



JAROSŁAW MARKIETA

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy
zawodowy pełnomocnik EUIPO
Kancelaria Rzeczników Patentowych
J. Markieta, M. Zielińska-Lazarowicz Sp. partnerska

Nadchodzi jednolity patent europejski

Europejski Patent Jednolity i umowa o Jednolitym Sądzie Patentowym wchodzi w życie. Jak uzyskać efekt jednolity dla nowo udzielanych patentów europejskich i jaki jest los już udzielonych patentów europejskich?

Patent europejski o skutku jednolitym oraz umowa o jednolitym sądzie patentowym wchodzi w życie 1 czerwca 2023 r. Pojawia się nowy system patentowy oraz nowe organy sądowicze decydujące o naruszeniu patentu europejskiego i o jego ważności. Istotne jest to, iż nowy jednolity sąd patentowy w swej wyłącznej kompetencji rozstrzyga nie tylko o naruszeniu nowych patentów jednolitych, ale również o naruszeniu już udzielonych zwykłych patentów europejskich, które zostały walidowane i rozpadły się na wiązkę patentów krajowych.

Obecnie patent europejski jest udzielany w procedurze scentralizowanej przez Europejski Urząd Patentowy (EPO European Patent Office). Tak udzielony patent europejski rozpada się na wiązkę patentów krajowych w postępowaniu potocznie nazywanym walidacją patentu europejskiego. Postępowanie to może być zainicjowane według wyboru uprawnionego w wybranych krajach stronach Konwencji Monachijskiej o udzielaniu patentów Europejskich z 1973 r. Obecnie umową związanych jest 37 państw europejskich oraz cztery państwa Afryki Północnej i Azji. Oznacza to, że po udzieleniu patentu europejskiego funkcjonuje wiązka praw krajowych (patentów równoważnych patentom krajowym), które podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów krajowych oceniających kwestię ich naruszenia w danym kraju. Tradycyjny patent europejski podlega unieważnieniu w trybie krajowym przez organy właściwe w danym państwie. Każdy patent tworzący wiązkę patentów wywodzącą się z patentu europejskiego jest niezależny od pozostałych i unieważnienie patentu, np. w Niemczech nie wpływa na ważność patentu w Polsce. Analogicznie

UMOWA O JEDNOLITYM SĄDZIE PATENTOWYM WPROWADZA PRZEPISY PRZEJŚCIOWE UMOŻLIWIAJĄCE ZŁOŻENIE KLAUZULI OPT-OUT, WYŁĄCZAJĄCEJ KOMPETENCJE SĄDU JEDNOLITEGO W ODNIESIENIU DO ORZĘKANIA O NARUSZENIU TRADYCYJNEGO PATENTU EUROPEJSKIEGO.

naruszenie patentu w Niemczech nie oznacza naruszenia patentu w Polsce. Wraz z wejściem w życie europejskiego patentu jednolitego oraz umowy o jednolitym sądzie patentowym ta sytuacja ulega zmianie.

Umowa o jednolitym sądzie patentowym wprowadza przepisy przejściowe umożliwiające złożenie klauzuli opt-out, wyłączającej kompetencje sądu jednolitego w odniesieniu do orzekania o naruszeniu tradycyjnego

chronionego „klasycznym” patentem europejskim, mogą wyłączyć swoje zgłoszenie, patent lub SPC z wyłącznej kompetencji sądu jednolitego. W rezultacie sąd jednolity nie będzie miał jurysdykcji w odniesieniu do jakichkolwiek sporów związanych z tym zgłoszeniem, patentem lub SPC. Aby dokonać ważnego wyłączenia lub wycofać nieuprawnione wyłączenie zgodnie z Zasadą 5 i 5A Regulaminu Sądu Jednolitego, muszą być spełnione następujące warunki:

- klauzula opt-out może być złożona tylko w odniesieniu do wszystkich państw, w których udzielono patentu europejskiego lub które zostały wskazane w zgłoszeniu,
- wyłączenie z kompetencji sądu jednolitego jest możliwe tylko do czasu, gdy do sądu nie zostanie wniesiony żaden pozew lub wniossek w odniesieniu do tego zgłoszenia, patentu lub SPC,
- klauzulę opt-out można wycofać w dowolnym momencie, o ile przed sądem krajowym nie wniesiono powództwa w odniesieniu do zgłoszenia, patentu lub SPC, którego dotyczy klauzula opt-out,
- wniosek o wyłączenie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu zarządzania sprawami sądu (CMS), który realizuje wszystkie wymogi proceduralne.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości wyłączenia patentu jednolitego z kompetencji sądu jednolitego. Uprawnieni i zgłaszający, którzy mają dużą liczbę patentów, mogą uzyskać dostęp do interfejsu aplikacji (API) umożliwiającego bezpośrednią

■ ISTOTNE JEST TO, IŻ NOWY JEDNOLITY SĄD PATENTOWY W SWEJ WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ROZSTRZYGA NIE TYLKO O NARUSZENIU NOWYCH PATENTÓW JEDNOLITYCH, ALE RÓWNIEŻ O NARUSZENIU JUŻ UDZIELONYCH ZWYKŁYCH PATENTÓW EUROPEJSKICH, KTÓRE ZOSTAŁY WALIDOWANE I ROZPADŁY SIĘ NA WIĄZKĘ PATENTÓW KRAJOWYCH.

Wzmocniona współpraca i sąd jednolity

W nowym systemie patentowym patenty nadal są udzielane w scentralizowanej procedurze przez EPO, ale w zależności od wyboru uprawnionego mogą one uzyskać status patentu jednolitego, tj. pojedynczego prawa z patentu obowiązującego w państwach będących stronami porozumienia o wzmocnionej współpracy patentowej ustanawiającej patent europejski o jednolitym skutku. W siedmioletnim okresie przejściowym zgłaszający będzie mógł wybrać dotychczasowy tryb rozbicia patentu europejskiego na wiązkę patentów europejskich. Wraz z zawarciem porozumienia o wzmocnionej współpracy w zakresie patentu jednolitego podpisano umowę międzynarodową o utworzeniu sądu jednolitego, w którego kompetencji będzie rozstrzyganie sporów o naruszenie patentu jednolitego oraz orzekanie o jego ważności. Co ważniejsze, w kompetencji sądu jednolitego będzie również orzekanie o naruszeniu dotychczas istniejących patentów europejskich, które uległy rozbiciu na patenty krajowe. Zakres orzekania w odniesieniu do udzielonych już tradycyjnych patentów europejskich został wprowadzony automatycznie i dotyczy tych państw, w których tradycyjny patent europejski był walidowany i które przystąpiły do umowy o jednolitym sądzie patentowym.

patentu europejskiego. Możliwość złożenia klauzuli opt-out będzie dostępna od początku okresu wstępnego (sunrise period), który rozpocznie się 1 marca 2023 r. Okres wstępny będzie trwał przez trzy miesiące przed wejściem w życie umowy o sądzie jednolitym. Złożenie klauzuli opt-out stanie się skuteczne w dniu wejścia w życie umowy o sądzie jednolitym, tj. 1 czerwca 2023 r.

Klauzula opt-out w praktyce

Zgodnie z art. 83 ust. 3 umowy o sądzie jednolitym zgłaszający i właściciel „klasycznego” patentu europejskiego, jak również posiadacze dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC) wydane dla produktu

■ ZAKRES ORZEKANIA W ODNIESIENIU DO UDZIELONYCH JUŻ TRADYCYJNYCH PATENTÓW EUROPEJSKICH ZOSTAŁ WPROWADZONY AUTOMATYCZNIE I DOTYCZY TYCH PAŃSTW, W KTÓRYCH TRADYCYJNY PATENT EUROPEJSKI BYŁ WALIDOWANY I KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO UMOWY O JEDNOLITYM SĄDZIE PATENTOWYM.

i bezpieczną komunikację z CMS sądu jednolitego w celu elektronicznego składania klauzul opt-out. W ten sam sposób możliwe będzie również skorygowanie klauzuli opt-out lub jej wycofanie, a także złożenie wniosku o usunięcie klauzuli opt-out złożonej przez osobę do tego nieuprawnioną lub interwencja w przypadku nieuprawnionego wycofania klauzuli opt-out.

Trzeba również pamiętać, że zgodnie z art. 48 ust. 1 umowy o sądzie jednolitym strony postępowania, a tym samym uprawnieni z tradycyjnych patentów europejskich, którzy chcą złożyć stosowne klauzule opt-out, nie mogą występować przed sądem jednolitym bezpośrednio i wymagane jest w tym zakresie ustanowienie zawodowego pełnomocnika. Rzeczpospolita Polska nie przystąpiła do umowy o sądzie jednolitym, dlatego w zakresie reprezentacji przed sądem jednolitym jedynymi pełno-

JAROSŁAW MARKIETA

Z wykształcenia magister inżynier automatyk o specjalności robotyka. Zawodowo zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie prawa własności przemysłowej. Od 2003 r. stopniowo uzyskiwał uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym RP oraz bezpośrednio przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Europejskim Urzędem ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (IB/WIPO). Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotów z Polski, USA oraz Chin. Z sukcesem reprezentował uprawnionych z patentów w postępowaniach sądowych dotyczących egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi wykłady dla aplikantów rzecznikowskich w zakresie oceny przesłanek zdolności patentowej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postępowań międzynarodowych. Członek stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych zrzeszających zawodowych pełnomocników zajmujących się ochroną własności przemysłowej.

mocnikami z Polski, którzy mogą reprezentować strony przed sądem jednolitym są europejscy rzecznicy patentowi, mający dodatkowe kwalifikacje poświadczone stosownymi dyplomami ukończenia studiów wyższych w zakresie prawa własności przemysłowej lub certyfikatami

EPLC. Osoby te zostają wpisane na listę pełnomocników przed sądem jednolitym po złożeniu stosownego wniosku do rejestru prowadzonego przy jednolitym sądzie patentowym.

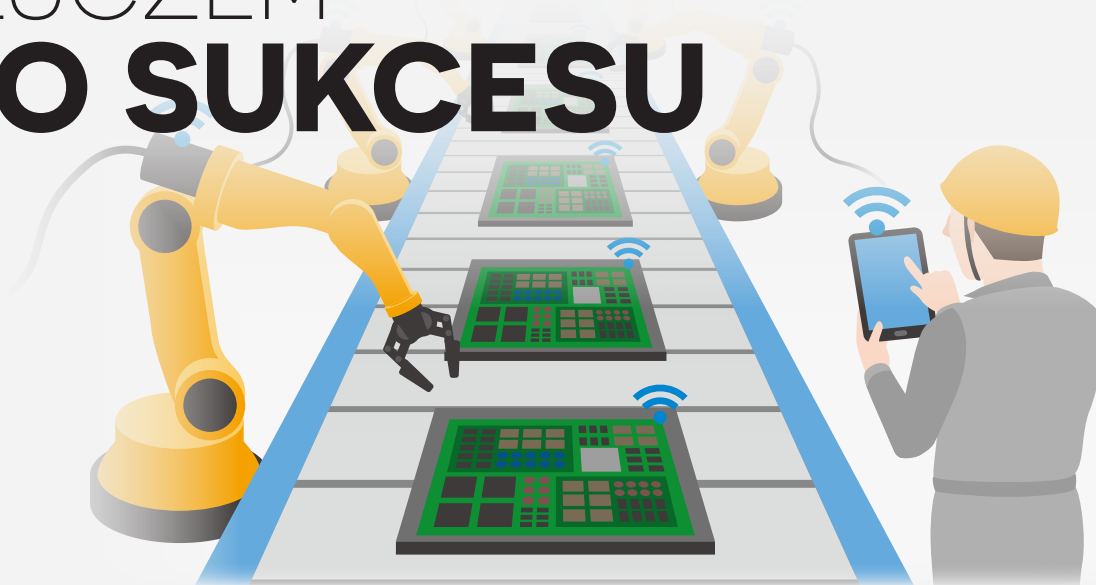
Jarosław Markieta

REKLAMA

AUTOMATYKA

MIESIĘCZNIK BRANŻOWY

KLUCZEM DO SUKCESU



■ PRENUMERUJ ■ CZYTAJ ■ WSPÓŁPRACUJ