

決定是否從統一專利法院中退出

儘管準確的時間還未知，歐洲統一專利法院（UPC）開始運作的一個可能時間為 2017 年中。如果 UPC 協定確實在這個時間段開始生效，那麼所謂的「臨時期」會在 2016 年底和 2017 年初之間開始。除其它重要事項外，該「臨時期」意在允許對於要退出 UPC 的歐洲專利與專利申請案開始進行登記。因此，歐洲專利所有人和歐洲專利申請人現在需要開始評估他們的專利組合，並儘快決定哪些專利和專利申請案需要退出 UPC。

UPC 協定允許歐洲專利所有人和歐洲專利申請人退出 UPC 體制。退出 UPC 的歐洲專利和歐洲申請案會保留在現行的體制中。這些保留在現行體制中的歐洲專利在 9 個月有效性異議期後，將只能在各個國家層面透過多國的訴訟被挑戰，且訴訟必需在專利生效國的法庭內進行。然而，這些退出 UPC 的專利，也必需在侵權發生地的各個國家層面實施權利。另一方面，未退出 UPC 系統的歐洲專利和專利申請案，在諸多重要利益中，其將有機會於單一侵權訴訟中，對在所有簽署 UPC 協定國家的專利侵權人提出救濟請求。而相應的不利之處在於，對這些專利在所有 UPC 國家內的無效挑戰將僅需要通過單個無效程序進行。

因此，專利所有人和專利申請人需要評估他們的歐洲專利組合，衡量 UPC 體制的優勢與劣勢。專利所有人也必需考慮是否需要修改授權合約，以給予或阻止被授權人請求選擇被授權的歐洲專利退出 UPC 體制的權利。已經過期的歐洲專利也可能可以請求宣告退出 UPC，特別在一些情況下傾向避免統一撤銷程式，因為一個歐洲專利退出 UPC 的登載會自動延伸到該專利的補充保護證書（SPC）。

和大部分預期相反的是，根據 2016 年 2 月 25 日的 UPC 費用最終草案，宣告退出 UPC 不需要支付官方費用。然而，專利所有人需要特別注意以準確地指出要退出 UPC 的專利全部權利。如果在退出 UPC 的申請中有遺漏或者不正確的資訊，該退出宣告將無效，直到追加或補正所述資訊，在此期間撤銷程式將可以向 UPC 有效發起。

歐夏梁已經在 Beta 版網站進行了歐洲專利退出 UPC 申請的測試，並為在 UPC 協定生效之前的臨時期內退出 UPC 宣告的申請做好了準備。如果您有任何疑問，請聯繫我們。

作者：

Francesca Giovannini
義大利和歐洲專利律師
歐夏梁律師事務所