

統一專利法院：決定退出需考慮的因素

儘管在統一專利法院（ Unified Patent Court， 以下簡稱 UPC）協定的批准程序持續存在不確定性，但在所謂的「日出期」讓歐洲專利/申請趕在 UPC 開始運作前從 UPC 的專屬管轄中退出卻很快就將成為可能，即最早是在 2017 年 9 月。

除了由於英國脫歐公投造成的不確定性，英國首相最近在英國提前進行大選的決定使得即將運行的 UPC 變得更加不確定，儘管英國已表示意向要批准 UPC 協定。大選時間現定于 2017 年 6 月 8 日，而這可能會推遲英國方面的批准。實際上，英國可能很難在大選前批准 UPC 協定，從而使 UPC 在 12 月生效的目標難以達成。

但是，UPC 籌備委員會暫時還沒有表示有任何計劃性的改變，也沒有做出關於撤回或抵觸英國批准 UPC 協定聲明的表態。因此為安全起見，歐洲專利的專利權人和歐洲專利申請的申請人仍應將 2017 年 12 月視為 UPC 可能開始生效的期限。故此，2017 年 9 月是最早退出宣告的時間，從而保護歐洲專利和申請不受在 UPC 協定下的協力廠商的專利有效性挑戰。

鑒於此，在確定歐洲專利/申請是否退出宣告 UPC 時應該考慮哪些因素？在眾多考慮因素中，專利權人/申請人應考慮以下非窮盡的考慮因素：

- 專利與核心業務的關係。專利權人可能想最長時間地保護他們最有價值的專利免遭中央撤銷的風險。
- 涵蓋某一項技術的專利的數量與分佈。一項技術中的專利越多範圍越清晰，其受到某個未退出宣告的可能被撤銷專利的影響越小。
- 申請人的專利佈局的地域性保護。如果這種地域性保護被用於使歐洲專利在一些國家生效，那麼由於 UPC 提供的有利條件比較有限，申請人就應傾向於退出宣告。
- 在歐洲的潛在侵權人的地理分佈，特別是當一個專利佈局覆蓋了許多參加 UPC 的歐洲國家時。專利申請的情況也是一樣，因為申請所將要覆蓋的地區仍處於待定中。如果一位專利權人退出宣告，將需要在幾個國家的司法管轄區內提出侵權訴訟來制止所涉侵權人，並且不能阻止其他在那些司法管轄區以外的涉嫌侵權人的經營。
- 專利/申請中根本的技術類型。在一些技術領域，一些國家的司法管轄區內的訴訟成本相比專利糾紛的價值更容易接受。
- 需仔細權衡退出宣告與不退出的利弊。從長遠來看，在經過七年的起始期--至多可延長至 14 年的期限之後，所有歐洲的專利/申請都將進入 UPC 的專屬管轄中。因此，如果專利權人不能有系統性地退出宣告其所有的專利，則可以積累經驗並熟悉 UPC 系統。此外，由於在針對退出宣告的專利/申請提起國家撤銷訴訟的情況下，禁止撤回退出選擇，所以系統性的退出宣告可能會導致侵權者有機會將退出宣告的專利鎖定在 UPC 系統之外；以及：
- 集中訴訟制度的預期效益：例如，根據 UPC，法官必須遵守多個國家參與的單一法律，在提出訴訟後 14 個月內必須做出一審決定。預計 UPC 的法官將是專家法官，而其他許多國家的司法管轄區中並不是這樣。並且，雖然這種做法會怎樣影響其侵權認定尚未可知，在 UPC 協定下，禁令、損害與賠償都是可行的。

審視專利權人的專利佈局並由此決定歐洲專利/申請是否退出宣告是一項需要仔細考慮的工作。就當前情況而言，這項工作應在 2017 年 9 月前完成。