

Patent jednolity – praktyczny przewodnik

Europejski system ochrony patentowej czeka już niebawem prawdziwa rewolucja. Po latach dyskusji o możliwości ustanowienia patentu unijnego powiodło się opracowanie instytucji patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego (Unified Patent Court, UPC) i oczekuje się, że instytucje te rozpoczną swoje funkcjonowanie w pierwszym półroczu 2023 r.

Patent europejski o jednolitym skutku

Patent o jednolitym skutku, zwany potocznie patentem jednolitym, to nowy typ patentu europejskiego obowiązujący dla grupy państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Jest to prawo wyłączne o jednolitym charakterze, zatem wszystkie działania jego dotyczące wywierają jednakowy efekt jednocześnie we wszystkich państwach, dla których został zarejestrowany jednolity skutek.

Patent europejski o jednolitym skutku różni się zatem od klasycznego patentu europejskiego stanowiącego po walidacji w wybranych

państwach wiązkę niezależnych patentów krajowych, podlegających odrębnym regulacjom krajowym.

O rejestrację jednolitego skutku patentu europejskiego można wnioskować dla dowolnego patentu europejskiego udzielonego w dacie lub po dacie wejścia w życie Rozporządzenia UE Nr 1257/2012 i Rozporządzenia UE Nr 1260/2012. Rozporządzenia te zaczną obowiązywać od daty wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (dalej: Porozumienie UPCA (Agreement on Unified Patent Court)). Data ta zostanie ogłoszona przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) na stronie internetowej urzędu. Zgodnie z decyzjami Prezydenta EPO w okresie od 1 stycznia

POLSERVICE
KANCELARIA RZECZNIKÓW
PATENTOWYCH



Marta Kawczyńska
Polski rzecznik patentowy,
europejski rzecznik
patentowy (EQE),
zawodowy pełnomocnik
przed Urzędem Unii
Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej (EUIPO),
Przewodnicząca Rady
Nadzorczej.

2023 r. do 31 marca 2023 r. dostępne będą środki przejściowe mające na celu ułatwienie rejestracji jednolitego skutku patentu europejskiego.

Zakres terytorialny

Rejestracja jednolitego skutku przez EPO możliwa jest dla wszystkich państw członkowskich UE uczestniczących we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (*dalej: wzmocnionej współpracy*) i w których weszło w życie porozumienie UPCA w dacie zarejestrowania jednolitego skutku. Oczekuje się, że rejestracja jednolitego skutku w momencie uruchomienia systemu będzie możliwa dla 17 państw: Austrii (AT), Belgii (BE), Bułgarii (BG), Niemiec (DE), Danii (DK), Estonii (EE), Finlandii (FI), Francji (FR), Włoch (IT), Litwy (LT), Łotwy (LV), Luksemburga (LU), Malty (MT), Holandii (NL), Portugalii (PT), Szwecji (SE) i Słowenii (SI).

W przypadku chęci uzyskania ochrony w pozostałych państwach członkowskich konieczne jest przeprowadzenie klasycznej walidacji (uprawomocnienia) patentu europejskiego w wybranych państwach (np. Wielkiej Brytanii, Hiszpani, Szwajcarii czy Polsce).

Co istotne, w początkowych latach funkcjonowania systemu patentu o jednolitym skutku (Unified Patent) oczekuje się występowania

wielu generacji patentów o jednolitym skutku o różnym zakresie terytorialnym. Należy, jednakże zauważyć, że nie jest przewidziane automatyczne rozszerzenie zakresu terytorialnego jednolitego skutku na państwa, które ratyfikują porozumienie UPCA po dacie rejestracji jednolitego skutku dla danego patentu europejskiego.

Dla każdego patentu europejskiego o jednolitym skutku w Rejestrze Patentowym EPO podany będzie zakres terytorialny jego obowiązywania (oznaczenie C0 publikacji w Rejestrze Patentowym EPO). Konieczne zatem będzie monitorowanie statusu prawnego danego patentu europejskiego i zakresu terytorialnego jego ochrony, aby uniknąć naruszenia tego prawa wyłącznego.

Wymogi formalne

Po pierwsze, jednolity skutek patentu europejskiego można uzyskać dla patentu europejskiego, który został udzielony z tym samym (tj. jednym) zestawem zastrzeżeń patentowych we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich w dacie złożenia wniosku o rejestrację jednolitego skutku, niezależnie od tego, w ilu państwach członkowskich porozumienie UPCA będzie wywierało efekt w dacie zarejestrowania jednolitego skutku patentu europejskiego.

Po drugie, ważne jest zatem, aby w patencie wyznaczonych było wszystkich 25 uczestniczących państw członkowskich, tj. nie można

wycofać wyznaczenia żadnego państwa spośród 25 uczestniczących państw członkowskich, ponieważ uniemożliwi to rejestrację jednolitego skutku patentu europejskiego, podobnie jak ujęcie w patencie europejskim innego zestawu zastrzeżeń patentowych dla co najmniej jednego z tych państw członkowskich.

Co istotne, nie można uzyskać patentu o jednolitym skutku dla zgłoszeń dokonanych przed 1 marca 2007 r. (data przystąpienia Malty do EPO, jako ostatniego państwa z 25 wymaganych państw).

Wniosek o rejestrację jednolitego skutku

W celu uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku konieczne jest złożenie do EPO pisemnego wniosku o rejestrację jednolitego skutku (Request for unitary effect). Wniosek ten musi spełniać szereg wymogów formalnych i merytorycznych.

Dokładniej, wniosek ten musi:

- być złożony na piśmie,
- być złożony do EPO w terminie 1 miesiąca od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu w Biuletynie EPO,
- być sporządzony w języku postępowania,
- wskazywać dane uprawnionego z patentu,

- wskazywać numer patentu,
- wskazywać dane pełnomocnika, jeśli jest wyznaczony,
- być podpisany przez uprawnionego z patentu lub wyznaczonego pełnomocnika,
- zawierać, w okresie przejściowym, tłumaczenie patentu.

Nie ma opłaty urzędowej od wniosku.

Termin na złożenie wniosku o rejestrację jednolitego skutku

Termin na złożenie takiego wniosku to 1 miesiąc od daty publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie EPO (podanej w publikacji B1 pod oznaczeniem kodu INID (45)). Co ważne, termin ten nie podlega przedłużeniu.

W przypadku uchybienia temu terminowi nie przysługuje procedura dalszego rozpatrywania (Further processing). Istnieje jedynie możliwość wniesienia wniosku o przywrócenie praw (Re-establishment of rights). Termin na złożenie takiego wniosku o przywrócenie praw to dwa miesiące od daty upływu terminu 1-miesięcznego. W tym terminie należy także złożyć uzasadnienie wniosku o przywrócenie praw, wnieść stosowną opłatę urzędową i złożyć wniosek o rejestrację jednolitego skutku.

Upoważnienie do złożenia wniosku o uzyskanie jednolitego skutku

Postępowanie w sprawie rejestracji jednolitego skutku zgodnie z UPR to odrębne postępowanie od postępowania zgodnie z KPE.

Pełnomocnikiem strony, tj, zgłaszającego, w tym zakresie mogą być europejscy rzecznicy patentowi.

Tłumaczenie patentu europejskiego

Wraz z wnioskiem o rejestrację jednolitego skutku należy obecnie złożyć tłumaczenie patentu europejskiego, przy czym:

- jeżeli patent europejski został udzielony w języku niemieckim lub francuskim, to należy złożyć pełne tłumaczenie patentu na język angielski;
- jeżeli patent europejski został udzielony w języku angielskim, to należy złożyć pełne tłumaczenie patentu na dowolny język urzędowy UE.

Należy zauważyć, że tłumaczenie na dowolny język urzędowy może być tłumaczeniem na język polski albo na język urzędowy państwa, w którym planowane jest dokonanie klasycznego uprawomocnienia patentu europejskiego, a w którym nie obowiązuje porozumienie UPCA (np. Hiszpania).

Tłumaczenie nie podlega kontroli jakości przez EPO i nie wymaga złożenia oświadczenia tłumacza, bowiem tłumaczenie to nie wywiera żadnego skutku prawnego i służy jedynie celom informacyjnym.

Co ważne jednak, zgodnie z punktem 12 Rozporządzenia UE Nr 1260/2012 tłumaczenie to nie powinno być tłumaczeniem maszynowym.

Kompensacja kosztów tłumaczenia

W okresie obowiązywania wymogu złożenia pełnego tłumaczenia patentu europejskiego zapewniony jest schemat kompensacji kosztów konieczności złożenia tłumaczenia wymaganego w fazie przed udzieleniem patentu europejskiego. Schemat ten dostępny jest dla osób fizycznych, SME, organizacji typu „non-profit”, uniwersytetów i publicznych organizacji naukowych.

Wymogi uzyskania kompensacji:

- wnioskodawca musi mieć adres zamieszkania, siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności (principal place of business) w państwie członkowskim UE;
- wnioskodawca złożył europejskie zgłoszenie patentowe lub PCT prowadzące do uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku

w języku urzędowym UE innym niż język angielski, niemiecki lub francuski.

Kompensacja będzie rozpatrywana i udzielana przez Departament EPO ds. Patentu Jednolitego (Unitary Patent Division).

Wniosek o kompensację musi być złożony wraz z wnioskiem o rejestrację skutku jednolitego.

Uwaga: gdy jest wielu uprawnionych z patentu, kompensacja może być udzielona tylko wtedy, gdy każdy z uprawnionych spełnia wskazane powyżej wymogi udzielenia kompensacji.

Kompensacja – ustalona na 500 EUR – uzupełnia 30%-owe obniżenie wysokości opłat urzędowych za zgłoszenie i badanie, dostępne obecnie w przypadku złożenia zgłoszenia europejskiego lub EURO-PCT w języku urzędowym państwa członkowskiego innym niż język angielski, francuski lub niemiecki.

Badanie wniosku o rejestrację jednolitego skutku

Jeżeli wszystkie wymogi, zarówno formalne jak i merytoryczne, zostaną spełnione, wówczas jednolity skutek zostanie zarejestrowany, a data rejestracji zostanie zakomunikowana wnioskodawcy w osobnym komunikacie EPO.

Jeżeli wniosek zostanie złożony we właściwym terminie, ale nie zostaną spełnione pozostałe wymogi do jego rejestracji, wówczas EPO wezwie do ich usunięcia w terminie 1 miesiąca. Termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu praw.

Jeżeli braki nie zostaną usunięte, wniosek zostanie odrzucony, a w konsekwencji patent europejski nie uzyska jednolitego skutku. Zakłada się, że w takiej sytuacji możliwe będzie wnioskowanie o uprawnienie patentu europejskiego w wybranych państwach członkowskich (klasyczne walidacje).

Odmowa rejestracji jednolitego skutku

EPO odmówi rejestracji jednolitego skutku, gdy:

- patent europejski nie został udzielony z jednym zestawem zastrzeżeń dla wszystkich uczestniczących państw członkowskich, lub
- wniosek nie został złożony w terminie 1 miesiąca.

Przed wydaniem takiej odmowy wnioskodawca zawsze ma możliwość złożenia wyjaśnień lub usunięcia braków formalnych. W szczególnych przypadkach możliwa jest rozprawa ustana przed EPO.

Jeżeli wniosek złożony jest po terminie, istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie praw w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie i nie zostanie złożony wniosek o przywrócenie praw lub nie zostanie on uznany, wówczas EPO odmówi rejestracji jednolitego skutku.

Jeżeli nie zostaną spełnione wymogi formalne i nie zostaną one usunięte na wezwanie EPO w nieprzedłużalnym terminie 1 miesiąca, dla którego nie przysługuje wniosek o przywrócenie praw, wówczas EPO odmówi rejestracji jednolitego skutku.

W takiej sytuacji możliwa jest klasyczna walidacja krajowa patentu europejskiego w wybranych państwach, pod warunkiem, że termin na walidację jeszcze nie upłynął lub jest wydłużony na podstawie mechanizmu zwanego „Safety net”. Jest to mechanizm zapewniający możliwość walidacji patentu europejskiego w sytuacji, gdy wniosek o rejestrację jednolitego skutku został odrzucony przez EPO lub UPC, lub w sytuacji, gdy jednolity skutek został unieważniony przez UPC w terminie, w którym upłynął już termin na walidację krajowe.

Wniosek o anulowanie decyzji EPO w sprawie odmowy rejestracji/odrzućcia wniosku o rejestrację jednolitego skutku

Wniosek ten można złożyć w ciągu 3 tygodni do UPC za opłatą urzędową 1000 EUR. Decyzja zostanie podjęta przez sędziego w terminie 3 tygodni. Od decyzji przysługuje odwołanie (uprawnionemu lub EPO) w terminie 3 tygodni za opłatą urzędową

1000 EUR. Decyzja w sprawie odwołania zostanie podjęta przez sędziego w terminie 3 tygodni.

Narzędzia przejściowe przed EPO

EPO zapewnia dwa niezależne proceduralnie narzędzia (środki) przejściowe, mające na celu uzyskanie patentu europejskiego o jednolitym skutku, mianowicie:

- 1) wczesny wniosek o rejestrację jednolitego skutku (Early request for unitary effect) oraz
- 2) wniosek o opóźnienie wydania decyzji o udzielenie patentu europejskiego (Request for a delay in issuing the decision to grant a European patent).

Na podstawie decyzji Prezydenta EPO z dnia 11 listopada 2022 r. oczekuje się, że narzędzia te będą dostępne tymczasowo:

- od 1 stycznia 2023 r., jeżeli w grudniu 2022 r. Niemcy złożą stosowny instrument ratyfikacji porozumienia UPCA,
- do 31 marca 2023 r.

Oznacza to, że wskazane narzędzia przejściowe będą zatem dostępne w tak zwanym okresie „sunrise” funkcjonowania systemu UPC, w czasie którego można odstąpić od wyłącznej kompetencji UPC.

Wczesny wniosek o rejestrację jednolitego skutku

Wniosek ten pozwala zgłaszającym na złożenie wniosków o rejestrację jednolitego skutku PRZED rozpoczęciem funkcjonowania systemu patentu o jednolitym skutku.

Wniosek ten można złożyć TYLKO w przypadku zgłoszeń europejskich, w przypadku których został już wydany komunikat EPO zgodnie z zasadą 71(3) KPE (intencja udzielenia patentu).

Pozwoli to na zarejestrowanie jednolitego skutku patentu europejskiego natychmiast po rozpoczęciu funkcjonowania systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku, o ile wniosek o rejestrację jednolitego skutku będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

W innym przypadku EPO wezwie o usunięcie braków, o ile to będzie możliwe, lub odrzuci wniosek. EPO poinformuje o brakach formalnych przed rozpoczęciem funkcjonowania systemu, aby umożliwić usunięcie braków w odpowiednim czasie.

Wnioskodawca otrzyma komunikat o wyniku badania wniosku o rejestrację jednolitego skutku najwcześniej po kilku dniach po publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie

EPO po rozpoczęciu funkcjonowania systemu Patentu o Jednolitym Skutku.

Co ważne, jeżeli wczesny wniosek o rejestrację jednolitego skutku zostanie złożony:

- przed 1 stycznia 2023 r. i/lub

- przed wydaniem komunikatu zgodnie z zasadą 71(3) KPE,

wówczas nie będzie on mógł być uznany za wniosek o rejestrację jednolitego skutku.

EPO poinformuje o tym zgłaszającego w osobnym komunikacie tak, aby zgłaszający mógł ponownie złożyć (wczesny) wniosek o rejestrację jednolitego skutku.

Należy zauważyć, że złożenie wczesnego wniosku o rejestrację jednolitego skutku nie oznacza, że EPO opóźni wydanie decyzji o udzieleniu patent europejskiego, co może nastąpić jedynie na wyraźny wniosek.

Wniosek o opóźnienie wydania decyzji o udzielenie patentu europejskiego

Wniosek ten będzie ważny, jeżeli zostanie złożony:

- nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r.

- po wydaniu komunikatu zgodnie z zasadą 71(3) KPE, ALE
- przed zaakceptowaniem przez zgłaszającego tekstu, w oparciu o który wydana została intencja o udzieleniu patentu (IGRA), i
- na odpowiednim formularzu EPO.

Jeżeli wniosek o opóźnienie wydania decyzji zostanie złożony w odpowiednim terminie i wszystkie wymogi zostaną spełnione, wówczas EPO opóźni publikację wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego do dnia 5 kwietnia 2023 r., która to data jest pierwszą datą publikacji po oczekiwanym rozpoczęciu funkcjonowania systemu patentu o jednolitym skutku.

Dodatkowo, należy mieć na względzie, że do dnia wydania decyzji o udzieleniu patentu możliwe jest w dowolnym czasie ponowne podjęcie badania przez EPO (G12.21), np. w przypadku złożenia uwag osób trzecich.

Co ważne, wniosek ten jest niezależny od (wczesnego) wniosku o rejestrację jednolitego skutku (należy złożyć oba wnioski, przy czym musi to być zrealizowane przed zaakceptowaniem tekstu patentu).

Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, że patent europejski o jednolitym skutku stanie się już niebawem rzeczywistością nie tylko w uczestniczących

państwach członkowskich UE, ale także pośrednio w całej Unii Europejskiej, ponieważ będzie on wywierał istotny wpływ na wszystkich uprawnionych z patentów europejskich, w tym także pochodzących z Polski. Warto zatem już teraz przygotować się do tej epokowej zmiany, niosącej niewątpliwie dużo korzyści, ale też niepozbawionej pewnych zagrożeń, zapewniając sobie profesjonalne wsparcie specjalisty w zakresie własności przemysłowej, jakim jest rzecznik patentowy, który posiada wiedzę prawną dotyczącą postępowań przed EPO i UPC. Pozwoli to nie tylko zmaksymalizować wykorzystanie zalet nowego systemu, ale także zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami z nim związanymi. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w opracowaniu strategii dopasowanej do indywidualnego profilu przedsiębiorstwa.

Opracowała: Marta Kawczyńska