



Številka: 51041-1/2008-9

Datum: 2. 9. 2008

Poročilo o obravnavi patentnega dosjeja v času slovenskega predsedovanja EU

Uvod

Evropa do danes še ni bila zmožna oblikovati enotnega in cenovno dostopnega patenta za vso Skupnost, kljub nenehnim pozivom držav članic in več kot 40-letnem usklajevanju, razberemo iz sporočila Evropske komisije o izboljšanju patentnega sistema v Evropi. Tudi vzporedna prizadevanja na ravni medvladnih dogovorov za izboljšanje že obstoječega evropskega patentnega sistema pod okriljem Evropske patentne organizacije (EPO) ne dajo zelenih rezultatov. Konkurenčnost Evrope je v tem pogledu ogrožena, saj zaradi razdrobljenosti skupnostnega trga za patente Evropa po številu le-teh zaostaja za ZDA in Japonsko ter celo novimi gospodarskimi velesilami, kot so Kitajska, Južna Koreja in Indija.

Pomanjkanje kritične patentne mase v Evropi se še najbolj očitno odraža pri t.i. triadnih patentih (prijavljenih v EU, ZDA in na Japonskem), ki so najbolj realen kazalnik stanja na področju inovacij. Evropa ima na milijon prebivalcev 33 triadnih patentov, ZDA 48 in Japonska 102. Podatki tudi kažejo, da je ob upoštevanju stroškov postopka patentiranja in prevajanja evropski patent, ki velja v 13 državah članicah EPO, kar 11-krat dražji od ameriškega in 13-krat od japonskega. Ob upoštevanju celotnih stroškov 20-letnega vzdrževanja patenta pa ugotovimo, da so ti za evropski patent skoraj devetkrat višji kot za ameriški in japonski. Evropa tako izgublja moč na področju patentne politike, ki je za inovacije ključnega pomena.

Zaradi globalizacije poslovanja postajajo danes tudi patentni spori vse bolj internacionalizirani, kar še zlasti velja za evropski trg. Obstoječi sistem sodnega varstva zaradi nevarnosti večkratnega patentnega spora slabi patentni sistem, ga draži in zaradi različnih odločitev povzroča pravno negotovost za vse vpletene, kar se odraža tudi na poslovnih odločitvah glede naložb ter proizvodnje in trženja patentiranih izdelkov. Razpoložljivi podatki iz leta 2006 kažejo, da več kot 90 % vseh patentnih sporov v Skupnosti poteka pred sodišči štirih držav članic: Nemčije, Francije, Velike Britanije in Nizozemske. Kumulativni stroški vzporednega pravnega spora v teh državah se gibljejo med 310.000 EUR in 1,950.000 EUR na prvi stopnji ter med 320.000 EUR in 1,390.000 EUR na drugi stopnji tako za ničnost kot kršitev patenta. Zaradi majhnega števila patentnih primerov pred nacionalnimi sodišči (zaradi kršitev in ničnosti patenta je na patentnih sodiščih prve stopnje letno vloženih v povprečju 1500 do 2000 tožb, od katerih se 60 do 70 % nanaša na evropske patente, zoper prvostopenjske odločitve sodišč pa vloženo 20 do 25 % pritožb) obstaja težnja po vzpostavitvi specializiranih sodišč na ravni držav članic. Hkrati pa razpoložljivi statistični podatki dokazujejo, da je malo verjetno, da bi bilo dovolj primerov za vzpostavitev dveh sodnih sistemov za tožbe zaradi kršitev in ničnosti v zvezi z evropskimi patenti in patenti Skupnosti, še zlasti na pritožbeni stopnji.

Zadnja študija Evropske komisije (2006) na temo prihodnosti patentne politike v Evropi je tako samo še pokazala na nujnost ukrepanja za zagotovitev enotnega, enostavnega in stroškovno učinkovitega patentnega sistema, ki bi vključeval enotne postopke preizkušanja in podeljevanja patentov kakor tudi enotne postopke po podelitvi in v zvezi z reševanjem sporov, pod pogojem, da bi bila tudi vzpostavitev enotnega sodnega sistema stroškovno učinkovita.

Na podlagi teh usmeritev in predhodnih razprav predsedujoče Nemčije in Portugalske je slovensko predsedstvo oblikovalo program dela za patentni dosje, katerega cilj je bil nadaljevanje razprave o evropskem patentnem sistemu na način, ki bi države članice spodbudil k soglasju glede konkretnih ukrepov za napredek patentne reforme, to je patenta Skupnosti in evropskega sodnega sistema za patente.

Strategija predsedovanja

Osnovni interes slovenskega predsedstva je bil zagotoviti nadaljnje pozitivno in konstruktivno sodelovanje med državami članicami ter ob podpori Evropske komisije poiskati možne in za uporabnika sprejemljive rešitve glede dveh odprtih vprašanj patentnega dosjeja: oblikovanje patenta Skupnosti in vzpostavitev evropskega sodnega sistema za patente, ob hkratni obravnavi možne pravne podlage za njegovo vzpostavitev.

1. Patent Skupnosti

Oblikovanje enotnega patenta Skupnosti, ki bi bil cenovno dostopen in pravno varen, je za Evropo prioriteta. Glavna dilema, ki se pri tem pojavlja, je vprašanje jezika podelitve patenta in razdelitve prihodkov od pristojbin za vzdrževanje patentov. Slovensko predsedstvo je v tej zvezi začelo razpravo z delovnim dokumentom št. 6985/08 *Patent Skupnosti: prevod patentnih zahtevkov in razdelitev prihodkov od pristojbin*, ki glede prevajalskega režima ponuja dve možnosti: t.i. fleksibilni patent in avtomatizirano prevajanje s strani osrednje prevajalske službe.

V skladu s prvo možnostjo bi lahko imetnik patenta sam odločil, v katere jezike bo preveden patent, ki bi bil veljaven za celotno EU, vendar bi imel pravni učinek proti tretjim strankam zgolj v tistih državah članicah, v katerih uradni jezik bi bil preveden.

Druga možnost bi omogočila, da bi se patentni zahtevki (ali patentna prijava s celotno dokumentacijo) avtomatizirano prevedli v osrednji prevajalski službi. S tem bi se bistveno zmanjšali stroški patenta, pospešil postopek uveljavitve patentnega varstva, povečala pravna varnost (en avtentični jezik) in hkrati omogočilo hitro informiranje zainteresirane javnosti. Vendar pa bi bili prevodi, narejeni po takem sistemu, ki ga sicer že uporablja Evropski patentni urad (EPU) za nekatere jezikovne pare, kljub številnim prednostim zgolj informativne narave. Taki prevodi v primeru sodnih sporov ne bi imeli pravne veljave, zato bi moral imetnik patenta v primeru sodnega spora naknadno predložiti ustrezen prevod.

V nadaljevanju zasedanj je sledil delovni dokument št. 8928/08 *K patentu Skupnosti: prevajalski režim in razdelitev pristojbin*, ki nadgrajuje rešitve avtomatiziranega prevajanja s treh različnih vidikov: stimulativen pristop za mala in srednja podjetja z možnostjo vložitve patentne prijave v matičnem jeziku, pri čemer nacionalni uradi v sodelovanju s prijaviteljem poskrbijo za ustrezen prevod v enega od postopkovnih jezikov EPU, povrnitev stroškov prevoda pa se zagotovi iz skupnega sistema; takojšnja dostopnost informacij od trenutka prevoda patentne prijave, ki pa nima pravne veljave; in prevajanje patenta v jezik sodnega postopka v primeru spora pred sodiščem. Velika večina držav članic EU in vsa evropska industrijska združenja oziroma uporabniki so načeloma podprli možnost avtomatiziranega prevajanja, tako da se je predsedstvo v nadaljevanju osredotočilo na to možnost, ki omogoča vložitev prijave v kateremkoli jeziku EU in financiranje prevoda s strani sistema.

Predsedstvo je predlagalo tudi razdelitev patentnih pristojbin po naslednjem ključu: 50 % pripade EPU in 50 % nacionalnim uradom, pri čemer se v deležu, namenjenem nacionalnim uradom, izpostavijo spodbude za promocijo inovacij in patentov (6 %) in spodbuda za pomoč pri uporabi

jezika postopka podelitve patenta, ki je eden od treh jezikov EPU (11 %), preostanek pa se razdeli glede na obstoječo raven patentne aktivnosti in velikost trga. Razprava je potrdila potrebo po nadgradnji kriterijev za razdelitev pristojbin glede na velikost trga, patentno aktivnost in aktivnosti na področju promocije inovacij in patentov.

Zadnji delovni dokument na področju patenta Skupnosti št. 9465/08 *Revidiran predlog uredbe Sveta o patentu Skupnosti* predstavlja pomembno prenovljen in revidiran osnutek dokumenta št. 7119/04, saj je vrsta določb glede patenta Skupnosti urejena v dokumentu o sodnem sistemu št. 9124/08. Dokument tako usklajuje delo na obeh področjih, obenem pa v okviru jezikovnega režima odpira možnost vložitve prijave v vseh jezikih EU in zagotovitev financiranja prevajanja s strani sistema.

Zaključek: Pričakovati je nadaljevanje dela na možnosti avtomatiziranega prevajanja in vprašanju pravne veljave prevodov, ob hkratnem razvoju informacijskih tehnologij in upoštevanju izjemnih dosežkov EPU v zadnjih treh letih na tem področju. Končni dogovor o razdelitvi pristojbin pa bi moral biti sestavni del paketne rešitve patenta Skupnosti.

2. *Evropski sodni sistem za patente in pravna podlaga za njegovo vzpostavitev*

Vzpostavitev učinkovitega sodnega sistema EU za patente je bistvenega pomena za oblikovanje cenovno dostopnega in pravno varnega patenta, saj se nacionalna sodišča srečujejo s številnimi težavami, izhajajočimi iz različnih nacionalnih praks: razlike glede izkušenosti nacionalnih sodnikov, nasprotujoče sodbe zaradi različnih razlag materialnega patentnega prava, težave imetnikov patentov pri pridobivanju čezmejnih sodnih prepovedi, neusklajenosti pri zbiranju dejanskih dokazov in navzkrižnih zasliševanjih, različna tolmačenja vloge izvedencev itd.

Ker je ključno vprašanje glede prihodnjega sodnega sistema za patente njegova pravna podlaga, je predsedstvo pripravilo neformalen delovni dokument z analizo različnih pravnih podlag za vzpostavitev zadevnega sodnega sistema. Pravna podlaga bi bili lahko 225.a, 229.a, 300. in 308. člena Pogodbe Evropske skupnosti (PES), mednarodne pogodbe držav članic ali mešane mednarodne pogodbe med državami članicami EU in nečlanicami s Skupnostjo. Zadnjo možnost, ki jo je kot mogočo ocenila tudi pravna služba Sveta EU, je glede na dane okoliščine in še posebej odprtost naproti državam nečlanicam (države EFTA, članice EPO) slovensko predsedstvo ocenilo kot najprimernejšo in pripravilo revidirano različico dokumenta, ki vključuje možnost mešanega mednarodnega sporazuma. V nadaljevanju razprav je bilo postavljeno tudi vprašanje pravni službi Sveta EU glede kompatibilnosti mešane mednarodne pogodbe s PES oziroma možnosti vključitve Sodišča ES (člen 300(6) PES) in pridobitve mandata Komisije za pogajanja. Razprava se bo nadaljevala v okviru posvetovanj s Sodiščem ES.

Že v prvih tednih slovenskega predsedovanja je predsedstvo z delovnim dokumentom št. 5245/08 *Pravna sredstva, postopki in drugi ukrepi* dopolnilo zadnji dokument portugalskega predsedstva s še manjkajočimi elementi sodnega sistema, kot so: enotna postopkovna pravila, pravna sredstva in kazni. Vsebine so bile predstavljene in komentirane s strani držav članic na prvem zasedanju delovne skupine.

Temu je sledil nov delovni dokument št. 5954/08 *Glavne značilnosti sodnega sistema (I. del); pravna sredstva, postopki in drugi ukrepi (II. del)*, ki združuje celotno problematiko sodnega sistema (v I. delu na podlagi neformalnega dokumenta portugalskega predsedstva, v II. delu pa na podlagi vsebine revidiranega slovenskega dokumenta). Sistem naj bi tako zagotovil strankam boljšo dostopnost do sodišč z določenim številom prvostopenjskih senatov kakor tudi s centraliziranim pritožbenim sodiščem, z možnostjo uporabe obstoječih nacionalnih struktur kot sestavnega dela enotnega večnacionalnega sodnega sistema za reševanje pravnih sporov ter z

dodeljevanje primerov v sodni pisarni sodišča na podlagi jasno opredeljenih in preglednih pravil, ki bi temeljila na uredbi Bruselj I in drugih predpisih že veljavnega pravnega reda Evropske skupnosti. Sodstvo bi bilo tako pristojno za tožbe glede kršitev in ničnosti ter s tem povezane zahtevke, kot so odškodninski zahtevki, kakor tudi za posebne postopke kot odgovor na potrebe zainteresiranih strani.

Tako pritožbeno sodišče kakor tudi prvostopenjski senati bi morali delovati po enotnem poslovniku na podlagi najboljših praks v državah članicah in z uporabo znanj in izkušenj specializiranih patentnih sodišč v okviru EU (npr. s področja zbiranja ustnih in pisnih dokazov ter pisnih postopkov, ukrepov pravnega varstva, vključno s prepovedjo in vodenjem primerov). Pri tem bi jim bilo lahko v pomoč delo, opravljeno med drugim tudi na osnutku Evropskega sporazuma o patentnih sporih (EPLA). Hkrati naj bi ta sistem vključeval tako pravno kot tudi tehnično usposobljene sodnike s polno sodniško neodvisnostjo. Končni razsodnik v zadevah s pravom ES naj bi bilo Sodišče ES, tako v zvezi s vprašanji, povezanimi s pravnim redom ES, kakor tudi z veljavnostjo patentov Skupnosti.

V razpravi so države članice generalno podprle predlagane rešitve, vendar pa hkrati izpostavile vprašanja glede enotnosti ali dvotnosti postopkov, jezika postopka pred sodiščem, sestave sodnih senatov, vloge Sodišča ES ter vloge tehničnih sodnikov in s tem povezane kakovosti odločanja.

Na podlagi predhodnih razprav je predsedstvo pripravilo delovni dokument št. 7728/08 *Patentna jurisdikcija EU – predhodni niz določb za prihodnji pravni akt*, ki vsebuje osnutke členov zakonodajnega akta za prihodnjo patentno ureditev. Za zaključna zasedanja držav članic pa je pripravilo delovni dokument št. 9124/08 *Osnutek sporazuma o patentnem sodišču EU*, ki vključuje možno obliko prihodnjega zakonodajnega akta, to je mednarodne pogodbe med ES in državami članicami ob možnosti pristopa držav, ki niso članice EU. V aneksih tega dokumenta je navedena struktura podrejenih določb o statutu sodišča in pravilnikih.

Revidiran delovni dokument št. 11270/08 *Osnutek sporazuma o patentnem sodišču EU* je slovensko predsedstvo pripravilo skupaj z naslednjo predsedujočo Francijo in odraža pripombe in predloge držav članic in drugih deležnikov na predhodni dokument št. 9124/08. Dokumentu je dodan tudi aneks, ki vključuje prvi osnutek statuta sodišča EU za patente.

Zaključek: Pričakovati je nadaljevanje dela na sodnem sistemu (vključno s pravno podlago) in iskanje političnega ravnovesja med državami članicami v danem trenutku. Pri tem ne gre spregledati, da bo vloga uporabnikov (zlasti združenj industrije in obrti) pomembno prispevala h kompromisu za doseg končne rešitve.

Dosežki slovenskega predsedstva

Slovensko predsedstvo je naredilo pomemben vsebinski premik glede prihodnjega patenta Skupnosti in evropskega sodnega sistema za patente. Ob tem je slovensko predsedstvo skupaj z Evropsko komisijo oblikovalo aktivno sodelovanje s ključnimi deležniki in uporabniki. Razprava na tehnični ravni je bila intenzivna (devet sestankov delovne skupine) in je vključevala tudi obravnavo besedil pravnih aktov za prihodnji patent Skupnosti in prihodnji sodni sistem.

Ključne rešitve, ki so jih javno podprli tudi zainteresirani uporabniki patentnega sistema (združenja industrije in obrti, patentni zastopniki, predstavniki sodstva itd.), so:

- sistem avtomatiziranega prevajanja za patent Skupnosti,
- stroškovno učinkovit in dostopen patent Skupnosti,

- prenos pristojnosti reševanja patentnih sporov v skupni okvir EU,
- sistem omejene decentralizacije sodnega sistema, ki bi omogočal oblikovanje lokalnih enot v državah članicah in hkrati spodbujal oblikovanje regionalnih,
- podpora stroškovno učinkovitemu in uporabniku prijaznemu sodnemu sistemu, kakor tudi podpora strokovno visoko usposobljenim kadrom, ki bodo zagotavljali učinkovitost sodišč in s tem tudi pravno varnost za imetnike patentov.

Na majski seji Sveta za konkurenčnost je bilo predstavljeno poročilo z oceno slovenskega predsedovanja o doseženem napredku pri patentnem dosjeju, pri čemer je bila poudarjena potreba po nadaljnjih prizadevanjih za iskanje končnih rešitev tako za patent Skupnosti kot za sistem reševanja patentnih sporov.

Ekipo slovenskega predsedstva na patentnem dosjeju so sestavljali: dr. Biserka Strel (Urad RS za intelektualno lastnino – URSIL), Lidija Knaus Smolar (URSIL), mag. Dušan Pšeničnik (Stalno predstavništvo RS v Bruslju – SPBR), Jernej Tovšak (SPBR) in Helena Zalaznik (URSIL).

Dr. Biserka Strel
Direktorica