



## NAWIGUJEMY PO SYSTEMIE PATENTU JEDNOLITEGO I JEDNOLITYM SĄDZIE PATENTOWYM (JSP)

1 czerwca 2023 r. weszło w życie Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym, a wraz z nim rozporządzenia unijne<sup>1</sup> ustanawiające system Patentu Europejskiego o Jednolitym Skutku. Tego samego dnia rozpoczął również swoją działalność Jednolity Sąd Patentowy (JSP).

Choć Polska, podobnie jak Chorwacja czy Hiszpania, nie przystąpiła do Porozumienia o JSP, to zachodzące zmiany i działalność JSP z pewnością będą miały istotny wpływ na działalność polskich podmiotów, a w szczególności przedsiębiorców.

### Patent krajowy, europejski (PE), czy europejski o jednolitym skutku (PEJS)

Zgłaszający może ubiegać się o ochronę na ten sam wynalazek w ramach zgłoszenia krajowego, składanego do właściwego krajowego urzędu patentowego (np. przy ubieganiu się o ochronę w Polsce – do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski

(UPRP) albo w ramach zgłoszenia europejskiego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Najczęstszą praktyką zgłaszających jest pierwsze zgłoszenie krajowe w „swoim” kraju (czyli w kraju, w którym zgłaszający ma siedzibę), a następnie dokonanie zgłoszenia w EPO w ciągu 12 miesięcy na zasadzie pierwszeństwa. EPO oraz odpowiedni urząd krajowy pracują równolegle i niezależnie od siebie. Oba zgłoszenia mogą uzyskać ochronę patentową albo dostać odmowę. Istnieje możliwość wystąpienia także takiej sytuacji, że jeden urząd udzieli ochrony, a drugi nie.

Przed Europejskim Urzędem Patentowym można ubiegać się o ochronę według dwóch procedur.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 (dalej jako „**Rozporządzenie 1257/2012**”) oraz Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012.

Dotychczasową ścieżką było dokonywanie walidacji (tłumaczeń) w wybranych krajach po otrzymaniu informacji o udzieleniu patentu europejskiego. Tak uzyskana ochrona obowiązuje w państwach wybranych przez uprawnionego spośród 39 krajów należących do Europejskiej Organizacji Patentowej<sup>2</sup>. Ponadto istnieje grupa krajów<sup>3</sup>, które na mocy osobnych porozumień mogą uznać na swoim terenie patenty europejskie. Spełniając odpowiednie warunki uprawniony z patentu europejskiego może sprawić, że jego patent będzie ważny również w wybranych przez niego krajach z tej grupy. Walidacja w wybranych przez uprawnionego krajach wciąż pozostaje opcją dostępną dla uprawnionych. Jednak od 1 czerwca 2023 r. drugą możliwą ścieżką ubiegania się o ochronę, w 17 krajach<sup>4</sup>, które się na to zgodziły, jest patent europejski o jednolitym skutku, gdzie ochrona obejmuje jednocześnie 17 krajów. Taka ochrona, zwana jednolita, jest alternatywą możliwą do zastosowania zamiast walidacji w tych 17 krajach.

JSP będzie rozstrzygał spory na terenie 17 państw, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Portugalii, Słowenii, Szwecji, ze skutkiem dla wszystkich tych państw. JSP jest umocowany do rozpatrywania sporów dotyczących patentów jednolitych i patentów europejskich walidowanych i pozostających w mocy na terenie krajów, które ratyfikowały Porozumienie o JSP, o ile uprawniony nie zadziałał aktywnie na rzecz wyłączenia swojego patentu spod jurysdykcji JSP, składając tzw. *opt-out*. Kwestie naruszenia i ważności walidowanych patentów europejskich, dla których złożono *opt-out* będą rozstrzygane przez organy krajowe. W każdym przypadku przez pierwsze 9 miesięcy od daty publikacji patentu europejskiego możliwy będzie sprzeciw, wnoszony do i rozstrzygany przed EPO.

Unieważnienie patentu europejskiego o jednolitym skutku przed JSP będzie skutkowało unieważnieniem go we wszystkich wspomnianych 17 krajach. W przypadku pozostałych patentów europejskich, które nie są patentami europejskimi o jednolitym

skutku, unieważnienia patentu są przeprowadzane osobno w każdym kraju przed organem krajowym państwa, w którym dokonano walidacji.

W Polsce nie jest jeszcze uregulowana kwestia podwójnej ochrony na ten sam wynalazek. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku uzyskania ochrony krajowej i zarazem w EPO oraz dokonaniu walidacji w Polsce. Taki scenariusz jest możliwy przy dotychczasowym patencie europejskim oraz przy patencie europejskim o jednolitym skutku. Zgłaszający może zdecydować się na ochronę poprzez patent jednolity i zarazem dokonać walidacji w innych interesujących go krajach. W większości krajów Europejskiej Organizacji Patentowej taka sytuacja jest niedozwolona. Wcześniejsza pozytywna decyzja udzielająca ochrony patentowej wyklucza udzielenie drugiej w odniesieniu do tego samego kraju. Taka sytuacja jest m.in. w Niemczech, gdzie walidacja europejskiego patentu wyklucza ochronę pochodzącą z patentu krajowego. Jednocześnie we Włoszech – w tym roku i zapewne w związku z wejściem w życie systemu patentu jednolitego, którego Włochy są członkiem – dotychczasowe przepisy o nieważności patentu krajowego względem patentu europejskiego na ten sam wynalazek zostały zmienione i obecnie dopuszczalne jest tam istnienie podwójnej ochrony – tj. ochrony z patentu europejskiego (o skutku jednolitym lub krajowym) i z włoskiego patentu krajowego. Taka zmiana ma prawdopodobnie zapewnić ochronę kluczowych wynalazków na poziomie krajowym i poziomie europejskim. Pośród 17 krajów członkowskich, w których nie jest dozwolone istnienie podwójnej ochrony patentowej, unieważnienie PEJS czy inne działanie będzie odbywało się przed jednym organem – JSP. W krajach, w których kwestia podwójnej ochrony nie jest uregulowana lub taka ochrona jest dozwolona, sprawy sądowe oparte o PEJS będą rozstrzygane przed JSP, zaś oparte o patent krajowy – przed organem krajowym.

Według rozporządzenia nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu

2 Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia Północna, Malta, Monako, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

3 Bośnia i Hercegowina, Maroko, Mołdawia, Tunezja, Kambodża.

4 Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Włochy.

ochrony patentowej, rozporządzenie to nie powinno zastępować przepisów uczestniczących państw członkowskich dotyczących patentów i powinno dawać swobodę Zgłaszającemu w wyborze rodzaju ochrony. Zgłaszający powinien mieć swobodę w wyborze starania się o patent krajowy, patent europejski o jednolitym skutku, patent europejski obowiązujący w jednym lub większej liczbie umawiających się państw konwencji o patencie europejskim albo o patent europejski o jednolitym skutku uznawany dodatkowo w jednym lub większej liczbie umawiających się państw konwencji o patencie europejskim niebędących uczestniczącymi państwami członkowskimi. Z powyższego wynika, że sytuacja podwójnego patentowania w przypadku patentu krajowego i patentu europejskiego o jednolitym skutku zależy od prawa krajowego każdego z państw. Przykład Włoch pokazuje, że zmiany prawne regulujące kwestie podwójnej ochrony mogą nastąpić także i w innych spośród 17 krajów członkowskich systemu Patentu Jednolitego.

Nie jest możliwe równoczesne walidowanie tego samego patentu europejskiego w jakimkolwiek kraju członkowskim systemu Patentu Jednolitego i ubieganie się o jednolity skutek tego patentu europejskiego. Tytułem przykładu, zgłaszający nie może dokonać walidacji np. w Niemczech i jednocześnie złożyć wniosku o patent europejski o jednolitym skutku, gdyż Niemcy są pośród 17 krajów systemu Patentu Jednolitego.

W tych krajach, w których kwestia podwójnego patentowania nie jest uregulowana, Uprawniony do patentów może się spotkać z unieważnieniem przed kilkoma organami. Uprawniony, który uzyska patent

europejski o jednolitym skutku i jednocześnie będzie miał inne – krajowe – prawo wyłączne, dotyczące tego samego wynalazku, będzie stroną postępowania zarówno przed JSP i sądem krajowym. Oba te postępowania będą toczyły się oddzielnie.

## Jurysdykcja JSP – 17 krajów UE (obecnie)

JSP, na obecnym etapie, obejmuje swoją właściwością terytoria 17 krajów UE, co stanowi mniej niż połowę terytoriów wchodzących w zakres terytorialny patentu europejskiego. W przyszłości jednak liczba krajów, dla których JSP jest właściwy może ulec zmianie.

## Struktura JSP – wiele oddziałów, wiele krajów

Strukturalnie JSP obejmuje Sąd Pierwszej Instancji (SPI), Sąd Apelacyjny oraz Sekretariat.

Sąd Apelacyjny oraz Sekretariat zostały zlokalizowane w Luksemburgu.

Z kolei Sąd Pierwszej Instancji ma zdecentralizowany charakter i składa się z oddziału centralnego oraz z oddziałów lokalnych i regionalnych.

Oddział centralny SPI ma siedzibę w Paryżu oraz filie w Mediolanie<sup>5</sup> i Monachium.

Oddział centralny i filie są właściwe dla spraw dotyczących rozwiązań z danej klasy według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej<sup>6</sup>, zgodnie z poniższą tabelą:

Mediolan	Paryż	Monachium
(A) Podstawowe potrzeby ludzkie (bez DŚO <sup>7</sup> )	(B) Różne procesy przemysłowe; transport	(C) Chemia; metalurgia (bez DŚO)
	(D) Włókiennictwo; papiernictwo	(F) Budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska
	(E) Budownictwo, górnictwo	
	(G) Fizyka	
	(H) Elektrotechnika	
	Dodatkowe Świadectwa Ochronne	

Źródło: [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_documents/decision-d\\_ac\\_03\\_26062023\\_amendment-upca.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_03_26062023_amendment-upca.pdf)

<sup>5</sup> Wcześniej zakładano, że filia ta będzie miała siedzibę w Londynie.

<sup>6</sup> Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa.

<sup>7</sup> Dodatkowe świadectwo ochronne.



W praktyce oznacza to, że przedmiot patentu będzie wpływał na to, który oddział centralny lub filia sądu będą właściwe do rozstrzygnięcia sprawy. Celem jest, aby oddział prowadzący sprawę miał nie tylko kompetencje prawne, ale też kompetencje techniczne w odpowiedniej dziedzinie techniki.

Oddziały lokalne zostały natomiast ustanowione w następujących miastach: Wiedeń (Austria), Bruksela (Belgia), Kopenhaga (Dania), Helsinki (Finlandia), Paryż (Francja), Düsseldorf (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Mannheim (Niemcy), Monachium (Niemcy), Mediolan (Włochy), Haga (Niderlandy), Lizbona (Portugalia), Ljubljana (Słowenia).

Obecnie ustanowiono 1 oddział regionalny – Nordycko-Bałtycki, który obejmuje następujące miasta: Sztokholm (siedziba), Ryga, Tallin, Wilno.

W praktyce oznacza to, że w większości krajów członkowskich systemu Patentu Jednolitego jest oddział sądu, zaś w krajach pozostających poza systemem Patentu Jednolitego – jak np. Polska, Hiszpania lub Chorwacja – takich oddziałów nie ma.

Docelowo JSP będzie jedynym sądem właściwym zarówno dla patentów europejskich PE jak i patentów europejskich o jednolitym skutku PEJS. Natomiast zanim to nastąpi, przez pierwsze lata działania JSP będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, w którym możliwości prowadzenia postępowań przed różnymi sądami będą co do zasady bardziej elastyczne.

Więcej o okresie przejściowym i jego zasadach, a także kompetencjach JSP oraz szerokiach możliwościach dochodzenia ochrony przez uprawnionego z patentu w części II artykułu w kolejnym numerze Magazynu Polska Chemia.



**Wojciech Wizner**  
aplikant rzecznikowski  
w kancelarii Sołtysiński  
Kawecki & Szlęzak



**Magdalena Przytocka**  
aplikantka  
rzecznikowska  
w AOMB Polska



**Marek Oleksyn**  
radca prawny, partner  
w kancelarii Sołtysiński  
Kawecki & Szlęzak



**Jakub Sielewiesiuk**  
rzecznik patentowy  
partner  
w AOMB Polska