

LSG

LORENZ SEIDLER GOSSEL



欧洲单一专利
统一专利法院

目录:

1.

引言

2.

欧洲单一专利

2.1 现状

2.2 未来

2.3 过渡

3.

统一专利法院

3.1 管辖权

3.2 过渡法规——退出机制 (Opt-out)

3.3 组织架构

3.4 诉讼程序语言

3.5 诉讼程序流程

3.5.1 初审

3.5.2 上诉

3.6 费用

4.

给专利所有权人的建议

4.1 是单一专利还是集合专利 (“Bundle Patents”)

4.2 退出机制(Opt-out)——是否要退出

4.3 平行国家专利

1. 引言

随着欧洲专利局多年来的不懈努力，在无数次峰回路转之后，欧洲单一专利及统一专利法院（UPC）改革方案的落实终于被扫清了障碍。

此举填补了欧盟多年来在知识产权保护方面的一个空白。尽管很早就有适用于整个欧盟范围的商标保护和外观设计保护，但迄今为止，专利保护的统一性仅限于欧洲专利局（EPO）统一授予专利的程序。然而，以这种形式授予的欧洲专利（EP专利）在欧盟范围内并不具备统一的效力，它们只是一些国家专利的集合，受制于互相独立的国家规定和司法管辖权。



目前，上述改革方案正在进行最后的准备工作，尤其是布置相应的办公场所和IT基础设施，以及招聘司法和行政人员。一旦完成组织上的准备工作（目前预计为2022年第4季度或2023年第1季度），该改革方案将进入为期至少三个月的所谓“日出期”（Sunrise Period），在此期间专利所有权人可以采取各种措施，为新方案的实施做好准备。“日出期”之后，第一批单一专利便将生效，统一专利法院将在其管辖范围内开展工作。



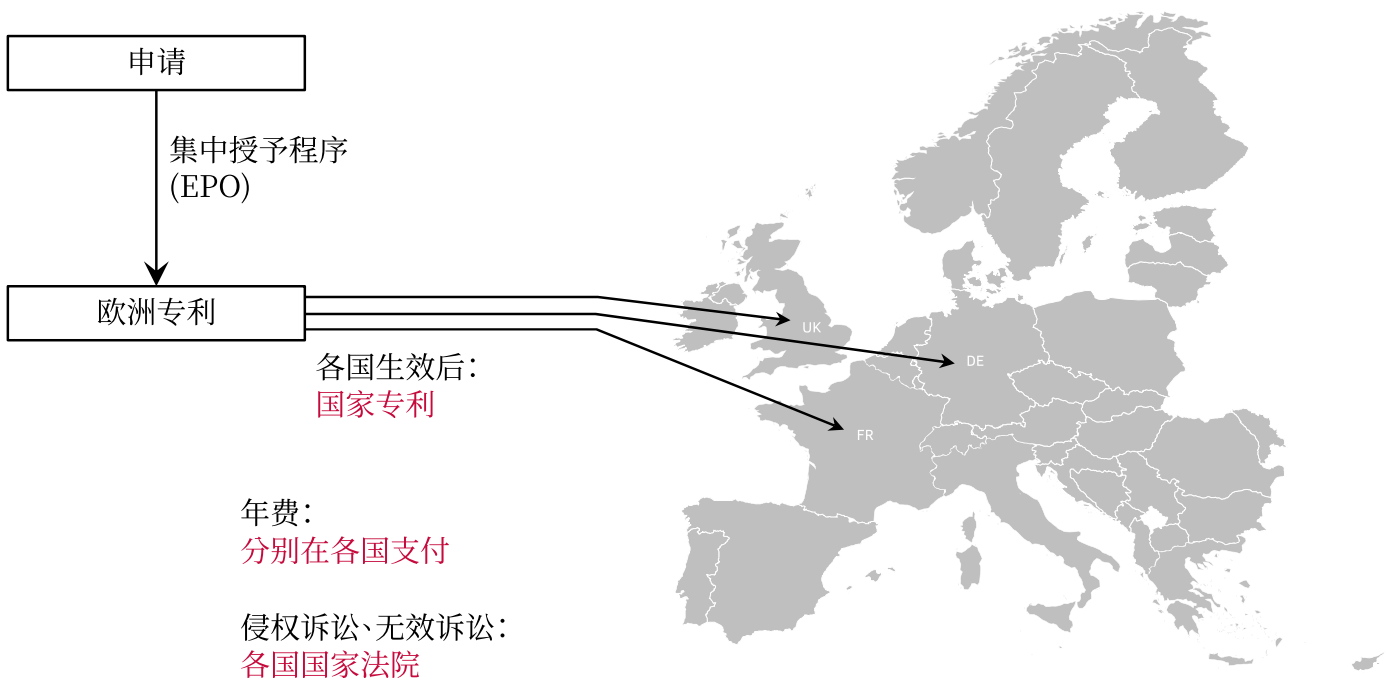
2. 欧洲单一专利

2.1. 现状

欧盟目前还没有统一的专利保护制度。

几十年前诞生的《欧洲专利公约》（EPC）提供了一个由欧洲专利局统一授予专利的程序，申请人可在提出申请后获得面向欧洲各国的所谓“欧洲专利”。与在各国分别进行国家专利申请和专利授予相比，这种统一的程序起到了相当大的简化作用。

但是，欧洲专利局授予的欧洲专利在欧盟范围内并不具备统一的效力。更确切地说，欧洲专利是一些相互独立的国家专利的集合（集合专利“Bundle Patents”），在被授予了欧洲专利后，专利权人还必须在《欧洲专利公约》的各个缔约国根据各个国家法律办理生效手续（“validated”）。生效后，专利权人在各国被授予专利，必须遵守各国关于代理、翻译和年费方面的规定，这会产生巨大的费用支出，因为各生效国的费用迅速叠加，总金额不容小觑。此外，专利权人也无法跨国主张集合专利（“Bundle Patents”）的权利。如果要在欧盟不同国家主张集合专利（“Bundle Patents”）的权利，专利权人必须单独向相应国家的国家法院提起诉讼。

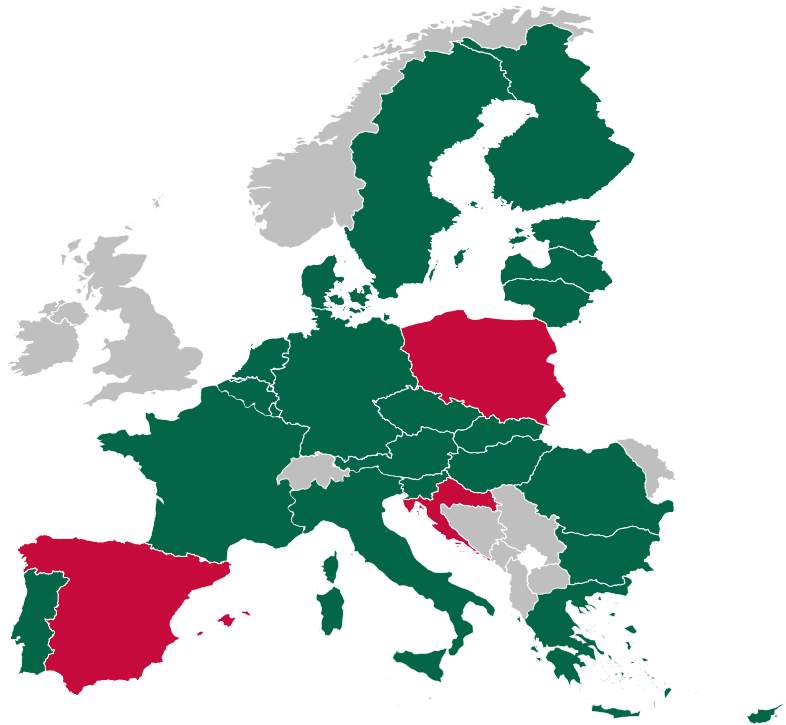


2.2. 未来

按照新的制度，在被授予欧洲专利后，专利所有人可为专利申请单一效力，获得在所有参与的(*) 欧盟国统一生效的欧洲单一专利。

* 并非所有欧盟国家均加入了新体系，或者并非从一开始就参与其中。这种制度的基础在于大部分欧盟国家之间的强化合作。西班牙、波兰和克罗地亚至今尚未参与此强化合作，因此在没有新进展之前不包含在该新制度的覆盖范围内。另外一些欧盟国家尽管参与了强化合作，但迄今为止尚未批准相应的协议，因此预计将延迟加入新体系。不过，许多重要的经济体如德国、法国、意大利和荷兰，将从一开始就加入新体系。

那些由于不是欧盟国家（如英国、瑞士或挪威）而没有或尚未加入新体系的EPC成员国，或虽然是欧盟国家但由于上述原因而没有或尚未参与强化合作的EPC成员国将继续沿用当前制度。在这些国家，被授予的欧洲专利继续作为集合专利(“Bundle Patents”) 等同于国家专利，可在各个国家生效。



示例：

在新制度生效后，欧洲专利局授予了一份欧洲专利。专利权人希望该专利至少在德国、英国、法国、意大利、荷兰和西班牙生效。

那么，该专利权人可申请单一效力，从而获得欧洲单一专利，在所有参与的欧盟国，即主要是德国、法国、意大利和荷兰有效。除此之外，专利人还需要在英国（非欧盟国家）和西班牙（欧盟国家，但未参与新体系）办理集合专利(“Bundle Patents”)的单独生效手续。

在参与的欧盟国，专利仍然可以使用单一国家生效程序，现行制度与新制度是并行的。新制度不会替代现行制度，而是对其进行补充

示例：

在新制度生效后，欧洲专利局授予了一份欧洲专利。专利权人希望该专利在德国、法国和意大利生效。

那么，该专利权人可以选择，是申请单一效力，获得主要在德国、法国和意大利等国具有效力的欧洲单一专利，还是在这三个国家分别办理集合专利 (“**Bundle Patents**”) 的单独生效手续。

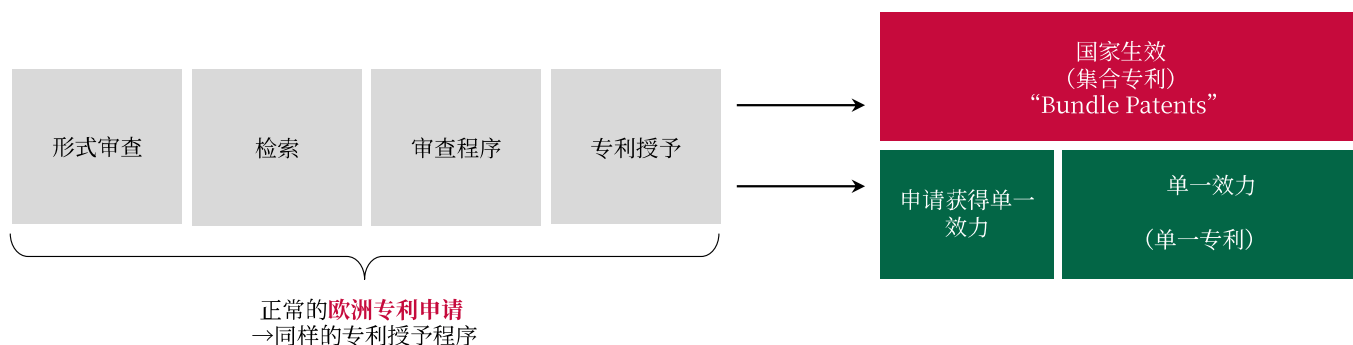
但是，在任何一个参与新体系的欧盟国，欧洲专利是没办法双重生效的，也就是说，它不能既是一份欧洲单一专利，又在该国进行集合专利 (“**Bundle Patents**”) 的单独生效程序。

示例：

在新制度生效后，欧洲专利局授予了一份欧洲专利。专利权人希望该专利在德国生效。

那么，该专利权人必须决定，是申请单一效力，获得主要在德国具有效力的欧洲单一专利，还是在德国办理集合专利 (“**Bundle Patents**”) 的单独生效手续。

单一效力申请必须在欧洲专利局公布授予该欧洲专利后的一个月內提出。欧洲专利局负责单一专利的行政管理工作。



单一专利的年费大致为在专利方面最强的四个参与国（即“True Top 4”）所应支付的年费总额。

具体年费参见下表：

专利年份	按照“True Top 4” 预计的年费金额	对比方案： 向所有参与的欧盟国 单独缴费的 当前年费总额
5	约500欧元	约2,500欧元
10	约1,000欧元	约6,500欧元
15	约3,000欧元	约12,000欧元
20	约5,000欧元	约20,000欧元



2.3. 过渡

单一专利仅在授予该专利时已加入新体系的国家中有效。对于那些在授予该专利时尚未加入新体系，而是之后才加入的国家，该专利并不会随着这些国家的加入而在这些国家生效

示例：

在新制度生效后不久，欧洲专利局便授予了一份欧洲专利。在该时间点，爱尔兰尚未加入新体系，因为该国尚未批准该协议。专利权人有意使该专利在爱尔兰生效。

那么，该专利权人必须为该专利在爱尔兰办理集合专利（“**Bundle Patents**”）的单独生效手续。即使爱尔兰在几个月之后批准了该协议并且加入了新体系，在此之前被欧洲专利局授予的单一专利也不会随之就在爱尔兰生效。

在6至12年的过渡期内，欧洲专利需要被全文翻译为另一门语言。如果欧洲专利的语言是英语，则可从参与国的所有其他官方语言中任意选择第二语言（例如德语）来翻译。如果欧洲专利的语言不是英语，则需要提供一份英语翻译件。过渡期的目的是为了渡过目前的阶段，直至机器翻译能够针对所有语言提供质量良好的译文。所提交的译文将用于训练翻译AI。

只有那些在单一专利制度生效后被授予的欧洲专利才能申请单一效力。

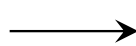
在“日出期”期间，可将那些打算授予的欧洲专利推迟到新制度生效之后再授予，这样的话，专利所有权人就能够为这些专利申请单一效力。

对于欧洲专利局在“日出期”之前或期间发布了授予意向通知的所有欧洲专利，均可提交此类延迟申请。延迟申请必须在支付授予费用之前或者最迟在支付授予费用时提交。

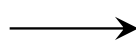
情形1:专利全文为



或者



情形2:专利全文为



(任意欧盟官方语言)

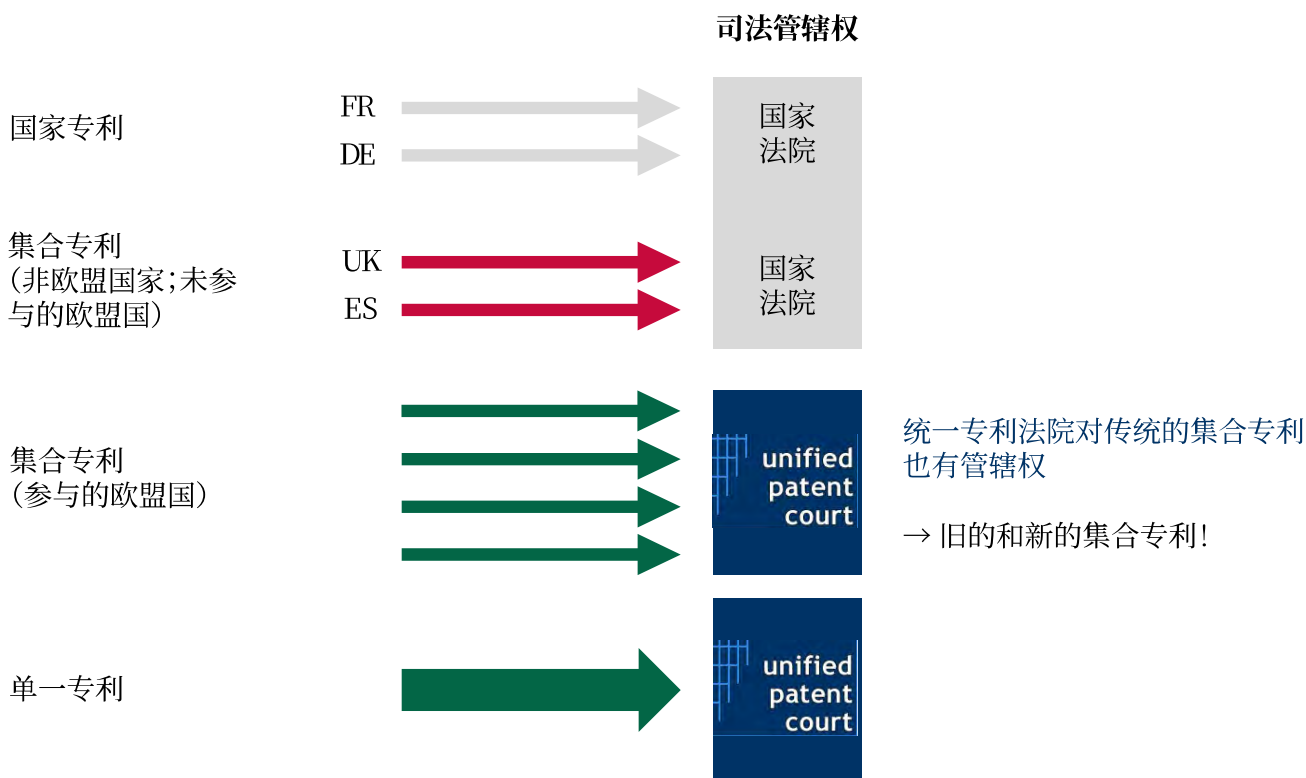


3. 统一专利法院

3.1. 管辖权

统一专利法院（UPC）拥有基于单一专利引起的诉讼以及针对单一专利的诉讼的专属管辖权，特别是侵权诉讼和无效诉讼。除此之外，它还拥有基于传统的集合专利（“Bundle Patents”）引起的诉讼和针对传统的集合专利（“Bundle Patents”）的诉讼的管辖权。这也适用于在新制度生效前授予的所有现有集合专利（“Bundle Patents”）。

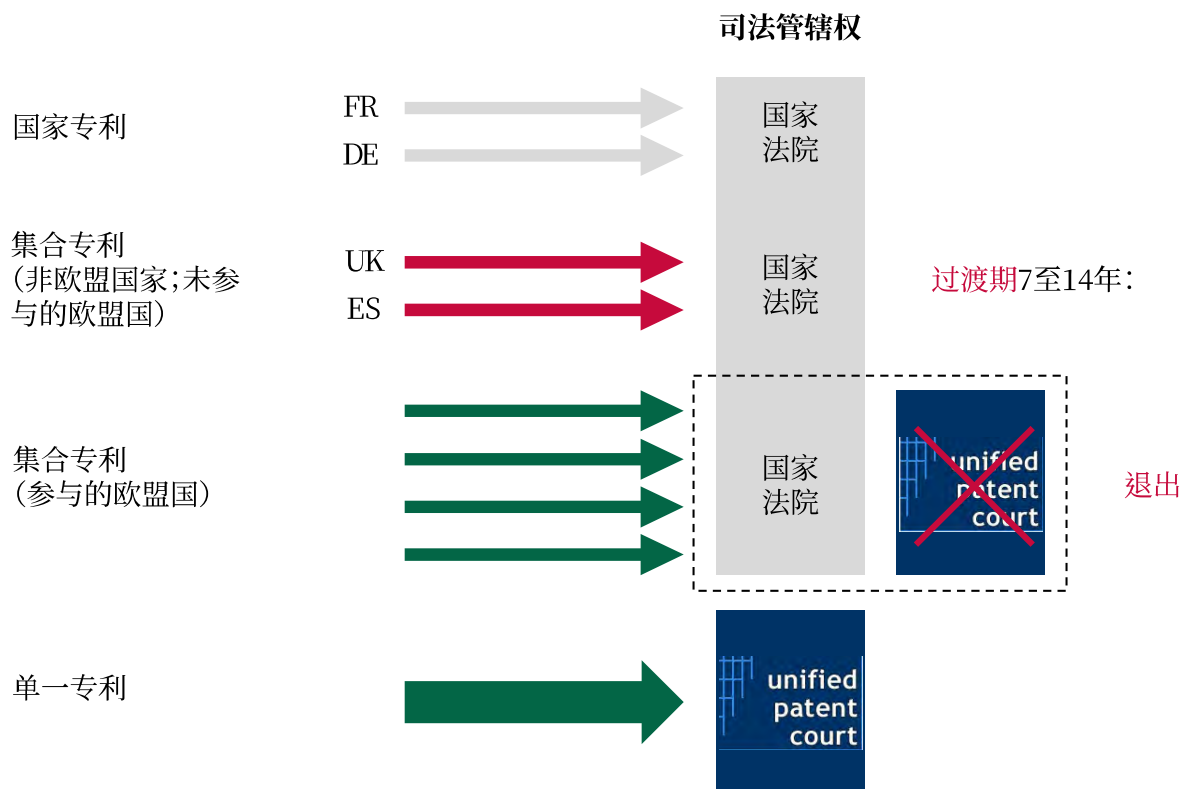
因此，新制度生效后，统一专利法院在参与的欧盟国中将承担起基于现有集合专利（“*Bundle Patents*”）引起的诉讼和针对现有集合专利（“*Bundle Patents*”）的诉讼的管辖权。



3.2. 过渡法规——退出机制 (OPT-OUT)

在至少7年、最多14年的过渡期内，专利所有权人可以针对集合专利(“Bundle Patents”)选择“退出”(„Opt-out“)统一专利法院，使现有的集合专利(“Bundle Patents”)和在协议生效后通过国家生效的集合专利(“Bundle Patents”)不受统一专利法院管辖，而是受各国法院管辖。

如果选择退出并由此脱离统一专利法院的管辖范围，则在整个专利有效期内（即包括过渡期结束后）均不受其管辖。



单一专利无法选择退出。

退出机制的存在是为了提高人们对新制度改革接受度，让持怀疑态度的专利所有人能够通过退出机制让自己的所有现有专利暂时脱离统一专利法院的管辖范围。

专利所有人可以向统一专利法院提交退出声明，无需支付任何法庭费用。早在“日出期”期间，专利所有人便可提交退出声明。

退出声明可撤销。对于之前提交了退出声明的专利，后续可以撤回退出声明，选择重新加入(Opt-in)统一专利法院管辖。但是，加入后不能再二次退出。

一旦在统一专利法院或国家法院提起由集合专利(“Bundle Patents”)引起的诉讼或针对集合专利(“Bundle Patents”)的诉讼，就不能再更改管辖法院，也就是不能再提交退出声明或加入声明。

示例：

专利所有人对新的统一专利法院持怀疑态度，因此在“日出期”为其所有集合专利(“Bundle Patents”)提交了退出声明(Opt-out)。过了一段时间，该专利所有人想在多个欧盟国家基于自己的一项集合专利(“Bundle Patents”)对一家竞争对手提起诉讼。

该专利权人为相关的集合专利(“Bundle Patents”)提交了加入声明(Opt-in)，因为在统一专利法院，虽然诉讼涉及多个欧盟国家，但只需要向竞争对手提起一次诉讼即可，而不必在各个国家分别提起多次诉讼。

示例：

专利所有人对新的统一专利法院持怀疑态度，因此想在过渡期为其现有集合专利(“Bundle Patents”)提交退出声明。但是，第三方已经向统一专利法院提起了针对该专利的无效诉讼。因此，该专利无法退出，仍归统一专利法院管辖(“Lock-in”，锁定)。

示例：

专利所有人的一项集合专利(“Bundle Patents”)提交了退出声明。过了一段时间，该专利所有人想在多个欧盟国家基于该集合专利对一家竞争对手提起诉讼，便想提交加入声明。但在此期间，有竞争对手已经向国家法院提起了针对该集合专利(“Bundle Patents”)的无效诉讼。因此，该集合专利(“Bundle Patents”)无法再加入统一专利法院，仍受相应国家法院的专属管辖。

在新制度尚未生效的为期3至4个月的“日出期”内，提交退出声明是有保障的，因为在此期间尚无法向统一专利法院提出导致专利被锁定的诉讼。

3.3. 组织架构

统一专利法院在审理案件时分为两级审理程序，未设置后续的复审程序。审理这两级审理程序的法庭可以将关于欧盟法律的问题提交给欧洲法院 (ECJ: European Court of Justice)，不过预计这种情况在实际操作中比较少。

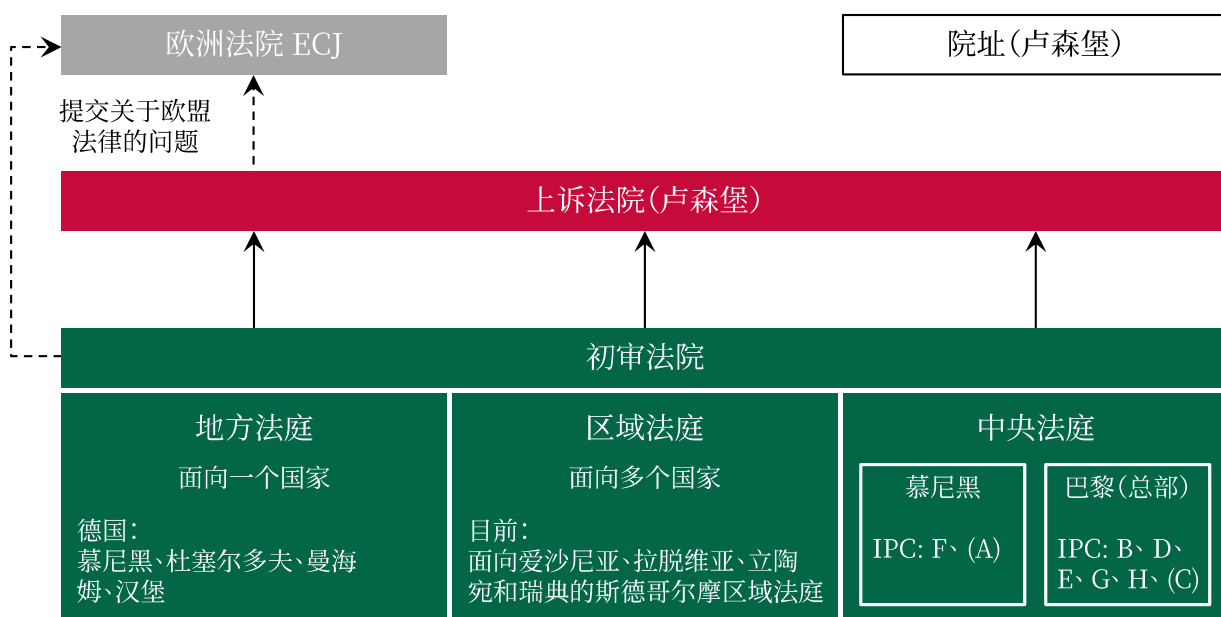
地方法庭设立在各个国家。例如，德国设有四个地方法庭（慕尼黑、曼海姆、杜塞尔多夫、汉堡）。在法国、意大利或荷兰等国家，分别设有一个地方法庭。

波罗的海诸国计划与瑞典一起设立一个区域法庭。

初审法院有多个办公场所和三种不同的法庭：中央法庭、地方法庭和区域法庭。

上诉法院的唯一办公场所设在卢森堡。

中央法庭位于巴黎(法国)，在慕尼黑(德国)设有分部。至于某个案件是分配到巴黎还是慕尼黑，则是根据受审专利的技术领域，即其IPC等级来确定。



统一专利法院：法院的组织架构

在初审阶段，侵权行为发生地或被告所在地的地方或区域法庭拥有侵权诉讼（包括临时措施）的地方管辖权。如果被告在统一专利或集合专利生效的欧盟国家没有法定地址，那么侵权行为发生地的地方或区域法庭和中央法庭都有管辖权。如果被告所在地或侵权行为发生地没有地方或区域法庭，那么中央法庭也有管辖权。

对于无效诉讼或确权诉讼，中央法庭具有专属管辖权。

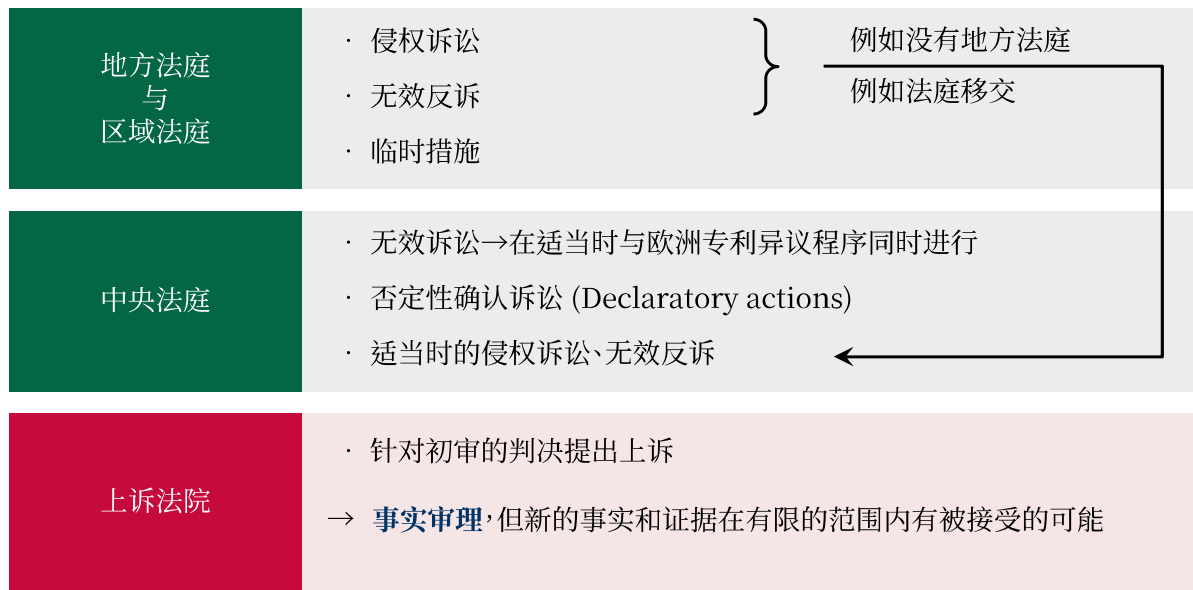
无效反诉可以向正在审理侵权诉讼的法庭提出。如果该法庭是地方或区域法庭，则可利用其自由裁量权，决定是自己处理无效反诉，还是将无效反诉移交给中央法庭（无论是否中止侵权诉讼）。

因此，统一专利法院协议提供了两种选择，即在大多数国家施行的统一处理侵权诉讼和无效诉讼的制度，以及德国的分离制度（“Bifurcation”）。至于哪种处理方式会成为主流，还有待观察。

对于初审的所有裁决，上诉法院具有上诉的专属管辖权。

地方法庭 与 区域法庭	<ul style="list-style-type: none">· 侵权行为发生地· 被告的法定地址
中央法庭	<ul style="list-style-type: none">· 被告在参与的欧盟国没有法定地址· 被告的法定地址没有地方或区域法庭· 侵权行为发生地没有地方或区域法庭

统一专利法院：地方管辖权——侵权



统一专利法院：实际管辖权

3.4. 诉讼程序语言

地方或区域法院的诉讼程序语言通常是该法院所在国/地区的官方语言。但是，各国可以允许使用其他语言作为诉讼程序语言。例如德国可能会允许用英语作为第二诉讼程序语言。

中央法庭则使用被授予的专利的语言作为诉讼程序语言。

上诉法院使用与初审相同的诉讼程序语言。

但是各方可以选择商定使用被授予的专利的语言或英语作为诉讼程序语言。

3.5. 诉讼程序流程

统一专利法院的诉讼条例中规定了精简的程序流程以及严格且固定的期限。

3.5.1. 初审

**初审程序通常应在向被告送达
诉讼书后一年内完成。**

在最初的书面程序中，通常双方将在严格的期限内交换两份书面材料（申诉书、辩护书、答辩书、复辩书）。如果是无效反诉，提出无效反诉的原告可以在复辩书之后再提交一份材料。

在书面程序之后，双方需要为中间程序，即口头程序做充分准备。法院会将待决问题告知双方，并要求双方在视频会议中就此发表意见或做出回答。此程序由法庭的一位审判员来负责。

口头程序面对全体法庭进行。判决通常不会在口头程序结束时立即作出，而是在不久后发布。书面判决应在口头程序结束后六周内作出。

3.5.2. 上诉

上诉是事实审理程序。

上诉可以以法律和事实为依据。然而，在上诉程序中，新的事实和证据被接受的可能性将受到限制。

上诉状必须在初审的书面裁决书送达后两个月内提交，并在四个月内（即提交期限后的再两个月内）提交上诉理由。此后的程序与初审程序基本相似。



3.6. 费用

原则上，侵权案件的诉讼费取决于涉案金额，与德国目前的制度一致。

对于特殊程序，适用固定诉讼费，即11,000欧元（临时禁令、无效反诉）或20,000欧元（单独的无效诉讼）。

统一专利法院的诉讼程序费用有补偿机制，即败诉方必须承担胜诉方的费用。

这里的费用包括诉讼费用和律师费。在统一专利法院的诉讼案件中，可补偿的律师费用不是根据涉案金额来计算的，而是仅检查其合理性（例如律师的小时费是否合理）。争议金额是有上限的，但这个上限设置得非常高。至于是否会经常达到这个上限，尚待实践证明。

因此，在统一专利法院进行诉讼的成本风险预计将大大高于在德国国家法院和大多数其他国家法院进行诉讼程序的风险。

4. 给专利所有人的建议

在不远的将来，专利所有人需要做出两个决策：是否要为新授予的欧洲专利申请单一效力？是否要为所有或部分现有的或新的集合专利 (“*Bundle Patents*”) 提交退出声明 (*Opt-out*) ？

重要的是，大家在考虑以上问题时要意识到：这些问题仅涉及那些参与了新体系的国家。像英国或瑞士这些非欧盟国家或像西班牙或波兰这些未参与新体系的欧盟国家不受新制度的影响，将维持现状。

4.1. 是单一专利还是集合专利 (“**BUNDLE PATENTS**”)

单一专利的主要优点在于潜在的成本优势和潜在的简化程序。

特别是与在多个参与了新体系的国家分别办理集合专利 (“*Bundle Patents*”) 的单独生效手续相比，这些优点显得尤为突出。

对于某一些参与新体系的欧盟国家，集合专利 (“*Bundle Patents*”) 出于成本考虑可能不会在这些国家单独生效，而专利权人可以通过单一专利在这些欧盟国家中相当于获得免费的专利保护。

单一专利可能的缺点包括统一专利法院的专属管辖权，以及无法随意退出。此外，单一专利只能通过支付完整的年费来保留或者通过拒缴年费来放弃整个权利。在后续的专利年份中，专利权人无法通过仅为最重要的一个两个国家支付年费来降低费用。

示例：

在新制度生效后，欧洲专利局授予了一份欧洲专利。专利权人希望该专利在德国、法国和意大利生效，因此需要考虑是申请单一效力，还是在这三个国家分别办理集合专利 (“*Bundle Patents*”) 的单独生效手续。

在这种情况下，我们无法给出普适性的建议，因为单一专利的利弊对每位申请人的意义是不同的。对于此类情况，我们会根据具体状况提供特定的意见。

示例：

在新制度生效后，欧洲专利局授予了一份欧洲专利。实际上，专利权人只希望该专利在德国生效，因此在考虑是否还需要申请单一效力。

在这种情况下，在德国办理集合专利 (“*Bundle Patents*”) 的单独生效手续会更有利。首先，生效手续费用比较低，因为在德国不需要提交翻译件，行政管理流程也比较简单。其次，专利权人只需要在德国缴纳年费，费用成本比单一专利低得多。再次，专利权人可以选择退出 (*Opt-out*)，德国法院系统高效、经验丰富，而且可能比统一专利法院系统费用更低。在这个示例里，单一专利所具有的在其他参与的欧盟国受到免费专利保护这一优点可能并不能弥补它的缺点。

示例：

在新制度生效后，欧洲专利局授予了一份欧洲专利。所有权人希望该专利在德国、法国、意大利、奥地利、瑞典和荷兰生效，因此需要考虑是申请单一效力，还是在这六个国家分别办理集合专利 (“*Bundle Patents*”) 的单独生效手续。

在这种情况下，申请单一效力会更有利。在六个国家办理生效手续的成本和管理费用会非常高，六个国家叠加起来的年费明显高于单一专利的年费。此外，专利权人还能免费获得其他欧盟参与国的专利保护。这些优点能够抵消统一专利法院的专属管辖权和年费选项缺乏灵活性这两个缺点（前提是专利权人并未从一开始就计划在后续的专利年份中放弃某些国家的专利保护）。

4.2. 退出机制 (OPT-OUT)——是否要退出

对专利所有权人而言，选择统一专利法院体系的优点在于，只需一个统一的诉讼程序就可以在所有集合专利生效的并参与新体系的国家里进行维权。

这种体系提高了专利的效力，也降低了跨国主张权利的难度。另一方面，统一专利法院体系也存在风险，因为反过来说，无论是单独的无效诉讼还是无效反诉，只需一个诉讼程序便可宣布相应的专利在所有参与国无效。

对于是否要在“日出期”或新制度的早期施行阶段为单项专利、部分专利或所有专利提交退出声明，我们无法给出普适性的建议。

具体情况需要具体分析，因此我们很乐意为您提供专业咨询服务。

4.3. 平行国家专利

如果专利所有权人想要充分利用两种体系的优点，那么可以为某项技术既申请欧洲专利，又申请国家专利，例如德国国家专利。

在这种情况下，专利权人可以为欧洲专利申请单一效力，或者至少不提交退出声明。然而，对于保护这项技术的德国国家专利来说，如果遭遇纠纷，专利权人仍然可以寻求德国国家司法体系的支持进行维权。德国国家专利的命运与欧洲专利的命运无关。由于德国修改了法律，解除了此前在这类情况下的双重保护禁令，这就给专利权人带来了更多的便利。

LORENZ SEIDLER GOSSEL

RECHTSANWÄLTE PATENTANWÄLTE
PARTNERSCHAFT mbB

如果您需要欧洲单一专利和统一专利法院方面的专业咨询服务，请联系
Lorenz Seidler Gossel律师事务所。

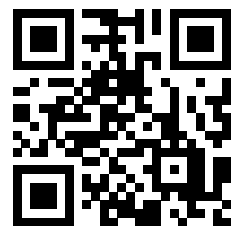
我们期待着在欧洲专利保护的新篇章中
为您答疑解惑。

L S G

your IP – our passion

© 2022
LORENZ SEIDLER GOSSEL Patentanwälte Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB

LORENZ SEIDLER GOSSEL Patentanwälte Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
律师事务所位于慕尼黑，注册法院为慕尼黑地方法院，注册号为1308。



保留所有权利。未经LORENZ SEIDLER GOSSEL律师事务所事先许可，不得以拍照或其他形式翻印、复制或再在数据处理设备中储存本出版物的任意内容。

本出版物的内容不构成律师建议。对于此出版物或www.lsg.eu网站中包含的信息，LORENZ SEIDLER GOSSEL律师事务所不承担任何责任。