

Europejska rewolucja w ochronie patentów nadal nie w Polsce

Niemal rok temu (1 czerwca 2023 r.) weszło w życie porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (Dz.Urz. UE z 2013 r. C 175, s. 1), a wraz z nim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz.Urz. UE z 2012 r. L 361, s. 1; dalej: rozporządzenie 1257/2012) oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń (Dz.Urz. UE z 2012 r. L 361, s. 89). Tego samego dnia rozpoczął również swoją działalność Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Mimo że Polska, podobnie jak Chorwacja i Hiszpania, wstrzymała się na razie z przystąpieniem do tego systemu, to jednak nie wyklucza to wpływu tego systemu na polskich przedsiębiorców chroniących innowacje techniczne na rynkach europejskich. Zarówno praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego, jak i orzecznictwo JSP z pewnością będą miały wpływ na kształt polskiego prawa patentowego oraz wyroki polskich sądów. JSP będzie stosować prawo unijne i współpracować z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), aby uzyskać jednolitą wykładnię prawa Unii. A w związku z tym, że Polska jest krajem członkowskim UE, jest zobowiązana do przestrzegania orzeczeń TSUE.



Marek Oleksyn
radca prawny, partner
w kancelarii Sołtysiński
Kawecki & Szlezak



Wojciech Wiźner
aplikant rzesznikowski,
prawnik w kancelarii
Sołtysiński Kawecki
& Szlezak



Magdalena Przytacka
aplikantka rzesznikowska,
specjalistka ds. patento-
wych w AO MB Polska



Jakub Siewiewski
polski i europejski rzesznik
patentowy, pełnomocnik
przed Jednolitym
Sądem Patentowym,
partner w AO MB Polska



Oskar Gińko
polski i europejski rzesznik
patentowy w AO MB
Polska, pełnomocnik
przed Jednolitym
Sądem Patentowym

Co dla przedsiębiorców oznacza to, że Polska, choć przystąpiła do unijnej procedury wzmocnionej współpracy dążącej do utworzenia systemu patentu jednolitego, to jednak nie podpisała porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym (dalej: porozumienie o JSP) w tej sprawie, przez co nie będzie stanowić części jednolitego systemu patentowego? Przede wszystkim zgłoszenie europejskiego patentu wciąż nie ma skutku na terenie Polski. A więc, jeśli przedsiębiorcy będą chcieli korzystać z ochrony patentowej w naszym kraju, będą musieli się o nią ubiegać bezpośrednio w Urzędzie Patentowym RP lub z wykorzystaniem dotychczasowej ścieżki europejskiego patentu walidowanego w Polsce.

Jednak mimo braku biało-czerwonego podpisu pod porozumieniem polscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać patenty za pośrednictwem nowego systemu w celu uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku na terytorium 17 umawiających się państw stanowiących część tego systemu. Co więcej, nasi przedsiębiorcy będą mogli dochodzić swoich praw przed JSP w związku z posiadaniem jednolitym prawem ochronnym.

PATENT KRAJOWY, EUROPEJSKI CZY EUROPEJSKI O JEDNOLITYM SKUTKU

Obecnie, zgodnie z polskimi regulacjami, zgłaszający może się ubiegać o ochronę na ten sam wynalazek w ramach zgłoszenia krajowego, składanego do właściwego krajowego urzędu patentowego, np. przy ubieganiu się o ochronę w Polsce – do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski (UPRP) albo w ramach zgłoszenia europejskiego – do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Najczęstszą praktyką zgłaszających jest pierwsze zgłoszenie krajowe w swoim kraju (czyli w tym, w którym zgłaszający ma siedzibę), a następnie dokonanie zgłoszenia w EPO w ciągu 12 miesięcy na zasadzie pierwszeństwa.

EPO oraz odpowiedni urząd krajowy pracują równolegle i niezależnie od siebie. Oba zgłoszenia mogą uzyskać ochronę patentową albo dostać odmowę. Co ciekawe, może wystąpić także taka sytuacja, że jeden urząd udzieli ochrony, a drugi nie.

Dwie procedury

O ochronę przed EOP można się ubiegać według dwóch procedur.

► **Procedura 1. Dokonywanie tzw. walidacji (złożenie odpowiednich tłumaczeń i uiszczenie opłat w celu uprawomocnienia patentu europejskiego) w wybranych krajach po otrzymaniu informacji o udzieleniu patentu europejskiego**

To dotychczasowa ścieżka, na której w celu otrzymania ochrony patentowej na danym terytorium należało dokonać walidacji w odpowiednich lokalnych urzędach patentowych. Tak uzyskana ochrona obowiązuje w państwach wy-

branych przez uprawnionego spośród 39 krajów należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Są to: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Ponadto istnieje grupa krajów (tj. Bośnia i Hercegowina, Kambodża, Maroko, Mołdawia, Tunezja), które na mocy osobnych porozumień mogą uznać na swoim terenie patenty europejskie. Spełniając odpowiednie warunki, uprawniony z patentu europejskiego może sprawić, że jego patent będzie ważny również w wybranych przez niego krajach z tej grupy. Walidacja w wybranych przez uprawnionego krajach wciąż pozostaje opcją dostępną dla uprawnionych.

► Procedura 2. Patent europejski o jednolitym skutku

Od 1 czerwca 2023 r. drugą możliwą ścieżką ubiegania się o ochronę w 17 krajach (tj. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, na Litwie, w Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Portugalii, Słowenii, Szwecji oraz w Włoszech), które się na to zgodziły, jest patent europejski o jednolitym skutku, gdzie ochrona obejmuje jednocześnie wszystkie te kraje. Taka ochrona, zwana jednolita, jest możliwą do zastosowania alternatywą zamiast wspomnianej w kontekście procedury 1 walidacji w ww. 17 krajach. A przypomnijmy jeszcze raz – walidacja to zespół czynności prowadzących do uprawomocnienia patentu europejskiego w wybranym państwie członkowskim.

SPORY

Do rozstrzygnięcia sporów na terenie ww. 17 państw umocowany jest Jednolity Sąd Patentowy – ze skutkiem dla wszystkich tych państw. W jego gestii leży rozpatrywanie sporów dotyczących patentów jednolitych i patentów europejskich walidowanych, pozostających w mocy na terenie krajów, które ratyfikowały porozumienie o JSP, o ile uprawniony nie zażądał aktywnie na rzecz wyłączenia swojego patentu spod jurysdykcji JSP, składając tzw. opt-out. Kwestie naruszenia i ważności walidowanych patentów europejskich, dla których złożono opt-out, będą rozstrzygane przez organy krajowe. W każdym przypadku przez pierwsze dziewięć miesięcy od daty publikacji patentu europejskiego możliwy będzie sprzeciw, wnoszony do EPO i rozstrzygany przed tym sądem.

Unieważnienie patentu europejskiego o jednolitym skutku przed JSP będzie oznaczało unieważnienie go we wszystkich wspomnianych 17 krajach. W przypadku pozostałych patentów europejskich, które nie są patentami europejskimi o jednolitym skutku, unieważnienia paten-

tu są przeprowadzane osobno w każdym kraju przed organem krajowym państwa, w którym dokonano walidacji.

PODWÓJNA OCHRONA?

Polskie przepisy nie regulują podwójnej ochrony wynikającej z posiadania jednocześnie patentu europejskiego walidowanego w Polsce oraz polskiego krajowego patentu. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku uzyskania ochrony krajowej i zarazem w EPO oraz dokonaniu walidacji w Polsce. Tego typu scenariusz jest możliwy przy dotychczasowym patencie europejskim oraz przy patencie europejskim o jednolitym skutku (PEJS). Zgłaszający może się zdecydować na ochronę poprzez patent jednolity i zarazem dokonać walidacji w innych interesujących go krajach.

W większości krajów Europejskiej Organizacji Patentowej jednak taka sytuacja jest niedozwolona. Wcześniejsza pozytywna decyzja udzielenia ochrony patentowej wyklucza udzielenie drugiej. Tak jest m.in. w Niemczech, gdzie walidacja europejskiego patentu wyklucza ochronę pochodzącą z patentu krajowego. Inaczej jest we Włoszech, gdzie obecnie dopuszczalne jest istnienie podwójnej ochrony, tj. ochrony z patentu europejskiego (o skutku jednolitym lub krajowym) i z włoskiego patentu krajowego. Ma to zapewnić ochronę kluczowych wynalazków na poziomie krajowym i poziomie europejskim.

Pośród 17 krajów członkowskich, w których nie jest dozwolone istnienie podwójnej ochrony patentowej, unieważnienie PEJS czy inne działania będzie odbywało się przed jednym organem – JSP. W krajach, w których kwestia podwójnej ochrony nie jest uregulowana lub taka ochrona jest dozwolona, sprawy sądowe dotyczące PEJS będą rozstrzygane przed JSP, a dotyczące patentu krajowego – przed organem krajowym.

WZMOCNIONA WSPÓLPRACA

Według rozporządzenia 1257/2012 wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej nie powinno ono zastępować przepisów uczestniczących państw członkowskich dotyczących patentów i powinno dawać swobodę zgłaszającemu w wyborze rodzaju ochrony.

Zgłaszający powinien mieć swobodę w wyborze starania się o patent krajowy, PEJS, patent europejski obowiązujący w jednym lub większej liczbie umawiających się państw konwencji o patencie europejskim albo o PEJS uznawany dodatkowo w jednym lub większej liczbie umawiających się państw konwencji o patencie europejskim niebędących państwami członkowskimi uczestniczącymi we wzmocnionej współpracy na mocy rozporządzenia 1257/2012. Z powyższego wynika, że sytuacja podwójnego patentowania w przypadku patentu krajowego i PEJS zależy od prawa krajowego każdego z państw. Przykład Włoch

pokazuje, że zmiany prawne regulujące kwestie podwójnej ochrony mogą nastąpić także i w innych spośród 17 krajów członkowskich systemu patentu jednolitego.

Warto pamiętać, że nie jest możliwe równoczesne walidowanie tego samego patentu europejskiego w jakimkolwiek kraju członkowskim systemu patentu jednolitego i ubieganie się o jednolity skutek tego patentu europejskiego. Zgłaszający nie może dokonać walidacji np. w Niemczech i jednocześnie złożyć wniosku o PEJS, gdyż Niemcy są spośród 17 krajów systemu patentu jednolitego.

W tych krajach, w których kwestia podwójnego patentowania nie jest uregulowana, uprawniony do patentów może się spotkać z unieważnieniem przed kilkoma organami. Uprawniony, który uzyska PEJS i jednocześnie będzie miał inne – krajowe – prawo wyłączne, dotyczące tego samego wynalazku, będzie stroną postępowania zarówno przed JSP, jak i sądem krajowym. Oba te postępowania będą toczyć się oddzielnie.

STRUKTURA JSP – WIELE ODDZIAŁÓW, WIELE KRAJÓW

Strukturalnie JSP obejmuje Sąd Pierwszej Instancji (SPI), Sąd Apelacyjny oraz Sekretariat. Sąd Apelacyjny oraz Sekretariat zostały zlokalizowane w Luksemburgu. Z kolei SPI ma zdecentralizowany charakter i składa się z oddziału centralnego oraz z oddziałów lokalnych i regionalnych.

► Oddział centralny JSP

Ma on siedzibę w Paryżu oraz filie w Mediolanie i Monachium. Zarówno oddział centralny, jak i filie są właściwe dla spraw dotyczących rozwiązań z danej klasy według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. [tabela 1] W praktyce oznacza to, że przedmiot patentu będzie wpływał na to, który oddział centralny lub filia sądu będą właściwe do rozstrzygnięcia sprawy. Dzięki temu oddział prowadzący sprawę będzie miał kompetencje nie tylko prawne, lecz także techniczne w odpowiedniej dziedzinie techniki, do której należy sporne rozwiązanie (np. budowy maszyn, chemii, transportu).

► Oddziały lokalne

Zostały one ustanowione w następujących miastach: Wiedeń (Austria), Bruksela (Belgia), Kopenhaga (Dania), Helsinki (Finlandia), Paryż (Francja), Düsseldorf (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Mannheim (Niemcy), Monachium (Niemcy), Mediolan (Włochy), Haga (Niderlandy), Lizbona (Portugalia), Lublana (Słowenia).

Obecnie ustanowiono jeden oddział regionalny – Nordycko-Baltycki, który obejmuje następujące miasta: Sztokholm (siedziba; Szwecja), Ryga (Łotwa), Tallin (Estonia), Wilno (Litwa).

W praktyce oznacza to, że w większości krajów członkowskich systemu patentu jednolitego jest oddział sądu, w krajach pozostających poza systemem patentu jednolitego – jak np. Polska, Hiszpania lub Chorwacja – takich oddziałów zaś nie ma.

WAŻNE! JSP na obecnym etapie obejmuje swoją właściwością terytoria 17 krajów UE, co stanowi mniej niż połowę obszarów wchodzących w zakres terytorialny patentu europejskiego. W przyszłości jednak liczba krajów, dla których JSP jest właściwy, może ulec zmianie.

OKRES PRZEJŚCIOWY, OPT-OUT (ODSTĄPIENIE OD KOMPETENCJI JSP) ORAZ OPT-IN

Docelowo JSP będzie jedynym sądem właściwym zarówno dla patentów europejskich PE, jak i PEJS. Natomiast przez pierwsze siedem lat działania JSP będzie obowiązywał okres przejściowy (może on ulec wydłużeniu o maksymalnie siedem lat). W tym okresie do sądów krajowych lub innych właściwych organów krajowych nadal będzie można wnieść powództwa o naruszenie lub unieważnienie patentu europejskiego lub powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności dodatkowego świadectwa ochronnego wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim.

Ponadto w okresie przejściowym uprawnieni z patentu europejskiego (oraz dodatkowych świadectw ochronnych), a także zgłaszający patent europejski mają możliwość odstąpienia od wyłącznej kompetencji sądu. Możliwość ta nie dotyczy PEJS. W praktyce oznacza to, że w przypadku braku odstąpienia (brak opt-out) JSP albo sąd krajowy/organ krajowy będzie miał wyłączną kompetencję w przypadku wniesienia pierwszej sprawy do takiego sądu/organu.

Z kolei w przypadku odstąpienia (opt-out) jedynie sądy krajowe/organy krajowe będą właściwe dla oceny danego patentu. Wycofanie takiego odstąpienia będzie możliwe w każdej chwili (opt-in).

W świetle porozumienia o JSP nie jest jednak do końca pewne, czy takie odstąpienie będzie miało skutek na cały czas trwania patentu, a nie jedynie na czas trwania okresu przejściowego. Choć zdaje się dominować pogląd, że skutek będzie obejmował cały czas trwania.

Tabela 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

Mediolan	Paryż	Monachium
(A) podstawowe potrzeby ludzkie (bez dodatkowych świadectw ochronnych)	(B) różne procesy przemysłowe; transport	(C) chemia; metalurgia (bez dodatkowych świadectw ochronnych)
	(D) włókiennictwo; papiernictwo	(F) budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska
	(E) budownictwo, górnictwo	
	(G) fizyka	
	(H) elektrotechnika	
	dodatkowe świadectwa ochronne	

Źródło: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_03_26062023_-_amendment-upca.pdf

Tabela 2. Uprozczone reguły dotyczące określania oddziału właściwego w zależności od rodzaju sprawy

Rodzaj sprawy	Oddział właściwy
1.1, 1.2, 1.5 ^o , 2.1, 2.2	<ul style="list-style-type: none"> oddział lokalny, pod który podlega terytorium, na którym doszło do naruszenia lub wystąpiła albo mogła wystąpić groźba naruszenia lub oddział regionalny, pod który podlega dane umawiające się państwo członkowskie; oddział lokalny, pod który podlega terytorium, na którym siedzibę ma pozwany (jeden z pozwanych) lub ma główne miejsce prowadzenia działalności. <p>*W przypadku wniesienia powództwa wzajemnego dany oddział lokalny może:</p> <ul style="list-style-type: none"> prowadzić postępowanie zarówno w zakresie powództwa o naruszenie, jak i powództwa wzajemnego o unieważnienie oraz wystąpić o przydzielenie sędzię technicznego, przekazać powództwo wzajemne o unieważnienie do rozpatrzenia przez oddział centralny i zawiesić lub kontynuować postępowanie w sprawie naruszenia albo za zgodą stron przekazać sprawę do rozpatrzenia przez oddział centralny.
2.3	oddział lokalny, pod który podlega terytorium, na którym siedzibę ma pozwany/jeden z pozwanych lub ma główne miejsce prowadzenia działalności lub oddział regionalny, pod który podlega dane umawiające się państwo członkowskie; jeśli chodzi o terytorium spoza terytoriów krajów umawiających się, to oddział centralny.
1.3, 1.4	oddział centralny; jeżeli jednak powództwo o naruszenie między tymi samymi stronami i dotyczące tego samego patentu zostało wniesione do oddziału lokalnego lub regionalnego, powództwa te mogą być wniesione wyłącznie do tego samego oddziału lokalnego lub regionalnego.
2.4, a także sprawy, w których terytorium danego państwa nie podlega pod oddział lokalny/regionalny	oddział centralny.

A zatem w praktyce oznacza to, że domyślnym sądem właściwym jest JSP, jednak obecnie i aż do 2030 r. można złożyć opt-out, wówczas właściwy będzie sąd krajowy.

Opt-outu nie można złożyć po wniesieniu powództwa do JSP – wówczas jest na to za późno. Warto jednak pamiętać, że z opt-outu można się wycofać, składając opt-in.

Opt-out i opt-in składa zgłaszający/uprawniony z patentu, bo to on jest dysponentem prawa, jakim jest patent europejski lub PEJS.

NIE TYLKO PEJS

Do kompetencji JSP należy rozstrzygnięcie spraw dotyczących patentów europejskich lub PEJS, a także dodatkowych świadectw ochronnych opartych na wspomnianych patentach, w zakresie:

- faktycznych lub groźących naruszeń, roszczeń wzajemnych dotyczących licencji,
- środków i nakazów tymczasowych i ochronnych,
- stwierdzenia braku naruszenia,
- unieważnienia,
- powództw wzajemnych dotyczących unieważnienia.

Ponadto JSP rozpatruje sprawy:

- o odszkodowania lub zadośćuczynienia wynikające z ochrony tymczasowej udzielonej w związku z publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego,
- dotyczące stosowania wynalazku przed udzieleniem patentu europejskiego lub PEJS lub dotyczących prawa opartego na uprzednim stosowaniu wynalazku,
- o wynagrodzenie z tytułu licencji PEJS na podstawie art. 8 rozporządzenia 1257/2012;
- dotyczące postanowień Europejskiego Urzędu Patentowego wynikających z jego zadań administracyjnych (wskazanych w art. 9 rozporządzenia 1257/2012).

Już na pierwszy rzut oka widoczny jest więc szeroki zakres kompetencji JSP, wbrew intuicji podpowiadającej jego właściwość jedynie w zakresie PEJS.

Z wyjątkiem spraw z pkt. 2.4 (czyli dotyczących postanowień EUP wynikających z jego zadań administracyjnych) strony będą mogły uzgodnić prowadzenie sprawy w wybranym przez nie oddziale (również centralnym). Można jednak przypuszczać, że taka sytuacja będzie należała do rzadkości i oddział właściwy zostanie określony zgodnie z regułami zawartymi w art. 33 porozumienia o JSP. [tabela 2]

Języki postępowania

Przed JSP będzie obowiązywało wiele języków postępowania. Punktem wyjścia będą języki danego oddziału lokalnego lub regionalnego. Natomiast porozumienie o JSP przewiduje możliwość wyboru w określonych sytuacjach języka, w którym patent został udzielony – przede wszystkim w zależności od siedzib stron i kompetencji językowych składu orzekającego.

Z kolei w oddziale centralnym językiem postępowania jest język, w którym udzielono danego patentu.

SKUTECZNA OCHRONA UPRAWNIENEGO

Właściciel patentu europejskiego/PEJS w postępowaniu przed JSP może dochodzić zakazania osobie trzeciej niemającej jego zgody:

- w zakresie patentu dotyczącego produktu:
 - wytwarzania,
 - oferowania,
 - wprowadzania do obrotu,
 - używania,
 - importowania lub przechowywania tego produktu do wspomnianych celów;
- dotyczącego sposobu:
 - stosowania sposobu,
 - oferowania sposobu;
- w zakresie produktu uzyskanego bezpośrednio w drodze zastosowania chronionego sposobu:
 - oferowania,
 - wprowadzania do obrotu,
 - używania lub importowania lub przechowywania do wspomnianych celów;
- pośredniego korzystania z wynalazku rozumianego jako zaopatrywanie (lub oferowanie zaopatrywania), jakiegokolwiek osobie innej niż strona uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem w środki odnoszące się do „zasadniczego elementu” tego wynalazku, jeśli osoba trzecia wie lub powinna była wiedzieć, że takie środki są odpowiednie i przeznaczone do praktycznego zastosowania tego wynalazku; nie dotyczy to środków będących „standardowymi produktami komercyjnymi”, chyba że zaszła sytuacja nakłaniania przez osobę trzecią osoby zaopatrywanej do podejmowania określonych działań zabronionych.

Rzucza się zatem w oczy szeroki, obejmujący wprost również naruszenie pośrednie, katalog roszczeń uprawnionego. Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy warto zauważyć, że kwestia naruszenia pośredniego nie jest uregulowana w prawie polskim.

Ramka

Kto w składach JSP

W składach orzekających JSP będą zasiadali sędziowie mający nie tylko wykształcenie prawnicze, lecz także często mający wykształcenie techniczne. JSP ma zapewnić szybkie postępowanie prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych sędziów, którzy będą mieli specjalistyczną wiedzę i odpowiednie przygotowanie do prowadzenia sporów patentowych – w tym będą kompetentni w określonych dziedzinach techniki, których dotyczy patent.



W bardzo uproszczonym zarysie postępowanie przed JSP będzie przebiegało według następujących po sobie procedur:

- pisemnej (pismo inicjujące postępowanie i pisma obejmujące przedstawię stanowisk przez strony),
- dodatkowej (przed wszystkim przygotowanie do rozprawy),
- ustnej (rozprawa),
- odszkodowawczej,
- dotyczącej postanowień o kosztach.

Chodzi o to, by postępowanie przed JSP było szybkie. JSP będzie mógł stosować również szeroki katalog środków ochrony (lub wspomagających ochronę) praw uprawnionego nawet przed wydaniem decyzji stwierdzającej naruszenie. Będzie mógł np.:

- nakazać zabezpieczenie dowodów z wykorzystaniem środków tymczasowych takich jak: szczegółowy opis, pobieranie próbek, zajęcie fizyczne produktów, odpowiednich materiałów i narzędzi oraz powiązanych dokumentów;
- nakazać przeszkanie pomieszczeń;
- zakazać, w trybie tymczasowym i w stosownych przypadkach pod groźbą powtarzającej się kary pieniężnej, dalszego domniemanego naruszenia lub dopuścić je pod warunkiem złożenia zabezpieczenia mającego zapewnić odszkodowanie dla posiadacza praw;
- nakazać zajęcie lub przekazanie towarów podejrzewanych o to, że naruszają patent;
- nakazać zapobiegawcze zajęcie mienia ruchomego i nieruchomości należącego do domniemanego sprawcy naruszenia, w tym blokadę rachunków bankowych i innych składników majątku należących do tej osoby;
- nakazać stronie, by nie usuwała z obszaru jej jurysdykcji jakichkolwiek składników majątku znajdujących się na tym obszarze ani nie rozporządzała składnikami majątku bez względu na to, czy znajdują się one na obszarze jurysdykcji sądu.

Ponadto JSP będzie mógł nakazać przedstawienie dowodów znajdujących się pod kontrolą strony przeciwniej lub strony trzeciej.

W odpowiednich sytuacjach JSP będzie mógł również zadecydować o zastosowaniu określonego środka jeszcze przed rozpoczęciem postępowania dotyczącego istoty sprawy, a więc również bezpośrednio po otrzymaniu pisma inicjującego postępowanie, a nawet bez wysłuchania drugiej strony.

POWÓDZTWO O STWIERDZENIE BRAKU NARUSZENIA I LISTY OCHRONNE

Dla osób trzecich (np. podmiotów nieposiadających licencji) przewidziano również środki mające na celu ochronę ich interesów.

Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, może żądać od naruszcyciela m.in. zaprzestania naruszeń. Z kolei osoba trzecia, która będzie chciała rozpocząć korzystanie z określonego rozwiązania chronionego patentem uprawnionego i niemająca licencji na korzystanie z tego rozwiązania, po uprzednim skontaktowaniu się z uprawnionym i braku odpowiedzi z jego strony w ciągu miesiąca będzie mogła wystąpić z powództwem o stwierdzenie braku naruszenia. Ma to na celu zapewnienie ochrony osobie trzeciej, której może zostać postawiony zarzut naruszenia patentu. Takie powództwo będzie miało na celu uzyskanie wyroku JSP potwierdzającego brak naruszenia patentu/dodatkowego świadectwa ochronnego przez dane rozwiązanie.

Ponadto przewidziano możliwość złożenia tzw. listu ochronnego, który jest pismem składanym do sądu w sytuacji wysokiego prawdopodobieństwa zastosowania środków tymczasowych. Każda osoba, która uzna za prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości zostanie złożony do JSP wniosek o zastosowanie środków tymczasowych przeciwko niej, może wcześniej złożyć taki list do JSP. Jest to środek ochronny pozwalający na przedstawienie JSP argumentów przeciwko wydaniu nakazu o zastosowaniu środków tymczasowych.

Uwaga! Nie każdy jednak będzie mógł z tego rozwiązania skorzystać. Krag podmiotów został w tym przypadku ograniczony do osób uprawnionych do wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 porozumienia o JSP, i to tylko w przypadku podejrzenia, że mogą zostać wobec nich złożone wnioski o środki tymczasowe. Ograniczenie to nie jest jednak do końca przejrzyste. Wspomniany art. 47 porozumienia o JSP w pierwszej kolejności wymienia właściciela patentu i uprawnionego z licencji wyłącznej jako uprawnionych do wniesienia powództwa, co z perspektywy ochrony przed środkami tymczasowymi, o których zastosowanie występuje np. właściciel in-

nego patentu, wymagałoby od potencjalnego naruszcyciela bycia jednocześnie uprawnionym z własnego patentu lub własnej licencji wyłącznej. Być może jednak możliwości składania listów ochronnych przez podmioty inne niż właściciela patentu czy licencjodawcę wyłączny należy upatrywać w art. 47 ust. 6 porozumienia o JSP, który przewiduje, że: „Każda inna osoba fizyczna lub prawna, lub każdy podmiot uprawniony do wniesienia powództwa zgodnie z prawem krajowym, który dotyczy patent, może wnieść powództwo zgodnie z regulaminem wewnętrznym”.

W przypadku rygorystycznego, wąskiego rozumienia podmiotów uprawnionych do złożenia listu ochronnego w praktyce będzie mogło się zdarzyć, że listu ochronnego nie będzie mógł złożyć podmiot nieposiadający patentu jednolitego, który np. z uwagi na postępowania toczone się w innych krajach spodziewa się wszczęcia postępowania przed JSP.

Warto zaznaczyć, że dopiero praktyka JSP przyniesie konkretne informacje w tym zakresie. Wtedy nastąpi również niezbędna wykładnia przepisów porozumienia o JSP.

Ważna argumentacja

W liście ochronnym będzie można np. zawrzeć argumentację przemawiającą za oddaleniem wniosków o zastosowanie środków tymczasowych. Tym samym JSP otrzymując np. powództwo wraz z wnioskami o zabezpieczenie dowodów, będzie miał możliwość zapoznania się z argumentacją domniemanego naruszcyciela, co będzie mogło istotnie zwiększyć szanse podmiotu pozwanego na decyzję o niezastosowaniu środków tymczasowych.

Taki list będzie należało złożyć w języku, w jakim został udzielony dany patent, którego naruszenie może zostać potencjalnie podniesione.

List będzie podlegał opłacie w wysokości 200 euro za złożenie i przechowanie przez sześć miesięcy. Za przedłużenie przechowywania listu przewidziano opłatę w wysokości 100 euro. Z kolei w razie złożenia wniosku o środki tymczasowe list taki jest przekazywany do składu orzekającego. Listy ochronne nie są publicznie udostępniane.

Możliwe ugody

Porozumienie o JSP zakłada wspieranie szybkiego rozwiązywania sporów przez same strony w drodze ugody. Zawarcie ugody będzie możliwe w każdym momencie postępowania, z potwierdzeniem takiej ugody przez JSP.

Należy jednak zaznaczyć, że taka uгода nie będzie miała skutkować unieważnieniem czy ograniczeniem patentu.

UWAGA NA LICENCJE PEJS

W świetle rozporządzenia 1257/2012 PEJS może być przedmiotem licencji w odniesieniu do całości lub części terytoriów uczestniczących państw członkowskich. Może być więc np. tak, że licencjodawca PEJS w odniesieniu do terytorium Niemiec będzie spółka X, dla terytorium Francji spółka Y, a dla pozostałych terytoriów uprawnionym będzie właściciel patentu – spółka Z.

Ponadto porozumienie o JSP różnicuje sytuację licencjodawcy wyłącznego (tj. licencjodawcy, wobec którego licencjodawca zobowiązał się równocześnie do nieudzielenia kolejnych licencji w tym samym zakresie) oraz licencjodawcy niewyłącznego (tj. licencjodawcy, którego licencjodawca może udzielać kolejnych licencji w tym samym zakresie). Porozumienie o JSP nie czyni tego jednak w sposób definitywny. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca wyłączny ma prawo wniesienia powództwa w takim samym zakresie jak właściciel patentu, pod warunkiem uprzedniego poinformowania właściciela patentu.

Natomiast licencjodawca niewyłączny nie ma prawa wniesienia powództwa do JSP, chyba że właściciel patentu zostanie o tym uprzednio poinformowany i tylko w takim zakresie, jaki wyraźnie przewidziano w umowie licencyjnej.

W rezultacie każdorazowo istotną rolę będzie odgrywała odpowiednio sformułowana postanowienie umowy licencyjnej. Sposób sformułowania postanowień licencyjnych będzie miał znaczenie dla właściciela patentu i podmiotów, z którymi została zawarta umowa licencyjna. Może mieć także znaczenie dla podmiotów biorących udział w transakcjach obejmujących patent europejski/PEJS (np. w ramach zakupu przedsiębiorstwa). Należy bowiem zaznaczyć, że regulacje porozumienia o JSP i rozporządzenia 1257/2012 odnoszą się tylko do wybranych zagadnień dotyczących licencji. W pozostałym zakresie istotną rolę będzie odgrywać właściciela dla danej umowy licencyjnej prawo krajowe.

Dodatkowe komplikacje

Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować w przypadku transgranicznych umów licencyjnych związanych z udostępnieniem/przeniesieniem technologii, w skład której wchodzi różny przedmiot praw własności intelektualnej – np. prawa do poufnego technicznego know-how chroniącego tę technologię, a także patenty chroniące wynalazki, udzielone:

- w trybie krajowym,
- jako patenty europejskie podlegające walidacji w wybranych państwach oraz
- jako PEJS.

Szczególnej uwagi będzie wymagał np. sposób określenia wynagrodzenia za korzystanie z takiej wieloskładnikowej technologii przez licencjodawcę, pod warunkiem dla umowy czy jurysdykcja i sądy właściwe

w przypadku ewentualnego sporu na gruncie umowy. Ten ostatni aspekt wydaje się tym bardziej istotny wobec wyraźnego uregulowania w porozumieniu o JSP wyłącznej jurysdykcji JSP w zakresie rozszczeń wzajemnych dotyczących licencji w zakresie patentów europejskich lub PEJS.

WAŻNE! W sprawie o naruszenie, która została wszczęta przez licencjodawcę, nie będzie można podważyć ważności patentu – konieczne będzie wszczęcie osobnego postępowania przeciwko właścicielowi patentu. Z kolei w każdym przypadku właściciela patentu będzie miał prawo przystąpienia do postępowania przed JSP toczonego się z udziałem licencjodawców, niezależnie od typu licencji, na podstawie której zostanie wniesione powództwo.

POLSKIE PODMIOTY PRZED JSP

Choć Polska nie przystąpiła do porozumienia o JSP, to nie pozostaje ono bez wpływu na polskie podmioty. Rozważmy tu trzy przykładowe sytuacje, jakie mogą wystąpić w praktyce.

► Sytuacja 1. Polski właściciel patentu europejskiego lub PEJS

Z perspektywy polskiego podmiotu uprawnionego JSP może jawić się jako sprawne forum dla dochodzenia ochrony swoich rozwiązań chronionych patentami/dodatkowymi świadectwami ochronnymi. Szczególnie w przypadku silnych patentów można zakładać, że JSP będzie zapewniać szybką i skuteczną ochronę przed naruszeniami. Ponadto JSP może stanowić element strategii dochodzenia ochrony na wielu terytoriach.

Będzie można np. dochodzić ochrony patentowej przed JSP, która obejmuje 17 krajów UE i równolegle dochodzić ochrony w postępowaniach przed sądami krajów nieobjętych porozumieniem o JSP. W ten sposób uprawniony będzie mógł uzyskać ochronę na znacznej liczbie rynków, przy jednoczesnej stabilności kosztowej wynikającej z objęcia 17 krajów jednym postępowaniem. Choć dochodzenie roszczeń z patentu przed JSP i jednocześnie przed sądami krajowymi w państwach, gdzie patent walidowano, może wymagać od uprawnionego wzmoczonego wysiłku i pieczołowitej koordynacji, stwarza to uprawnionym nowe możliwości ochrony swoich rozwiązań technicznych.

Mając na uwadze, że w składach orzekających JSP będzie można również spotkać sędziów z wykształceniem technicznym, należy zakładać, że JSP wniesie nową jakość co do oceny przejęcia chronionej kombinacji cech technicznych (a więc oceny naruszenia) przez sporne rozwiązanie. Przed JSP uprawniony dysponuje pewnym stopniem swobody w zakresie wyboru oddziału JSP, przed którym wytoczy powództwo. Ponadto JSP dysponuje szerokim wachlarzem środków tymczasowo zabezpieczających interesy uprawnionego. Choć dopiero czas to pokaże, już na obecnym etapie należy się spodziewać, że JSP będzie przystępnym sądem dla uzyskiwania ochrony patentowej – również kosztowo, szczególnie w przypadku objęcia postępowaniem kilku krajów.

Ochrona jednolita jest nie tylko tańsza do uzyskania i utrzymania w porównaniu z walidacjami patentu w poszczególnych krajach (nawet w kilku krajach, nie wspominając już o wszystkich 17), lecz także daleko prostsza do uzyskania, bo wymaga złożenia tylko jednego wniosku – do EPO (a nie kilku lub kilkunastu wniosków o walidację w poszczególnych krajach). Także utrzymanie ochrony jednolitej w kolejnych latach (przez wniesienie jednej opłaty rocznej – do EPO) jest prostsze niż wnoszenie opłat osobno w kilku lub kilkunastu krajach walidacji.

PEJS jest – jak wspomniano – rozwiązaniem wyraźnie tańszym w porównaniu z tradycyjnymi walidacjami patentu w 17 krajach. Orientacyjnie: dokonane przez nas oszacowania wskazują, że – po otrzymaniu patentu europejskiego – uzyskanie skutku jednolitego oznacza w praktyce koszt ok. 1500 euro, utrzymanie zaś ochrony aż do 20 lat od daty zgłoszenia – to koszt ok. 40 tys. euro, wliczając w to należne opłaty urzędowe, a także koszt monitorowania terminów i wnoszenia tych opłat. Dla porównania koszt walidacji patentu europejskiego w 17 krajach będących członkami systemu patentu jednolitego to ok. 20 tys. euro, a koszt utrzymania ochrony aż do 20 lat od daty zgłoszenia – to ponad 200 tys. euro (w tym opłaty urzędowe oraz monitorowanie terminów i wnoszenie tych opłat).

Od czerwca 2023 r. obserwujemy wśród naszych klientów duże zainteresowanie uzyskaniem ochrony jednolitej. Dotyczy to zwłaszcza uprawnionych będących małymi i średnimi przedsiębiorcami, dla których niski koszt takiej ochrony jest bardzo ważnym argumentem. Koszt ten dodatkowo jest obniżany przez możliwość złożenia wraz z wnioskiem o skutek jednolity tłumaczenia patentu na język polski (mimo że Polska nie należy do krajów systemu patentu jednolitego) oraz użycia tego samego tłumaczenia do walidacji patentu w Polsce. Dodatkowo uprawniony będący MSP z Polski otrzymuje od EPO kwotę 500 euro tytułem kompensacji kosztów tłumaczenia patentu.

► Sytuacja 2. Polski podmiot prowadzący działalność na terytoriach państw, które ratyfikowały porozumienie o JSP

Z kolei podmioty polskie prowadzące działalność na terytoriach państw, które ratyfikowały porozumienie

o JSP, muszą brać pod uwagę ryzyka związane z postępowaniami wszczynanymi przed JSP i w związku z tym dostępne sposoby ich minimalizacji/uniknięcia. W każdym przypadku przed wprowadzeniem produktu na rynki UE należy przeprowadzić tzw. badania FTO (ang. freedom to operate), które pozwolą wstępnie ustalić ryzyka związane z potencjalnymi naruszeniami praw własności intelektualnej (w tym patentów i dodatkowych świadectw ochronnych). W razie wystąpienia takich ryzyk należy przygotować strategię dla konkretnego produktu, która uwzględni np. możliwości wytoczenia powództwa o ustalenie braku naruszenia, konieczność złożenia listu ochronnego czy perspektywy związane z centralnym unieważnieniem patentu europejskiego przed JSP. Brak przygotowania takiej strategii może nieestety wiązać się z drastycznymi konsekwencjami środków tymczasowych stosowanych przez szybko działający JSP.

► Sytuacja 3. Polski właściciel patentu europejskiego lub PEJS w sporze z innym polskim podmiotem

Trzecią wartą rozpatrzenia sytuacją jest spór pomiędzy dwoma podmiotami mającymi siedzibę w Polsce. Sytuacja, w której polski podmiot jest uprawnionym z patentu europejskiego, nie jest rzadka, a zarazem należy się spodziewać dużego zainteresowania PEJS z uwagi na wspomnianą wcześniej atrakcyjność kosztową tej formy ochrony wynalazku.

Z kolei spory o naruszenie patentu europejskiego/PEJS mogą np. skutkować natychmiastowym (tj. jeszcze przed definitywnym stwierdzeniem naruszenia) zajęciem spornych produktów, np. urządzeń elektronicznych, materiałów budowlanych, produktów chemicznych czy, w przypadku PEJS, nawet półproduktów pośrednio naruszających patent.

A co w sytuacji, w której patent europejski nie był walidowany w Polsce, lecz został udzielony jako PEJS? W takim scenariuszu i przy braku równoległej ochrony krajowej każdy może korzystać w naszym kraju z rozwiązania chronionego PEJS, ale nie może z niego korzystać (np. prowadzić sprzedaży) na terenie krajów, w których PEJS jest w mocy. Jeśli taki produkt bez zgody właściciela PEJS trafiłby na terytorium, gdzie PEJS jest w mocy, doszłoby do naruszenia patentu i to JSP, a nie polski sąd, miałby kompetencję do rozpatrywania naruszenia.

W opisanej wyżej sytuacji powództwo w sprawie naruszenia patentu może zostać złożone do jednego z oddziałów Sądu Pierwszej Instancji, zgodnie z decyzją uprawnionego. Porozumienie o JSP wskazuje, że możliwe jest złożenie powództwa w oddziale lokalnym bądź regionalnym znajdującym się na terytorium umawiającego się państwa członkowskiego, na którym doszło do naruszenia patentu. Jednak ze względu na przyjęte założenie, że naruszciciel ma siedzibę w Polsce, czyli poza terytorium, na którym PEJS jest w mocy, to powództwo może zostać wniesione także do oddziału centralnego JSP.

Wybór oddziału jest szczególnie istotny z punktu widzenia języka postępowania. Oddziały lokalne i regionalne mogą prowadzić postępowanie w języku urzędowym danego kraju, a także w języku angielskim. W oddziale centralnym postępowanie toczy się będzie w języku, w którym udzielono patentu.

Patrząc na statystyki EPO, a także na praktykę rynku polskiego, językiem tym będzie najprawdopodobniej język angielski. Na marginesie należy wskazać, że w postępowaniu sprzeciwowym przed EPO strony mogą się umówić w sprawie używania jednego z oficjalnych języków EPO w trakcie części ustnej postępowania. Takiej możliwości w ramach postępowania o unieważnienie patentu przed JSP nie ma.

Podmiot inny niż właściciel danego patentu europejskiego lub PEJS może samodzielnie złożyć powództwo o stwierdzenie braku naruszenia patentu albo o unieważnienie patentu. W przypadku otrzymania pozwu w sprawie naruszenia patentu możliwe jest złożenie powództwa wzajemnego o unieważnienie patentu.

Z kolei w przypadku, gdy dany patent europejski został walidowany na terenie Polski, pojawia się alternatywna w stosunku do JSP możliwość rozstrzygnięcia sporu o naruszenie, tj. rozstrzygnięcie w Polsce, przed krajowymi organami, ze skutkiem na terenie Polski. W takim przypadku sprawa nie będzie rozpatrywana przez JSP, ale przez sąd krajowy, a konkretnie Sąd Okręgowy w Warszawie. Kwestie ewentualnego unieważnienia patentu w ramach sprzeciwu rozpatrywać będzie EPO, do dziewięciu miesięcy od daty opublikowania informacji o udzielonym patencie, a po upływie wspo-

Ramka 2

Polska z 10-proc. wzrostem zgłoszeń patentowych do EPO

- Polska jest na siódmym miejscu wśród członków EPO, jeśli chodzi o tempo wzrostu zgłoszeń patentowych i na dziesiątym miejscu wśród wszystkich krajów świata.
- Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej.
- Największą dynamikę wzrostu zgłoszeń przez podmioty z Polski notuje technologia żywności.
- Najaktywniejszymi podmiotami zgłaszającymi wynalazki z Polski do EPO są uczelnie i instytuty badawcze.
- W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do EPO wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5 proc. w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń.
- W 2023 r. liczba udzielonych patentów europejskich dla podmiotów z Polski wyniosła 258, co oznacza wzrost o 37,2 proc. w stosunku do 2022 r. (188) i oznacza powrót do sytuacji sprzed spowolnienia wywołanego kryzysem pandemicznym.
- Globalna liczba zgłoszeń do EPO wyniosła 199 275, dając 2,9 proc. wzrostu. Oznacza to, że liczba zgłoszeń z Polski rośnie czterokrotnie szybciej niż zgłoszeń z całego świata. Udział zgłoszeń patentowych z Polski stanowi 0,3 proc.
- Globalna liczba udzielonych patentów europejskich wyniosła 104 609, co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do 2022 r. (81 754). Udział patentów z Polski stanowi 0,2 proc.

Źródło: uprp.gov.pl; „Indeks Patentowy Europejskiego Urzędu Patentowego 2023 (EPO Patent Index 2023)”

mnianych dziewięciu miesięcy – UPRP na podstawie wniosku o unieważnienie patentu europejskiego. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie oraz ewentualne postępowanie dotyczące unieważnienia patentu przed UPRP toczyć się będą w języku polskim (co dla podmiotów mających siedzibę w Polsce będzie oczywiście wygodne). Rozstrzygnięcie o naruszeniu – jakkolwiek skuteczne jedynie na terenie Polski – może być wystarczające dla uprawnionego, jeśli np. wytwarzanie spornego produktu odbywa się w Polsce, a sprzedaż – w innych krajach, ponieważ na podstawie wyroku stwierdzającego naruszenie patentu w Polsce uprawniony może zabronić naruszcycielowi produkcji w naszym kraju. Wówczas sprzedaż produktu wytwarzanego w Polsce ustanie na wszystkich rynkach. Warto zadem za dbać o walidację uzyskanego patentu europejskiego w Polsce (niezależnie od ochrony wynikającej z PEJS), aby w ten sposób uzyskać dodatkowe, niezależne od JSP, forum dochodzenia praw ze swojego patentu.

Zakup w Polsce i odsprzedaż w krajach objętych PEJS

Ciekawym zagadnieniem, które najpewniej będzie rozpatrywane w przypadku krajów takich jak Polska czy Hiszpania, jest kwestia zakupu legalnie wprowadzonego produktu na terenie tych krajów i ich dalszej odsprzedaży w krajach, w których obowiązuje PEJS. Zgodnie z art. 29 porozumienia o JSP prawa przynależne na mocy patentu europejskiego nie rozciągają się na działania dotyczące produktu chronionego tym patentem po wprowadzeniu tego produktu do obrotu w UE przez właściciela patentu lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do tego, by właściciel patentu sprzeciwił się dalszemu udostępnianiu produktu na zasadach handlowych. Polska czy Hiszpania są w UE i – w omawianej przykładowej sytuacji – doszłoby do wprowadzenia chronionego produktu do obrotu przez właściciela patentu. W chwili pisania artykułu JSP nie wypowiedział się jeszcze w kwestii art. 29 porozumienia o JSP i najpewniej zagadnienie to zostanie wyjaśnione w ciągu najbliższych kilku lat.

Opisana powyżej sytuacja jest również istotna w przypadku, w którym patent europejski nie został walidowany na terenie Polski. Wtedy również może dojść do sytuacji, w której uprawniony z PEJS sprzedaje chroniony produkt w Polsce, a inny podmiot ten produkt skupuje i sprzedaje za granicą, gdzie w mocy jest PEJS.

REPREZENTACJA PRZED UPC

W trakcie wszczętego postępowania strony są reprezentowane, według art. 48 porozumienia o JSP, przez profesjonalnych pełnomocników.

Pełnomocnikiem może być prawnik, który jest uprawniony do występowania przed sądem umawiającego się państwa członkowskiego (a więc np. przed sądem niemieckim), albo europejski rzecznik patentowy, który jest uprawniony do działania przed EPO i do rozstrzygania sporów patentowych. Europejski rzecznik patentowy nabywa kwalifikacje do rozstrzygania sporów patentowych, uzyskując certyfikat europejski uprawniający do rozstrzygania sporów patentowych, kończąc studia prawnicze zgodnie z odpowiednimi standardami kształcenia w państwie członkowskim UE, a w okresie jednego roku od wejścia w życie porozumienia o JSP także przekładając dyplom ukończenia jednego z odpowiednich kursów. Uprawnieni pełnomocnicy mogą uzyskać wsparcie od rzeczników patentowych, którzy nie są uprawnieni do reprezentacji przed JSP. Tacy rzecznicy mogą także zabierać głos na rozprawie.

Istotne jest, że uprawnienia do reprezentacji przed JSP nie ograniczają się do europejskich rzeczników patentowych z krajów członkowskich systemu patentu jednolitego. Na liście uprawnionych pełnomoc-

ników przed JSP mogą zostać wpisani europejscy rzecznicy patentowi np. z Polski czy Wielkiej Brytanii i tym samym są oni upoważnieni do reprezentacji stron przed JSP.

Strona nie jest zobligowana do korzystania z reprezentacji przez pełnomocnika w kilku sytuacjach. Tymi wyjątkami są: odwołania od decyzji EPO dotyczącej rejestracji patentu europejskiego o jednolitym skutku, złożenie wniosku opt-out, złożenie wniosku o pomoc prawną oraz wnoszenie opłat urzędowych.

Z perspektywy polskich przedsiębiorców nie mniej istotne będzie również ustalenie optymalnej strategii egzekwowania praw z patentu europejskiego lub PEJS albo obrony przed poniesionymi wobec nich roszczeniami przed JSP – z udziałem kancelarii prawnej mającej doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu transgranicznych sporów patentowych lub kancelarii rzecznikowskiej, w której pracują europejscy rzecznicy patentowi uprawnieni do reprezentacji przez JSP.

KOSZTY

Wniosek o rejestrację jednolitego skutku

Składany do EPO wniosek o rejestrację PEJS musi spełniać wiele wymogów formalnych i merytorycznych. Należy go m.in. złożyć na piśmie w języku postępowania w terminie jednego miesiąca od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie EPO oraz musi on zawierać – w siedmioletnim okresie przejściowym – tłumaczenie patentu europejskiego na jeden z języków urzędowych UE (patrz niżej). Złożenie wniosku o rejestrację PEJS nie wymaga wniesienia opłaty urzędowej.

Tłumaczenie patentu europejskiego

Wraz z wnioskiem o rejestrację PEJS wymagane jest obecnie złożenie tłumaczenia patentu europejskiego, przy czym:

- jeżeli patent europejski został udzielony w języku niemieckim lub francuskim, to należy złożyć pełne tłumaczenie patentu na język angielski;
- jeżeli patent europejski został udzielony w języku angielskim, to należy złożyć pełne tłumaczenie patentu na dowolny język urzędowy UE.

Tłumaczenie na dowolny język urzędowy może być np. tłumaczeniem na język urzędowy państwa, w którym planowane jest dokonanie klasycznego uprawnienia (walidacji) patentu europejskiego, a w którym nie obowiązuje porozumienie o JSP (np. Polska czy Hiszpania).

Tłumaczenie nie podlega kontroli jakości przez EPO i nie wymaga złożenia oświadczenia tłumacza, służy bowiem jedynie celom informacyjnym. Co jednak ważne, zgodnie z motywyem 12 rozporządzenia nr 1260/2012 tłumaczenie to nie powinno być tłumaczeniem maszynowym.

Kompensacja kosztów tłumaczenia

W okresie obowiązywania wymogu złożenia pełnego tłumaczenia patentu europejskiego, obecnie do 1 czerwca 2030 r., obowiązuje system kompensacji kosztów złożenia tłumaczenia wymaganego w fazie przed udzieleniem patentu europejskiego. System ten – po spełnieniu określonych warunków – dostępny jest dla osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji typu non profit, uniwersytetów i publicznych organizacji naukowych. Wniosek o kompensację musi być złożony wraz z wnioskiem o rejestrację PEJS. Jeżeli jest więcej uprawnionych z patentu, to każdy z uprawnionych musi spełniać wskazane powyżej wymogi.

Kompensacja – wynosząca obecnie 500 euro – uzupełnia 30-proc. obniżenie wysokości opłat urzędowych za zgłoszenie i badanie, dostępne obecnie w przypadku złożenia zgłoszenia europejskiego lub tzw. EURO-PT w języku urzędowym państwa członkowskiego innym niż język angielski, francuski lub niemiecki.

Zapraszamy
do zadawania pytań
fip@gazetaprawna.pl