

## Jednotný patent a Jednotný patentový soud začnou fungovat od 1. června 2023 – jaký to bude mít dopad v České republice?

27. února 2023

Systém evropských patentů s jednotným účinkem a Jednotného patentového soudu, největší změna v evropském patentovém právu za desítky let, zná po několika odkladech datum svého spuštění. Dne 17. února 2023 byla Dohoda o Jednotném patentovém soudu ratifikována Německem. Tím byla splněna poslední podmínka pro uvedení systému v život od **1. června 2023**.

Česká republika se k systému připojila a mimo účasti na posílené spolupráci v rámci EU ohledně jednotného patentu rovněž v roce 2013 s dalšími zeměmi uzavřela Dohodu o Jednotném patentovém soudu. Následně v roce 2017 nechal Úřad průmyslového vlastnictví vypracovat studii, která České republice doporučila vyčkat, jak bude systém fungovat v praxi. Česká republika by se tedy systému měla účastnit, dohodu ale zatím neratifikovala a nedojde k tomu pravděpodobně hned. Bude i přes to tato změna mít v České republice nějaký dopad?

### Co je to jednotný patent a Jednotný patentový soud?

**Jednotný patent** je nový regionální způsob patentové ochrany vynálezů platný ve všech zúčastněných zemích EU. Na rozdíl od současných evropských patentů nebude nutné jednotný patent validovat na úrovni jednotlivých zemí a nedojde ke vzniku samostatných národních práv. O udělení jednotných patentů bude rozhodovat stávající Evropský patentový úřad na základě stejného řízení, jaké dnes probíhá u standardních evropských patentů. Po udělení patentu Evropským patentovým úřadem bude možné požádat o přiznání jednotného účinku v zúčastněných zemích. Stejný patent bude možné validovat v dalších zemích, které Dohodu

o Jednotném patentovém soudu neratifikovaly (nebo ji ani ratifikovat nemohou, protože nejsou členy EU), ale účastní se systému evropských patentů. Vedle toho zůstane samozřejmě zachován současný systém standardních evropských patentů a národních patentů, jakož i mezinárodního systému PCT.

**Jednotný patentový soud** je orgán, který bude rozhodovat spory z jednotných patentů, a to jak ohledně jejich platnosti, tak i porušení. S určitými výjimkami ale bude v zúčastněných zemích rozhodovat také spory ze standardních evropských patentů. Jednotný patentový soud se bude skládat ze soudu prvního stupně s ústřední komorou v Paříži a Mnichově (počítá se i s další lokací, která v důsledku brexitu nahradí Londýn, pravděpodobně s Milánem) a s dalšími místními nebo regionálními komorami a z odvolacího soudu se sídlem v Lucemburku. K řízení o zrušení patentu bude příslušná ústřední komora a k řízení o porušení příslušná místní či regionální komora podle místa porušení a v případě její neexistence ústřední komora.

Jednotný patentový soud má mít také vlastní mediační a rozhodčí centrum se sídlem v Lisabonu a Lublani.

Jednotný patent by měl zjednodušit a zlevnit získání patentové ochrany ve více zemích EU tím, že odpadne nutnost evropský patent validovat v jednotlivých zúčastněných zemích. Totéž platí o následném udržování patentu v platnosti. Jednotný patentový soud by měl potom zjednodušit vymáhání práv z patentu či jeho zrušení ve více zemích, jelikož o nich bude možné vést řízení u jediného orgánu. Nebude tedy nutné vést paralelní patentové spory v několika zemích

jako dosud, často s protichůdnými výsledky. U Jednotného patentového soudu by měli zároveň rozhodovat jedni z nejzkušenějších patentových soudců v Evropě.

## Které země se budou účastnit?

K dnešnímu dni Dohodu o Jednotném patentovém soudu ratifikovala a systému se bude účastnit většina zemí EU, konkrétně: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko a Švédsko (celkem 17 zemí).

Menší část zemí potom dohodu podepsala a k systému by se měla připojit, ale zatím ji neratifikovala. Tyto země jsou Česká republika, Irsko, Kypr, Maďarsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko (celkem 7 zemí).

Polsko a Španělsko Dohodu o Jednotném patentovém soudu nepodepsaly. To platí i o Chorvatsku, které se nicméně stalo členem EU až po uzavření dohody. Spojené království v důsledku brexitu dohodu vypovědělo, jelikož se systému mohou účastnit jen členské země EU.

## O čem bude Jednotný patentový soud rozhodovat a co mohou majitelé evropských patentů udělat již nyní?

Jednotný patentový soud bude mít výlučnou pravomoc rozhodovat spory ohledně porušení a platnosti jednotných patentů. S určitými výjimkami ale bude mít tuto pravomoc i u standardních evropských patentů v zúčastněných zemích. U standardních evropských patentů bude po přechodnou dobu 7 let od počátku účinnosti systému (tj. do roku 2030) platit duální jurisdikce Jednotného patentového soudu i národních orgánů. Dohoda počítá s případným prodloužením této doby až o dalších 7 let. Po uplynutí přechodného období bude i v případě standardních evropských patentů v zúčastněných zemích rozhodovat výlučně Jednotný patentový soud.

Majitelé standardních evropských patentů nicméně budou mít možnost požádat o jejich vyjmutí z jurisdikce jednotného patentového soudu – tzv. *opt-out*. To může být vhodné např. v situaci, kdy se majitel patentu chce vyhnout riziku centrálního napadení patentu. V období 3 měsíců před spuštěním systému, tedy **od 1. března do 31. května 2023** bude běžet tzv. “sunrise” období, během něhož lze požádat o *opt-out* u již udělených evropských patentů nebo jejich zveřejněných

příhlášek. O *opt-out* bude možné požádat i později během přechodného období 7 let (s možností prodloužení až na 14 let), nicméně *opt-out* nelze provést, pokud je již zahájeno řízení u Jednotného patentového soudu. Pokud tedy majitel standardního evropského patentu v zúčastněných zemích bude chtít požádat o *opt-out*, měl by tak učinit ještě před spuštěním systému 1. června 2023, kdy již může dojít k napadení patentu před Jednotným patentovým soudem.

Provedený *opt-out* bude účinný po celou dobu životnosti patentu. *Opt-out* bude možné vzít zpět, ale pouze za předpokladu, že nebude zahájeno řízení u příslušného národního orgánu. Po zpětvzetí *opt-outu* o něj již nebude možné požádat znovu. Majitel patentu tedy např. může požádat o *opt-out*, aby předešel možnosti centrálního napadení patentu a následně tento *opt-out* vzít zpět, pokud to bude vhodnější k efektivnímu vymáhání práv (pokud v té době nebude zahájeno národní řízení).

## Kolik to bude stát?

Samotné podání žádosti o přiznání jednotného účinku evropskému patentu není zpoplatněno. Následné poplatky za obnovu jednotného patentu byly nastaveny na úrovni 4 zemí s největším počtem validací evropských patentů – Německa, Francie, Nizozemsko a Spojeného království. Za celých 20 let životnosti patentu se jedná o 35 500 EUR. Přestože se Spojené království nakonec nestane součástí systému, bylo rozhodnuto dříve dohodnutý vzorec poplatků neměnit. Pokud by byl standardní evropský patent validován ve více zemích, náklady na obnovu jednotného patentu by měly být nižší. Na druhou stranu však odpadne možnost ponechat standardní evropský patent v platnosti pouze v několika málo zemích, které se postupem času ukážou být relevantní, čímž se udržovací poplatky mohou dostat pod úroveň 4 zemí uvedených výše.

Poplatky za patentové spory se v zúčastněných zemích značně rozcházejí, a jejich výše je tedy výsledkem kompromisu. Základní poplatek za podání žaloby na porušení patentu u Jednotného patentového soudu byl nastaven na částce 11 000 EUR, která může být dále navýšena podle hodnoty sporu, a poplatek za návrh na zrušení patentu na částce 20 000 EUR. Řízení u Jednotného patentového soudu může nahradit řízení až v 17 zemích (a do budoucna více), kde by poplatky a náklady právního zastoupení v jednotlivých zemích byly pravděpodobně daleko vyšší. Porovnáme-li však uvedené poplatky pouze s řízením v České republice, jsou poplatky u Jednotného patentového soudu násobně vyšší. Na druhou stranu budou malí podnikatelé mít

nárok na snížení poplatků o 40 %. Jednotný patentový soud je také oprávněn společností, pro něž by byla výše poplatků likvidační, tyto poplatky snížit, či je zcela odpustit. Řízení před Jednotným patentovým soudem také umožní, ve srovnání s aktuálním stavem v České republice, účinnější náhradu přiměřených nákladů řízení v případě úspěchu ve věci.

## Jaký to bude mít dopad v České republice?

Česká republika dohodu o Jednotném patentovém soudu podepsala, ale zatím ji neratifikovala. Dokud se to nezmění, jednotné patenty nebudou na území České republiky platit a Jednotný patentový soud zde nebude mít pravomoc. Evropské patenty tedy bude nadále nutné validovat standardní cestou, tj. předložit Úřadu průmyslového vlastnictví jejich překlad do českého jazyka spolu s příslušnou žádostí a zaplatit poplatek. Řízení o porušení evropských patentů validovaných v České republice potom bude probíhat před českými soudy – v prvním stupni u Městského soudu v Praze – a řízení o zrušení u Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě porušení jednotného patentu či standardního evropského patentu, u něž nedošlo k *opt-outu*, v zahraničí v některé ze zúčastněných zemí potom mohou být české osoby žalovány u Jednotného patentového soudu a návrh na zrušení patentu se rovněž může (či musí) podat k Jednotnému patentovému soudu. České osoby nicméně mohou být již nyní žalovány u zahraničních orgánů, a v tomto směru tedy nedojde k zásadní změně, i když řízení u Jednotného patentového soudu bude mít pochopitelně dopad na způsob vedení sporu či náklady.

Na pozoru by tak měli být především majitelé či přihlašovatelé evropských patentů pocházející z České republiky. U nově udělených evropských patentů si budou i čeští přihlašovatelé moci zvolit, zda v zúčastněných zemích využít jednotného patentu, tedy po udělení evropského patentu požádat Evropský patentový úřad o přiznání jednotného účinku. Tím by mělo dojít k úspoře nákladů na validaci patentů v jednotlivých zemích, ať již se jedná o překlady, poplatky národním úřadům, nebo náklady právního zastoupení. Zároveň může v závislosti na počtu zemí, v nichž by byl jinak standardní patent validován, dojít

k významné úspoře na poplatcích za udržování patentu v platnosti.

Podobně čeští majitelé již udělených evropských patentů v zúčastněných zemích by se měli rozhodnout, a to ideálně ještě před spuštěním systému 1. června 2023, jestli své patenty ve vztahu k zúčastněným zemím vyloučit z pravomoci Jednotného patentového soudu. Jak již bylo uvedeno výše, pravomoc Jednotného patentového soudu může usnadnit vymáhání patentu ve více zemích, na druhou stranu však hrozí, že patent může být na základě jediného řízení zrušen až v 17 zemích a do budoucna pravděpodobně více. Je také možné požádat o *opt-out* a v případě nutnosti evropský patent vymáhat ve více zemích tento *opt-out* vzít zpět, není-li v té době zahájeno národní řízení. Vhodnou strategií je však vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci.

České společnosti aktivní na evropských trzích také budou moci Jednotný patentový soud využít v rámci svých aktivních strategií na ochranu vlastních evropských patentů v zúčastněných zemích, ale také musí počítat s tím, že se před jednotným patentovým soudem mohou ocitnout i v roli žalovaného.

V okamžiku, kdy Česká republika ratifikuje Dohodu o Jednotném patentovém soudu, zde začnou platit nově udělené jednotné patenty. Evropské patenty tedy nebude nutné v České republice zvlášť validovat. Zároveň bude založena pravomoc Jednotného patentového soudu, který bude rozhodovat spory o porušení a neplatnost jednotných patentů a standardních evropských patentů, u kterých nebyl uplatněn *opt-out*. U standardních evropských patentů by po dobu 7 až 14 let od spuštění systému platila duální jurisdikce Jednotného patentového soudu a českých národních orgánů, tedy soudů v případě porušení a Úřadu průmyslového vlastnictví v případě zrušení patentů.

Česká republika bude moci vytvořit místní komoru Jednotného patentového soudu, jako soud prvního stupně v řízení o porušení dotčených patentů, případně regionální komoru s dalšími zeměmi, např. Slovenskem, s možností řízení v českém jazyce.

**V současné chvíli lze vřele doporučit revizi vlastního portfolia evropských patentů a patentových přihlášek za účelem přijetí vhodné strategie pro registraci, vymáhání a obranu svých práv.**

## Kontaktujte nás



*Vojtěch Chloupek*

Partner

+420226030518  
vojtech.chloupek@twobirds.com



*Jiří Malý*

Seniorní advokát

+420226030512  
jiri.maly@twobirds.com



*Kristina Kůdelíková*

Advokátní koncipientka

+420226030516  
kristina.kudelikova@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Bratislava • Brusel • Budapešť • Casablanca • Dubaj • Dublin • Düsseldorf  
• Frankfurt • Haag • Hamburk • Helsinky • Hongkong • Kodaň • Londýn • Lucemburk • Lyon  
• Madrid • Milán • Mnichov • Peking • Paříž • Praha • Řím • San Francisco • Šanghaj • Singapur  
• Stockholm • Sydney • Varšava

Technicko-právní nebo odborné informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze orientační hodnotu a nelze je považovat za odbornou radu. Konkrétní právní případy vždy konzultujte s odborným právním poradcem. Bird & Bird nenesu za uvedené informace žádnou právní odpovědnost. Tento dokument je důvěrný. Autorská práva vztahující se k tomuto dokumentu a jeho obsahu náleží společnosti Bird & Bird, pokud není uvedeno jinak. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být publikována, distribuována, vyňata, znovu použita nebo reprodukována v jakékoliv materiální podobě. Bird & Bird je mezinárodní advokátní kancelář zahrnující Bird & Bird LLP, její pobočky a přidružená zastoupení.

Bird & Bird LLP je komanditní společnost, registrovaná v Anglii a Walesu pod registračním číslem OC340318 a je regulovaná SRA (Solicitor Regulation Authority of England and Wales). Jejím sídlem a místem podnikání je 12 New Fetter Lane, Londýn, EC4A1JP. Seznam členů skupiny Bird & Bird LLP a nečlenů, kteří jsou jmenovanými partnery a údaje o jejich příslušné odborné kvalifikaci, jsou k dispozici k nahlédnutí na této adrese.