



## Jednolity patent europejski oraz Jednolity Sąd Patentowy – podstawowe zagadnienia

17 lutego 2023 r. długo oczekiwany niemiecki dokument ratyfikacyjny został złożony w Brukseli. Dopełnienie tej ostatecznej formalności zakończyło niemiecki proces ratyfikacji, wyznaczając datę 1 czerwca 2023 r. jako pierwszy dzień, w którym Jednolity patent europejski oraz Jednolity Sąd Patentowy (JSP, ang. UPC) staną się rzeczywistością i zaczną być dostępne dla użytkowników.

Oznacza to również, że tzw. okres Wschodu Słońca (ang. Sunrise Period) rozpocznie się 1 marca 2023 r. Od tego dnia, system zarządzania sprawami JSP (ang. CMS) będzie gotowy do przyjmowania wniosków o odstąpienie od kompetencji JSP, powszechnie określanych jako opt-out.

Mimo że data rozpoczęcia systemu jest już przesądzona, przygotowania wciąż intensywnie trwają. Wcześniej, 19 października 2022 r. ogłoszono sędziów, którzy zasiadać będą w poszczególnych oddziałach JSP, wraz z prezesem Sądu Apelacyjnego dr Klausem Grabinskim oraz prezes Sądu Pierwszej Instancji Florence Butin\*\*.

*\*\*Dr Grabinski jest sędzią w Bundesgerichtshof od 2009 roku, a wcześniej był przewodniczącym sędzią patentowym w Sądzie Okręgowym w Düsseldorfie. Pani Butin wywodzi się z paryskiego sądu apelacyjnego, chociaż do końca 2021 r. była przewodniczącą jednego z trzech paryskich sądów zajmujących się prawami własności intelektualnej.*

*Prezydium dopełnia pani Rian Kalden (NL), pani Ingeborg Simonsson (SE), pani Camille Lignieres (FR), pan Ronny Thomas (DE) i pan Peter Tochtermann (DE).*

*Ogólnie rzecz biorąc, wśród sędziów prawniczych (łącznie 34), widzimy przewagę Niemców, w sumie dwunastu sędziów niemieckich. Francja ma pięciu sędziów, a Włochy i Holandia mają po czterech. Sędziowie techniczni (w liczbie 51) rozdzieleni są na pięć dziedzin (Biotechnologia, Chemia/Farmacja, Elektryczność, Inżynieria Mechaniczna i, jako ostatnia, Fizyka) i dominują wśród nich znani i doświadczeni Europejscy Rzecznicy Patentowi, z głównie zachodnich, dużych kancelarii.*

### Co polski rzecznik powinien teraz zrobić?

Jak powszechnie wiadomo, Polska nie przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym (tzw. UPCA) i zatem nie jesteśmy częścią tego nowego unijnego systemu sądowego. Mimo to, jego wejście w życie będzie miało wpływ na naszych klientów, którzy, (1) po pierwsze, potencjalnie mogą być zainteresowani tzw. Patentem Jednolitym, a (2) po drugie, przy czym najważniejsze, posiadają patenty udzielone przez EPO.



Odnosnie Patentu Jednolitego, polscy klienci mogą zaczerpnąć porady wśród naszych kolegów rzeczników z kwalifikacją europejskiego rzecznika patentowego, gdyż informacje na temat tego nowego rodzaju patentu udostępniane są przez EPO (np. tutaj: <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html>), gdzie też składać się będzie wniosek w terminie jednego miesiąca od daty udzielenia nowego patentu europejskiego o nadanie mu tzw. efektu jednolitego.

Odnosnie punktu (2), bardzo ważne teraz staje się przypominanie lub uświadamianie naszym klientom, że od momentu rozpoczęcia pracy 1 czerwca 2023 r. JSP będzie miał kompetencje na terenie państw należących do UPCA, nie tylko w zakresie powyżej-wspomnianych Patentów Jednolitych, ale wszystkich patentów europejskich udzielonych przez EPO, tzn. nawet tych już istniejących, udzielonych w przeszłości i po już po walidacji.

Mianowicie, od momentu wejścia w życie UPCA i rozpoczęcia pracy przez JSP, osoby trzecie będą miały możliwość na terenie państw należących do UPCA, wedle własnego uznania, czyli decydując za posiadacza danego patentu, rozpoczęcia postępowania dotyczącego danego patentu europejskiego (np. unieważnienie, naruszenie, etc. ) nie tylko przed sądami krajowymi tych państw (tak jak to było do tej pory), ale także przed JSP.

Dla klienta oznacza to potencjalne ryzyko że, mimo nieprzystąpienia Polski to UPCA, JSP będzie mógł zadecydować o unieważnieniu ich już teraz posiadanych i udzielonych w przeszłości przez EPO patentów europejskich, które są w mocy na terenie krajów UE, które przystąpiły do UPCA (tzn. potencjalnie wszystkie poza Polską, Hiszpanią i Chorwacją, choć na dzień otwarcia JSP najprawdopodobniej będzie ich 17 pod wzg. dopełnionych formalności).

Do wykluczenia JSP z możliwości decydowania o danym patencie europejskim, będzie istniała możliwość złożenia wniosku bezpośrednio do Rejestru JSP (nie do EPO!) o tzw. odstąpienie od kompetencji JSP, powszechnie nazywane „opt-out”, który, jeśli będzie wykonany poprawnie, będzie w stanie ochronić waszych klientów przed potencjalnym postępowaniem przed tym nowym europejskim sądem, jeśli się oni jego obawiają. Może być tak, że dany klient uważa, że ma silny patent europejski i myśli o jego aktywnym wykorzystaniu przeciwko naruszytelom przy pomocy właśnie tego sądu, który ma być sądem szybkim, tańszym np. od procedury przed sądem niemieckim i z możliwością prowadzenia procedury z języku angielskim nawet w krajach, które tego języka nie mają za oficjalny.

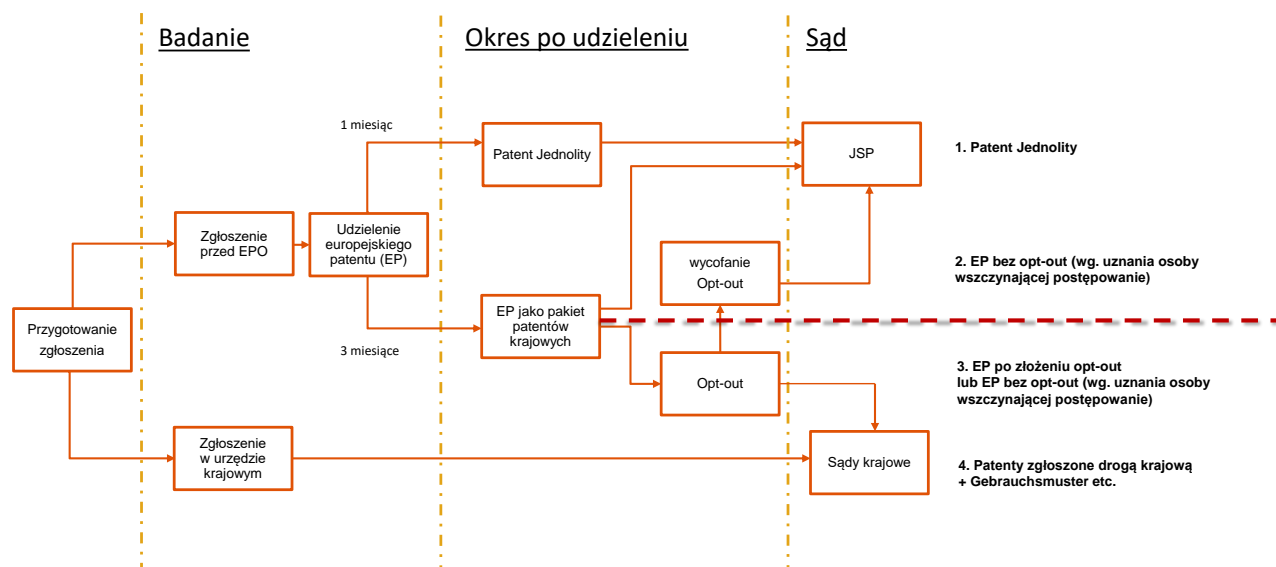
Przy braku pewności jednak co do siły danego patentu, ostrożne podejście wydaje się być uzasadnione, gdyż przy braku złożenia wniosku o „opt-out” do rejestru JSP, osoby trzecie mogą dokonać wyboru forum JSP za naszego klienta. Zgłaszając „opt-out”, dany patent europejski pozostaje w kompetencji sądów krajowych, tak jak to było do tej pory.

Dlatego, przygotowując klientów do JSP, w pierwszej kolejności, należałoby z nimi porozmawiać o możliwości zabezpieczenia się zgłaszając „opt-out”.

Dla pełności, przyszłe Patenty Jednolite mogą podlegać tylko pod kompetencje JSP, dlatego opt-out nie jest dla nich możliwy. W porównaniu, patenty udzielone drogą krajową podlegają i będą podlegać tylko sądom krajowym i JSP nie będzie mógł o nich decydować.

Trzeba zaznaczyć, że opt-out przestaje być dostępny, jeżeli postępowanie dotyczące danego patentu już zostanie wszczęte przed JSP. W takim wypadku, dany europejski patent pozostanie już na zawsze „zamknięty” w kompetencji JSP. Analogicznie, jeżeli wszczęte zostanie postępowanie przed sądem krajowym, dany patent pozostanie zamknięty w systemie krajowym.

Ilustruje to poniższy schemat:



Opt-out będzie można zgłosić przynajmniej przez 7 lat (plus, potencjalne kolejne 7, czyli maksymalnie przez 14 lat) od momentu wejścia w życie UPCA i rozpoczęcia pracy przez JSP.

By uniknąć masowych pozwów na pierwszy dzień pracy JSP, zagwarantowany został tzw. okres Wschodu Słońca (ang. „Sunrise Period”), który służyć będzie do zgłaszania wniosków o odstąpienie przez 3 miesiące przed startem systemu. Zatem, okres „Sunrise” rozpoczyna się już 1 marca 2023 r. i będzie trwał do północy 31 maja 2023 r.

Fakt zgłoszenia opt-out’u będzie widoczny na publicznie dostępnych Rejestrach EPO (w Espacenet) oraz JSP.

Dobrą wiadomością jest, że opt-out może zgłosić każda osoba, nawet niebędąca pełnomocnikiem przed JSP, która otrzymała upoważnienie od oficjalnego posiadacza patentu (lub wszystkich posiadaczy, jeśli jest ich kilku) do złożenia wniosku o opt-out.

Niestety, nie będzie to prosta procedura a poprawności wykonania przyjętego przez Rejestr JSP opt-out’u nikt nie będzie sprawdzał do momentu wytoczenia sprawy przed tym sądem.



Po pierwsze, opt-out może być zgłoszony wyłącznie bezpośrednio do Rejestru JSP przez dostępny przy stronie JSP internetowy system zarządzania sprawami (CMS, Case Management System). Link tutaj: <https://cms.unified-patent-court.org/login>

Na dzień dzisiejszy, wersja testowa CMS nie jest niestety portalem przyjaznym użytkownikom i wymaga przeprowadzenia procedury opt-out w sposób bardzo linearny. Dodatkowo, przyjmuje tylko dokumenty pdf typu A (pdf/A), warto więc upewnić się, że posiadamy narzędzie generujące tego typu pdf.

Komplikacji dodaje fakt, że by używać CMS potrzebne jest posiadanie dwóch cyfrowych certyfikatów – pierwszego, wymaganego do zalogowania się na własne konto CMS, na fizycznym obiekcie jak USB-stick lub karta z chip'em elektronicznym; oraz drugiego (wirtualnego, lub na tym samym lub innym fizycznym obiekcie) do złożenia podpisu elektronicznego zgodnego ze standardem eIDAS. Więcej informacji o tym opublikowano na stronie JSP 24 października 2022r. tutaj: <https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc - strong authentication - how to.pdf>

Z testów przeprowadzonych przez doraźną Komisję ds. patentu jednolitego wynika, że do przesłania aplikacji o opt-out oraz upoważnienia, oba dokumenty zostać podpisane elektronicznie przez właściciela konta CMS, czyli osoby dokonującej opt-out.

Na przykład, do CMS nie da się zalogować używając karty EPO, ale warunek zgodności z eIDAS spełniają kwalifikowane podpisy elektroniczne, takie jak ASSECO (Certum, Unizeto), które są wymagane do korespondencji z polskimi urzędami, nie tylko UPRP.

Kompatybilność danej karty z CMS JSP można sprawdzić tu: <https://auth-secure.unified-patent-court.org/test-smart-card>

Reasumując, do dokonania opt-out potrzebne jest posiadanie konta na CMS JSP oraz dostępu do systemu autentykacji elektronicznej z certyfikatem na obiekcie fizycznym (do logowania) oraz z możliwością składania elektronicznego podpisu zgodnego z eIDAS (do podpisania dokumentów wysyłanych do Rejestru przez CMS). JSP zaleca by certyfikaty te otrzymać kontaktując się z oficjalnym serwisem, który można znaleźć na dany kraj UE tutaj: [eIDAS Dashboard \(europa.eu\)](https://eIDAS-Dashboard.europa.eu)

Dla Polski w szczególności: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/PL>

Zatem, jeżeli myślimy o wykonywaniu procedury zgłoszenia opt-out, należy już zacząć odpowiednio się do tego przygotowywać poprzez zgromadzenie podpisów od wszystkich właścicieli danego patentu oraz przetestowanie systemu. Alternatywnie, można poszukać pomocy i polecić klientowi odpowiednio przygotowanego kolegę rzecznika, najlepiej posiadającego kwalifikację europejską, najlepiej wraz z dodatkową nadającą mu uprawnienia pełnomocnika przed JSP.

Ponieważ Polska nie przystąpiła do UPCA, polscy prawnicy uprawnieni do reprezentacji przed krajowymi sądami nie będą mogli reprezentować polskich podmiotów przed JSP.

Jedyną grupą pełnomocników przed JSP w naszym kraju uprawnioną do tego (zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych) będą Europejscy rzecznicy patentowi dodatkowo posiadający albo skończone studia prawnicze (licencjat lub magister prawa z dyplomem państwa UE) albo dodatkową kwalifikacją dającą dyplom ukończenia jednego z rozpoznawanych przez JSP kursów m.in kursu pt.



“Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej” na Uniwersytecie Warszawskim, albo innego zagranicznego np. kursu CEIPI pt. Patent litigation in Europe etc. Listę dodatkowych kwalifikacji dających uprawnienia można znaleźć tutaj (Part II, Rule 12.1(a)) : [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac\\_06\\_22022022\\_rev\\_e\\_0.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_06_22022022_rev_e_0.pdf)

Europejscy rzecznicy wśród nas posiadający takie dodatkowe kwalifikacje powinni pamiętać, że będą mieć tylko 1 rok od wejścia w życie UPCA (czyli od 1 czerwca 2023r.) by ubiegać się o wpis na listę pełnomocników na ich podstawie. Wysłanie dyplomu wraz z podaniem o wpis na listę będzie możliwe tylko przez system CMS podany powyżej ale już od momentu startu okresu „Sunrise” 1 marca 2023 r. Warto więc odszukać swój dyplom.

Poza możliwością reprezentowania w przyszłości klientów przed JSP, szybki wpis na listę pełnomocników pozwala na zgłoszenie opt-out dla danego patentu bez przesyłania upoważnienia przez stronę CMS. Dlatego daje on dodatkowe zabezpieczenie, że jeżeli nie otrzymamy podpisanego upoważnienia do opt-out na czas albo otrzymamy upoważnienie przed zgłoszeniem opt-out potencjalnie zawierające jakieś niedociągnięcia, trudniej będzie taki opt-out zakwestionować przez osoby trzecie.

Europejscy rzecznicy rozważający zrobienie takich dodatkowych kwalifikacji będą mogli zapisać się w przyszłym roku na odpowiednie kursy lub studia podyplomowe (nabór na ten rok jest już właściwie zamknięty i szkolenia ruszyły. Listę kursów niedługo opublikujemy).