



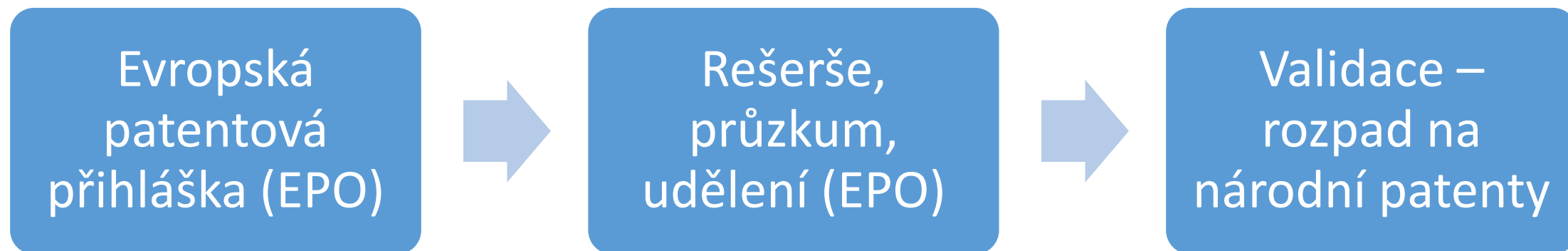
Jednotný patent EU a Jednotný patentový soud

RNDr. Kateřina Hartvichová
HARBER IP s.r.o.

Používané zkratky

- EPO – Evropský patentový úřad (European Patent Office)
- EPC – Evropská patentová úmluva (European Patent Convention)
- EP – Evropský Patent
- UP – Jednotný patent EU, Patent EU s jednotným účinkem (Unitary Patent)
- UPC – Jednotný patentový soud (Unified Patent Court)
- UPCA – Smlouva o jednotném patentovém soudu (UPC Agreement)

Jedno patentové řízení pro Evropu (od 1978)

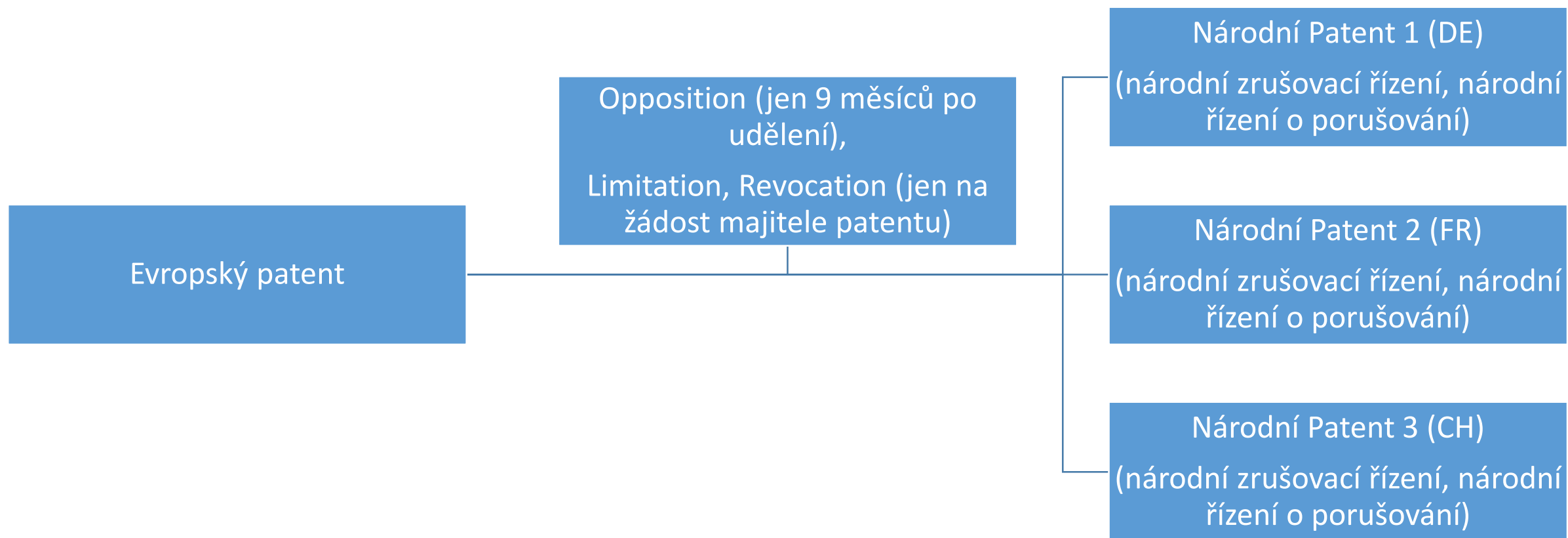


Evropská patentová úmluva:

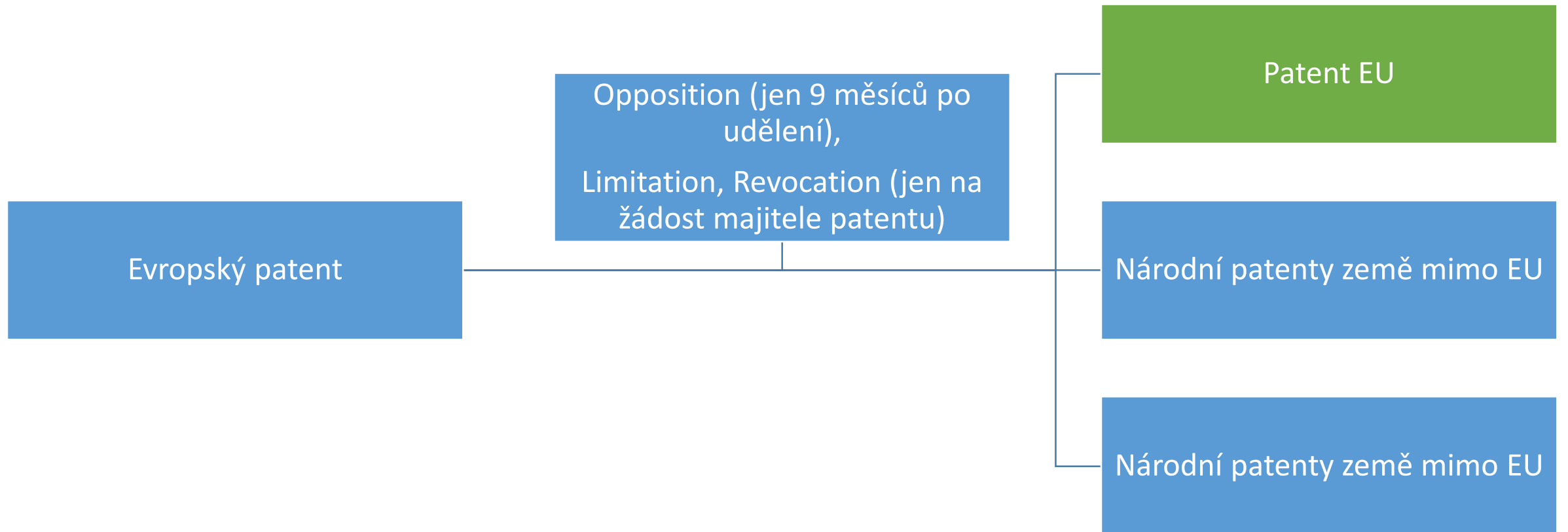
- Mezinárodní úmluva nezávislá na EU
- 38 členských států, 2 rozšíření, 4 validační
- ročně podáno cca 180 000 přihlášek



Co se stane po udělení EP?



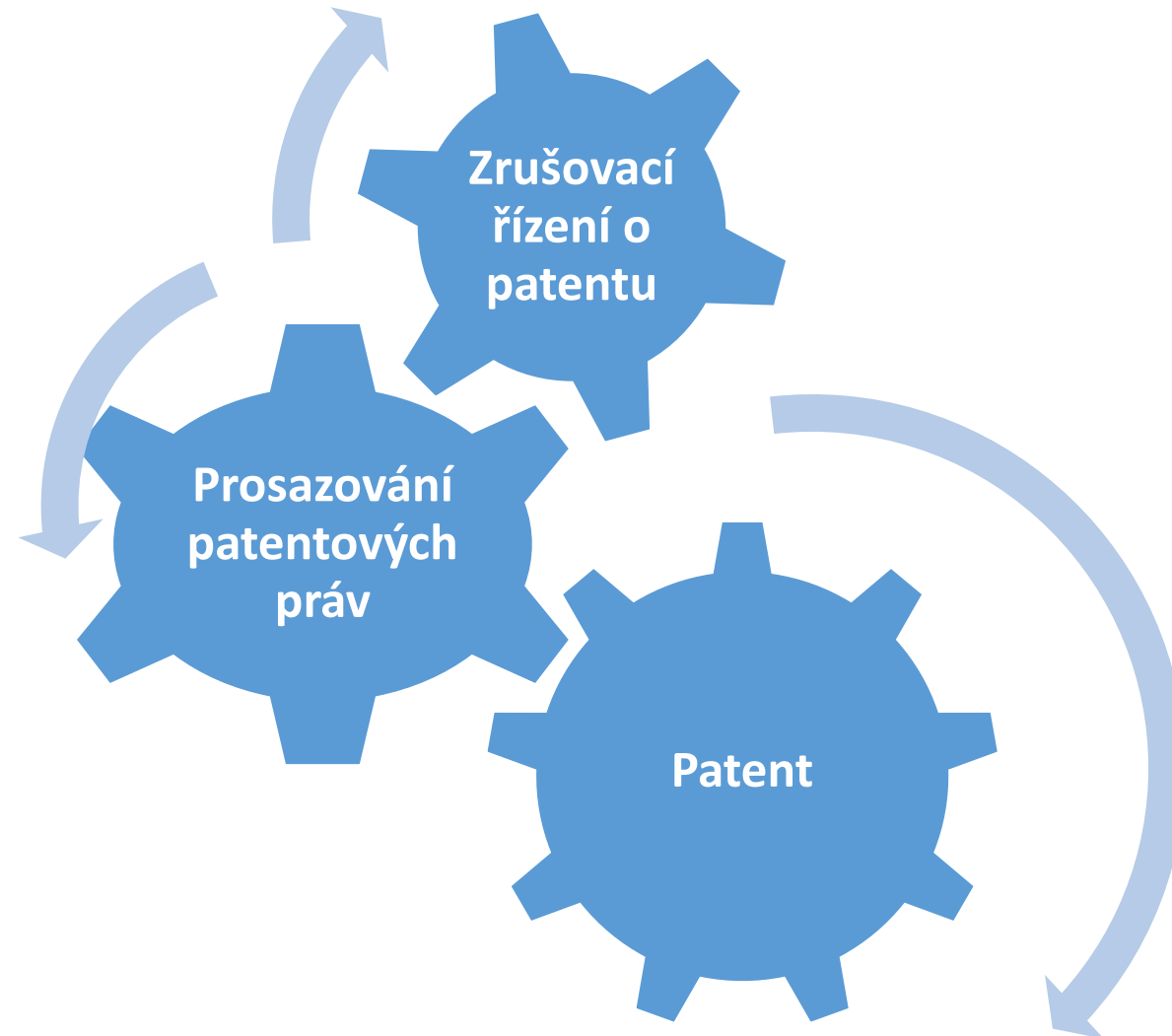
Jeden patent pro Evropskou Unii?



Jeden patent pro Evropskou Unii!

- Nařízení 1257/2012 Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
- Nařízení 1260/2012 Rady EU, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu
- Vstup v platnost: 20.01.2013
- Účinnost: ? (konec 2022, začátek 2023)

Stačí jen nařízení o vytvoření Jednotného patentu EU?



Soud pro Jednotný patent EU

- Využití národních soudů, vzájemné uznávání rozsudků – nepřijatelné pro většinu zemí
- Prodloužení období pro opposition před EPO, přidání pravomocí EPO – nepřijatelné pro EPO ani pro většinu zemí
- Je potřeba vytvořit nový soud:

Smlouva o Jednotném patentovém soudu

(Agreement on Unified Patent Court)

- Smlouvu musí jednotlivé účastníci se státy ratifikovat – po 13. ratifikaci, zahrnující DE, FR, GB(?!), vstoupí systém UP/UPC v platnost



UPC Participant Map

February 2022

Key

-  UPC participant (ratified agreement)
-  UPC participant (signed agreement)
-  EU member state not participating in UPC
-  Non-EU member state (ineligible for UPC)



Jednotný patent EU – jak jej získat

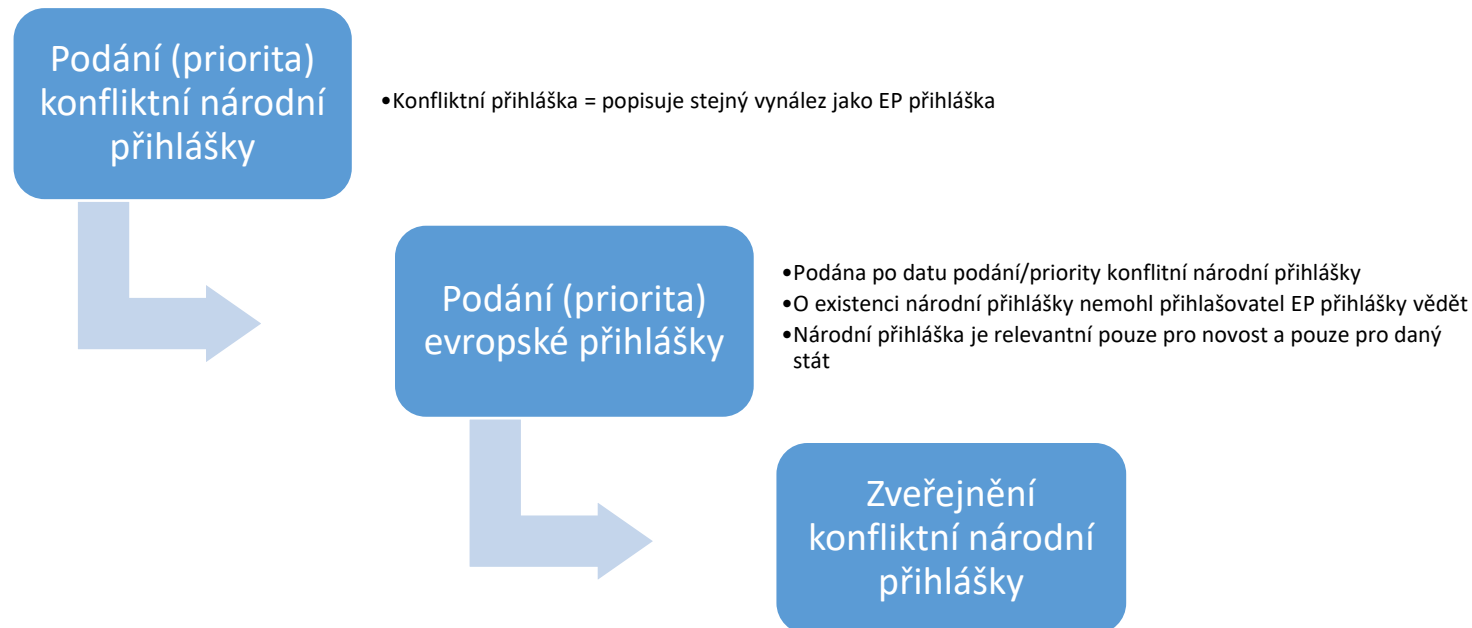
- **Žádost** o registraci jednotného účinku pro participující státy
- Bez poplatku
- **1 překlad** (jen po dobu 6- až 12-letého přechodného období)
 - pokud je popis vynálezu ve fr nebo de, pak překlad do en
 - pokud je popis vynálezu v en, pak překlad do jakéhokoliv jazyka
 - překlad nesmí být strojový – překlady se budou používat pro trénování strojového překladače
- Vše podat na **EPO**
- Ve lhůtě **1 měsíce** od data zveřejnění sdělení o udělení EP
- Zastupovat může kterýkoliv Evropský patentový zástupce

Které EP bude možno validovat jako UP?

- EP, jejichž datum zveřejnění sdělení o udělení patentu bude zveřejněno po datu účinnosti obou Nařízení
- Účinnost: prvním dnem 4. měsíce po uložení ratifikace Německa u Hlavního sekretariátu Rady EU
- Od uložení ratifikace Německa bude možno pozdržet udělení EP tak, aby mohl být validován jako UP, nebo podat před-žádost o UP validaci
- UP bude vždy platný pro území států participujících v UP/UPC systému k datu zveřejnění sdělení o udělení patentu (ne pro později přistoupivší státy)

Kdy nebude možné získat Jednotný patent EU

- Pokud bude z EP vymazána designace některého státu EU (kromě ES,HR,PL)
- Pokud budou v řízení před EPO různé sady nároků pro různé participující státy
 - může nastat pouze tehdy, pokud v některých zemích existuje tzv. dřívější právo



Zákaz dvojí validace

- Nebude možné jeden Evropský patent zároveň validovat jako UP, a zároveň jej v (některých) participujících státech validovat jako národní patenty
 - V takové situaci pozbyde národní validace platnosti
- Evropský patent bude možné validovat jako UP v participujících státech, a zároveň jako národní patenty v neparticipujících státech
- V participujících státech bude možno Evropský patent validovat jako národní patent, nebude-li validován jako UP
- *Možnost simultánní ochrany národní cestou uděleným patentem a validací EP jako UP či národně je dána zákony daného participujícího státu*



Rejstřík Jednotných patentů EU

- Informace o registraci jednotného účinku bude v rejstříku Evropských patentů (register.epo.org)
- Změny majitele / převody bude možné provádět pouze pro UP jako celek (pro všechny participující státy)
- Licenci lze poskytnout i jen pro část území participujících států
- Změny majitele, licence a další věcná práva bude registrovat EPO
- UP může být omezen, (částečně) zrušen, opuštěn pouze jako celek
- V rejstříku Evropských patentů budou zveřejňována omezení rozsahu nároků, částečná zrušení rozsahu ochrany, zrušení UP, ukončení platnosti UP

Udržovací poplatky

- Udržovací poplatky se budou hradit EPO
- Každoročně
- Za roky následující po udělení patentu
- Výše odpovídá cca poplatkům za 4 nejčastěji validované země
- Služby zástupce/anuitního servisu odpovídají jedné platbě každý rok

	EUR
- for the 2 nd year	35
- for the 3 rd year	105
- for the 4 th year	145
- for the 5 th year	315
- for the 6 th year	475
- for the 7 th year	630
- for the 8 th year	815
- for the 9 th year	990
- for the 10 th year	1 175
- for the 11 th year	1 460
- for the 12 th year	1 775
- for the 13 th year	2 105
- for the 14 th year	2 455
- for the 15 th year	2 830
- for the 16 th year	3 240
- for the 17 th year	3 640
- for the 18 th year	4 055
- for the 19 th year	4 455
- for the 20 th year	4 855

Překlady pro Jednotný patent EU

- V principu by neměl být předkládán žádný překlad
- Během přechodného období bude požadován 1 překlad pro validaci EP jako UP
- V případě sporu je majitel patentu povinen předložit na žádost a dle volby údajného porušovatele úplný překlad UP do úředního jazyka participujícího státu, kde se údajné porušování stalo, nebo členského státu EU, kde má údajný porušovatel sídlo
- V případě sporu je majitel patentu povinen předložit na žádost soudu úplný překlad UP do jazyka řízení u daného soudu

Překlady pro Jednotný patent EU

- K dispozici budou strojové překlady do všech jazyků EU, bezplatně
- Strojové překlady jsou pouze pro informaci, neurčují rozsah ochrany!
- Rozsah ochrany je určen zněním v jazyce řízení před EPO (en, fr nebo de)

- *Pozn.: Při národní validaci je rozsah ochrany určen zněním v úředním jazyce státu, pokud z překladu do úředního jazyka státu vyplývá užší ochrana než ze znění v jazyce řízení*

Jazyková kompenzace

- Pokud byl EP podán v úředním jazyce země EU jiném než en, fr, de, přičemž
 - alespoň jeden přihlašovatel má sídlo nebo hlavní místo podnikání v zemi s tímto úředním jazykem,
 - všichni přihlašovatelé mají sídlo nebo hlavní místo podnikání v zemích EU s alespoň jedním úředním jazykem jiným než en, fr, de;
 - a
 - všichni přihlašovatelé jsou SME, VVI, univerzita nebo nezisková organizace;
- na žádost proplatí EPO při registraci jednotného účinku částku 500EUR jako jazykovou kompenzaci

Nabídka licence

- Nabídka nevýlučné licence komukoliv, kdo ji přijme, za obvyklou protihodnotu
- Předkládat u EPO
- Snížení udržovacích poplatků o 15 %
- Nabídku licence lze vzít zpět, podmínkou je doplacení již snížených udržovacích poplatků na běžnou úroveň

Jednotný patent EU jako předmět vlastnictví

- Řídí se právem toho participujícího státu, ve kterém **přihlašovatel** má **sídlo nebo hlavní místo podnikání**, popřípadě alespoň **místo podnikání**, v době podání přihlášky EP
- Pokud je více přihlašovatelů a první z nich nemá sídlo nebo (hlavní) místo podnikání v participujícím státu, berou se v úvahu další přihlašovatelé
- Pokud žádný z přihlašovatelů nemá sídlo nebo (hlavní) místo podnikání v participujícím státu, řídí se UP právem **SRN**

Práva z Jednotného patentu EU

- Práva vyplývající z patentové ochrany, a
- omezení těchto práv
- se řídí právem participujícího státu stanoveným podle předchozího slidu.

- Naštěstí v tomto ohledu je patentové právo v Evropě poměrně dost harmonizované (EPC, TRIPS).
- Některá práva a omezení práv jsou stanovena přímo v UPCA

Jednotný patentový soud (UPC)

Soud první instance

Centrální divize:
Paříž, Mnichov, ?

Lokální divize:
až 4 pro jeden
stát, nebo 1 pro
více států

Odvolací soud

Lucembursko

Registr

Lucembursko

Sub-registry u
všech divizí Soudu
první instance

Mediační a
arbitrážní
centrum

Ljubljana,
Lisabon

Soudci UPC

- Právně kvalifikovaní, technicky kvalifikovaní – vždy s prokázanou zkušeností s patentovým právem
- Panely soudců vždy vícenárodnostní
- Soud první instance: 3 právně kvalifikovaní soudci, strany mohou požádat o přidání technicky kvalifikovaného soudce
- Odvolací soud: 3 právně kvalifikovaní + 2 technicky kvalifikovaní soudci
- Průběžné vzdělávání soudců

Zdroje práva

- Rozhodnutí UPC se budou zakládat na (v tomto pořadí):
 - právu EU (vč. obou Nařízení o UP)
 - smlouvě o Jednotném patentovém soudu
 - EPC
 - dalších mezinárodních úmluvách týkajících se patentového práva, zavazujících všechny smluvní země UPCA
 - národním právu

Práva plynoucí z patentu

- Zákaz přímého využívání předmětu patentu (výroba, nabízení, uvádění na trh, používání produktu, procesu, produktu který je přímým výsledkem patentovaného procesu)
- Zákaz nepřímého využívání předmětu patentu (dodávání či nabízení zásadního prvku pro provádění či aplikaci vynálezu, nejedná-li se o běžné produkty)
- SPC poskytují stejnou ochranu jako patent

Omezení práv plynoucích z patentu

- Využití vynálezu pro soukromé a neobchodní účely, pro experimentální účely,
- Použití biologického materiálu pro chov nebo pro vývoj dalších odrůd rostlin; množení rostlin a hospodářských zvířat pro vlastní chov farmáře
- Výluka „Bolar“ pro léčiva, individuální příprava léků v lékárně
- Použití vynálezu na lodích, letadlech, autech, které se náhodně nebo přechodně dostanou na území smluvního státu
- Úkony nutné pro dekompilaci a interoperabilitu softwaru
- Právo předchozího uživatele
- Vyčerpání práv

Kompetence Jednotného patentového soudu

- Platnost patentu / Zrušovací řízení
 - Porušování patentu
 - Prohlášení o neporušování
 - Předběžná opatření v souvislosti s porušováním patentu (možnost Schutzbrief)
 - Náhrady škody a kompenzace za porušování v době trvání prozatímní ochrany
 - Stanovení protihodnoty za přijatou nabídku licence
 - Právo předchozího uživatele
 - Žaloby proti rozhodnutí EPO ve věci registrace jednotného účinku
-
- Právo na patent – národní soud, stanovený dle Protocol on Jurisdiction and Recognition, součásti EPC

Rozsah aplikace UPCA

- Evropské patenty s jednotným účinkem (UP)
- SPC
- Evropské patenty validované národně v participujících státech
- Rozhodnutí UPC pokrývá území všech participujících států, kde má EP účinek

- Během 7-letého přechodného období lze vyjmout národně validovaný Evropský patent (a jeho SPC) nebo EP přihlášku z aplikace UPCA, tzv. **opt-out**
- Opt-out se provádí prohlášením v registru UPC
- Lze provést jeden Opt-out a jeden Opt-in, pouze pokud neběží žádné soudní řízení pro daný EP

Řízení před Jednotným patentovým soudem

- Písemné řízení (výměna 4 podání)
- Interim řízení
- Ústní jednání

- Celková délka řízení by měla být 1 rok
- Silná snaha povzbudit strany k mediaci nebo mimosoudnímu vyrovnání

Soudní poplatky

- Řízení o porušování – 11 000 EUR + value-based additional fee (2500-325 000 EUR)
- Rozhodnutí o neporušování – 11 000 EUR
- Zrušovací řízení – 20 000 EUR
- Žádost o předběžné opatření – 11 000 EUR
- Odvolání – obvykle stejná výše poplatku jako v první instanci
- **Recoverable costs:** 38 000 až 2 000 000 EUR (může být výjimečně navýšeno až na 3 000 000 EUR)

Výhody a nevýhody systému UP/UPC

Výhody validace EP jako UP pro majitele patentů

- Snížení nákladů na validace – za předpokladu, že by se i jinak validovalo alespoň v 1 státu, kde je pro validaci nutný překlad
- Snížení nákladů na udržování – pokud by se i jinak validovalo alespoň v 5 zemích
- Kompenzační schéma – částka ale není příliš vysoká
- Jeden rozsah ochrany pro všechny země i po případných žalobách na zrušení

Výhody validace EP jako UP pro třetí osoby

- Jeden rozsah ochrany pro všechny participující země
- Možnost centrálního zrušovacího řízení po celou dobu platnosti patentu
- Možnost centrálního řízení o porušování (relevantní zejména pro multinationals)
- Ve srovnání s paralelními řízeními ve více zemích je UPC levnější
- „Vnucené“ uvažování o Evropě jako celku, pravděpodobně dřívější tlak na FTO na produkt

Nevýhody validace EP jako UP pro majitele patentů

- Nemožnost upravovat po validaci geografický rozsah (vedoucí např. ke snížení udržovacích poplatků)
- Při zrušení patentu je rozhodnutí UPC platné ve všech participujících státech
- Není zřejmé, jaký bude vliv dřívějších národních práv na UP
- Nemožnost opt-outu UP v přechodném období
- Stále je nutno uvažovat validace v neparticipujících státech a státech mimo EU

Nevýhody validace EP jako UP pro třetí osoby

- Především rychlý nárůst počtu platných patentů v zemích, které dosud měly malý počet platných patentů
- Nutnost více se soustředit na patentové rešerše a FTO
- V případě řízení před UPC vysoké náklady, zejména oproti národnímu soudnímu řízení v jediné zemi

Výhody UPC

- Specializovaný patentový soud – zkušení a kvalitní soudci
- V začátku systému lze snadno participovat na tvorbě judikatury
- Předpokládaná harmonizace judikatury v zemích EU, snad i v zemích EPC
- V případě porušování rozloženého do více zemí může být snazší porušování prokázat před UPC
- Oproti paralelním soudním řízením ve více participujících zemích bude UPC levnější

Nevýhody UPC

- Nový a dosud neotestovaný systém, zpočátku bude chybět judikatura
- Minimálně zpočátku se bude lišit rozhodování jednotlivých divizí první instance – forum shopping?
- Pro malé společnosti ve srovnání se sporem v jediné zemi – vysoká cena za soudní poplatky i zastupování

Jak se připravovat:

- U již udělených a národně validovaných EP zvážit možnost opt-outu
- Pro budoucí udělené EP si vytvořit pravidla, které EP se budou validovat jako UP nebo v participujících státech národně
 - EP pro neparticipující státy a státy mimo EU se budou každopádně validovat národně
 - Break-even point je pro cca 3-4 participující státy
 - Pomůcka z čistě finančního pohledu: <https://www.unitary-simulator.eu/>

Děkuji za pozornost

