

## 統一專利法院設立

作者：Francesca Giovannini

在奧地利向歐盟（EU）理事會交存了關於《統一專利法院（UPC）協定臨時適用議定書（PPA）》的批准書後，PPA 於 [2022 年 1 月 19 日](#) 生效。因此，設立 UPC 和準備 UPC 開放所需的臨時適用期可以開始進行。這意味著 UPC 作為一個法律實體已經設立，並且可以聘請法官。這也意味著選擇退出的日出期可能會在 2022 年夏季開始，首批具有單一效力的歐洲專利可能會在 2022 年底或 2023 年初授予。

據 [UPC 籌備委員會](#) 稱，開放該法院的準備工作（包括招聘法官和工作人員以及採取財務和組織措施）可能會持續至少 8 個月。因此，假設第 17 個批准《UPC 協定》的國家德國交存其《UPC 協定》的批准書，UPC 可能在奧地利交存後至少 8 個月或再遲幾個月後開始。眾所周知，德國議會兩院都已授權批准，這將觸發 4 個月時間來開放 UPC。德國已明確表示其打算暫緩發出批准通知，直到 UPC 行政委員會確定能在這段時間內完成該法院開放的準備工作為止。因此，首批具有單一效力的歐洲專利可能在 2022 年底或 2023 年初授予。

如果上述假設是正確的，歐洲專利的權利人和歐洲專利申請的申請人應該決定哪些歐洲專利和申請應該退出 UPC 的專有權限（這會在一次行動中撤銷整個 UPC 範圍的專利）。所謂的日出期將使得可以在 UPC 開始運作之前選擇退出歐洲專利和申請，進一步假設該法院於 2022 年 10 月開放，則日出期可以從 2022 年 7 月開始並在該法院實際開放之前結束。申請人還應該審查其申請策略，並使其申請策略適應新專利（即具有單一效力的歐洲專利）預計很快將與傳統歐洲專利共存的事實。同樣，一個新的法院預計很快將與歐洲的國家法院共存，並可對具有單一效力的歐洲專利和未選擇退出的歐洲專利的侵權和無效作出判決。

新的單一專利制度最初將在 17 個歐盟國家（即奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、斯洛文尼亞和瑞典）生效，隨後可能在其他 7 個已簽署《UPC 協定》並在批准後可能參與的歐盟國家（即塞浦路斯、捷克共和國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克）生效，具體生效時間取決於這 7 個國家

中的每一個著手批准《UPC 協定》的時間。愛爾蘭可能是最早批准《UPC 協定》的國家之一，但其需要舉行公投，而公投仍有待組織。原則上，不排除暫時不參與該制度的其餘 3 個歐盟國家（即西班牙、克羅地亞、波蘭）中的一個或多個可能會改變主意並在未來做出決定加入其他歐盟參與國。這種讓新的統一專利制度覆蓋所有 27 個歐盟成員國的變化似乎至少對克羅地亞是可能的，但在短期內不太可能。

鑒於上述情況，一開始，歐洲專利的申請人可以通過向歐洲專利局（EPO）提交單一效力請求並將專利說明書翻譯成一種語言，在上述 17 個歐盟國家獲得單一保護。如果專利是用法語或德語撰寫的，翻譯必須是完整的英文翻譯，或者如果專利是用英文撰寫的，則翻譯必須是歐盟任何其他官方語言的完整翻譯。這兩項行動必須在歐洲專利公告中提及授權的公布日期後一個月內採取。在 6 年過渡期後，可再延長最多 6 年，無需翻譯即可獲得具有單一效力的歐洲專利。

任何新國家的額外批准都可以將該國家添加到可以以任何後續請求的方式尋求單一保護的地域範圍內，但不會將該國家添加到額外批准之前提交請求已經獲得的保護中。換言之，歐洲專利註冊為具有單一效力的歐洲專利後的地域範圍不會改變：該範圍由提出單一效力請求時已經批准《UPC 協定》的國家數量確定。因此，對於設想更廣泛的地域保護範圍的申請人來說，至少在一個或多個相關國家的新批准預計將在根據歐洲專利公約（EPC）實施細則第 71(3)條發出授權意向通知後不久或幾個月內發生的情況下，對所有歐洲專利申請進行延遲授權可能會比較方便。此外，EPO 表示，為避免申請人在過渡階段錯失獲得單一保護的機會，EPO 將為申請人提供在根據 EPC 實施細則第 71(3)條發出授權意向通知後並在認可擬授予的文本之前明確請求延遲發布授予歐洲專利的決定的可能性。自德國交存其《UPC 協定》的批准書之日起，這些延遲授予的請求將被許可。因此，需要對該批准過程進行密切監測，以便在短期和未來迅速做出決定。

鑒於請求單一效力的截止日期，是否獲得具有單一效力的歐洲專利的決定將必須在權利人須決定一件歐洲專利是否生效以及在何處生效的時間點不久之前做出（與往常一樣，必須在歐洲專利公告中提及授權的公布之日起三個月內向國家局進行生效確認）。EPO 已告知，在過渡期間，一旦根據 EPC 實施細則第 71(3)條發出授權意向通知，還將允許在德國交存其《UPC 協定》的批准書之日起提前

提出單一效力請求。為了在非參與國也獲得保護，歐洲專利的國家生效仍需在 EPC 所有未簽署或未批准《UPC 協定》的歐盟國家（即西班牙、克羅地亞、波蘭、塞浦路斯、捷克共和國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克）以及 EPC 的所有非歐盟國家（如英國、挪威、瑞士和土耳其）進行。

對於以英文撰寫的專利，由於在過渡期間所需的說明書的完整翻譯可以翻譯成歐盟的任何其他官方語言，因此歐洲專利的權利人可選擇任何尚未簽署或批准《UPC 協定》並且不是《倫敦協定》的一方的任何歐盟國家的官方語言，使用此翻譯通過生效的方式在此類國家也獲得保護。

在 7 年的過渡期內（可再延長 7 年一次），UPC 和國家法院將共同管轄侵權和無效訴訟。在該 7 年期間，對於大多數希望利用新系統的潛在優勢同時接受只有選定的發明受到中央撤銷的相關風險的公司來說，靈活使用新專利可能是合理的。靈活使用可能涉及一種混合方法，其包括在一方面，在某些情況下請求具有單一效力的歐洲專利並在非參與國進行特定生效，在另一方面，在其他情況下選擇退出歐洲專利並根據已經建立的策略進行生效。

然而，在 7 年的過渡期後，在退出歐洲專利不再可行的情況下，具有單一效力的歐洲專利可能發揮更重要的作用。由於從長遠來看，UPC 將對具有單一效力的歐洲專利和傳統歐洲專利都擁有專屬管轄權，因此與不太願意改變其專利策略的權利人相比，早期使用具有單一效力的歐洲專利可能更具有競爭優勢。