

统一专利法院：决定退出需考虑的因素

尽管在统一专利法院（Unified Patent Court，以下简称 UPC）协议的批准程序持续存在不确定性，但在所谓的“日出期”让欧洲专利/申请赶在 UPC 开始运作前从 UPC 的专属管辖中退出却很快就将成为可能，即最早是在 2017 年 9 月。

除了由于英国脱欧公投造成的不确定性，英国首相最近在英国提前进行大选的决定使得即将运行的 UPC 变得更加不确定，尽管英国已表示意向要批准 UPC 协议。大选时间现定于 2017 年 6 月 8 日，而这可能会推迟英国方面的批准。实际上，英国可能很难在大选前批准 UPC 协议，从而使 UPC 在 12 月生效的目标难以达成。

但是，UPC 筹备委员会暂时还没有表示有任何计划性的改变，也没有做出关于撤回或抵触英国批准 UPC 协议声明的表态。因此为安全起见，欧洲专利的专利权人和欧洲专利申请的申请人仍应将 2017 年 12 月视为 UPC 可能开始生效的期限。故此，2017 年 9 月是最早选择退出的时间，从而保护欧洲专利和申请不受在 UPC 协议下的第三方的专利有效性挑战。

鉴于此，在确定欧洲专利/申请是否选择退出 UPC 时应该考虑哪些因素？在众多考虑因素中，专利权人/申请人应考虑以下非详尽的考虑因素：

- 专利与核心业务的关系。专利权人可能想最长时间地保护他们最有价值的专利免遭中央撤销的风险。
- 涵盖某一项技术的专利的数量与分布。一项技术中的专利越多范围越清晰，其受到某个未选择退出的可能被撤销专利的影响越小。
- 申请人的专利布局的地域性保护。如果这种地域性保护被用于使欧洲专利在一些国家生效，那么由于 UPC 提供的有利条件比较有限，申请人就应倾向于选择退出。
- 在欧洲的潜在侵权人的地理分布，特别是当一个专利布局覆盖了许多参加 UPC 的欧洲国家时。专利申请的情况也是一样，因为申请所将要覆盖的地区仍处于待定中。如果一位专利权人选择退出，将需要在几个国家的司法管辖区内提出侵权诉讼来制止所涉侵权人，并且不能阻止其他在那些司法管辖区以外的涉嫌侵权人的经营。
- 专利/申请中根本的技术类型。在一些技术领域，一些国家的司法管辖区内的诉讼成本相比专利纠纷的价值更容易接受。
- 需仔细权衡选择退出与不退出的利弊。从长远来看，在经过七年的起始期--至多可延长至 14 年的期限之后，所有欧洲的专利/申请都将进入 UPC 的专属管辖中。因此，如果专利权人不能有系统性地选择退出其所有的专利，则可以积累经验并熟悉 UPC 系统。此外，由于在针对选择退出的专利/申请提起国家撤销诉讼的情况下，禁止撤回退出选择，所以系统性的选择退出可能会导致侵权者有机会将选择退出的专利锁定在 UPC 系统之外；以及：

- 集中诉讼制度的预期效益：例如，根据 UPC，法官必须遵守多个国家参与的单一法律，在提出诉讼后 14 个月内必须做出一审决定。预计 UPC 的法官将是专家法官，而其他许多国家的司法管辖区中并不是这样。并且，虽然这种做法会怎样影响其侵权认定尚未可知，在 UPC 协议下，禁令、损害与赔偿都是可行的。

审视专利权人的专利布局并由此决定欧洲专利/申请是否选择退出是一项需要仔细考虑的工作。就当前情况而言，这项工作应在 2017 年 9 月前完成。