

# Jednolity Sąd Patentowy

## *Opt-out*

2023 rok przyniesie nam przełom w zakresie ochrony własności przemysłowej w Unii Europejskiej. Prace nad wdrożeniem systemu jednolitego patentu europejskiego wkraczają w decydującą fazę. **Już 1 kwietnia działalność ma rozpocząć Jednolity Sąd Patentowy** (*Unified Patent Court* – UPC). Europejski Urząd Patentowy (EPO) jako datę uruchomienia systemu jednolitego patentu wskazuje na swojej [stronie internetowej](#) 1 czerwca. Począwszy od tego dnia, zgłaszający wynalazki będą mogli ubiegać się o patent o jednolitym skutku, który będzie udzielany łącznie w odniesieniu do wszystkich państw uczestniczących w systemie.

Droga do uruchomienia UPC, do tej pory tak wyboista i pełna przeszkód, związanych w ostatnich latach m.in. z Brexitem i skargami konstytucyjnymi w Niemczech, zbliża się tym samym do kresu. Zagadnienie, które do tej pory pozostawało przedmiotem hipotez i spekulacji snutych przez akademików i zainteresowanych przedstawicieli branży, lada moment stanie się konkretną, namacalną rzeczywistością, w której posiadacze patentów europejskich będą musieli się odnaleźć. Już niebawem przyjdzie im podjąć decyzję o doniosłych skutkach: czy zgadzają się na „przejście” swoich patentów europejskich pod jurysdykcję UPC, czy też wolą od niej odstąpić.

Innymi słowy, muszą dokonać wyboru co do skorzystania z instytucji *opt-outu* przewidzianej w przepisach o UPC.

Należy zaznaczyć, że **na starcie w systemie będzie uczestniczyło 17 państw**. Na ten moment 16 państw ratyfikowało Porozumienie w sprawie UPC, przy czym Niemcy zapowiedziały, że złożą swój dokument ratyfikacyjny z chwilą, gdy proces przygotowawczy osiągnie wystarczająco zaawansowany etap. We wzmocnionej współpracy w zakresie patentu europejskiego o jednolitym skutku uczestniczyło 24 państwa z obecnych 27 państw członkowskich UE: poza systemem pozostają Hiszpania, Chorwacja i Polska. **Nie oznacza to jednak, że uruchomienie systemu nie wpłynie na sytuację przedsiębiorców, badaczy i innych podmiotów zainteresowanych ochroną własności przemysłowej spoza 17 państw związanych Porozumieniem.**

Przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje na temat *opt-outu* i wskazujemy na czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy podjęciu decyzji w tej kwestii.

## Co zmieni się wraz z rozpoczęciem działalności przez UPC

Gdy dojdzie do uruchomienia UPC, to stanie się on **wyłącznie właściwy w umawiających się Państwach Członkowskich UE w zakresie powództw o naruszenie lub unieważnienie patentów europejskich oraz patentów europejskich o jednolitym skutku**, jak również powództw o naruszenie lub unieważnienie dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC) wydanego dla produktów chronionych takimi patentami.

Istotne jest zwrócenie uwagi na rozróżnienie zakresu jego kompetencji, która w odniesieniu do patentu jednolitego będzie od początku pełna i wyłączna, podczas gdy **w przypadku tradycyjnych patentów europejskich przewiduje się pewne ograniczenia w okresie przejściowym.**

## Reżim prawny przewidziany dla okresu przejściowego

Zgodnie z art. 83 Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, **okres przejściowy potrwa 7 lat**. Możliwe jest dalsze jego wydłużenie — o kolejny okres nie dłuższy niż 7 lat. Postanowienie art. 83 ust. 5 przewiduje, że po 5 latach od wejścia w życie Porozumienia, komitet administracyjny przeprowadzi szeroko zakrojone konsultacje z użytkownikami systemu patentowego oraz ankietę dotyczącą liczby patentów europejskich oraz SPC wydanych dla produktów nimi chronionymi, w odniesieniu do których sprawy są nadal wnoszone do sądów krajowych, a

także przyczyn i ewentualnych skutków takiego stanu rzeczy. Decyzję w zakresie przedłużenia okresu przejściowego komitet administracyjny podejmie na podstawie konsultacji i opinii UPC.

W okresie przejściowym powództwa o naruszenie lub unieważnienie patentu europejskiego lub powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności SPC wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim **dalej będą mogły zostać wniesione do sądów krajowych lub innych właściwych organów krajowych** (art. 83 ust. 1). Upływ okresu przejściowego pozostanie bez wpływu na sprawy zawisłe przed sądem krajowym w momencie upływu okresu przejściowego (ust. 2).

Tym samym, **w odniesieniu do patentów europejskich i SPC wydanych dla produktów nimi chronionych kompetencje sądów krajowych lub innych właściwych organów krajowych oraz UPC będą się niejako dublować**. Dalej możliwe będzie skierowanie powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności patentu europejskiego skierować do sądu krajowego w danym państwie, gdzie patent został udzielony lub dokonano jego walidacji. Pojawia się jednak alternatywa: możliwe będzie równoczesne „zaatakowanie”/„obrona” patentu we wszystkich umawiających się Państwach Członkowskich w jednym postępowaniu przed UPC. **Kiedy upłynie okres przejściowy, zniknie możliwość wyboru i kompetencja UPC w tym zakresie stanie się wyłączna**.

### Możliwość skorzystania z *opt-outu*

Przepisy właściwe dla okresu przejściowego pozwalają jednak na odstępianie od jurysdykcji UPC poprzez umożliwienie skorzystania z *opt-outu*.

*Opt-outu* dokonać może właściciel patentu europejskiego udzielonego przed upływem okresu przejściowego, ale także zgłaszający, który dokonał zgłoszenia przed upływem okresu przejściowego lub posiadacz SPC wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim. Oczywiście, *opt-out* nie dotyczy patentów o jednolitym skutku.

Co więcej, ***opt-out* nie ma też wpływu na charakter patentu** — w razie gdy nie zostanie on dokonany, nie nastąpi żadna konwersja patentu europejskiego na patent o jednolitym skutku.

Należy zarazem odnotować, że **możliwość dokonania *opt-outu* będzie jednak wyłączona w wypadku, gdy wcześniej wniesiono powództwo do UPC**.

### Skutki *opt-outu*

*Opt-out* skutkuje tym, że **dany patent (ew. zgłoszenie patentowe lub SPC) jest wyjęty z zakresu jurysdykcji UPC**. Wpływ *opt-outu* na sytuację posiadacza patentu (zgłaszającego/po-

siadacza SPC) można oceniać z różnych perspektyw; bilans korzyści i strat uzależniony będzie od indywidualnych okoliczności. **Choć postanowienia Porozumienia w sprawie UPC nie odnoszą się wprost do tej kwestii, to, zgodnie z dominującym stanowiskiem, *opt-out* pozostaje w mocy przez cały okres ważności patentu** (zob. [tutaj](#) i [tutaj](#)). Takie stanowisko zostało również przedstawione w zakładce [FAQ](#) na oficjalnej stronie EPO. Na poparcie tej tezy przywołuje się często argument, że skoro *opt-out* może być notyfikowany nawet przed samym upływem okresu przejściowego, nie byłoby racjonalne, gdyby przewidywano, że zaraz potem miałby on przestać wywoływać skutek.

### A) Argumenty za *opt-outem*

Najistotniejszy skutek *opt-outu* przejawia się w tym, że **chroni on przed sytuacją, w której nasz patent zostanie zakwestionowany w drodze powództwa przed UPC** (tzw. „centralny atak”). Jeżeli powództwo o stwierdzenie nieważności zostanie uwzględnione przez UPC, to wywoła ono skutek we wszystkich umawiających się Państwach Członkowskich — wszędzie tam nastąpi unieważnienie patentu. Nie występuje tutaj zarazem ograniczenie czasowe, które właściwe jest dla najbliższego odpowiednika postępowania przed UPC w zakresie unieważnienia, t.j. postępowania sprzeciwowego przed EPO, gdzie wniesienie sprzeciwu dopuszczalne jest tylko w ciągu 9 miesięcy od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu (zob. art. 99 [Konwencji o udzielaniu patentów europejskich \(EPC\)](#)).

Przy podejmowaniu decyzji, niektórzy posiadacze patentów z pewnością będą brać pod uwagę fakt, że w wypadku UPC **mamy do czynienia z nową instytucją, o nieukształtowanej jeszcze praktyce orzeczniczej**. Obawy te niewątpliwie łagodzi fakt, że w okresie przygotowawczym podjęto kroki w celu zapewnienia wysokiego poziomu orzekających sędziów, jednak nie ulega wątpliwości, że potrzeba czasu, aby nowe procedury zostały odpowiednio przyswojone przez sędziów i profesjonalnych pełnomocników.

### B) Argumenty przeciwko *opt-outowi*

Nieskorzystanie z *opt-outu* zapewnia nam **pewną swobodę wyboru: możemy zdecydować, czy wolimy egzekwować swoje prawa z patentów, tak jak obecnie, przed sądami krajowymi czy zainicjować jedno postępowanie przed UPC**.

**Postępowanie przed UPC w sprawie naruszenia może oferować szereg korzyści:** to, co może być odbierane jako ryzyko w przypadku powództw o unieważnienie patentu, tutaj będzie atutem, tzn. wydane orzeczenie będzie skuteczne we wszystkich państwach uczestniczących w systemie jednolitego patentu. Jedno postępowanie może zatem doprowadzić do uzyskania zakazu działań naruszających patent w kilkunastu jurysdykcjach.

Co więcej, w zakresie procedury, postępowanie będzie stosunkowo szybkie: zasadniczo powinno potrwać 12 miesięcy; zazwyczaj będzie to zatem krócej niż odpowiednie postępowania przed sądami i organami krajowymi. Oferuje ono znaczące ułatwienia chociażby w zakresie pozyskiwania dowodów (np. w oparciu o inspekcję w fabryce w jednym z umawiających się Państw Członkowskich może zostać nałożony na naruszcziela zakaz podejmowania określonych działań skuteczny w pozostałych państwach uczestniczących w systemie), czy egzekwowania wykonania orzeczeń. Takie scentralizowane postępowanie w wielu wypadkach będzie wiązało się z niższymi kosztami niż odrębne postępowania w poszczególnych państwach. Każdorazowo jednak potrzebne będzie porównanie kosztów w konkretnym wypadku, ponieważ może się zdarzyć, że jeżeli do naruszenia będzie dochodziło tylko w jednym/kilku konkretnych państwach uczestniczących w systemie, bardziej opłacalne będzie jednak wszczęcie postępowania przed sądami krajowymi niż przed UPC.

Inną zaletą niedokonania *opt-outu* jest uniknięcie konieczności przeprowadzenia procesu należytej staranności (*due diligence*), mającego na celu ustalenie kręgu wszystkich uprawnionych z patentu. Skuteczne zgłoszenie *opt-outu* wymaga bowiem, by dokonali go wszyscy posiadacze danego patentu. Tymczasem w bardziej zawiłych przypadkach proces należytej staranności może okazać się kosztowny i czasochłonny: np. w sytuacjach, gdzie posiadaczami będą jednostki pochodzące z różnych państw, które będą uprawnione z tytułu patentu w różnych jurysdykcjach, a stosunki pomiędzy nimi będą regulowane przez różnego rodzaju porozumienia (np. *joint venture*).

## Wymogi formalne

Szczegółową regulację wymogów w zakresie dokonywania *opt-outu* ustanawia Regulamin proceduralny UPC (UPC Rules of Procedure). Zgodnie z regułą 5, zgłoszenie *opt-outu* powinno zawierać m.in.: oznaczenie każdego z posiadaczy patentu/zgłaszających, właściwe adresy pocztowe oraz elektroniczne; oznaczenie i adres pocztowy oraz elektroniczny pełnomocnika ustanowionego w zgodzie z art. 48 Porozumienia oraz jakiegokolwiek innej osoby składającej zgłoszenie wraz z pełnomocnictwem; informacje na temat patentu i zgłoszenia, włącznie z numerem publikacji.

Regulamin precyzuje również, że w przypadku patentów posiadanych przez 2 lub więcej osób lub zgłoszeń dokonywanych przez 2 lub więcej osób, zgłosić *opt-out* powinna każda z nich (zob. wyżej). Zaznacza się zarazem, że skutek *opt-outu* powinien rozciągać się na każdy SPC udzielony dla produktu chronionego danym patentem europejskim. Należy odnotować, że reguła 5 wskazuje też, że zgłoszenie *opt-outu* powinno być dokonywane w odniesieniu do wszystkich państw, w których patent europejski został przyznany lub które zostały wskazane w zgłoszeniu.

**Zgłoszenie *opt-outu* staje się skuteczne po wpisaniu do rejestru** (art. 83 ust. 3 Porozumienia o UPC). Według Regulaminu, Sekretarz powinien dokonać takiego wpisu bez zbędnej zwłoki. Jeżeli zostanie stwierdzony błąd albo brak wszystkich wymaganych informacji, dopuszcza się dokonanie korekty. Wówczas *opt-out* stanie się skuteczny z datą sprostowania (odnotowaną w rejestrze).

Co szczególnie istotne, *opt-outy* mogą być dokonywane **tylko za pośrednictwem systemu *Case Management System (CMS)***, a ze zgłoszeniem nie wiąże się obowiązek uiszczenia żadnych opłat.

Kluczową kwestią pozostaje czas, w jakim dopuszczalne jest zgłoszenie *opt-outu*. **Odstąpienie wymaga powiadomienia Sekretariatu nie później niż w terminie miesiąca przed upływem okresu przejściowego** (art. 83 ust. 3 Porozumienia o UPC). Należy jednak odnotować, że **dokonanie zgłoszenia stanie się możliwe jeszcze przed wejściem w życie Porozumienia, w przedziale czasowym określanym jako *sunrise period***. Rozpocznie się on z chwilą złożenia przez Niemcy ich instrumentu ratyfikacyjnego i potrwa do wejścia Porozumienia w życie (ok. 3-4 miesiące). Wraz z początkiem *sunrise period* nastąpi otwarcie systemu CMS. Takie rozwiązanie ma służyć zabezpieczeniu osób chcących skorzystać z *opt-outu* przed scenariuszem, w którym w pierwszym dniu rozpoczęcia działalności przez UPC zostanie wniesione przeciwko nim powództwo. *Opt-out* dokonany w trakcie *sunrise period*, zgodnie z Regulaminem, będzie traktowany tak, jakby został wpisany do rejestru z dniem wejścia w życie Porozumienia.

### **Wycofanie *opt-outu***

**Warto dodać, że odstąpienie od wyłącznej kompetencji UPC może także zostać wycofane w każdej chwili.** Procedura jest taka sama: konieczne jest przesłanie stosownej informacji do Sekretariatu, a wycofanie staje się skuteczne po wpisaniu go do rejestru. Przepisy przejściowe wprowadzają jednak pewne ograniczenie w zakresie możliwości wycofania odstąpienia: nie będzie ono możliwe, jeżeli uprzednio zostało wniesione powództwo do sądu krajowego (ust. 4). W przeciwieństwie do dokonania *opt-outu*, z możliwości jego wycofania można skorzystać także po upływie okresu przejściowego. Szczegółowe zasady w zakresie wycofywania *opt-outu* można odnaleźć w Regulaminie wykonawczym UPC (reguła 5). Tak jak w przypadku dokonania *opt-outu*, jego wycofanie nie jest obciążone opłatą.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że droga do wycofania *opt-outu* może jednak nie być tak prosta jak wynika to z przytoczonej regulacji. Wystarczy bowiem, że nasi konkurenci rozpoczną postępowanie przeciwko nam przed sądem krajowym (tzw. *lock-in*), a wycofanie *opt-outu* już nie będzie możliwe.

### **Kwestionowanie zgłoszenia lub wycofania *opt-outu***

Regulamin proceduralny UPC wprowadza również instytucję wniosku o usunięcie bezzasadnego zgłoszenia *opt-outu* lub bezzasadnego wycofania *opt-outu* (reguła 5A, nieobecna we wcześniejszych wersjach Regulaminu). **Posiadacz europejskiego patentu lub zgłaszający, a także posiadacz SPC, w odniesieniu do których zgłoszenie *opt-outu* lub jego wycofanie zo-**

**stały wpisane do rejestru, może złożyć umotywowany wniosek o ich usunięcie.** Sekretarz podejmie w tym zakresie decyzję bez zbędnej zwłoki. Jeśli uwzględni wniosek o usunięcie, zgłoszenie *opt-outu* lub jego wycofanie zostaną usunięte z rejestru. Decyzja Sekretarza może zostać skierowana do Prezesa Sądu Odwoławczego do ponownego rozpatrzenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie powinien zostać wniesiony w jednym z oficjalnych języków EPO przed upływem miesiąca od notyfikacji decyzji i musi wskazywać żądania, fakty, dowody oraz argumentację.