

Zagadnienia praktyczne dot. patentu europejskiego o jednolitym skutku

Oskar Gińko

polski i europejski rzecznik patentowy
AOMB Polska

21 czerwca 2023 r.

www.een.org.pl



Plan prezentacji:

1. Różnice pomiędzy systemem walidacyjnym i jednolitym patentem.
2. Patent jednolity.
3. Sąd jednolity.
4. Wady i zalety walidacji i patentu jednolitego.
5. Pytania i odpowiedzi.

Patent europejski

- Procedura udzielenia jest przeprowadzana przez Europejski Urząd Patentowy.
- Po ok. 2-3 latach od daty zgłoszenia wydawana jest decyzja o udzieleniu patentu.
- Patent europejski, jako taki, nie musi obowiązywać na terytorium krajów członkowskich – często konieczne są dodatkowe czynności.

Walidacje i patent europejski o jednolitym skutku - różnice

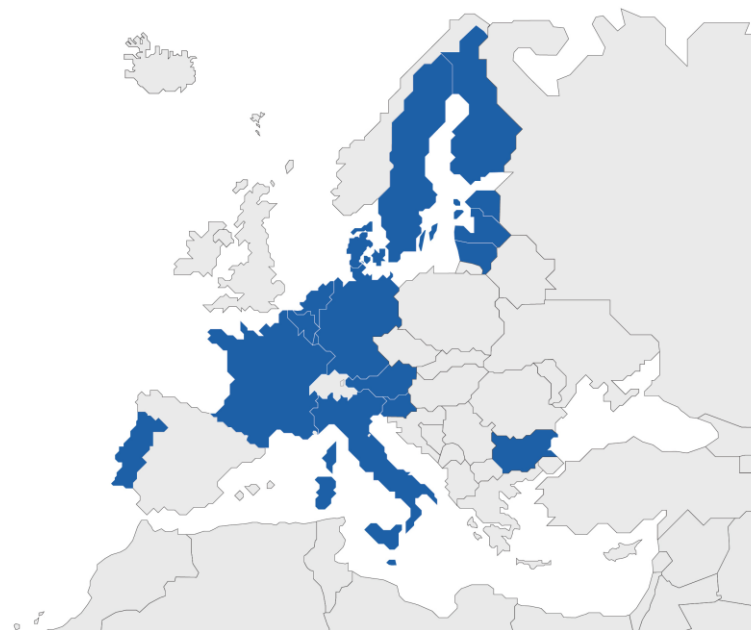
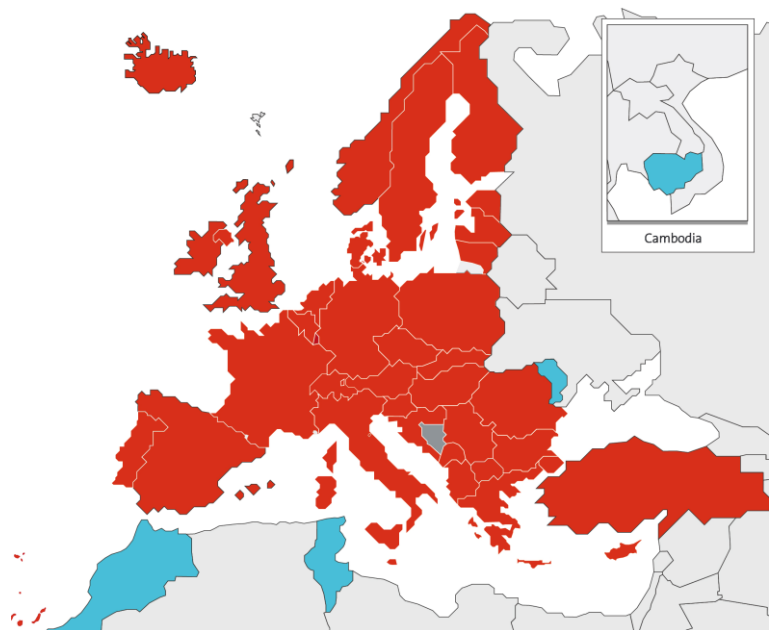
Walidacje:

- możliwe w każdym kraju członkowskim,
- stosunkowo drogie rozwiązanie,
- patent europejski staje się rodziną niezależnych patentów.

Patent jednolity:

- nie jest dostępny w każdym kraju,
- tańszy od walidacji (nawet do ¼ całkowitego kosztu),
- jeden patent na terenie wielu krajów.

Zakres terytorialny



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

Opłaty urzędowe – patent jednolity

- Opłata za 2. rok ochrony – 35 EUR. Opłata za 20. rok ochrony – 4855 EUR.
- Licencja otwarta – obniżenie opłat o 15%.
- Suma wszystkich opłat urzędowych - 35 555 EUR.
- Opłaty wnoszone do jednego urzędu – EPO.
- Jeżeli utrzymanie zgłoszenia jest zlecane wystarczy jeden pełnomocnik.
- Dla ochrony w Niemczech, Francji, Holandii i Włoszech patent jednolity jest już tańszy, niż w walidacje w tych krajach.
- Kalkulator - <https://aipex-ip.com/upccostcalculator/>

With EP validations

EUR

163k



With Unitary Patent

-75%

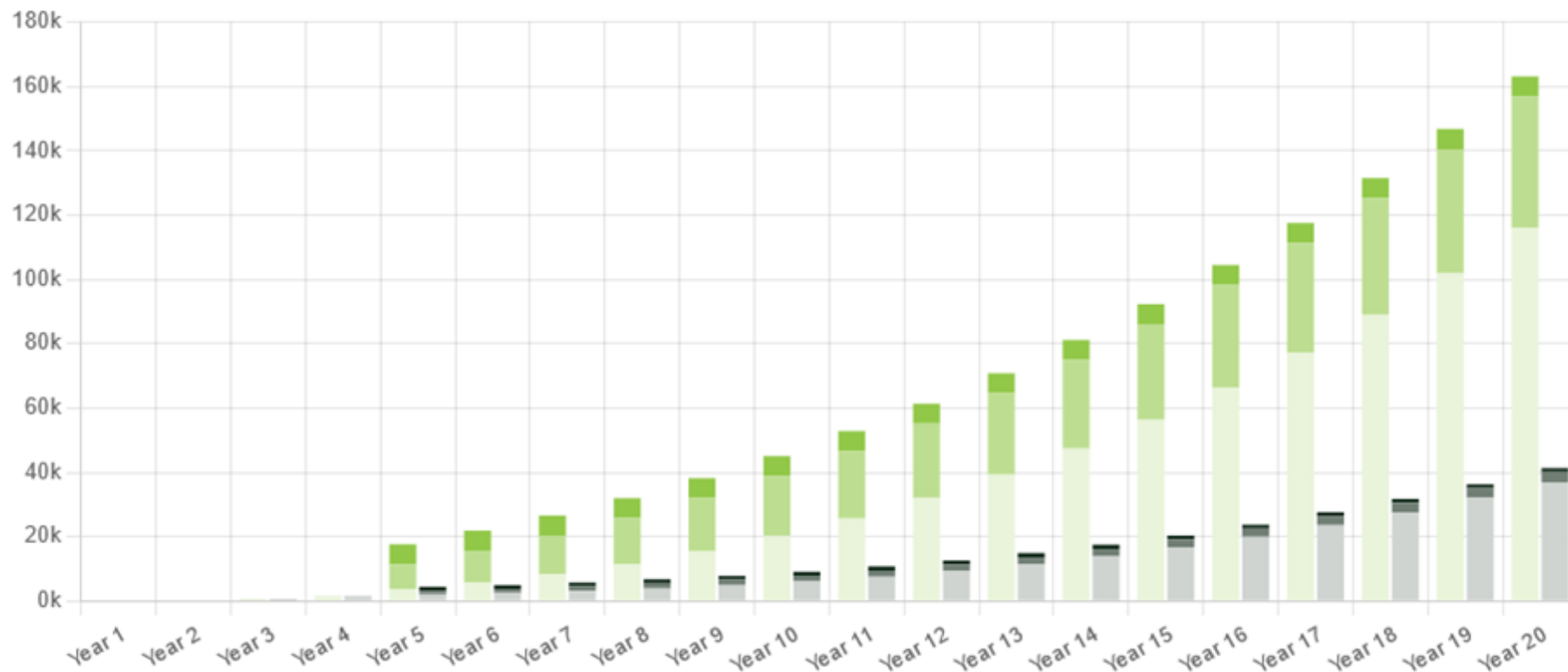
EUR

41k



Opłaty urzędowe – patent jednolity

Cumulative costs



Patent jednolity – wymogi formalne

- Złożenie wniosku do 1 miesiąca od daty publikacji (dla walidacji to czas do 3 miesięcy).
- Wniosek zawiera: dane uprawnionego, numer patentu EP, ewentualne informacje o pełnomocniku.
- Złożenie tłumaczenia na język unijny (np. polski)/angielski.
- W przypadku złożenia wniosku z brakami -> wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 1 miesiąca.
- Brak wniosku -> można przywrócić termin odpłatnie przy wykazaniu należytej staranności, wniosek musi wpłynąć do 2 miesięcy od terminu na złożenie wniosku.

Opłaty sądowe – opłaty stałe

- 11,000 € - Powództwo w sprawie naruszenia. Powództwo wzajemne w sprawie naruszenie. Powództwo o stwierdzenie nienaruszania. Powództwo o odszkodowanie z tytułu licencji
- 3,000 € - Wniosek o rozpoczęcie postępowania o ustalenie wysokości szkód.
- 20,000 € - Unieważnienie patentu.
- 20,000 € - Powództwo wzajemne o unieważnienie patentu (taka sama opłata jak za powództwo o naruszenie patentu z limitem opłaty sądowej).
- 11,000 € - Wniosek o środki tymczasowe.
- 200 € - Złożenie listu ochronnego.

Opłaty sądowe – opłaty dodatkowe zależne od wartości przedmiotu sporu

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • 0-500,000 € | 0 € |
| • 500,001-750,000 € | 2,500 € |
| • 750,001-1,000,000 € | 4,000 € |
| • 30,000,001-50,000,000 € | 250,000 € |
| • Od 50,000,001 € | 325,000 € |
- SME płacą tylko 60% opłat (stałych i od wartości przedmiotu sporu).
 - Wartość przedmiotu sporu ustala sąd.

Reprezentacja przed Jednolitym Sądem Patentowym

- Przymus reprezentacji.
- Pełnomocnikiem może być adwokat z kraju członkowskiego albo europejski rzecznik patentowy z dodatkowymi kwalifikacjami, takimi jak:
 - certyfikat europejski uprawniający do rozstrzygania sporów patentowych,
 - ukończenie studiów prawniczych.
- Krajowi rzecznicy patentowi z krajów członkowskich mogą zabierać głos w trakcie rozprawy.
- Wyjątki: skargi na decyzje EPO, opt-out, wniosek o pomoc prawną.
- Sąd może (nie musi) wezwać do złożenia pisemnego pełnomocnictwa.

Procedura przed Jednolitym Sądem Patentowym

- Sąd Apelacyjny: Luksemburg.
- Oddziały centralne: Monachium, Paryż.
- Oddziały lokalne: Bruksela, Kopenhaga, Düsseldorf, Hamburg, Helsinki, Lizbona, Lublana, Mannheim, Mediolan, Monachium, Paryż, Haga, Wiedeń.
- Oddział regionalny: oddział regionalny Nordycko-Bałtycki, Sztokholm* (Szwecja, Estonia, Litwa, Łotwa).

Język postępowania – język patentu lub język oddziału.

Procedura przed Jednolitym Sądem Patetnowym

- „Written procedure” obejmuje po dwa* pisma na stronę. Całość do 8-9 miesięcy.
- „Interim procedure” obejmuje: ustalenie świadków, dowodów, rozważenie ewentualnej ugody, przygotowanie do rozprawy. Całość do 3 miesięcy.
- „Oral procedure” obejmuje rozprawę i wyrok. Całość do 6 tygodni.

*W uzasadnionych przypadkach Sąd może pozwolić na kolejną wymianę pism.

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 czy złożenia wskazanych dokumentów (np. podsumowania stanowisk stron).
- Brak reakcji stron -> uznanie powództwa drugiej strony.

Oral hearing

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

Opt-out

- Opt-out = złożony wniosek do Jednolitego Sądu Patentowego.
- Dotyczy patentów walidowanych (lub zgłoszeń, które będą walidowane) na terenie krajów, gdzie patent jednolity może obowiązywać.
- Można złożyć tylko w trakcie okresu przejściowego, co najmniej 7 lat. Po okresie przejściowym deklaracje dalej będą w mocy.
- Brak pewności co do skuteczności opt-outu.
- Nowe patenty europejskie – po okresie przejściowym spory sądowe zawsze będą rozpatrywane przez Jednolity Sąd Patentowy.

Patent jednolity czy walidacje?

Patent jednolity:

- niższe koszty, szybkie postępowanie sądowe, taka sama ochrona w 17. krajach;
- unieważnienie ze skutkiem dla wszystkich 17. krajów, nowy system.

Walidacje:

- walidacje stają się osobnymi prawami, unieważnienia przed organami krajowymi*;
- koszty walidacji i utrzymania w mocy.

Akty prawne Unii Europejskiej związane z tematem webinarium:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej.
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń.

Dziękujemy za uwagę!

Zagadnienia praktyczne dot. patentu europejskiego o jednolitym skutku, 21.06.2023

Oskar Gińko

AOMB Polska

www.een.org.pl

