

Praktyka

■ **W umowie na prace projektowe muszą być szczegółowe zapisy dotyczące praw autorskich**

C2-3

Nowe prawo

■ **Zakazane jednorazowe plastikowe kubki czy też patyczki do uszu nadal mogą być w obrocie**

C3

Porada

■ **Czy pośrednik ma prawo dochodzić odszkodowania od klienta biura nieruchomości, który rozwiązał umowę**

C4

POLECA

INFOR^{lex}
KOMPLEKSOWA
BAZA WIEDZY

FIRMA i PRAWO

D O D A T E K D L A P R E N U M E R A T O R Ó W

GAZETAPRAWNA.PL
DZIENNIK.PL
FORSAL.PL

DGP

Wtorek

6 CZERWCA 2023 NR 108 (6022)

Europejska rewolucja w ochronie patentów jest już faktem

AKTUALNOŚCI Od 1 czerwca br. wszelkie postępowania dotyczące unieważnienia lub naruszenia patentu w Europie mogą być rozpatrywane w Jednolitym Sądzie Patentowym. Co prawda Polska nie przystąpiła do systemu jednolitego patentu, ale nasi przedsiębiorcy i tak będą mogli korzystać z jego regulacji



Małgorzata Trejgis
rzecznik patentowy
Patpol Kancelaria Patentowa

Wprowadzane nowym systemem zmiany będą oddziaływać nie tylko w zakresie samego prawa patentowego, w tym związanych z nim kwestii formalnych, kosztowych czy terytorialnych, ale przede wszystkim – co najbardziej kluczowe – będą stanowić w istocie „game changer” w europejskim sądownictwie patentowym.

Co do zasady w systemie patentu jednolitego mogą uczestniczyć jedynie kraje należące do Unii Europejskiej. Wśród państw członkowskich porozumienia nie znalazły się np. Wielka Brytania, Szwajcaria czy też Turcja, tj. rynki dotychczasowego obowiązywania klasycznego systemu patentu europejskiego. Obecnie, na liście krajów, które przystąpiły do patentu jednolitego, są natomiast: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia oraz Szwecja. Jak widać, do patentu jednolitego nie przystąpiły wszystkie spośród państw UE – tak jest w przypadku chociażby Polski i Hiszpanii. Warto tu jednak podkreślić, że ochrona patentowa w państwach spoza systemu w dalszym ciągu będzie możliwa po uprzednim przeprowadzeniu procedury walidacyjnej udzielonego patentu europejskiego. Niezależnie również od wejścia w życie nowego systemu – w przypadku braku chęci przystąpienia do oferowanego w nim jednolitego skutku – w dalszym ciągu zostanie utrzymana również możliwość walidacji patentu europejskiego w krajach w tym systemie uczestniczących.

Wpływ na polskie podmioty

Chociaż Polska do patentu jednolitego nie przystąpiła i nie jest aktualnie możliwe zarejestrowanie u nas jednolitego skutku przyznanego patentu europejskiego, to polscy przedsiębiorcy będą mogli być beneficjentami nowego systemu i aktywnie korzystać z oferowanych nim możliwości i korzyści prawnych. Będą też mogli, podobnie zresztą jak przedsiębiorcy z innych krajów, się ubiegać o objęcie jednolitym skutkiem przyznanego decyzją EUP patentu, przez co zyskają ochronę prawną swojego wynalazku równocześnie we wszystkich 17 krajach należących do systemu. Kwestia ta wydaje się być warta rozważenia, zwłaszcza jeśli może zapewnić chociażby obniżenie kosztów zwią-

zanych z utrzymaniem prawa w mocy na obszarze wszystkich krajów obowiązywania patentu jednolitego. Nowy system pozwala bowiem na wnoszenie jednej wspólnej rynkowo opłaty ochronnej w miejsce dotychczasowych oddzielnych opłat w każdym pojedynczym państwie. W tym miejscu warto zauważyć, że już w styczniu 2023 r. polscy zgłaszający, którzy z Europejskiego Urzędu Patentowego otrzymali komunikat o planowanym udzieleniu patentu europejskiego, mogli w ramach wprowadzonych narzędzi prawnych inicjować działania przygotowujące do rejestracji jednolitego skutku.

Sąd rozstrzygnie spory

Wróćmy jednak do nowego systemu. Jego wprowadzenie oprócz korzyści wynikającej z jednolitego rynkowo skutku ochrony prawnej wynalazków wiąże się z powołaniem Jednolitego Sądu Patentowego (dalej: JSP). Ten stanie się organem centralnie odpowiedzialnym za rozstrzygnięcie sporów patentowych w Europie. Oznacza to, że od czerwca br. wszelkie postępowania dotyczące unieważnienia lub naruszenia patentu – zarówno tradycyjnego europejskiego, jak i o zarejestrowanym jednolitym skutku – podlegają już jurysdykcji JSP, a rozstrzygnięcie sprawy również i w tym przypadku ma przyjmować jednolity efekt prawny. A zatem np. orzeczone przez JSP unieważnienie patentu będzie oddziaływać automatycznie we wszystkich państwach należących do nowego systemu. Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczasowym klasycznym systemem patentu europejskiego postępowania unieważniające lub dotyczące naruszenia patentu zapadały niezależnie w każdym kraju i – co było z tym związane – mogły się od siebie różnić. Innymi słowy: przed wejściem w życie nowego systemu europejski patent unieważniony w jednym państwie mógł pozostać ważny na terytorium innych krajów jego obowiązywania. Wynikało to głównie z faktu, że orzeczenia poszczególnych sądów lub urzędów patentowych były uzależnione od przepisów krajowych i przyjętej wewnętrznie praktyki orzeczniczej. Ponadto procedowanie sporne na obszarze całego obowiązywania patentu europejskiego wymagało niezależnego złożenia stosownego w tym celu wniosku lub pozwu we właściwej dla danego postępowania instytucji, i to w każdym kraju oddzielnie.

Obawy przed centralną jurysdykcją

Rozpoczęcie działania JSP, głównie w zakresie centralnego rozpatrywania przez

niego spraw patentowych w Europie, może budzić obawy co do uzyskiwanych pod jego jurysdykcją rozstrzygnięć – w szczególności możliwej utraty patentu europejskiego na terenie wszystkich krajów przystępujących do nowego systemu. Obawy te wydają się być uzasadnione zwłaszcza, gdy właściciel patentu nie ma pewności co do „mocy” posiadanego prawa lub zwyczajnie obawia się skutków rozstrzygnięcia sądu, który nie ma jeszcze ani wypracowanego orzecznictwa, ani ustalonej praktyki procedowania. Dla takich przypadków, w ramach okresu przejściowego, tj. przez najbliższe siedem lat od wejścia w życie systemu (możliwe również, że z opcją wydłużenia tego okresu o kolejne siedem lat), została zapewniona możliwość przeprowadzenia przez uprawnione podmioty procedury wyłączenia w ramach tzw. klauzuli opting out. W tym celu jest konieczne złożenie w Jednolitym Sądzie Patentowym formalnego wniosku zawierającego wykaz planowanych do wyłączenia posiadanych lub przyszłych europejskich praw patentowych. W wyniku tego jurysdykcja sądowa nad danym patentem europejskim w dalszym ciągu niezmiennie będzie pozostawać w gestii wyłącznie krajowych sądów lub urzędów patentowych, tj. zgodnie z obecnym systemem rozstrzygnięcia sporów w Europie. Co ważne, możliwość rezygnacji z pakietu patentowego UE jest ograniczona tylko do przytoczonego wcześniej okresu przejściowego (tj. najbliższe siedem lat, z możliwością kolejnych siedmiu), po upływie którego – opcja wyłączenia patentu spod jurysdykcji JSP – stanie się niedostępna dla właścicieli patentów europejskich.

Koszty procedowania przed JSP

W związku z powołaniem Jednolitego Sądu Patentowego pojawia się pytanie, jak będą się kształtować koszty sądowe dla prowadzonych przed nim postępowań. A kwoty nie są małe. Przykładowo złożenie pozwu w sprawie o naruszenie patentu będzie się wiązać z opłatą sądową w wysokości 11 tys. euro. Natomiast w przypadku wniosku o unieważnienie opłata wyniesie 20 tys. euro. Dla porównania w Polsce opłata od wniosku o unieważnienie krajowego patentu w procedurze przed Urzędem Patentowym RP wynosi obecnie 1000 zł. Co ważne, przytoczone opłaty, wnoszone przy rozpoczę-

ciu procedury w JSP, nie obejmują honorarium pełnomocnika uprawnionego do działania przed tym sądem, kosztów tłumaczeń, wymiany dalszej korespondencji między stronami czy stawiennictwa na rozprawie. Jednak należy pamiętać, że postępowanie przed Jednolitym Sądem Patentowym jest procedurą prowadzoną centralnie oraz pozwalającą na orzeczenie o jednolitym efekcie prawnym. Nie ma więc konieczności prowadzenia odrębnych postępowań w każdym kraju, w którym patent miałby obowiązywać. A zatem wskazane powyżej koszty według założeń systemu powinny kompensować wydatki, jakie należałoby ponieść w przypadku równoległych i niezależnych postępowań na szczeblu krajowym we wszystkich państwach obowiązującego systemu. Inaczej mówiąc: koszty procedowania przed JSP z pewnością stają się konkurencyjne i warte rozważenia, zwłaszcza w przypadku szeroko prowadzonych w Europie sporów patentowych.

Korzystać czy nie?

Patent jednolity z pewnością oferuje wiele korzyści i udogodnień dla podmiotów, które są nastawione na jednoczesne objęcie ochroną prawną swoich rozwiązań w krajach na-

leżących do systemu, bez konieczności dodatkowych opłat i czynności podejmowanych oddzielnie przed lokalnymi sądami czy urzędami do spraw patentowych. Z drugiej strony nowy centralny system wymusza prowadzenie sporów w sprawach patentowych przed nowo powołanym sądem, co nieuchronnie jest związane z konsekwencją jednolitego w skutku rozstrzygnięcia sprawy.

Ponieważ odpowiedź na pytanie: „być albo nie być” w systemie patentu jednolitego, zdaje się iść hamletowskim dylematem, jego rozważenie powinno być zawsze kwestią bardzo indywidualnej decyzji właściciela patentu europejskiego, warunkowanej przez czynniki wynikające z przyjętej i realizowanej strategii ochrony wynalazku. Należy przy tym zauważyć, że kwestia przystąpienia w przyszłości Polski do pakietu unijnego jest otwarta. Jeżeli tak się stanie, jednolita ochrona patentowa stanie się rzeczywistością, w której zarówno przedsiębiorcy, naukowcy i twórcy wynalazków, jak i pełnomocnicy w sprawach patentów będą musieli się nauczyć mądre funkcjonować.

Polscy przedsiębiorcy mogą się ubiegać o objęcie jednolitym skutkiem przyznanego decyzją EUP patentu, przez co zyskają ochronę prawną swojego wynalazku równocześnie we wszystkich 17 krajach należących do systemu.