



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 20 november 2001 (21.11)
(OR. fr)**

**Interinstitutioneel dossier:
2000/0177 (CNS)**

**12746/2/01
REV 2**

LIMITE

PI 52

NOTA

van: het secretariaat-generaal van de Raad

aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

nr. vorig doc.: 12746/1/01 PI 52 REV 1

nr. Comv.: 10786/01 PI 49

Betreft: Voorstel voor een verordening betreffende het Gemeenschapsoctrooi
- gemeenschappelijke aanpak

Hierbij gaat voor de delegaties de REV 2-versie van het ontwerp voor een gemeenschappelijke aanpak.

Gemeenschapsoctrooi - gemeenschappelijke aanpak

I. Algemeen kader

1. In maart 2000 heeft de Europese Raad van Lissabon verzocht ervoor te zorgen dat het Gemeenschapsoctrooi tegen eind 2001 beschikbaar is.
2. Dit octrooi moet aan de volgende beginselen voldoen:
 - **de communautaire rechtsorde volledig respecteren *en tot geen enkele discriminatie tussen de burgers van de Gemeenschap leiden*;**
 - **rechtszekerheid bieden;**
 - **betaalbaar zijn;**
 - **beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruiker;**
 - **op doeltreffende procedures gebaseerd zijn;**
 - **eenvoudig zijn.**

Voorts zullen de procedures het volgende moeten garanderen:

- de kwaliteit *en de eenheid ervan*;
- een op de kosten afgestemde prijs, zowel bij de instelling van het octrooi als bij het toezicht op de werking ervan, met inbegrip van een studie van alle aspecten van die prijs, **om ervoor te zorgen dat deze prijs tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft;**

- solidariteit inzake bepaalde kosten;
- een verlening binnen tijdslimieten die *aan de verwachtingen van de gebruikers beantwoorden.*

[...]

3. De Commissie heeft voorgesteld dat voor het Gemeenschapsoctrooi in de fase vóór de verlening de procedures van het Europees Octrooiverdrag worden gevolgd. Het is derhalve zaak de regelingen voor het Gemeenschapsoctrooi en het Europees octrooi zo coherent mogelijk af te wikkelen en het Verdrag en de verordening betreffende het Gemeenschaps-octrooi zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Een meerderheid van lidstaten lijkt bereid het door de Commissie voorgestelde idee van toetreding van de Gemeenschap tot het Europees Octrooiverdrag te aanvaarden. Ook andere formules werden geopperd, zoals een beroep op artikel 142 en volgende van het Europees Octrooiverdrag (waarbij aan een groep verdragsluitende staten die wensen dat de voor die staten verleende Europese octrooien voor hun gezamenlijke grondgebieden een eenheid vormen, de mogelijkheid wordt geboden zich hiertoe in het Europees Octrooibureau (EOB) of een ad hoc overeenkomst met het EOB te organiseren. Ideaal zou zijn dat de Raad hierover uiterlijk in november 2001 een besluit neemt.
4. Voor de toepassing van het Gemeenschapsoctrooi moet het Europees Octrooiverdrag worden gewijzigd om met het Gemeenschapsoctrooi rekening te houden. De raad van bestuur van de Europese Octrooiorganisatie heeft in de vergadering van juni jl. besloten daarvoor op 10 juni 2002 een diplomatieke conferentie bijeen te roepen. Er moet voor gezorgd worden dat de besprekingen over het Gemeenschapsoctrooi en die over de herziening van het Europees Octrooiverdrag parallel gevoerd worden en gelijktijdig in werking treden. Het herziene Europees Octrooiverdrag zou derhalve niet vóór de verordening betreffende het Gemeenschaps-octrooi in werking treden.

5. Voor welke oplossing uiteindelijk ook wordt gekozen (toetreding, beroep op artikel 142, ad hoc overeenkomst), de samenhang tussen de regelingen betreffende het Gemeenschaps-octrooi en het Europees octrooi, alsmede het behoud van het acquis communautaire moeten gewaarborgd worden. Met het oog hierop wordt voorgesteld speciale organen op te richten binnen de EOO, met name een beperkte commissie van de raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Gemeenschap, alsmede een speciale administratie-afdeling, die uitsluitend bevoegd zijn voor aangelegenheden die het Gemeenschapsoctrooi betreffen. Elke lidstaat krijgt één stem in de beperkte commissie, die **[haar reglement [met eenparigheid van stemmen] vaststelt]**.
- Zaken die onder de bevoegdheid van de beperkte commissie vallen, behandelt de raad van bestuur van de EOO alleen op grond van een bindend advies van de beperkte commissie. De Europese Gemeenschap wordt in de raad van bestuur van de EOO vertegenwoordigd door het voorzitterschap van de Raad en door de Commissie.
6. Een ander essentieel aspect, dat door de potentiële gebruikers vaak is benadrukt, is de kwaliteit van het toekomstige Gemeenschapsoctrooi. Een goede werking van het systeem is alleen mogelijk door de concrete betrokkenheid van de gebruikers. Daarom wordt voorgesteld een commissie voor kwaliteitsgarantie op te richten, bestaande uit vertegenwoordigers van gebruikers en beroepsbeoefenaars (industrie, magistratuur, gemachtigden), [van de lidstaten en van de Commissie]. Deze commissie moet jaarlijks verslag uitbrengen aan de Raad en het Europees Parlement over alle aspecten van de werking van het Gemeenschapsoctrooi, en met name over de kwaliteit van het werk van het EOB en de nationale octrooibureaus. De ledenlijst van deze commissie zal door de Raad Interne Markt worden vastgesteld.
7. [...]

II. Rol van de nationale octrooibureaus

8. Het EOB dient een centrale rol te spelen bij de verlening en het beheer van Gemeenschapsoctrooien.

De nationale octrooibureaus zouden een belangrijke rol moeten spelen met betrekking tot de Gemeenschapsoctrooien en het publiek, met name de kleine en middelgrote ondernemingen, waarmee contacten in de taal van het land moeten worden onderhouden. Uit dien hoofde zouden de nationale octrooibureaus met name belast zijn met het adviseren van potentiële aanvragers van een Gemeenschapsoctrooi, het in ontvangst nemen en doorzenden aan het EOB van aanvragen voor Gemeenschapsoctrooien en het verstrekken van informatie over Gemeenschapsoctrooien. Bovendien zouden de nationale octrooibureaus die daartoe bereid zijn, in hun respectieve werktalen activiteiten kunnen ontplooiën, zoals nieuwheidsonderzoeken met betrekking tot de behandeling van een bepaald aantal aanvragen van Gemeenschapsoctrooien, mits zij geacht worden te voldoen aan de gemeenschappelijk overeengekomen eisen inzake de kwaliteit en de uniformiteit van het Gemeenschapsoctrooi dat door het EOB zou moeten worden verleend.

Deze eisen, objectieve kwaliteitscriteria, die zowel op het EOB als op de nationale octrooibureaus van toepassing zijn, zouden met name rekening houden met de toegang tot relevante gegevensbanken, de documentatie, de opleiding en de vaardigheden van het personeel en de werkinstrumenten waardoor een vergelijkbare kwaliteit bereikt wordt. Uitwisselingen tussen deskundigen van het EOB en de nationale octrooibureaus zullen bijdragen tot de samenhang van het systeem.

De inachtneming van **deze** minimumkwaliteitsnormen [moet geregeld worden gecontroleerd door de commissie voor kwaliteits*garantie* en door middel van interne en externe procedures]. Er kan een systeem voor steekproefsgewijze controle achteraf worden overwogen. Wanneer blijkt dat bepaalde aspecten van het voorgebruik, die wanneer zij niet vermeld worden de aanvraag beïnvloeden, niet duidelijk in het nieuwheidsonderzoeksverslag tot uiting komen, **zullen de nationale octrooibureaus gezamenlijk trachten de oorzaak van deze tekortkoming op te sporen en er een oplossing voor te vinden.**

De taak van de nationale octrooibureaus in de Gemeenschapsoctrooiprocedure blijft beperkt tot nieuwheidsonderzoek, dat hun wordt toevertrouwd door het EOB, terwijl het onderzoek en de verlening tot de exclusieve taak van het EOB behoren [...].

De aanvrager kan echter wel specificeren dat hij wenst dat zijn aanvraag uitsluitend door het EOB wordt behandeld.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening zal de Commissie een verslag opstellen over *het totale functioneren van het systeem en, met name, over de wenselijkheid de aard van de taken die aan de nationale octrooibureaus zijn toevertrouwd opnieuw te definiëren, op basis van, onder meer, de vraag van de gebruikers, de behandelingscapaciteit van de nationale octrooibureaus en de geleidelijke invoering van het systeem van geïntegreerde gegevensbanken van het EOB en de nationale octrooibureaus.*

9. Het aantal aan nationale octrooibureaus te richten aanvragen om een nieuwheidsonderzoeksverslag is onderworpen aan maximale en minimale kwantitatieve drempels in verhouding tot het totaal van de Gemeenschapsoctrooiaanvragen. *Deze kwantitatieve begrenzingen zullen echter niet van toepassing zijn op de werkzaamheden die door de nationale octrooibureaus worden uitgevoerd in hun hoedanigheid van Instantie voor internationaal nieuwheidsonderzoek en/of voorlopige beoordeling in het kader van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien en van het Centraliseringsprotocol.* De maximumdrempel bedraagt [10%]. [Bij de toekenning door het EOB van nieuwheidsonderzoeksaanvragen aan nationale octrooibureaus, moet voorrang worden gegeven aan de bureaus van landen met andere officiële talen dan die van het EOB], *alsmede aan bureaus die al eerder met het EOB hebben samengewerkt en die een kritische massa moeten handhaven.*

De drempels worden [om de twee jaar] herzien door de raad van bestuur van de EOO, na advies van de beperkte commissie en op grond van een besluit dat de Raad Interne Markt op voorstel van de Commissie [met gekwalificeerde meerderheid] neemt. Dit Commissievoorstel moet op zijn beurt steunen op het jaarlijks verslag van het EOB en dat van de commissie voor kwaliteits*garantie*.

10. Bij het vastleggen van die drempels houden de raad van bestuur van de EOO en de beperkte commissie tevens rekening met [...] de noodzaak om de centrale rol en de goede werking van het EOB, alsmede de belangrijke rol van de nationale octrooibureaus te waarborgen. Deze laatste criteria kunnen in een kadervoorschrift van het Centraliseringsprotocol worden opgenomen.

III. Talenregeling

11. **Wat de talenregeling betreft, zou het systeem voor het *Gemeenschapsoctrooi* gebaseerd moeten zijn op de onder punt 2 genoemde algemene beginselen, met name het beginsel van non-discriminatie. *Met het oog op een beperking van de kosten voor de vertaling, zou het onderzoek van de verschillende voorgestelde oplossingen, met name van de technische vertaalhulpmiddelen, moeten worden voortgezet, zonder andere mogelijkheden uit te sluiten.***

In de praktijk kan dit in de diverse stadia van de procedure als volgt verlopen:

- bij indiening door een aanvrager die een andere dan een EOB-taal gebruikt, worden ***de kosten voor*** vertaling in één van de OEB-talen door het systeem gedragen (solidariteitsbeginsel);
- bij verlening: het Gemeenschapsoctrooi wordt gepubliceerd in de proceduretaal van het EOB; [de conclusies (**of de onafhankelijke conclusies**) worden in elk van de andere officiële talen van de Unie **vertaald**. Omdat het essentieel is dat voor het Gemeenschapsoctrooi voor het gehele grondgebied van de Unie één datum van inwerking-treding geldt, wordt dat de datum waarop alle vertalingen beschikbaar zijn. Vertaling in een bepaalde taal kan echter als geldigheidsvoorwaarde vervallen, wanneer alle lidstaten waarvan deze taal een officiële taal is hiermee instemmen;]

- bij een geschil moet de talenregeling van de communautaire gerechtelijke procedures gevolgd worden. [Hierbij kunnen de aanpassingen die het Hof in het kader van de zaak van het merkenrecht in zijn reglement voor de procesvoering heeft aangebracht, als uitgangspunt worden genomen.]

IV. Financiële regeling: bedrag dat aan het EOB en aan de nationale octrooibureaus moet worden betaald en verdeling van de jaartaksen

12. De wijze waarop de jaartaksen van het Gemeenschapsoctrooi tussen het EOB en de nationale bureaus moeten worden verdeeld, wordt vastgesteld door een besluit van de raad van bestuur van de EOO op basis van een bindend advies van de beperkte commissie. Dit besluit moet garanderen dat de herverdeling van de opbrengsten voorspelbaar is, dat het verdelingsmechanisme permanent en doorzichtig is en dat er enige soepelheid betracht wordt, met name met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie. De raad van bestuur van de EOO ziet erop toe dat die verdeling het EOB niet in moeilijkheden brengt; het met de taken die uit hoofde van het Gemeenschapsoctrooi aan het Bureau opgedragen zijn, kunnen blijven vervullen. Het is wenselijk in de verordening en/of in het verdrag te bepalen dat het deel van de opbrengsten uit de jaartaksen op Gemeenschapsoctrooien die naar de nationale bureaus gaan, niet groter of kleiner mag zijn dan een bepaalde drempel, waar nodig uitgedrukt in een percentage van de geïnde jaartaksen.
13. De jaartaksen die bestemd zijn voor de nationale bureaus, worden onder deze bureaus verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel. Die verdeelsleutel moet door de Raad Interne Markt van de Europese Unie worden vastgesteld. De bedragen gaan rechtstreeks van het EOB naar de nationale bureaus van de lidstaten en lopen niet via de communautaire begroting.

Het bedrag dat betaald moet worden aan elk nationaal bureau, moet vastgesteld worden op grond van twee onderdelen:

- 1) een forfaitair bedrag voor het promoten van de vernieuwing, het verspreiden van de informatie die het Gemeenschapsoctrooi bevat en de hulp aan bedrijven, met name het MKB; het doel dat alle lidstaten van de Gemeenschap nastreven, of zij al dan niet procedurele taken in verband met het Gemeenschapsoctrooi op zich willen nemen, is immers om een plaatselijke competentie ter beschikking van de bedrijven te houden. Alle lidstaten dienen daarvoor de nodige middelen te krijgen.
 - 2) een variabel bedrag gebaseerd op de specifieke activiteiten van elk nationaal bureau voor intellectuele eigendom, dat verband houdt met de onderzoeksactiviteiten die hun worden toevertrouwd.
14. Het bedrag dat betaald moet worden aan het OEB en aan de nationale bureaus, mag niet groter zijn dan de werkelijke kosten van de behandeling van de aanvraag (beginsel van op de kosten afgestemde prijs).

De kosten ten laste van de aanvragers en de houders van Gemeenschapsoctrooien zouden concurrerend moeten blijven. Vanuit deze optiek zou het niveau van de jaartaks voor instandhouding niet hoger mogen zijn dan de totale jaartaks die thans verschuldigd is voor een normaal Europees octrooi. Er zou eveneens gekeken moeten worden naar andere oplossingen om de kosten te beperken.

15. Het beginsel van non-discriminatie van de aanvragers eist dat het bedrag van de uit hoofde van het Gemeenschapsoctrooi verschuldigde jaartaksen zo wordt vastgesteld dat de bescherming (aanvraag, nieuwheidsonderzoek, onderzoek en verlening, instandhouding) in de gehele Gemeenschap hetzelfde kost, ongeacht of de procedure uitsluitend door het EOB dan wel in samenwerking met een nationaal octrooibureau wordt afgewikkeld, of vertaald moet worden.

V. Beroep

16. Dit aspect moet nog verder worden bestudeerd, waarbij twee fasen onderscheiden moeten worden:

- [wat de fase "vóór de verlening" betreft, stelt het voorzitterschap voor dat de beroepsmogelijkheden die nu openstaan uit hoofde van het Europees Octrooiverdrag mutatis mutandis van toepassing zijn voor het Gemeenschapsoctrooi;]
- wat de fase "na de verlening" betreft, moet worden gewerkt op basis van de artikelen 225 A (instelling van rechterlijke kamers) en 229 A (verlening van bevoegdheid aan het Hof van Justitie uitspraak te doen in geschillen die verband houden met de toepassing van besluiten waarbij communautaire industriële eigendomsrechten worden ingesteld) zoals aangenomen bij het Verdrag van Nice.

Wat de eerste aanleg betreft wordt in Luxemburg een centrale structuur ingesteld. Hierbij wordt echter een zekere mate van decentralisering toegepast, die overeenstemt met het jaarlijkse aantal geschillen, en zullen de lidstaten communautaire rechters opnemen in een nationale infrastructuur die zij hiertoe aanwijzen.

In tweede aanleg wordt het geschil voor het Gerecht van eerste aanleg in Luxemburg gebracht.

VI. Gebruiksmodel

17. De Raad heeft nota genomen van een werkdocument van de Commissiediensten van 26 juli 2001 (doc. 11373/01) tot bijwerking van het Groenboek over gebruiksmodellen-bescherming in de interne markt van 19 juli 1995.