

Jak daleko sięga jurysdykcja UPC?

System jednolitego patentu funkcjonuje od 1 czerwca 2023 r. — dla patentów europejskich zarejestrowanych w tym dniu lub po tej dacie możliwe jest ubieganie się o zarejestrowanie przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) jednolitego skutku. Kluczowym elementem systemu jest Jednolity Sąd Patentowy (*Unified Patent Court*; UPC), który jest wyłącznie właściwy w odniesieniu do powództw w sprawach dotyczących faktycznych lub grożących naruszeń patentów jednolitych.

Na chwilę obecną w systemie jednolitego patentu uczestniczy 18 państw członkowskich Unii Europejskiej. 6 państw, które podpisały [Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego \(2013/C 175/01\)](#), nie ratyfikowały go do tej pory: są to Cypr, Czechy, Grecja, Węgry, Irlandia i Słowacja. 3 pozostałe państwa — Chorwacja, Polska i Hiszpania — nie podpisały Porozumienia.

Najnowsza praktyka UPC pokazuje jednak, że skutki jego orzeczeń w sprawie naruszeń patentów mogą wykraczać poza granice państw uczestniczących w systemie. W licznych decyzjach wydawanych w ostatnim czasie wypowiadał się on na temat naruszeń krajowych części patentu europejskiego w innych państwach członkowskich lub nawet państwach trzecich, wydając zabezpieczenia również względem ich terytoriów. W tym artykule przedstawiamy prawne uzasadnienie stosowania przez UPC rozszerzonej jurysdykcji (*long-arm jurisdiction*) i przyglądamy się sprawom, w których wydawał on rozstrzygnięcia wykraczające zasięgiem poza państwa z systemu jednolitego patentu.

Jak ustalać jurysdykcję UPC: rozporządzenie Bruksela I bis

W przedmiocie ustalenia międzynarodowej jurysdykcji UPC, postanowienie art. 31 Porozumienia w sprawie UPC przewiduje, że jurysdykcję Sądu ustala się zgodnie z [rozporządzeniem 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) lub, w stosownych przypadkach, [konwencją o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych z 2007 r.](#) (Konwencja z Lugano) — analogicznym instrumentem do rozporządzenia znajdującym zastosowanie w relacjach między UE a państwami EFTA.

To odesłanie w szczególności do rozporządzenia Bruksela I bis wymaga zwróceniu uwagi na interpretację jego właściwych przepisów dokonaną w ostatnim czasie przez Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie [BSH v. Electrolux \(C-339/22\)](#). Można powiedzieć, że przedstawiona przez TSUE w wyroku z 25 lutego 2025 r. roku argumentacja na temat jurysdykcji sądów miejsca zamieszkania pozwanego w sprawach dotyczących naruszeń patentów ośmieliła UPC i legitymizuje ona jego dążenia do poszerzania zakresu własnej jurysdykcji poza państwa uczestniczące w systemie jednolitego patentu.

Wyrok TSUE w sprawie BSH v. Electrolux (C-339/22): przetarcie ścieżki

Sprawa rozpoznana przez TSUE dotyczyła następującego stanu faktycznego: BSH jest właścicielem europejskiego patentu EP 1434512 dotyczącego odkurzaczy. Patent został zwalidowany w kilku państwach, m.in. Niemczech, Francji, Szwecji, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Turcji. BSH pozwał Electrolux w Szwecji (kraj siedziby pozwanego) z tytułu naruszenia patentu — jednak nie tylko patentu szwedzkiego, ale wszystkich krajowych części patentu europejskiego. BSH

wniósł o nakazanie Electroluxowi zaprzestania korzystania z opatentowanego wynalazku we wszystkich państwach, w których dokonano walidacji. Electrolux domagał się natomiast oddalenia tych żądań, podnosząc, że szwedzki sąd ds. własności przemysłowej i działalności gospodarczej, Patent- och marknadsdomstolen, nie może odnosić się do żądań dotyczących krajowych części patentu innych niż część szwedzka. Zarazem zarzucił nieważność tychże krajowych części patentu.

Przedmiotem interpretacji w tej sprawie był **art. 24 pkt 4 Rozporządzenia Bruksela I bis**. Zgodnie z tym przepisem, **sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem patentu albo nastąpiło zgłoszenie mają jurysdykcję wyłączną w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentu**. Co więcej, sądy każdego państwa członkowskiego mają jurysdykcję wyłączną w postępowaniach dotyczących rejestracji lub ważności europejskiego patentu udzielonego w stosunku do tego państwa członkowskiego.¹ Rozporządzenie Bruksela I bis wprowadza zarazem **ogólną regułę, że osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego (art. 4 ust. 1).**²

Oznacza to więc, że w przypadku powództwa o naruszenia patentu zastosowanie znajdzie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis — czyli właściwy będzie sąd kraju, w którym pozwany ma swoją siedzibę. W odniesieniu do zarzutów nieważności, rozporządzenie przewiduje natomiast wyłączną jurysdykcję państwa, gdzie dokonano zgłoszenia. TSUE wskazał, że prawidłowa wykładnia art. 24 pkt 4 wymaga uznania, że **sąd państwa członkowskiego miejsca zamieszkania pozwanego, do którego to sądu wniesiono powództwo o stwierdzenie naruszenia patentu udzielonego w innym państwie członkowskim, ma nadal jurysdykcję do rozpoznania tego powództwa, gdy w jego ramach pozwany ten kwestionuje w drodze zarzutu ważność tego patentu, jednak jurysdykcja do orzekania w przedmiocie tej ważności należy wyłącznie do sądów tego innego państwa człon-**

¹ **Art. 24 Rozporządzenia Bruksela I bis**

Niezależnie od miejsca zamieszkania stron jurysdykcję wyłączną mają następujące sądy państwa członkowskiego:
(...)

4) w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, jak również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego – sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa unijnego lub umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły;

Nie naruszając jurysdykcji Europejskiego Urzędu Patentowego zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, podpisaną w Monachium dnia 5 października 1973 r., sądy każdego państwa członkowskiego mają jurysdykcję wyłączną w postępowaniach dotyczących rejestracji lub ważności europejskiego patentu udzielonego w stosunku do tego państwa członkowskiego (...)

² **Art. 4 Rozporządzenia Bruksela I bis**

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego.

2. Do osób, które nie są obywatelami państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, stosuje się przepisy jurysdykcyjne właściwe dla obywateli tego państwa członkowskiego.

kowskiego. Innymi słowy, sąd szwedzki mógł dalej zajmować się sprawą naruszenia, jakkolwiek TSUE podkreślił możliwość zawieszenia postępowania, w szczególności gdy sąd uzna, “że istnieje rozsądna i istotna szansa na stwierdzenie nieważności tego patentu przez właściwy sąd tego innego państwa członkowskiego” (pkt 51).

Taka konkluzja odnosi się jednak do państw członkowskich. Skoro zaś BSH podniosło zarzut naruszenia również tureckiej części patentu europejskiego, nasuwa się pytanie: czy sąd szwedzki mógł go rozpoznać? TSUE potwierdził, że owszem, sąd państwa członkowskiego miejsca zamieszkania pozwanego, orzekając o naruszeniu, ma jurysdykcję do orzekania również w przedmiocie zarzutu nieważności podniesionego przez pozwanego — “ponieważ jego orzeczenie w tym względzie nie ma wpływu na istnienie lub treść wspomnianego patentu w tym państwie trzecim ani nie skutkuje zmianą w rejestrze krajowym tego państwa” (pkt 76). Takie orzeczenie nieważności nie jest zatem skuteczne *erga omnes* (wobec wszystkich) i nie skutkuje usunięciem dotkniętego wadliwości patentu z obrotu prawnego, a wywołuje tylko skutek w relacjach między stronami sporu.

Oczywiście, przepisy szczególne mogłyby wyłączać taką możliwość — np. Konwencja z Lugano, która zawiera normę analogiczną do tej wyrażonej w art. 22 ust. 4 rozporządzenia Bruksela I bis. Turcja nie jest jednak jej stroną. Na warunkach przewidzianych w art. 33 i 34 rozporządzenia Bruksela I bis, sąd szwedzki mógłby również uznać jurysdykcję sądu tureckiego — poprzez zawieszenie postępowania, a nawet jego zakończenie — gdyby już toczyło się przed takim sądem postępowanie o tym samym przedmiocie i tej samej podstawie albo na podstawie powiązanego powództwa.

Porównując, sąd szwedzki w tym postępowaniu w odniesieniu do np. austriackiej części patentu (państwo członkowskie UE), mógł badać naruszenie, ale już nie mógł się wypowiedzieć w przedmiocie jej ważności. Miał jednak kompetencję do oceny zarówno naruszenia, jak i ważności części tureckiej patentu (państwo trzecie).

Co z tego wynika dla funkcjonowania systemu jednolitego patentu — i dla państw znajdujących się poza nim

Co istotne, w scenariuszu, którym zajmował się TSUE, równie dobrze w miejsce sądu szwedzkiego można podstawić UPC. Mianowicie, zgodnie z art. 71a rozporządzenia Bruksela I bis, sąd wspólny dla kilku państw członkowskich — np. UPC właśnie — uznaje się za sąd państwa członkowskiego w sytuacji, gdy zgodnie z ustanawiającym go aktem prawnym taki wspólny sąd wykonuje jurysdykcję w sprawach objętych zakresem stosowania rozporządzenia. I rzeczywiście, taka rozszerzająca interpretacja jurysdykcji TSUE jest stosowana przez UPC w praktyce w ostatnich miesiącach

— poszczególne wydziały Sądu wykorzystywały ją do orzekania o naruszeniach poza granicami państw należących do systemu jednolitego patentu i wydawania skutecznych względem nich zabezpieczeń.

• **Sprawa *IMC Créations v Mul-T-Lock France and Mul-T-Lock Switzerland* (UPC_CFI_702/2024)**

Niecałe 4 tygodnie po wydaniu decyzji przez TSUE w sprawie *BHS v. Electrolux*, paryski wydział UPC zastosował wyznaczony przez Trybunał w Luksemburgu standard postępowania i uznał się za kompetentnego do badania naruszeń również w państwach pozostających poza systemem jednolitego patentu: Hiszpanii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stwierdził zarazem, że może wypowiadać się w przedmiocie ważności patentu w tych państwach — ale tylko ze skutkiem *inter partes*, a zatem pozostawiając kwestię do ostatecznego rozstrzygnięcia organom krajowym. Co ciekawe, tylko jeden z pozwanych ma siedzibę w państwie członkowskim UE, tj. Mul-T-Lock France, drugi z nich to spółka szwajcarska.

• **Sprawa *Fujifilm Corporation v. Kodak GmbH and Others* ((UPC_CFI_365/2023), i (UPC_CFI_359/2023)**

Fujifilm pozwało trzy niemieckie spółki Kodak za naruszenie patentów dotyczących płyt drukarskich i ich składników chemicznych (EP 3511174B1, EP 3476616B1 i EP 3594009B1). Sprawy toczyły się przed wydziałami UPC w Mannheim i Düsseldorfie. Patenty zostały zwalidowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii i, co wymaga podkreślenia, Fujifilm domagało się zakazu naruszeń również w odniesieniu do brytyjskiej części patentów.

Po ogłoszeniu wspomnianej decyzji TSUE, wydział UPC w Mannheim potwierdził naruszenie jednego z patentów w Wielkiej Brytanii. Co więcej, uznał go również za nieważny — ale tylko *inter partes* czyli w relacji między stronami sporu. Prezentując taką konkluzję, sąd oparł się na przedstawionej przez TSUE interpretacji art. 4 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis: sądy miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego państw członkowskich UE mogą rozpoznawać sprawy dotyczące naruszeń patentów walidowanych w państwach trzecich. UPC może ocenić ważność, jeżeli jest to konieczne do badania potencjalnego naruszenia, jednak unieważnienie takiego patentu mogłoby nastąpić tylko w postępowaniu przed UKIPO lub sądami brytyjskimi. Odnotowania wymaga również prawo, na bazie którego UPC analizował naruszenie brytyjskiej części patentów: były to Sekcje 60(1)(a) oraz (b) brytyjskiego *Patents Act* z 1977. Ostatecznie UPC zakazał sprzedaży i nakazał zniszczenie oraz wycofanie naruszających patent produktów w Wielkiej Brytanii, zasądzając zarazem odszkodowanie. Odmówił jednak publikacji wyroku.

• **Sprawa *Dyson Technology Ltd v Dreame International Ltd* (UPC_CFI_123/2025)**

W toku jest również sprawa przeciwko Dreame International Ltd, firmie z Hongkongu, z powództwa Dyson Technology Ltd. W sprawie tej UPC udzielił na korzyść powoda zabezpieczenia dotyczącego terytorium Hiszpanii, gdzie pozwany sprzedawał produkty do stylizacji włosów podobne do urządzeń Dyson AirWrap. Zakaz został wydany na bazie prawa hiszpańskiego.

Tak jak w sprawie Fujifilm, UPC powołał się na wyrok TSUE w sprawie *BSH przeciwko Electrolux*, który to potwierdza możliwość orzekania przez sądy państw członkowskich (a więc również UPC) w sprawach o naruszenia dotyczące państw trzecich, jeśli pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę w państwie UE.

• Sprawa *HL Display AB v. Black Sheep Retail Products B.V.* (UPC_CFI_386/2024)

Powód, HL Display, to szwedzka spółka specjalizująca się w produkcji systemów ekspozycji i komunikacji sklepowej; posiada ona patent EP 2432351, którego przedmiotem ochrony jest system zabezpieczania akcesoriów półkowych. Pozwany natomiast to holenderska firma, która zajmuje się produkcją podobnych rozwiązań. HL Display — podnosząc, że Black Sheep Retail Products naruszyło wspomniany patent — domagał się zakazu sprzedaży określonych produktów we wszystkich państwach, w których patent został zwalidowany, również takich, które znajdują się poza systemem jednolitego patentu. Do tego grona należy również Polska.

Wydział UPC w Hadze stwierdził, że w istocie doszło do naruszenia patentu posiadanego przez HL Display. Oddalił zarazem pozew wzajemny o unieważnienie patentu, nie przychylając się do argumentów Black Sheep Retail Products m.in. na temat braku poziomu wynalazczego. Powołując się na orzeczenie TSUE w sprawie *BSH przeciwko Electrolux*, haski wydział UPC uznał się za kompetentnego do oceny zarzutów naruszenia w stosunku do wszystkich państw, w których powód korzystał z ochrony patentowej, nawet jeśli te państwa nie ratyfikowały Porozumienia w sprawie UPC. Zaznaczył przy tym — ponownie w zgodzie z wyrokiem TSUE — że w odniesieniu do państw członkowskich pozostających poza systemem patentu jednolitego, jak i innych państw-stron Konwencji z Lugano, należało rozważyć, czy istnieje rozsądna i istotna szansa na stwierdzenie nieważności przez właściwe sądy krajowe. Uznawszy, że taka szansa nie zachodzi, przyznał zabezpieczenie w stosunku do wszystkich państw, gdzie patent EP 2432351 pozostawał w mocy.

Podsumowanie

Bazując na wyroku TSUE w sprawie *BSH przeciwko Electrolux*, **UPC konsekwentnie i dynamicznie rozwija linię orzecniczą, która pozwala mu badać zarzuty dotyczące naruszeń w państwach pozostających poza systemem jednolitego patentu i wydawać decyzje, np. w przedmiocie**

zabezpieczeń, o zasięgu wykraczającym poza państwa-strony Porozumienia. Czyni to UPC atrakcyjnym forum dla posiadaczy patentów: mogą oni przed nim wszczynać postępowania o naruszenie krajowych części patentu również w państwach spoza systemu (np. brytyjskiej, polskiej, czy hiszpańskiej). Takie podejście może jednak budzić pewne kontrowersje. Z pewnością państwa, które zrezygnowały z ratyfikacji lub przystąpienia do Porozumienia o UPC, nie uczyniły tego po to, by ostatecznie i tak znaleźć się w zasięgu jurysdykcji tego Sądu. Wbrew ich intencjom, UPC może dążyć do stania się quasi-paneuropejskim sądem, stopniowo rozciągając skutki jednolitego patentu na całą Europę.

Niewiadomą też pozostaje, jak będą reagować na takie podejście sądy i organy krajowe. Z pewnością czekają nas liczne konflikty jurysdykcyjne. Sposobem na zwalczanie “długiej ręki” UPC może być wszczynanie powództw o unieważnienie patentu w sądach/organach krajowych poza systemem jednolitego patentu, tak aby w oparciu o przepisy o zawisłości sporu zablokować postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym. Taką możliwość, jak się zdaje, wprost podpowiada wyrok TSUE. Wkrótce opublikujemy artykuł poświęcony właśnie temu zagadnieniu.