

List ochronny (*Protective Letter*)

Trwają obecnie przygotowania do uruchomienia Jednolitego Sądu Patentowego (*Unified Patent Court* – UPC). Międzynarodowy sąd, który będzie wyłącznie właściwy w zakresie orzekania o ważności i naruszeniach patentów ze skutkiem jednolitym, a także patentów europejskich przyznawanych przez EPO, rozpocznie działalność na przełomie 2022 i 2023 roku. Funkcjonowanie UPC znacząco przeobrazą znane nam obecnie realia egzekwowania praw własności przemysłowej na terytorium Europy. Nie należy się przy tym spodziewać, że nowe rozwiązania wpłyną tylko na sytuację podmiotów z państw, które będą bezpośrednio objęte jurysdykcją UPC (24 państwa unijne).

Zapowiadaliśmy niedawno na naszej stronie i na profilach w mediach społecznościowych, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach **będziemy publikować materiały dotyczące procedury przed Jednolitym Sądem Patentowym**. Zgodnie z obietnicą, prezentujemy pierwszy artykuł z nowego cyklu. Pragniemy przybliżyć w nim Państwu **instytucję listu ochronnego (*protective letter*)**: jest to specyficzne rozwiązanie mające na celu zapewnienie obrony osobie, której może zostać postawiony zarzut naruszenia patentu. Dlaczego jest to istotne? Skąd potrzeba ochrony potencjalnego naruszcyciela? Otóż, wobec szeroko określonych kompetencji UPC w zakresie orzekania o środkach tymczasowych i zabezpieczających (więcej na ten temat poniżej) i zasięgu terytorialnego takich środków obejmującego terytoria większości państw unijnych, będą miały one potencjał wpływania w bardzo znaczącym stopniu na sytuację podmiotu, przeciwko któremu będą

one skierowane. Konieczne jest zatem zminimalizowanie ryzyka, że mogłoby dochodzić do ich nadużyć.

Podstawa prawna

Instytucja listu ochronnego została **uregulowana w regulaminie wewnętrznym Jednolitego Sądu Patentowego (*Rules of Procedure*)**. Warto w tym miejscu wspomnieć kilka słów o charakterze regulaminu. Podstawę do jego przyjęcia stanowi art. 41 Porozumienia o UPC. Zgodnie z art. 41 ust. 1, w regulaminie wewnętrznym ustala się szczegóły prowadzenia postępowań przed Sądem; szczegóły te muszą być zgodne z postanowieniami Porozumienia oraz statutu. Organem uprawnionym do jego przyjęcia jest Komitet Administracyjny — wymagane jest uprzednie podjęcie przez niego w tym zakresie konsultacji z zainteresowanymi stronami, a także zasięgnięcie opinii Komisji Europejskiej na temat zgodności regulaminu z prawem Unii (art. 42 ust. 2). Porozumienie określa też pewien standard, który regulamin powinien realizować: otóż, gwarantuje się w nim, że orzeczenia Sądu mają najwyższą jakość oraz że postępowania są organizowane w sposób jak najbardziej sprawny i opłacalny; zapewnia się sprawiedliwą równowagę między uzasadnionymi interesami wszystkich stron, a także wymagany poziom uznaniowości sędziów bez utrudniania przewidywalności postępowania dla stron (art. 42 ust. 3).

Aktualna wersja regulaminu wewnętrznego została przyjęta w kwietniu 2017 r.; jej opracowaniem zajmował się Komitet Przygotowawczy UPC (*UPC Preparatory Committee*). Dodajmy, że jest to już wersja osiemnasta — pierwszy projekt ekspercki powstał w maju 2009 r. Regulamin zyska moc aktu obowiązującego dopiero wówczas, gdy zostanie formalnie przyjęty przez Komitet Administracyjny UPC, co powinno nastąpić w okresie tymczasowego stosowania Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym. Oczekuje on również na analizę Komisji Europejskiej w zakresie zgodności z prawem unijnym.

Postanowienia dotyczące listu ochronnego odnajdujemy przede wszystkim w **art. 207 regulaminu wewnętrznego**.

Kto może złożyć list ochronny

Po pierwsze, uprawniona do złożenia listu ochronnego będzie osoba, która może wszcząć postępowanie na podstawie art. 47 Porozumienia o UPC. Postanowienie to dotyczy przede wszystkim właściciela patentu. Przewiduje się również legitymację licencjobiorców, aczkolwiek poddaną pewnym ograniczeniom: licencjobiorca wyłączny — może wsz-

cząć postępowania pod warunkiem uprzedniego poinformowania właściciela patentu i w zakresie, w jakim powództwo może wnieść właściciel, natomiast licencjobiorca niewyłączny — również pod warunkiem uprzedniego poinformowania właściciela patentu i tylko w zakresie wyraźnie przewidzianym w umowie licencyjnej. Postanowienie art. 47 wskazuje także na każdą inną osobę fizyczną lub prawną, lub każdy podmiot uprawniony do wniesienia powództwa zgodnie z prawem krajowym, których dotyczy patent — mogą one wnieść powództwo zgodnie z regulaminem wewnętrznym UPC.

Po drugie, koniecznie musi zaistnieć przesłanka: **uprawniona osoba uważa, że prawdopodobne jest, iż zostanie wniesione przeciwko niej powództwo o zastosowanie środków tymczasowych.**

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na regulację dotyczącą środków tymczasowych, jaka znalazła się w Porozumieniu o UPC. Wspominaliśmy we wstępie do tego tekstu, że UPC został wyposażony w bardzo daleko idące kompetencje w tym zakresie. Zgodnie z art. 60 ust. 1, Sąd, nawet przed rozpoczęciem postępowania, może nakazać natychmiastowe i skuteczne środki tymczasowe mające na celu zabezpieczenie dowodów dotyczących domniemanego naruszenia, jeżeli ze stosownym wnioskiem wystąpi wnioskodawca, który przedstawi racjonalnie dostępne dowody na poparcie twierdzenia, że naruszono patent lub że zostanie on wkrótce naruszony. Porozumienie precyzuje również, jaką postać takie środki mogą przyjmować: np. szczegółowy opis, z pobieraniem próbek lub bez, lub zajęcie fizyczne naruszających prawo produktów, materiałów i narzędzi użytych do ich wytworzenia lub dystrybucji, a także związanych z nimi dokumentów (art. 60 ust. 2); Sąd może także nakazać przeszukanie pomieszczeń (art. 60 ust. 3). Ponadto na podstawie art. 61, Sąd może, także przed rozpoczęciem postępowania dotyczącego istoty sprawy, nakazać stronie, by nie usuwała z obszaru jego jurysdykcji jakichkolwiek składników majątku znajdujących się na tym obszarze ani nie rozporządzała składnikami majątku — i to bez względu na to, czy znajdują się one na obszarze jurysdykcji Sądu. Wreszcie należy odnotować regulację art. 62: Sąd może wydać nakaz wobec domniemanego sprawcy naruszenia (lub wobec pośrednika, z którego usług korzysta domniemany sprawca naruszenia), zakazując, w trybie tymczasowym dalszego domniemanego naruszania lub dopuszczając je pod warunkiem złożenia zabezpieczenia mającego zapewnić odszkodowanie dla posiadacza praw — w stosownych wypadkach nakaz ten może być obwarowany okresową karą pieniężną (ust. 1). Kolejną istotną kompetencją Sądu w tym zakresie przewiduje art. 62 ust. 3: może on bowiem nakazać zajęcie lub przekazanie towarów podejrzewanych o to, że naruszają patent, tak aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub obrotowi handlowemu tymi towarami; a jeżeli wnioskodawca wykaże okoliczności mogące zagrozić likwidacji szkód, Sąd może nakazać zapobiegawcze zajęcie mienia ruchomego i nieruchomego należącego do domniemanego sprawcy naruszenia, w tym blokadę rachunków bankowych i innych składników majątku należących do tej osoby.

Absolutnie kluczową kwestią, biorąc pod uwagę tak znaczące prerogatywy Sądu w zakresie środków tymczasowych i zapobiegawczych, jest ich zasięg terytorialny. Środki te będą podlegały wykonaniu na obszarze wszystkich 24 państw objętych jurysdykcją UPC. W pewnych wypadkach, mogą być one egzekwowane poza ich granicami, zgodnie z Rozporządzeniem 1215/2012 Bruksela I.

Wymogi formalne listu

List należy złożyć w Sekretariacie Sądu w języku patentu. Konieczne jest uiszczenie opłaty.

Przepisy proceduralne Sądu wymieniają, co powinno się w liście ochronnym, przy czym pewne elementy mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. **Elementy obligatoryjne** to:

- a) oznaczenie pozwanego lub pozwanych oraz jej/ich pełnomocnika;
- b) oznaczenie przypuszczalnego wnioskodawcy wnoszącego o zastosowanie środków tymczasowych;
- c) adresy pocztowe i elektroniczne do doręczeń pozwanego wnoszącego list ochronny i oznaczenie osób uprawnionych do przyjmowania doręczeń;
- d) adresy pocztowe, i jeśli to możliwe, elektroniczne do doręczeń przypuszczalnego wnioskodawcy wnoszącego o zastosowanie środków tymczasowych i oznaczenie osób uprawnionych do przyjmowania doręczeń, jeżeli są znane;
- e) jeżeli jest dostępny, numer patentu, którego sprawa dotyczy i, gdzie jest to stosowne, informacje o wcześniejszych lub zawisłych postępowaniach, w tym postępowaniach o unieważnienie lub stwierdzenie braku naruszenia zawisłych przed centralnym wydziałem Sądu (wraz z datą wniesienia powództwa), przed EPO lub jakimkolwiek innym sądem albo właściwym organem;
- f) oświadczenie, że pismo stanowi list ochronny.

Fakultatywne elementy listu ochronnego stanowią zaś:

- a) wskazanie faktów, na których list ochronny jest oparty; może obejmować zakwestionowanie spodziewanych faktów, na które powoła się przypuszczalny wnioskodawca i/lub, gdzie jest to stosowne, stwierdzenie, że patent jest nieważny i podstawy takiego stwierdzenia;
- b) dowolne dostępne dowody pisemne, na których list jest oparty;
- c) argumenty prawne, włączając powody, dla których wniosek o zastosowanie środków tymczasowych powinien zostać oddalony.

Procedura

Po złożeniu listu do Sekretariatu, ten bez zbędnej zwłoki zweryfikuje, czy wszystkie wymogi formalne zostały zachowane. W razie stwierdzenia braków, Sekretariat wezwie pozwanego do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od doręczenia wezwania lub wezwie do uiszczenia opłaty. Jeżeli list ochronny zostanie prawidłowo złożony, Sekretariat bez zbędnej zwłoki dokona zapisu daty jego otrzymania i przydzieli mu numer. Ponadto list zostanie odnotowany w rejestrze – przy czym będzie mógł zostać udostępniony publicznie, dopiero jeżeli uprzednio został przekazany wnioskodawcy. Sekretariat będzie musiał również przekazać szczegółowe informacje o takim liście wszystkim wydziałom Sądu, a także – jeśli wniosek o zastosowanie środków tymczasowych został już złożony – powiadomić o jego wpłynięciu panel lub sędziego, którzy go rozpatrują. Jeśli wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostanie wniesiony później, obowiązkiem Sekretariatu będzie przedłożenie bez zbędnej zwłoki kopii listu ochronnemu właściwemu panelowi lub sędziemu wraz z wnioskiem, a także wnioskodawcy.

Może się również tak zdarzyć, że wbrew oczekiwaniom osoby składającej list ochronny, wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie wpłynie. Jeżeli nie nastąpi to w ciągu 6 miesięcy od otrzymania listu ochronnego, list zostanie usunięty z rejestru. Możliwe jest jednak wystąpienie przed upływem tego okresu z wnioskiem o przedłużenie go o kolejne sześć miesięcy (konieczne jest uiszczenie opłaty). Dalsze przedłużenie tego okresu możliwe jest pod warunkiem wniesienia kolejnych opłat.

Skutki wniesienia listu ochronnego

List ochronny odgrywa **istotną rolę przede wszystkim przy rozpatrywaniu przez Sąd wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.**

Sekretariat UPC, sprawdzając, czy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie zawiera braków formalnych, zobowiązany jest do weryfikacji, czy w odniesieniu do danego patentu wniesiono wcześniej list ochronny (art. 208 ust. 1 regulaminu wykonawczego). **Sąd, który następnie merytorycznie wniosek,** może powiadomić pozwanego o wniosku i wezwać go do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi; może też zarządzić wysłuchanie – albo z udziałem obu stron, albo tylko wnioskodawcy. Realizując swe dyskrecyjne uprawnienia w tym zakresie, **musi on wziąć pod uwagę m.in. okoliczność, czy w danej sprawie wniesiono uprzednio list ochronny.**

Jeżeli list w istocie wniesiono, sąd powinien w szczególności rozważyć przeprowadzenie wysłuchania ustnego z udziałem zarówno wnioskodawcy, jak i pozwanego (art. 209 ust. 2 lit. d). Jeżeli Sąd stwierdzi, że pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie możliwe tylko po wysłuchaniu pozwanego, a wnioskodawca domagał się, by postępowanie w tym zakresie odbyło się bez udziału pozwanego, może on wycofać swój wniosek i zażądać od Sądu, by pozostał on niejawnym (art. 209 ust. 3). Tak samo wycofanie wniosku i jego utajnienie będzie dopuszczalne w wypadku, gdy wcześniej doszło do wniesienia listu ochronnego (art. 209 ust. 4).

Podobnie będzie, gdy wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów — będzie mógł on go wycofać, jeżeli w odniesieniu do patentu, którego postępowanie dotyczy, złożono już list ochronny (art. 194 ust. 6).