

## 統一專利法院“日出期”結束，但仍有可能選擇退出

作者：Francesca Giovannini

三個月的“日出期”已經於 2023 年 5 月 31 日（即 UPC 開始運作的前一天）結束，在此期間，任何歐洲專利申請/專利都可以提前“選擇退出”統一專利法院（UPC）的專屬管轄權，以防止集中撤銷訴訟。事實上，UPC 在 2023 年 6 月 1 日才開始受理案件。然而，只要還未在 UPC 被起訴，申請人/專利權所有人仍然可以至少在 7 年的過渡期內就其歐洲專利申請/專利選擇退出 UPC 的管轄範圍。過渡期可以再延長一次，為期 7 年。過渡期結束後，UPC 將有權審理具有單一效力的歐洲專利和一般歐洲專利的案件，而不可能再就歐洲專利/專利申請選擇退出 UPC 的管轄範圍。

應特別注意已執行權利轉讓但尚未在歐洲專利局（EPO）或該歐洲專利已生效的國家專利局進行註冊的案件以及有多個申請人/專利權所有人的案件。建議對所有權進行審查，以避免無效的選擇退出，因為無論是否已在 EPO 或國家專利局進行註冊，選擇退出請求都必須來自有資格的申請人/專利權所有人。此外，在提出選擇退出請求之前，共同申請人/共同所有人應一致同意選擇退出，因為該請求是由所有共同申請人/共同所有人或代表所有共同申請人/共同所有人提出的。

《程序規則》要求提供歐洲公佈號。這意味著，對已公佈但尚未分配歐洲公佈號的 PCT 申請而言，選擇退出是不可能的。因此，一旦申請人或其代表被通知歐洲公佈號，就可以儘早請求選擇退出。

每當尋求同時保護一項歐洲專利和一項國家專利（例如，該歐洲專利的優先權專利）時，在某些情況下應避免選擇退出，因為一些國家（例如法國和德國）禁止同時保護一項國家（例如，法國或德國）專利和一項已選擇退出的歐洲專利。

只要還未在國家法院被提起訴訟，就可以在任何時候撤銷選擇退出，從而轉為選擇加入。然而，一旦選擇退出被撤銷，就不再可能請求再次選擇退出。

雖然在日出期期間產生的每一個選擇退出都會被即時記錄且在 2023 年 6 月 1 日發生效力，但現在的選擇退出及其撤銷會在註冊時即時發生效力。UPC 登記處不會對選擇退出請求進行審查。任何不規範的情況都可能在 UPC 受理訴訟期間由 UPC 進行評估。在這種情況下，如果 UPC 判決選擇退出無效，那麼由於一旦在 UPC 被提起訴訟就會禁止選擇退出歐洲專利，因此，不再可能請求選擇退出。

現在，《UPC 協議》已施行，只要在授權後一個月內向 EPO 提出單一效力有效請求，每個新授權的歐洲專利都可以在最初的 17 個參與國（即奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞以及瑞典）範圍註冊為單一專利。無論何時尋求此類專利保護，都應該牢記，不可能選擇退出受 UPC 管轄的單一專利。

此外，現在有可能向 UPC 提出集中執行和挑戰具有單一效力的歐洲專利和未選擇退出的歐洲專利的有效性。

關於國家法院，在過渡期內，其與 UPC 對未選擇退出的歐洲專利擁有平行的管轄權，且對選擇退出的歐洲專利擁有專屬管轄權。國家法院還對與一般歐洲專利和具有統一效力的歐洲專利相關但不屬於 UPC 專屬管轄範圍的所有訴訟擁有管轄權，例如與專利權利相關的訴訟或與專利權利轉讓相關的訴訟。

---