

Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud.

11.5.2023 - | HAVEL & PARTNERS

Autoři: Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Tomáš Pavlica, Kateřina Trzaska, Tomáš Havelka
NOVÝ SYSTÉM BUDE MÍT DOPAD NA VŠECHNY EVROPSKÉ PATENTY, I TY JIŽ EXISTUJÍCÍ. JSTE PŘIPRAVENI?

Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém tzv. jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce - Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí.

Česká republika dosud neratifikovala potřebné dokumenty. Na území ČR se tak největší změny zatím neprojeví. Přesto bude mít systém JP výrazný dopad i na zahraniční patentová portfolia tuzemských subjektů. Dosavadní evropské patenty budou podřízeny jurisdikci JPS, pokud nebude proveden tzv. opt-out, tedy vynětí patentové přihlášky, nebo patentu z výlučné pravomoci JPS.

Protože JPS je pro majitele patentů zatím velká neznámá, je nejvyšší čas zvážit, zda nechat spory rozhodovat JPS nebo si ponechat dosavadní systém národního rozhodování, a tedy provést opt-out. Bez jakýchkoliv omezení je možné udělat opt-out do 31. května 2023, ale i později bude s výjimkou již zahájeného řízení před JPS opt-out také možný.

Kdy a jak se takový opt-out provádí? A jaké jsou další změny, se kterými je potřeba počítat?

OBDOBÍ PŘED JEDNOTNÝM PATENTEM

Evropský patent byl doposud označením pro systém ochrany daného nehmotného statku pomocí jednotlivých národních patentů, získaných na základě jediné „evropské“ přihlášky. V takovém režimu bylo nutné po udělení jednotlivých oprávnění zajistit validaci v každé zemi zvlášť. Tedy včetně doložení překladů, úhrady udržovacích poplatků atp.

Stávající nastavení mohlo vést až k paradoxním situacím, kdy např. polský úřad zrušil patent udělený na základě totožné evropské přihlášky, zatímco český úřad patent ponechal v platnosti. Patenty, ač přihlášeny společně, v souladu s principem teritoriality ochrany průmyslových práv na sobě byly navzájem naprosto nezávislé. Záleželo na jednotlivých národních orgánech, jaký názor si o jejich platnosti utvoří. A jednotlivé přístupy se mezi sebou často lišily.

Pokud jste chtěli práva, která Vám patentová ochrana zaručuje, soudně vymáhat proti svým konkurentům, bylo nutné podávat žaloby v jednotlivých státech pro každý patent zvlášť.

Systém JPS umožní zjednodušeně řečeno přesunout rozhodování o těchto sporech k JPS. Ačkoli se představa jediného řízení před JPS může zdát na první pohled lákavější, řada zahraničních vlastníků evropských patentů bude možná i nadále preferovat starý model, protože je vyzkoušený. Dosáhnout možnosti postupovat dle stávajícího systému budou moci právě díky opt-outu.

ZMĚNY S JEDNOTNÝM PATENTEM A JEDNOTNÝM PATENTOVÝM SOUDEM

Dosavadní stav znal systém sjednoceného evropského patentu pouze napůl. Po podání jediné evropské přihlášky (fáze 1) bylo možné získat samostatné národní patenty v zúčastněných státech (fáze 2).

Jednotný patent mění právě fázi 2. Po podání evropské přihlášky bude možné získat jednotný patent platný na území všech zúčastněných států. Nebude tak potřeba žádných dalších národních validací či překladů pro každou zemi, ve které má být získána ochrana. **Jedna přihláška - jeden patent pro celé území.**

Na ochranu jednotných patentů bude dohlížet nový orgán - **Jednotný patentový soud**. Ten jediný bude závazně rozhodovat, zda došlo k zásahu do patentových práv, nebo zda má být např. jednotný patent zrušen, a to s účinky pro celé území, na němž se jednotný patent těší ochraně. Jedná se tak o podobný systém, jaký znáte u ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství, o kterých rozhodují jednotné orgány s účinností pro celé území EU.

BUDE KAŽDÝ NOVÝ EVROPSKÝ PATENT JEDNOTNÝM PATENTEM?

Nikoli. Přihlašovací fáze evropských patentů zůstává nezměněna. Nadále bude možné podat evropskou patentovou přihlášku. Jakmile dojde k udělení evropského patentu, bude mít přihlašovatel možnost volby, zda bude stát o jednotný patent nebo bude chtít získat množinu jednotlivých národních patentů.

Doporučujeme pečlivě vyhodnotit, která strategie Vám bude nejvíce vyhovovat, s čímž Vám rádi pomůžeme.

ČR A JEDNOTNÝ PATENT A JEDNOTNÝ PATENTOVÝ SOUD

ČR doposud neratifikovala Dohodu o Jednotném patentovém soudu. Z toho důvodu nebude mít JPS pravomoc rozhodovat o ochraně patentových práv v České republice. Stejně tak nebude jednotný patent poskytovat jeho vlastníku práva na území ČR.

České subjekty mohou pořád žádat o patentovou ochranu v zahraničí. **A to i o ochranu prostřednictvím jednotného patentu** v zemích, kde bude systém JP účinný. Proto změny, které s sebou jednotný patent a Jednotný patentový soud přinášejí, mohou přímo ovlivnit také Vaši patentovou strategii ve vztahu k zahraničí.

Zahájení fungování JPS bude mít dopad na Vaše již existující evropské patenty v zahraničí. Ty se doposud řídí starým režimem - každá země posuzuje jejich platnost a případné porušování práv s nimi spojených vlastními soudy nebo úřady. Nově ale začnou Vaše existující evropské patenty v zemích, které už dohody ratifikovaly, přímo podléhat jurisdikci JPS. Jednotný patentový soud bude rozhodovat o patentových sporech a o zrušení jednotlivých patentů, pokud neprovedete opt-out.

Pokud si tedy český vlastník evropských patentů ponechá jurisdikci JPS pro rozhodování sporů o porušení nebo zrušení patentu pro země, které už dohody ratifikovaly, může získat výhodu, že v jediném řízení se rozhodne o tom, že někdo jiný porušuje jeho patent nebo že má patent zůstat v platnosti pro všechny tyto země a odpadá nutnost vést případně řízení v mnoha jednotlivých zemích paralelně. Na druhé straně ale totéž může přinést nevýhody: v takovém jediném řízení může být rozhodnuto o zrušení jeho patentu pro všechny země, které dohody již ratifikovaly. Při obraně proti nárokům jiných osob tedy může být výhodnější původní systém rozhodování sporů.

KTERÝCH ZEMÍ SE OD 1. ČERVNA 2023 TÝKÁ JP A JPS?

Státy podléhající novému systému k datu jeho účinnosti budou: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko a Švédsko.

Pokud tedy budete mít zájem o přihlášení evropských patentů pro tyto země, budete mít možnost požádat rovnou o vydání JP se všemi výhodami, které přináší.

Ve vztahu ke zbývajícím členským státům EU bude možné využít kombinaci nového a starého režimu, tedy požádat o JP pro ochranu v zúčastněných státech a pro nezúčastněné země (jako právě ČR nebo Slovensko) získat ochranu cestou „starého“ evropského patentu.

OPT-OUT A PROČ?

V zemích, kde bude již od června platit systém jednotného patentu, se dříve udělené evropské patenty automaticky podřídí jurisdikci JPS.

Řada vlastníků patentů nyní provádí opt-out ve snaze vyhnout se novému režimu a i nadále se řídit starým systémem, na který jsou zvyklí.

Opt-outem se rozumí oznámení JPS, že evropské patenty nemají spadat pod jurisdikci Jednotného patentového soudu.

Důvodů pro opt-out je celá řada. Mezi ty nejvýznamnější řadíme například:

1. **Jediným rozhodnutím nepřijdete o patentovou ochranu na celém území.** Při provedení opt-outu nebude mít JPS pravomoc jediným rozhodnutím zrušit patentovou ochranu ve všech zúčastněných státech. Vaši konkurenti napadající daný patent budou muset nadále usilovat o zrušení jednotlivých patentů před národními úřady.
2. **Opt-out lze odvolat.** Pokud vyhodnotíte, že Vašeho konkurenta nechcete žalovat v jednotlivých státech, můžete provedený opt-out odvolat a zahájit spor před JPS. Opt-out lze odvolat jen jednou.
3. **JPS je nový soudní orgán.** To znamená, že zatím nemá žádnou rozhodovací praxi, ani ustálenou judikaturu. Jeho rozhodování může být v počátcích v řadě případů nevyzpytatelné. **Vlastníci patentů proto v řadě případů mohou preferovat jistotou „starého“ systému před novým, neznámým režimem.**
4. **Vedení sporů před JPS může být velmi nákladné.** Základní poplatek za zahájení sporu před JPS pro řízení o porušení práva k patentu činí € 11.000, plus další procenta z hodnoty konkrétního sporu (až € 325.000 pokud bude hodnota sporu přesahovat € 50.000.000).
5. **S opt-outem není spojen žádný správní poplatek.** Pouze náklady na práce na zajištění ohlášení opt-outu.

Je nutné také poznamenat, že provedený opt-out bude mít účinky také pro dodatková ochranná osvědčení (SPC).

KDY OPT-OUT PROVÉST?

Opt-out je možné provádět již nyní. Vhodné je přistoupit k němu do 31. května 2023. Od 1. června 2023 zahajuje Jednotný patentový soud svoji činnost.

Opt-out bude možné provést i v následujících 7 letech. Pokud ovšem ohledně existujících evropských patentů bude do té doby zahájeno řízení před JPS, nebude v probíhajících věcech opt-out z jurisdikce

JPS možný.

JEDNOTNÝ PATENTOVÝ SOUD A JEDNOTNÝ PATENT PŘÍNÁŠÍ NOVÉ MOŽNOSTI

JP přináší vlastníkům patentů a novým přihlašovatelům nové možnosti, jak chránit a vymáhat svá práva. Nedá se říct, že by existovala jediná optimální cesta pro všechny. Nejvhodnější přístup se může lišit nejen pro různá odvětví, ale i pro jednotlivé patenty.

Bude tak potřeba zvážit, zda je opt-out vhodný i pro Vás. Rádi Vám při tomto rozhodování pomůžeme a poradíme.

Samozřejmě pak i pro Vás příslušný opt-out a oznámení Jednotnému patentovému soudu zajistíme, pokud tuto variantu pro své evropské patenty zvolíte.

HAVEL & PARTNERS jako partner pro mezinárodní ochranu duševního vlastnictví

Na poli patentového poradenství se neustále zvyšují nároky na potřebnou odbornost, a to i s mezinárodním přesahem.

Jako největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním přesahem má **HAVEL & PARTNERS** jeden z největších týmů právníků specializovaných na duševní vlastnictví a patentových zástupců. Řadě našich klientů jsme pomohli expandovat do zahraničí a zajistit přitom mezinárodní ochranu jejich kreativní činnosti ve formě patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů nebo autorských práv.

Přihlašujeme národní (české a slovenské) a evropské patenty, ochranné známky a průmyslové vzory a umíme přihlášení a následnou ochranu zajistit v jakékoliv zemi na světě. Zastupujeme před národními úřady a soudy a budeme klienty zastupovat i před Jednotným patentovým soudem.

Bližší informace o naší patentové praxi naleznete na <https://hppatents.cz/>.

<https://www.havelpartners.cz/patentova-revoluce-jednotny-evropsky-patent-a-jednotny-patentovy-soud>