

统一专利法院“日出期”结束，但仍有可能选择退出

作者：Francesca Giovannini

三个月的“日出期”已经于 2023 年 5 月 31 日（即 UPC 开始运作的前一天）结束，在此期间，任何欧洲专利申请/专利都可以提前“选择退出”统一专利法院（UPC）的专属管辖权，以防止集中撤销诉讼。事实上，UPC 在 2023 年 6 月 1 日才开始受理案件。然而，只要还未在 UPC 被起诉，申请人/专利权所有人仍然可以至少在 7 年的过渡期内就其欧洲专利申请/专利选择退出 UPC 的管辖范围。过渡期可以再延长一次，为期 7 年。过渡期结束后，UPC 将有权审理具有单一效力的欧洲专利和一般欧洲专利的案件，而不可能再就欧洲专利/专利申请选择退出 UPC 的管辖范围。

应特别注意已执行权利转让但尚未在欧洲专利局（EPO）或该欧洲专利已生效的国家专利局进行注册的案件以及有多个申请人/专利权所有人的案件。建议对所有权进行审查，以避免无效的选择退出，因为无论是否已在 EPO 或国家专利局进行注册，选择退出请求都必须来自有资格的申请人/专利权所有人。此外，在提出选择退出请求之前，共同申请人/共同所有人应一致同意选择退出，因为该请求是由所有共同申请人/共同所有人或代表所有共同申请人/共同所有人提出的。

《程序规则》要求提供欧洲公布号。这意味着，对已公布但尚未分配欧洲公布号的 PCT 申请而言，选择退出是不可能的。因此，一旦申请人或其代表被通知欧洲公布号，就可以尽早请求选择退出。

每当寻求同时保护一项欧洲专利和一项国家专利（例如，该欧洲专利的优先权专利）时，在某些情况下应避免选择退出，因为一些国家（例如法国和德国）禁止同时保护一项国家（例如，法国或德国）专利和一项已选择退出的欧洲专利。

只要还未在国家法院被提起诉讼，就可以在什么时候撤销选择退出，从而转为选择加入。然而，一旦选择退出被撤销，就不再可能请求再次选择退出。

虽然在日出期期间产生的每一个选择退出都会被即时记录且在 2023 年 6 月 1 日发生效力，但现在的选择退出及其撤销会在注册时即时发生效力。UPC 登记处不会对选择退出请求进行审查。任何不规范的情况都可能在 UPC 受理诉讼期间由 UPC 进行评估。在这种情况下，如果 UPC 判决选择退出无效，那么由于一旦在 UPC 被提起诉讼就会禁止选择退出欧洲专利，因此，不再可能请求选择退出。

现在，《UPC 协议》已施行，只要在授权后一个月内向 EPO 提出单一效力有效请求，每个新授权的欧洲专利都可以在最初的 17 个参与国（即奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚以及瑞典）范围注册为单一专利。无论何时寻求此类专利保护，都应该牢记，不可能选择退出受 UPC 管辖的单一专利。

此外，现在有可能向 UPC 提出集中执行和挑战具有单一效力的欧洲专利和未选择退出的欧洲专利的有效性。

关于国家法院，在过渡期内，其与 UPC 对未选择退出的欧洲专利拥有平行的管辖权，且对选择退出的欧洲专利拥有专属管辖权。国家法院还对与一般欧洲专利和具有统一效力的欧洲专利相关但不属于 UPC 专属管辖范围的所有诉讼拥有管辖权，例如与专利权利相关的诉讼或与专利权利转让相关的诉讼。
