



TO OPT OUT OR NOT TO OPT OUT?

Plusy i minusy możliwości odstąpienia od kompetencji UPC w okresie przejściowym

Rafał Witek

Wstęp

Jednolity Sąd Patentowy (*Unified Patent Court*, dalej jako: UPC) docelowo, w przyszłości, ma być sądem, wyłącznie właściwym w zakresie patentów europejskich oraz patentów europejskich o jednolitym skutku we wszystkich Państwach członkowskich UE, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (*Unified Patent Court Agreement*, dalej jako UPCA lub Porozumienie). Zanim to jednak nastąpi, gwarantowany będzie okres przejściowy trwający 7 lat od momentu rozpoczęcia działalności przez UPC, co ma nastąpić wiosną 2023 r., podczas którego można będzie nadal wносить do sądów krajowych (tzn. tak jak jest to teraz) powództwa o naruszenie lub unieważnienie klasycznych patentów europejskich (tzn. tych bez skutku jednolitego) lub o naruszenie lub unieważnienie dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC) wydanego dla produktów chronionych takimi patentami.

Oznacza to, że podczas gdy kompetencja UPC w zakresie patentu jednolitego będzie od początku pełna i wyłączna, jego kompetencja w odniesieniu do „tradycyjnych” patentów europejskich będzie dzielona w sądami krajowymi w okresie przejściowym. Reżim właściwy dla okresu przejściowego ustanawia art. 83.



Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego

Artykuł 83

System przejściowy

1. Podczas okresu przejściowego wynoszącego siedem lat od daty wejścia w życie niniejszego porozumienia, do sądów krajowych lub innych właściwych organów krajowych nadal można wnieść powództwa o naruszenie lub unieważnienie patentu europejskiego lub powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności dodatkowego świadectwa ochronnego wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim.

2. Upływ okresu przejściowego nie ma wpływu na sprawę zawisłą przed sądem krajowym w momencie upływu tego okresu przejściowego.

3. O ile nie wniesiono uprzednio powództwa do Sądu, właściciel patentu europejskiego udzielonego przed upływem okresu przejściowego lub zgłaszający, który dokonał zgłoszenia patentowego przed upływem tego okresu na mocy ust. 1 i w stosownych przypadkach na mocy ust. 5, oraz posiadacz dodatkowego świadectwa ochronnego wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim, mają możliwość odstąpienia od wyłącznej kompetencji Sądu. W tym celu, powiadamiają oni Sekretariat o swoim odstąpieniu nie później niż w terminie miesiąca przed upływem okresu przejściowego. Odstąpienie staje się skuteczne po wpisaniu go do rejestru.

4. O ile nie wniesiono uprzednio powództwa do sądu krajowego, właściciele patentów europejskich lub zgłaszający ubiegający się o takie patenty, lub posiadacze dodatkowych świadectw ochronnych wydanych dla produktu chronionego patentem europejskim, którzy skorzystali z możliwości odstąpienia zgodnie z ust. 3, mają prawo do wycofania tego odstąpienia w każdej chwili. W takim przypadku przesyłają stosowną informację do Sekretariatu. Wycofanie odstąpienia staje się skuteczne po wpisaniu go do rejestru.

5. Po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego porozumienia komitet administracyjny przeprowadza szeroko zakrojone konsultacje z użytkownikami systemu patentowego oraz ankietę dotyczącą liczby patentów europejskich oraz dodatkowych świadectw ochronnych wydanych dla produktów chronionych patentami europejskimi, w odniesieniu do których sprawy dotyczące naruszenia, unieważnienia lub stwierdzenia nieważności nadal są wnoszone do sądów krajowych zgodnie z ust. 1, a także przyczyn i ewentualnych skutków takiego stanu rzeczy. Na podstawie tych konsultacji i opinii Sądu komitet administracyjny może postanowić o przedłużeniu okresu przejściowego o okres nie dłuższy niż siedem lat.



OKRES PRZEJŚCIOWY

Okres przejściowy potrwa 7 lat. Odnotować należy, że możliwe jest dalsze jego wydłużenie — o kolejny okres nie dłuższy niż 7 lat. Postanowienie art. 83 ust. 5 przewiduje, że po 5 latach od wejścia w życie Porozumienia, komitet administracyjny przeprowadzi szeroko zakrojone konsultacje z użytkownikami systemu patentowego oraz ankietę dotyczącą liczby patentów europejskich oraz SPC wydanych dla produktów nimi chronionymi, w odniesieniu do których sprawy są nadal wnoszone do sądów krajowych, a także przyczyn i ewentualnych skutków takiego stanu rzeczy. Decyzję w zakresie przedłużenia okresu przejściowego komitet administracyjny podejmuje na podstawie konsultacji i opinii UPC.

STAN PRAWNY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM — DZIELENIE KOMPETENCJI PRZEZ UPC I SĄDY KRAJOWE W ODNIESIENIU DO PATENTÓW EUROPEJSKICH

Przez (co najmniej) 7 lat od momentu wejścia Porozumienia w życie, powództwa o naruszenie lub unieważnienie patentu europejskiego lub powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności SPC wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim dalej będą mogły zostać wniesione do sądów krajowych lub innych właściwych organów krajowych (art. 83 ust. 1). Upływ okresu przejściowego pozostanie bez wpływu na sprawy zawisłe przed sądem krajowym w momencie upływu okresu przejściowego (ust. 2).

W przypadku patentów europejskich i SPC wydanych dla produktów nimi chronionych będziemy mieli więc do czynienia z sytuacją, w której do rozpoznawania powództw o naruszenie lub stwierdzenie nieważności będą uprawnione zarówno sądy krajowe lub inne właściwe organy krajowe, jak i UPC. Tak jak do tej pory powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności patentów europejskich kierowane były do poszczególnych sądów krajowych w państwach, gdzie patent został udzielony lub walidowany, tak teraz dostępna będzie alternatywna ścieżka równoczesnego „zaatakowania”/„obrony” patentu we wszystkich umawiających się Państwach Członkowskich w jednym postępowaniu przed UPC. Wraz z upływem okresu przejściowego, kompetencja UPC w tym zakresie stanie się wyłączna.

Co szczególnie istotne, postanowienia przejściowe Porozumienia przewidują jednak tzw. instytucję *opt-out'u*. W okresie przejściowym wprowadza się możliwość odstąpienia od wyłącznej kompetencji UPC. Nie będzie można z niej jednak skorzystać, jeżeli wcześniej wniesiono już powództwo do UPC.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPT-OUT'U

Z odstąpienia od wyłącznej kompetencji UPC skorzystać może:

- właściciel patentu europejskiego udzielonego przed upływem okresu przejściowego;



- zgłaszający, który dokonał zgłoszenia przed upływem okresu przejściowego; a także
- posiadacz SPC wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim.

WYMOGI FORMALNE *OPT-OUT'U*

Odstąpienie wymaga powiadomienia Sekretariatu nie później niż w terminie miesiąca przed upływem okresu przejściowego; staje się ono skuteczne po wpisaniu do rejestru (ust. 3). Zgłoszenie *opt-out'u* nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty.

Wymogi dotyczące dokonywania *opt-out'u* znajdują rozwinięcie w regule 5. Regulaminu proceduralnego UPC (UPC Rules of Procedure, tzw RoP). Wskazuje się tam, co dokładnie powinno zawierać zgłoszenie *opt-out'u*: m.in. oznaczenie każdego z posiadaczy patentu/zgłaszających, ich właściwe adresy pocztowe; oznaczenie i adres pocztowy oraz elektroniczny pełnomocnika ustanowionego w zgodzie z art. 48 Porozumienia oraz jakiegokolwiek innej osoby składającej zgłoszenie wraz z pełnomocnictwem; informacje na temat patentu i zgłoszenia, włącznie z numerem publikacji.

Ponadto precyzuje się, że w przypadku patentów posiadanych przez 2 lub więcej osób lub zgłoszeń dokonywanych przez 2 lub więcej osób, zgłosić *opt-out* powinna każda z nich. Zaznacza się zarazem, że skutek *opt-out'u* powinien rozciągać się na każdy SPC udzielony dla produktu chronionego danym patentem europejskim. Należy odnotować, że reguła 5 RoP wskazuje też, że zgłoszenie *opt-out'u* powinno być dokonywane w odniesieniu do wszystkich państw, w których patent europejski został przyznany lub które zostały wskazane w zgłoszeniu.

Regulamin przewiduje także tryb dokonywania korekt w zgłoszeniu *opt-out'u*.

***SUNRISE PERIOD* — DOKONYWANIE *OPT-OUT'U* PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE POROZUMIENIA W SPRAWIE UPC**

Aby zabezpieczyć osoby chcące skorzystać z *opt-out'u* przed scenariuszem, w którym w pierwszym dniu rozpoczęcia działalności przez UPC zostanie wniesione przeciwko nim powództwo, przewiduje się, że odstąpienia można będzie dokonać jeszcze przed wejściem w życie Porozumienia. Będzie to możliwe w przedziale czasowym określanym jako *Sunrise period*, który rozpocznie się z chwilą złożenia przez Niemcy ich instrumentu ratyfikacyjnego (Niemcy zapowiedziały, że dokonają tego, gdy przygotowania do uruchomienia UPC wejdą w decydującą fazę i stanie się on operacyjny) i potrwa 3 miesiące przed wejściem Porozumienia w życie. Wraz z początkiem *Sunrise period* nastąpi otwarcie tzw. systemu *Case Management System (CMS)*, w którym będą rejestrowane zgłoszenia *opt-out'ów*.



SKUTECZNOŚĆ *OPT-OUT'U* PO UPŁYWIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

Warto zwrócić uwagę na dość kontrowersyjne zagadnienie skuteczności *opt-out'u* po upływie okresu przejściowego. Zgodnie z dominującym stanowiskiem, przedstawionym w zakładce FAQ na stronie internetowej UPC, *opt-out* pozostaje w mocy przez cały okres ważności patentu. Takie rozwiązanie — jak można tam przeczytać — jednoznacznie wynika z faktu, że *opt-out* może być notyfikowany nawet w ostatnim dniu okresu przejściowego — nie byłoby to więc racjonalne, gdyby przewidywano, że w tym samym dniu nastąpi jego wygaśnięcie. Podstrona FAQ nie jest jednak wiążącym źródłem prawa. Możliwe jest natomiast wysunięcie odmiennych argumentów, że skoro *opt-out* jest instytucją przewidzianą w postanowieniach przejściowych, będzie można się na nią powoływać tylko w okresie przejściowym. Dylematy w tym zakresie rozstrzygnie najprawdopodobniej dopiero praktyka orzecznicza sądów.

PRAWO STOSOWANE PRZEZ SĄDY KRAJOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PATENTÓW WYŁĄCZONYCH SPOD JURYSDYKCJI UPC

Inną kwestią budzącą wątpliwości jest to, jakie prawo powinno być stosowane przed sądami krajowymi, które rozpoznawać będą sprawy dotyczące patentów, w stosunku do których dokonano *opt-out'u*: prawo danego kraju czy też przepisy materialne Porozumienia w sprawie UPC? Komitet Przygotowawczy UPC wydał w tym zakresie notę interpretacyjną 29 stycznia 2014 r., w której stwierdził jednoznacznie, że w razie skutecznego dokonania *opt-out'u*, zastosowanie Porozumienia w sprawie UPC pozostaje wyłączone. Sądy rozpoznające sprawy dotyczące takich patentów powinny stosować tylko prawo krajowe. Wykładnia dokonana przez Komitet Przygotowawczy nie ma jednak charakteru wiążącego, więc nie można mówić w tym wypadku o definitywnym ucięciu kontrowersji. Znów należy się spodziewać, że to praktyka sądów będzie rozstrzygająca.

WYCOFANIE *OPT-OUT'U*

Warto dodać, że odstąpienie od kompetencji UPC może także zostać wycofane w każdej chwili, ale tylko raz. Procedura jest taka sama: konieczne jest przesłanie stosownej informacji do Sekretariatu, a wycofanie staje się skuteczne po wpisaniu go do rejestru. Przepisy przejściowe wprowadzają jednak pewne ograniczenie w zakresie możliwości wycofania odstąpienia: nie jest możliwe jego dokonanie, jeżeli uprzednio zostało wniesione powództwo do sądu krajowego (ust. 4). W przeciwieństwie do dokonania *opt-out'u*, z możliwości jego wycofania można skorzystać także po upływie okresu przejściowego. Szczegółowe zasady w zakresie wycofywania *opt-out'u* można odnaleźć w Regulaminie wykonawczym UPC (reguła 5 RoP). Tak jak w przypadku dokonania *opt-out'u*, jego wycofanie nie jest obarczone opłatą.



KWESTIONOWANIE ZGŁOSZENIA *OPT-OUTU* LUB WYCOFANIA *OPT-OUTU*

Najnowsza wersja Regulaminu proceduralnego UPC wprowadza instytucję nieobecną w wersjach wcześniejszych — wniosku o usunięcie bezzasadnego zgłoszenia *opt-out'u* lub bezzasadnego wycofania *opt-out'u* (reguła 5A RoP). Posiadacz europejskiego patentu lub zgłaszający, a także posiadacz SPC, w odniesieniu do których zgłoszenie *opt-out'u* lub jego wycofanie zostały wpisane do rejestru, może złożyć umotywowany wniosek o ich usunięcie. Sekretarz podejmie w tym zakresie decyzję bez zbędnej zwłoki. Jeśli uwzględni wniosek o usunięcie, zgłoszenie *opt-out'u* lub jego wycofanie zostaną usunięte z rejestru. Decyzja Sekretarza może zostać skierowana do Prezesa Sądu Odwoławczego do ponownego rozpatrzenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie powinien zostać wniesiony w jednym z oficjalnych języków EPO przed upływem miesiąca od notyfikacji decyzji i musi wskazywać żądania, fakty, dowody oraz argumentację.

ARGUMENTY ZA *OPT-OUT'EM*

Przede wszystkim *opt-out* pozwala uniknąć ryzyka, że patent klienta zostanie zakwestionowany w drodze powództwa przed UPC, co określa się mianem „centralnego ataku”. Sukces takiego ataku wiązałby się z bardzo poważnymi konsekwencjami: uwzględnienie powództwa o stwierdzenie nieważności patentu przez UPC będzie miało bowiem skutek we wszystkich umawiających się Państwach Członkowskich Porozumienia. Oczywiście, pozostanie ono bez wpływu na los patentu w Polsce pozostającej poza systemem jednolitego patentu.

Warto zwrócić przy tym uwagę na różnicę pomiędzy postępowaniem przed UPC w zakresie unieważnienia a jego najbliższym odpowiednikiem — postępowaniem sprzeciwowym przed EPO. Na podstawie art. 99 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC), w ciągu 9 miesięcy od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym, każda osoba może zawiadomić EPO o sprzeciwie do tego patentu (ust. 1). Co istotne, sprzeciw podobnie dotyczy patentu europejskiego we wszystkich umawiających się państwach EPC, w których ten patent posiada moc obowiązującą (ust. 2). W przypadku postępowania przed UPC ograniczenie czasowe jednak nie istnieje — z powództwem o unieważnienie można wystąpić przez cały okres obowiązywania ochrony patentowej.

Pewne obawy mogą powstawać w związku z faktem, że UPC jest nową instytucją, której praktyka orzecznicza ukształtuje się dopiero z czasem. Mimo że w toku okresu przygotowawczego podjęto kroki w celu zapewnienia wysokiego poziomu orzekających sędziów, to jednak należy się liczyć, że pewien konieczny proces uczenia się nowych reguł przez sędziów, jak i profesjonalnych pełnomocników może potrwać. UPC rozpocznie funkcjonowanie z czystą kartą — w pierwszych latach działania może nie oferować on pożądanej przewidywalności.



ARGUMENTY PRZECIWKO *OPT-OUT'OWI*

Jeżeli Klient nie dokona *opt-out'u*, może skorzystać z pewnej elastyczności wyboru: czy egzekwować swoje prawa z patentów przed sądami krajowymi (jak może to czynić obecnie), czy zainicjować jedno postępowanie przed UPC.

Postępowanie przed UPC w sprawie naruszenia może oferować szereg atutów dla Klienta: to, co może być odbierane jako ryzyko w przypadku powództw o unieważnienie patentu, tutaj będzie atutem, tzn. wydane orzeczenie będzie skuteczne we wszystkich państwach uczestniczących w systemie jednolitego patentu (ponownie: naruszenie w Polsce będzie musiało być dochodzone odrębnie przed polskimi sądami). Jedno postępowanie może zatem doprowadzić do uzyskania zakazu działań naruszających patent w kilkunastu jurysdykcjach. Postępowanie będzie zarazem stosunkowo szybkie: zasadniczo powinno potrwać około 12 miesięcy; w wielu wypadkach będzie to zatem krócej niż odpowiednie postępowania przed sądami i organami krajowymi. Co więcej, w zakresie procedury, postępowanie przed UPC oferuje ułatwienia np. w zakresie pozyskiwania dowodów: np. w oparciu o inspekcję w fabryce w jednym z umawiających się Państw Członkowskich może zostać nałożony na naruszcziela zakaz podejmowania określonych działań skuteczny w pozostałych państwach uczestniczących w systemie. Egzekwowanie wykonania takiego orzeczenia również powinno być ułatwione. Co do kosztów takiego scentralizowanego postępowania, w wielu wypadkach będzie ono bardziej opłacalne niż odrębne postępowania w poszczególnych państwach — jednak nie zawsze. Niezbędne staje się przeprowadzenie analizy kosztów w indywidualnym wypadku. Może się zdarzyć, że jeżeli do naruszenia będzie dochodziło tylko w jednym/kilku konkretnych państwach uczestniczących w systemie, bardziej opłacalne będzie jednak wszczęcie postępowania przed sądami krajowymi niż postępowania przed UPC (o kosztach więcej poniżej).

Biorąc pod uwagę, że zgłoszenia dokonania *opt-out'u* muszą dokonać wszyscy posiadacze patentu, konieczne staje się ustalenie statusu poszczególnych posiadaczy patentu. Może się zdarzyć, że posiadaczami będą jednostki pochodzące z różnych państw, które będą uprawnione z tytułu patentu w różnych jurysdykcjach, a stosunki pomiędzy nimi będą regulowane przez różnego rodzaju porozumienia (np. *joint venture*). Konieczne staje się przeprowadzenie procesu należytej staranności (*due diligence*), który to w bardziej zawiłych przypadkach może okazać się kosztowny i czasochłonny.

Z różnych względów Klient może uznać, że woli poczekać i obserwować funkcjonowanie UPC, nim zdecyduje się na poddanie jego jurysdykcji. Jakkolwiek wydaje się, że ze względu na możliwość wycofania *opt-out'u* w każdym czasie pozostawia on sobie uchyloną furtkę do jurysdykcji UPC, droga ta łatwo może zostać zablokowana. Wystarczy bowiem, że jego konkurenci rozpoczną postępowanie przeciwko niemu przed sądem krajowym (tzw. *lock-in*). Czekanie wiąże się więc z pewnym ryzykiem, że osoba trzecia rozpocznie postępowanie pierwsza, tym samym dokonując wyboru forum za Klienta i wg. własnego uznania. Kompromisowym rozwiązaniem może być podzielenie przez Klienta jego



patentowego portfolio i niedokonanie *opt-out'u* w stosunku do określonej części posiadanych patentów, tak aby w oparciu o nie rozwijać swoją znajomość nowego systemu, a także ewentualnie wpływać na jego kształtowanie się.

KOSZTY

Kwestię kosztów warto omówić osobno, ponieważ nie poddaje się ona prostej ocenie, ale każdorazowo będzie należało dokonywać analizy w świetle indywidualnych okoliczności danej sprawy i danego Klienta.

Pierwszy aspekt, na który należy zwrócić uwagę to egzekwowanie praw z patentów, a więc w szczególności koszty postępowania przed UPC w sprawie naruszeń. Należy się spodziewać, że w większości przypadków centralne postępowanie przed UPC w sprawach naruszeń może się okazać bardziej efektywnym rozwiązaniem. Jeżeli do naruszeń będzie dochodziło jednak w pojedynczej jurysdykcji/kilku jurysdykcjach, nie jest wykluczone, że wszczęcie postępowania przed sądem/sądami krajowymi będzie tańsze niż wniesienie powództwa do UPC.

Koszty UPC tutaj (oficjalne źródło):

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf

Tutaj porównanie do kosztów postępowania w DE: <https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/upc-court-fees-and-cost-reimbursement>

Podsumowanie: konieczność dokonania indywidualnej oceny

Podsumowując, posiadacze patentów europejskich i osoby dokonujące zgłoszeń patentów europejskich muszą wziąć pod uwagę szereg okoliczności przed podjęciem decyzji w odniesieniu do *opt-out'u*. Należy rozważyć kwestie takie jak choćby:

- Terytoria/rynk, na których działają konkurenci (potencjalni naruszycciele patentu);
- Jakie jest prawdopodobieństwo naruszeń;
- Siła patentu w kontekście możliwych pozwów o unieważnienie;
- Czy wniesiono/prawdopodobne jest wniesienie sprzeciwu do EPO;
- Jakie jest prawdopodobieństwo wniesienia pozwu o unieważnienie patentu;
- Jaka jest wartość pieniężna patentu i chronionych produktów;



Wreszcie w stosownych wypadkach warto zachęcić Klienta do rozważenia dywersyfikacji strategii w zakresie egzekwowania praw patentowych: część patentów z jego portfolio może zostać wyłączona spod jurysdykcji UPC, natomiast w przypadku pozostałych zgłoszenie *opt-outu* nie musiałoby zostać dokonane. Taka selekcja mogłaby zostać przeprowadzona w oparciu o przesłanki wskazane powyżej. Takie rozwiązanie zapewniałoby klientowi poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza względem np. patentów bardziej zagrożonych centralnym unieważnieniem przez UPC, ale zarazem pozwalałoby na nabranie doświadczeń w odniesieniu do funkcjonowania nowego systemu, a także oferowałoby potencjalny wpływ na kształtowanie tego systemu.