

Czy jednolity patent jest opłacalny?

Wraz z początkiem czerwca 2023 r. nastąpi uruchomienie nowego systemu ochrony patentowej w Unii Europejskiej. Osoby dokonujące zgłoszeń przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) będą mogły ubiegać się o uzyskanie patentów o skutku jednolitym — czyli zapewniających jednolitą ochronę oraz wywierających taki sam skutek we wszystkich uczestniczących Państwach Członkowskich (na ten moment jest ich 17).

Pisaliśmy już wiele na temat rozwiązań instytucjonalnych i proceduralnych w ramach wdrażanego reżimu ochrony patentowej w UE (zob. np. [tutaj](#) i [tutaj](#)). Tym razem prezentujemy rozważania na temat, który wydaje się kluczowy z punktu widzenia każdego podmiotu, który planuje dokonać zgłoszenia wynalazku przed EPO: **jaką ścieżkę walidacji wybrać? Co można zyskać dzięki patentowi jednolitemu? Czy jest on opłacalny w sensie ekonomicznym?**

W niniejszym tekście opisujemy procedurę przewidzianą dla uzyskania patentu jednolitego

i prezentujemy porównanie kosztów pomiędzy patentem jednolitym a tradycyjnym patentem europejskim, zarówno w zakresie ich uzyskania, jak i utrzymania. Należy przy tym podkreślić, że jednoznacznej oceny, które z rozwiązań jest bardziej korzystne finansowo, nie da się sformułować *in abstracto*: analizy każdorazowo należy bowiem dokonywać w świetle indywidualnych okoliczności danego zgłaszającego. Ograniczamy się zatem do wskazywania czynników, które należy brać pod uwagę przy wyborze pomiędzy walidacjami tradycyjnymi a walidacją jednolitą.

Kluczowa teza, jaką chcemy wykazać jest następująca: **korzyści z jednolitego patentu są tym bardziej znaczące, im większa jest liczba państw, w których chcemy korzystać z ochrony patentowej. Należy jednak pamiętać, że potencjalnym oszczędnościom towarzyszy ryzyko związane z narażeniem patentu na centralny atak przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC), który może doprowadzić do jego unieważnienia we wszystkich jurysdykcjach objętych systemem.**

Procedura właściwa dla rejestracji jednolitego skutku

Uzyskanie jednolitego patentu uzależnione jest od **złożenia odpowiedniego wniosku w ciągu miesiąca od przyznania przez EPO patentu europejskiego**. W zakresie samej procedury udzielania patentów europejskich przez EPO nic się nie zmienia, mamy raczej do czynienia z wprowadzeniem do niej dodatkowego etapu.

Co istotne, patent europejski musi być udzielony z takim samym zestawem zastrzeżeń w 25 Państwach Członkowskich uczestniczących w systemie jednolitej ochrony, jak wynika z art. 3 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. Nie jest przy tym istotne, czy jednolity patent we wszystkich tych państwach będzie istotnie obowiązywał (skądinąd, po Brexicie mamy 24 Państwa Członkowskie uczestniczące w systemie, spośród których jak dotąd 17 ratyfikowało Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego).

Wniosek o rejestrację jednolitego skutku składany jest pisemnie z wykorzystaniem Formularza 7000. Na stronie EPO wskazuje się, że preferuje się w tym zakresie drogę elektroniczną. Wniosek powinien zawierać tłumaczenie patentu europejskiego.

Jednolity skutek — tylko dla “nowych” patentów

Przypomnijmy, że jednolity skutek dotyczy tylko patentów nowych, które nie zostały przyznane przed wdrożeniem systemu jednolitej ochrony patentowej. Pisaliśmy już na naszym blogu o przewidzianej w przepisach przejściowych możliwości dokonania *opt-outu* (zob. **Jednolity Sąd**

Patentowy: opt-out). Właściciel patentu europejskiego (także zgłaszającego, który dokonał zgłoszenia przed upływem okresu przejściowego lub posiadacz SPC wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim) może przed upływem okresu przejściowego wyłączyć swój patent (zgłoszenie lub SPC) z zakresu jurysdykcji UPC. Należy dobitnie podkreślić, że **niedokonanie opt-outu nie wpływa na charakter patentu, a zatem patent europejski wcześniej udzielony nie staje się patentem jednolitym**. Żadna ścieżka konwersji nie została przewidziana.

Istotne daty dla zgłaszania wniosków o udzielenie jednolitego patentu

Jest więc jednoznaczne, że **tylko patenty udzielone po 1 czerwca mogą korzystać ze skutku jednolitego**. Warto jednak wspomnieć, że EPO oferuje pewne szczególne rozwiązania dostępne dla osób, które dokonały wcześniej zgłoszeń.

Od 1 stycznia 2023 r. dopuszczalne jest składanie wcześniejszych wniosków o udzielenie patentu jednolitego. Wymogiem jest, by postępowanie w sprawie udzielenia patentu osiągnęło wystarczająco zaawansowany etap, mianowicie, musi dojść do wydania przez Wydział Badań komunikatu, o którym mówi Reguła 71 ust. 3 Regulaminu Wykonawczego do EPC. Zgodnie ze wskazanym przepisem postępowania, przed podjęciem decyzji o udzieleniu patentu europejskiego Wydział badań informuje zgłaszającego o tekście, w jakim zamierza go udzielić, i o powiązanych z nim danych bibliograficznych. Jeżeli wniosek taki zostanie złożony i inne wymagania zostaną spełnione, EPO dokona rejestracji jednolitego patentu natychmiast z chwilą uruchomienia systemu — t.j. 1 czerwca 2023 r. Jeżeli stwierdzone zostaną jakieś braki, zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia, jeżeli to możliwe, albo wniosek zostanie odrzucony.

Warto wspomnieć, że **w okresie przejściowym dostępny jest jeszcze inny specjalny środek — wniosek o opóźnienie decyzji w sprawie przyznania patentu europejskiego**. Tak samo skorzystanie z niego jest możliwe dopiero po poinformowaniu przez Wydział Badań zgłaszającego o planowanym tekście, w jakim patent ma zostać udzielony, a przed jego zatwierdzeniem przez zgłaszającego. Na skutek wniosku EPO opóźni wydanie decyzji o przyznaniu patentu europejskiego, tak że wzmianka o jego przyznaniu pojawi się w Europejskim Biuletynie Patentowym w dniu uruchomienia systemu jednolitej ochrony lub niezwłocznie po tym dniu.

Koszty uzyskania patentu

Należy podkreślić, że **sam wniosek o rejestrację jednolitego skutku jest całkowicie wolny od opłat**.

Oczywiście, inaczej sytuacja wygląda w przypadku tradycyjnych patentów europejskich — w odniesieniu do wybranych państw europejskich, w których chcemy korzystać z ochrony, musimy

ponieść koszty związane z walidacją. Pod tym względem, **w im większej liczbie państw posiadacz patentu europejskiego chciałby dokonać walidacji, tym bardziej opłacalną ekonomicznie opcją staje się patent jednolity.**

Koszty tłumaczeń również warto wziąć pod uwagę. Do wniosku o rejestrację jednolitego skutku należy dołączyć:

- a) jeśli językiem postępowania jest francuski lub niemiecki, pełne tłumaczenie opisu patentu europejskiego na język angielski; lub
- b) jeśli językiem postępowania jest angielski, pełne tłumaczenie opisu patentu europejskiego na dowolny inny język urzędowy Unii (art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń).

Warto wspomnieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa są uprawnione do rekompensaty kosztów poniesionych na tłumaczenie oryginalnego zgłoszenia patentowego na jeden z trzech oficjalnych języków urzędowych EPO w wysokości 500 euro.

Natomiast przypadku tradycyjnych patentów europejskich, musimy upewnić się, czy czy państwa, w których chcielibyśmy dokonać walidacji, są stronami Porozumienia Londyńskiego w sprawie stosowania art. 65 EPC. Porozumienie to rozluźnia wymóg przedstawienia tłumaczeń w uczestniczących państwach: w państwach, w których angielski, niemiecki lub francuski jest językiem urzędowym, przedłożenie tłumaczenia nie jest obowiązkowe; natomiast w pozostałych — wystarczające jest tłumaczenie specyfikacji patentowej na jeden z tych trzech języków; państwa te mogą natomiast żądać przetłumaczenia zastrzeżeń patentowych na ich języki urzędowe. Porozumienie Londyńskie pozwala tym samym na znaczącą redukcję kosztów. Przedstawienie pełnego tłumaczenia wymaganego dla rejestracji jednolitego skutku będzie w tym wypadku bardziej kosztowne. Ustalenie, co jest bardziej korzystne, wymaga więc ponownie rozważenia, w ilu i jakich państwach dany podmiot chciałby korzystać z ochrony.

Koszty utrzymania patentu

Obecnie posiadacz patentu europejskiego musi wносить roczne opłaty w każdym z państw, w których korzysta z ochrony. **W przypadku jednolitego patentu wystarczające będzie uiszczenie jednej opłaty do EPO.**

Opłata roczna została ustalona na poziomie, który określany jest jako przyjazny dla biznesu (*business-friendly*) — ma ona mianowicie odpowiadać sumie opłat w czterech państwach-stronach Porozumienia w sprawie UPC, gdzie dokonywano najwięcej walidacji w 2015 r. (tzw. propozycja *Top Four* wysunięta przez Prezesa EPO). Poprzednio w gronie tych 4 państw były Wielka Brytania,

Niemcy, Francja i Holandia. Zastąpienie Wielkiej Brytanii przez Włochy nie wpłynęło jednak na wysokość opłat.

Na oficjalnej stronie EPO zamieszczono szacunkową kalkulację opłat według danych na 1 stycznia 2020 r., a więc jeszcze z uwzględnieniem WB, z której wynika, że taki poziom opłat jest w szczególności atrakcyjny w pierwszych latach ważności patentu, a koszt 10 lat utrzymania patentu jednolitego (średni okres korzystania z ochrony patentowej) powinien zamknąć się w 5,000 euro.

Znowuż opłacalność patentu jednolitego będzie uzależniona od liczby państw, w których chcielibyśmy korzystać z ochrony. Im jest ich więcej, tym bardziej prawdopodobne, że jednolity patent będzie dla nas korzystny. Jeżeli interesuje nas z kolei walidacja np. w 2 lub 3 państwach członkowskich, może się okazać, że jednolity patent przyczynia się do wzrostu kosztów.

Ponadto, jeśli dopuszczamy ewentualność, że w miarę upływu czasu nasze ekonomiczne priorytety mogą ulec zmianie i będziemy w pewnym momencie chcieli zmodyfikować zakres terytorium, na którym korzystamy z ochrony — jednolity patent pozbawia nas tej możliwości. W przypadku tradycyjnego patentu europejskiego, możemy przestać uiszczać opłaty za utrzymanie patentu w państwie, które straciło znaczenie z punktu widzenia naszej strategii ochrony. Patent jednolity nie jest aż tak elastyczny — musimy wybrać: wszystko albo nic.

Z drugiej natomiast strony, bez wątpienia patent jednolity będzie wiązać się ze znaczącym ułatwieniem administracyjnym: posiadacze patentów będą mogli dokonać jednej płatności, w jednej walucie i w jednym ustalonym terminie, zamiast być zmuszonym do odrębnego monitorowania terminów i właściwych regulacji w poszczególnych porządkach krajowych. Co więcej, opłatę może wnieść dowolna osoba — nie jest potrzebne korzystanie z usług pełnomocnika.

Koszty postępowań w sprawie naruszeń

Ponadto warto odnotować różnice kosztów w zakresie egzekwowania praw z patentów. Z aktualnymi stawkami opłat przed UPC można zapoznać się pod [tym linkiem](#). Jak czytamy w wyjaśnieniu opublikowanym [na stronie UPC](#), wysokość opłat została ustalona w taki sposób, aby UPC był samowystarczalny, a zarazem zapewniony został uczciwy dostęp do niego dla stron. Przewidziano zatem system obejmujący stałe opłaty, a także opłaty uzależnione od wartości przedmiotu sporu, jeżeli ta jest wyższa od 500,000 euro. Przykładowo za powództwo w sprawie naruszenia zapłacimy 11,000 euro, a jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza wspomniany powyżej próg, dodatkowo od 2,500 do nawet 325,000 euro.

Należy się spodziewać, że **w większości przypadków centralne postępowanie przed UPC w sprawach naruszeń może się okazać bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż wnoszenie odrębnie powództw we wszystkich państwach, gdzie walidowano tradycyjny patent europejski.** Jeżeli do naruszeń będzie dochodziło jednak w pojedynczej jurysdykcji/kilku ju-

rysdykcjach, nie jest wykluczone, że wszczęcie postępowanie przed sądem/sądami krajowymi będzie tańsze niż wniesienie powództwa do UPC. Oczywiście, takie centralne postępowanie można postrzegać jako swojego rodzaju miecz obosieczny: z jednej strony uprawnionemu z patentu jednolitego pozwala ono na równoczesne zwalczanie naruszeń we wszystkich jurysdykcjach objętych systemem, z drugiej jednak — w razie skutecznego zakwestionowania patentu przed UPC, naraża go na scenariusz, w którym patent straci ważność na terytorium wszystkich uczestniczących państw.

Zakres terytorialny patentu jednolitego

Jak wskazywaliśmy we wstępie, ocena korzyści z patentu jednolitego zawsze powinna być zindywidualizowana. Ustalenie, czy bardziej opłacalne jest ubieganie się o rejestrację jednolitego skutku, czy może walidacja w wybranych państwach europejskich, wymaga refleksji na temat tego, gdzie chcemy korzystać z ochrony. **Konieczna jest pogłębiona analiza tego, na jakich terytoriach/rynkach działają konkurenci — potencjalni naruszycciele patentu i jak wysokie jest prawdopodobieństwo naruszeń.** Następnym krokiem będzie zestawienie dokonanych w ten sposób ustaleń ze statusem poszczególnych państw UE jako stron Porozumienia o UPC.

Należy przy tym pamiętać, że **na chwilę obecną zasięg terytorialny jednolitego patentu mimo wszystko pozostaje stosunkowo ograniczony.** Nie tylko nie będzie można korzystać z jednolitej ochrony w państwach, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie patentu jednolitego, a więc w Polsce, Hiszpanii i Chorwacji. Jak wskazywano, Porozumienie o UPC ratyfikowało do tej pory 17 państw członkowskich UE. Przykładowo: żadne z państw Grupy Wyszehradzkiej nie dokonało dotąd ratyfikacji — na ten moment patenty europejskie nie będą mogły więc korzystać z jednolitego skutku w Czechach, jak też na Słowacji i na Węgrzech.