



EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 13.4.2011
SEC(2011) 483 definitief

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

Begeleidend document bij

**Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van
eenheidsoctrooibeschermtng en het**

**Voorstel voor een
VERORDENING VAN DE RAAD**

**tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van
eenheidsoctrooibeschermtng met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen**

{COM(2011) 215 definitief}
{SEC(2011) 482 definitief}

1. INLEIDING

Octrooien zijn een belangrijke voorwaarde voor economische groei via innovatie. Investerings in onderzoek (O&O) vertegenwoordigen 1,9 % van het bbp in de EU¹ en een goed werkend octrooisysteem is essentieel voor het vertalen van die investeringen naar economische groei.

Momenteel is octrooibescherming in Europa evenwel gefragmenteerd. In de Europa 2020-strategie² en de Single Market Act³ wordt de totstandbrenging van een op kennis en innovatie gebaseerde economie als een prioriteit aangemerkt. Met de beide initiatieven wordt beoogd een beter kader voor innovatie door ondernemingen tot stand te brengen door het instellen van eenheidsoctrooibescherming in de EU-lidstaten (LS).

Hoewel algemeen wordt erkend dat Europese ondernemingen een concurrentienadeel lijden omdat zij niet over eenheidsoctrooibescherming beschikken, kon de Raad Concurrentievermogen in december 2010 slechts bevestigen⁴ dat er onoverkomelijke moeilijkheden waren die het onmogelijk maakten om dergelijke bescherming binnen een redelijke termijn in de gehele EU tot stand te brengen. Deze verklaring werd gevolgd door een verzoek van twaalf LS om nauwere samenwerking tot stand te brengen op het gebied van eenheidsoctrooibescherming. De Commissie diende daarop bij de Raad een voorstel in⁵ houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan, waarop dertien andere LS verzochten om zich bij het samenwerkingsverband te mogen aansluiten. Het Europees Parlement stemde met de totstandbrenging van nauwere samenwerking in op 15 februari⁶ en de Raad Concurrentievermogen nam het machtigingsbesluit aan op 10 maart⁷. Bijgevolg moet het effectbeoordelingsverslag (EB) de in het machtigingsbesluit van de Raad vastgestelde voorwaarden in acht nemen. Tot slot gaat dit EB niet in op het eengemaakt stelsel voor octrooigeschillenbeslechting, dat een evenwijdige werkstroom volgt en aan een ander rechtsinstrument onderworpen zal worden. De raad voor de kwaliteit van effectbeoordeling gaf op 25 februari 2011 een positief advies af.

2. CONTEXT – DE BESTAANDE OCTROOISYSTEMEN IN EUROPA

In de EU kan octrooibescherming worden verkregen hetzij via de nationale octrooibureaus van de LS die nationale octrooien verlenen, hetzij via het Europees Octrooibureau (EOB).

Indien de aanvrager ervoor kiest om een "Europees octrooi" aan te vragen, wordt de aanvraag behandeld door het EOB overeenkomstig de procedures die zijn vastgesteld in het Europees Octrooiverdrag (EOV)⁸. In het EOV zijn gecentraliseerde procedures vastgesteld voor het zoeken, onderzoeken en verlenen van octrooien in het Engels, Frans en Duits. Een octrooi dat

¹ Eurostat, gegevens van 2008.

² COM(2010) 2020.

³ COM(2010) 608 definitief/2.

⁴ Persbericht 17668/10.

⁵ COM(2010) 790.

⁶ P7_TA(2011) 0054.

⁷ Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, (PB L 76 van 22.3.2011, blz. 53).

⁸ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html>.

is verleend en gepubliceerd, wordt echter niet automatisch van kracht. Het moet eerst worden geldig verklaard in de staten waarin de octrooiaanvrager bescherming zoekt, dat wil zeggen dat het Europese octrooi moet worden "omgezet" in nationale octrooien.

3. OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM

De procedure voor het zoeken, onderzoeken en verlenen van Europese octrooien functioneert goed en wordt algemeen aanvaard door aanvragers uit Europa en derde landen. Deze gestandaardiseerde procedure wordt echter aangevuld met verplichte procedures na de verlening, die complex en uiteenlopend van aard zijn en resulteren in onnodige kosten voor bedrijven. Deze EB onderzoekt de problemen en mogelijke oplossingen met betrekking tot octrooibeschermt in de fase na de verlening van het octrooi.

3.1. Probleem 1: Hoge vertaal- en publicatiekosten van octrooien

Na de verlening van Europese octrooien zijn de nationale geldigverklaringsvereisten van toepassing, die onder andere vertaling, publicatietaksen en diverse formele indieningsvereisten omvatten. Indien de octrooihouder verzuimt om een of meerdere van deze vereisten na te leven, wordt het Europese octrooi geacht *ab initio* ongeldig te zijn in die staat. De kosten worden vermeerderd door de taksen die door octrooigemachtigden in rekening worden gebracht.

Hoewel de Overeenkomst van Londen⁹ de kosten van geldigverklaringsvereisten in enkele LS heeft verminderd, bedraagt de totale kostprijs voor een geldigverklaring in drie lidstaten (Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk) 680 EUR; de kosten bedragen 12 500 EUR als het octrooi in 13 LS wordt geldig verklaard en meer dan 32 000 EUR indien het in de hele EU wordt geldig verklaard. De werkelijke kosten voor geldigverklaring bedragen naar schatting ongeveer 193 miljoen EUR per jaar in de EU.

3.2. Probleem 2: Verschillen in de instandhouding van octrooien tussen de lidstaten

De octrooihouder moet ieder jaar vernieuwingstaksen betalen in ieder land waar het octrooi geldig is verklaard. Indien hij/zij de taksen niet betaalt, vervalt het octrooi en wordt het onderdeel van het publieke domein. Er bestaan grote verschillen in de vernieuwingstaksen tussen de LS. Daarnaast wordt de instandhouding van octrooien in verschillende LS onnodig bemoeilijkt door talrijke aanvullende bepalingen van nationaal recht. De betalingstermijnen voor de taksen verschillen, betaling per bankoverschrijving is nog steeds niet overal mogelijk, enkele landen stellen de benoeming van een octrooigemachtigde verplicht en communicatie met nationale octrooibureaus is vaak alleen mogelijk in de lokale taal. Geschat wordt dat de totale kosten van de technische ondersteuning voor betaling over een periode van tien jaar 61 tot 81,2 miljoen EUR kunnen bedragen.

3.3. Probleem 3: Administratieve complexiteit van de registratie van overdrachten, licenties en andere rechten

Octrooien kunnen transacties in de technologiemarkten vergemakkelijken: zij kunnen worden gekocht en verkocht als eigendomstitels of, wat frequenter voorkomt, het onderwerp zijn van

⁹ Overeenkomst over de toepassing van artikel 65 EO (Overeenkomst van Londen), aangenomen in oktober 2000, (*PB EOB van 2001, blz. 550*).

licentieovereenkomsten. Overdrachten en rechten worden geregistreerd in de nationale octrooiregisters van de landen waar het octrooi geldig is verklaard. Een dergelijke registratie vereist in meer dan de helft van de LS de benoeming van een professionele vertegenwoordiger. Het registreren van de overdracht van een octrooi dat in vijf landen geldig is, kan 2 000 tot 2 500 EUR kosten naast de verschillende procedurekosten die in de LS in rekening worden gebracht. Ook zijn er verschillen in de vereisten met betrekking tot de typen documenten die aan het octrooiregister moeten worden aangeboden, certificaten enz.

3.4. Gevolg: Octrooibeschermtng in de gehele EU is duur

Volledige octrooibeschermtng in Europa is bijgevolg zo duur en complex dat deze voor vele uitvinders en ondernemingen niet haalbaar is. Mkb-ondernemingen in het bijzonder geven de voorkeur aan een informele beschermtng van hun innovaties (dat wil zeggen geheimhouding).

Echter, zelfs indien Europese octrooien worden aangevraagd en verleend, worden ze doorgaans slechts in een aantal door de octrooihouder geselecteerde landen geldig verklaard. Momenteel wordt een Europees octrooi in gemiddeld slechts 5 LS geldig verklaard¹⁰. Het aantal geldigverklaringen is in de afgelopen 15 jaar zelfs afgenomen¹¹. Daarnaast zorgen de administratieve last en complexiteit van de instandhouding van octrooien en de registratie van rechten en licenties voor onnodige kosten voor uitvinders en bedrijven, met inbegrip van hen die octrooi-informatie zoeken.

De fragmentatie van octrooibeschermtng bemoeilijkt tevens de handhaving van octrooirechten. Indien goederen de EU binnenkomen via een LS waar een octrooi niet geldig is, kan de octrooihouder niet op het EU-douanewetboek vertrouwen voor het tegenhouden van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een octrooi¹².

De in het bovenstaande beschreven situatie heeft aanzienlijke ongewenste effecten gehad op de werking van de interne markt. Niet alleen wordt mede hierdoor de fragmentatie van de markt in stand gehouden, maar de situatie heeft ook een negatief effect op innovatie, groei en het concurrentievermogen van Europese bedrijven.

4. SUBSIDIARITEIT

Artikel 118 VWEU voorziet in de invoering van Europese titels om een eenvormige beschermtng van de intellectuele-eigendomsrechten in de gehele EU te bewerkstelligen alsmede in de invoering van de bijbehorende taalregelingen. De in het bovenstaande beschreven problemen kunnen alleen op EU-niveau worden aangepakt met een oplossing die de vertaal- en administratieve vereisten drastisch vermindert in vergelijking met de huidige regeling. Optreden door de EU is noodzakelijk, aangezien de lidstaten zonder een EU-rechtsinstrument niet voldoende in staat zouden zijn rechtsgevolgen aan octrooien te verbinden die in verscheidene lidstaten eenvormig zijn. Evenredigheid is bij de analyse van de opties in aanmerking genomen.

¹⁰ Study on the Cost of Patenting, Roland Berger Market Research, augustus 2004.

¹¹ Economic Cost-Benefit Analysis of the Community Patent, Van Pottelsberghe, Danguy, 2009.

¹² Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (PB L 196 van 2.8.2003, blz. 7–14).

5. DOELSTELLINGEN

Op grond van de probleemdefinitie zijn de algemene doelstellingen van dit voorstel het verbeteren van de werking van de interne markt en het bevorderen van groei en innovatie. Deze doelstellingen zouden bereikt kunnen worden door de toegang van mkb-ondernemingen tot octrooibeschermtng te verbeteren, de reikwijdte van de geldigverklaringen van octrooien te vergroten en kennis te verspreiden (specifieke doelstellingen).

Bovenstaande doelstellingen kunnen alleen worden bereikt door de totale kosten van octrooibeschermtng in Europa te verminderen, in het bijzonder door de vertaal- en publicatiekosten te verminderen, de instandhouding van octrooien (vernieuwing) te vereenvoudigen en de registratie van overdrachten, licentieovereenkomsten en andere rechten te vereenvoudigen.

6. BELEIDSOPTIES EN ANALYSE

De beleidsopties werden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: doeltreffendheid, kostenvermindering, vereenvoudiging en politieke haalbaarheid. Echter, de LS die de Commissie verzochten om overlegging van een voorstel voor nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng, gaven ook de reikwijdte en de doelstellingen van dergelijke samenwerking aan. Die voorwaarden moesten in aanmerking worden genomen bij het onderzoeken van de opties.

6.1. Optie 1 (basisscenario) – de Commissie neemt geen maatregelen

Binnen dit scenario zou het huidige octrooisysteem in Europa ongewijzigd blijven. De enige mogelijke verbetering zou zijn dat meer LS toetreden tot de Overeenkomst van Londen. Toetreding is echter niet alleen facultatief, maar ook langdurig en complex. Dit scenario is niet doeltreffend, aangezien het geen oplossing biedt voor de tekortkomingen van het huidige Europese octrooisysteem. Het zou niet leiden tot kostenverlaging of vereenvoudiging, aangezien de problemen met geldigverklaring, verlenging en registratie zouden voortbestaan. Tot slot komt deze optie ook niet overeen met het politieke engagement van de Commissie en de Raad om de problemen binnen het huidige octrooisysteem op te lossen.

6.2. Optie 2 – de Commissie blijft samen met de andere instellingen werken aan een EU-octrooi voor 27 lidstaten

Bij deze optie zou de Commissie, samen met de Raad en het Europees Parlement, verder werken aan een EU-octrooi dat in alle LS geldig is, dit wil zeggen dat de Commissie de discussies op basis van haar voorstellen voor het Gemeenschapsoctrooi¹³ en voor de vertaalregelingen zou voortzetten¹⁴. Bij deze optie zouden de doelstellingen van het initiatief volledig worden bereikt. De kosten zouden aanzienlijk worden verlaagd, aangezien vertaalkosten in de gehele EU 680 EUR zouden bedragen zonder aanvullende geldigverklaringskosten. De totale besparingen zouden kunnen oplopen tot 159 miljoen EUR per jaar. Het wegvallen van de kosten voor technische ondersteuning voor de betaling van vernieuwingstaksen zou over een periode van tien jaar kunnen leiden tot een verwachte besparing van 49 tot 65,2 miljoen EUR. Aangezien de betaling en de instandhouding van de

¹³ COM(2000) 412.

¹⁴ COM(2010) 350.

vernieuwing evenals de registratie van de octrooien en de daarmee verbonden rechten centraal zouden worden beheerd, zou met deze optie een aanzienlijke vereenvoudiging worden bereikt. Deze optie is echter politiek niet haalbaar, aangezien de Raad bij meerdere gelegenheden heeft gepoogd en er niet in is geslaagd om unanieme overeenstemming over de noodzakelijke vertaalregelingen te bereiken.

6.3. Optie 3 - de Commissie dient voorstellen in voor verordeningen tot het aangaan van nauwere samenwerking

Bij deze optie zou de Commissie de voorstellen indienen die nodig zijn om nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng tot stand te brengen. Eenheidsoctrooibeschermtng zou in dat geval van toepassing zijn in de 25 LS die binnen dit kader wensen samen te werken. Zij vertegenwoordigen 79 % van het grondgebied van de EU en meer dan 92 % van de aanvragen wordt vanuit deze landen ingediend. De eenheidsoctrooibeschermtng zou facultatief zijn voor de gebruikers en zou naast de huidige Europese en nationale octrooisystemen bestaan. De kosten en de complexiteit van octrooibeschermtng zouden aanzienlijk worden verminderd. Alle octrooihouders zouden in gelijke mate profiteren van de voordelen van deze optie, ongeacht of ze ingezetenen zijn van landen binnen of buiten de nauwere samenwerking.

Hoewel deze optie niet de volledige voordelen van optie 2 oplevert, zou het een doeltreffende optie zijn met positieve gevolgen voor de gebruikers van het octrooisysteem in Europa. De betaling en het beheer van de vernieuwing van de octrooien evenals de registratie van de octrooien en daarmee verband houdende rechten zouden centraal worden beheerd door het EOB met betrekking tot het grondgebied van de deelnemende LS. Over een periode van tien jaar zouden de kostenbesparingen op taksen voor technische ondersteuning voor betalingen kunnen oplopen tot 5 760-7 680 EUR per octrooi, indien 25 LS aan de nauwere samenwerking zouden deelnemen. In de landen die hier niet aan deelnemen, zouden de octrooien nog steeds op individuele basis moeten worden beheerd.

6.3.1. Suboptie 3.1 - de Commissie stelt vertaalregelingen op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng voor die overeenstemmen met haar voorstel van 30 juni 2010

Bij deze suboptie zou de Commissie vertaalregelingen voorstellen die toepasselijk zijn op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng en die identiek zijn aan haar voorstel voor de vertaalregelingen voor het EU-octrooi. De octrooihouder zou in dat geval bij het EOB een vertaling van de conclusies in de twee andere officiële talen van het EOB indienen. Er zouden geen aanvullende vertalingen vereist zijn (behalve in geval van een geschil). De gemiddelde kosten van octrooien voor het gebied van nauwere samenwerking zouden 680 EUR bedragen. De kosten van beschermtng voor de gehele EU zouden 15% van de kosten op dit moment kunnen bedragen (met 25 deelnemende LS). De totale besparingen zouden kunnen oplopen tot 58,5 miljoen EUR per jaar. Deze suboptie zou kosteneffectief zijn en resulteren in de gewenste vereenvoudiging, maar kreeg niet voldoende steun in de Raad. De LS die om de invoering van nauwere samenwerking verzoeken, willen in de uitvoeringsbepalingen enkele van de door het Belgische voorzitterschap voorgestelde elementen met betrekking tot de vertaalregelingen opnemen. Het voorstel voor het ontwerpbesluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan, bevat reeds een aantal inhoudelijke elementen in dit verband. Derhalve is deze optie politiek niet haalbaar.

6.3.2. Suboptie 3.2 – de Commissie stelt vertaalregelingen op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng voor die op haar voorstel van 30 juni 2010 zijn gebaseerd en elementen uit een door de Raad besproken compromisvoorstel bevatten

Bij deze suboptie zouden bovenstaande vertaalregelingen worden aangevuld met bepaalde elementen van een compromis dat in 2010 door het Belgische voorzitterschap is voorgesteld, zoals de LS wensen die de Commissie verzoeken om een voorstel voor nauwere samenwerking in te dienen. De in het EOV opgenomen taalvereisten zouden het hoofdkader van vereisten vormen. Daarnaast zouden aanvullende vertaalvereisten gelden voor een overgangperiode, die zou resulteren in aanvullende kosten voor octrooihouders. Derhalve zouden de totale vertaalkosten tijdens een overgangperiode kunnen variëren van ongeveer 980 EUR tot 2 380 EUR per octrooi op het gebied van eenheidsoctrooibeschermtng. Wanneer machinevertalingen van hoge kwaliteit beschikbaar worden gesteld, zouden de vertaalkosten tot 680 EUR worden verminderd. De kosten van beschermtng voor de gehele EU zouden 20% van de kosten op dit moment kunnen bedragen (met 25 deelnemende LS). De totale besparingen zouden kunnen oplopen tot 50 miljoen EUR per jaar. Deze suboptie kan naar verwachting rekenen op omvangrijke politieke steun.

7. VERGELIJKING VAN DE OPTIES EN HUN EFFECTEN

Bij een vergelijking van de opties heeft optie 2 de hoogste score wat de criteria doeltreffendheid, kostenvermindering en vereenvoudiging betreft. Optie 3 heeft echter ook grote voordelen en resulteert in belangrijke besparingen en vereenvoudiging voor de gebruikers uit Europa en derde landen.

De instelling van een EU-octrooi (optie 2) zou het meest positieve effect hebben op de interne markt, de gebruikers van octrooi-informatie en consumenten, aangezien de gehele interne markt, wat octrooibeschermtng betreft, erdoor zou worden geïntegreerd. Bij optie 3 zou het integratieniveau echter ook stijgen, niet alleen tussen de deelnemende LS maar ook tussen deelnemende en niet deelnemende landen. Door het aangaan van nauwere samenwerking zullen de totale kosten en complexiteit van het verkrijgen van octrooibeschermtng in de gehele EU aanzienlijk worden verminderd, waardoor naar verwachting meer uitvinders octrooibeschermtng zullen aanvragen, ook in de LS die niet aan de nauwere samenwerking deelnemen.

Verbeterde integratie zal een positief effect hebben op de toegang van consumenten tot goederen en diensten. Een beter geïntegreerde markt zal zorgen voor betere grensoverschrijdende handel en zal de bestrijding van namaakgoederen vergemakkelijken. De gecentraliseerde registratie en publicatie van octrooien door het EOB zou de verspreiding van kennis vergemakkelijken en zou een positief effect op innovatie hebben.

Eenvoudigere en goedkopere toegang tot octrooien in Europa zal waarschijnlijk resulteren in een toename van het aantal innovatieve mkb-ondernemingen. Mkb-ondernemingen spelen een belangrijke rol wat betreft het creëren van banen; zij vertegenwoordigen twee derde van het aantal banen in de particuliere sector¹⁵. De toename van het aantal nieuwe bedrijven zal derhalve naar verwachting een positief effect hebben op banencreatie.

¹⁵ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm.

Hoewel het duidelijk is dat een EU-octrooi in economisch opzicht het meest doeltreffend zou zijn, hebben tien jaar onderhandelingen aangetoond dat deze optie politiek niet haalbaar is. De analyse van optie 3 toont niettemin aan dat de voordelen ervan zeer belangrijk zijn. Hoewel de onder suboptie 3.1 voorgestelde vertaalregeling de meest kosteneffectieve zou zijn, zal suboptie 3.2. naar verwachting de meeste steun krijgen onder de LS die aan de nauwere samenwerking deelnemen. Om deze redenen is optie 3 met suboptie 3.2 de te verkiezen optie.

8. MONITORING EN EVALUATIE

Vijf jaar na de start van de toepassing zal de Commissie de toepassing van de wetgeving evalueren, met bijzondere aandacht voor de overgangsvertaalregelingen. De Commissie zal ook de relevante indexcijfers met betrekking tot de voorwaarden voor innovatie, het aantal octrooien en hun kosten op jaarbasis controleren.