

РЕШАВАЊЕ ПАТЕНТНИХ СПОРОВА У ЕВРОПИ И *FORUM SHOPPING*

Проф. др Јелена Ђеранић Перишић*

Анстракт: Дана 1. јуна 2023. године ступио је на снагу Споразум о Јединственом патентном суду, чиме је отпочета нова ера у области заштите проналазака у Европи. Поред заштите националним и европским патентом, корисницима од сада стоји на располагању и заштита унитарним патентом. Могућност избора између различитих система заштите, укључујући и комбинације више система, доводи до вишеслојности патентне заштите у Европи. Сам унитарни патентни систем веома је комплексан, чему доприносе његова асиметрија и коегзистенција са европским и националним патентима. У раду је најпре представљен принцип слободе избора (*principle of optionality*) који корисницима омогућава да сами одаберу систем заштите. Том приликом они узимају у обзир и начин на који надлежан суд у оквиру одређеног система тумачи и примењује прописе патентног права. Након тога испитане су последице примене овог принципа на паралелне надлежности различитих судова (национални судови, Јединствени патентни суд, Суд правде ЕУ) у истим или сличним правним ситуацијама. Напоследку је размотрена пракса тзв. *forum shoppinga* која се појављује услед могућности да тужилац сам одабере суд пред којим ће покренути поступак, као и њен допринос фрагментацији патентног пејзажа у Европи.

* Ванредни професор Факултета правних наука Универзитета „Апеирон”, Бања Лука.

Кључне речи: патентни спорови, Јединствени патентни суд, унитарни патент, *forum shopping*, Европска унија.

1. Уводне напомене

Значај успостављања јединственог система заштите проналазака на тлу Старог континента препознат је крајем педесетих година прошлог века, одмах након оснивања европских заједница. Међутим, рад на успостављању овог система се одужио због неслагања земаља у вези са одређеним аспектима заштите, пре свега у вези са режимом превођења.¹

У међувремену је, у октобру 1973. године, у Минхену потписана Конвенција о издавању европских патената (КЕП). Тиме је створен аутономни правни систем за признање европских патената. Међутим, материјално европско патентно право, на наднационални начин, уређује патентну заштиту проналазака од тренутка подношења европске пријаве до тренутка признања европског патената. После тога, престаје применљивост наднационалних норми, те се европски патент „распада“ на онолико независних националних патената колико има земаља чланица КЕП-а које је пријавилац у европској пријави назначио као државе у којима жели патентну заштиту за свој проналазак. Сваки од тих патената, који се и даље назива „европски патент“, наставља да траје у појединој држави, подвргнут прописима националног патентног права. Његова правна судбина је независна у односу на правну судбину осталих европских патената за исти проналазак, који су признати на основу исте одлуке Европског завода за патенте (ЕЗП).² Сходно томе, патентну заштиту у Европи карактеришу фрагментација, сложен административни поступак и надасве високи трошкови.³

Како би се ови недостаци заштите донекле превазишли, деценијама се радило на успостављању јединственог система заштите проналазака у Европи. Напокон је у децембру 2012. године усвојен тзв. патентни законодавни пакет који се састоји од три компоненте: Уредбе о

¹ Ј. Теранић, „Режим превођења унитарног патената: проблеми, приоритети, перспективе“, *Правна ријеч*, 39/2014, 671–686.

² С. Марковић, Д. Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 318.

³ Ј. Теранић, *Унитарни патент*, Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета у Бањалуци, Београд 2015, 21–25.

спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите,⁴ Уредбе о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите која се тиче превођења⁵ и Споразума о Јединственом патентном суду.⁶

Ближа сарадња је инструмент права ЕУ предвиђен оснивачким уговорима⁷ којим се одобрава различит положај држава чланица у оквиру неке од политика ЕУ. За сада у систему унитарне патентне заштите учествује 25 земаља ЕУ, дакле све државе чланице осим Шпаније и Хрватске.

С друге стране, када је реч о патентном судству, Јединствени патентни суд (ЈПС) је специјализовани суд за тренутно 17 земаља и потенцијално 24 државе чланице ЕУ које су потписале Споразум о Јединственом патентном суду (СЈПС), али га још нису ратификовале. Три државе чланице ЕУ, Шпанија, Пољска и Хрватска, одбиле су да учествују у систему Јединственог патентног суда.

Уредбе су ступиле на снагу у јануару 2014. године. Предвиђено је да ће почети да се примењују од датума ступања на снагу СЈПС. Овај споразум потписан је у фебруару 2013. и предвиђено је да ће ступити на снагу када га ратификује 13 држава чланица ЕУ које учествују у ближој сарадњи, укључујући Немачку, Француску и Уједињено Краљевство.⁸

Међутим, протеклу деценију обележиле су бројне правне и политичке препреке успостављању система унитарне патентне заштите. На одлагање почетка примене утицали су нарочито: три тужбе Суду правде ЕУ које су поднеле Шпанија и Италија,⁹ излазак Уједињеног Краљевства

⁴ Уредба (ЕУ) бр. 1257/2012 од 17. децембра 2012. о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите, *Службени лист ЕУ*, 2012, бр. Л 361.

⁵ Уредба (ЕУ) бр. 1260/2012 од 17. децембра 2012. о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите која се тиче превођења, *Службени лист ЕУ*, 2012, бр. Л 361.

⁶ Споразум о Јединственом патентном суду, 2013, *Службени лист ЕУ*, Ц 175, 20.6.2013.

⁷ Чл. 20 Уговора о Европској унији.

⁸ Ј. Ђеранић, „The Unified Patent Court – a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union”, *Procedural Aspects of EU Law* (ур. Д. Дуић, Т. Петрашевић), Правни факултет Универзитета у Осигеку, Осигек 2017, 238–255.

⁹ Шпанија и Италија, две земље које се нису сложиле са предложеним режимом превођења, у мају 2011. године поднеле су Суду правде ЕУ тужбу против одлуке Савета из марта 2011. године којим се одобрава покретање ближе сарадње. Суд правде ЕУ је у марту 2013. године одбио тужбу као неосновану. Након тога, Шпанија је у мају 2013. године поново поднела тужбе против две уредбе. И ове две тужбе Суд правде ЕУ је у

из ЕУ¹⁰ и две уставне жалбе пред Уставним судом Немачке.¹¹

Најзад, 17. фебруара 2023. Године, Немачка је ратификовала Споразум о Јединственом патентом суду. Споразум је ступио на снагу 1. јуна 2023. и често се може чути како је наступила нове ера у области патентне заштите проналазака у Европи.¹²

Јединствени патентни суд састоји се од Суда прве инстанце, Апелационог суда и Регистра.¹³ Децентрализовани Суд прве инстанце подељен је на одељења. У његовом саставу налазе се три различита типа одељења: локално, регионално и централно одељење.¹⁴ Сва одељења Суда прве инстанце имају међународни састав.¹⁵ Она суде у већима која чине тројица судија. Споразум предвиђа две категорије судија: правно квалификоване судије и технички квалификоване судије.¹⁶ Судије ЈПС-а морају бити држављани државе чланице потписнице СЈПС-а који испуњавају услове за обављање судијске функције у својој земљи. Осим тога, судије морају имати искуства у области патентних парница.

Неспорно је да је унитарни патентни систем прилично комплексан. На комплексност система утиче пре свега његова асиметрија и коегзистенција са европским патентима и националним патентима, чиме се ствара вишеслојни систем патентне заштите у Европи. Подносилац захтева за патентну заштиту има слободу избора. Након што ЕЗП призна европски патент (скуп националних патената), титулар патента ће моћи да захтева унитарно дејство, чиме ће добити унитарни патент који обезбеђује унитарну патентну заштиту у 25 држава чланица ЕУ.¹⁷

мају 2015. године одбио као неосноване (Ј. Теранић, „Пресуда Европског суда правде у предмету Краљевина Шпанија против Савета – режим превођења патентних списа унитарног патента, *Ревивија за европско право*, 1/2016, 93–114).

¹⁰ На референдуму одржаном у јуну 2016. године, Уједињено Краљевство се изјаснило за излазак из ЕУ. Овакав исход референдума имао је последице на све политике ЕУ, па и на унитарну патентну заштиту (Ј. Теранић, „Перспективе унитарне патентне заштите након Брексита“, *Право и привреда*, 7-9/2017, 275–289).

¹¹ F. Hartmann-Vareilles, „The Unitary Patent System: what is this light at the end of the tunnel?“ *ERA Forum* (2022) 23, Springer, 143–147, <https://doi.org/10.1007/s12027-022-00711-y>

¹² M. Stierle, „The Rise of the Unified Patent Court: A New Era“, *IIC*, Springer, 2023, <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01342-7>

¹³ Чл. 6, ст. 1 СЈПС.

¹⁴ Чл. 7, ст. 1 СЈПС.

¹⁵ Чл. 8, ст. 1 СЈПС.

¹⁶ Чл. 15, ст. 1 СЈПС.

¹⁷ Ј. Теранић, „Јединствени патентни суд – нови правосудни орган за решавање спорова

Комплексност система унитарне патентне заштите узрокована је, између осталог, и принципом слободе избора. Корисници патентног система у Европи имају избор између различитих система заштите, а могу се одредити и за разноврсне комбинације више система. Оваква ситуација доводи до паралелних надлежности различитих судова (национални судови, ЈПС, Суд правде ЕУ) у истим или сличним правним ситуацијама. Осим тога, странке ће, приликом одређивања за систем патентне заштите, узимати у обзир и начин на који надлежан суд у оквиру одређеног система заштите тумачи и примењује поједине прописе патентног права. Пракса тзв. *forum shopping* појављује се када тужилац има могућност избора суда пред којим ће покренути поступак. Ова пракса могућа је на два нивоа, на европском нивоу и унутар самог система унитарне патентне заштите. У раду је најпре представљен принцип слободе избора или принцип добровољности (*principle of optionality*) који корисницима омогућава да сами одаберу систем заштите проналазака у Европи. Након тога је испитано како овај принцип доприноси паралелним надлежностима различитих судова (национални судови, ЈПС, Суд правде ЕУ) у истим или сличним правним ситуацијама и које су последице тога. Напослетку је размотрена пракса *forum shopping* унутар самог система унитарне патентне заштите. Посебна пажња посвећена је факторима који доприносе *forum shopping*-у.

2. Принцип слободе избора

Заштита проналазака европским патентом са унитарним дејством (унитарним патентом) представља додатну могућност за титуларе патентата у ЕУ. Унитарни патент постоји заједно са националним и европским патентом, што Европу чини јединим регионом у свету који, поред националног, има још три нивоа патентне заштите проналазака.¹⁸

Захваљујући овако конципираној унитарној патентној заштити, европски патентни пејзаж познаје четири категорије, тј. четири система патентне заштите, и то:

у вези са европским и унитарним патентом”, *Страни правни живот*, 3/2013, 121–135.

¹⁸ „The EU’s unitary patent: Yes, ja, oui, no, no”, *The Economist*, <http://www.economist.com/news/business/21568436-after-40-years-trying-europe-has-unified-patent-system-sort-yes-ja-oui-no-no>, 27.7.2023.

1) Традиционални национални патент који признаје национални патентни завод и за који је надлежан национални суд;

2) Традиционални европски патент, који признаје Европски завод за патенте, а који је изузет из надлежности Јединственог патентног суда (*opt-out*), те су за европски патент, који заправо представља сноп националних патената, надлежни судови држава чланица у којима је признат;

3) Европски патент, који признаје Европски завод за патенте и за који је надлежан Јединствени патентни суд у државама чланицама које су ратификовале Споразум о Јединственом патентном суду;

4) Унитарни патент који признаје Европски завод за патенте и за који је надлежан Јединствени патентни суд, без могућности да буде изузет (*opt-out*) из његове надлежности.

Дакле, корисници патентног система у Европи имају избор између ова четири система заштите, а могу се одредити и за разноврсне комбинације различитих система. Овај принцип који корисницима омогућава да сами одаберу систем патентне заштите проналазака назива се принцип слободе избора или принцип добровољности (*principle of optionality*).

Сам Споразум о Јединственом патентном суду предвиђа надлежност ЈПС-а и за класични европски патент и за европски патент са унитарним дејством – унитарни патент.

С једне стране, могућност да европски патент буде предмет спора пред ЈПС-ом представља додатни квалитет за европски патент, јер европски патент више није само резултат „рационализације поступка признања”.¹⁹ С друге стране, услед примене механизма ближе сарадње и недостатка хармонизације појединих аспеката унитарне патентне заштите, и даље се не може говорити о успостављању јединственог тржишта патената. То практично значи да су преостале разлике између унитарног патента и европског патента такве да се примењују различити закони у вези са статусом патента као предмета својине и да европски патент, за разлику од унитарног патента, може бити изузет из надлежности ЈПС-а.²⁰

¹⁹ N. Machek Nina, „How 'Unitary' is the Unitary Patent?”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2407357, 42, 29.7.2023.

²⁰ *Ibid.*, 43.

3. Паралалена надлежност различитих судова

Последица принципа слободе избора подразумева паралелну надлежност различитих судова у истим или сличним правним ситуацијама. Сходно томе, ЈПС је надлежан за европске патенте и европске патенте са унитарним дејством за оне државе чланице које су ратификовале СЈПС, а Суд правде ЕУ је надлежан за претходна питања (у поступку доношења претходне одлуке) која је ЈПС упутио у вези са повредама унитарног патента.²¹ Национални судови су надлежни за националне и европске патенте и европске патенте који су изузети из надлежности ЈПС-а у државама уговорницама које нису ратификовале СЈПС. Напослетку, Жалбено веће Суда правде ЕУ надлежно је за жалбе против одлука у вези са европским патентом у првостепеном поступку.

Дакле, једна од последица примене принципа слободе избора је ризик да различити судови различито тумаче и примењују принципе патентног права. Изузев тога, сви судови биће под својеврсним притиском, пошто ће странке, приликом одређивања за систем патентне заштите, између осталог узимати у обзир и начин на који надлежни суд у оквиру одређеног система заштите тумачи и примењује поједине прописе патентног права.²² Дакле, пракса *forum shopping*-а појављује се и на нивоу Европе.

Иначе, ЈПС је надлежан и за европске и за унитарне патенте, док је Суд правде ЕУ надлежан само за унитарне, али не и европске патенте. Европски патенти засновани су на прописима предвиђеним КЕП-ом која се налази изван правног поретка ЕУ, те не потпадају под надлежност Суда правде ЕУ. Стога се ЈПС претвара у суд последње инстанце за оне европске патенте који нису изузети из његове надлежности. Будући да у том случају Суд правде ЕУ није надлежан да надгледа тумачења и примену паралелних система, постоји бојазан да би могло доћи до неслагања у тумачењима између ова два суда, што је у супротности са развојем кохерентног правног поретка у оквиру јединственог тржишта ЕУ. Оваква ситуација могла би да представља ризик и за равнотежу правно-еко-

²¹ J. Thomas, „Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise”, *International review of industrial property and copyright law*, 6/2013, 389–391.

²² H. Ullrich, „Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, 2012-03, 57.

номског поретка ЕУ уопште.²³ Да ли ће ЈПС наћи начин да осигура да се СЈПС тумачи у светлу права ЕУ, чак и када се примењује на европске патенте, остаје да се види.²⁴

Због преклапања система, европски патентни сноп ће вероватно функционисати као замена за унитарни патент, тим пре што европски патенти могу да буду изузети из надлежности ЈПС-а. С тим у вези, један од фактора који ће утицати на одабир система патентне заштите јесте дејство одлука ЈПС-а које се простиру на територији свих држава чланица ЕУ које су ратификовале СЈПС. С једне стране, могућност да једна одлука важи на територији свих држава чланица ЕУ које учествују у ближој сарадњи, многи сматрају унапређењем система заштите проналазака у Европи. А с друге стране, титулари патената могу изабрати да не примењују унитарни патент и да европски патенти буду изузети из надлежности ЈПС-а, управо из разлога што не желе да ризикују да дође до тзв. „паневропског” опозива њихових патената, посебно уколико га сматрају слабим.²⁵

Поред тога, један од важних критеријума приликом одабира система заштите биће и различити трошкови за признање и одржавање патента. У овом тренутку тешко је извршити процену трошкова. Ипак, они ће у великој мери зависити од броја држава чланица које су ратификовале СЈПС. Међутим, како се смањење трошкова наводи као једна од кључних предности унитарног патента, чак један од основних разлога за увођење система унитарне патентне заштите, питање трошкова веома је значајно и свакако ће утицати на одлуку корисника приликом опредељивања за унитарну патентну заштиту.

Иако ће патентне стратегије зависити и од одређеног броја фактора као што су: финансијска и инфраструктурна позадина компанија, судска пракса и трошкови различитих судова и др., веома је вероватно да ће многи титулари задржати мешовити портфељ унитарних, европских и националних патената. Таква селективна примена различитих система патентне заштите проналазака може довести до поремећаја равнотеже система патентне заштите и уопште спречавања технолошког развоја у

²³ R. Hilty, T. Jaeger Thomas, M. Lamping, H. Ullrich Hans, „The Unitary Patent Package: Twelve reasons for concern”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper* 12-12, 3.

²⁴ H. Ullrich, 51.

²⁵ J. Philips, „Bifurcation of the European patent litigation: a practitioners’ perspective”, *The Ipkat*, <http://ipkitten.blogspot.com/2013/03/bifurcation-of-european-patent.html>, 29.7. 2023.

ЕУ. Наравно, свака даља фрагментација патетног пејзажа ЕУ у супротности је са основним циљем успостављања система унитарне патентне заштите, а то је поједностављење и унификација патентне заштите на европском тлу.²⁶

4. *Forum shopping* унутар система унитарне патентне заштите

Пракса тзв. *forum shopping*-а појављује се када тужилац има могућност избора суда пред којим ће покренути поступак. Наравно, он ће се одредити за онај суд који по својим карактеристикама и начину рада најбоље одговара специфичностима његовог случаја.

Управо због принципа слободе избора (*principle of optionality*) постоји опасност од пролиферације судова, у смислу да се не зна који ће суд бити надлежан да тумачи и примењује патентно право у Европи. Тај проблем постојао је и пре успостављања ЈПС-а. Оснивањем ЈПС-а само је додат још један слој, ниво у оквиру система решавања патентних спорова у Европи, а да није предвиђен метод за консолидацију система.²⁷

Уколико оставимо по страни заштиту на националном нивоу, подносиоци патентних захтева могу да изаберу да заштите своје проналаске европским патентом за који није надлежан ЈПС (*opt-out*), што значи да национални судови остају надлежни за тужбе. Исто тако, подносиоци патентних захтева могу се одредити да своје проналаске штите европским патентима за које је надлежан ЈПС. И напослетку, они могу да се одреде и за заштиту проналаска унитарним патентом, за који је надлежан ЈПС. Осим тога, *forum shopping* може да се појави и међу различитим судовима у оквиру система ЈПС-а, у зависности од трендова које ће успоставити његова поједина одељења у различитим државама чланицама ЕУ.

Споразум о Јединственом патентном суду предвиђа да тужилац може поднети тужбу надлежном локалном или регионалном одељењу у месту где је дошло до повреде или постоји вероватноћа да ће до повреде доћи. Алтернативно, он може поднети тужбу локалном или регионалном одељењу у месту где тужени има пребивалиште, главно седиште фирме или ако нема ни пребивалиште ни главно седиште фирме у месту где тужени има седиште фирме. Када тужени нема седиште фирме у држави

²⁶ N. Machek, 45.

²⁷ R. Hilty *et al.*, 2.

чланица која учествује у ближој сарадњи, тужилац може повести парницу због повреде у одговарајућем огранку централног одељења. Ако је потенцијални тужени већ поднео противтужбу или декларацију за нечињење прекршаја централном одељењу, носилац унитарног патента или европског патента може поднети тужбу због повреде истом суду.²⁸

С обзиром на широк избор судова предвиђен СЈПС-ом, који је проширен чињеницом да у ери интернета до повреде глобално може доћи „кликом миша”,²⁹ тужиоцу је у великој мери остављена могућност да поведе поступак пред судом по свом избору. Очекује се да ће ЈПС имати десетине или више локалних и регионалних одељења састављених од већа судија из земаља са различитим правним традицијама. Сходно томе, претпоставља се да ће постојати одређене разлике у самом приступу предметима и примени одредаба СЈПС-а и Пословника ЈПС-а. У погледу раздвајања поступка (бифуркација), брзине поступка (у смислу брзине вођења спора и доношења пресуде), случајева добијања претходног мишљења, улоге доказа итд., очекује се да ће временом нека одељења постати позната као пријатељскије настројена према титуларима патената. Управо овакве разлике између одељења ЈПС-а утицаће на тужиоца приликом одређивања за суд пред којим ће покренути поступак.³⁰

Према томе, приликом избора суда, странке ће посебно узимати у обзир следеће факторе: примену института раздвајања поступка (бифуркација), састав већа, језике на којима се воде поступци и правила која се примењују током поступка.

4.1. Раздвајање поступка (бифуркација)

Споразум о Јединственом патентном суду предвиђа могућност да локална и регионална одељења раздвоје тужбу за повреду патента и противтужбу за опозив истог.³¹ Ова одредба изазвала је највише анксиозности и расправа међу практичарима патентног права у Европи. Уколико дође до примене института раздвајања поступка, као највећа опасност помиње се могућност да титулари патената добију одлуке у поступцима због повреде које би имале дејство у свим државама чланицама ЕУ које

²⁸ N. Machek, 53.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, 54.

³¹ Чл. 33, ст. 3, тач. б) СЈПС.

учествују у ближој сарадњи, пре него што тужени добије могућност да опозове патент у поступку по противтужби за опозив пред споријим централним одељењем. Дакле, долази до тзв. „раскорака у одлучивању”³².

Због могућности да дође до тзв. раскорака у одлучивању, институт раздвајања поступка (бифуркација) сматра се повољнијим за титуларе патената. Према томе, она локална или регионална одељења ЈПС-а која се у пракси покажу као наклоњена примени института раздвајања поступка биће атрактивнија за подносиоце тужби.³³ Да ли ће и које локално или регионално одељење ЈПС-а успоставити праксу прибегавања раздвајању поступка тешко је предвидети. Ипак, очекивати је да ће локална одељења у Немачкој, земљи која је позната по великом броју патентних парница на годишњем нивоу, бити наклоњенија примени института раздвајања поступка. Немачким судовима овај институт не представља новину. Штавише, немачки судови имају доста искуства у примени института раздвајања поступка. За одељења ЈПС-а у неким другим земљама, које иначе у оквиру националне праксе нису наклоњене институту раздвајања поступка, претпоставља се да ће поступак због повреде и поступак за опозив водити заједно, у складу са сопственом правном традицијом.³⁴

Споразум о ЈПС-у и Пословник ЈПС-а предвиђају мере којима дејство института раздвајања поступка може да се ублажи. Наиме, тужени има право да захтева да се случај пребаци у централно одељење ако је до повреде дошло на територији трију или више регионалних одељења. У настојању да се предухитри могућност раскорака у одлучивању, Пословник ЈПС предвиђа да је судија известилац обавезан да убрза поступак онда када је локално или регионално одељење проследило противтужбу за опозив централном одељењу. Осим тога, међународни састав судских већа омогућава размену искустава међу самим судијама који су пореклом из земаља са различитим правним традицијама. Идеја је да, услед размене искустава у заједничком раду, традиционална подела на судове који примењују институт раздвајања поступка и оне који га не примењују временом почне да се брише.

³² M. Train, „The Unified Patent Court: Forum Shop ‘til You Drop?’, *Reddie & Grose*, <http://www.reddie.co.uk/news-and-resources/ip-developments/the-unified-patent-court-forum-shop-til-you-drop>, 29.7.2023.

³³ N. Machek, 54.

³⁴ M. Train.

Иначе, независно ових мера предвиђених Пословником ЈПС-а, претпоставља се да ни титулари патената неће увек посезати за институтом раздвајања поступка. Уколико је реч о слабијем патенту, титулар вероватно неће желети да излаже предузеће ризику да се установи да је патент неважећи.³⁵ Чини се да процесуирање обе тужбе у оквиру једног суда гарантује више правне сигурности, што би могао да буде аргумент против института раздвајања поступка. Поред тога, ако парница траје одређено време, трошкови раздвајања поступка и упућивања противтужбе централном одељењу (које у већини случајева неће бити у истом месту као и локално одељење), такође могу бити обесхрабрујући фактор.³⁶

Најзад, очекује се да ће у почетку титулари патената из земаља чији судови традиционално примењују институт раздвајања поступка наставити да му буду наклоњени, док ће титулари патената из земаља чији га судови не примењују и даље сматрати овај институт, на неки начин, узнемиравајућим. Иако постоји велика вероватноћа да ће странке бити наклоњеније судовима који примењују институт раздвајања поступка, није реално очекивати да ће титулари патената хрлити у њих, продубљујући тиме територијалну фрагментацију између земаља са „популарним”, пријатељски настројеним судовима и земаља чијим судовима се стране ређе обраћају.³⁷

4.2. Састав већа

Како би унитарна патентна заштита била успешна, потребно је да систем решавања патентних спорова буде квалитетан. Дакле, један од предуслова за успешност унитарног патентног система јесте квалитет патентног правосуђа. Шта се под тиме подразумева? Наиме, пресудан фактор приликом избора одређеног суда биће састав већа различитих одељења ЈПС-а и компетентност судија. Иако је у овој почетној фази, само неколико недеља након што је ступио на снагу СЈПС, тешко предвидети шта ће стране у поступку очекивати од унитарног патентног правосуђа, претпоставка је да ће желети да им суде судије које имају солидно искуство у патентним парницама, чиме се обезбеђује већи степен правне сигурности.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ N. Machek, 55.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ M. Train,

Што се тиче квалитета судија, СЈПС предвиђа да судије треба да испуне највише стандарде у погледу стручности и да имају искуства у области патентних парница.³⁹ Упркос овој одредби, увек постоји ризик да државе чланице именују судије на основу политичке припадности, а не правних и моралних квалификација. Такође постоји ризик да судије из мањих земаља, иако су изабране на основу квалификација, немају у патентним парницама онолико искуства као судије из већих држава чланица. Узимајући у обзир чињеницу да је Немачка до сада имала највећи број патентних спорова, очекује се да ће немачка одељења бити високоспецијализована.⁴⁰

Да би се, на неки начин, изнивелисале разлике међу одељењима ЈПС-а, Споразум прописује међународни састав већа, као и професионалну обуку судија. Осим тога, учешће технички квалификованих судија осигурава висок степен техничке експертизе приликом доношења одлука. Такође, предвиђена је и могућност издвајања мишљења, што несумњиво доприноси повећању транспарентности рада ЈПС-а. На тај начин обезбеђује се највиши могући квалитет самих одлука већа и уопште судске праксе ЈПС-а.⁴¹

Иако ће, барем у самом почетку, нека локална и регионална одељења бити искуснија у вођењу патентних парница, то не значи да ће пресуде других, условно речено мање искусних локалних и регионалних одељења, заостајати у квалитету. Штавише, захваљујући међународном саставу већа и програмима за професионалну обуку судија, очекује се да временом разлике између одељења буду превазиђене.⁴²

4.3. Језици

Језик на коме се води поступак пред судом још је један од фактора који може утицати на одлуку парничара у вези са избором суда. Локална и регионална одељења водиће поступке на локалном језику/језицима. Титулари патената увек ће пре подносити тужбе локалним одељењима у којима се поступци воде на њиховом језику. С тим у вези, очекује се да ће у оним земљама у којима постоји велики број патентних захтева и одељења ЈПС имати велики број парница.⁴³

³⁹ Чл. 15, ст. 1 СЈПС.

⁴⁰ М. Train.

⁴¹ N. Machek, 57.

⁴² *Ibid.*

⁴³ М. Train.

4.4. Правила поступка

Локална и регионална одељења ЈПС-а разликују се у државама чланицама ЕУ и у погледу правних традиција и праксе. Сходно томе, на странке приликом избора суда могу утицати и фактори као што су отвореност судских већа да разматрају додатне аргументе, екстензивни или рестриктивни национални прописи у погледу одговорности, спремност да се захтева обелодањивање у оквиру правила поступка, као и то да ли се различити разлози за неважење патената разматрају заједно или ће бити усвојен подељени приступ и акценат нпр. стављен на сведочење експерата и процену стручњака у датој области.⁴⁴

У светлу тога, улога доказа, пре свега сведока и вештака, пред судом представља централну тему. Државе чланице ЕУ имају различите правне традиције и праксе у погледу улоге вештака у поступку. У појединим системима, вештаци које су ангажовале стране у поступку имају кључну улогу (посебно у поступцима о валидности патента) и обично се позивају да сведоче неколико дана узастопно. У неким другим земљама (нпр. Немачкој) улога вештака мање је значајна. Наиме, у земљама континенталне правне традиције усмени докази на саслушању у оквиру патентних парница заправо су веома ретки.⁴⁵

Пословник ЈПС-а ово питање третира индиректно, тако што предвиђа да се саслушања завршавају у једном дану.⁴⁶ Ипак, судији известиоцу се додељује дискреционо право да, након консултовања председника већа, нареди одвојено саслушање сведока пред већем судија.⁴⁷ Акценат је на доказима вештака, а разлике између локалних, регионалних и централног одељења ЈПС-а могу се појавити и када је реч о спремности да сазову одвојена саслушања, наравно, у зависности од састава одељења, тј. од судија (тачније правне традиције земаља из који потичу) који чине одређено одељење. Уколико би до тога дошло, то може бити један од фактора који ће утицати на титуларе патената приликом избора суда пред којим ће покренути поступак, што такође доприноси даљој територијалној фрагментацији европског патентног пејзажа.⁴⁸

⁴⁴ N. Machek, 58.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Правило 113 (1) Пословника Јединственог патентног суда, https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf, 29.7.2023.

⁴⁷ Правило 104 (г) и Правило 115 Пословника ЈПС.

⁴⁸ N. Machek, 58.

5. Закључна разматрања

Унитарни патентни систем неспорно је прилично комплексан. На комплексност система утиче пре свега његова асиметрија у погледу надлежности ЈПС и коегзистенција са европским и националним патентима, чиме се ствара вишеслојни систем патентне заштите у Европи.

Асиметричност система посебно ће доћи до изражаја током прелазног периода. Јединствени патентни суд имаће искључиву надлежност за спорове у вези са унитарним патентом и конкурентну надлежност са националним судовима за решавање спорова у вези са тзв. „класичним” европским патентом у току прелазног периода од седам година (који се може продужити на четрнаест година). Након прелазног периода, ЈПС ће такође имати искључиву надлежност над европским патентима у државама чланицама ЕУ које учествују у систему ЈПС-а. Само ће национални патенти остати изван надлежности ЈПС.

Често се дискутује о томе да ли ће и у којој мери *forum shopping* утицати на фрагментацију система унитарне патентне заштите. У јавној расправи се, међутим, занемарује да оваква пракса већ постоји у оквиру постојећег система заштите, не само на међународном нивоу, већ и на националним нивоима (нпр. у Немачкој као земљи која има највећи број патентних парница у Европи). Искуства указују на то да *forum shopping* нема нужно негативне последице. Штавише, примена института *forum shopping*-а, с једне стране, омогућава тужиоцима да најбоље заштите своје интересе, а с друге стране, мотивише судове да покажу највиши квалитет у раду како би остали конкурентни.

Свакако је могуће да пракса избора система заштите и *forum shopping*-а допринесу слабљењу развоја хомогеног патентног права у Европи.⁴⁹ Ипак, у овом стадијуму, неколико недеља након што је СЈПС ступио на снагу, нема довољно елемената да се о томе дају оцене. Претпоставља се да ће нови специјализовани ЈПС у сваком појединачном предмету узимати у обзир све релевантне факторе и пажљиво балансирати интересе када врши своје дискреционо право. Осим тога, Апелациони суд може вршити регулаторну функцију.⁵⁰

Иако је очигледно да систем унитарне патентне заштите донекле заостаје у односу на оно што његово име обећава, чини се да има низ

⁴⁹ N. Machek, 61.

⁵⁰ *Ibid.*, 50.

предности. У погледу решавања патентних спорова, оне се огледају, пре свега, у смањењу броја паралелних спорова у различитим земљама, унапређењу правне сигурности кроз хармонизовану судску праксу и обезбеђењу бржих судских поступака.

Литература:

Марковић, С., Поповић, Д., *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013.

Stierle, Martin, „The Rise of the Unified Patent Court: A New Era”, ИС, Springer, 2023, <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01342-7>

Thomas, Jaeger, „Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise”, *International review of industrial property and copyright law*, 6/2013, 389–391.

Ђеранић, Јелена, „Јединствени патентни суд – нови правосудни орган за решавање спорова у вези са европским и унитарним патентом”, *Страни правни живот*, 3/2013, 121–135.

Ђеранић, Јелена, „Режим превођења унитарног патента: проблеми, приоритети, перспективе”, *Правна ријеч*, 39/2014, 671–686.

Ђеранић, Јелена, *Унитарни патент*, Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета у Бањалуци, Београд 2015.

Ђеранић, Јелена, „Пресуда Европског суда правде у предмету Краљевина Шпанија против Савета – режим превођења патентних списа унитарног патента”, *Ревуја за европско право*, 1/2016, 93–114.

Ђеранић, Јелена, „The Unified Patent Court – a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union”, *Procedural Aspects of EU Law* (ур. Д. Дујић, Т. Петрашевић), Правни факултет Универзитета у Осијеку, Осијек 2017, 238–255.

Ђеранић, Јелена, „Перспективе унитарне патентне заштите након Брексита“, *Право и привреда*, 7-9/2017, 275–289.

Ullrich, Hans, „Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, 2012-03, 1–59.

Hartmann-Vareilles, Florence, „The Unitary Patent System: what is this light at the end of the tunnel?” *ERA Forum* (2022) 23, Springer, 143–147, <https://doi.org/10.1007/s12027-022-00711-y>

Hilty, Reto, Jaeger, Thomas, Lamping, Matthias, Ullrich, Hans, „The

Unitary Patent Package: Twelve reasons for concern”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper* 12-12, 1–12.

Прави извори:

Споразум о Јединственом патентном суду, 2013, *Службени лист ЕУ*, Ц 175, 20.6.2013.

Уредба (ЕУ) бр. 1257/2012 од 17. децембра 2012. о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите, *Службени лист ЕУ*, 2012, бр. Л 361.

Уредба (ЕУ) бр. 1260/2012 од 17. децембра 2012. о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите која се тиче превођења, *Службени лист ЕУ*, 2012, бр. Л 361.

Интернет извори:

Пословник Јединственог патентног суда, https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf, 29.7.2023.

„The EU’ s unitary patent: Yes, ja, oui, no, no”, *The Economist*, <http://www.economist.com/news/business/21568436-after-40-years-trying-europe-has-unified-patent-system-sort-yes-ja-oui-no-no>, 27.7.2023.

Machek Nina, „How ’Unitary’ is the Unitary Patent?”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2407357, 42, 29.7.2023.

Philips, Jeremy, „Bifurcation of the European patent litigation: a practitioners’ perspective”, *The Ipkat*, <http://ipkitten.blogspot.com/2013/03/bifurcation-of-european-patent.html>, 29.7. 2023.

Train, Matthew, „The Unified Patent Court: Forum Shop ‘til You Drop?”, *Reddie & Grose*, <http://www.reddie.co.uk/news-and-resources/ip-developments/the-unified-patent-court-forum-shop-til-you-drop>, 29.7.2023.

Jelena Ceranic Perisic, Ph.D**

RESOLUTION OF PATENT DISPUTES IN EUROPE AND FORUM SHOPPING

***Summary:** On June 1, 2023, the Agreement on the Unified Patent Court entered into force, and thus began a new era in patent protection in Europe. In addition to national and European patents, users can now protect their inventions with a unitary patent. The possibility of choosing between different protection systems, including combinations of several systems, leads to the multi-layered nature of patent protection in Europe. The unitary patent system itself is very complex, due to its asymmetry and coexistence with European and national patents. The paper first presents the principle of optionality, which allows users to choose the protection system. When choosing, users will also consider the way in which the competent court interprets and applies the dispositions of patent law. Then, the paper examines how the principle of optionality contributes to the parallel competences of different courts (national courts, the Unified Patent Court, The Court of Justice of the EU) in the same or similar legal situations and its consequences. Finally, the paper analyzes the practice of so-called forum shopping that appears due to the possibility for the plaintiff to choose the court before which he will initiate the proceedings, as well as its contribution to the fragmentation of the patent landscape in Europe.*

***Key words:** patent disputes, Unified Patent Court, unitary patent, forum shopping, European Union.*

** Associate Professor, Faculty of Legal Sciences, University “Apeiron”, Banja Luka.