

Maciej Gajos¹, Rafał Witek²

Pełnomocnicy uprawnieni do reprezentowania stron przed Jednolitym Sądem Patentowym

1. Wstęp

Rozpoczęcie działalności przez Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court - UPC) zbliża się wielkimi krokami. Jurysdykcja UPC będzie obejmować 24 państwa unijne i będzie on wyłącznie właściwy w zakresie orzekania o ważności i naruszeniach patentów o jednolitym skutku, jak również w sprawie patentów europejskich i dodatkowych certyfikatów ochronnych dla wynalazków chronionych tymi patentami. **Należy się spodziewać, iż system patentu europejskiego o jednolitym skutku będzie oddziaływał także na sytuację przedsiębiorców z państw pozostających formalnie poza nim — takich jak np. Polska.** Będą oni mogli składać wniosek o nadanie ich patentom europejskim jednolitego skutku i dochodzić ochrony przed UPC. Co więcej, przedsiębiorcy, których produkty lub usługi znajdują się na terytorium jakiegokolwiek państwa uczestniczącego w systemie, muszą się liczyć z ryzykiem naruszenia patentu jednolitego i wszczęciem przeciwko nim postępowania przed UPC.

W tym artykule pragniemy się skupić na jednym zagadnieniu o istotnym znaczeniu praktycznym, mianowicie możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika uprawnionego do występowania przed UPC. Jak się przekonamy, Porozumienie o UPC³

1 Maciej Gajos – jest prawnikiem, doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2019 r. ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2022 r. uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Amsterdamie. Współpracuje z kancelarią WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy.

2 Rafał Witek – jest rzecznikiem patentowym od 1999 roku, partnerem i współzałożycielem kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy, mgr inż. biotechnologii, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie i komercjalizacji wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji oraz sporach patentowych dotyczących produktów farmaceutycznych.

3 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN)

wprowadza w tym zakresie pewne zasadnicze wymogi. Profesjonalne zastępstwo procesowe ma charakter obowiązkowy i wyróżnić można dwie kategorie uprawnionych pełnomocników. Pierwsza kategoria, znacznie szersza, obejmuje pełnomocników z państw-stron Porozumienia o UPC: mogą być nimi prawnicy występujący przed sądami krajowymi tych państw. W drugiej kategorii będą się mieścić pełnomocnicy z państw pozostających poza systemem patentu jednolitego, takich jak Polska, przy czym grupa ta będzie znacząco zawężona: należeć do niej będą tylko europejscy rzecznicy patentowi, którzy dodatkowo będą w stanie wykazać się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji. W tym tekście przyjrzymy się dokładnie właściwej regulacji w tym zakresie.

Najpierw jednak kilka słów o postępach w trwających pracach nad uruchomieniem UPC.

2. Prace przed uruchomieniem UPC - aktualizacja

Zgodnie z art. 89 Porozumienia, wejdzie ono w życie w pierwszym dniu czwartego miesiąca po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez Niemcy, które to z kolei ma nastąpić z chwilą, gdy UPC stanie się operacyjny. Obecnie trwa okres przejściowy, który rozpoczął się z chwilą złożenia przez Austrię jako trzynastego państwa-strony Porozumienia jej dokumentu ratyfikacyjnego w styczniu 2022 r.

Chociaż wcześniej wskazywano jako prawdopodobny termin rozpoczęcia działalności przez Sąd ostatni kwartał 2022 lub początek 2023 r., to na chwilę obecną, wobec czasochłonnych prac związanych z wdrożeniem systemu informacyjnego, **bardziej realnym terminem wydaje się połowa przyszłego roku**. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich miesiącach niewątpliwie poczyniono istotne postępy.

Szereg ważnych kroków podjęto w szczególności podczas posiedzenia komitetu administracyjnego, które odbyło się 8 lipca 2022 roku w Luksemburgu. Warto odnotować przedstawienie przez komitet doradczy listy rekomendowanych kandydatów na sędziów UPC (rozmowy kwalifikacyjne miały miejsce wiosną). Uchwalono ostateczną wersję regulaminu postępowania przed Sądem⁴ oraz tabelę opłat, które obowiązują od 1 września. Potwierdzono również lokalizacje lokalnych i regionalnych oddziałów Sądu Pierwszej Instancji. Zajmowano się wreszcie już tak praktycznymi kwestiami jak ubezpieczenie medyczne i socjalne osób zatrudnionych w Sądzie.

⁴ https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_04_08072022_rop_annex_2_en_final_for_publication.pdf

3. Obowiązkowy charakter zastępstwa procesowego

Przechodząc do analizy reżimu prawnego w zakresie pełnomocników uprawnionych do reprezentowania stron przed UPC, przede wszystkim należy odnotować, że **profesjonalne zastępstwo procesowe ma charakter obligatoryjny**. Strony mogą dokonywać czynności procesowych tylko za pośrednictwem pełnomocników.

W pierwszej kolejności Porozumienie w art. 48 ust. 1 wskazuje jako pełnomocników **prawników uprawnionych do występowania przed sądem umawiającego się państwa członkowskiego**.

Tym samym wprowadza się odesłanie do wewnętrznych przepisów poszczególnych państw, które są stronami Porozumienia. To prawo krajowe będzie określać, kto może być pełnomocnikiem przed UPC.

Przykładowo: gdyby Polska była stroną Porozumienia, kwestię tę rozstrzygałby art. 87(1) ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, który to stanowi, iż w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. Dodatkowo, w roli pełnomocnika może występować przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych — w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej (ust. 4). Zwolnienie z obowiązkowego zastępstwa procesowego następuje tylko w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20,000 tys. złotych (ust. 2), jak również może o nim zdecydować sąd, na wniosek lub z urzędu, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa (ust. 3). Przepis ten nie będzie mógł jednak znaleźć w tym przypadku zastosowania z tego prostego powodu, że Polska do systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku nie przystąpiła. **Legitymację polskich pełnomocników uprawnionych do występowania przed UPC determinuje zatem art. 48 ust. 2. Porozumienia.**

4. Pełnomocnicy z państw, które nie są stronami Porozumienia o UPC

Postanowienie art. 48 ust. 2 wprowadza alternatywę dla prawników uprawnionych przed sądami umawiających się państw jako pełnomocników przed UPC. Otóż, zgodnie z jego brzmieniem, **strony mogą być także reprezentowane przez europejskich rzeczników patentowych, którzy są uprawnieni do pełnienia obowiązków zawodowych pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym zgodnie z art. 134 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC)**⁵

⁵ [https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Konwencja%20o%20udzielaniu%20patent%C3%B3w%20\(Konwencja%20o%20patencie%20europejskim\)_0.pdf](https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Konwencja%20o%20udzielaniu%20patent%C3%B3w%20(Konwencja%20o%20patencie%20europejskim)_0.pdf)

i którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikat europejski uprawniający do rozstrzygania sporów patentowych.

Podkreślić należy, że przepis ten będzie miał fundamentalne znaczenie dla określenia sytuacji pełnomocników z tych państw, które są stronami EPC, natomiast nie przystąpiły do UPC: państw europejskich zarówno należących do Unii Europejskiej, jak i tych pozostających poza nią. Mowa w tym wypadku chociażby o Hiszpanii, Polsce - członkach UE, ale także Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

4.1 Status europejskiego rzecznika patentowego

Porozumienie o UPC odsyła tym razem nie do przepisów krajowych, ale do konwencji EPC. Jej art. 134 określa wymagania w zakresie tego, kto może być europejskim rzecznikiem patentowym, t.j. może reprezentować osoby fizyczne lub prawne w postępowaniu ustanowionym konwencją. Warunkiem wpisu na listę zawodowych przedstawicieli prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest posiadanie przez daną osobę fizyczną obywatelstwa umawiającego się państwa, jak również siedziby firmy lub miejsca zatrudnienia w umawiającym się państwie oraz zdania europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego (ust. 2).

Art. 134 ust. 3 wprowadzał przy tym tzw. klauzulę dziadka, która stanowiła dość chętnie wykorzystywaną ścieżkę zwolnienia z europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego. W każdym z umawiających się państw w okresie roku od jego przystąpienia do EPC (w przypadku Polski okres ten był liczony od 1 marca 2004 r.) o wpis taki mogła ubiegać się każda osoba będąca obywatelem tego państwa, posiadająca w nim siedzibę firmy lub miejsce zatrudnienia, a przy tym upoważniona do reprezentowania w sprawach patentowych osób fizycznych lub prawnych przed centralnym urzędem własności przemysłowej tego państwa. Jeżeli warunkiem otrzymania takiego upoważnienia nie było uzyskanie specjalnych kwalifikacji zawodowych, niezbędne było wykazanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia.

Oficjalna lista europejskich rzeczników patentowych dostępna jest na stronie EPO⁶. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego są konieczne, jednak same w sobie niewystarczające do występowania w roli pełnomocnika przed UPC. Jak wynika bowiem z art. 48 ust. 2, niezbędne jest dodatkowo posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

4.2 Posiadanie odpowiednich kwalifikacji

Porozumienie o UPC upoważniło komitet administracyjny do określenia wymogów dotyczących kwalifikacji na gruncie art. 48 ust. 2. **Komitet administracyjny zrealizował tę delegację, wydając 22 lutego 2022 r. decyzję⁷, w której**

6 <https://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html>

7 https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_22022022_rev_e_0.pdf

określił warunki uzyskania certyfikatu europejskiego uprawniającego do rozstrzygania sporów patentowych. Decyzja obowiązuje od 15 czerwca 2022 r. Na jej podstawie możemy zidentyfikować trzy ścieżki uzyskania przez europejskich rzeczników patentowych uprawnień niezbędnych do reprezentowania stron przed UPC.

4.2.1 Ukończenie kursu w zakresie postępowań w sprawach europejskich sporów patentowych

Zgodnie z regułą 2 decyzji, certyfikat mogą otrzymać tylko europejscy rzecznicy patentowi, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie w zakresie postępowań w sprawach europejskich sporów patentowych. Co wymaga szczególnego podkreślenia, certyfikat taki może być wydany przez akredytowane uniwersytety i inne instytucje edukacyjne świadczące usługi non-profit w zakresie edukacji wyższej lub edukacji zawodowej — wymaga się jednak, by były to podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE (nie muszą to być państwa-strony Porozumienia o UPC). W kompetencję do wydawania certyfikatów zostało również wyposażone Centrum Szkoleniowe UPC w Budapeszcie. Decyzja określa szczegółowo warunki uzyskiwania akredytacji (reguły 6-8).

Decyzja formułuje również wymagania co do kursu kończącego się uzyskaniem certyfikatu. Określa ona podstawę programową, w której ma mieścić się m.in. wprowadzenie do nauk o prawie, w tym prawie europejskim, rola, organizacja i dorobek orzecznicy Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie patentów, jednolita ochrona patentowa w UE, funkcjonowanie UPC i postępowanie przed nim (reguła 3). Kurs powinien obejmować co najmniej 120 godzin wykładów i zajęć praktycznych; musi być zakończony pisemnym oraz ustnym egzaminem (reguła 4).

4.2.2 Posiadanie dyplomu studiów prawniczych

Co więcej, zgodnie z regułą 11, europejscy rzecznicy patentowi, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów prawniczych licencjackich lub magisterskich (ew. zdali równoważny egzamin) będą uznawani za posiadających odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu art. 48 ust. 2 i będą mogli wnioskować o wpisanie ich na listę uprawnionych pełnomocników.

4.2.3 Dodatkowe ścieżki uzyskania kwalifikacji przewidzianew okresie przejściowym

Jedno z kluczowych rozwiązań, jakie wprowadza decyzja komitetu administracyjnego, dotyczy **okresu przejściowego** (reguła 12). Okres ten potrwa przez rok od wejścia w życie Porozumienia o UPC, które to, jak wskazywaliśmy wcześniej, wciąż nie nastąpiło. Decyzja formułuje tym samym swoją własną „klausulę dziadka”.

Mianowicie, **warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji zostanie spełniony przez europejskiego rzecznika patentowego, jeżeli ukończył on jeden z wymienionych enumeratywnie kursów lub uzyskał jeden ze wskazanych w decyzji certyfikatów.** Decyzja wymienia 13 uznawanych kursów/certyfikatów. Wśród nich znajduje się między innymi kurs „Zusatzstudium Gewerblicher Rechtsschutz” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz kurs „Corso di Perfezionamento in Brevettistica” na Uniwersytecie w Mediolanie. Na listę trafiły jednak nie tylko szkolenia oferowane przez instytucje działające w państwach będące stronami porozumienia o UPC. Odpowiednie uprawnienia można bowiem uzyskać, zdobywając np. certyfikat z prawa własności intelektualnej na Queen Mary University of London. **Komitet administracyjny umieścił na liście także kurs oferowany przez jeden z polskich ośrodków - Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.** W przypadku niektórych spośród wymienionych kursów, np. kursu na Queen Mary University of London, wprowadza się ograniczenie, że jego ukończenie musiało nastąpić przed 31 grudnia 2020 r. (tj. datą, po której nastąpił brexit) - co istotne, nie będzie to jednak dotyczyło kursu na Uniwersytecie Warszawskim.

Alternatywnie, na „klauzulę dziadka” może się powołać europejski rzecznik patentowy dysponujący określonym doświadczeniem, t.j., taki rzecznik, który w okresie pięciu lat przed wystąpieniem z wnioskiem o wpis do rejestru, był samodzielnym pomocnikiem strony lub sędzią w co najmniej trzech postępowaniach w sprawie naruszeń patentowych wszczętych przed sądem jednego z państw-stron Porozumienia o UPC.

Dodajmy, że decyzja określa również procedurę rejestracji uprawnionych pełnomocników. Lista europejskich rzeczników patentowych uprawnionych do reprezentowania stron przed UPC prowadzona jest przez sekretarza (art. 48 ust. 3 Porozumienia o UPC). Europejski rzecznik patentowy przedkłada sekretarzowi certyfikat, jeżeli taki posiada lub występuje z wnioskiem o uznanie innych odpowiednich kwalifikacji zgodnie z regułą 11 albo 12. Taki wniosek badany jest przez sekretarza, który w razie potrzeby może zasięgnąć opinii komitetu doradczego.