



Patent Jednolity oraz Sąd dla Patentu Jednolitego

Aspekty praktyczne w przeddzień wejścia w życie system

Część II

15. 12. 2022

Komisja ds. patentu jednolitego



Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023

The start of the Sunrise Period is postponed for two months. The initial roadmap foresaw 1 January 2023 as the beginning of the Sunrise Period with an entry into force of the UPCA on 1 April 2023. The additional time is intended to allow future users to prepare themselves for the strong authentication which will be required to access the Case Management System (CMS) and to sign documents.

Właściwość sądu

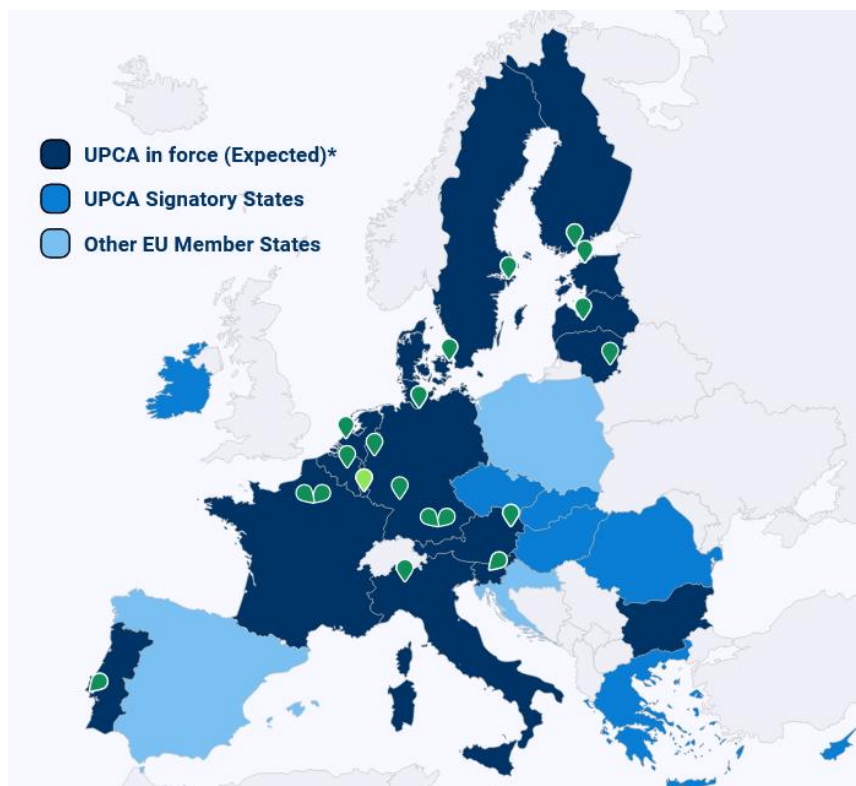


- Naruszenia patentu/SPC
- Stwierdzenie braku naruszenia patentu
- Środki tymczasowe
- Unieważnienie patentów jednolitych
- Powództwa w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wynikających z ochrony tymczasowej udzielonej w związku z publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego
- Wynagrodzenie z tytułu licencji
- Decyzje EPO dotyczące patentów jednolitych
- Prawo użytkownika uprzedniego

Jednolity Sąd Patentowy

Jednolity Sąd Patentowy -> +/- sąd kraju unijnego

Możliwe kierowanie pytań prejudycjalne do TSUE



Sąd Apelacyjny: Luksemburg

Oddziały centralne: Monachium, Paryż

Oddziały lokalne: Bruksela, Kopenhaga, Düsseldorf, Hamburg, Helsinki, Lizbona, Lublana, Mannheim, Mediolan, Monachium, Paryż, Haga, Wiedeń

Oddział regionalny: Nordycko-Bałtycki, Sztokholm*
(Szwecja, Estonia, Litwa, Łotwa)

Który oddział?



- Oddział pod który polega terytorium, na którym doszło/może dojść do naruszenia
- Oddział pod który polega terytorium, na którym siedzibę ma pozwany/jeden z pozwanych
 - jeśli spoza terytorium krajów umawiających się, to oddział centralny
- Jeżeli terytorium danego państwa nie podlega pod oddział lokalny/regionalny, to oddział centralny
- Powództwa wzajemne rozpatruje ten sam oddział, gdzie rozpatrywany jest pozew dot. danego patentu
- Powództwo o unieważnienie i stwierdzenie braku naruszenia zawsze do oddziału centralnego (jeżeli jest to powództwo wzajemne, to tam, gdzie rozpatrywany jest pozew dot. danego patentu, przy czym możliwe zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia, przekazanie obu pozwów lub kontynuowanie obu spraw)
- Strony mogą uzgodnić właściwy oddział, z oddziałami centralnymi włącznie

Źródła prawa



Artykuł 24

Źródła prawa

1. W pełni przestrzegając art. 20, przy rozpatrywaniu sprawy wniesionej na mocy niniejszego porozumienia Sąd orzeka na podstawie:

- a) prawa Unii, w tym rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 oraz rozporządzenia (UE) nr 1260/2012;
- b) niniejszego porozumienia;
- c) EPC;
- d) innych porozumień międzynarodowych mających zastosowanie do patentów i wiążących dla wszystkich umawiających się państw członkowskich; oraz
- e) prawa krajowego.

Język postępowania

Artykuł 49

Język postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji

1. Językiem postępowania przed oddziałem lokalnym lub regionalnym jest język urzędowy Unii Europejskiej będący językiem urzędowym lub jednym z języków urzędowych umawiającego się państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dany oddział, lub język urzędowy lub języki urzędowe wyznaczone przez umawiające się państwa członkowskie podlegające temu samemu oddziałowi regionalnemu.
2. Niezależnie od ust. 1 umawiające się państwa członkowskie mogą wyznaczyć jeden lub kilka języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego jako język postępowania przed ich oddziałem lokalnym lub regionalnym.
3. Strony mogą uzgodnić, że językiem postępowania będzie język, w którym udzielono patentu, pod warunkiem uzyskania akceptacji właściwego składu orzekającego. Jeżeli dany skład orzekający nie zatwierdzi ich wyboru, strony mogą wystąpić o przekazanie sprawy do oddziału centralnego.



Język postępowania cd.



4. Za zgodą stron właściwy skład orzekający może, kierując się względami praktyczności i sprawiedliwości, postanowić o używaniu jako języka postępowania języka, w którym udzielono patentu.

5. Na wniosek jednej ze stron i po wysłuchaniu pozostałych stron oraz właściwego składu orzekającego prezes Sądu Pierwszej Instancji może, kierując się względami sprawiedliwości i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym stanowisko stron, a zwłaszcza stanowisko pozwanego, postanowić, że językiem postępowania będzie język, w którym udzielono patentu. W takim przypadku prezes Sądu Pierwszej Instancji ocenia potrzebę zapewnienia określonych tłumaczeń ustnych i pisemnych.

6. Językiem postępowania w oddziale centralnym jest język, w którym udzielono danego patentu.

Naruszenie i wyłączenia naruszeń



Artykuł 25

Prawo zakazania bezpośredniego korzystania z wynalazku

Patent uprawnia właściciela do zakazania każdej osobie trzeciej, niemającej jego zgody:

- a) wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub używania produktu będącego przedmiotem patentu, a także importowania lub przechowywania tego produktu do wspomnianych celów;
- b) stosowania sposobu wytwarzania będącego przedmiotem patentu lub, jeśli osoba trzecia wie lub powinna była wiedzieć, że zastosowanie tego sposobu wytwarzania bez zgody właściciela patentu jest zakazane, oferowania tego sposobu wytwarzania do zastosowania na terytorium umawiających się państw członkowskich, w których patent ten ma skutek;
- c) oferowania, wprowadzania do obrotu, używania lub importowania lub przechowywania do wspomnianych celów produktu uzyskanego bezpośrednio w drodze zastosowania sposobu wytwarzania będącego przedmiotem patentu.

Wyłączenia (art. 27) – analogicznie jak w Polsce

Naruszenie pośrednie



Artykuł 26

Prawo zakazania pośredniego korzystania z wynalazku

1. Patent uprawnia właściciela do zakazania każdej osobie trzeciej, niemającej jego zgody, zaopatrywania lub oferowania zaopatrywania na terytorium umawiających się państw członkowskich, w których dany patent ma skutek, jakiegokolwiek osoby innej niż strona uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem w środki odnoszące się do zasadniczego elementu tego wynalazku, umożliwiające jego praktyczne zastosowanie w tych państwach członkowskich, jeśli osoba trzecia wie lub powinna była wiedzieć, że takie środki są odpowiednie i przeznaczone do praktycznego zastosowania tego wynalazku.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeśli takie środki są standardowymi produktami komercyjnymi, z wyjątkiem przypadków nakłaniania przez osobę trzecią osoby zaopatrywanej do podejmowania działań zabronionych przez art. 25.



Wyczerpanie prawa

Artykuł 29

Wyczerpanie praw przyznanych na mocy patentu europejskiego

Prawa przyznane na mocy patentu europejskiego nie rozciągają się na działania dotyczące produktu chronionego tym patentem po wprowadzeniu tego produktu do obrotu w Unii Europejskiej przez właściciela patentu lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do tego, by właściciel patentu sprzeciwił się dalszemu udostępnianiu produktu na zasadach handlowych.

Pozew o stwierdzenie nienaruszania patentu



Zasada 61(1)

A declaration that the performance of a specific act does not, or a proposed act would not, constitute an infringement of a patent may be made by the Court in proceedings between the person doing or proposing to do the act and the patent proprietor or licensee entitled to commence infringement proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement, if the patent proprietor or such licensee has asserted that the act is an infringement, or, if no such assertion has been made by the patent proprietor or licensee, if:

- (a) that person has applied in writing to the proprietor or licensee for a written acknowledgment to the effect of the declaration claimed, and has provided him with full particulars in writing of the act in question; and
- (b) the proprietor or licensee has refused or failed to give any such acknowledgment within one month.

Reprezentacja

Artykuł 48

Zastępstwo

1. Strony są reprezentowane przez prawników uprawnionych do występowania przed sądem umawiającego się państwa członkowskiego.
2. Strony mogą być także reprezentowane przez europejskich rzeczników patentowych, którzy są uprawnieni do pełnienia obowiązków zawodowych pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym zgodnie z art. 134 EPC i którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikat europejski uprawniający do rozstrzygnięcia sporów patentowych.
3. Wymogi dotyczące kwalifikacji zgodnie z ust. 2 ustala komitet administracyjny. Sekretarz prowadzi listę europejskich rzeczników patentowych uprawnionych do reprezentowania stron przed Sądem.
4. Pełnomocników stron mogą wspomagać rzecznicy patentowi, którzy mogą zabrać głos na rozprawie przed Sądem zgodnie z regulaminem wewnętrznym.

Wyjątki: skargi na decyzje EPO, opt-out, wnioski o pomoc prawną

Złożenie pełnomocnictwa nie musi być konieczne, przy czym sąd może wezwać do złożenia pisemnego pełnomocnictwa.



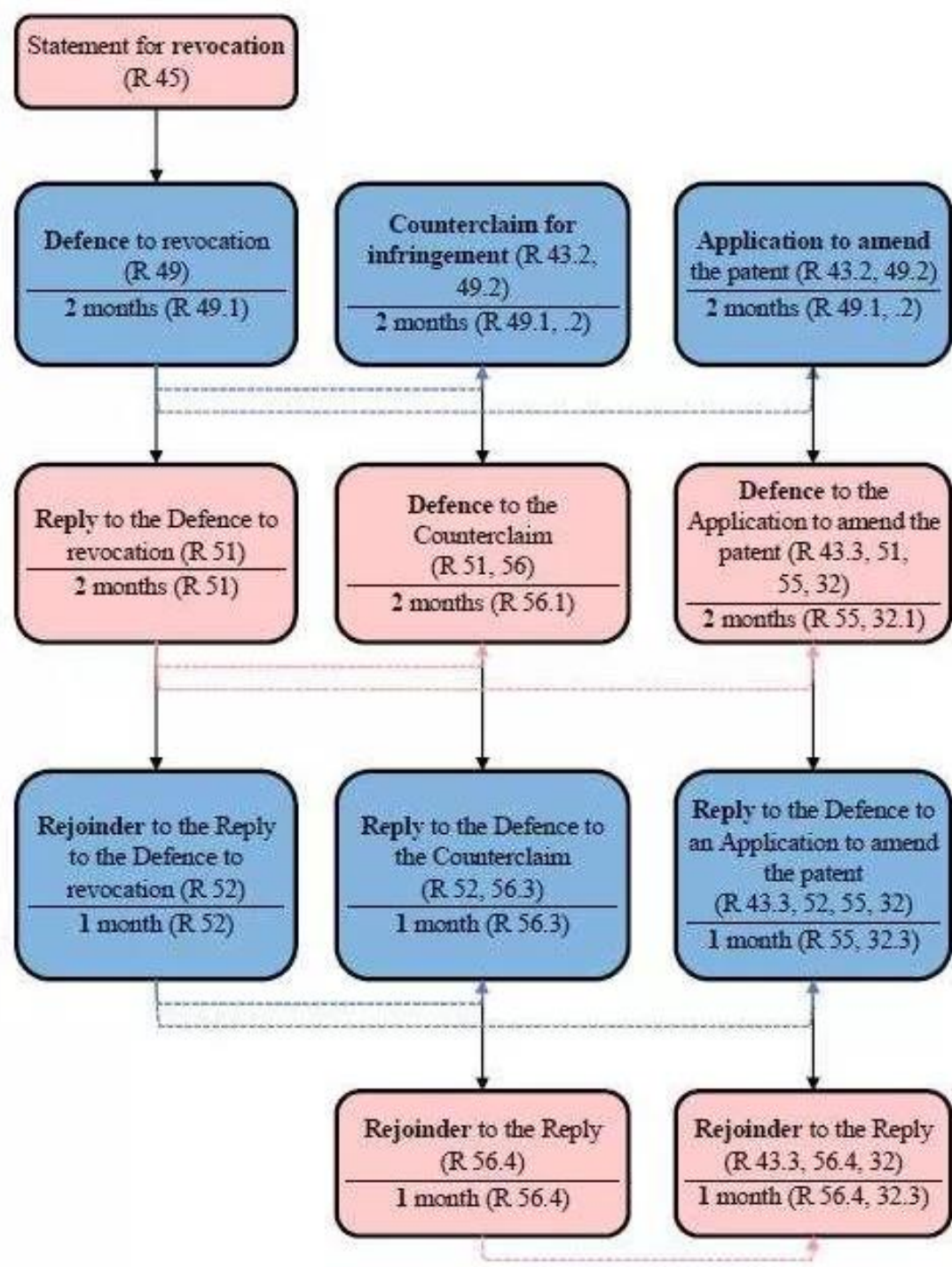
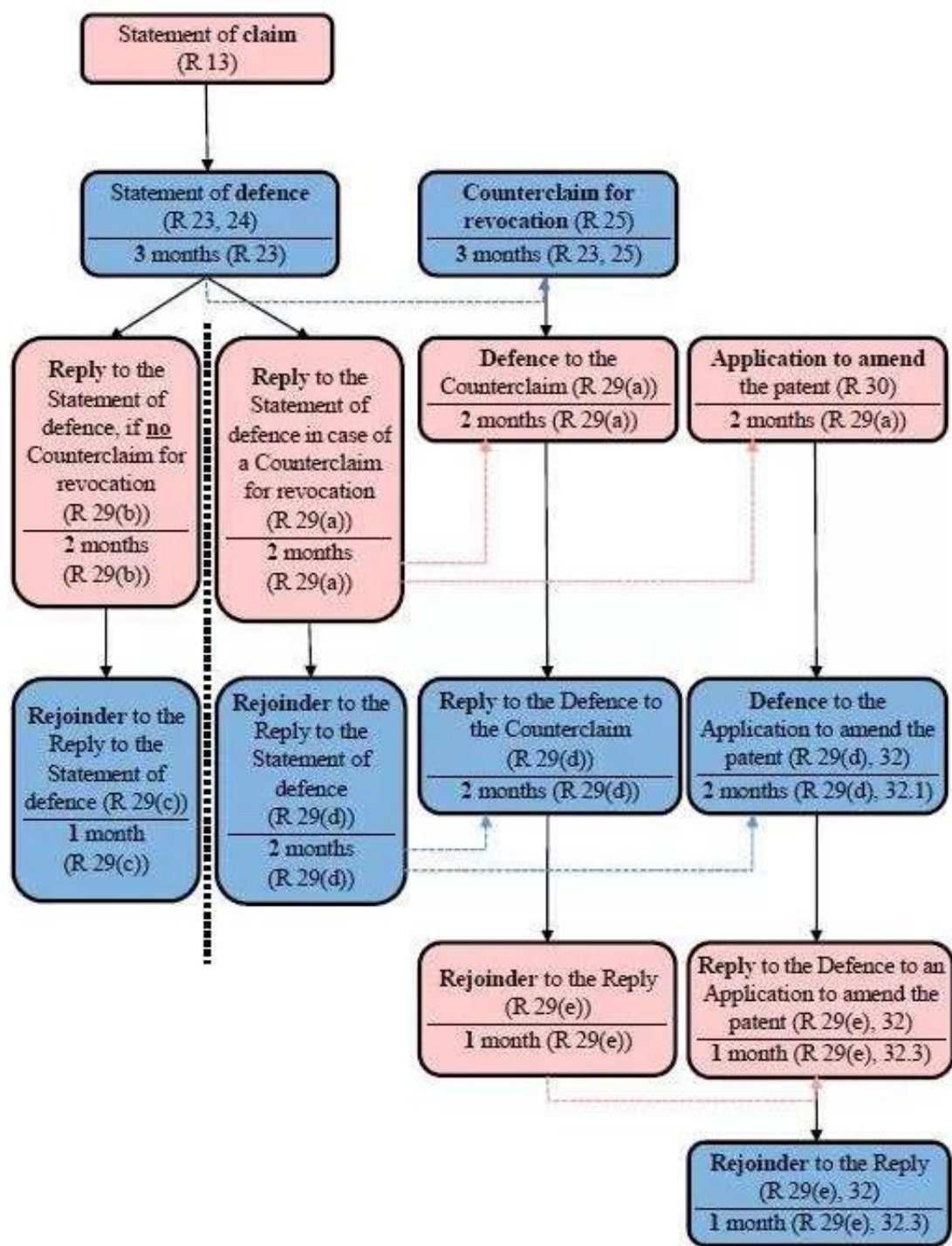
Procedura przed UPC



Procedura przed UPC

- written procedure po dwa* pisma na stronę; całość do 8-9m
- interim procedure ustalenie świadków, dowodów, rozważenie ewentualnej ugody*
- oral procedure przygotowanie do rozprawy; całość do 3m
rozprawa i wyrok; 6t

*w uzasadnionych przypadkach Sąd może pozwolić na kolejną wymianę pism



Oral hearing



- Cel – wysłuchanie stron, wysłuchanie świadków/biegłych
- Czas trwania – do jednego dnia*
- Brak strony – rozpoznanie sprawy jedynie na podstawie pism strony
- Wyrok do 6. tygodni od rozprawy

Interim procedure



- Cel – przygotowanie sprawy przed rozprawą, ustalenie stanowisk stron, ustalenie planu dalszego działania, rozpatrzenie możliwości zawarcia ugody, ustalenie wartości przedmiotu sporu na potrzeby opłat sądowych
- W ciągu 3 miesięcy od zamknięcia części pisemnej ta część postępowania powinna się zakończyć
- Strony mogą być zobowiązane do:
 - Odpowiedzi na pytania, dalszego wyjaśnienia wskazanych kwestii
 - Dostarczenia dowodów
 - Złożenia wskazanych dokumentów (np. podsumowania stanowisk stron)
- Brak reakcji stron -> uznanie powództwa drugiej strony

Preliminary objections



- 1 miesiąc na złożenie od daty otrzymania pozwu
- Można zarzuć brak jurysdykcji sądu (także z powodu złożonego opt-outu), niewłaściwy oddział, niewłaściwy język pozwu
- Należy wnieść w języku postępowania
- W dowolnym momencie postępowania może zostać podjęta decyzja o zmianie języka postępowania na język patentu (na wniosek strony, stron lub z własnej inicjatywy sądu)

Skutek orzeczeń



Artykuł 34

Terytorialne skutki orzeczeń

Orzeczenia Sądu obejmują w przypadku patentu europejskiego terytoria tych umawiających się państw członkowskich, w których patent europejski ma skutek.

Wniosek o określenie wysokości odszkodowania/o zasądzenie kosztów



Wniosek o określenie wysokości odszkodowania

- Może być osobnym postępowaniem
- Po wyroku stwierdzającym naruszenie uprawniony może, do roku od doręczenia wyroku, wnieść powództwo o określenie wysokości odszkodowania
- Można wnosić o określenie wysokości odszkodowania podstawie danych księgowych naruszydela

Zasądzenie kosztów:

- Należy złożyć wniosek w terminie 1. miesiąca od doręczenia wyroku
- Można wnosić o koszty zastępstwa procesowego, biegłych, świadków, tłumaczy

Ugoda



Artykuł 79

Ugoda

Strony mogą w każdym momencie postępowania zakończyć sprawę w drodze ugody potwierdzonej orzeczeniem Sądu. Patent nie może zostać unieważniony ani ograniczony w drodze ugody.

Warunki ugody, na wniosek stron, mogą być niejawne.

O kosztach decyduje ugoda, a w przypadku braku ustaleń decyzję podejmuje sąd.

Zwrot kosztów postępowania 60-20% w zależności od momentu zawarcia ugody

Środki tymczasowe



- Sąd może wezwać strony na rozprawę
- Sąd może wydać decyzje ustnie na koniec rozprawy; decyzja zostaje przekazana pisemnie po rozprawie.
- W szczególności:
 - Nakaz/zakaz działania
 - Zajęcie towaru
 - Zajęcie własności naruszydela, w tym blokada kont bankowych
 - Tymczasowe zasądzenie kosztów
- Jeżeli w ciągu 31 dni kalendarzowych/20 dni roboczych (dłuższy termin) od daty decyzji uprawniony nie złoży powództwa, to potencjalny naruszydca może złożyć wniosek o odwołanie środków zabezpieczających
- Wniosek o zachowanie dowodów i oględziny

List ochronny



- Składany w przypadku podejrzenia, że mogą być zastosowane środki tymczasowe (zasada 207(1))
- Należy złożyć do Rejestru list ostrzegawczy w języku, w którym udzielony był patent
- Opłata 200 EUR za pół roku; można opłacić kolejne okresy
- List ochronny nie jest dostępny publicznie
- W przypadku złożenia wniosku o środki tymczasowe list jest przekazywany do składu rozpatrującego sprawę

Doręczenia, jawność UPC



- Doręczenia zgodnie z prawem UE
- Jeżeli pozew zostanie doręczony w języku niezrozumiałym dla powoda, to można w ciągu 2. tygodni odesłać pozew ze wskazaniem zrozumiałych języków (zasada 271(8), Rozporządzenie 2020/1784); odesłanie z formularzem L załącznika I Rozporządzenia
- Wyroki są jawne
- Pisma stron są jawne na uzasadniony wniosek
- Na wniosek strony wskazane informacje mogą zostać utajnione

Przedawnienie



Artykuł 72

Termin przedawnienia

Bez uszczerbku dla art. 24 ust. 2 i 3, sprawy dotyczące wszelkich form odszkodowania finansowego nie mogą zostać wniesione później niż pięć lat po dniu, w którym wnioskodawca dowiedział się, lub miał racjonalne podstawy, by się dowiedzieć, o ostatnim fakcie uzasadniającym wniesienie powództwa.

Oplaty sądowe



Infringement action	11,000 €
Counterclaim for infringement	11,000 €
Action for declaration of non-infringement	11,000 €
Action for compensation for license of right	11,000 €
Application to determine damages	3,000 €
Revocation action	20,000 €
Counterclaim for revocation	same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20,000 €
Application for provisional measures	11,000 €
Filing a protective letter	200 €

Oplaty sądowe cd.



Oplaty dodatkowe, zależne od wartości przedmiotu sporu:

Up to and including 500,000 €	0 €
Up to and including 750,000 €	2,500 €
Up to and including 1,000,000 €	4,000 €
...	
Up to and including 30,000,000 €	150,000 €
Up to and including 50,000,000 €	250,000 €
more than 50,000,000 €	325,000 €

SME płacą tylko 60% opłat* (stałych i od wartości przedmiotu sporu)

Wartość przedmiotu sporu ustala sąd

Dziękuję za uwagę

