



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 1 - januari 2016 – jaargang 84

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

[Wijziging in de datum van verval in het octrooiregister](#)

[Nationale Ontwikkelingen \(incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken\)](#)

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vier categorieën:

Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Examencommissie en Mededelingen Octrooiregister.

Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [\[lees meer\]](#)
- Octrooigemachtigdenregister [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen Examencommissie: Besluit benoeming leden examencommissie [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen Octrooiregister: voortgang registratie [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Wijziging in de datum van verval in het octrooiregister

[\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Cijfermatige informatie Octrooicentrum Nederland [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

- **Mondiaal**
 - Standing Committee on the Law of Patents [lees meer]
- **Europees**
 - Unitary Patent Package [lees meer]
 - Administrative Council [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooicentrum Nederland heeft gedaan in eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooicentrum Nederland bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van Octrooicentrum Nederland.

- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**
 - BIE 2016, nr. 1, Advies Octrooicentrum Nederland, 13 januari 2016, Optimus / Eurosort [lees meer]
- **Overig**
 - BIE 2016, nr. 2, Gerechtshof Den Haag, 3 november 2015, High Point / KPN [lees meer]
 - BIE 2016, nr. 3, Rechtbank Den Haag, 25 november 2015, Hewlett / Digital Revolution [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:
mw. L.C.J.P. de Vlieger
lydia.devlieger@rvo.nl

Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen.

Octrooicentrum Nederland is op de volgende dagen gesloten:

maandag 28 maart (Tweede Paasdag)

woensdag 27 april (Koningsdag)

donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag)

maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag)

maandag 26 december (Tweede Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 21 december 2015 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw K.L. Knaapen-Arts MSc.; en
- de heer dr. ir. E.A. Montie.

Op 4 november 2015 is de heer J.P. de Hoog MSc. op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister.

Op 17 november 2015 is de heer ir. W.J.M. Hansen op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister.

Op 22 december 2015 zijn op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister:

- de heer mr. dr. J.H. Kan
- de heer ir. F.L.M. Rosen Jacobson; en
- de heer ir. F.J. Smit.

Op 31 december 2015 zijn op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister:

- de heer ir. H.J.M. Schrijnemaekers;
- de heer dr. G. Prop; en
- de heer ir. A.J.R. Sterken.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister.](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Voorzitter van de Orde van Octrooigemachtigden
T.a.v. dhr. R.J. de Lang
Postbus 96979
2509 JJ Den Haag

**Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie**
Directie Innovatie en Kennis

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
mr. N.P.H. Kruijssen

T 070-3796561
n.kruijssen@minez.nl

Ons kenmerk
DGBI-I&K / 15183976

Uw kenmerk

Bijlage(n)
1

Datum - 19 JAN. 2016 -
Betreft Benoeming leden examencommissie octrooigemachtigden

Geachte heer De Lang,

Als bijlage ontvangt u een afschrift van het besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie octrooigemachtigden met het verzoek deze aan de leden te overhandigen.

Het besluit zal op korte termijn worden gepubliceerd in het Bijblad bij de Industriële Eigendom.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:



M.R.P.M. Camps
secretaris-generaal

Besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het afnemen van het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 23c van de Rijsoctrooiwet 1995

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Op de voordracht van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden van 5 oktober 2015;
Gelet op artikel 23c van de Rijsoctrooiwet 1995;

Besluit:

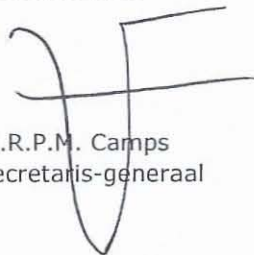
Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 januari 2016 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de examencommissie voor het afnemen van het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 23c van de Rijsoctrooiwet 1995 benoemd:

- a. mevrouw drs. S. Jonkhart te Hoofddorp, tevens voorzitter;
- b. mevrouw dr. ing. L. Bechger, te Amsterdam;
- c. de heer mr. F.W.E. Eijsvogels, te Haarlem;
- d. de heer mr. drs. D.F. de Lange, te Amsterdam;
- e. de heer mr. drs. J. van Melle, te Oud-Turnhout in België;
- f. de heer dr. R.A. Verhage, te Oegstgeest.

Dit besluit zal in het Bijblad bij de Industriële Eigendom worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de examencommissie voor het afnemen van het examen en de proeve van bekwaamheid.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:



M.R.P.M. Camps
secretaris-generaal

Sinds de overgang naar het BPP systeem is er bij ORE een achterstand ontstaan in de volgende processen:

Nederlandse aanvragen

Voor de Nederlandse aanvragen is in de volgende processen een werkvoorraad van ongeveer drie maanden ontstaan: registreren van aanvragen, verwerking van de post inzake het opheffen van vormgebreken en het versturen van het definitieve ontvangstbewijs. In het inschrijven en verlenen is de achterstand ongeveer 2 maanden.

Europese vertalingen

Voor de Europese aanvragen geldt dat de vormcontrole op papieren vertalingen bij is, hierin is geen achterstand.

De vormcontrole op via EOLF binnen gekomen vertalingen is uitgevoerd tot en met 21 december 2015.

De registratie van EOLF/papieren vertalingen is uitgevoerd tot en met 10 november 2015.

In het [Octrooiregister](#) wordt wekelijks een bericht geplaatst over de voortgang van de vormcontrole en registratie van Europese vertalingen.

Beheer van verleende octrooien

De taks betalingen zijn bijgewerkt, hierin is geen achterstand.

De octrooibewijzen zijn verzonden tot en met 14 juli 2015. De voorrangsbewijzen zijn verzonden tot en met begin november 2015.

De akten zijn verwerkt tot en met 8 oktober 2015 (dagvaardingen, beslagleggingen, pandrechten licenties en spoedstukken worden wel direct ingeschreven).

Wij werken er hard aan om de ontstane achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Indien u vragen heeft, kunt u ons bereiken via octrooien@rvo.nl of op telefoonnummer 088-6026660.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Wijziging in de datum van verval in het octrooiregister

Vanuit een aantal kanten is er richting Octrooi Centrum Nederland enige ongerustheid geuit over de nieuwe systematiek van het aantekenen van de datum van verval in het octrooiregister en de gevolgen hiervan op de hersteltermijnen. Om eventuele onduidelijkheden weg te nemen lichten wij graag eerst de huidige gang van zaken toe, alvorens we uiteen zetten dat wat betreft herstel in de vorige toestand ex artikel 23 Row 1995 niets is veranderd.

Wettelijke regeling

Op grond van artikel 61 lid 1 (of lid 2) Row 1995 dient jaarlijks voor een (Europees) octrooi een taks te worden betaald om het octrooi in stand te houden. Deze taks moet voor het eerst voor de aanvang van het vierde jaar zijn voldaan. Zonder betaling bestaat er dus in beginsel géén bescherming in het octrooirecht. Dit is bijvoorbeeld anders in het auteursrecht, waar de bescherming kosteloos is.

De instandhoudingstaksen dienen jaarlijks vooraf, uiterlijk aan het einde van de verjaardagsmaand van het octrooi (hierna: de 'vervaldag') te worden betaald.

Echter, deze jaarlijkse taks voor de instandhouding van het octrooi mag ook nog na de vervaldag worden betaald. Op grond van het Unieverdrag van Parijs, zoals gewijzigd in 1925, mag dit nog zes maanden na de vervaldag, zie artikel 5bis lid 1 UvP. Dit is in onze octrooiwet geïmplementeerd, zie thans artikel 62 Row 1995. Bij te late betaling is dan echter wel ook een toeslag boven op de jaartaks verschuldigd, zie artikel 61 lid 3 Row 1995.

De aantekening van verval bij niet tijdige betaling

De implementatie van de mogelijkheid om een nieuwe jaartaks verlaat te betalen heeft gevolgen voor de status van het octrooi indien er niet is tijdig is betaald. Hoewel er op de vervaldag niet is betaald, blijft het octrooi in het register op 'van kracht' staan (in het vernieuwde register nu nog tijdelijk aangeduid met de technische term 'open' – dit zal worden aangepast). De reden om, ondanks dat er niet is betaald, het octrooi van kracht te laten zijn, is dat in veel gevallen de octrooihouder alsnog de jaartaks met een toeslag betaalt. Het resultaat is evenwel, dat als uiteindelijk na zes maanden de nieuwe jaartaks niet is betaald, het octrooi wel al die tijd zonder betaling tot het laatste moment waarop er betaald kon worden, op van kracht heeft gestaan in het register.

Indien de nieuwe jaartaks na de zes maanden niet is betaald, vervalt het octrooi op grond van artikel 62 Row 1995 van rechtswege en wordt dit verval aangetekend. Echter, bij de invoering van BPP hebben we ons gerealiseerd, dat als datum van verval de verschuldigingsdatum van de nieuwe jaartaks moeten worden genomen. Immers, voor het nieuwe octrooi-jaar is niet betaald en dus bestaat er ook geen recht op octrooibeschermtng. Bij gebreke van een nieuwe betaling voor het volgende octrooijaar is aan het einde van het afgelopen octrooijaar het recht vervallen. Deze datum wordt nu aangetekend.

Geheel onafhankelijk van onze eigen bevindingen, is het EOB bij de implementatie van het unitaire octrooi tot exact dezelfde slotsom gekomen. Zie namelijk Rule 14 lid 2 van de Rules relating to unitary patent protection (SC/3/15):

“The lapse of a European patent with unitary effect for failure to pay a renewal fee and any additional fee within the due period shall be deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due.”

Met andere woorden, het EOB zal in de toekomst ook precies dezelfde datum van verval gaan aantekenen in het register voor eenheidsoctrooibeschermtng.

In gelijke zin overigens ook het handboek 'Industriële eigendom, Deel 1, Bescherming van technische innovatie', Kluwer, Deventer, 2002. Huydecoper en Van Nispen schrijven in hoofdstuk III, paragraaf 6.1.3 (blz. 267):

"Aangenomen moet worden dat het verval daarbij intreedt met effect vanaf de dag na die, waarop de jaartaxe aanvankelijk (uiterlijk) had moeten worden betaald (dus zonder inachtneming van de terme de grâce van zes maanden die art. 62 ROW op de voet van art. 5bis lid 1 van het UvP daarvoor geeft)."

Samenvattend kan worden gezegd dat ook na de vervaldag een octrooi gedurende de termijn waarin met een toeslag mag worden betaald, nog op van kracht blijft staan. Indien echter na deze zes maanden de nieuwe jaartaks niet is betaald, vervalt het octrooi van rechtswege, maar wordt voortaan in het octrooieregister de verschuldigingsdatum van de jaartaks als datum van verval van het octrooi aangetekend.

Artikel 23 Row 1995

Na het voorgaande kan de ongerustheid over de herstelmogelijkheden worden weggenomen. De termijn waarop voor het laatst de jaartaks kon worden betaald, is dus zes maanden na de vervaldag van de jaartaks. Bij het missen van deze termijn staat onveranderd de mogelijkheid van herstel open, mits aan de in artikel 23 Row 1995 vereisten is voldaan. De termijn van een jaar uit artikel 23 start pas na de zes maanden, immers geeft artikel 23 lid 3 Row 1995 een termijn van een jaar na de termijn die is gemist. De aantekening van de juiste datum van verval in het octrooieregister brengt dus geen enkele verandering wat betreft de herstelmogelijkheden of hersteltermijnen voor de octrooihouder. De bestaande herstel-jurisprudentie, waaronder die over termijnen, zal niet wijzigen. De *de facto* inkorting van de hersteltermijn van een half jaar die sommigen vreesden, is er dus niet.

Hopelijk hebben we met het voorgaande duidelijk gemaakt dat de aantekening van de vervaldag als datum van verval nauwelijks praktische gevolgen kent en zeker niet voor de herstelmogelijkheden van een octrooihouder. Mocht het bovenstaande aanleiding geven voor nieuwe of andere vragen, dan beantwoorden wij die graag.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Octrooicentrum Nederland (OCNL) in 2015

In het jaar 2015 werden er onder de Rijksoctrooiwet (ROW 1995) 2.478 nieuwe Nederlandse octrooiaanvragen ingediend. Hiervan werden er 1.436 (bijna 58%) in het Engels opgesteld. Van het totale aantal aanvragen werd 80% (1.978 stuks) elektronisch ingediend. In 2015 werden 1.377 Rijksoctrooien verleend.

Het aantal (door het Europees Octrooibureau) Europees verleende octrooien waarin (ook) Nederland werd aangewezen als land waar dat octrooi geldig zou moeten worden, bedroeg 63.545 stuks. Hierop werden door octrooihouders 16.747 (voor de validatie in Nederland vereiste) vertalingen ingediend.

Het totaal aantal levende (en te beheren) rechten in Nederland ultimo 2015, als opgenomen en in te zien in het wettelijke (digitale) octrooiregister, is daarmee uitgekomen op 164.184 stuks. Van dit totaal zijn er 147.631 van Europese origine en hebben er 16.260 een puur Nederlandse herkomst.

Het aantal wereldwijde aanvragen dat **OCNL ontving als 'receiving office' onder het Patent Cooperation Treaty (PCT)** bedroeg over het afgelopen kalenderjaar 980 stuks; daarvan werden er 920 online ingediend (80%).

[terug naar nieuwsbrief](#)

WIPO / Standing Committee on the Law of Patents (SCP), 30 november – 4 december 2015

Samenvatting:

Van 30 november tot 4 december 2015 kwam het Standing Committee on the Law of Patents (SCP) bijeen, onder leiding van Bucura Ionescu uit Roemenië. Geagendeerd stonden: (1) Report on the international patent system; (2) Exceptions and Limitations to Patent Rights; (3) Quality of Patents, including Opposition Systems; (4) Patents and public health; (5) Confidentiality of communications between clients and their patent advisors; (6) Transfer of Technology; (7) GRULAC proposal on the 1979 WIPO Model Law for Developing Countries and Inventions.

Zie hier de [SCP-documenten](#).

Een apart seminar werd gehouden over de relatie tussen “patent systems and, inter alia, challenges related to availability of medicines in developing countries and least developed countries (LDCs)”. Ook werden er twee op kennisuitwisseling gerichte sessies georganiseerd: één over het client/patent attorney privilege en één over “inventive step assessment in examination, opposition and revocation procedures”. Deze drie additionele bijeenkomsten zijn goed bevallen.

[\[lees meer\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

(1) REPORT ON THE INTERNATIONAL PATENT SYSTEM

Het SCP verwijst naar de [gewijzigde annex II](#) van document SCP/12/3 Rev.2, waarin op aandragen van lidstaten een update wordt gegeven over nationale en regionale patent laws.

Ingegaan wordt daar op Prior Art, Novelty, Inventive Step (Obviousness), Grace Period, Sufficiency of Disclosure, Exclusions from Patentable Subject Matter, en Exceptions and Limitations of the Rights.

(2) EXCEPTIONS AND LIMITATIONS TO PATENT RIGHTS

Relevant is hier vooral document SCP/23/3 dat "experiences and case studies" weergeeft over de effectiviteit van exceptions and limitations. De discussie daarover wordt voortgezet.

(3) QUALITY OF PATENTS, INCLUDING OPPOSITION SYSTEMS

De USA introduceerde een voorstel voor een studie over worksharing (zie document SCP/23/4). Het SCP zet de discussies hierover voort. De EU-landen steunen het Amerikaanse voorstel en zijn ingenomen met voortzetting van de discussies. Een aparte sessie werd er gehouden waarin experts uit verschillende regio's in de wereld hun ervaringen deelden over "inventive step assessment in examination, opposition and revocation procedures".

(4) PATENTS AND HEALTH

Een seminar werd gehouden over de relatie tussen "patent systems and, *inter alia*, challenges related to availability of medicines in developing countries and least developed countries (LDCs)".

(5) CONFIDENTIALITY OF COMMUNICATIONS BETWEEN CLIENTS AND THEIR PATENT ADVISORS

Lidstaten hebben in een aparte sessie onderling informatie gedeeld over "confidentiality protection applied to different types of patent professionals and to national and foreign patent advisors".

Westerse landen grote waarde aan dit debat. Inbreng was er vooral van de kant van de USA, Japan, Zwitserland alsook van Spanje en Polen. De EU-landen steunen een 'soft law approach'. Het SCP gaat het debat voortzetten.

(6) TRANSFER OF TECHNOLOGY

Het SCP behandelde "issues relating to transfer of technology *vis-à-vis* sufficiency of disclosure".

Westerse landen (daaronder de EU-landen) vinden technology transfer belangrijk maar zien hier in het SCP liever geen algemene discussie over. Die discussie vindt plaats in het Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) en moet in het SCP niet gedupliceerd worden. Gegeven het mandaat van het SCP kan het in het SCP dan nog alleen gaan om "the issue of voluntary licenses between patent holders and third parties as well as non-assertion statements by patent holders, for example in the field of HIV/AIDS and a variety of technological fields".

(7) PROPOSAL BY THE GROUP OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN COUNTRIES (GRULAC)

Discussies baseerden zich op document SCP/22/5. De GRULAC-landen willen tot een update komen van het "1979 WIPO Model Law for Developing Countries and Inventions". Deze landen vragen onder andere om "legislative and policy assistance in line with the Development Agenda recommendations". Een update van het oude document zou behulpzaam zijn voor landen als deze hun octrooiwetgeving herzien. Westerse landen (daaronder de EU-landen) vinden het voorstel allesbehalve overtuigend. Deze landen verwijzen ook naar de "demand driven technical assistance by the WIPO Secretariat that was being provided along the lines of the Development Agenda recommendations, including technical assistance on legal matters in the area of patents, which took into account specific country needs and situations in a way that was much more wide ranging than a simple application of the Model Law". Het SCP komt er de volgende keer op terug.

FUTURE WORK

Uitgangspunt is de agenda van dit SCP, zie document SCP/23/1. Deze agenda houdt rekening met de verschillende opvattingen over het mandaat van het SCP en is zodoende goed gebalanceerd. Tot vaststelling van een werkprogramma komt het niet; lidstaten verschillen te veel van mening te dien aanzien.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Stand van zaken Unitary Patent Package

Unitary patent

In december jl. is in het Select Committee van de Administrative Council van de Europese Octrooi Organisatie overeenstemming bereikt over een totaalpakket aan maatregelen om het Europees Octrooibureau (EOB) in staat te stellen uitvoering te gaan geven aan het nieuwe unitaire octrooisysteem. Als onderdeel van het pakket is nu het al eerder overeengekomen voorlopige akkoord over de hoogte van de vernieuwingstaksen definitief geworden. De instandhoudingstaksen voor een unitair octrooi zullen bedragen:

	EUR	11 ^e jaar	1 460
2 ^e jaar	35	12 ^e jaar	1 775
3 ^e jaar	105	13 ^e jaar	2 105
4 ^e jaar	145	14 ^e jaar	2 455
5 ^e jaar	315	15 ^e jaar	2 830
6 ^e jaar	475	16 ^e jaar	3 240
7 ^e jaar	630	17 ^e jaar	3 640
8 ^e jaar	815	18 ^e jaar	4 055
9 ^e jaar	990	19 ^e jaar	4 455
10 ^e jaar	1 175	20 ^e jaar	4 855

Tevens zijn alle uitvoeringsbepalingen voor het EOB goedgekeurd. Dat zijn de volgende drie regelingen:

- 1) Rules relating to Unitary Patent Protection
- 2) Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection
- 3) Budgetary and Financial Rules

Ad 1) De Rules relating to Unitary Patent Protection bevatten de uitvoeringsbepalingen van de Verordening eenheidsoctrooibeschermtng (EU) 1257/2012 en de Vertaalverordening (EU) 1260/2012. Hierin zijn zaken geregeld zoals de procedure voor het verzoek om eenheidswerking, het verzoek om de tegemoetkoming in de vertaalkosten, het indienen van een verklaring van rechtswege ('licence of right'), de regeling rond taksenbetalingen, algemene procedurebepalingen, etc.

Ad 2) De Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection bevatten de hoogte van de taksen. Hierin staan onder meer de jaartaksen, de toeslag van 50% wegens late betaling, de 15% korting op de jaartaksen in geval van 'licence of right' en de forfaitaire tegemoetkoming van € 500 voor gemaakte vertaalkosten.

Ad 3) De Budgetary and Financial Rules bevatten de regels voor de afrekening tussen het EOB en de lidstaten en zijn daarmee voor de gebruikers minder interessant.

Unified Patent Court

Op 19 januari jl. heeft Finland als negende lidstaat het UPC Agreement geratificeerd (de andere acht lidstaten die al hebben geratificeerd zijn België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, en Zweden).

Het Preparatory Committee heeft aangegeven nog de eerste helft van 2016 nodig te hebben om al haar voorbereidende werkzaamheden af te ronden. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2016 het Protocol inzake Voorlopige Toepassing in werking treden. Dit houdt in dat enkele organisatorische, financiële en personele bepalingen van de UPC Agreement provisioneel in werking treden, zodat de organisatie van het Gerecht kan worden opgebouwd. Dit met het oog op de start begin 2017.

Nationale implementatie

Begin juli 2015 zijn (i) het voorstel voor de 'Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht' en (ii) het wetsvoorstel voor 'Wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012' naar de Raad van State (van het Koninkrijk) gestuurd voor advies. In de tweede helft van december jl. zijn beide adviezen uitgebracht. Momenteel worden de adviezen van de Raad van State verwerkt en wordt voor beide wetsvoorstellen het Nader rapport opgesteld.

[terug naar nieuwsbrief](#)

SC/3/15

Orig.: en

Munich, 27.11.2015

SUBJECT: Rules relating to Unitary Patent Protection

SUBMITTED BY: President of the European Patent Office

ADDRESSEES: Select Committee of the Administrative Council (for decision)

SUMMARY

Implementation at the European Patent Office of Regulations (EU) No 1257/2012 and No 1260/2012.

The present document is based on the consolidated version of the draft Rules relating to unitary patent protection (SC/30/14) as approved in principle at the 11th meeting of the Select Committee of 9 December 2014.

The following substantive change was made to document SC/30/14:

- Rule 25 "Cover for expenditure incurred by the European Patent Office" was deleted as the matter it governs will be provided for in the documents on the financial or budgetary matters.

The Select Committee is requested to approve the draft decision set out below.

This document has been issued in electronic form only.

Draft

DECISION OF THE SELECT COMMITTEE
OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
of [date of decision]
adopting the Rules relating to
Unitary Patent Protection

THE SELECT COMMITTEE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN
PATENT ORGANISATION,

Having regard to Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Rules relating to Unitary Patent Protection set forth below are adopted.

Article 2

These Rules shall enter into force on the date of application of Regulations (EU) No 1257/2012 and No 1260/2012 in accordance with Article 18, paragraph 2, Regulation (EU) No 1257/2012 and Article 7, paragraph 2, Regulation (EU) No 1260/2012.

Done at Munich, [date of decision]

For the Select Committee of the
Administrative Council
The Chairman

Jérôme DEBRULLE

TABLE OF CONTENTS

Subject		Page
PART I	INSTITUTIONAL PROVISIONS	2
CHAPTER I	SUBJECT MATTER	2
Rule 1	Subject matter	2
CHAPTER II	SELECT COMMITTEE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL	4
Rule 2	Competences and duties	4
CHAPTER III	Functions and POWERS OF THE PRESIDENT OF THE European patent office AND SPECIAL DEPARTMENTS OF THE European patent office	8
Rule 3	Functions and powers of the President of the European Patent Office	8
Rule 4	Unitary Patent Protection Division	10
PART II	PROCEDURES TO BE CARRIED OUT BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE UNDER REGULATIONS (EU) NO 1257/2012 AND NO 1260/2012	14
CHAPTER I	THE REQUEST FOR UNITARY EFFECT	14
Rule 5	General	14
Rule 6	Requirements of the request for unitary effect	18
Rule 7	Examination of the request by the European Patent Office	20
CHAPTER II	Compensation scheme	24
Rule 8	Definition and beneficiaries	24
Rule 9	Request for compensation	28
Rule 10	Examination of the request and grant of compensation	30
Rule 11	Level of compensation	32
CHAPTER III	LICENCES OF RIGHT	34
Rule 12	Filing of the statement by the patent proprietor	34
CHAPTER IV	RENEWAL FEES	38
Rule 13	Payment of renewal fees for European patents with unitary effect	38

CHAPTER V	LAPSE	44
Rule 14	Lapse	44
PART III	INFORMATION TO THE PUBLIC	46
CHAPTER I	REGISTER FOR UNITARY PATENT PROTECTION	46
Rule 15	Establishment of the Register for unitary patent protection	46
Rule 16	Entries in the Register for unitary patent protection	48
CHAPTER II	PUBLICATIONS	60
Rule 17	European Patent Bulletin and Official Journal of the European Patent Office	60
Rule 18	Publication of translations	62
Rule 19	Inclusion of decisions of the Unified Patent Court in the files	64
PART IV	COMMON PROVISIONS	66
Rule 20	Common provisions governing procedure	66
Rule 21	Oral proceedings	74
Rule 22	Re-establishment of rights	76
Rule 23	Form of decisions	78
Rule 24	Interlocutory revision	80

RULES

relating to Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and to Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements

(hereinafter "Rules relating to Unitary Patent Protection")

PART I **INSTITUTIONAL PROVISIONS**

CHAPTER I **SUBJECT MATTER**

Rule 1 **Subject matter**

- (1) The participating Member States hereby entrust the European Patent Office with the tasks referred to in Article 9, paragraph 1, Regulation (EU) No 1257/2012. In carrying out these tasks, the European Patent Office shall apply the present Rules and shall be bound by decisions handed down by the Unified Patent Court in actions brought under Article 32, paragraph 1(i), Agreement on a Unified Patent Court.

- (2) In case of conflict between the provisions of the present Rules and Union law, including Regulation (EU) No 1257/2012 and Regulation (EU) No 1260/2012, the provisions of Union law shall prevail.

Rule 1 – Subject matter

1. Article 142(1) EPC stipulates that any group of contracting states may provide by a special agreement that a European patent granted for those states has a unitary character throughout their territories. Article 1 Regulation (EU) No 1257/2012 provides that the regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142(1) EPC. Furthermore, Article 3(2) Regulation (EU) No 1257/2012 holds that a European patent with unitary effect has a unitary character. Therefore, in accordance with Article 142(2) EPC, the provisions of Part IX EPC, Special Agreements, apply.
2. The group of contracting states within the meaning of Article 142(1) EPC may give the European Patent Office (hereinafter "EPO") additional tasks (see Article 143(1) EPC). Special departments common to the contracting states in the group may be set up within the EPO to carry out these additional tasks (see Article 143(2) EPC). In accordance with these principles, proposed Rule 1(1) defines the subject matter of the present rules, which is to lay down the provisions required to implement the tasks entrusted to the EPO under Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012. These rules are referred to as the "Rules relating to Unitary Patent Protection", as reflected in the title.
3. Paragraph 1 of Rule 1 holds that the additional tasks as provided for in Regulation (EU) No 1257/2012 are entrusted to the EPO by virtue of the present rules. The EPO, in carrying out these tasks, will be bound by decisions handed down by the Unified Patent Court (UPC) in actions brought under Article 32(1)(i) Agreement on a Unified Patent Court.
4. Proposed Rule 1(2) contains a conflict rule modelled on Article 164(2) EPC. It guarantees that Union law, including the provisions of Regulations (EU) No 1257/2012 and No 1260/2012, takes precedence over the provisions of the present rules. Where an interpretation of the present provisions runs counter to Union law, including the two regulations, that interpretation cannot be followed and the EPO will have to provide an alternative one that complies with Union law in order to resolve the conflict.

CHAPTER II SELECT COMMITTEE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL

Rule 2 Competences and duties

- (1) The Select Committee of the Administrative Council shall be competent to amend
 - (a) the present Rules;
 - (b) the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection;
 - (c) other rules or decisions of a financial or budgetary nature;
 - (d) its Rules of Procedure.
- (2) The Select Committee shall ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks entrusted to the European Patent Office in accordance with Rule 1, paragraph 1.

Rule 2 – Competences and duties of the Select Committee

1. At their inaugural meeting of 20 March 2013, the participating member states established the Select Committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation within the meaning of Article 145(1) EPC and in accordance with Article 9(2) Regulation (EU) No 1257/2012.
2. Article 145(2) EPC provides that the powers and functions of the Select Committee of the Administrative Council will be determined by the group of contracting states referred to in Article 142(1) EPC.
3. Pursuant to Article 9(2) Regulation (EU) No 1257/2012, the participating member states will ensure compliance with said regulation in fulfilling their international obligations undertaken in the EPC and will co-operate to that end. Moreover, in their capacity as contracting states to the EPC, the participating member states will ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks referred to in Article 9(1) of the regulation and will ensure the setting of the level of renewal fees in accordance with Article 12 of the regulation and the setting of the share of distribution of the renewal fees in accordance with Article 13 of the regulation. To that end they will set up a Select Committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation within the meaning of Article 145 EPC.
4. Mirroring the competences of the Administrative Council as provided for in the EPC (see Articles 33(1)(2) and 46 EPC), it is proposed that the Select Committee should be competent to amend the present rules, the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection, other rules or decisions of a financial or budgetary nature and its own rules of procedure.

5. Paragraph 2 stipulates that the Select Committee will ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks entrusted to the EPO, in accordance with Article 9(2) Regulation (EU) No 1257/2012 and Article 145(1) EPC.
6. The membership, chairmanship, voting rights and all other issues related to the procedures and functioning of the Select Committee are laid down in the Rules of Procedure of the Select Committee.

**CHAPTER III FUNCTIONS AND POWERS OF THE PRESIDENT OF THE
EUROPEAN PATENT OFFICE AND SPECIAL DEPARTMENTS OF
THE EUROPEAN PATENT OFFICE**

**Rule 3 Functions and powers of the President of the European Patent
Office**

The Unitary Patent Protection Division referred to in Rule 4 shall be managed by the President of the European Patent Office, who shall be responsible for its activities to the Select Committee of the Administrative Council. To this end, Article 10, paragraphs 2 and 3, EPC shall apply mutatis mutandis.

Rule 3 – Functions and powers of the President of the European Patent Office

1. Proposed Rule 3 reiterates and clarifies the President's management functions as provided for in the EPC: it sets out the power to manage, i.e. direct, the special department established under Article 143 EPC, which is in fact the Unitary Patent Protection Division under Rule 4(1). The tasks entrusted to the EPO under Rule 1(1) will be carried out under the responsibility of this division.
2. The proposed Rule also reflects the principle set out in Article 145(1) EPC according to which the President of the EPO is responsible for the activities of the Unitary Patent Protection Division to the Select Committee of the Administrative Council (see also Article 10(1) EPC).
3. In accordance with Article 143(2) EPC, Article 10(2) and (3) EPC applies *mutatis mutandis*.
4. Accordingly, the President of the EPO will in particular take all necessary steps to ensure the functioning of the Unitary Patent Protection Division, including the adoption of internal administrative instructions and information to the public (see Article 10(2)(a) EPC). He will also have the possibility to submit to the Select Committee any proposal for amending the present Rules or for decisions which come within the competence of the Select Committee (see Article 10(2)(c) EPC). This is, of course, without prejudice to the possibility of the participating member states to submit any proposal to the Select Committee in accordance with Article 8(2) of the Rules of Procedure of the Select Committee. Furthermore, a management report will have to be submitted each year by the President of the EPO to the Select Committee (see Article 10(2)(e) EPC).

Rule 4 Unitary Patent Protection Division

- (1) A Unitary Patent Protection Division is hereby established within the European Patent Office as a special department within the meaning of Article 143, paragraph 2, EPC.
- (2) The tasks entrusted to the European Patent Office in accordance with Rule 1, paragraph 1, shall be carried out under the responsibility of the Unitary Patent Protection Division.
- (3) Decisions of the Unitary Patent Protection Division shall be taken by one legally qualified member.
- (4) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not legally qualified members the execution of duties falling to the Unitary Patent Protection Division and involving no legal difficulties.

Rule 4 – Unitary Patent Protection Division

1. Under Article 143(1) EPC, the group of Contracting States having availed itself of the authorisation provided for in Article 142(1) EPC may give additional tasks to the EPO. According to Article 143(2) EPC, special departments common to the group of Contracting States may be set up within the EPO in order to carry out these additional tasks. Moreover, Article 143(2) EPC lays down that the President of the EPO directs such special departments and that Article 10(2) and (3) EPC applies mutatis mutandis. Finally, pursuant to Article 145(1) EPC, the Select Committee of the Administrative Council supervises the activities of the special departments set up under Article 143(2) EPC.
2. It is proposed that such a special department should be set up and named the "Unitary Patent Protection Division". Such a special department will be responsible for the additional tasks referred to in Article 9, paragraph 1, Regulation (EU) No 1257/2012 and entrusted to the EPO under Rule 1(1) by the participating member states. The departments referred to in Article 15 EPC are not responsible for these additional tasks lying outside the normal EPO grant procedure. Therefore, there is a need to set up a special department. This will clarify that the departments entrusted with the procedures laid down in the EPC, namely the Search, Examining, Opposition and Legal Divisions as well as the Boards of Appeal, will not have any responsibility when it comes to the unitary patent. In particular, actions against decisions of the Unitary Patent Protection Division will have to be brought before the Unified Patent Court (see Articles 32(1)(i) and 47(7) UPC Agreement) and not before the EPO Boards of Appeal.
3. Given the predominantly legal nature of the decisions to be taken by the Unitary Patent Protection Division, it is proposed that its decisions be taken by one legally qualified member (see also Article 20(2) EPC). This is in line with Article 8(6) UPC Agreement which lays down that any panel of the central division dealing with actions under Article 32(1)(i) UPC Agreement sits in a composition of (three) legally qualified judges.

4. Paragraph 4 provides that the President of the EPO may entrust to employees who are not legally qualified members (i.e. formalities officers) the execution of individual duties falling to the Unitary Patent Protection Division and involving no legal difficulties. Accordingly, certain aspects of the procedures may be delegated to formalities officers under conditions to be determined by the President of the EPO, e.g. where a request is not disputed or where a task does not involve complex legal questions.
5. No additional administrative infrastructure will be required for the Unitary Patent Protection Division. It will in fact be a virtual division in the sense that its staff will be the existing staff of the Legal Division under Article 20 EPC which deals with tasks identical or similar to those for which the Unitary Patent Protection Division will be responsible. The department will thus wear two hats and will take decisions either in its capacity as Unitary Patent Protection Division or in its capacity as Legal Division. By using the existing infrastructure and expertise, additional costs can be kept low.

PART II **PROCEDURES TO BE CARRIED OUT BY THE EUROPEAN PATENT
OFFICE UNDER REGULATIONS (EU) NO 1257/2012 AND
NO 1260/2012**

CHAPTER I **THE REQUEST FOR UNITARY EFFECT**

Rule 5 **General**

- (1) At the request of the proprietor of the European patent, unitary effect shall be registered by the European Patent Office in the Register for unitary patent protection.

- (2) Unitary effect shall be registered only if the European patent has been granted with the same set of claims in respect of all the participating Member States.

Rule 5 – The request for unitary effect – General

I. Requirements for the registration of unitary effect

1. Paragraph 1 reflects the fact that procedurally, under Regulation (EU) No 1257/2012, unitary patent protection is obtained by a formal request of the proprietor of the European patent, to be filed with the EPO.
2. Paragraph 2 sets out the "substantive" requirements for obtaining unitary effect. It sticks to the wording of Article 3(1) in conjunction with Recital 7 Regulation (EU) No 1257/2012: unitary effect is registered only where the European patent has been granted with the same set of claims for all the 25 participating member states, irrespective of whether these states have ratified the UPC Agreement or not.
3. The territorial scope of a European patent with unitary effect for which unitary effect is already registered in the Register for unitary patent protection will have to be determined under Article 18(2), second subparagraph, Regulation (EU) No 1257/2012, i.e. by referring to the date of registration. The participating member states in which the European patent with unitary effect has unitary effect under Article 18(2), second subparagraph, Regulation (EU) No 1257/2012 will be indicated in the Register for unitary patent protection for information purposes (see Rule 16(1)(g)).
4. Where one of the two joint requirements set out in paragraph 2 (i.e. designation of all the participating member states in the granted European patent and same set of claims for all these Member States), or even both, is/are not fulfilled, unitary effect cannot be registered by the EPO (see Article 3(1) and Recital 7 Regulation (EU) No 1257/2012).

5. No express authorisation to introduce a specific fee for the request for unitary effect has been included: such a fee would constitute a supplementary formal and financial requirement not provided for by Regulation (EU) No 1257/2012 and could unnecessarily complicate and therefore delay the procedure for requesting unitary effect (it would inevitably lead to instances of non-payment, or partial payment, or late payment, and thereby necessitate remedies, surcharge, sanctions such as the request deemed not to have been filed, etc.) when, in fact, the procedure should be kept as simple and attractive as possible.

II. Multiple proprietors in respect of the same or different participating member states

6. Unitary effect can also be requested where a European patent was granted to multiple proprietors in respect of the same or different participating member states as long as said European patent has been granted with the same set of claims in respect of all the participating member states. Procedurally, the request will then have to be filed via the common representative referred to in Rule 151 EPC (see Rule 20(2)(I), which provides that Rule 151 EPC applies *mutatis mutandis*).

Rule 6 Requirements of the request for unitary effect

- (1) The request for unitary effect shall be filed with the European Patent Office no later than one month after publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin.
- (2) The request for unitary effect shall be filed in writing in the language of the proceedings and shall contain:
 - (a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (hereinafter "the requester") as provided for in Rule 41, paragraph 2(c), EPC;
 - (b) the number of the European patent to which unitary effect shall be attributed;
 - (c) where the requester has appointed a representative, particulars as provided for in Rule 41, paragraph 2(d), EPC;
 - (d) a translation of the European patent as required under Article 6, paragraph 1, Regulation (EU) No 1260/2012, as follows:
 - where the language of the proceedings is French or German, a full translation of the specification of the European patent into English;
or
 - where the language of the proceedings is English, a full translation of the specification of the European patent into any other official language of the European Union.

Rule 6 – Requirements of the request for unitary effect

1. Rule 6 sets out the formal requirements for obtaining unitary effect, as opposed to the "substantive" requirements set out in Rule 5(2).
2. Paragraph 1 of the proposed rule, in accordance with Article 9(1)(g) Regulation (EU) No 1257/2012, stipulates a non-extendable time limit of one month after the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin for filing the request for unitary effect.
3. In order to avoid any formal deficiencies, the EPO intends to provide appropriate (electronic) forms for filing the request for unitary effect which will contain checkboxes alerting the patent proprietor to all the relevant formal requirements.
4. Should the patent proprietor omit to file a request for unitary effect, i.e. file no request for unitary effect with the EPO, he may obtain re-establishment of rights in respect of the period specified in Rule 6(1). The request for re-establishment must however be filed within two months of expiry of the aforementioned period, by analogy with the re-establishment of rights for the priority period under Article 87(1) EPC (see Rule 22(2)), and the omitted act, i.e. the filing of the request for unitary effect, must also be completed in this period (Rule 22(3)). For a request for unitary effect filed too late, i.e. after the expiry of the one-month period specified in Rule 6(1), see the explanatory remarks on Rule 7 below.
5. Paragraph 2 specifies the language to be used in accordance with Article 9(1)(g) Regulation (EU) No 1257/2012, namely the language of the proceedings, as well as the requirement under the EPC for the written form. Paragraph 2(a) is required so that the EPO can check the requester's identity, i.e. whether he is in fact the patent proprietor. The number of the European patent is required to identify the patent to which unitary effect will be attributed. Paragraph 2(c) is needed in case a representative has been appointed. Paragraph 2(d) sets out the transitional translation requirements of Article 9(1)(h) Regulation (EU) No 1257/2012 and Article 6(1) Regulation (EU) No 1260/2012. It will have to be deleted as soon as the transitional period is terminated.

Rule 7 Examination of the request by the European Patent Office

- (1) If the requirements under Rule 5, paragraph 2, are met and the request for unitary effect complies with Rule 6, the European Patent Office shall register the unitary effect in the Register for unitary patent protection and communicate the date of this registration to the requester.
- (2) If the requirements under Rule 5, paragraph 2, are not met or the request for unitary effect does not comply with Rule 6, paragraph 1, the European Patent Office shall reject the request.
- (3) If the requirements under Rule 5, paragraph 2, are met and the request for unitary effect complies with Rule 6, paragraph 1, but fails to comply with the requirements of Rule 6, paragraph 2, the European Patent Office shall invite the requester to correct the deficiencies noted within a non-extendable period of one month. If the deficiencies are not corrected in due time, the European Patent Office shall reject the request.

Rule 7 – Examination of the request by the EPO

1. In view of the overriding need for legal certainty and in the interest of clarity, the procedure for requesting and registering unitary effect should be as straightforward as possible. In particular, the overall duration of this procedure should be as short as possible bearing in mind that the public, patent offices, courts (including the Unified Patent Court) and other national authorities should know as soon as possible whether unitary effect will be attributed to a granted European patent. Furthermore, the participating member states have a particular interest in a swift registration of the unitary effect since they have to ensure, where the unitary effect of a European patent has been registered, that the European patent is deemed not to have taken effect as a national patent in their territory (see Article 4(2) Regulation (EU) No 1257/2012). On the other hand, patent proprietors requesting unitary effect do have a legitimate interest in obtaining possibilities to remedy minor formal deficiencies contained in the request and in being duly heard under Article 113(1) EPC, as is the case for any other procedure governed by the EPC and with which they are acquainted.
2. Paragraph 1 governs the case where all requirements, both formal and substantive as provided for under Rules 5(2) and 6, are met. In this case, the EPO can register the unitary effect in the Register for unitary patent protection and communicate the date of this registration to the patent proprietor.

3. Paragraph 2 governs three scenarios: (a) the request is filed within the one-month period of Rule 6(1) and the substantive requirements of Rule 5(2) are not met; (b) the request is filed after the expiry of the one-month period of Rule 6(1) and the substantive requirements of Rule 5(2) are met; (c) the request is filed after the expiry of the one-month period of Rule 6(1) and the substantive requirements of Rule 5(2) are not met. The fourth possible scenario, in which no request for unitary effect has been filed by the patent proprietor, is not governed by paragraph 2 since the EPO cannot issue a rejection in the absence of a request. See the explanatory remarks on Rule 6 for more information on this scenario.
4. In cases (a) to (c), the EPO will reject the request for unitary effect without setting a further time limit for correcting deficiencies. Before it does so, it will have to give the patentee the opportunity to comment, i.e. send out at least one communication inviting the requester to comment under Article 113(1) EPC, which applies pursuant to Rule 20(1). It is proposed that in case (b) the requester should be given the possibility to request re-establishment of rights in respect of the one-month period specified in Rule 6(1) within two months of expiry of that period (see Rule 22(2)). Procedurally speaking, the EPO may then, together with the rejection of the request, inform the patent proprietor that he may still request re-establishment of rights in respect of the period specified in Rule 6(1) within two months of the expiry of that period.
5. Paragraph 3 governs the case where the one-month period of Rule 6(1) and the substantive requirements of Rule 5(2) are met but where any of the formal requirements of Rule 6(2) have not been fulfilled. In such a case, the EPO would – as usual in proceedings before the EPO – give the requester the opportunity to remedy the deficiency within a non-extendable period of one month. If the requester fails to observe this period, re-establishment of rights is ruled out, no other legal remedy is available and the request for unitary effect is rejected (see Rule 22(6)), i.e. the EPO takes a final decision against which an action can be brought before the Unified Patent Court (see Article 32(1)(i) in conjunction with Article 66 Agreement on a Unified Patent Court).

CHAPTER II COMPENSATION SCHEME

Rule 8 Definition and beneficiaries

- (1) Proprietors of European patents with unitary effect for which the European patent application was filed in an official language of the European Union other than English, French or German shall be entitled to compensation for translation costs if their residence or principal place of business is in a member state of the European Union and they are an entity or a natural person referred to in paragraph 2.
- (2) Compensation for translation costs shall be granted, on request, to a patent proprietor falling within one of the following categories:
 - (a) small and medium-sized enterprises as defined in European Commission recommendation 2003/361/EC dated 6 May 2003;
 - (b) natural persons; or
 - (c) non-profit organisations as defined in Article 2, paragraph 1(14) of Regulation (EU) No 1290/2013, universities and public research organisations.
- (3) If the patent has multiple proprietors, compensation will be granted only if each proprietor fulfils the conditions referred to in paragraphs 1 and 2.
- (4) If the European patent application or the European patent was transferred before a request for unitary effect was filed, compensation will be granted only if both the initial applicant and the proprietor of the patent fulfil the conditions referred to in paragraphs 1 and 2.
- (5) The compensation scheme provided for in paragraph 1 shall also apply to Euro-PCT applications originally filed at a receiving office in an official language of the European Union other than English, French or German.

Rule 8 – Compensation scheme: definition and beneficiaries

1. Under Rule 8(1), the scheme is open to proprietors of European patents with unitary effect granted on the basis of an application they have filed in one of the EU official languages other than English, French and German (the EPO official languages) if their residence or principal place of business is in an EU member state.
2. Besides geographical location and language used, beneficiaries of the scheme must also be in one of the following categories:
 - (a) small and medium-sized enterprises (SMEs);
 - (b) natural persons; or
 - (c) non-profit organisations, universities and public research organisations.
3. The definition of SMEs is that set out in European Commission recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 on micro, small and medium-sized enterprises. The recommendation defines an enterprise as any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form. The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons, which have an annual turnover not exceeding EUR 50m or an annual balance-sheet total not exceeding EUR 43m, and for which no more than 25% of the capital is held directly or indirectly by another company which is itself not an SME.
4. The definition of non-profit organisations is that set out in Article 2, paragraph 1(14) of Regulation (EU) No. 1290/2013 laying down the rules for participation in the framework programme for research and innovation. Thus, *'non-profit legal entity'* means a legal entity which by its legal form is non-profitmaking or which has a legal or statutory obligation not to distribute profits to its shareholders or individual members.
5. Universities and public research organisations are not expressly defined in EU texts, so details will be presented in an EPO notice, reflecting these bodies' definitions as set out with a view to amendment of the scope of application of Rule 6 EPC (cf. CA/97/13 Rev. 1 and the notice from the EPO dated 10 January 2014, OJ EPO 2014, A23).

6. To prevent abuse, such as making a natural person or SME a co-proprietor of the patent in order to qualify for the scheme, Rule 8(3) provides that if there are multiple proprietors, compensation will be granted only if each of them fulfils the eligibility requirements.
7. The rule's paragraph 1 governs compensation requests submitted by the same entity that filed the patent application; in such cases, the eligibility criteria must be fulfilled when the European patent application is filed. Its paragraph 4 governs those submitted after ownership of the application or patent has changed (e.g. following a transfer or merger); here, compensation will be granted only if both the original applicant and the new owner (for the latter when requesting compensation) fulfil the eligibility criteria as regards not only nationality but also type of entity.
8. The scheme applies to Euro-direct applications filed at the EPO and also, as expressly stated in Rule 8(5), to Euro-PCT applications originally filed at a PCT receiving office or the International Bureau in an EU (but non-EPO) official language. Under Article 153(2) EPC, an international application for which the EPO is a designated or elected office is legally equivalent to a regular European application, and as such is covered by Article 5 of Regulation (EU) No 1260/2012.

Rule 9 Request for compensation

- (1) The proprietor of a European patent who wishes to benefit from compensation under Rule 8 shall file a request for it together with the request for unitary effect referred to in Rule 6.
- (2) The request for compensation for translation costs shall contain a declaration that the proprietor of the European patent is an entity or a natural person referred to in Rule 8, paragraph 2.

Rule 9 – Request for compensation

1. Proprietors have to file their request for compensation with the EPO after grant of the European patent, together with their request for unitary effect. That is in line with the texts adopted; under recital 10 of Regulation (EU) No 1260/2012 the compensation should go to "*certain applicants obtaining European patents with unitary effect*". Although translation costs will then be reimbursed some time (three to four years) after they were actually incurred, this possibility of subsequent reimbursement is to be seen as an incentive for SMEs to opt for unitary protection.
2. Rule 9 stipulates that the request for compensation must be filed with the EPO at the same time as the request for registration of unitary effect, i.e. no later than one month after publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin (see Rule 6); no longer period for filing it is envisaged. The request forms for unitary effect will also include a box for requesting compensation; proprietors will merely have to tick the box.
3. Together with the request for compensation the proprietor must submit a solemn declaration that he (and the initial applicant, if a transfer of ownership has occurred) fulfils the eligibility requirements under Rule 8. He must make this declaration on an EPO form. The EPO does not plan to require him to provide supporting documents about his status, and will not normally verify the veracity of the declaration. It may however conduct spot checks before granting compensation.

Rule 10 Examination of the request and grant of compensation

- (1) After the European Patent Office has registered the unitary effect of the European patent in the Register for unitary patent protection and has examined the request for compensation, it shall inform the patent proprietor whether that request has been granted or rejected.
- (2) Once granted, compensation shall not be rescinded, even if, as a result of changed circumstances, the proprietor no longer qualifies for it under Rule 8.
- (3) Should the Office have reason to doubt the veracity of the declaration filed under Rule 9, paragraph 2, it shall invite the patent proprietor to provide evidence that he fulfils the requirements of Rule 8, paragraph 2. Articles 113(1) and 114 EPC shall apply.
- (4) If the Office finds that the compensation was granted on the basis of a false declaration, it shall invite the patent proprietor to pay, together with the next renewal fee falling due, an additional fee composed of the amount of the compensation paid and an administrative fee as laid down in the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection. If this additional fee is not paid in due time, the European patent with unitary effect shall lapse under Rule 14.

Rule 10 – Examination of the request and grant of compensation

1. The EPO will quickly examine requests for compensation according to Rule 10(1) to make sure that the request for unitary effect has indeed been filed, that all proprietors have made the necessary declaration, and that there are no doubts as to the declaration's veracity. After these simple checks, the EPO will notify the proprietor that it is granting compensation and pay it to him. Compensation cannot be paid until the European patent's unitary effect has been entered in the Register for unitary patent protection. This compensation is to be covered by the renewal fees for European patents with unitary effect, which means that it cannot be granted until unitary effect is registered, as opposed to merely requested.
2. Once compensation is granted, the proprietor will keep it whatever happens to his status, e.g. he no longer fulfils the SME criteria or assigns his unitary patent to a new proprietor who does not meet the eligibility requirements under Rule 8(2).
3. However, if the EPO has serious doubts about the veracity of the declaration filed with the compensation request, e.g. because of information from a third party, under Rule 10(3) it could exceptionally review its grant of the compensation, and ask the beneficiary to provide evidence (such as a copy of his balance sheet or a declaration about how many persons he employs) that he fulfils the eligibility criteria. Proceedings under Articles 113(1) and 114 EPC would then ensue.
4. If, at the end of these proceedings, the Office believes that a false declaration has been made, it will inform the beneficiary under Rule 10(4) that it has revised its decision to grant the compensation, and require him to refund the sum paid, in the form of an additional fee when paying the next renewal fee for his unitary patent (possibly within the six-month grace period). This additional fee will be equal to the amount of the compensation paid, plus an administrative fee to cover processing costs. The administrative fee will be set, in the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection, at 50% of the amount of compensation paid. If this additional fee is not paid in due time, his unitary patent will lapse under Rule 14(1).
5. Decisions taken by the Office in administering the compensation scheme procedures described above are appealable before the Unified Patent Court.

Rule 11 Level of compensation

Reimbursement of translation costs shall be made up to a ceiling and paid in the form of a lump sum, in accordance with the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection. The ceiling shall be fixed on the basis of the average length of a European patent and the average translation cost per page, taking account of the average reduction granted under Rule 6 EPC.

Rule 11 – Level of compensation

1. The level of compensation is fixed in the form of a lump sum. The lump sum paid constitutes the ceiling on the reimbursement of all translation costs, under Article 5(1) of Regulation (EU) No. 1260/2012. For real translation costs below this ceiling, the scheme will bring requesters financial advantages which go beyond what is provided for in Article 5 of Regulation (EU) No 1260/2012.
2. The reimbursement ceiling takes account of the average length of European patent specifications and the average cost of translating a text from one of the 21 EU but non-EPO official languages into English, French or German.
3. Lastly, the level of compensation must take account of the reductions granted on filing and during examination, under Rule 6 EPC and Article 14 Rules relating to Fees (EPC), for the same categories of applicant.
4. The lump sum fixed in the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection will be reviewed periodically as further technical progress in machine translation enables applicants to obtain translations more cheaply.

CHAPTER III LICENCES OF RIGHT

Rule 12 Filing of the statement by the patent proprietor

- (1) The proprietor of a European patent with unitary effect may file a statement with the European Patent Office that he is prepared to allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate consideration. In that case, the renewal fees for the European patent with unitary effect which fall due after receipt of the statement shall be reduced; the amount of the reduction shall be fixed in the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection. The statement shall be entered in the Register for unitary patent protection.
- (2) The statement referred to in paragraph 1 may be withdrawn at any time by a communication to this effect to the European Patent Office. Such withdrawal shall not take effect until the amount by which the renewal fees were reduced is paid to the European Patent Office.
- (3) The statement referred to in paragraph 1 may not be filed as long as an exclusive licence is recorded in the Register for unitary patent protection or a request for the recording of such a licence is pending before the European Patent Office.
- (4) No request for recording an exclusive licence in the Register for unitary patent protection shall be admissible after the statement referred to in paragraph 1 has been filed, unless that statement is withdrawn.

Rule 12 – Filing of the statement by the patent proprietor

1. Article 8(1) Regulation (EU) No 1257/2012 provides that the proprietor of a European patent with unitary effect may file a statement with the EPO to the effect that the proprietor is prepared to allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate consideration. Paragraph 2 of that article specifies that a licence obtained under the Regulation will be treated as a contractual licence. In accordance with Article 11(3) Regulation (EU) No 1257/2012, renewal fees which fall due after receipt of the statement referred to in Article 8(1) of said regulation will be reduced. Recital 15 of the regulation adds that the patent proprietor should obtain a reduction of the renewal fees as from the time the EPO receives the statement referred to in Article 8(1) of the regulation.
2. Article 9(1)(c) Regulation (EU) No 1257/2012 provides that the EPO is given the task of receiving and registering the statements on licensing referred to in Article 8, their withdrawal and licensing commitments undertaken by the proprietor of the European patent with unitary effect in international standardisation bodies.
3. Proposed Rule 12(1) lays down the procedure for filing the statement referred to in Article 8 Regulation (EU) No 1257/2012 and specifies that the amount of the renewal fee reduction will be fixed in the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection. Paragraph 2 specifies that the statement can be withdrawn by the proprietor at any time, in line with Article 9(1)(c) Regulation (EU) No 1257/2012. The withdrawal will take effect only if the amount by which the renewal fees were reduced is paid to the EPO.
4. Paragraph 3 deals with cases where an exclusive licence is recorded in the register. Paragraph 4 specifies that no exclusive licence may be recorded after a statement has been filed, unless it is withdrawn.

5. Pursuant to Article 32(1)(h) Agreement on a Unified Patent Court, the Court will have exclusive competence in respect of actions for compensation for licences on the basis of Article 8 Regulation (EU) No 1257/2012. Therefore, in case of a dispute, the Unified Patent Court will have to determine the amount of the appropriate compensation referred to in Article 8 Regulation (EU) No 1257/2012 and Rule 8(1) if a request for same is made by one of the contracting parties to the licence agreement.

CHAPTER IV RENEWAL FEES

Rule 13 Payment of renewal fees for European patents with unitary effect

- (1) Renewal fees for European patents with unitary effect and additional fees for their late payment shall be paid to the European Patent Office. Those fees shall be due in respect of the years following the year in which the mention of the grant of the European patent which benefits from unitary effect is published in the European Patent Bulletin.
- (2) A renewal fee for the European patent with unitary effect in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application which led to the European patent with unitary effect. Renewal fees may not be validly paid more than three months before they fall due.
- (3) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.
- (4) A renewal fee in respect of a European patent with unitary effect falling due under paragraph 2 within three months of the notification of the communication referred to in Rule 7(1) may still be paid within that period without the additional fee referred to in paragraph 3.
- (5) A renewal fee for a European patent with unitary effect which would have fallen due under paragraph 2 in the period starting on the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin up to and including the date of the notification of the communication referred to in Rule 7(1) shall be due on that latter date. This fee may still be paid within three months of that latter date without the additional fee referred to in paragraph 3.
- (6) Rule 51, paragraphs 4 and 5, EPC shall apply mutatis mutandis.

Rule 13 – Payment of renewal fees for European patents with unitary effect

1. In accordance with Articles 9(1)(e) and 11 Regulation (EU) No 1257/2012, proposed paragraph 1 sets out the obligation to pay the EPO renewal fees, and where applicable additional fees in the event of their late payment, for European patents with unitary effect, the amount of the fees being laid down in the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection. Renewal fees for a European patent with unitary effect are due in respect of the years following the year in which the mention of the grant of that patent is published in the European Patent Bulletin (see also Article 141(1) EPC).
2. Proposed paragraph 2 governs the due date of payment of renewal fees and is almost identical to the wording of Rule 51(1) EPC. Proposed paragraph 3 is fully aligned with Rule 51(2) EPC, which provides for an additional period of six months if the renewal fees have not been paid on or before the due date. Proposed paragraphs 4 and 5 provide for a special period for paying the first renewal fees for the European patent with unitary effect.
3. If the renewal fee has not been paid on the due date, the EPO will, as a courtesy service (and as is the current practice with respect to renewal fees to be paid for the European patent application under Article 86 EPC), inform the proprietor of the European patent with unitary effect as soon as possible of the option of paying the fee, plus an additional fee, in the six months following the due date, that period having already begun.
4. If the renewal fee is not paid within the additional six-month period, the EPO will send a communication under Rule 112(1) EPC (which applies *mutatis mutandis* pursuant to Rule 20(2)(d)), notifying the proprietor of the European patent with unitary effect of the loss of rights. The communication does not constitute a decision within the meaning of Article 32(1)(i) Agreement on a Unified Patent Court, so an action cannot be brought against it before the Unified Patent Court. Failure to pay the renewal fee within the additional six-month period can be redressed by re-establishment of rights under Rule 22.
5. Alternatively, if the finding of the EPO causing the loss of rights is inaccurate, a review of the finding can be requested by applying for a decision under Rule 112(2) EPC, said rule applying *mutatis mutandis*. An action against that decision could then be brought before the Unified Patent Court.

6. The computation of time limits is to be effected under Rules 131 and 134 EPC (see Rule 20(2)(g)) in accordance with the current EPO practice: when the due date falls on a date the EPO cannot receive mail within the meaning of Rule 134(1) EPC (which applies *mutatis mutandis* under Rule 20(2)(g)), the due date is not changed since it does not constitute a period which can be extended. Instead, the last day for valid payment is deferred to the first working day thereafter.
7. Furthermore, the six-month additional period of Rule 13(3) starts on the last day of the month referred to in Rule 13(2), even if the EPO cannot receive mail on that date because of holidays, mail interruption or strike. However, Rule 134(1) EPC is to be applied to the expiry of the six-month additional period, deferring the last day for valid payment to the first working day.
8. Article 9(1)(e) of Regulation (EU) No 1257/2012 provides that the EPO, when collecting and administering renewal fees as well as additional fees for late payment, will perform these latter tasks in accordance with the internal rules of the EPO. The purpose of the application of these internal rules of the EPO is the full alignment between EPO procedures relating to European patent applications and European patents on the one hand and the procedures relating to European patents with unitary effect on the other. Therefore, when calculating the additional period under Rule 13(3) (which is identical to Rule 51(2) EPC), the internal rules of the EPO, as resulting from decision J 4/91 of the Legal Board of Appeal (see Official Journal 1992, 402), are to be applied. Whilst the method to be used differs from the one described in Regulation (EEC, EURATOM) No 1182/71 determining the rules applicable to periods, dates and time limits, this is not in contradiction with the aforementioned Regulation, in that the latter expressly provides for derogations in its preamble. It follows that the six-month period for the payment of a renewal fee with additional fee expires on the last day of the sixth month after the due date (in the light of Rule 13(2)) and not on the day of that month corresponding in number to the due date (see Rule 131(4) EPC applying *mutatis mutandis* under Rule 20(2)(g)). Thus, the calculation is to be made from the last day of the month to the last day of the month (*de ultimo ad ultimo*, e.g. if the due date is 28 February, then the end of the six-month period will be 31 August and not 28 August). See point 7 above as to the application of Rule 134(1) EPC.
9. The consequence of non-payment of the renewal fee, and where applicable the additional fee, is the lapse of the European patent with unitary effect in accordance with Article 11(2) Regulation (EU) No 1257/2012 (see Rule 14(1)(b)). The lapse takes effect on the due date.

10. Proposed paragraph 4 is similar to the content of Article 141(2) EPC and extends the two-month safety period to three months. A renewal fee in respect of a European patent with unitary effect falling due within three months of the notification of the communication referred to in Rule 7(1) may still be paid within that period without the additional fee referred to in paragraph 3. In case the UPC overturns a decision of the EPO and orders the EPO to register unitary effect, the EPO will notify the patent proprietor in a communication under Rule 7(1) informing him of the date of registration of unitary effect in the Register for unitary patent protection. This will trigger the three-month period for paying the renewal fee without an additional fee. The course of the six-month period under Rule 13(3) is unaffected: it starts running from the due date. However, Rule 13(4) has the effect that an additional fee under Rule 13(3) does not have to be paid where the renewal fee is paid within the three-month safety period.
11. Proposed paragraph 5 covers the case where a renewal fee falls due after the grant of the European patent but before the unitary effect is registered. This could in particular occur where the procedure for registering unitary effect takes a long time owing, for example, to a request for re-establishment of rights or the involvement of the Unified Patent Court. If, at the end of such a procedure, the decision to register unitary effect is finally notified to the patent proprietor by the EPO, the European patent with unitary effect takes effect on the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin in accordance with Article 4(1) Regulation (EU) No 1257/2012. Owing to this retroactive effect (see Recital 8 Regulation (EU) No 1257/2012), renewal fees would have fallen due for the period starting on the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin and up to and including the date of the notification of the communication referred to in Rule 7(1). Proposed paragraph 5 shifts the due date to the date of said notification and allows the payment of renewal fees within three months of this notification without any additional fee. If not paid within this period, Rule 13(3) applies, i.e. the fee(s) can still be paid with an additional fee within six months, starting from the date of notification.
12. Proposed paragraph 6 provides that Rule 51(4) and (5) EPC applies *mutatis mutandis*. Rule 51(4) EPC relates to the case where a European patent with unitary effect lapses due to the non-payment of renewal fees and a request for re-establishment of rights is successful. Rule 51(5) governs the analogous situation where a petition for review or a rehearing under Article 81 UPC Agreement is successful.

CHAPTER V LAPSE

Rule 14 Lapse

- (1) A European patent with unitary effect shall lapse:
 - (a) 20 years after the date of filing of the European patent application;
 - (b) if a renewal fee and, where applicable, any additional fee have not been paid in due time.
- (2) The lapse of a European patent with unitary effect for failure to pay a renewal fee and any additional fee within the due period shall be deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due.

Rule 14 – Lapse

1. The proposed rule summarises the situations in which a European patent with unitary effect lapses. Paragraph 1(a) of the proposed rule reflects Article 63(1) EPC which provides that the term of the European patent is 20 years from the date of filing of the application. Paragraph 1(b) covers the case of non-payment in due time of a renewal fee and, where applicable, any additional fee (see Article 11(2) Regulation (EU) No 1257/2012).
2. It is proposed that the date of effect of the lapse in the case referred to in paragraph 1(b) should be specified: in such a case, the lapse of a European patent with unitary effect is deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due.

PART III **INFORMATION TO THE PUBLIC**

CHAPTER I **REGISTER FOR UNITARY PATENT PROTECTION**

Rule 15 **Establishment of the Register for unitary patent protection**

- (1) The Register for unitary patent protection provided for in Article 9, paragraph 1(b), Regulation (EU) No 1257/2012 is hereby established as a special part of the European Patent Register kept by the European Patent Office under Article 127 EPC.

- (2) Entries in the Register for unitary patent protection shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In case of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

Rule 15 – Establishment of the Register for unitary patent protection

1. See the explanatory remarks below under Rule 16.

Rule 16 **Entries in the Register for unitary patent protection**

- (1) The Register for unitary patent protection shall contain the following entries:
 - (a) date of publication of the mention of the grant of the European patent;
 - (b) date of filing of the request for unitary effect for the European patent;
 - (c) particulars of the representative of the proprietor of the European patent as provided for in Rule 41, paragraph 2(d), EPC; in the case of several representatives, only the particulars of the representative first named, followed by the words "and others" and, in the case of an association referred to in Rule 152, paragraph 11, EPC, only the name and address of the association;
 - (d) date and purport of the decision on the registration of unitary effect for the European patent;
 - (e) date of registration of the unitary effect of the European patent;
 - (f) date of effect of the European patent with unitary effect pursuant to Article 4, paragraph 1, Regulation (EU) No 1257/2012;
 - (g) participating Member States in which the European patent with unitary effect has unitary effect pursuant to Article 18, paragraph 2, Regulation (EU) No 1257/2012;
 - (h) particulars of the proprietor of the European patent with unitary effect as provided for in Rule 41, paragraph 2(c), EPC;
 - (i) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1, EPC;
 - (j) rights and transfer of such rights relating to the European patent with unitary effect where the present Rules provide that they shall be recorded at the request of an interested party;

Rule 16 – Entries in the Register for unitary patent protection

I. General

1. Article 9 Regulation (EU) No 1257/2012 sets out that the participating member states will, within the meaning of Article 143 EPC, give the EPO some additional tasks to be carried out in conformity with the "internal rules" of the EPO. Pursuant to Article 9(1)(b) Regulation (EU) No 1257/2012, these tasks comprise the inclusion of the Register for unitary patent protection within the European Patent Register and the administration thereof. Article 2(e) Regulation (EU) No 1257/2012, specifies that "Register for unitary patent protection means the register constituting part of the European Patent Register in which the unitary effect and any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of a European patent with unitary effect are registered."
2. In accordance with the above provisions, Rule 15 provides that a Register for unitary patent protection is to be established as an integral but special, i.e. dedicated, part of the present European Patent Register kept by the EPO under Article 127 EPC.
3. For reasons of legal certainty and transparency for users, the Register for unitary patent protection will be set up as a separate part of the European Patent Register covering all entries required for the European patent with unitary effect. This will be adequately reflected in the online architecture of the Register for unitary patent protection. Strong interaction between the classical European Patent Register and the Register for unitary patent protection (e.g. by interlinking) will ensure smooth handling by users. Appropriate links can also be envisaged to the Register of the Unified Patent Court.

- (k) licensing commitments undertaken by the proprietor of the European patent with unitary effect in international standardisation bodies pursuant to Article 9, paragraph 1(c), Regulation (EU) No 1257/2012, where the proprietor requested their registration;
- (l) date of filing and date of withdrawal of the statement provided for in Rule 12;
- (m) date of lapse of the European patent with unitary effect;
- (n) data as to the payment of renewal fees for the European patent with unitary effect, including, where applicable, data on the payment of an additional fee pursuant to Rule 13, paragraph 3;
- (o) a record of the information communicated to the European Patent Office concerning proceedings before the Unified Patent Court;
- (p) a record of the information communicated to the European Patent Office by the central industrial property offices, courts and other competent authorities of the participating Member States;
- (q) date and purport of the decision on the validity of a European patent with unitary effect taken by the Unified Patent Court;
- (r) date of receipt of a request for re-establishment of rights;
- (s) refusal of a request for re-establishment of rights;
- (t) date of re-establishment of rights;
- (u) dates of interruption and resumption of proceedings;

II. Entries in the Register for unitary patent protection

4. The Register for unitary patent protection has to contain all the entries expressly set out in Regulation (EU) No 1257/2012, in particular the fact that unitary effect has been registered and the date of that registration. However, since the list of entries in the Register for unitary patent protection of Regulation (EU) No 1257/2012 is far from exhaustive, it is proposed to set up a list of additional entries, the provision serving as model being Rule 143(1) EPC.

III. Procedure for entering transfers, licences and other rights and any legal means of execution (Rule 16(1)(j) in conjunction with Rule 20(2)(b))

5. Regulation (EU) No 1257/2012 does not contain any provisions as regards the procedure for registering transfers, licences and other rights (such as rights in rem, pledges, security interests etc.) and any legal means of execution, in particular as to the required request, documentary evidence and administrative fee.
6. It is therefore proposed that Rules 22 to 24 EPC apply mutatis mutandis to entries made in the Register for unitary patent protection (see Rule 20(2)(b)). This ensures full alignment with the current EPO practice. Accordingly, Rule 16(1)(j) sets out that rights and transfer of such rights relating to the European patent with unitary effect shall be registered where the present Rules (which include Rules 22 to 24 EPC applying mutatis mutandis pursuant to Rule 20(2)(b)) provide that they are to be recorded at the request of an interested party. Rule 16(1)(j) and Rule 20(2)(b) are to be broadly interpreted so as to ensure that all types of national rights and legal means of execution can be recorded in the Register for unitary patent protection (see Article 7 Regulation (EU) No 1257/2012).
7. A European patent with unitary effect may be transferred only in respect of all the participating member states (Article 3(2) Regulation (EU) No 1257/2012). The transfer of a European patent with unitary effect is recorded in the Register for unitary patent protection at the request of an interested party and on production of documents satisfying the EPO that such transfer has taken place. The request is deemed not to have been filed until such time as the prescribed administrative fee has been paid (Rules 22(1) and (2) EPC).

- (v) date of issuance, date of expiry and date and purport of the decision on the validity of a supplementary protection certificate for a product protected by the European patent with unitary effect as well as the participating Member State issuing it;
 - (w) information regarding a place of business of the applicant on the date of filing of the application for the European patent pursuant to Article 7, paragraph 1(b), Regulation (EU) No 1257/2012 provided by the proprietor of the European patent or of the European patent with unitary effect.
- (2) The President of the European Patent Office may decide that entries additional to those referred to in paragraph 1 shall be made in the Register for unitary patent protection.

8. Any kind of written evidence suitable to prove the transfer is admissible. This includes formal documentary proof such as the instrument of transfer itself (original or a copy thereof) or other official documents or extracts thereof, provided that they directly verify the transfer. In case of doubt, the EPO may ask for a certified copy of the document. Where the original document is not in one of the three official languages of the EPO, the EPO may require a certified translation into one of the official languages. A declaration signed by both parties to the contract verifying the transfer is also sufficient.
9. The above principles on standards of proof also apply to the registration of licences and rights in rem. The registration of legal means of execution, however, requires the filing of the instrument (original or copy) itself.
10. If the evidence presented is found to be unsatisfactory, the EPO informs the party requesting the transfer accordingly and invites it to remedy the stated deficiencies. If the request complies with the requirements of Rule 22(1) EPC, the transfer is registered with the date on which the request, the required evidence or the fee has been received by the EPO, whichever is the latest. The competent department for decisions regarding entries in the Register for unitary patent protection is the Unitary Patent Protection Division.

11. A European patent with unitary effect may be licensed in respect of the whole or part of the territories of the participating member states (Article 3(2) Regulation (EU) No 1257/2012). It may, in respect of all the participating member states, give rise to rights in rem and may be the subject of legal means of execution (see Article 7 Regulation (EU) No 1257/2012). Moreover, compulsory licences for European patents with unitary effect are governed by the laws of the participating member states as regards their respective territories (see Recital 10 Regulation (EU) No 1257/2012). Rule 22(1) and (2) EPC also applies to registration of the grant, establishment or transfer of such rights and any legal means of execution affecting a European patent with unitary effect (see Rule 23(1) EPC).
12. A licence will be recorded in the Register for unitary patent protection as an exclusive licence if the applicant and the licensee so require. A licence will be recorded as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the Register for unitary patent protection (see Rules 24(a) and (b) EPC). See explanatory remarks 8 and 9 as to the standard of proof.
13. Upon request and subject to payment of the prescribed administrative fee, a registration of a licence or other right will be cancelled on production of documents satisfying the EPO that the right has lapsed or has been declared invalid, or of a declaration of the proprietor of the right that he consents to the cancellation (Rule 23(2) EPC).

IV. Registration of licensing commitments: only on express request of the proprietor of the European patent with unitary effect (Rule 16(1)(k))

14. Pursuant to Article 9(1)(c) Regulation (EU) No 1257/2012, the participating member states will give the EPO the task to receive and register licensing commitments undertaken by the proprietor of the European patent with unitary effect in international standardisation bodies.
15. Publishing the licensing commitments in the Register for unitary patent protection can give parties interested in implementing a certain standard an overview of the patent number, patent claims, the proprietor to contact for licensing and the type of licensing commitment. This can facilitate the bilateral licensing negotiations necessary for the successful widespread adoption of a standard and to provide assurances to implementers of the standard that the patented technologies will be available to parties seeking to license them.

16. Therefore, there may be an interest for the holder of a standards-essential patent to have the licensing commitment made public not only within the standards association but also to the outside world via publication in the Register for unitary patent protection. The entry in the register of a licensing commitment is voluntary and not subject to payment of an administrative fee and takes place only upon express request by the patent proprietor (see Rule 16(1)(k)). Additional information will be published by the EPO as to precisely which information is to be filed by the patent proprietor for the purpose of registering a licensing commitment undertaken in European and international standardisation bodies.
17. Once a licence has been granted by the proprietor of the European patent with unitary effect as a result of the licensing commitment, this licence can be registered in the Register for unitary patent protection as described above under Rules 22 to 24 EPC, which apply *mutatis mutandis*.

V. Voluntary indication of a place of business within the meaning of Article 7(1)(b) Regulation (EU) No 1257/2012 (Rule 16(1)(w))

18. Users have pointed out the practical usefulness of having an indication, in the Register for unitary patent protection, of the place of business of the applicant on the date of filing of the application for the European patent pursuant to Article 7, paragraph 1(b), Regulation (EU) No 1257/2012 which governs the European patent with unitary effect as an object of property. This indication is considered useful in cases where the applicant of an international application under the PCT designating or electing the EPO (Euro-PCT application) or of a European patent application does not have a principal place of business on the date of filing of the application in one of the participating Member States pursuant to Article 7(1)(a) Regulation (EU) No 1257/2012. In such cases, the proprietor of a European patent with unitary effect may, on a purely voluntary basis, provide the EPO with information regarding the place of business of the applicant pursuant to Article 7(1)(b) Regulation (EU) No 1257/2012. The display of the place of business in the Register for unitary patent protection has no legal effect with respect to the applicable law under Article 7 Regulation (EU) No 1257/2012 and is for information only.

VI. Delegation clause for additional Register entries

19. For the sake of efficiency, a paragraph 2 is proposed which lays down a provision equivalent to Rule 143(2) EPC allowing the President of the EPO to decide that entries additional to those referred to in paragraph 1 are to be made in the Register for unitary patent protection. This implies that the entries referred to in paragraph 1 may not be amended or deleted by the President of the EPO.
20. In the interest of good patent information policy, there is a need to constantly improve and upgrade the European Patent Register including its future special part, i.e. the Register for unitary patent protection, so as to adapt the Register to the evolving needs of its users. It would moreover be burdensome and inefficient to ask the Select Committee for each and every minor additional Register entry to amend the Rules relating to unitary patent protection.
21. This is also the rationale of Rule 143(2) EPC, which gives the President the possibility to add entries to the European Patent Register. The President decided for instance to add via a decision some procedural occurrences such as the date of despatch of a supplementary European search report, new documents coming to light after the European search report was drawn up, or the date of a request for limitation or revocation of the European patent. For the purpose of the present Rules, these additional entries could for example include entries which are required by the relevant national law applicable to the European patent with unitary effect as an object of property under Article 7 Regulation (EU) No 1257/2012.

CHAPTER II PUBLICATIONS

Rule 17 European Patent Bulletin and Official Journal of the European Patent Office

- (1) The European Patent Bulletin referred to in Article 129(a) EPC shall contain, as a special part, the particulars the publication of which is prescribed by the present Rules, the Chairperson of the Select Committee or the President of the European Patent Office.

- (2) The Official Journal referred to in Article 129(b) EPC shall contain, as a special part, notices and information of a general character issued by the Select Committee or by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to the implementation of unitary patent protection.

Rule 17 – European Patent Bulletin and Official Journal of the EPO

1. Article 129(a) EPC provides that the EPO will periodically publish a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by the EPC, the Implementing Regulations to the EPC or the President of the EPO.
2. Obviously, no reference is presently made in Article 129(a) EPC to the present rules. Thus, a special provision appears necessary which would expressly make that reference and thereby ensure publication of all particulars set out in the present rules in the European Patent Bulletin (which contains bibliographic data as well as data laid down in Rule 143 EPC). As is the case for the Register for unitary patent protection and for file inspection, it would make sense to have a dedicated chapter for unitary patent entries in the European Patent Bulletin.
3. Since the Select Committee and the President of the EPO will take decisions pertaining to unitary patent protection the relevant texts will be published in a dedicated chapter of the EPO's Official Journal.

Rule 18 **Publication of translations**

The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the translations referred to in Rule 6, paragraph 2(d), and the data to be included.

Rule 18 – Publication of translations

1. Over a transitional period of a maximum of 12 years starting from the date of application of Regulation (EU) No 1260/2012, a request for unitary effect will have to be submitted together with a translation of the specification in accordance with Article 6 of said regulation.
2. Under Article 6(2) Regulation (EU) No 1260/2012, in accordance with Article 9 Regulation (EU) No 1257/2012, the participating member states will, within the meaning of Article 143 EPC, give the EPO the task of publishing the translations referred to in paragraph 1 as soon as possible after the date on which a request for unitary effect is filed. The text of such translations will have no legal value and will be for information purposes only.
3. It is proposed that the translations should be published in electronic form. The President of the EPO will be empowered to select an appropriate form for such electronic publication. This may consist of including the translations in the public part of the file relating to the European patent with unitary effect, where they can be inspected online by the public.

Rule 19 Inclusion of decisions of the Unified Patent Court in the files

The European Patent Office shall include a copy of any decision of the Unified Patent Court forwarded to it by the Court and relating to European patents with unitary effect, including those decisions referred to in Rule 1, in the files relating to the European patent with unitary effect, where it shall be open to inspection.

Rule 19 – Inclusion of decisions of the Unified Patent Court in the files

1. In order to inform the public, decisions taken by the Unified Patent Court should be included in the files relating to the European patent with unitary effect, where they will be open to file inspection.
2. Rule 19 is worded as a blanket clause and allows inclusion in the files of any decision relating to the European patent with unitary effect, including those decisions referred to in Rule 1 (i.e. decisions handed down by the Court in actions brought under in Article 32, paragraph 1(i), Agreement on a Unified Patent Court). Based on this framework, any decision of the Court can be included in the files of the EPO in accordance with the Agreement on a Unified Patent Court and the Rules of Procedure of the Unified Patent Court.
3. For instance, Article 65(5) Agreement on a Unified Patent Court sets out that where the Court, in a final decision, has revoked a patent, either entirely or partly, it will send a copy of the decision to the EPO. The EPO will include said copy in the files relating to the European patent with unitary effect and will in particular not publish a new specification where the European patent with unitary effect is revoked partly.

PART IV

COMMON PROVISIONS

Rule 20

Common provisions governing procedure

- (1) The following provisions of the EPC, as amended, shall apply mutatis mutandis: Article 14, paragraphs 1, 3 and 7; Article 113, paragraph 1; Articles 114, 117, 119, 120, 125; Article 128, paragraph 4; Articles 131, 133; Article 134, paragraphs 1, 5 and 8.
- (2) The following provisions of the Implementing Regulations to the EPC, as amended, shall apply mutatis mutandis:
 - (a) Rules 1 and 2; unless otherwise provided Rule 3, paragraph 1, first sentence; Rule 3, paragraph 3; Rules 4 and 5;
 - (b) Rules 22 to 24;
 - (c) Rule 50, paragraphs 2 and 3;
 - (d) Rule 111, paragraph 1; Rules 112 and 113;
 - (e) Rule 115; Rule 116, paragraph 1; Rules 117 to 124;
 - (f) Rules 125 to 130;
 - (g) Rule 131; Rule 133, paragraph 1, subject to the proviso that the document referred to in that provision has been received no later than one month after expiry of the period; Rule 134;
 - (h) Rule 139, first sentence, and Rule 140;
 - (i) Rule 142;
 - (j) Rules 144 to 147;
 - (k) Rules 148 to 150;
 - (l) Rules 151 to 153.
- (3) When applying the provisions referred to in paragraphs 1 and 2 mutatis mutandis, the term “Contracting States” shall be understood as meaning the Contracting States to the EPC, except in Article 125 EPC, where it shall be understood as meaning the participating Member States.

Rule 20 – Common provisions governing procedure

I. General

1. Regulation (EU) No 1257/2012 sets out that the participating member states will, within the meaning of Article 143 EPC, give the EPO some additional tasks, to be carried out in accordance with the "internal rules" of the EPO. For the sake of clarity and definiteness, i.e. legal certainty, and since not all procedural rules of the EPC are of relevance in the present context, it is proposed that a list of the procedural rules of the EPC (both from the Convention and the Implementing Regulations) that apply for the purpose of the present rules should be provided. As a result, with respect to the purely procedural aspects of the tasks entrusted to the EPO under Rule 1, only the EPC provisions listed in Rule 20 and those referred to in some other of the present Rules (see for example Rule 13(6) referring to Rule 51(4) and (5) EPC) will apply.
2. The legislative technique chosen, i.e. a dynamic reference to the relevant EPC provisions, allows automatic and full alignment with the current EPO procedures and related practice. It thereby provides legal certainty and clarity for users acquainted with the classical EPO procedures. In terms of legislation, the dynamic reference ensures that whenever EPC procedural rules are amended by the Administrative Council so as to improve the EPO procedures, these changes will automatically be applicable for the purpose of the present Rules without necessitating adoption by the Select Committee.
3. Only in exceptional cases have some EPC provisions been reworded and adapted to the needs of the procedures relating to unitary patent protection. This is in particular the case for all the time limits which have been kept short in line with the aim of the Regulation, which is to keep the overall duration of the procedure for requesting unitary effect reasonably short for the sake of legal certainty.

- (4) Where the present Rules, including the provisions of the EPC applicable *mutatis mutandis* under the present Rules, refer to "a period to be specified", this period shall be specified by the European Patent Office. Unless otherwise provided, a period specified by the European Patent Office shall be neither less than one month nor more than four months.

4. The applicability of some EPC provisions will sometimes imply a delegation of powers to the President of the EPO for implementing this rule. For example, with respect to the implementation of Rule 144(d) EPC which deals with “Parts of the file to be excluded from file inspection”, the President of the EPO took a decision excluding documents from inspection if their inspection would for example be prejudicial to personal or economic interests. This decision would for instance also apply since it was taken under the relevant EPC rule applying *mutatis mutandis*. Again, the objective is to have full alignment with the EPO procedure in order to avoid parallel procedures and higher costs arising therefrom and to obtain legal certainty and simplicity for users acquainted with the EPO procedures.
5. It is to be noted that, pursuant to Rule 20(3), when applying the provisions referred to in paragraphs 1 and 2 *mutatis mutandis*, the term “Contracting States” is to be understood as meaning the Contracting States to the EPC, except in Article 125 EPC where it is to be understood as meaning the participating Member States. Accordingly, the term “contracting states” referred to in Articles 119, 131, 133 and Article 134, paragraphs 1, 5 and 8 EPC, Rules 148 to 150 EPC, means the contracting states to the EPC.

II. Language regime

6. Article 14(1) EPC determines the official languages of the EPO, and Article 14(3) EPC defines the term “language of the proceedings”. Both provisions are applicable as laid down in Rule 20(1). However, the request for unitary effect has to be filed in the language of proceedings (see Article 9(1)(g) Regulation (EU) No 1257/2012 and Rule 6 (2)). This deviates from the EPC regime, where any of the three EPO official languages may be used as a matter of principle in written proceedings (see Rule 3(1) EPC). It is therefore proposed that unless otherwise provided, Rule 3(1), first sentence, EPC (as well as Rule 3(3) EPC) should apply *mutatis mutandis*.
7. As a consequence, as regards the language in written proceedings before the EPO, any party may use any official language of the EPO except for the request for unitary effect itself, which has to be filed in the language of proceedings. In practice, users will complete a dedicated form when requesting unitary effect which will *inter alia* contain the request in the three official languages of the EPO.

8. In order to avoid delays in the straightforward procedure for requesting unitary effect, the EPC provisions allowing documents to be filed within a time limit in an admissible non-EPO language provided that a translation is filed within a month are not applicable (Article 14(4) EPC; Rule 3(1), second sentence, EPC; and Rule 6(2) EPC). As a result, it will for instance not be possible to file a request for re-establishment of rights in an admissible non-EPO language and to file a translation within a month. This is in contrast to the proceedings governed by the EPC. In practice, however, this possibility is almost never used when it comes to requests for re-establishment of rights or replying to an invitation from the EPO to rectify a deficiency within a certain period.

III. File inspection and constitution, maintenance and preservation of files

9. Documents relating to the procedure for the registration of unitary effect as well as any document relating to the European patent with unitary effect will have to be open to public file inspection. It is therefore proposed that a special part should be created in the existing electronic file relating to the European patent application and the resulting European patent.
10. For that purpose, it is proposed that Article 128(4) EPC should apply *mutatis mutandis* to European patents with unitary effect. As a result, the files relating to a European patent with unitary effect could be inspected on request, subject to the modalities and restrictions laid down in Rules 144 to 146 EPC, which also apply *mutatis mutandis*.
11. As regards the constitution, maintenance and preservation of files, it is proposed that Rule 147 EPC should apply *mutatis mutandis*.

IV. Representation

12. It is proposed that Articles 133 and 134, paragraphs 1, 5 and 8, EPC, as well as Rules 151 to 153 EPC should apply *mutatis mutandis*. In other words, almost the entire, unaltered EPO regime applies, except for some provisions on the list of professional representatives which are not relevant in the present context. As explained under point 5 above, the term “Contracting State” used in Articles 133 and 134 EPC is to be understood as meaning the EPC Contracting States and not the 25 member states participating in enhanced cooperation (see Rule 20(3)).

13. This means that for example a Spanish firm having its place of business in Spain is not subject to compulsory representation by a professional representative for the purpose of filing a request for unitary effect and all the other procedures regarding a European patent with unitary effect. Where a legal person does however not have its principal place of business in an EPC Contracting State, it will need to be represented by a professional representative and act through him in all proceedings regarding the European patent with unitary effect, including the act of filing the request for unitary effect.

V. Oral proceedings and taking of evidence, notifications, time limits

14. Part VII, Chapters III (oral proceedings and taking of evidence) and IV (notifications) of the Implementing Regulations to the EPC apply *mutatis mutandis*. The fundamental right to oral proceedings is provided for in Rule 21, see the explanations there.
15. As regards the calculation of periods, Rule 131 EPC applies *mutatis mutandis*. For the purpose of legal certainty, and in order to keep the overall duration of the procedure for requesting unitary effect reasonably short, in line with Regulation (EU) No 1257/2012, some modifications to the periods of the EPC are proposed: Rule 20(4) takes over the substance of Rule 132 EPC but shortens the minimum period to one month instead of two. The reason for this shortening is that the procedure for requesting unitary effect significantly differs from the patent grant procedure insofar as it exclusively relates to the fulfilment of purely formal requirements. It does in particular not require the preparation of substantive replies from the requester which would justify longer periods.
16. Furthermore, the content of Rule 133(1) EPC is set out separately in Rule 20(1)(g) with the proviso that the document referred to therein must have been received no later than one month after expiry of the relevant period. This is to be in line with the one-month period for filing the request for unitary effect, given the fact that the main documents to be filed with the EPO will in fact be the request for unitary effect and the translations.

Rule 21 **Oral proceedings**

- (1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings where the parties and the subject of the proceedings are the same.
- (2) Nevertheless, in the procedure concerning the request for unitary effect, oral proceedings shall take place before the Unitary Patent Protection Division at the request of the proprietor of the European patent only where the Unitary Patent Protection Division considers this to be expedient.
- (3) Oral proceedings before the Unitary Patent Protection Division shall not be public.

Rule 21 – Oral proceedings

1. In accordance with Article 116(1) EPC which enshrines the fundamental right to oral proceedings, paragraph 1 provides that oral proceedings take place either at the instance of the Unitary Patent Protection Division if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the Unitary Patent Protection Division may reject a request for further oral proceedings before it where the parties and the subject of the proceedings are the same.
2. However, in the interest of procedural economy, it is proposed that the principle that oral proceedings are to be held upon request of any party to the proceedings should be expressly restricted in proceedings concerning the request for unitary effect. Thus, oral proceedings in proceedings concerning the request for unitary effect will normally be excluded and should take place only if the Unitary Patent Protection Division considers this to be expedient. Only in exceptional cases where face-to-face dialogue is likely to result in a speedier resolution of the issues relevant to the registration of unitary effect will the EPO deem oral proceedings to be expedient.
3. The procedure for registering unitary effect should be kept as expeditious as possible for reasons of legal certainty. Holding oral proceedings at the request of the proprietor where the EPO intends to refuse the request for unitary effect would as a rule considerably delay the whole proceedings because the EPO would need to duly prepare oral proceedings (proprietor to be summoned with at least two months' notice of the summons according to Rule 115(1) EPC, which applies *mutatis mutandis* (see Rule 20(2)(e)). This would also be very cost-intensive (communication accompanying the summons to be issued, translations to be provided, minutes to be taken). Oral proceedings would moreover not produce any further clarity, because the possible formal defects can usually not be removed and the legal situation will be clear-cut and simple in the majority of cases (see Rules 5 and 6).
4. Oral proceedings with respect to other procedures, such as the procedure for re-establishment of rights with regard to the time limit for paying renewal fees or with regard to the time limit for filing the request for unitary effect, are unaffected by this restriction and are to be held on request in accordance with proposed paragraph 1.

Rule 22 **Re-establishment of rights**

- (1) A proprietor of a European patent or of a European patent with unitary effect who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the European patent with unitary effect to lapse according to Rule 14, paragraph 1(b), or the loss of any other right or means of redress.
- (2) Any request for re-establishment of rights under paragraph 1 shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of the period specified in Rule 6, paragraph 1, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the fee prescribed in the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection has been paid.
- (3) The request shall state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed within the relevant period for filing the request according to paragraph 2.
- (4) The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions laid down in the present Rule are met. Otherwise, it shall reject the request.
- (5) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.
- (6) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights and in respect of the period referred to in Rule 7, paragraph 3.
- (7) Any person who, in one or several participating Member States, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a European patent with unitary effect in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication in the Register for unitary patent protection of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

Rule 22 – Re-establishment of rights

1. It is proposed that re-establishment of rights should be introduced as the only applicable means of legal redress for all the procedures relating to the European patent with unitary effect, including the procedure for requesting unitary effect. For reasons of clarity and readability, a cross-reference to the numerous different EPC provisions governing re-establishment of rights and its interaction with further processing would be unclear and too difficult to read. Therefore, a new all-inclusive provision has been formulated.
2. A typical case giving rise to re-establishment of rights will be the failure to pay renewal fees in time for the European patent with unitary effect. In addition, should the proprietor of the European patent omit to file a request for unitary effect or file said request too late, it is proposed that he should be able to obtain re-establishment of rights in respect of the non-extendable one-month period specified in Rule 6(1). It is furthermore proposed that in such a case, the request for re-establishment should be filed within two months of expiry of that period. The omitted act, i.e. the filing of the request for unitary effect, must also be completed within this two-month period.
3. The special period of two months instead of the usual one-year period is due to the fact that the procedure for requesting unitary effect should be, in line with Regulation (EU) No 1257/2012, an expeditious procedure with a short overall duration for reasons of legal certainty. The prevailing interest is therefore an early clarification of the legal situation in the state of uncertainty following grant where the patentee can either opt for a European patent with unitary effect or a different legal regime via national validations (see also the special period provided for the re-establishment of rights in the priority period under Article 87(1) EPC in conjunction with Rule 136 EPC).
4. For the same reason, i.e. keeping the procedure short, it is proposed to exclude from re-establishment of rights the period referred to in Rule 7(3) (i.e. the one-month period for rectifying formal deficiencies in the request for unitary effect).

Rule 23 Form of decisions

Decisions of the European Patent Office against which actions can be brought before the Unified Patent Court in accordance with Article 32, paragraph 1(i), Agreement on a Unified Patent Court shall be reasoned and shall be accompanied by a communication pointing out the possibility of bringing an action before the Unified Patent Court. The parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 23 – Form of decisions

1. Proposed Rule 23 reproduces Rule 111(2) EPC with some adaptations required in view of the fact that actions against EPO decisions are to be brought before the Unified Patent Court.

Rule 24 **Interlocutory revision**

- (1) If the European Patent Office is informed by the Unified Patent Court that an application to annul or alter a decision of the European Patent Office is admissible and if the European Patent Office considers that the application is well founded, it shall, within two months of the date of receipt of the application,
 - (a) rectify the contested decision in accordance with the order or remedy sought by the claimant and
 - (b) inform the Unified Patent Court that the decision has been rectified.

Rule 24 – Interlocutory revision

1. Proposed Rule 24 is largely modelled on Article 109 EPC and goes hand in hand with Rule 91 of the draft Rules of procedure of the Unified Patent Court (hereinafter referred to as draft RoP UPC).
2. Actions concerning decisions of the EPO in carrying out the tasks referred to in Article 9 Regulation (EU) No 1257/2012 are to be brought before the Unified Patent Court (see Article 32(1)(i) UPC Agreement) within two months of service of the decision of the EPO (see Rule 88 draft RoP UPC which governs “Applications to annul or alter a decision of the Office”).
3. The UPC then makes an admissibility check (and the applicant can correct deficiencies where applicable). If the application is admissible, the UPC will forward it to the EPO under Rule 90 draft RoP UPC. Under Rule 91 draft RoP UPC, the EPO has a period of two months from the date of receipt of the application to rectify the contested decision and to inform the Court that the decision has been rectified. Proposed Rule 24 mirrors this procedure.
4. Since actions concerning decisions of the EPO in carrying out the tasks referred to in Article 9 Regulation (EU) No 1257/2012 are to be brought before the Unified Patent Court and not before the EPO, which could have allowed a post-decision revision mechanism without a possible involvement of the UPC, it is proposed to establish, in the framework of implementation, an EPO internal procedure (e.g. internal guidelines) which will ensure that in cases where an adverse decision is likely to be issued (e.g. rejection of a request) or where the case involves complex legal questions, a legally qualified member of the Unitary Patent Protection Division (see Rule 4(3)) is involved before the issuance of the decision. This would guarantee that EPO decisions against which an action can be brought before the UPC are legally sound.

SC/51/15

Orig.: en

Munich, 27.11.2015

SUBJECT: Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection

SUBMITTED BY: President of the European Patent Office

ADDRESSEES: Select Committee of the Administrative Council (for decision)

SUMMARY

The present document contains a revised version of the draft Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection as provided for in Rule 2(1)(b) of the draft Rules relating to Unitary Patent Protection. Former Articles 7 to 11 as contained in document SC/37/15 Rev. 1 were transferred to a separate document called Budgeting and Financial Rules.

The Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection were changed as follows:

- the renewal fee scale has been inserted in Article 2(1) item 1;
- a new Article 7 was added covering the review of the renewal fee level and the report on specific entities such as SMEs.

The Select Committee is invited to approve the draft decision set out below.

This document has been issued in electronic form only.

TABLE OF CONTENTS

Subject	Page
Article 1 General	3
Article 2 Fees provided for in the Rules relating to Unitary Patent Protection	5
Article 3 Reduction of renewal fees	7
Article 4 Compensation for translation costs	9
Article 5 Fees, expenses and prices laid down by the President of the European Patent Office	11
Article 6 Common provisions governing procedure	13
Article 7 Review of renewal fee level and report on specific entities	15

Draft

DECISION OF THE SELECT COMMITTEE OF THE
ADMINISTRATIVE COUNCIL
of [date of decision] adopting the Rules relating to
Fees for Unitary Patent Protection

THE SELECT COMMITTEE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN
PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention and in Particular Part IX (Special
Agreements) thereof,

Having regard to Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012,

Having regard to Article 2(1)(b) of the Rules relating to Unitary Patent Protection,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection as set forth below are adopted.

Article 2

These Rules shall enter into force on the date of application of Regulations (EU) No
1257/2012 and No 1260/2012 in accordance with Article 18, paragraph 2, Regulation (EU)
No 1257/2012 and Article 7, paragraph 2, Regulation (EU) No 1260/2012.

Done at Munich, [date of decision]

For the Select Committee of the
Administrative Council
The Chairman

Jérôme DEBRULLE

Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection (RFeesUPP)

Article 1 General

The fees due to be paid to the European Patent Office, the compensation for translation costs to be paid to the proprietor of a European patent with unitary effect by the European Patent Office, as provided for in the Rules relating to Unitary Patent Protection, and the fees and expenses which the President of the European Patent Office lays down pursuant to Article 5, shall be levied or paid in accordance with the provisions contained in Articles 2 to 6.

Article 1 – General

1. The Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection (hereinafter "RFeesUPP") provide for the payment of different fees to the EPO. They also provide for the payment, by the EPO, of a compensation for translation costs to the proprietor of a European patent with unitary effect (see Rule 8(1) relating to Unitary Patent Protection, hereinafter "UPR").
2. The RFeesUPP moreover determine the ways in which said fees are to be paid and lay down the amounts of the fees to be paid to the EPO. They also lay down the amount of the compensation for translation costs to be paid by the EPO.
3. The RFeesUPP furthermore apply to the fees the amount of which is to be laid down by the President of the EPO pursuant to Article 5 RFeesUPP (for example to the administrative fees to be paid for the registering of transfers, licences and other rights under Rule 20(2)(b) UPR, see the explanatory remarks under Article 5 RFeesUPP for further details).

Article 2 Fees provided for in the Rules relating to Unitary Patent Protection

(1) The fees due to be paid to the European Patent Office shall be as follows:

1. Renewal fees for the European patent with unitary effect, (Rule 13, paragraph 1, Rules relating to Unitary Patent Protection) calculated in each case from the date of filing of the application

	EUR
- for the 2 nd year	35
- for the 3 rd year	105
- for the 4 th year	145
- for the 5 th year	315
- for the 6 th year	475
- for the 7 th year	630
- for the 8 th year	815
- for the 9 th year	990
- for the 10 th year	1 175
- for the 11 th year	1 460
- for the 12 th year	1 775
- for the 13 th year	2 105
- for the 14 th year	2 455
- for the 15 th year	2 830
- for the 16 th year	3 240
- for the 17 th year	3 640
- for the 18 th year	4 055
- for the 19 th year	4 455
- for the 20 th year	4 855

2. Additional fee for belated payment of a renewal fee

(Rule 13, paragraph 3, relating to unitary patent protection)	50% of the belated renewal fee
---	--------------------------------------

(2) The fee for re-establishment of rights (Rule 22, paragraph 2 Rules relating to Unitary Patent Protection) shall be payable in the amount laid down in Article 2, paragraph 1, item 13, of the Rules relating to Fees under the EPC, as amended.

Article 2 – Fees provided for in the Rules relating to Unitary Patent Protection

1. Article 2(1) item 1 RFeesUPP lays down the amount of the renewal fees to be paid for the European patent with unitary effect for the 2nd year until the 20th year respectively, calculated in each case from the date of filing of the European patent application.
2. Article 2(1) item 2 RFeesUPP lays down the amount of the additional fee for belated payment of a renewal fee in accordance with Rule 13(3) UPR. Where a renewal fee is reduced in accordance with Rule 3 RFeesUPP, the 50% additional fee is to be calculated on the basis of the reduced renewal fee.
3. Article 2(2) RFeesUPP provides that the amount of the fee for re-establishment of rights (see Rule 22(2) UPR) shall correspond to the amount of the equivalent fee laid down in the EPC Rules relating to Fees (hereinafter "RFeesEPC"). This ensures full alignment to the fee for re-establishment of rights to be paid under the EPC. A biennial adjustment of the fees to be paid under the EPC would thereby also apply to the fee under Article 2(2) RFeesUPP.

Article 3 Reduction of renewal fees

The reduction of the renewal fees for the European patent with unitary effect laid down in Rule 12, paragraph 1, relating to unitary patent protection shall be 15%.

Article 3 – Reduction of renewal fees

1. The proprietor of a European patent with unitary effect may file a statement with the EPO that he is prepared to allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate consideration (see Rule 12(1) UPR). In that case, the renewal fees for the European patent with unitary effect which fall due after receipt of the statement will be reduced by 15% in accordance with Article 3 RFeesUPP.

Article 4 Compensation for translation costs

- (1) The amount of the lump sum provided for in Rule 11 relating to unitary patent protection shall be EUR 500.
- (2) The administrative fee provided for in Rule 10, paragraph 4, relating to unitary patent protection shall be 50% of the lump sum referred to in paragraph 1.

Article 4 – Compensation for translation costs

1. Rule 11 UPR provides that reimbursement of translation costs shall be provided up to a ceiling and paid in the form of a lump sum, in accordance with the RFeesUPP. Article 4(1) RFeesUPP determines that the amount of the lump sum provided for in Rule 11 relating to unitary patent protection shall be EUR 500.
2. Under Rule 10(4) UPR, if the European Patent Office finds that the compensation was granted on the basis of a false declaration, it shall invite the patent proprietor to pay, together with the next renewal fee falling due, an additional fee composed of the amount of the compensation paid and an administrative fee as laid down in the RFeesUPP. If this additional fee is not paid in due time, the European patent with unitary effect shall lapse. Article 4(2) RFeesUPP provides that the aforementioned administrative fee shall be 50% of the lump sum referred to in Article 4(1) RFeesUPP, in accordance with explanatory remark 4 to Rule 10 UPR.

Article 5 Fees, expenses and prices laid down by the President of the European Patent Office

The administrative fees provided for in the Rules relating to Unitary Patent Protection and the fees and expenses charged for any services rendered by the Office other than those specified in the present Rules shall be payable in the amounts laid down by the President of the European Patent Office pursuant to Article 3 of the Rules relating to Fees under the European Patent Convention.

Article 5 – Fees, expenses and prices laid down by the President of the European Patent Office

1. Pursuant to Article 3(1) RFeesEPC, the President of the Office shall lay down the amount of the administrative fees provided for in the Implementing Regulations to the EPC and, where appropriate, the amount of the fees and expenses payable by the patent proprietor for any services rendered by the Office other than those specified in Article 2 RFeesEPC. The latest decision of the President of the EPO revising the Office's fees and expenses dates from 13 December 2013 (cf. OJ EPO 2014, A13).
2. Said decision of the President contains for example the amounts of the administrative fees for the registering of a transfer (Rule 22(2) EPC), for the registering of a licence and other rights (Rule 23(1) EPC) or for the communication of information contained in the files of a European patent application (see Rule 146 EPC). Since under the Rules relating to Unitary Patent Protection, the above cited provisions of the EPC Implementing Regulations do apply *mutatis mutandis* (see Rule 20(2) UPR), the same amounts of fees as set out in the decision of the President of the EPO revising the Office's fees and expenses, as amended, will apply pursuant to Article 5 RFeesUPP.
3. Moreover, the decision of the President of the EPO revising the Office's fees and expenses lays down some fees for any services rendered by the Office other than those specified in the present Rules. This comprises for example a fee for obtaining extracts from the European Patent Register which includes the Register for unitary patent protection pursuant to Rule 15(1) UPR.
4. Article 5 RFeesUPP thus ensures full alignment to the EPO's already applicable schedule of fees as regards both administrative fees and fees or expenses for any services rendered by the EPO.

Article 6 Common provisions governing procedure

The following provisions of the Rules relating to Fees under the EPC, as amended, shall apply mutatis mutandis: Article 4 to Article 8, Article 12 and Article 13.

Article 6 – Common provisions governing procedure

1. Article 6 RFeesUPP sets out that some of the provisions of the RFeesEPC, as amended, shall apply *mutatis mutandis*. The legislative technique chosen, i.e. a dynamic reference to the relevant provisions, allows automatic and full alignment to the current EPO procedures and related practice.
2. The following provisions of the RFeesEPC, as amended, shall apply *mutatis mutandis*: Article 4 ("Due date for fees"), Article 5 ("Payment of fees"), Article 6 ("Particulars concerning payments"), Article 7 ("Date to be considered as the date on which payment is made"), Article 8 ("Insufficiency of the amount paid"), Article 12 ("Refund of insignificant amounts"), Article 13 ("Termination of financial obligations").
3. The applicability of some of the provisions of the RFeesEPC will imply a delegation of powers to the President of the EPO for the implementation of said rules. For example, under Article 5(2) RFeesEPC, the President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in Article 5(1) RFeesEPC (see also Article 7(2) RFeesEPC and Article 12 RFeesEPC). This means in particular that for the purpose of paying any fee under Part I of the present rules, the Arrangements for deposit accounts, as amended, will apply under Article 5(2) and 7(2) RFeesEPC (see the supplementary publication in OJ EPO 3/2015, Arrangements for deposit accounts (ADA) and their annexes, valid as from 1 April 2015).

Article 7 Review of renewal fee level and report on specific entities

Not later than five years from the date of application of Regulation (EU) No 1257/2012, and every five years thereafter,

(a) the European Patent Office shall submit a report to the Select Committee assessing the financial impact of the European patent with unitary effect on the budget of the European Patent Organisation and on the renewal fee income of the participating Member States and, where necessary, make an appropriate proposal for adjusting the level of renewal fees;

(b) the European Patent Office shall, after consultation of the European Commission, submit a report to the Select Committee on the use of the European patent with unitary effect by specific entities, such as small and medium-sized enterprises and, where necessary, make proposals with a view to improving their access to the European patent with unitary effect.

Article 7 – Review of renewal fee level and report on specific entities

1. Article 7(a) RFeesUPP provides for a report to be submitted periodically by the EPO which will assess the financial impact of the European patent with unitary effect, in particular on the budget of the European Patent Organisation and on the renewal fee income of the participating Member States. Where necessary, the EPO will also make appropriate proposals for adjusting the level of renewal fees as set forth in Article 2(1) item 1 RFeesUPP. This report is without prejudice to the reports provided for in Article 16(1) and (2) of Regulation (EU) No 1257/2012 respectively.
2. Article 7(b) RFeesUPP provides for a report separate to the one provided for in Article 7(a) RFeesUPP to be submitted by the EPO to the Select Committee on the use of the European patent with unitary effect by specific entities, such as small and medium-sized enterprises. This report will in particular contain an evaluation of the impact of the European patent with unitary effect on the aforementioned specific entities and may, if appropriate, contain recommendations or proposals with a view to improving their access to the European patent with unitary effect.

Verslag van de Administrative Council van de EOO d.d. 16 en 17 december 2015

De Administrative Council (AC) van de Europese Octrooi Organisatie (EOO), waarvan het Europees Octrooibureau (EOB) het uitvoerende lichaam is, kwam laatstelijk bijeen op 15 en 16 december. Er is veel gebeurd.

Social study

De AC, die in verband met de steeds toenemende sociale onrust al in oktober besloot tot een externe en onafhankelijke sociale audit ('social study'), heeft nu ingestemd met de concrete opzet van de audit. De audit zal in de periode maart-juli worden uitgevoerd. Het Presidium van de AC (Board 28) zal de audit aansturen, in samenspraak met de President van het EOB.

Los daarvan heeft de AC opnieuw en indringend zijn grote zorgen uitgesproken over het ontspoorde sociale klimaat en over de reputatieschade die het EOB daardoor in de buitenwereld oploopt. Wéér heeft de AC alle partijen opgeroepen om open te staan voor compromissen en zich vooruitlopend op de sociale audit te onthouden van verdere escalatie. Bedoeling van de AC is nu juist – zie ook het besluit voor een sociale audit - om de verhoudingen te normaliseren. Partijen zouden hier rekening mee moeten houden.

Boards of Appeal

Verder voerde de AC andermaal een debat over de beoogde structurele hervorming van DG3 van het EOB, de Boards of Appeal, teneinde de gewenste onafhankelijkheid van de Boards op een betere manier vorm te geven. Board 28 is door de AC gemandateerd om hiervoor voorstellen te doen, nadat de President van het EOB zich al vóór het debat in de AC genoodzaakt zag de eigen voorstellen (daaronder ook een verhuizing van de Boards van München naar Wenen) terug te trekken. Niet uitgesloten is dat de AC in maart al voorstellen krijgt; realistisch is dat de AC in juni een besluit kan nemen. In de AC is door verschillende lidstaten overigens betreurd dat er een flink aantal vacatures bestaat bij de Boards en dat voorstellen voor nieuwe benoemingen zijdens het EOB uitblijven; op enkele technische terreinen komt zo het functioneren van de Boards in gevaar.

Productie, productiviteit en kwaliteit

Voorts gaf EOB-President Battistelli nadere informatie over de laatste ontwikkelingen binnen het EOB. Ruim aandacht werd besteed aan de opvallende resultaten die zijn geboekt in termen van productie, productiviteit en kwaliteit. De 4.200 patent examiners van het EOB kwamen tot een record score van 365.000 producten (zoals met name searches en examinations); ten opzichte van 2014 ging het hierbij om een stijging van 14%. In 2015 werden 68.400 octrooien verleend; het percentage verleningen bleef hiermee onveranderd staan op ongeveer 48%. De gemiddelde behandeltijd die nodig is voor de verlening van een octrooi ging terug naar 28 maanden vanaf het ingediende verzoek om examinering. Ook het nog nieuwe "Early Certainty from Search" programma, dat prioriteit geeft aan de oplevering van searches (incl. written opinions) binnen 6 maanden na indiening van de aanvraag, is succesvol: 85% van de searches voldoet al aan de gestelde oplevertermijn. Een samenstel van maatregelen ligt hieraan ten grondslag: heroriëntatie van het werk van patent examiners op verlenings- en oppositieprocessen, de aanwerving van nieuwe examiners alsook bijvoorbeeld de inzet van verbeterde IT. De AC is hier heel blij mee.

Fee reductie voor supplementary European searches

De AC nam verder een positief besluit over de "Reduction of the fee for the supplementary European search where the international search report or supplementary international search report was drawn up by another European International Search Authority". De huidige regeling loopt af op 30 juni 2016. Met het AC-besluit wordt de regeling op dezelfde voorwaarden verlengd tot 31 maart 2020. Het enige verschil is dat per 1 juli 2016 ook het nieuwe Visegrad Patent Institute (een samenwerkingsverband van de nationale octrooibureaus van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije), dat op dezelfde datum operationeel wordt als International Search Authority, onder de nieuwe regeling gaat vallen.

Budget 2016

Hoewel het dossier onder de actuele omstandigheden en debatten tamelijk onderbelicht blijft, keurde de AC, last but not least, het EPO Budget voor 2016 goed.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2016, nr 1
Advies ex artikel 84 Row 1995 Octrooicentrum Nederland
13 januari 2016
Optimus Sorter Technology B.V. vs EuroSort B.V.

Hulpverzoek: Verzoekster heeft gesteld dat het hulpverzoek in de onderhavige adviesprocedure niet toelaatbaar is, omdat naar analogie met de EOV-regelgeving ook in de Nederlandse adviesprocedure een eis, gelijkaardig aan Regel 80 EOV, aan een hulpverzoek dient te worden gesteld. Analooq aan deze regel die van toepassing is tijdens oppositieprocedures, zou het onderhavige hulpverzoek niet toelaatbaar zijn omdat het toevoegen van enkele afhankelijke conclusies de aangevoerde nietigheidsbezwaren tegen de onafhankelijke conclusie niet wegneemt.

In een oppositieprocedure is het hulpverzoek een set conclusies waarvan octrooihouder hoopt dan wel meent dat de oppositieafdeling deze toelaatbaar acht. Indien dit het geval is, wordt een nieuw octrooischrift met de set conclusies van het hulpverzoek gepubliceerd (artikel 103 EOV). Alle conclusies van een hulpverzoek in een oppositieprocedure dienen derhalve geldig te zijn.

In een adviesprocedure is daarentegen de gang van zaken anders. De geldende conclusies en de conclusies van het hulpverzoek worden langsgelopen in het licht van de aangevoerde nietigheidsbezwaren. Het hulpverzoek biedt op die manier extra terugvalmogelijkheden voor octrooihouder ten opzichte van de geldende conclusies, bijvoorbeeld door een beperktere onafhankelijke conclusie of door het toevoegen van enkele afhankelijke conclusies zoals octrooihoudster in de onderhavige procedure heeft gedaan. De functie van en de eisen aan een hulpverzoek zijn in een adviesprocedure derhalve andere dan in een oppositie-procedure bij het Europees Octrooibureau. Anders dan in de oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau wordt in de Nederlandse adviesprocedure dan ook niet de eis gesteld dat alle conclusies van een hulpverzoek geldig dienen te zijn. De stelling van verzoekster wordt verworpen en het onderhavige hulpverzoek wordt toegelaten.

[volledige uitspraak]

[terug naar nieuwsbrief](#)



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter
ir. A.A.M. Bexkens
ir. J.C. Hordijk
ir. W. Boek, secretaris

**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**
Octrooien, Valorisatie en
Sectoren

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
www.rvo.nl/octrooien

Royal Bank of Scotland
IBAN: NL08RBOS0569994098
BIC/Swift: RBOSNL2A

Contactpersoon
mw. drs. S. Jonkhart
T (088) 602 63 46
F (088) 602 90 24

Onze referentie
ORE/2001922/L169

Datum 13/01/2016

Betreft: Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2001922

Verzoekster: Optimus Sorter Technology B.V. te Wijchen
Gemachtigde: M. van Rooij, MSc (V.O.)

Octrooihoudster: EuroSort B.V. te Weesp
Gemachtigde: M. van Helden, MSc (de Vries en Metman)

1. Het geding

Optimus Sorter Technology B.V. te Wijchen (hierna: verzoekster) heeft op 8 juli 2015 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 2001922 (hierna: het octrooi).

In reactie hierop heeft EuroSort B.V. te Weesp (hierna: octrooihoudster) op 14 september 2015 een verweerschrift met bijlage en een hulpverzoek ingediend. Verzoekster heeft vervolgens op 30 september 2015 een reactie op het verweerschrift en hulpverzoek ingediend, waarop octrooihoudster op 7 oktober 2015 een antwoord heeft ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 13 oktober 2015 hebben partijen hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekster, de heer M. van Rooij, MSc, was hierbij vergezeld van de heer J. de Bruijn (Optimus Sorter Technology B.V.) en mevr. E. Eulaers, PhD MA (octrooigemachtigde-in-opleiding). Octrooihoudster werd ter zitting vertegenwoordigd door haar gemachtigde, de heer M. van Helden, MSc. Beide partijen hebben ter zitting een exemplaar van hun pleitnota overgelegd.



De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

5

2. De feiten

EuroSort B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2001922 voor "An apparatus for transport and controlled discharge of products", welke op 11 maart 2010 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 26 augustus 2008.

Het octrooi omvat 5 conclusies, die als volgt luiden:

15 "1. Inrichting (1) voor het transporteren en het gecontroleerd afwerpen van producten (12), welke voorzien is van ten minste een transportdrager (2) voor het dragen van een product (12), een laadstation voor het opnemen van een product (12) door de transportdrager (2), een afwerpstation voor het afwerpen van een product (6 [bedoeld zal zijn: 12, OCNL]) van de transportdrager (2) en een aandrijfmiddel voor het transporteren van de transporthouder [bedoeld zal zijn: transportdrager, OCNL] (2) in een transportrichting (X) vanaf het laadstation naar het afwerpstation, waarbij de inrichting (1) een duworgaan (4) omvat voor het van de transportdrager (2) afduwen van een product (12) wanneer deze zich ter plaatse van het afwerpstation bevindt, waarbij het duworgaan (4) in dwarsrichting ten opzichte van de transportrichting (X) beweegbaar is, **met het kenmerk,**

20 dat de inrichting (1) ten minste nog een duworgaan (4) omvat voor het van de transportdrager (2) afduwen van een product (12) ter plaatse van het afwerpstation, waarbij ten minste beide duworganen (4) zich achter elkaar bevinden zoals gezien in de transportrichting (X).

30 2. Inrichting (1) volgens conclusie 1, waarbij beide duworganen (4) bij de transportdrager (2) zijn aangebracht.

35 3. Inrichting (1) volgens conclusie 1 of 2, waarbij de inrichting (1) een serie van de transportdragers (2) omvat, welke door middel van het aandrijfmiddel in de transportrichting (X) transporteerbaar zijn.

40 4. Inrichting (1) volgens conclusie 2 of conclusies 2 en 3, waarbij het duworgaan (4) een actuator (5) omvat, welke geleidbaar is langs een geleider (7) die zich schuin ten opzichte van de transportrichting (X) uitstrekt.



5 *5. Inrichting (1) volgens conclusie 4, waarbij ten minste twee actuatoren (5) van een transportdrager (2) op gelijke afstand van elkaar gelegen zijn als twee corresponderende geleiders (7), zoals gezien in de transportrichting (X)."*

Octrooihouder heeft bij haar verweerschrift een hulpverzoek ingediend met 7 conclusies, waarvan de conclusies 1, 2, 4 en 5 identiek zijn aan conclusies 1, 2, 4 en 5 van het octrooi. Conclusies 3, 6 en 7 van het hulpverzoek luiden als volgt:

10 *"3. Inrichting (1) volgens conclusie 2, waarbij de inrichting (1) een serie van de transportdragers (2) omvat, welke door middel van het aandrijfmiddel in de transportrichting (X) transporteerbaar zijn.*

15 *6. Inrichting (1) volgens conclusie 3, waarbij de transportdragers zodanig scharnierend met elkaar zijn verbonden, dat zij een traject met bochten in een horizontaal vlak kunnen volgen.*

20 *7. Inrichting (1) volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de transportdrager (2) een draagoppervlak heeft voor het daarop dragen van een product (12) en het duworgaan (4) geschikt is voor het van het draagoppervlak van de transportdrager (2) afduwen van een product (12)."*

25 Conclusie 3 van het hulpverzoek onderscheidt zich van conclusie 3 van het octrooi in een gewijzigde afhankelijkheid waarbij conclusie 3 alleen nog maar afhankelijk is van conclusie 2. Conclusies 6 en 7 betreffen nieuwe afhankelijke conclusies.

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

30 Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi en het hulpverzoek gemotiveerd betwist. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat alle conclusies van zowel het octrooi als het hulpverzoek nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit.

35 Ter onderbouwing van haar bezwaren heeft verzoekster gewezen op de volgende documenten:

- D1 : de Duitse octrooiaanvraag DE 199 59 843 A1;
- D2 : de internationale octrooiaanvraag WO 02/26602 A2;
- D3 : het Amerikaanse octrooi US 6 041 909 A;
- D4 : de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2002/0017537 A1;
- 40 - D5 : de Duitse octrooiaanvraag DE 29 41 576 A1;



- D6 : de Europese octrooiaanvraag EP 1 020 380 A1;
- D7 : de Europese octrooiaanvraag EP 1 123 884 A1;
- D8 : het Canadese octrooi CA 1 127 109 A.

Octrooi Centrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland

Datum
13/01/2016

Onze referentie
ORE/2001922/L169

5 Meer in het bijzonder heeft verzoekster aangevoerd dat conclusies 1 – 5 van het octrooi en van het hulpverzoek primair niet nieuw zijn ten opzichte van elk van de documenten D1 – D4, en subsidiair niet inventief zijn ten opzichte van D1 als zodanig of D1 in combinatie met elk van de documenten D2 – D4.

10 Daarnaast heeft verzoekster aangevoerd dat conclusie 1 van het octrooi nieuwheid ontbeert ten opzichte van elk van de documenten D5 – D8.

Ten aanzien van conclusie 6 van het hulpverzoek heeft verzoekster gesteld dat die conclusie niet nieuw is ten opzichte van D1 of D4, terwijl conclusie 7 van het
15 hulpverzoek volgens verzoekster niet nieuw is ten opzichte van elk van de documenten D1 – D4.

Ten slotte heeft verzoekster verzocht het hulpverzoek niet in de onderhavige adviesprocedure toe te laten. Verzoekster is van mening dat naar analogie met de
20 Europese regelgeving met betrekking tot oppositieprocedures ook in de onderhavige Nederlandse procedure een eis, gelijkaardig aan Regel 80 EOV, aan een hulpverzoek dient te worden gesteld, waardoor het hulpverzoek *in zijn geheel* niet toelaatbaar is, aldus verzoekster. Regel 80 EOV stelt dat wijzigingen slechts mogelijk zijn mits ze een antwoord vormen op een oppositiegrond.

25

4. Het verweer van octrooihouder

Octrooihouder heeft de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken.

30

Aangezien de vakman volgens octrooihouder de onderverdeling van het duworgaan in dwarsrichting niet direct en ondubbelzinnig uit D1 af kan leiden, is de uitvinding van conclusie 1 naar de mening van octrooihouder nieuw ten opzichte van D1.

35

Ten aanzien van de documenten D2 en D3 heeft octrooihouder gesteld dat dit inrichtingen betreffen van het type *shoe sorter*. Volgens octrooihouder kan een aantal ten opzichte van elkaar beweegbare lamellen van een *shoe sorter* redelijkerwijs niet worden beschouwd als de transportdrager in de zin van de
40 uitvinding. Daarom is de uitvinding volgens conclusie 1 naar de mening van



octrooihoudster nieuw ten opzichte van D2 en D3.

Om de uitvinding verder van D2 te onderscheiden heeft octrooihoudster conclusie 6 aan het hulpverzoek toegevoegd.

- 5 Octrooihoudster heeft voorts betoogt, dat document D4 betrekking heeft op sorteerinrichtingen met dwarsbanden, waarbij een product dat op de transportband ligt niet van de transportdrager wordt afgeduwd, maar bij het afwerpen van de transportdrager wordt meegetrokken. Vanwege het ontbreken van de duworganen, acht octrooihoudster de uitvinding volgens conclusie 1 nieuw
- 10 ten opzichte van D4.
- Om de uitvinding verder van D4 te onderscheiden heeft octrooihoudster conclusie 7 aan het hulpverzoek toegevoegd.

Ten aanzien van de inventiviteit van de uitvinding heeft octrooihoudster

15 beargumenteerd dat naast het feit dat geen van de documenten D2 – D4 in een nauw verwant technisch gebied met D1 ligt, ook uit geen van de documenten D1 – D4 bekend is om twee duworganen achter elkaar in de transportrichting te plaatsen. De uitvinding is daarom inventief volgens octrooihoudster.

20

5. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland

5.1 Equivalente Europese octrooi

Door beide partijen zijn argumenten ontleend aan opinies en beslissingen die door

25 het Europees Octrooibureau zijn uitgebracht in het verleningstraject van het equivalente Europese octrooi, EP 2159174. In het onderhavige advies zal geen uitspraak worden gedaan over de juistheid van die opinies en beslissingen. Argumenten die ontleend zijn aan de betreffende opinies en beslissingen zullen in dit advies worden meegewogen als zijnde argumenten van verzoekster dan wel

30 octrooihoudster.

5.2 Toelaatbaarheid van het hulpverzoek

Verzoekster heeft gesteld dat het hulpverzoek in de onderhavige adviesprocedure

35 niet toelaatbaar is, omdat naar analogie met de EOV-regelgeving ook in de Nederlandse adviesprocedure een eis, gelijkaardig aan Regel 80 EOV, aan een hulpverzoek dient te worden gesteld. Analoog aan deze regel die van toepassing is tijdens oppositieprocedures, zou het onderhavige hulpverzoek niet toelaatbaar zijn omdat het toevoegen van enkele *afhankelijke* conclusies de aangevoerde

40 nietigheidsbezwaren tegen de onafhankelijke conclusie niet wegneemt.



Octrooicentrum Nederland attendeert erop dat de gewenste harmonisatie met
EOV-regelgeving (zie advies NL 1012484 MBrands/Kubus, BIE 2010, nr. 11, april
2010), waarnaar verzoekster heeft verwezen, betrekking heeft op de
nietigheidsprocedures voor een nationale rechter, terwijl Regel 80 EOV betrekking
5 heeft op de oppositieprocedure.

In een oppositieprocedure is het hulpverzoek een set conclusies waarvan
octrooihouder hoopt dan wel meent dat de oppositieafdeling deze toelaatbaar
acht. Indien dit het geval is, wordt een nieuw octrooischrift met de set conclusies
van het hulpverzoek gepubliceerd (artikel 103 EOV). Alle conclusies van een
10 hulpverzoek in een oppositieprocedure dienen derhalve geldig te zijn.

In een adviesprocedure is daarentegen de gang van zaken anders. De geldende
conclusies en de conclusies van het hulpverzoek worden langsgelopen in het licht
van de aangevoerde nietigheidsbezwaren. Het hulpverzoek biedt op die manier
extra terugvalmogelijkheden voor octrooihouder ten opzichte van de geldende
15 conclusies, bijvoorbeeld door een beperktere onafhankelijke conclusie of door het
toevoegen van enkele afhankelijke conclusies zoals octrooihoudster in de
onderhavige procedure heeft gedaan. De functie van en de eisen aan een
hulpverzoek zijn in een adviesprocedure derhalve andere dan in een oppositie-
procedure bij het Europees Octrooibureau. Anders dan in de oppositieprocedure
20 bij het Europees Octrooibureau wordt in de Nederlandse adviesprocedure dan ook
niet de eis gesteld dat alle conclusies van een hulpverzoek geldig dienen te zijn.
De stelling van verzoekster wordt verworpen en het onderhavige hulpverzoek van
octrooihoudster wordt toegelaten.

25

5.3 Interpretatie van de conclusies

5.3.1 De term "transportdrager"

Met betrekking tot de term "transportdrager" in de conclusies heeft verzoekster
betoogd dat deze term ook betrekking kan hebben op het eindloze web met
30 lamellen van een *shoe sorter* zoals bekend uit D2 – D3.

Octrooihoudster heeft daar tegenin gebracht dat de octrooiconclusies niet te breed
dienen te worden geïnterpreteerd en dat de essentie van de uitvinding is om twee
duworganen voor één enkel vast deel te verschaffen. Een aantal ten opzichte van
elkaar beweegbare lamellen, zoals in D2 – D3, kan volgens octrooihoudster
35 redelijkerwijs niet worden beschouwd als een enkel vast deel voor het dragen van
een product en daarom kan het eindloze web met lamellen van een *shoe sorter*
niet worden gezien als een transportdrager in de zin van de uitvinding, aldus
octrooihoudster.



5 Octrooicentrum Nederland deelt het standpunt van octrooihoudster niet. Hoewel in
het octrooi alleen uitvoeringsvormen worden geopenbaard waarin de transport-
drager wordt gevormd door een enkel vast deel, wordt het voordeel van de
onderhavige uitvinding, namelijk een verhoogde transportcapaciteit voor
10 producten van verschillende groottes (zie bladzijde 1, regels 20 – 22), ook bereikt
met een transportdrager bestaande uit een aantal ten opzichte van elkaar
beweegbare lamellen. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is de term
"transportdrager" in de conclusies daarom niet beperkt tot een enkel vast deel
voor het dragen van een product en kan de term "transportdrager" ook betrekking
10 hebben op het eindloze web met lamellen van een *shoe sorter*.

5.3.2 De term "duworgaan"

15 Verzoekster heeft aangevoerd, dat de dwarsbanden van een transportinrichting
die is voorzien van in dwarsrichting ten opzichte van de transportrichting beweeg-
bare transportbanden, als "duworganen" in de zin van de uitvinding kunnen
worden gezien, omdat deze een product van een transportdrager kunnen duwen.
Met octrooihoudster is Octrooicentrum Nederland echter van oordeel dat de term
"duworgaan" moet worden geïnterpreteerd als een onderdeel waarmee druk op
een product kan worden uitgeoefend om het ten opzichte van een ondergrond te
20 verplaatsen. Bij een dwarsband is geen sprake van het uitoefenen van een druk
op een product, maar wordt een product door wrijving tussen de band en het
product tezamen met de ondergrond bewogen.

5.3.3 De betekenis van het woord "bij" in conclusie 2

25 Ten slotte stelt Octrooicentrum Nederland vast, dat indien het woord "bij" in
conclusie 2 van het octrooi wordt gelezen in de ruime betekenis van "erbij",
conclusie 2 niets toevoegt ten opzichte van conclusie 1. Daarom zal Octrooi-
centrum Nederland in het onderhavige advies het woord "bij" in conclusie 2 lezen
in de beperkte betekenis van "op". Dit is in lijn met de beschrijving van het octrooi
30 waar op bladzijde 2, regels 5 – 6, is vermeld: "In a practical embodiment both
pushing members are mounted to [*onderstreping toegevoegd, OCNL*] the
transport container."

35 **5.4 Nieuwheid van de conclusies**

5.4.1 Nieuwheid ten opzichte van document D1

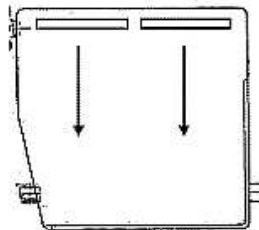
Verzoekster heeft beargumenteerd dat D1 bezwarend is voor de nieuwheid van
conclusie 1 van het octrooi, onder verwijzing naar de volgende passage (kolom 2,



regels 31 – 41) in D1:

"Im Rahmen der Erfindung ist es auch ohne weiteres möglich, mehr als nur ein Stückgutteil je Transportwagen zu transportieren und dennoch jedes Teil individuell ausschleusen zu können: Hierzu muss nur der Schieber unterteilt, oder aber vorzugsweise derart angeordnet werden, dass er die Ladefläche in zwei Teilflächen teilt und wahlweise die eine oder die andere Teilfläche überstreicht, das Stückgut also wahlweise nach "links" oder nach "rechts" abschiebt. Insbesondere bei Kleingut bietet eine solche Kapazitätserhöhung bzw. Doppelbelegung der Transportwagen erhebliche Vorteile."

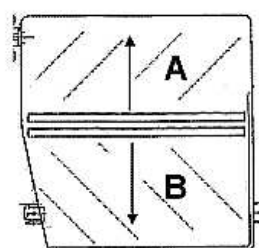
Verzoekster heeft aangevoerd dat de in de bovenstaande passage vermelde onderverdeling van de schuiver slechts op één manier kan worden uitgelegd, namelijk als een onderverdeling dwars op de lengterichting van de schuiver. Een onderverdeling dwars op de lengterichting van de schuiver resulteert in twee duworganen achter elkaar zoals gezien in de transportrichting, zie het figuur hieronder:



Een dergelijke uitvoering neemt de nieuwheid van conclusie 1 weg, aldus verzoekster.

Octrooihoudster heeft daarentegen betoogd dat D1 niet nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1, aangezien D1 niet direct en ondubbelzinnig openbaart dat de daaruit bekende inrichting per transportdrager meerdere duworganen achter elkaar kan omvatten. Het woord "unterteilt" geeft volgens octrooihoudster namelijk geen kwalificatie aan van de richting van de onderverdeling.

Octrooihoudster heeft gesteld dat in de context van D1 juist een onderverdeling van de schuiver in de lengterichting, zoals weergegeven in onderstaand figuur, voor de vakman de meest logische interpretatie van het woord "unterteilt" is.



Conclusie 1 is daarom nieuw ten opzichte van D1, aldus octrooihoudster.



Octrooicentrum Nederland stelt vast dat in D1 wordt geopenbaard dat het duworgaan kan worden onderverdeeld ("unterteilt"), maar dat niet expliciet een richting wordt geopenbaard waarin het duworgaan moet worden onderverdeeld.

5 Ook uit de context van D1 kan naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland niet direct en ondubbelzinnig worden afgeleid, dat de onderverdeling zoals octrooihoudster die herleidt uit de context van D1, de bedoelde wijze van onderverdelen is volgens de zinsnede "*Hierzu muss nur der Schieber unterteilt*" of een alternatief. Hierbij wordt opgemerkt dat een "meest logische interpretatie" nog geen "direct en ondubbelzinnige" interpretatie is.

10 Op grond van bovenstaande is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat uit D1 niet direct en ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de voorgestelde onderverdeling van de schuiver leidt tot twee duworganen die zich achter elkaar bevinden zoals gezien in de transportrichting, waardoor document D1 ontoereikend is om nieuwheidsschadelijk te zijn voor conclusie 1 van het octrooi.

15

In afhankelijkheid van conclusie 1 dienen ook conclusies 2 – 5, alsmede de ten opzichte van de verleende conclusies gewijzigde conclusies 3, 6 en 7 volgens het hulpverzoek als nieuw te worden beoordeeld ten opzichte van D1.

20 5.4.2 Nieuwheid ten opzichte van documenten D2 en D3

Documenten D2 en D3 zijn volgens verzoekster nieuwheidsbezwarend voor conclusies 1 – 5 en conclusie 7 van het hulpverzoek omdat alle maatregelen van deze conclusies hierin worden geopenbaard.

25 Octrooihoudster heeft hier tegenin gebracht, dat zowel D2 als D3 een transportinrichting betreft van het type *shoe sorter*, waarvan elke lamel als een aparte transportdrager beschouwd dient te worden. Deze zienswijze leidt ertoe dat in een *shoe sorter* slechts één duworgaan per transportdrager is voorzien, waardoor de uitvinding nieuw zou zijn ten opzichte van D2 en D3.

30 Octrooicentrum Nederland deelt de zienswijze van octrooihoudster niet en is van oordeel dat ook het eindloze web met lamellen van een *shoe sorter* als een transportdrager kan worden beschouwd (zie paragraaf 5.3.1).

Uitgaande van deze interpretatie van de term "transportdrager" openbaren zowel D2 (zie figuren 1, 11 en 15) als D3 (zie figuren 1 en 8) een inrichting voor het 35 transporteren en het gecontroleerd afwerpen van producten, welke voorzien is van ten minste een transportdrager met een draagoppervlak voor het daarop dragen van een product, een laadstation en een afwerpstation voor het opnemen en afwerpen van een product op de transportdrager en een aandrijfmiddel voor het transporteren van de transportdrager in een transportrichting, waarbij de 40 inrichting meerdere in transportrichting achter elkaar geplaatste duworganen



omvat voor het in dwarsrichting van het draagoppervlak van de transportdrager afduwen van een product wanneer deze zich ter plaatse van het afwerpstation bevindt.

- 5 De duworganen van de inrichtingen volgens D2 en D3 zijn op de transportdrager aangebracht.

Ieder duworgaan is daarbij voorzien van een actuator, welke geleidbaar is langs een geleider die zich schuin ten opzichte van de transportrichting uitstrekt.

- 10 De actuatoren zijn op gelijke afstand van elkaar gelegen als de corresponderende geleiders, zoals gezien in de transportrichting, waardoor de bij de betreffende actuatoren behorende duworganen synchroon bewogen kunnen worden.

Op grond van bovenstaande zijn de conclusies 1 – 2 en 4 – 5 en conclusie 7 van het hulpverzoek niet nieuw ten opzichte van D2 als ook van D3.

15

Zowel conclusie 3 van het octrooi als conclusie 3 van het hulpverzoek is nieuw ten opzichte van D2 en D3 omdat bij een inrichting van het type *shoe sorter* het eindloze web met lamellen als geheel als transportdrager wordt beschouwd. Bij een inrichting van het type *shoe sorter* is daarom geen sprake van een serie van transportdragers.

20

Conclusie 6 van het hulpverzoek is in zijn afhankelijkheid van conclusie 3 eveneens nieuw ten opzichte van D2 en D3.

5.4.3 Nieuwheid ten opzichte van document D4

- 25 Ten aanzien van document D4 heeft verzoekster ingebracht dat ook de daarin geopenbaarde transportinrichting van het type *cross-belt conveyor* de nieuwheid van conclusie 1 wegneemt. Verzoekster is van mening dat de bovenste parten van de dwarsbanden van de uit D4 bekende transportinrichting duworganen in de zin van de uitvinding vormen. Uit figuur 7 van D4 is bekend dat een dwarsband van een transportdrager kan worden onderverdeeld in twee sub-dwarsbanden, hetgeen verzoekster ertoe heeft gebracht om te stellen dat D4 twee duworganen openbaart die zich achter elkaar bevinden zoals gezien in de transportrichting.

30

Octrooihoudster heeft dit nieuwheidsbezwaar betwist door te stellen dat een dwarsband niet als duworgaan kan worden beschouwd omdat bij een dergelijke band een product niet van de transportdrager wordt afgeduwd, maar getrokken of gesleept.

35

Octrooicentrum Nederland deelt de zienswijze van octrooihoudster (zie paragraaf 5.3.2) en is derhalve van oordeel dat de uit D4 bekende transportinrichting van

40



het type *cross-belt conveyor* niet een transportdrager met meerdere duworganen achter elkaar is. Octrooi Centrum Nederland merkt op dat verzoekster geen bezwaren heeft ontleend aan de eveneens in D4 getoonde *shoe sorter* transportinrichting. Dergelijke transportinrichtingen zijn reeds besproken in paragraaf 5.4.2.

Het door verzoekster ingebrachte nietigheidsbezwaar met betrekking tot de nieuwigheid van conclusie 1 ten opzichte van D4 treft derhalve geen doel, en ook de afhankelijke conclusies 2 – 5 en 3, 6 en 7 van het hulpverzoek zijn nieuw ten opzichte van de in D4 geopenbaarde *cross-belt conveyor*.

5.4.4 Nieuwigheid ten opzichte van documenten D5 – D8

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van elk van de documenten D5 – D8. Octrooihouder heeft dit niet weersproken.

Met verzoekster is Octrooi Centrum Nederland van oordeel dat elk van de documenten D5 – D8 een inrichting voor het transporteren en afwerpen van producten openbaart, waarbij een transportband ('Förderband', 'Conveyor belt') als transportdrager in de zin van de conclusies wordt beschouwd. De inrichting *als geheel* omvat daarbij meerdere duworganen achter elkaar (vergelijk het octrooi, bladzijde 7, regels 5 – 15).

Octrooi Centrum Nederland oordeelt op grond van het voorgaande dat de maatregelen volgens conclusie 1 bekend zijn uit elk van de documenten D5 – D8. Conclusie 1 is daarom niet nieuw ten opzichte van D5 – D8.

5.5 **Inventiviteit van de conclusies**

5.5.1 Inventiviteit van conclusies 1, 2 en 3

Bij het beoordelen van de inventiviteit van een uitvinding dient allereerst de meest nabij gelegen stand van de techniek te worden bepaald. Naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland wordt, op grond van de door partijen ingebrachte documenten, de meest nabij gelegen stand van de techniek voor het octrooi gevormd door hetgeen dat wordt geopenbaard in het door verzoekster ingebrachte document D1. Van de ingebrachte stukken vormen de documenten D1 – D8 namelijk alle relevante stand van de techniek, in die zin dat elk van deze documenten betrekking heeft op een inrichting voor het transporteren en gecontroleerd afwerpen van producten.

De uit D2 – D3 en D5 – D8 bekende inrichtingen zijn evenwel voorzien van een enkele transportdragers in de vorm van respectievelijk een eindloos web met smalle lamellen en een transportband, terwijl de uitvinding betrekking heeft op een transportinrichting met een serie transportdragers.



D1 benadert naar oordeel van Octrooi Centrum Nederland de uitvinding vervolgens dichter dan D4, omdat de uit D1 bekende inrichting is voorzien van een serie transportdragers met elk een duworgaan, terwijl in de uitvoeringsvorm van D4 waarin gebruik wordt gemaakt van een serie transportdragers, de

5 transportdragers zijn voorzien van dwarsgeplaatste transportbanden die door Octrooi Centrum Nederland niet als duworganen beschouwd worden.

D1 is ook door octrooihouder in het octrooi gepresenteerd als uitgangspunt voor de onderhavige uitvinding.

10 Uit D1 is een inrichting voor het transporteren en gecontroleerd afwerpen volgens de aanhef van conclusie 1 bekend.

Uit D1 is voorts bekend dat de capaciteit van een transportdrager verhoogd kan worden door het duworgaan van een transportdrager op te delen ('unterteilt', zie kolom 2, regels 31 – 41). Door het opdelen omvat de transportdrager ten minste

15 nog een duworgaan voor het van de transportdrager afduwen van een product ter plaatse van het afwerpstation.

In D1 wordt niet beschreven in welke richting het duworgaan zou moeten worden opgedeeld, zodat de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi verschilt van de inrichting volgens D1 doordat *beide duworganen zich achter elkaar bevinden zoals*

20 *gezien in de transportrichting.*

Het effect dat met dit verschillenmerk wordt bereikt ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek is, dat de inrichting hierdoor een verhoogde transportcapaciteit voor producten van verschillende groottes krijgt (zie bladzijde

25 1, regels 20 – 22).

Wanneer een vakman op het gebied van inrichtingen voor het transporteren en gecontroleerd afwerpen van producten, die bekend is met de inrichting volgens D1, voor de taak wordt gesteld om de transportcapaciteit van de inrichting volgens D1 te verhogen voor producten van verschillende groottes, zal hij binnen

30 zijn vakgebied op zoek gaan naar kennis om de opgelegde taak uit te kunnen voeren. Zich oriënterend op het vakgebied van inrichtingen voor het transporteren en gecontroleerd afwerpen van producten, treft de vakman onder andere D4 aan.

Uit deze publicatie is bekend dat de capaciteit van een transportinrichting voor producten van verschillende groottes kan worden verhoogd door het oppervlak van de transportdrager op te delen in twee achter elkaar gelegen gedeeltes, die samen een in hoofdzaak doorlopend draagoppervlak voor producten vormen (zie

35 alinea [0373] en figuur 7). Met de uit D4 bekende inrichting kunnen ofwel twee kleine producten die elk op een eigen gedeelte van de transportdrager liggen getransporteerd worden en afzonderlijk van elkaar afgeworpen worden, of kan

40 één groot product die beide gedeeltes van de transportdrager in beslag neemt



5 getransporteerd worden en onder gelijktijdige besturing van beide gedeeltes
afgeworpen worden. Hierdoor wordt een capaciteitsverhoging bij het transporteren
van producten van verschillende groottes bereikt ten opzichte van een inrichting
waarbij het draagoppervlak uit één gedeelte bestaat. De vakman die uitgaande
10 van de uit D1 bekende inrichting reeds weet dat hij een capaciteitsverhoging kan
bereiken door het duworgaan op te delen, maar zich afvraagt hoe hij een
capaciteitsverhoging bij het transporteren van producten van verschillende
groottes kan bereiken, zal uit D4 leren dat hij het duworgaan zodanig dient op te
delen, dat de twee duworganen zich achter elkaar bevinden zoals gezien in de
15 transportrichting.

Het door octrooihouder gestelde argument, dat D4 niet in een nauw verwant
technisch gebied ligt, treft volgens Octrooicentrum Nederland geen doel. Zowel D1
als D4 maken deel uit van het relevante vakgebied betreffende inrichtingen voor
15 het transporteren en gecontroleerd afwerpen van producten.

Ook het argument van octrooihouder, dat een vakman die bekend is met D1, bij
het benutten van de kennis uit D4 zowel het concept van het opdelen van het
oppervlak van de transportdrager, *alsook* het gebruik van dwarsbanden zal
overnemen, wijst Octrooicentrum Nederland van de hand. De genoemde vakman
20 zal naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland slechts het eerste deelconcept
(het opdelen in de transportrichting) gebruiken om de transportcapaciteit te
verhogen voor producten van verschillende groottes, zodat hij de bekende
voordelen van het gebruik van duworganen (zie D1, kolom 2, regels 13 – 30) zal
behouden.

25 Voor de volledigheid merkt Octrooicentrum Nederland op, dat indien D4 als meest
nabije stand van de techniek gehanteerd zou zijn, een vakman uitgaande van een
inrichting voorzien van transportdragers met dubbele dwarsbanden volgens figuur
7 van D4 en voor de taak gesteld om de productie en het onderhoud van deze
30 transportinrichting te vereenvoudigen, binnen zijn vakgebied D1 zal tegenkomen.
Uit D1 leert de vakman dan, dat een transportinrichting met duworganen
eenvoudig te produceren en te onderhouden is (zie kolom 2, regels 27 – 30). Door
het vervangen van de transportdragers met dwarsbanden door transportdragers
met duworganen, wordt eveneens een inrichting volgens conclusie 1 van het
35 octrooi verkregen.

Octrooicentrum Nederland komt tot de slotsom dat conclusies 1, 2 en 3 als niet
inventief dienen te worden beoordeeld ten opzichte van een combinatie van D1
met D4.



5.5.2 Inventiviteit van conclusie 4

De uit D1 bekende inrichting omvat transportdragers ('Transportwagen 1') met een duworgaan ('Schieber 7'), waarbij het duworgaan (7) een actuator ('Steuerrolle 16') omvat, welke geleidbaar is langs een geleider ('Steuerkulisse 17') die zich schuin ten opzichte van de transportrichting uitstrekt (zie figuur 5).
5 Octrooicentrum Nederland acht conclusie 4 derhalve eveneens niet inventief ten opzichte van een combinatie van D1 met D4.

5.5.3 Inventiviteit van conclusie 5

10 De uit D4 bekende inrichting is geschikt voor het transporteren en sorteren van producten van verschillende groottes (zie alinea [0373]). Voor het afwerpen van relatief lange producten kunnen in de uit figuur 7 van D4 bekende inrichting beide dwarsbanden van een transportdrager gelijktijdig worden geactiveerd (zie alinea [0119]). Wanneer de vakman het duworgaan van de uit D1 bekende transport-
15 inrichting op basis van de kennis uit D4 heeft opgedeeld in de transportrichting en hij met de op die wijze aangepaste inrichting een lang product wil afwerpen, zal hij naar analogie van de activering van de beide dwarsbanden in D4 begrijpen dat hiertoe beide duworganen tegelijk geactiveerd dienen te worden. Activering van de duworganen geschiedt door geleiding van de actuatoren langs een geleider.
20 Voor gelijktijdige activering van beide duworganen is het noodzakelijk dat de actuatoren van beide duworganen op gelijke afstand van elkaar liggen als twee corresponderende geleiders zoals gezien in de transportrichting.
Op grond van het voorgaande oordeelt Octrooicentrum Nederland dat ook conclusie 5 geen inventieve materie bevat ten opzichte van een combinatie van
25 D1 met D4.

5.5.4 Inventiviteit van conclusies 3, 6 en 7 volgens het hulpverzoek

Nu in het voorgaande is gesteld dat de conclusies 1, 2 en 3 van het octrooi niet inventief zijn, oordeelt Octrooicentrum Nederland dat ook conclusie 3 van het
30 hulpverzoek, in afhankelijkheid van conclusie 2, niet inventief is ten opzichte van een combinatie van D1 met D4.

Voorts is uit zowel uit D1 als D4 bekend dat de transportdragers scharnierend zijn verbonden zodat zij een traject met bochten in het horizontale vlak kunnen volgen
35 (zie D1, figuur 6 en D4, figuur 1). De maatregel van conclusie 6 van het hulpverzoek is daarmee bekend uit zowel D1 als D4, zodat ook deze conclusie in afhankelijkheid van conclusie 3, niet inventief is ten opzichte van een combinatie van D1 met D4.



**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Datum
13/01/2016

Onze referentie
ORE/2001922/L169

Ten slotte openbaart D1 dat de transportdrager ('Transportwagen 1') een draagoppervlak ('Ladefläche 5') heeft voor het daarop dragen van een product. Het duworgaan ('Schieber 7') is daarbij geschikt voor het van het draagoppervlak afduwen van het product. De maatregel van conclusie 7 is derhalve bekend uit D1, 5
waardoor ook conclusie 7 van het hulpverzoek, in afhankelijkheid van conclusie 1, niet inventief is ten opzichte van een combinatie van D1 met D4.

10 **6. Het advies van Octrooicentrum Nederland**

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat:

- Conclusies 1 – 2 en 4 – 5 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van elk van de documenten D2 – D3.
- 15 - Conclusies 1 – 2, 4 – 5 en 7 van het hulpverzoek vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van elk van de documenten D2 – D3.
- Conclusie 1 van het octrooi eveneens vernietigbaar is wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van elk van de documenten D5 – D8.
- Conclusies 1 – 5 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan
20 inventiviteit ten opzichte van een combinatie van de documenten D1 en D4.
- Conclusies 1 – 7 van het hulpverzoek vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit ten opzichte van een combinatie van de documenten D1 en D4.

25 Aldus gedaan op 13 januari 2016 te Den Haag door S. Jonkhart, A.A.M. Bexkens en J. C. Hordijk.

30

Mw. Drs. S. Jonkhart, voorzitter

ir. W. Boek, secretaris

BIE 2016, nr 2
Gerechtshof Den Haag
3 november 2015
High Point SARL vs KPN B.V.

Naar het oordeel van het hof maakt KPN terecht bezwaar tegen de nieuwe octrooiconclusies die High Point bij de akte beperking octrooiconclusies heeft geïntroduceerd. Op grond van de in artikel 347 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering besloten liggende twee-conclusies-regel had High Point de nieuwe octrooiconclusies bij haar memorie van grieven naar voren moeten brengen.

De nieuwe octrooiconclusies waarop High Point zich beroept zijn een nieuwe stelling. Het beroep op de nieuwe octrooiconclusies valt daarmee onder de twee-conclusies-regel. (..) De nieuwe versie van de octrooiconclusies geeft aanleiding tot een nieuw debat over de geldigheid van het octrooi en de inbreuk daarop door KPN, vooral omdat High Point in de nieuwe octrooiconclusies een beperking introduceert die geen onderdeel uitmaakte van de tot dan toe door High Point verdedigde hoofd- en hulpverzoeken. Zo heeft KPN bij pleidooi aangevoerd dat die nieuwe beperking geen basis heeft in de aanvraag en dat de nieuwe octrooiconclusies daarom niet voldoen aan artikel 123 lid 2 van het Europees Octrooiverdrag. Daarnaast volgt uit de toelichting op de nieuwe octrooiconclusies die High Point bij de akte heeft gegeven, dat High Point op basis van de nieuwe beperking wil betogen dat het octrooi inventief is. Voor een debat daarover naar aanleiding van die nieuwe beperking is in deze fase van het hoger beroep geen plaats meer.

KPN mocht er echter niet van uitgaan dat High Point bij niet-toelating van de nieuwe octrooiconclusies geen beroep meer zou doen op het octrooi in de vorm waarin het is verleend en de bij memorie van grieven ingediende hulpverzoeken.

KPN beroept zich uitsluitend op de tekst van de opmerking waarbij High Point de oude octrooiconclusies intrekt. Die zin moet echter worden uitgelegd in het licht van de rest van de akte. Die context maakt duidelijk dat High Point met de zin slechts heeft willen benadrukken dat de nieuwe octrooiconclusies geen subsidiair karakter hebben ten opzichte van de oude octrooiconclusies. (..) Er is geen reden om aan te nemen dat High Point de oude octrooiconclusies ook los van de toelating van de nieuwe octrooiconclusies wilde intrekken.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2016, nr 3
Rechtbank Den Haag
25 november 2015
Hewlett-Packard Company vs Digital Revolution B.V.

Nieuwheid

Een geclaimd voortbrengsel is nieuw indien het voor wat betreft ten minste één technisch kenmerk, dat wil zeggen een relevant fysiek (ofwel: structureel) kenmerk, verschilt van ieder (ander) voortbrengsel uit de stand van de techniek. Dit structurele verschil kan onder omstandigheden ook worden geïmpliceerd door een functioneel conclusiekenmerk.

De Kamers van Beroep van het EOB hebben in een aantal uiteenlopende gevallen aangenomen dat computers/gegevensdragers waarop nieuwe programma's/gegevens zijn geladen, als samenstel nieuw zijn ten opzichte van computers of gegevensdragers uit de stand van de techniek, terwijl software en gegevens als zodanig niet worden beschouwd als octrooieerbare uitvindingen (artikel 52 lid 2 EOV).

De op zichzelf juiste stellingname van HP dat in het kader van de nieuwheid alle conclusie-elementen die technisch van aard zijn moeten worden meegewogen, betekent niet per definitie dat deze technische elementen nieuwheid (kunnen) verschaffen. De vraag of een functioneel conclusie-element toelaatbaar is in de zin van artikel 52 lid 2 EOV (waarvoor het element technisch karakter moet hebben) is een andere vraag dan of dat element nieuwheid kan verschaffen. Een en ander zal afhangen van het type conclusie (werkwijze of voortbrengsel). Juist is echter dat (technische) conclusie-elementen bij de beoordeling van de geldigheid niet mogen worden 'weggedacht' of genegeerd.

In het licht van het voorgaande gaat het dus bij de toetsing van functionele kenmerken in een productconclusie om de vraag of deze kenmerken een structureel verschil impliceren met producten uit de stand van de techniek, en, in het verlengde daarvan, of enig voortbrengsel uit de stand van de techniek geschikt is voor het bereiken van dezelfde effecten als het geclaimde voortbrengsel wanneer dat voortbrengsel uit de stand van de techniek volgens de leer van het octrooi wordt gebruikt.

De rechtbank is van oordeel dat het gereserveerd, aangewezen of bestemd zijn van een of meer geheugenadressen voor bepaalde (typen) gegevens (om foutdetectiecodes te ontvangen en op te slaan) geen fysiek/structureel onderscheid impliceert ten opzichte van de Paulsen-cartridge. Daarmee kan dit kenmerk de geclaimde cartridge geen nieuwheid verschaffen ten opzichte van de Paulsen-cartridge.

De kenmerken g. tot en met i. bepalen, gelezen in samenhang, in wezen slechts dat de foutdetectiecode behorend bij de toekomstige (te schrijven) cartridgegegevens niet naar dezelfde geheugenplaats ('validatieveld') wordt weggeschreven als waar zich de foutdetectiecode bevindt die behoort bij de huidige cartridgegegevens. Hierbij zal 'geconfigureerd' op dezelfde manier worden uitgelegd als in kenmerk f., te weten dat de geheugeneenheid 'aangepast' is voor de daarna volgende functies/werkwijzestappen. Onvoldoende is gesteld of gebleken dat deze kenmerken enig (impliciet) gevolg hebben voor de structuur van de geheugeneenheid.

Anders verwoord is de Paulsen-cartridge geschikt voor het bereiken van dezelfde effecten als het geoctrooieerde voortbrengsel wanneer de Paulsen-cartridge volgens de leer van conclusie 1 van EP 617 door de printer (controller) wordt gebruikt.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)