



## JAROSŁAW MARKIETA

rzecznik patentowy  
Kancelaria Rzeczników Patentowych  
J. Markieta, M. Zielińska-Lazarowicz Sp. partnerska

# Patent europejski w nowym wymiarze

## Jednolity czy niejednolity?

Rok 2022 rozpoczął się z przystupem wprowadzeniem rewolucyjnych zmian w środowisku podatkowym, ale nie jest to jeszcze ostatnie słowo, jeśli chodzi o nowe rozwiązania. Zmiany czekają również system europejskiej ochrony patentowej.

Po 10 latach hibernacji nieoczekiwanie powrócił do życia temat jednolitego systemu ochrony patentowej dla części terytorium Unii Europejskiej. Na system ten składa się patent europejski o jednolitym skutku, potocznie zwany patentem jednolitym, oraz Jednolity Sąd Patentowy. To hybryda unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r., wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Unified Patent – UP) oraz umowy międzynarodowej w postaci Porozumienia ustanawiającego Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court – UPC).

Przez szereg lat system ten pozostał w zawieszeniu, z uwagi na – mówiąc w uproszczeniu – brak zgody wymaganej liczby państw na ratyfikację. Po uzyskaniu ratyfikacji Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym przez 13 państw, które są stronami umowy, system wejdzie w życie. Ostatnio Austria jako 13. państwo w całości ratyfikowała umowę UPC, a dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone w Komisji Europejskiej. Oznacza to, że system wchodzi w życie i ruszają prace organizacyjne. Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy stają się faktem.

Patent europejski o jednolitym skutku (dalej: patent jednolity) nie jest tym samym, co znany dzisiaj przedsiębiorcom patent europejski. Patent jednolity to zupełnie nowy mechanizm, zarówno na etapie uzyskania ochrony patentowej, jak i w zakresie utrzymywania patentu w mocy oraz egzekwowania prawa. W konsekwencji oznacza to nowy wymiar skutków dla przedsiębiorców konkurujących na rynkach Unii Europejskiej.

### Patent europejski

Dotychczasowy model ochrony patentowej w Europie oferował możliwość uzyskania patentu europejskiego w jednym, centralnym postępowaniu zgłoszeniowym, toczącym się przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO, z siedzibą w Monachium lub Hadze), który działa na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r. (Konwencja Monachijska). Na etapie postępowania zgłoszeniowego i badania zdolności patentowej wynalazku do momentu udzielenia patentu europejskiego postępowanie odbywa się w ramach jednej centralnej procedury, bez udziału poszczególnych państw, sygnatariuszy Konwencji Monachijskiej (przy czym postępowanie może toczyć się w jed-

nym z trzech języków: angielskim, niemieckim lub francuskim). Taki sam reżim językowy panuje w postępowaniu sprzeciwowym, które toczy się również przed EPO. W tym postępowaniu każdy zainteresowany może sprzeciwić się decyzji o udzieleniu patentu europejskiego i doprowadzić do uchylenia decyzji o udzieleniu patentu europejskiego. Podobnie jak na etapie postępowania zgłoszeniowego, postępowanie sprzeciwowe toczy się bez udziału instytucji państw członkowskich.

Udzielone patenty europejskie nie są jednak ostatecznie skuteczne na mocy samej decyzji EPO we wszystkich państwach europejskich, podlegają bowiem tzw. walidacji w każdym państwie, które zostało wybrane przez uprawnionego z patentu i rozpadają się na wiązkę patentów krajowych. Uprawniony z patentu europejskiego może obecnie zdecydować, w którym z 37 państw, stron Konwencji o udzielaniu patentów europejskich jego patent będzie wywoływał skutki prawne poprzez zainicjowanie postępowań walidacyjnych. W tych wybranych państwach uprawniony będzie wносił opłaty za utrzymanie patentu europejskiego w mocy, w większości państw będzie też wymagane złożenie tłumaczenia patentu na język urzędowy danego państwa. Udzielony przez EPO patent europejski nie będzie zatem obowiązywał w państwach, w których nie zostanie walidowany, nie wywołuje też jednolitego skutku – działa jako wiązka niezależnych patentów krajowych.

W przypadku naruszenia patentu europejskiego egzekwowanie prawa w dzisiejszym systemie pozostaje osobno w domenie każdego z państw członkowskich. Oznacza to, że roszczeń z tytułu naruszenia patentu europejskiego dochodzi się lokalnie, na poziomie każdego państwa, w którym patent obowiązuje – a zatem

## SYSTEM PATENTU JEDNOLITEGO ZAKŁADA, ŻE UDZIELONY PATENT EUROPEJSKI BĘDZIE MÓGŁ – ZALEŻNIE OD WYBORU UPRAWNIONEGO – WYWOŁYWAĆ EFEKT JEDNOLITY, TZN. BĘDZIE TO JEDEN PATENT OBOWIAZUJĄCY NA TERYTORIUM KILKUNASTU PAŃSTW.

przed sądami krajowymi, na podstawie krajowych procedur i w języku urzędowym poszczególnych państw. Z kolei wnioski o unieważnienie patentu europejskiego, które mogą być złożone po walidacji patentu i po zakończeniu okresu rozpoznawania sprzeciwów przed EPO, rozpatrywane są przez krajowe urzędy patentowe, w procedurach przewidzianych prawem krajowym. Reasumując, byt patentu europejskiego po jego udzieleniu jest w poszczególnych państwach całkowicie niezależny.

### Co wnosi patent jednolity?

Na czym polega jednolity skutek patentu europejskiego? Nowy system również bazuje na Konwencji Monachijskiej i w zakresie postępowania zgłoszeniowego procedura będzie przebiegała podobnie, jak w przypadku „zwykłego” patentu europejskiego, a zatem przed EPO, w jednym z trzech języków. System patentu jednolitego zakłada jednak, że udzielony patent europejski będzie mógł – zależnie od wyboru uprawnionego – wywoływać efekt jednolity, tzn. będzie to jeden patent obowiązujący na terytorium kilkunastu państw. Decyzja EPO o udzieleniu takiego patentu europejskiego będzie zatem finalną decyzją o udzieleniu prawa, obowiązującą bezpośrednio w każdym państwie objętym patentem

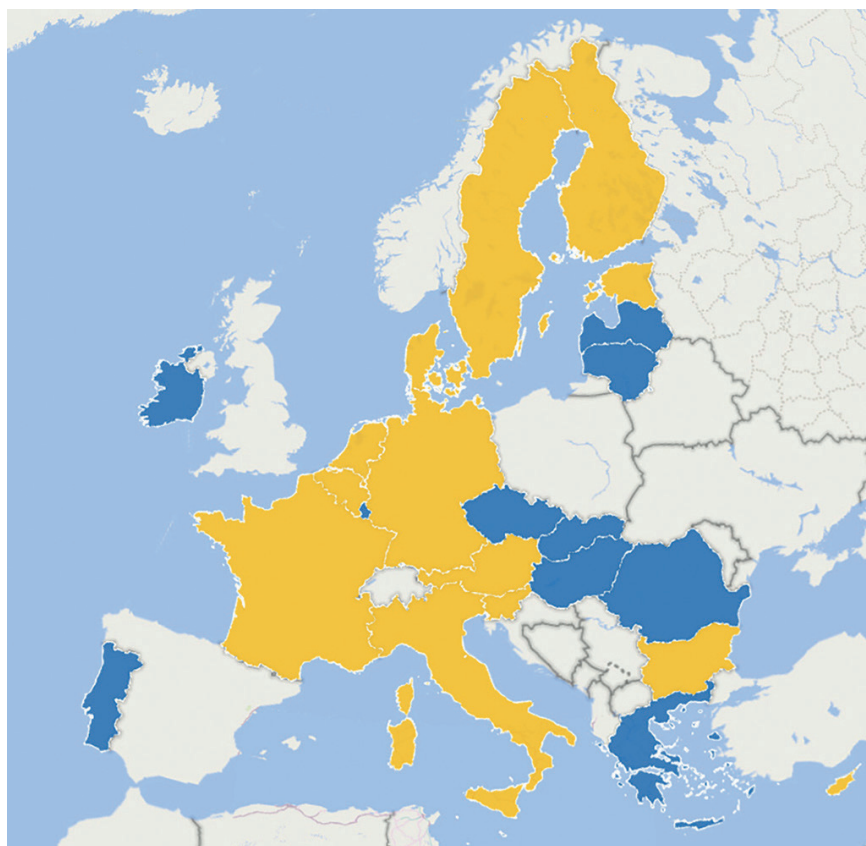
jednolitym – bez konieczności dokonywania walidacji przed krajowymi urzędami patentowymi.

Uprawniony z patentu europejskiego o jednolitym skutku będzie wносił do EPO jedną opłatę za utrzymanie patentu w mocy i będzie dysponował jednolitą scentralizowaną procedurą egzekwowania prawa w przypadku jego naruszenia, zgodnie z Porozumieniem o Jednolitym Sądzie Patentowym (z planowaną siedzibą w Monachium, Paryżu oraz prawdopodobnie w Mediolanie, który ma zastąpić Londyn po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej). Wyrok będzie obejmował wszystkie państwa, strony Porozumienia o patencie jednolitym. Analogicznie postanowienia zabezpieczające wydawane przez Jednolity Sąd Patentowy będą dotyczyły całego terytorium objętego Porozumieniem o Sądzie Jednolitym. Jednolity patent będzie też podlegał jednolitej, centralnej procedurze unieważnienia.

### Jednolity Sąd Patentowy

Według planowanej struktury Jednolity Sąd Patentowy ma składać się z Oddziału Centralnego oraz Oddziałów Regionalnych w państwach, które o to wystąpią i zadeklarują pokrycie kosztów działania oddziału. Oddział Centralny ma mieć siedziby w trzech miastach, z podziałem według dziedzin techniki – mechanika i elektrotechnika w Monachium, a chemia i biotechnologia w Paryżu oraz prawdopodobnie w Mediolanie. Sprawy będą prowadzone w języku urzędowym danego oddziału regionalnego lub w języku patentu w przypadku oddziału centralnego. Co do zasa-

## W PRZYPADKU NARUSZENIA PATENTU EUROPEJSKIEGO EGZEKWOWANIE PRAWA W DZISIEJSZYM SYSTEMIE POZOSTAJE OSOBNO W DOMENIE KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH.



**Kolor żółty** – państwa, które ratyfikowały Porozumienie dotyczące Jednolitego Sądu Patentowego. (Jednolity Sąd Patentowy w 2022 r.)

**Kolor niebieski** – państwa, które podpisały Porozumienie dotyczące Jednolitego Sądu Patentowego, ale jeszcze nie ratyfikowały tego porozumienia. (Jednolity Sąd Patentowy w kolejnych latach)

Unii Europejskiej? Po pierwsze, patent europejski nie będzie mógł wywoływać jednolitego skutku w Polsce, a zatem nadal będzie istniała konieczność jego walidowania ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi powyżej. Ponadto jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego nie rozciągnie się na patenty europejskie ważne w Polsce, a zatem naruszenie patentu europejskiego w naszym kraju nadal będzie podlegało reżimowi sądów krajowych. Po drugie, fakt, iż Polska przystąpiła do wzmocnionej współpracy patentowej oznacza, że polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z systemu patentu jednolitego. Ubiegając się o udzielenie patentu europejskiego, podmiot z Polski będzie mógł wybrać skutek jednolity w tych państwach, które należą do systemu patentu jednolitego. Po trzecie, w przypadku naruszenia cudzego patentu europejskiego, zarówno tradycyjnego, jak i o skutku jednolitym, polscy przedsiębiorcy mogą zostać pozwani przed Jednolitym Sądem Patentowym w ramach nowego systemu. W warstwie merytorycznej, tj. przesłanek naruszenia patentu, same kryteria oceny naruszenia patentu pozostają bez zmian, ale ich interpretacja, ustalenie treści patentu i zakresu naruszenia przez międzynarodowe grono sędziów Jednolitego Sądu Patentowego może stanowić wyzwanie. Samo postępowanie – z uwzględnieniem rozpraw, środków tymczasowych i zabezpieczających, zebraniem i oceną dowodów, słuchaniem świadków i logistyką pro-

dy, jeśli pozwany (naruszający patent) ma siedzibę w kraju, który jest stroną Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, to pozew powinien zostać złożony w oddziale regionalnym tego państwa. Jeśli natomiast jest to przedsiębiorca spoza państw będących stronami Porozumienia, to postępowanie toczyć się będzie zgodnie z wyborem powoda (uprawnionego z patentu) według miejsca naruszenia lub w Oddziale Centralnym.

Już na pierwszy rzut oka widać, że nowa wersja patentu europejskiego może nie być entuzjastycznie powitana przez polskich przedsiębiorców. Sytuację jeszcze bardziej komplikuje fakt, iż uprawniony z tradycyjnego patentu europejskiego będzie mógł poddać swój patent reżimowi egzekucji w ramach Jednolitego Sądu Patentowego. Oznacza to, iż również sprawa o naruszenie „tradycyjnego” patentu europejskiego będzie mogła zawisnąć przed nowym Jednolitym Sądem Patentowym.

## Zasięg terytorialny

W chwili pisania tego tekstu zakres terytorialny systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku był następujący. 13 państw Unii Europejskiej ratyfiko-

wało tekst Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym. Są to Austria, Bułgaria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Słowenia, Szwecja i Włochy (kolor żółty na mapie). Natomiast Czechy, Słowacja, Grecja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Węgry, Portugalia, Rumunia, Malta oraz Luksemburg przystąpiły do Porozumienia, jednak do tej pory go nie ratyfikowały (kolor niebieski na mapie).

Oczekuje się, że Litwa, Łotwa, Portugalia i Irlandia w najbliższym czasie ratyfikują Porozumienie, natomiast głosy płynące z Czech i Węgier nie są przychylne szybkiej ratyfikacji. Z kolei Hiszpania i Polska przystąpiły do wzmocnionej współpracy patentowej, ale nie podpisały Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym.

Co taki układ oznacza dla polskich przedsiębiorców działających na rynku

## JAROSŁAW MARKIETA

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO oraz WIPO. Z wykształcenia magister inżynier automatyk o specjalności robotyka. Z powodzeniem uczestniczy w postępowaniach o udzielenie patentów krajowych i europejskich, postępowaniach sprzeciwowych oraz w sprawach sądowych o naruszenie patentu.

wadzenia procesu sądowego w warunkach transgranicznych (w języku, który często nie jest językiem ojczystym żadnej ze stron ani sędziów składu orzekającego) – wydaje się przekraczać możliwości i budżet przeciętnego przedsiębiorcy.

### Przykład działania

Przeanalizujemy przypadek przedsiębiorcy z Polski wprowadzającego maszyny na rynek duński, na którym został udzielony patent europejski o jednolitym skutku, a uprawnionym z patentu jest firma niemiecka. W ramach dotychczasowego systemu patentowego patent europejski w Danii ma swój własny byt prawny. Jego utrzymanie polega na wnoszeniu opłat do duńskiego urzędu patentowego, a egzekwowanie prawa w przypadku naruszenia takiego patentu, nawet jeśli należy do uprawnionego z Niemiec, polega na złożeniu pozwu w języku duńskim w sądzie w Danii. Taki scenariusz zakłada względną neutralność sądu wobec stron postępowania i zasadniczo równomiernie obciąża obie strony postępowania. W nowym systemie jednolitego sądu patentowego przedsiębiorca z Polski musi liczyć się z tym, że w przypadku naruszenia patentu europejskiego udzielonego przez EPO w języku niemieckim i wali-dowanym w Danii, niemiecki uprawniony z patentu będzie miał do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to wniesienie powództwa po duńsku przed duńskim sądem, druga – wniesienie pozwu przed Jednolitym Sądem Patentowym z siedzibą w Monachium w języku, w jakim został udzielony patent, czyli w języku niemieckim.

Sytuacja taka wynika z faktu, iż Polska nie przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym i pozew o naruszenie nie musiałby być doręczany do oddziału regionalnego Sądu Jednolitego w Polsce (taki oddział nie istnieje) oraz nie musiałby być sformułowany w języku polskim (co byłoby konieczne w sytuacji przystąpienia Polski do Porozumienia i utworzenia regionalnego oddziału sądu w Polsce). Uznanie języka niemieckiego za język postępowania przed Jednolitym Sądem Patento-

**FAKT, IŻ POLSKA PRZYSTĄPIŁA DO WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ OZNACZA, ŻE POLSCY PRZEDSIĘBIORCY MOGĄ KORZYSTAĆ Z SYSTEMU PATENTU JEDNOLITEGO. UBIEGAJĄC SIĘ O UDZIELENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO, PODMIOT Z POLSKI BĘDZIE MÓGŁ WYBRAĆ SKUTEK JEDNOLITY W TYCH PAŃSTWACH, KTÓRE NALEŻĄ DO SYSTEMU PATENTU JEDNOLITEGO.**

wym wynikałoby z faktu udzielenia patentu europejskiego w języku niemieckim oraz lokalizacji siedziby centralnego oddziału Sądu Jednolitego w Monachium, jako oddziału odpowiedzialnego merytorycznie za patenty mechaniczne. Ponadto w takim postępowaniu przedsiębiorca z Polski musiałby być reprezentowany przez pełnomocnika mogącego praktykować w kraju strony Porozumienia o Sądzie Jednolitym, władającego językiem niemieckim – de facto z Niemiec – lub europejskiego rzecznika patentowego, który uzyskał szczególne kwalifikacje dotyczące egzekwowania patentów europejskich. W Polsce jest tylko kilka osób, które spełniają te kryteria, a ponadto mogą wykazać się znajomością języka niemieckiego, który pozwala udźwignąć trud prowadzenia sporu o naruszenie patentu w tym języku. Korzystnym skutkiem pozostawiania poza systemem Jednolitego Sądu Patentowego jest to, iż orzeczenie tego sądu nie może dotyczyć terytorium Polski.

Przystąpienie Polski do Porozumienia o Sądzie Jednolitym wraz z deklaracją utworzenia oddziału regionalnego sądu, np. w Warszawie (krajowy sąd ds. własności intelektualnej, rozpoznający sprawy patentowe, ma siedzibę w stolicy Polski i mógłby to być ten sam sąd), spowodowałoby, że w omawianym scenariuszu polski przedsiębiorca mógłby bronić się przed sądem w Warszawie. Pozew musiałby zostać sporządzony w języku polskim, przed-

siębiorca mógłby bronić się, korzystając z pomocy polskiego rzecznika europejskiego, adwokata lub radcy prawnego, a wyrok polskiego oddziału Jednolitego Sądu Patentowego byłby skuteczny na terytorium wszystkich państw, stron Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym (co istotne w omawianym scenariuszu, także na terytorium Danii, Niemiec i Polski). Ceną za przystąpienie do systemu jest zatem skuteczność orzeczeń Jednolitego Sądu Patentowego na terytorium Polski.

### Podsumowanie

Wprowadzenie jednolitego systemu patentu europejskiego oznacza, że rodzimi przedsiębiorcy działający na rynku Unii Europejskiej odczuwają skutki oddziaływania tego systemu, ale nie będą mieli środków ochrony, przewidzianych w ramach systemu. Polska jako państwo nie ma wpływu na formułowanie zasad postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym, nie ma także wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich czy kształtowanie orzecznictwa tego sądu. Rzeczą oczywistą jest również to, że język polski nie będzie językiem postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym, a powództwa przeciwko polskim przedsiębiorcom o naruszenie patentów europejskich będą rozpatrywane w lokalnych oddziałach państw, które są stronami umowy lub w oddziale centralnym w Paryżu i Monachium. ■

Jarosław Markieta