

Ekspansywna jurysdykcja UPC v. powództwo torpeda przed sądem krajo- wym

W niedawno opublikowanym [tekście](#) opisaliśmy praktykę Jednolitego Sądu Patentowego (*Unified Patent Court*; UPC) w zakresie rozszerzenia swojej jurysdykcji poza państwa, które formalnie przystąpiły do wzmocnionej współpracy w zakresie patentu jednolitego. Tym razem stawiamy pytanie o możliwość obrony przed długim ramieniem (*long-arm*) UPC. Badamy, **czy wszczynając postępowanie np. przed polskim sądem w sprawie ustalenia braku naruszenia, możemy uchronić się przed stwierdzeniem tego naruszenia przez UPC skutecznym wobec Polski i wszystkich umiatających się państw.**

Na wstępie należy podkreślić, że zajmujemy się w tym wypadku dopiero kształtującą się praktyką i nie istnieje jeszcze ugruntowana linia orzecznicza, na której te rozważania mogłyby zostać oparte. Wiele z przedstawionych tu zagadnień nieuchronnie zostanie poddanych weryfikacji w kolejnych rozstrzygnięciach UPC oraz przed sądami krajowymi, których reakcja na ekspansjonizm Jednolitego Sądu Patentowego wciąż w znacznej mierze pozostaje niewiadomą.

Co wynika z wyroku TSUE w sprawie *BSH przeciwko Electrolux*

W przywoływanym powyżej artykule analizowaliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie C-339/22 BSH Hausgeräte GmbH przeciwko Electrolux AB, który — choć nie dotyczył bezpośrednio UPC — każe uznać, że Jednolity Sąd Patentowy może orzekać w sprawie naruszeń patentu europejskiego, nawet jeśli popełniono je w państwie UE, które nie jest stroną Porozumienia o UPC lub w państwie spoza UE, które jest stroną Europejskiej Konwencji Patentowej. Nie może natomiast orzekać o ważności części patentu europejskiego, które zostały zwalidowane w państwach UE lub państwach-stronach Konwencji z Lugano niebędących stronami Porozumienia. W wypadku, gdy postępowanie w sprawie nieważności toczy się przed sądem krajowym — to UPC może zawiesić postępowanie “w szczególności gdy uzna, że istnieje rozsądna i istotna szansa na stwierdzenie nieważności tego patentu przez właściwy sąd tego innego państwa członkowskiego” (pkt 51 wyroku).

Jeśli podniesiono zarzut nieważności dotyczący części krajowych patentu europejskiego w państwach, które nie są ani członkami UE, ani nie przystąpiły do Konwencji z Lugano i, co więcej, nie uczestniczą w systemie jednolitego patentu (np. Wielka Brytania), UPC może go zbadać, ale stwierdzenie nieważności w tym trybie wywoła skutek tylko między stronami sporu (*inter partes*).

Status UPC na gruncie przepisów Rozporządzenia Bruksela I bis

Przepis art. 71a [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych \(Bruksela I bis\)](#) wprowadza pojęcie “sądu wspólnego” i status ten przyznaje Jednolitemu Sądowi Patentowemu oraz Trybunałowi Sprawiedliwości Beneluksu. Kiedy sąd taki orzeka w sprawach objętych zakresem rozporządzenia (w tym np. w przedmiocie naruszenia i ważności patentów), uznaje się go za **sąd państwa członkowskiego**. Jego jurysdykcję określa się na mocy rozporządzenia z uwzględnieniem art. 71b. Sąd taki jest władny rozstrzygać wszystkie sprawy wchodzące w zakres Porozumienia o UPC, które należałyby na gruncie rozporządzenia do jurysdykcji państw uczestniczących w systemie: będzie to obejmowało zatem kwestie naruszeń i ważności patentów jednolitych oraz patentów europejskich, co do których nie dokonano *opt-outu* (pkt 1 w związku z art. 3 i 32 [Porozumienia o UPC](#)). Bruksela I bis również odrębnie określa jurysdykcję UPC w przypadkach gdy: (a) pozwany nie ma miejsca zamieszkania w jednym z państw członkowskich, a rozporządzenie to w inny sposób nie obejmuje go jurysdykcją (odpowiednie sto-

sowanie przepisów o jurysdykcji) (pkt 2); (b) UPC ma jurysdykcję na podstawie art. 71b pkt 2 w sporze dotyczącym naruszenia patentu europejskiego, które powoduje szkodę wewnątrz Unii – w stosunku do szkody powstałej poza Unią na skutek takiego naruszenia (pkt 3).

Odesłanie do przepisów w zakresie rozstrzygania kolizji jurysdykcyjnych

Zgodnie z art. 71c ust. 1, **art. 29-32 (postanowienia dotyczące zawieszenia postępowania) stosuje się w przypadku, gdy postępowanie wszczęto we wspólnym sądzie oraz w sądzie państwa członkowskiego, które nie jest stroną aktu prawnego ustanawiającego dany wspólny sąd**. Innymi słowy, mechanizm dotyczący zawisłości sprawy stosuje się w relacjach między UPC a sądami krajowymi państw członkowskich pozostających poza systemem patentu jednolitego. Jeżeli więc mamy do czynienia z postępowaniami wszczętymi równolegle przed sądem w Polsce, Hiszpanii lub Chorwacji oraz UPC, musimy zastosować właśnie te przepisy rozporządzenia. Art. 71c ust. 2 precyzuje, że takie same reguły stosuje się w relacjach pomiędzy UPC a umawiającymi się państwami w trakcie 7-letniego okresu przejściowego.

A) Pozew o to samo roszczenie (art. 29)

Przepis art. 29 rozporządzenia stanowi: *Jeżeli przed sądami różnych państw członkowskich zawisły sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, sąd, przed który wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo (ust. 1).*

Gdyby postępowanie przed sądem polskim miało na celu zablokowanie postępowania naruszeniowego przed UPC, ustalenie, że taka sytuacja znajduje się w zakresie zastosowania art. 29 byłaby najkorzystniejsza. W takim wypadku sąd krajowy musi bowiem zawiesić postępowanie; nie dysponuje żadnym marginesem uznania. **Jeżeli to UPC będzie sądem, do którego roszczenie wpłynie później, będzie on musiał zawiesić postępowanie** (ust. 1), a po potwierdzeniu jurysdykcji sądu, będzie zobowiązany do stwierdzenia braku swojej jurysdykcji (ust. 3).

Art. 29 stosuje się w przypadku “tych samych roszczeń” — należy zaznaczyć, że jest to termin, który ma autonomiczne znaczenie w prawie unijnym (niezależne od tego, jak może być rozumiany w prawie krajowym). **Wymaga on tożsamości stron i przedmiotu roszczeń, jak i ich podstawy prawnej i faktycznej**. Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z 6 grudnia 1994 r. w sprawie C-406/92 “Tatry”:

Powództwo mające na celu pociągnięcie pozwanego do odpowiedzialności za spowodowanie szkody i nakazanie mu zapłaty odszkodowania ma tę samą podstawę prawną i ten sam przedmiot w rozumieniu tego artykułu, co wcześniejsze postępowania wszczęte przez tego pozwanego, w których domaga się on uznania, że nie ponosi on odpowiedzialności za tę szkodę.

Łatwo odnieść tę tezę do pary: roszczenie naruszeniowe/roszczenie o stwierdzenie braku naruszenia. Taka konkluzja wybrzmiewa też wyraźnie w podręczniku [*The jurisdiction of European courts in patent disputes*](#) opublikowanym przez EPO. Autorzy odnoszą się do niej właśnie w kontekście tzw. powództw "torpedo", pisząc o sytuacji, w której wniesienie powództwa w sprawie stwierdzenia braku naruszenia w państwie X, znanym z przewlekłości postępowań sądowych, może skutecznie zablokować rozpoznanie powództw naruszeniowych w państwach Y i Z (s. 18).

Musimy jednak pamiętać, że tożsamość sprawy w rozumieniu art. 29 Bruksela I bis zależy od identyczności podstawy prawnej i faktycznej. W przypadku sporów patentowych wymaga to, aby **postępowania dotyczyły tego samego patentu europejskiego oraz tych samych zarzucanych czynności naruszających**.

Pozostaje jednak otwarte pytanie, jak daleko sięgają skutki zawieszania postępowania: czy tylko dotyczyć będą krajowej części i ochronią nas przed oceną naruszeń w Polsce/Hiszpanii/Chorwacji/państwie trzecim przez UPC? Wydaje się, że w świetle wyroku TSUE w sprawie *BSH przeciwko Electrolux* nie trzeba na tym poprzestawać. Jeśli jurysdykcja państwa członkowskiego poza systemem UPC zostanie ustalona na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) – to idąc za rozumowaniem TSUE, sąd taki mógłby rozpoznać pozew o naruszenie krajowych części europejskiego patentu dotyczących również innych państw. TSUE, wbrew stanowisku Electroluxu, zgodził się, że sądy szwedzkie mogły badać żądania powoda dotyczące naruszeń krajowych części patentu innych niż część szwedzka. Odnosząc to do naszej sytuacji z udziałem UPC, nie byłaby pozbawiona racji konkluzja, że sąd danego państwa poza systemem jednolitego patentu będzie mógł w takiej sytuacji orzekać również w stosunku do naruszeń nie tylko części krajowej, ale naruszeń transgranicznych o znacznie szerszym zasięgu. **To natomiast mogłoby hipotetycznie wywołać efekt w postaci zablokowania całego postępowania przed UPC (zob. [tutaj](#)).**

B) Pozew o roszczenie ściśle powiązane (art. 30)

Art. 30 Rozporządzenia Bruksela I bis stosuje się natomiast w sytuacji roszczeń ściśle powiązanych. Zgodnie z ust. 1, *jeżeli przed sądami różnych państw członkowskich zawisłe są sprawy, które pozostają ze sobą w związku, każdy sąd przed który wytoczono powództwo później, może zawiesić postępowanie*. Gdy takie równoległe postępowania toczą się na poziomie pierwszej instancji, sąd, przed którym sprawa zawisła później, może na wniosek strony stwierdzić brak swojej jurysdyk-

cji — o ile sąd przed który najpierw wytoczono powództwo, ma jurysdykcję w tych sprawach, a połączenie spraw jest zgodne z jego prawem (ust. 2).

Definicję spraw pozostających ze sobą w związku znajdujemy natomiast w ust. 3: *uważa się, że sprawy pozostają ze sobą w związku, jeżeli istnieje między nimi tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń*. Art. 30 wydaje się przekonującym kandydatem do zastosowania w tych wypadkach, gdzie po jednej stronie mamy powództwo o naruszenie, a po drugiej o unieważnienie. Trudno mówić tutaj o tożsamości postępowań, a jednak potencjalny wyrok przeciwko naruszczeniowi i stwierdzenie nieważności niewątpliwie należałoby ocenić jako wzajemnie sprzeczne.

Wymaga jednak podkreślenia, że w przypadku roszczeń ściśle powiązanych, **sąd nie musi zawiesić postępowania**. Przypomnieć należy raz jeszcze tezę sformułowaną przez TSUE w orzeczeniu *BSH przeciwko Electrolux*: sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli *istnieje rozsądna i istotna szansa na stwierdzenie nieważności tego patentu przez właściwy sąd tego innego państwa członkowskiego*.

Odmienny reżim dla państw trzecich

Należy wspomnieć, że powyższe rozważania dotyczą kolizji jurysdykcyjnej między UPC a sądami państw członkowskich UE. Inaczej będzie kształtować się natomiast sytuacja, jeżeli po drugiej stronie UPC znajdzie się sąd państwa trzeciego, np. sąd brytyjski.

A) Pozew o to samo roszczenie

Zawieszenie w przypadku równoległych pozwów złożonych do UPC i państwa trzeciego — zgodnie z art. 33 ust. 1 — ma charakter fakultatywny. Będzie ono możliwe tylko, jeśli można będzie oczekiwać, że sąd państwa trzeciego wyda orzeczenia nadające się do uznania oraz wykonania w tym państwie członkowskim; a także sąd państwa członkowskiego (w tym wypadku UPC) upewnił się, że zawieszenie jest potrzebne dla prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli zaś sąd w państwie trzecim już wyda orzeczenie nadające się do uznania oraz wykonania, UPC będzie musiał umorzyć postępowanie (ust. 3).

B) Pozew o powiązane roszczenie

Fakultatywne jest również zawieszenie postępowania, jeżeli przed sądem w państwie członkowskim zostaje wytoczone powództwo, które pozostaje w związku z powództwem w państwie

trzecim. Sąd może to zrobić przy spełnieniu tych samych warunków co w przypadku z art. 33 ust. 1 z uzupełnieniem o następującą przesłankę: “wskazane jest łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie spraw wiążących się ze sobą w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń” (art. 34 ust. 1). Taka sama reguła jak w art. 33 ust. 3 odnosi się do umorzenia postępowania w przypadku powiązanych roszczeń.

Inne zasady dla środków zabezpieczających

Należy przy tym zaznaczyć, że możliwości ucieczki przed długim ramieniem UPC pozostają ograniczone. Powództwo *torpedo* — nawet jeśli wywrze skutek w postaci zawieszenia postępowania przed UPC — nie pozbawi go możliwości orzeczenia środków tymczasowych.

Art. 35 rozporządzenia Bruksela I bis stanowi bowiem:

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, włącznie ze środkami zabezpieczającymi, przewidzianych w prawie państwa członkowskiego, może zostać wniesiony do sądu tego państwa członkowskiego także wówczas, gdy sprawa główna należy do jurysdykcji sądu innego państwa członkowskiego.

W kontekście UPC odesłanie do prawa państwa członkowskiego należy, oczywiście, rozumieć jako odesłanie do Jednolitego Sądu Patentowego.

Podsumowanie

Powództwo typu torpedo może jawić się jako atrakcyjna strategia obrony przed ekspansjonizmem UPC: **potencjalny pozwany może wystąpić z powództwem o stwierdzenie braku naruszenia przed sądem takiego państwa jak Polska, Chorwacja czy Hiszpania.** W takim wypadku, na gruncie art. 29 rozporządzenia Bruksela I bis, UPC nie będzie mógł badać potencjalnych naruszeń w tych państwach. Warto podkreślić, że roszczenie o stwierdzenie braku naruszenia stwarza większą szansę na osiągnięcie tego efektu (tożsamość roszczeń — obligatoryjne zawieszenie) niż zarzut nieważności (powiązanie roszczenia — fakultatywne zawieszenie). Podobna strategia może być wykorzystana, jeżeli wniesiemy powództwo do państwa trzeciego, ale w tym wypadku zawieszenie będzie fakultatywne. Pozostaje z uwagą obserwować, jak na podobną argumentację będą reagować UPC oraz sądy krajowe.