

Brinkhof

B

Het UPC – een juridische startup

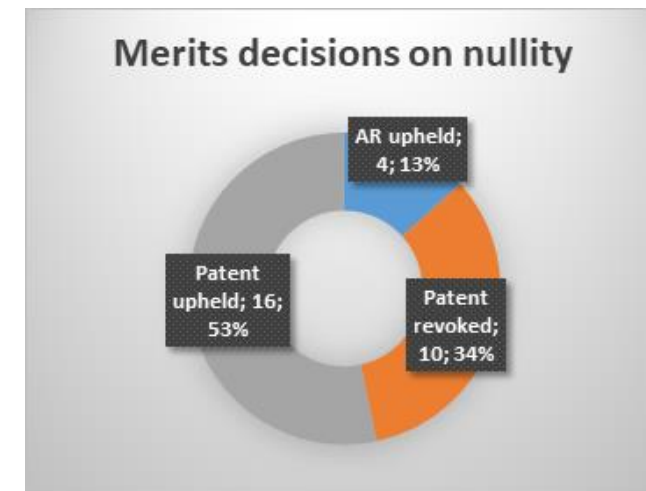
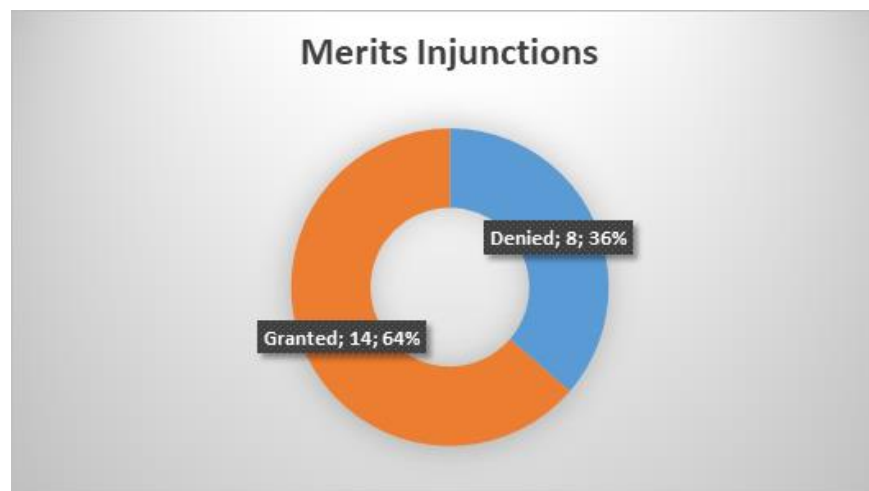
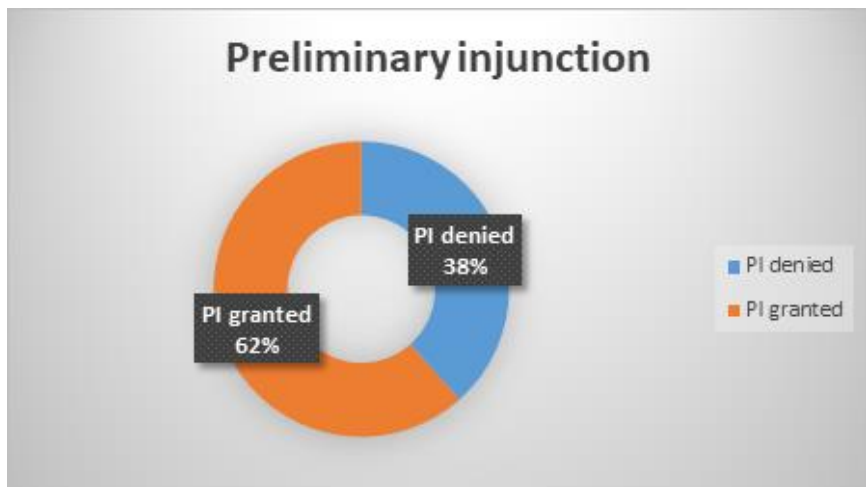
Daan de Lange

AIPPIs Zeist, 12 maart 2025

- Het UPC is een kleine twee jaar operationeel
- Succesvol: nationale zaken nemen af
- Maar voor veel IE-beoefenaren ver van bed
- Daarom geen top 10, maar observaties van binnen uit, geïllustreerd met uitspraken
- Het UPC publiceert maandelijks cijfers op de website
- Het UPC heeft op 14 februari 2025 een jaarrapport opgesteld
 - Zeer informatief

Het internationale speelveld

Cijfers



Schwerpunkt UPC: Duitsland

	Infringement	Counterclaim for revocation	Revocation	Counterclaim for infringement	Appl for provisional measures	Appl. for preserving evidence	Appl. for Order for inspection	Appl. For Order to freeze assets	Request for damages	Declaration of non-infringement	Appl. for a cost decision
Paris CD	1	4	41	2						1	19
Paris LD	17	17				3				1	3
Munich CD		1	8								
Munich LD	90	113			23	2				1	17
Milan CD	1		7	1	1					1	2
Milan LD	13	7			4	4	1				2
Düsseldorf	58	44			9		1				13
Mannheim	39	40			1	1					2
Hamburg	21	22			9				1*		6
Nordic-Baltic	7	13			1	1					1
The Hague	14	8			3	2					2
Brussels	2	1			1	1					1
Helsinki	1										4
Copenhagen	3	1			1	1					
Lisbon	1				2			1			1
Ljubljana											
Vienna	2				1						
Total	270	271	56	3	56	15	2	1	1	4	73

Munich CD		
Munich LD	90	
Milan CD	1	
Milan LD	13	
Düsseldorf	58	
Mannheim	39	
Hamburg	21	
Nordic-Baltic	7	
The Hague	14	
Brussels	2	



Schwerpunkt UPC: Duitsland

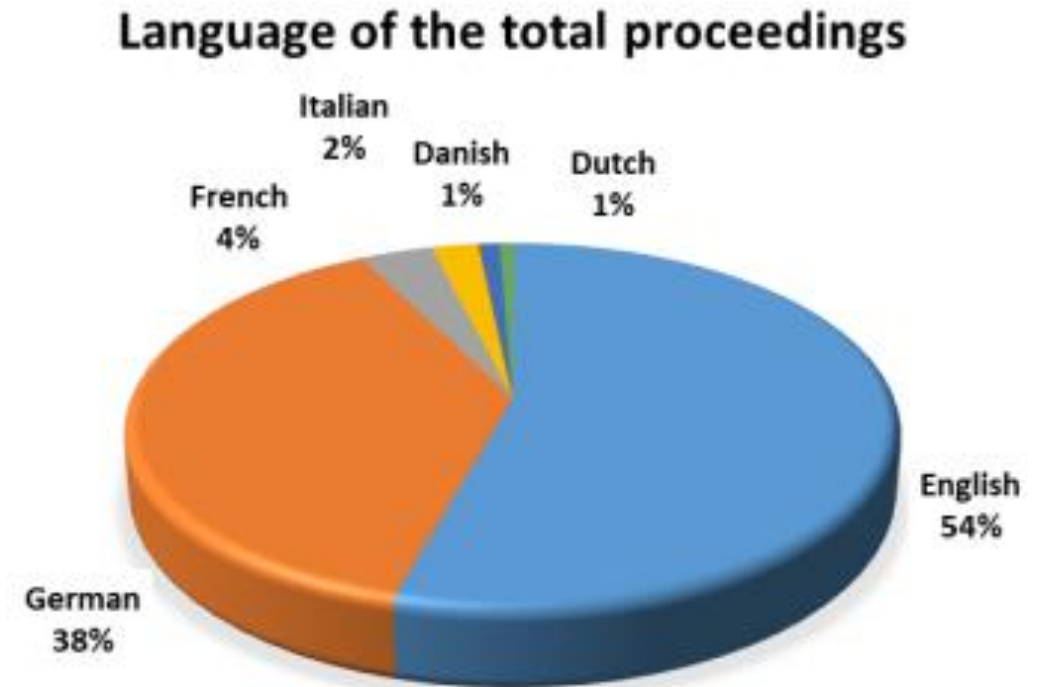
- Niet vreemd gezien traditionele positie Duitsland en Brexit
 - Maar UPC moet Europees amalgaam zijn, geen dominante jurisdictie
 - Vroege precedents bepalen toekomstig UPC-recht
 - Minder aantrekkelijk voor Spanje/Polen om toe te treden
- Butin (President Court divisionsof First Instance) in jaarverslag:
“Another focus is the harmonization of caseloads across the local divisions”
- Marktwerking – bij een erg drukke LD lopen doorlooptijden vanzelf op
 - Veronderstelt dus geen nieuwe rechter bij een LD benoemen als andere LD’s nog niet vol zitten
 - Extra kamer in München was wellicht ongelukkige keuze
- Kwaliteit: NL heeft een goed uitgangspunt
- Actieve voorlichting / sturing vanuit de registry? Beperkte mogelijkheden

Nederland zeer zichtbaar

- Vijf Nederlandse rechters in Court of First Instance
- Edger Brinkman en Margot Kokke in de Haagse Local Division
- NL rechters in alle Central Divisions
 - András Kupecz in München
 - Marije Knijff in Milaan
 - Marjolein Visser in Parijs
- Gelukkige ontwikkeling > Haagse octrooirechters hebben ruime ervaring met geldigheid
- NL rechters zitten ook veel in andere LD's
- Court of Appeal: twee NL rechters
 - Rian Kalden (vice-president)
 - Peter Blok
- Dus: bij elke CoA beslissing tenminste één NL rechter betrokken
- Veel initiatieven: bench & bar meeting

Belang Duits neemt (langzaam!) af

- Eiser bepaalt taal bij inbreukacties bij LD
- Bij nietigheidsacties: taal octrooi
- Gedaagde kan bij inbreukzaken verzoeken om wijziging naar taal octrooi > meestal Engels
- UPC_CoA_101/2024, Order of 17 April 2024, Curio Bioscience v. 10x Genomics
- CoA geeft voorrang aan de positie van de gedaagde
- Wijzigen taal procedure naar taal octrooi niet “unfair” voor claimant



Sterke punten LD Den Haag

Disclosure

- Haagse LD lijkt ruim gebruik te willen maken van de bewijsmogelijkheden die het UPC biedt
- Rules zijn opgesteld met het VK
- UPC_CFI_327/2024, Order of 14 October 2024, Winnow v. Orbisk
- Verzoek tot disclosure van bewijs in het bezit van de tegenpartij (Rule 190(1))
- JR: “sufficiently convinced a prima facie case of infringement exists”
- Aansluitend: actieve case management

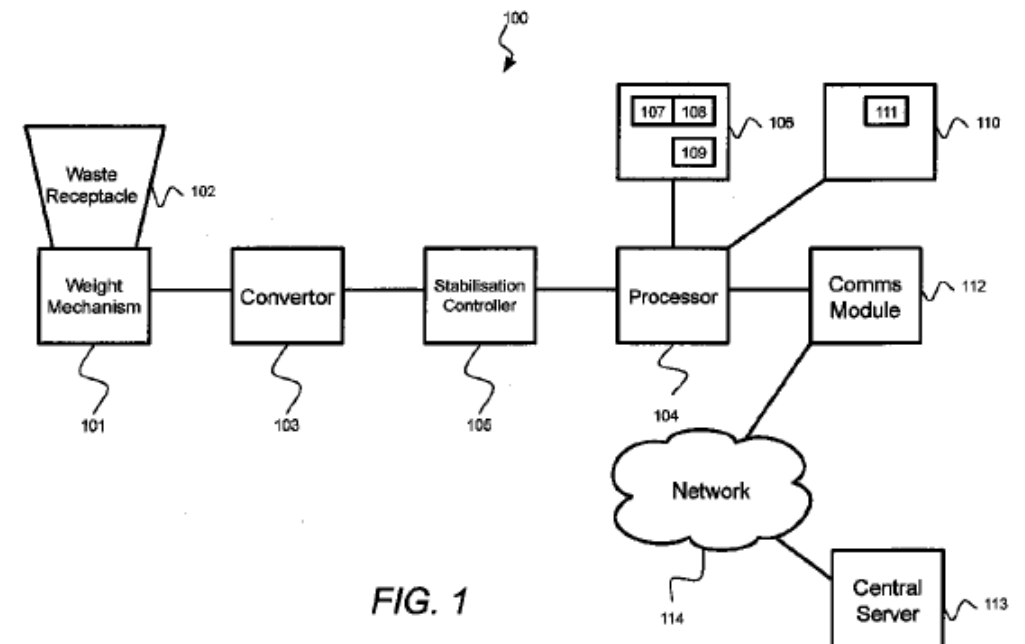


FIG. 1

Kort geding – aantrekkelijk in UPC

- UPC_CoA_335/2023 26 February 2024 (NanoString / 10x Genomics)
- Vrij lage drempel voor inbreuk: “on the balance of probabilities at least more likely than not that the patent is infringed”
- Gedaagde kan PI afwenden als het “more likely than not” is dat het octrooi ongeldig is
- Lagere drempel dan eerst in DE (en ook NL?)
- Geen strikte tijdslimiet:
 - urgency “only lacking if the infringed party has behaved in such a negligent and hesitant manner (...) that (...) it must be concluded that the infringed party is not interested in promptly enforcing its rights”
 - (UPC_CFI_463/2023 30 April 2024, LD Düsseldorf, 10x Genomics v. Curio Bioscience, herhaald in verschillende uitspraken).
- UPC_CFI_195/2024 31 July 2024, LD The Hague, Amycel
 - Dagvaarden na 8 maanden was nog toegestaan vanwege onderzoek



FRAND

- Twee beslissingen van Duitse LD's
- Volgen de oude DE lijn
 - CFI_210/2023 22 November 2024, LD Mannheim, Panasonic v. OPPO
 - CFI_9/2023 18 December 2024, LD München, Huawei/Netgear
 - Beide met een Haagse rechter
- Duitse rechtspraak gericht op gedrag uit het verleden
- Engelse FRAND rechtspraak gaat een andere kant op – gericht op het vaststellen van de licentievergoeding
- De Haagse LD kan deze richtingen met elkaar verbinden
- Actieve(re) case management
- Zwaartepunt op licentievergoeding

Equivalentie

- Den Haag heeft de eerste equivalentie-beslissing gegeven
- UPC_CFI_239/2023 22 November 2024, LD The Hague, Plant-e / Arkyne
- De Nederlandse test is toegepast
 - Eerst letterlijke inbreuk
 - Zo nee, 4-stappen equivalentie-test
- Ruime beschermingsomvang in equivalentiebereik
- Gevolgd in LD Brussel 17 January 2025, X/OrthoApnea
- In NL test rol voor verleningsdossier ivm met rechtszekerheid derden
- Verleningsdossier wordt b.v. niet of spaarzaam in DE gebruikt
- UPC gaat verschillende kanten op:
 - Ja: SES-Imagotag v. Hanshow Technology (met NL rechter)
 - Nee: o.m. 10x Genomics v. Curio Bioscience
- CoA Alexion v. Amgen/Samsung Bioepis (20 December 2024)
 - “Indication of the view of the skilled person at the relevant date”



**Ik doe geen UPC zaken.
Wat moet ik onthouden?**

(Proces)rechtsvinding UPC

- UPC is one-stop shop voor EU handhaving
 - En daarbuiten?
 - HvJE 25 februari 2025, C-339/22, ECLI:EU:C:2025:108 (BSH/Electrolux)
 - Zie al UPC_CFI_355/2023 28 January 2025, LD Düsseldorf, Fujifilm v. Kodak
- Bestaat al lang voor de unitaire IE-rechten: EUIPO > General Court
- UPC heeft een andere juridische architectuur
- Maar haalt inspiratie uit het procesrecht van andere Unierechters
- Zie b.v. UPC_CoA_298/2024 24 September 2024, Oppo / Panasonic
 - Verwijst naar HvJ rechtspraak over disclosure in mededingingszaken
- UPC_CoA_182/2024 25 September 2024, Mammut / Ortovox
 - Hoe moeten grounds of appeal eruit zien?
 - Verwijst naar verschillende HvJ arresten over EU procesrecht
- Vereist dus input van andere rechtsgebieden



Verhouding UPC en EPC

Brinkhof

- EPC beheerst geldigheid octrooien binnen het UPC (Art. 65(2) UPCA)
- EPC rechtsbron van het UPC (Art. 24(1)(c) UPCA)
- Inventiviteit: geen toepassing van de EPO problem-solution-approach
- UPC heeft eigen test: gaat uit van een 'realistisch startpunt' in de stand van de techniek
- Zou de vakpersoon routinematig de gevonden oplossing hebben gevonden?
- Wat ontbreekt is:
 - Verschilmaatregel
 - Objectieve technische probleem (gaat uit van probleem octrooi)
 - Oplossing van dat probleem in een tweede document
- In de eerste zaken werd de PSA niet gebruikt
- Onduidelijk of andere testen tot andere uitkomsten leiden
- Zie o.m. UPC_CFI_1/2023 16 July 2024 (CD München), Sanofi / Amgen; UPC_CFI 311/2023 21 January 2025 (CD Paris), Njoy/VMR

Verhouding UPC en EPC

- Toegevoegde materie: niet duidelijk of EOB standaard wordt toegepast
- UPC_CFI_131/2024, 19 June 2024 (LD The Hague) Abbott v Sibio
- Past EPO case law toe: gold standard disclosure test uit G2/10
 - “Both parties relied on the case law of the (...) EPO”
- In appèl komt de CoA tot een andere beslissing
 - UPC_CoA_382/2024 14 February 2025
- CoA lijkt gold standard toe te passen (nr. 52)
- Maar noemt het niet
- UPC wacht (meestal) niet op EPO procedures
- Art. 33(10) UPCA: “may stay” als er een “rapid decision” wordt verwacht
 - Voorbeeld: Regeneron/Amgen: zitting LD Düsseldorf 25 februari 2025
 - OD hearing: 11 en 12 maart 2025
 - Versnellen EPO procedure ivm UPC procedure?



- Aansluiten bij EPO case law waar mogelijk
 - Rechtszekerheid
 - Kan partijen bewegen opt-out in te trekken
 - Voorkomt tegenstrijdige beslissingen UPC - EPO
- Benoemen als wordt afgeweken – zoek de dialoog op
- ECLI nummers?
- Nationale tradities verdwijnen langzaam
 - Eenzijdig bellen rechter met partijen gewoon in Duitsland
 - Niet toegestaan onder UPC gedragsregels (Regel 2.3)
 - Niet toegestaan onder NL gedragsrecht (Regel 21)
 - Gebeurt nog steeds > creëert een ongelijk speelveld

Make the UPC great (again)



Daan de Lange
Brinkhof
daan.delange@brinkhof.com
06 53 74 28 84

Grote Bickersstraat 74-78
1013 KS Amsterdam

