octrooirechten. Dit zou moeten leiden tot een uniformere rechtspraak en lagere kosten.

Er kleven echter ook nadelen aan een Unitair octrooi. Zo heeft het Unitair octrooi geen werking in landen die niet binnen de Europese Unie vallen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Bovendien doen (nog) niet alle landen van de Europese Unie mee met het Unitair octrooi. Deze landen kunnen wél gekozen worden met de Europese 'bundel' nationale octrooirechten. Er is dus een groot verschil tussen de mogelijke landendekking van het Unitair octrooi en de landen die kunnen worden aangewezen bij de 'bundel'.

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Daarnaast is het Unitair octrooi niet flexibel als het gaat om het later reduceren van de landendekking, bijvoorbeeld in verband met de kosten, en kan het Unitair octrooi in één keer ongeldig worden verklaard door het centrale gerechtshof, terwijl dat voor de Europese 'bundel' nationale octrooirechten op dit moment nog per land beoordeeld wordt.

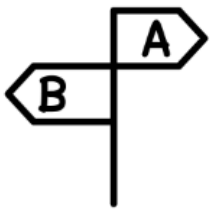
Ook zijn de kosten voor het voeren van een procedure bij het centrale gerechtshof relatief hoog ten opzichte van een enkele nationale rechtszaak.

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Wat te doen met Europese octrooi-aanvragen die nog verleend moeten worden?

Als uw Europese octrooiaanvrage nog niet verleend is of binnenkort verleend gaat worden, dan staat u voor de volgende keuzes:



Keuze 1: Europese 'bundel' nationale octrooirechten, het Unitair octrooi of beide?

Na verlening kan gekozen worden voor een Europese 'bundel' van nationale octrooirechten, het Unitair octrooi of een combinatie van beide.

De volgende overwegingen kunnen u helpen bij het bepalen van de beste keuze:

1.1. Landendekking

Zoals al eerder aangegeven is er een groot verschil tussen de mogelijke landendekking van de Europese 'bundel' van nationale octrooirechten en het Unitair octrooi (zie ook de landenlijst in de bijlage).

Gelukkig hoeft u uw keuze niet te beperken tot de Europese 'bundel' van nationale octrooirechten óf het Unitair octrooi, maar kunt u beide vormen ook combineren. Met andere woorden: de Europese 'bundel' van nationale octrooirechten en het Unitair octrooi kunnen naast elkaar bestaan.

Zo kunt u kiezen voor een Unitair octrooi met daarnaast de Europese 'bundel' van nationale octrooirechten in één of meer van de landen die niet onder het Unitair octrooi vallen, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen.

1.2. Kosten

Voor het in stand houden van een octrooi betaalt u een jaarlijks toenemende instandhoudingstakse.

De instandhoudingstakse voor een Unitair octrooi is afgestemd op de kosten van het in stand houden van een Europese 'bundel' van

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

nationale octrooirechten in de top 4 van de EU landen waar in het verleden de meeste Europese octrooien geldig zijn gemaakt.

Als u in meer dan 4 EU landen bescherming wilt verkrijgen is hier dus een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk die doorwerkt zolang het Unitair octrooi in stand gehouden wordt.

Mogelijk is het voor uw bedrijfsvoering echter voldoende om het octrooi in slechts enkele grote landen van de Europese Unie in stand te houden. Indien het aantal EU landen kleiner of gelijk is aan 4 landen, dan kan het financieel gunstiger zijn om het Europese octrooi alleen geldig te maken in een 'bundel' van de betreffende landen en geen gebruik te maken van het Unitair octrooi.

Daarnaast kunt u met het Unitair octrooi besparen op vertaalkosten en kosten voor andere handelingen van het geldigmaken die bij de Europese 'bundel' van nationale octrooirechten per lidstaat gemaakt worden.

Een ander belangrijk kostenaspect is het voeren van rechtszaken. Dit is bij het centrale gerechtshof, vergeleken met een enkele nationale rechtszaak, relatief kostbaar. Echter, als de kosten van de centrale procedure worden vergeleken met meerdere parallelle, nationale rechtszaken, dan zal de centrale procedure via het centrale gerechtshof onder de streep waarschijnlijk goedkoper zijn.

1.3. Flexibiliteit

Een octrooi kan meerdere jaren, tot maximaal 20 jaar na indiening, in stand worden gehouden. Gedurende de looptijd kunnen er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Zo kan een afzetmarkt in een land achteraf minder interessant blijken of wilt u vanuit economische motieven de octrooibescherming in enkele landen afstoten.

Bij de Europese 'bundel' van nationale octrooirechten is het mogelijk om voor elk land afzonderlijk de instandhouding te stoppen en daarmee de kosten voor instandhouding gedurende de looptijd van het Europese octrooi te verlagen, zonder dat de 'bundel' in alle landen komt te vervallen.

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Het Unitair octrooi moet als geheel in stand gehouden worden, met de bijbehorende kosten, maar komt bij het niet betalen van de jaarlijkse instandhoudingstakse ook als geheel te vervallen!

Ons advies:

Scenario A: *Als u tegen relatief lage kosten bescherming wilt in een groot aantal landen, én u neemt het risico voor lief dat het octrooi in één keer vernietigd zou kunnen worden voor alle landen, dan is het Unitair octrooi, eventueel aangevuld met een Europese 'bundel' van enkele nationale octrooirechten, voor u de juiste keuze. U heeft in dat geval geen flexibiliteit om de jaarlijks oplopende kosten van de instandhoudingstaksen voor het Unitair octrooi te drukken; het is 'alles of niets'.*

Scenario B: *Als u het de concurrentie lastig wilt maken om uw Europese octrooi centraal te vernietigen, als u interesse heeft in een beperkt aantal EU landen (≤ 4), en/óf als de kosten een minder grote rol spelen, dan is een Europese 'bundel' nationale octrooirechten voor u de juiste keuze. U heeft meer flexibiliteit om de kosten van de jaarlijks oplopende instandhoudingtaksen te drukken.*

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Keuze 2: ‘OPT IN’ of ‘OPT OUT’ voor nog niet verleende Europese octrooiaanvragen

Op dit moment verschilt de rechtspraak per land en kan er vaak een strategische keuze gemaakt worden om een geschil aanhangig te maken in een land met rechtspraak die mogelijk gunstig is voor uw belangen. Het toekomstige centrale gerechtshof zou moeten leiden tot een uniformere rechtspraak. De kwaliteit en richting van de rechtspraak van het centrale gerechtshof zal echter afhangen van de ervaring van de rechters die momenteel uit de aangesloten EU landen worden geworven.

Een ander belangrijk aspect zijn de kosten voor het voeren van een rechtszaak. Die zijn bij het centrale gerechtshof, vergeleken met een enkele nationale procedure, relatief kostbaar. Echter, als de kosten van de centrale procedure worden vergeleken met meerdere parallelle, nationale rechtszaken, dan zal de centrale procedure onder de streep waarschijnlijk goedkoper zijn.

Het Unitair octrooi valt automatisch onder het centrale gerechtshof.

Voor de Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten kunt u gedurende een overgangsperiode van ten minste 7 jaar eenmalig kiezen voor een ‘OPT OUT’, waardoor de ‘bundel’ niet onder het centrale gerechtshof valt. Geschillen worden dan op nationaal niveau uitgevochten. Na de ‘OPT OUT’ kunt u alsnog eenmalig kiezen voor ‘OPT IN’, waardoor de ‘bundel’ weer on het centrale gerechtshof valt.

Ons advies:

Of een ‘OPT OUT’ voor u verstandig is, hangt af van uw specifieke situatie. Vanwege de onzekerheden over de rechtspraak van het centrale gerechtshof en de relatief hoge kosten van het centrale gerechtshof adviseren wij om bij een Europese ‘bundel’ nationale octrooirechten over het algemeen voor ‘OPT OUT’ te kiezen.

Let op: Als u geen keuze maakt dan valt de Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten na verlening automatisch onder het centrale gerechtshof (‘OPT IN’).

Geef uw keuze daarom zo snel mogelijk door aan uw octrooigemachtigde.

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Wat te doen met Europese octrooien die al verleend zijn?

Als u Europese octrooien heeft die al verleend zijn, dan kunt u voor deze octrooien niet meer kiezen voor geldigmaking als Unitair octrooi. Toch moet er een belangrijke keuze gemaakt worden, namelijk die van 'OPT IN' of 'OPT OUT'.

Keuze 3: 'OPT IN' of 'OPT OUT' voor verleende Europese octrooien

Ook voor een bestaande Europese 'bundel' van nationale octrooirechten kunt u gedurende een overgangsperiode van ten minste 7 jaar eenmalig kiezen voor een 'OPT OUT', waardoor de 'bundel' niet onder het centrale gerechtshof valt. Geschillen worden dan op nationaal niveau uitgevochten. Na de 'OPT OUT' kunt u alsnog eenmalig kiezen voor 'OPT IN', waardoor de 'bundel' weer on het centrale gerechtshof valt.

Ons advies:

Of een 'OPT OUT' voor u verstandig is, hangt af van uw specifieke situatie. Vanwege de onzekerheden over de rechtspraak van het centrale gerechtshof en de relatief hoge kosten van het centrale gerechtshof adviseren wij om bij een Europese 'bundel' van nationale octrooirechten over het algemeen voor 'OPT OUT' te kiezen.

Let op: Als u geen keuze maakt dan valt de bestaande Europese 'bundel' van nationale octrooirechten ook automatisch onder het centrale gerechtshof ('OPT IN').

Geef uw keuze daarom zo snel mogelijk door aan uw octrooigemachtigde.

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl



Het alternatief: de ‘Nationale route’

Na een overgangsperiode van 7 jaar (die mogelijk met 7 jaar verlengd wordt) is het niet meer mogelijk om bij een Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten voor een ‘OPT OUT’ te kiezen. Geschillen voor zowel de Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten en het Unitair octrooi kunnen vanaf dat moment slechts centraal behandeld worden door het centrale gerechtshof, tenzij partijen er alsnog voor kiezen om het geschil per land aanhangig te maken.

Heeft u nog geen Europese octrooiaanvrage ingediend, dan is het indienen van meerdere nationale octrooiaanvragen wellicht een optie. U omzeilt hiermee het centrale gerechtshof.

Let op: het indienen van meerdere nationale aanvragen is, afhankelijk van de landenkeuze, al snel duurder dan een Europese octrooiaanvrage. Het kantelpunt ligt bij ongeveer 3 landen, afhankelijk van de vertaalkosten voor de gekozen landen.

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Samenvatting

In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste overwegingen nogmaals kort samengevat:

	Europese 'Bundel'	Unitair octrooi	Nationale route
Procedure tot aan verlening	Bestaande Europese beoordelingsprocedure		Per land
Verlening	Europese 'Bundel' van nationale octrooirechten en/of Unitair octrooi Bij de 'bundel': gedurende overgangsperiode van ten minste 7 jaar 'OPT IN' en 'OPT OUT' mogelijkheid voor centrale behandeling geschillen		Per land
Geldigheid in lidstaten	Geldigmaking per lidstaat	Eén geldigmaking voor alle aangesloten EU lidstaten	Per land
Aantal lidstaten (zie Bijlage)	39 lidstaten + extension/validation landen, zie Bijlage	Momenteel 18 EU lidstaten, zie Bijlage	N.V.T.
Jaarlijkse instandhouding	Een jaarlijks oplopend bedrag per lidstaat	Een jaarlijks oplopende bedrag per Unitair octrooi	Een jaarlijks oplopend bedrag per land
Geschillen	Bij 'OPT OUT': Nationaal per lidstaat Bij 'OPT IN': Centraal (tenzij beide partijen nationaal kiezen)	Centraal Relatief hoge kosten in vergelijking met enkele nationale procedure	Per land
Verval	Per lidstaat	In één keer voor alle aangesloten EU lidstaten	Per land
Kosten	Goedkoper bij ≤ 4 lidstaten	Goedkoper bij > 4 EU lidstaten	Goedkoper bij ≤ 3 landen

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Bijlage

Member states

		'Bundel' (39)	Unitair octrooi (18)
AL	Albanië	✓	×
AT	Oostenrijk	✓	✓
BE	België	✓	✓
BG	Bulgarije	✓	✓
CH	Zwitserland	✓	×
CY	Cyprus	✓	Verwacht
CZ	Tsjechië	✓	Verwacht
DE	Duitsland	✓	✓
DK	Denemarken	✓	✓
EE	Estland	✓	✓
ES	Spanje	✓	×
FI	Finland	✓	✓
FR	Frankrijk	✓	✓
GB	Verenigd Koninkrijk	✓	×
GR	Griekenland	✓	Verwacht
HR	Kroatië	✓	×
HU	Hongarije	✓	Verwacht
IE	Ierland	✓	Verwacht
IS	IJsland	✓	×
IT	Italië	✓	✓
LI	Liechtenstein	✓	×
LT	Litouwen	✓	✓
LU	Luxemburg	✓	✓
LV	Letland	✓	✓
MC	Monaco	✓	×
ME	Montenegro	✓	×
MK	Noord-Macedonië	✓	×
MT	Malta	✓	✓
NL	Nederland	✓	✓
NO	Noorwegen	✓	×
PL	Polen	✓	×
PT	Portugal	✓	✓
RO	Roemenië	✓	✓
RS	Servië	✓	×
SE	Zweden	✓	✓
SI	Slovenië	✓	✓
SK	Slowakije	✓	Verwacht
SM	San Marino	✓	×
TR	Turkije	✓	×

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl

Extension state

		‘Bundel’ (1)	Unitair octrooi (0)
BA	Bosnië-Herzegovina	✓	×

Validation states

		‘Bundel’ (5)	Unitair octrooi (0)
KH	Cambodja	✓	×
MA	Marokko	✓	×
MD	Moldavië	✓	×
TN	Tunesië	✓	×
GE	Georgië	✓	×

Koninginnegracht 19, Den Haag
Kanaalpad 69, Apeldoorn
070-3105600

patents@vriesendorp.nl
www.vriesendorp.nl