

**REGLEMENT TER UITVOERING
VAN HET GEMEENSCHAPSOCTROOIVERDRAG**

EERSTE DEEL

BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET EERSTE DEEL VAN HET VERDRAG

HOOFDSTUK I

ORGANISATIE VAN DE BIJZONDERE ORGANEN

Regel 1

Taakverdeling over de organen in eerste aanleg

1. De Voorzitter van het Europees Octrooibureau bepaalt het aantal nietigheidsafdelingen. Hij verdeelt de taken over deze afdelingen aan de hand van de internationale classificatie.
2. De Voorzitter van het Europees Octrooibureau regelt in overeenstemming met de Beperkte Commissie van de Raad van Bestuur, in bijzonderheden de taken waartoe de afdeling voor de administratie van octrooien volgens artikel 7 bevoegd is.
3. Naast de bevoegdheden die hun door het Verdrag zijn toegekend, kunnen de afdeling voor de administratie van octrooien en de nietigheidsafdelingen door de Voorzitter van het Europees Octrooibureau met andere taken worden belast.
4. De Voorzitter van het Europees Octrooibureau kan bepaalde taken, die op de afdeling voor de administratie van octrooien of op de nietigheidsafdelingen rusten en geen bijzondere technische of juridische moeilijkheden opleveren, toevertrouwen aan personeelsleden die geen technisch of rechtsgeleerd lid zijn.

Regel 2

Administratieve opbouw van de bijzondere organen

1. De nietigheidsafdelingen kunnen administratief met de onderzoekafdelingen en de oppositieafdelingen worden

samengevoegd tot directoraten, of met de afdeling voor de administratie van octrooien een directoraat vormen.

2. De bijzondere organen kunnen administratief met de andere organen van het Europees Octrooibureau worden samengevoegd tot directoraten-generaal, of op zichzelf een directoraat-generaal vormen; in dit laatste geval is regel 12, derde lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag van toepassing, met dien verstande dat de benoeming van een ondervoorzitter tot hoofd van het directoraat-generaal geschiedt door de Beperkte Commissie van de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK II

TALEN VAN DE BIJZONDERE ORGANEN

Regel 3

Proceestaal

1. De regels 1 tot en met 3, 5, 6, tweede lid, en 7, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag zijn van overeenkomstige toepassing op de procedures voor de bijzondere organen.
2. Indien een octrooihouder of hij die nietigverklaring verzoekt, gebruik maakt van de door artikel 10, vierde lid, geboden mogelijkheden, wordt een korting verleend op het bedrag van de taksen voor beperking, nietigverklaring of beroep, al naar het geval. Deze korting wordt in het Reglement betreffende de taksen bepaald op een percentage van deze taksen.

TWEEDE DEEL

BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET TWEEDE DEEL VAN HET VERDRAG

Regel 4

Schorsing van de procedure

Regel 13 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag is van overeenkomstige toepassing op beperkings- en nietigheidsprocedures.

Regel 5

Inschrijving van rechtsvorderingen inzake opeising van een Gemeenschapsoctrooi

De in artikel 23, vierde lid, genoemde inschrijvingen geschieden:

- a) op verzoek van de griffier van de aangezochte rechterlijke instantie;

- b) op verzoek van de eiser of van een andere belanghebbende.

Regel 6

Verzoek tot indiening van vertalingen in onderzoek- en oppositieprocedures

1. Tegelijk met het in regel 51, zesde lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag bedoelde verzoek nodigt het Europees Octrooibureau de aanvrager uit binnen de door het Bureau gestelde termijn de in artikel 29, eerste lid, voorgeschreven vertalingen in te dienen en binnen dezelfde termijn de taks voor publikatie van de vertalingen van de conclusies te betalen.
2. Tegelijk met het in regel 58, vijfde lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag bedoelde verzoek nodigt het Europees Octrooibureau de octrooihouder tevens uit binnen de in dat lid gestelde termijn de in artikel 29, tweede lid, voorgeschreven vertalingen in te dienen en de taks voor publikatie van de vertalingen van de conclusies te betalen.
3. De termijn voor indiening van de in artikel 30, eerste en tweede lid, voorgeschreven vertalingen is drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de vermelding van de verlening van het Gemeenschapsoctrooi of, naar gelang het geval, de beslissing inzake de handhaving van het Gemeenschapsoctrooi in gewijzigde vorm, in het Bulletin van Gemeenschapsoctrooiën is gepubliceerd.
4. Indien de krachtens het tweede lid vereiste handelingen niet tijdig worden verricht, kunnen ze alsnog geldig geschieden binnen twee maanden na de kennisgeving van de mededeling dat de termijn verstreken is, op voorwaarde dat binnen deze termijn van twee maanden een toeslag overeenkomstig het Reglement betreffende de taksen betaald wordt.

Regel 7

Toezending van vertalingen

Het Europees Octrooibureau schrijft in het Register van Gemeenschapsoctrooiën de datum in waarop de in artikel 30 voorgeschreven vertalingen zijn ingediend. De afschriften van de vertalingen worden uiterlijk binnen drie dagen na het verstrijken van de in regel 6, derde lid, bedoelde termijn per post aan de centrale diensten voor de industriële eigendom van de betrokken Verdragsluitende Staten toegezonden.

Regel 8

Herziening van de vertaling

De in artikel 29, zesde lid, bedoelde herziene vertaling heeft pas rechtsgevolgen nadat de taks voor de publikatie ervan is betaald.

Regel 9

Inschrijving van overdrachten, en van licenties en andere rechten betreffende Gemeenschapsoctrooiën in het Register

1. De regels 20 tot en met 22 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag zijn van overeenkom-

stige toepassing op inschrijvingen in het Register van Gemeenschapsoctrooiën.

2. Het in artikel 24, tweede lid, bedoelde verzoek moet in het geval bedoeld onder a) worden ingediend binnen twee maanden, en in het geval bedoeld onder b) binnen vier maanden na ontvangst van de kennisgeving van het Europees Octrooibureau dat een nieuwe octrooihouder in het Register van Gemeenschapsoctrooiën is ingeschreven.

3. Indien een Gemeenschapsoctrooi betrokken is bij een faillissementsprocedure of bij een soortgelijke procedure, wordt hiervan op verzoek van de bevoegde nationale instantie inschrijving gedaan in het Register van Gemeenschapsoctrooiën. Voor deze inschrijving behoeft geen taks te worden betaald.

4. De in het derde lid bedoelde inschrijving wordt doorgehaald op verzoek van de bevoegde nationale instantie. Voor dit verzoek behoeft geen taks te worden betaald.

5. Indien een Europese octrooiaanvraag waarin de Verdragsluitende Staten zijn aangewezen, betrokken is bij een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure, zijn het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het Register van Gemeenschapsoctrooiën moet worden gelezen het Europees Octrooiregister bedoeld in het Europees Octrooiverdrag.

Regel 10

Licenties van rechtswege

1. Degene die op grond van de in artikel 43, eerste lid, bedoelde verklaring de uitvinding wenst toe te passen, moet de octrooihouder per aangetekende brief daarvan kennis geven. Deze kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan één week nadat de aangetekende brief bij de post ter verzending is aangeboden. Een afschrift van de kennisgeving met opgave van de datum waarop deze brief bij de post ter verzending is aangeboden, moet aan het Europees Octrooibureau worden gezonden. Bij gebreke hiervan beschouwt het Europees Octrooibureau in geval van intrekking van de verklaring de kennisgeving als niet te zijn gedaan.

2. In de kennisgeving moet worden aangegeven op welke wijze de uitvinding zal worden toegepast. Zodra de kennisgeving is gedaan, is degene die haar heeft gedaan, bevoegd de uitvinding toe te passen op de door hem aangegeven wijze.

3. De licentiehouder moet de octrooihouder aan het einde van elk kalenderkwartaal op de hoogte stellen van de toepassing van de uitvinding en de vergoeding daarvoor betalen. Indien hij deze verplichtingen niet nakomt, kan de octrooihouder hiervoor alsnog een redelijke termijn stellen. Indien de licentiehouder na het verstrijken van deze termijn niet aan de verplichtingen heeft voldaan, vervalt de licentie.

4. Een verzoek tot wijziging van het door de nietigheidsafdeling vastgestelde bedrag van de vergoeding kan eerst worden ingediend nadat, te rekenen van de datum af waarop dit bedrag voor het laatst is vastgesteld, een jaar is verstreken.

DERDE DEEL

BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET DERDE DEEL VAN HET VERDRAG

HOOFDSTUK I

JAARTAKSEN

*Regel 11***Betaling van jaartaksen**

1. Het eerste en tweede lid van regel 37 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag zijn van toepassing op de betalingen van jaartaksen voor Gemeenschapsoctrooien.

2. In de zin van artikel 48, tweede lid, geldt de toeslag als gelijktijdig te zijn betaald indien hij binnen de in dat lid genoemde termijn is betaald.

*Regel 12***Termijn voor inschrijving van afstand**

De in artikel 49, derde lid, bedoelde termijn bedraagt drie maanden te rekenen van de dag af waarop de octrooihouder het Europees Octrooibureau heeft aangetoond dat hij de licentiehouder in kennis heeft gesteld van zijn voornemen afstand te doen. Indien de octrooihouder vóór het verstrijken van deze termijn het Europees Octrooibureau aantoonde dat de licentiehouder instemt met de afstand, kan deze onmiddellijk worden ingeschreven.

HOOFDSTUK II

BEPERKINGSPROCEDURE

*Regel 13***Termijn voor indiening van het verzoek tot beperking**

Regel 12 is van overeenkomstige toepassing op de indiening van een verzoek om beperking van een Gemeenschapsoctrooi.

*Regel 14***Inhoud van het verzoek tot beperking**

Een verzoek tot beperking van een Gemeenschapsoctrooi dient de volgende gegevens te bevatten:

- a) het nummer van het Gemeenschapsoctrooi waarvan de beperking wordt gevraagd, alsmede de naam van de octrooihouder en de korte aanduiding van de uitvinding;
- b) de verlangde wijzigingen;
- c) indien de octrooihouder een gemachtigde heeft aangewezen, diens naam en kantooradres, overeenkomstig regel 26, tweede lid, onder c), van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag.

*Regel 15***Niet-ontvankelijkverklaring van de verzoeker tot beperking**

Indien de nietigheidsafdeling vaststelt dat het verzoek tot beperking van het Gemeenschapsoctrooi niet in overeenstemming is met artikel 51, eerste en derde lid, en met regel 14, geeft zij de octrooihouder hiervan kennis en verzoekt zij hem, de vastgestelde gebreken binnen een door haar te stellen termijn op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig zijn opgeheven, verklaart de nietigheidsafdeling de verzoeker niet ontvankelijk.

*Regel 16***Behandeling van het verzoek tot beperking**

1. Indien de verzoeker tot beperking van het Gemeenschapsoctrooi ontvankelijk is, moet een overeenkomstig artikel 52, tweede lid, gedane kennisgeving eventueel het verzoek aan de octrooihouder bevatten tot het in gewijzigde vorm indienen van de beschrijving, conclusies en tekeningen.
2. Zo nodig wordt een overeenkomstig artikel 52, tweede lid, gedane kennisgeving met redenen omkleed. In dit geval bevat de kennisgeving alle gronden die zich tegen de beperking van het Gemeenschapsoctrooi verzetten.
3. Alvorens tot beperking van het Gemeenschapsoctrooi te besluiten, deelt de nietigheidsafdeling de octrooihouder mede in welke omvang zij overweegt het octrooi te beperken en verzoekt zij hem binnen drie maanden zowel de taks voor het drukken van een nieuw octrooischrift te betalen als de in artikel 53, tweede lid, onder b), voorgeschreven vertalingen in te dienen. Indien de octrooihouder binnen deze termijn heeft verklaard niet in te stemmen met de beperking van het octrooi volgens de voorgestelde tekst, wordt de kennisgeving van de nietigheidsafdeling geacht niet te zijn gedaan en wordt de beperkingsprocedure voortgezet.
4. De extra termijn bedoeld in artikel 53, derde lid, bedraagt twee maanden.
5. In de beslissing tot beperking van het Gemeenschapsoctrooi wordt de tekst van het beperkte octrooi vermeld.

*Regel 17***Hervatting van de beperkingsprocedure**

Indien de beperkingsprocedure is geschorst in verband met een nietigheidsprocedure die heeft geleid tot een in artikel 58, tweede of derde lid, bedoelde beslissing, deelt na publicatie van de vermelding van deze beslissing de nietigheidsafdeling de octrooihouder mede dat de procedure zal worden hervat

nadat deze mededeling hem officieel is gedaan. Regel 13, vijfde lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag is van overeenkomstige toepassing.

Regel 18

Andere conclusies, beschrijving en tekeningen in geval van beperking

Indien tot beperking van het Gemeenschapsoctrooi voor een of meer Verdragsluitende Staten is besloten, kan het Gemeenschapsoctrooi voor die Staat of Staten eventueel andere conclusies bevatten met, zo de nietigheidsafdeling dit nodig acht, een beschrijving en tekeningen, welke afwijken van die voor de overige Verdragsluitende Staten.

Regel 19

Vorm van het nieuwe octrooischrift na de beperkingsprocedure

De Voorzitter van het Europees Octrooibureau bepaalt de vorm waarin het nieuwe Gemeenschapsoctrooischrift wordt gepubliceerd, alsmede de vermeldingen die daarin moeten worden opgenomen.

HOOFDSTUK III

NIETIGHEIDSPROCEDURE

Regel 20

Inhoud van het verzoek tot nietigverklaring

Het verzoek tot nietigverklaring van een Gemeenschapsoctrooi dient de volgende gegevens te bevatten:

- a) de naam van de verzoeker en het adres en de Staat van zijn woonplaats of zetel overeenkomstig regel 26, tweede lid, onder c), van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag;
- b) het nummer van het octrooi waarvan de nietigverklaring wordt verzocht, alsmede de naam van de octrooihouder en de korte aanduiding van de uitvinding;
- c) een verklaring waaruit blijkt in welke omvang de nietigverklaring van het octrooi wordt verzocht, en waarin de nietigheidsgronden waarop het verzoek berust, alsmede de feiten en bewijsmiddelen ter ondersteuning van deze gronden, worden aangegeven;
- d) indien de verzoeker een gemachtigde heeft aangewezen, diens naam en kantooradres, overeenkomstig regel 26, tweede lid, onder c), van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag.

Regel 21

Zekerheidstelling voor de proceskosten

Zekerheid voor de proceskosten moet worden gesteld in een muntsoort waarin de taksen kunnen worden betaald. De zekerheid dient gesteld te worden bij een financiële instelling

of bij een bank, die voorkomt op een lijst opgesteld door de Voorzitter van het Europees Octrooibureau. De zekerheidsstelling is onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving van de Verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de instelling of bank is gevestigd.

Regel 22

Niet-ontvankelijkverklaring van de verzoeker tot nietigverklaring

1. De nietigheidsafdeling stelt de octrooihouder van het verzoek tot nietigverklaring in kennis; deze kan binnen een maand opmerkingen maken inzake de ontvankelijkheid.
2. Indien de nietigheidsafdeling vaststelt dat het verzoek tot nietigverklaring niet in overeenstemming is met artikel 55, eerste en vierde lid, en regel 20, en met regel 3 van het onderhavige Uitvoeringsreglement in verband met regel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag, stelt zij de octrooihouder en de verzoeker hiervan in kennis en verzoekt zij deze laatste de vastgestelde gebreken binnen een door haar te stellen termijn op te heffen. Indien de gebreken niet tijdig zijn opgeheven, verklaart de nietigheidsafdeling de verzoeker niet ontvankelijk.
3. Een beslissing waarbij een verzoeker tot nietigverklaring niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt aan de octrooihouder medegedeeld.

Regel 23

Voorbereiding van de behandeling van het verzoek tot nietigverklaring

1. Indien de verzoeker tot nietigverklaring ontvankelijk is, verzoekt de nietigheidsafdeling de octrooihouder binnen een door haar te stellen termijn opmerkingen te maken en eventueel wijzigingen in de beschrijving, conclusies en tekeningen in te dienen.
2. De opmerkingen van de octrooihouder en de wijzigingen die hij heeft ingediend, worden de verzoeker medegedeeld door de nietigheidsafdeling die, indien zij dit wenselijk acht, de verzoeker uitnodigt te antwoorden binnen een door haar te stellen termijn.

Regel 24

Behandeling van het verzoek tot nietigverklaring

1. De overeenkomstig artikel 57, tweede lid, gedane kennisgevingen en mededelingen, en de antwoorden hierop, worden ter kennis van alle partijen gebracht.
2. In aan de octrooihouder overeenkomstig artikel 57, tweede lid, gedane kennisgevingen wordt deze indien noodzakelijk verzocht, de beschrijving, conclusies en tekeningen in gewijzigde vorm in te dienen.
3. Een aan de octrooihouder overeenkomstig artikel 57, tweede lid, gedane kennisgeving is zo nodig met redenen omkleed. De kennisgeving kan alle gronden bevatten, die

zich tegen het in stand blijven van het Gemeenschapsoctrooi verzetten.

4. Alvorens te besluiten het octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden, deelt de nietigheidsafdeling partijen mede in welke omvang zij overweegt het octrooi in stand te houden en verzoekt zij hun binnen een maand opmerkingen in te dienen indien partijen niet instemmen met de door de nietigheidsafdeling voorgestelde tekst van het in stand te houden octrooi.

5. Bij gebreke van instemming met de door de nietigheidsafdeling medegedeelde tekst kan de nietigheidsprocedure worden voortgezet; in het tegengestelde geval verzoekt de nietigheidsafdeling bij het verstrijken van de in het vierde lid genoemde termijn de houder van het octrooi, binnen drie maanden zowel de taks voor het drukken van een nieuw octrooischrift te betalen als de in artikel 58, derde lid, onder b), voorgeschreven vertalingen in te dienen.

6. De extra termijn bedoeld in artikel 58, vierde lid, bedraagt twee maanden.

7. In het besluit tot instandhouding van het octrooi in gewijzigde vorm wordt de tekst van het octrooi vermeld, waarmee het octrooi in stand blijft.

Regel 25

Voeging van verzoeken tot nietigverklaring

1. De nietigheidsafdeling kan verzoeken tot nietigverklaring van een zelfde Gemeenschapsoctrooi voegen met het oog op gezamenlijke behandeling en beslissing.

2. De nietigheidsafdeling kan een voeging waartoe zij krachtens het eerste lid heeft besloten, ongedaan maken.

Regel 26

Andere conclusies, beschrijving en tekeningen in geval van nietigverklaring

Indien tot nietigverklaring van het Gemeenschapsoctrooi voor een of meer Verdragsluitende Staten is besloten, is regel 18 van overeenkomstige toepassing.

Regel 27

Vorm van het nieuwe octrooischrift na de nietigheidsprocedure

Regel 19 is van toepassing op het nieuwe octrooischrift van het Gemeenschapsoctrooi als bedoeld in artikel 59.

Regel 28

Andere bepalingen voor de nietigheidsprocedure

De regels 59, 60 en 63 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag zijn van overeenkomstige toepassing op onderscheidenlijk het opvragen van bescheiden, de ambtshalve voorzetting van de nietigheidsprocedure en de kosten van de nietigheidsprocedure.

VIERDE DEEL

BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET VIJFDE DEEL VAN HET VERDRAG

Regel 29

Inschrijving in het Register van Gemeenschapsoctrooien

1. Regel 92, eerste lid, onder a) tot en met l), o), q) tot en met u) en w), en het tweede en derde lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag is van overeenkomstige toepassing op het Register van Gemeenschapsoctrooien.

2. Bovendien worden in het Register van Gemeenschapsoctrooien de volgende gegevens ingeschreven:

- a) de datum van het eindigen van een Gemeenschapsoctrooi in de gevallen bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b) en c);
- b) de datum van indiening van de in artikel 43 bedoelde verklaring;
- c) de datum van indiening van een verzoek tot beperking van een Gemeenschapsoctrooi;

- d) de datum en de strekking van de beslissing op het verzoek tot beperking van het Gemeenschapsoctrooi;
- e) de datum van indiening van een verzoek tot nietigverklaring van een Gemeenschapsoctrooi;
- f) de datum en de strekking van de beslissing op het verzoek tot nietigverklaring van het Gemeenschapsoctrooi;
- g) de gegevens bedoeld in artikel 23, vierde lid;
- h) de aan het Europees Octrooibureau medegedeelde gegevens betreffende de in het Geschillenprotocol bedoelde procedures.

Regel 30

Andere publikaties van het Europees Octrooibureau

De Voorzitter van het Europees Octrooibureau bepaalt de vorm waarin de vertalingen die overeenkomstig dit Verdrag

door de aanvrager of de octrooihouder zijn ingediend en eventueel herziene vertalingen worden gepubliceerd; hij beslist of bijzonderheden van deze vertalingen in het Blad van Gemeenschapsoctrooiën zullen worden opgenomen.

Regel 31

Andere gemeenschappelijke bepalingen

De regels 36 en 106 en de bepalingen van het zevende deel van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooi-

drag, met uitzondering van de regels 85, derde lid, 86, 87, 92 en 96, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

- a) regel 69 niet van toepassing is op beslissingen betreffende verzoeken tot beperking of tot nietigverklaring van een Gemeenschapsoctrooi;
- b) de Beperkte Commissie van de Raad van Bestuur de wijze bepaalt, waarop regel 74, tweede en derde lid, wordt toegepast;
- c) onder „Verdragsluitende Staten” de Staten worden verstaan, die partij zijn bij het onderhavige Verdrag.

VIJFDE DEEL

BEPALING TER UITVOERING VAN HET ACHTSTE DEEL VAN HET VERDRAG

Regel 32

Keuze tussen Gemeenschapsoctrooi en Europees octrooi

1. De in artikel 81, eerste lid, bedoelde verklaring moet worden ingediend en de taksen moeten worden betaald voordat of wanneer de aanvrager overeenkomstig regel 51, vierde lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooi-overdrag instemt met de tekst waarin het octrooi zal worden verleend.
2. De in artikel 81, eerste lid, voorgeschreven taksen bestaan uit:
 - a) een toeslag overeenkomstig het Reglement betreffende de taksen, en
 - b) indien de aanwijzing van meer dan drie Verdragsluitende Staten moet worden gehandhaafd, de gebruikelijke aanwijzingstaks voor elke Verdragsluitende Staat boven de eerste drie.