

统一专利法院 (UPC) 选择退出常见问题解答

什么是选择退出？

选择退出是专利权人可以在欧洲专利和欧洲专利申请生效时将其从统一专利法院 (UPC) 的管辖范围内删除的一种方式。默认的做法是，所有欧洲专利申请和欧洲专利在统一专利法院生效时都将受到其管辖，除非提出选择退出。选择退出可以确保目前的诉讼选项保持不变。

选择退出与统一专利法院相关，但它与单一专利无关。单一专利 (UP) 始终受统一专利法院的管辖，不能选择退出。

如果我不提交选择退出申请会怎样？

统一专利法院将与国家法院共同拥有对您的“非选择退出”欧洲专利和任何相关补充保护证书的管辖权。在实践中，这意味着维权或第三方的法律行动可以在统一专利法院或一个或多个国家法院进行。

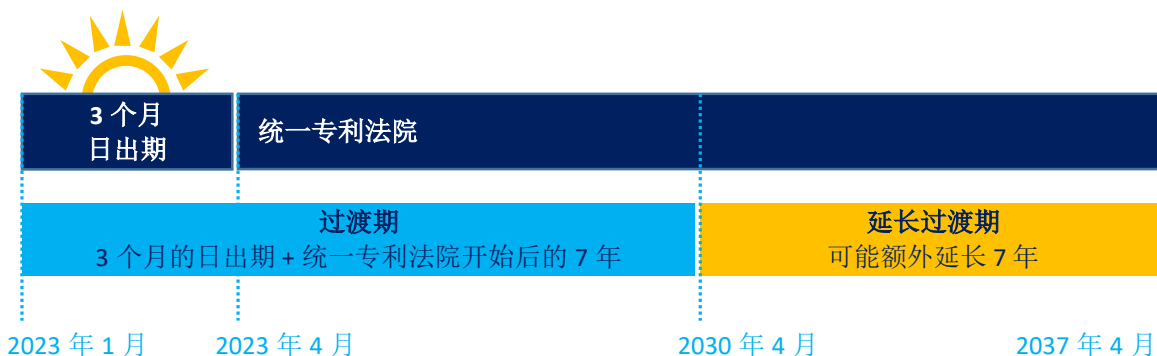
什么时候可以提出选择退出？

选择退出的申请可以从“日出期”开始到“过渡期”结束期间提交，前提是在提交选择退出时在统一专利法院没有相关诉讼正在进行。德国对《统一专利法院协议》的批准将触发“日出期”的开始。

日出期尚未有确定的开始日期，但根据统一专利法院筹备委员会的最新公告，日出期将于 2023 年 1 月 1 日开始，而统一专利法院将于 2023 年 4 月 1 日开始运作。

过渡期将在统一专利法院生效后至少七年到期，并可以再延长七年。按照上述时间表，过渡期因此可能预期在 2030 年 4 月 1 日或最迟于 2037 年 4 月 1 日结束。

附示例日期的选择退出时间表



选择退出将在多长时间内有效？

据了解，选择退出一旦在统一专利法院注册处登记，将在欧洲专利 / 专利申请的整个有效期内具有效力。例外的情况是，如果专利权人随后撤回选择退出，或者对已选择退出的欧洲专利申请，在其授权后的一个月内提出单一效力请求。如上所述，单一专利不能选择退出，它们始终受统一专利法院的管辖。

所以我可以就选择退出改变主意？

是的——如果您提交选择退出申请后又改变主意，那么您可以撤回选择退出申请，以恢复统一专利法院和国家法院的共同管辖权。但是，此选项仅可用一次。撤回选择退出是永久性的，无法提交第二次选择退出。如果已在国家法院提起涉及该专利的诉讼，也无法撤回相关选择退出。

我如何申请选择退出？

选择退出申请将通过在线案件管理系统提交给统一专利法院注册处。过程不收取官方费用。

只有“真实”的专利权人或申请人有权请求选择退出，提交选择退出申请的欧洲代表将需要填写一份声明，列出每个指定国家的“真实”的专利权人或申请人的姓名和地址，以及，说明他们有权代表“真实”的专利权人/申请人。“真实”的专利权人/申请人可能不是在欧洲专利局或国家专利局注册的所有人，这意味着准备一份有效的声明将成为选择退出的有效性的关键。

选择退出可以通过向统一专利法院提起诉讼而提出质疑，如果选择退出被确定为无效，该专利将受统一专利法院的管辖。选择退出可以被更正，但任何更正仅在统一专利法院注册机构接受更正之日起生效，且不具有追溯效力。

有鉴于此，我们建议仔细检查将要选择退出的欧洲专利/申请的所有权，包括在所有指定国家的所有权。

共同所有人、被许可人或补充保护证书 (SPC) 所有人可以请求选择退出吗？

被许可人将无法请求选择退出。如果您是许可人，无论是排他性的还是其他的，并且希望能够选择退出，那么您应该与专利权人商讨。此外，还应检视许可协议以处理选择退出的权利。

共同所有人必须协商选择退出的决定。如果一组国家权利由不同的实体拥有，则不可能将该组国家权利从已授予的欧洲专利中分离出来，例如，就该组权利的某些成员选择退出。

补充保护证书 (SPC) 必须“遵循”它所依据的欧洲专利。这意味着如果欧洲专利被选择退出，补充保护证书也必须被选择退出。如果补充保护证书和专利由不同的实体拥有，则全体所有者都必须选择退出协议。提交的退出请求必须列明补充保护证书所有者的姓名和地址。

为什么我应该考虑选择退出？

无可置疑，新系统会有许多优点和缺点，选择退出的决定可能需要逐案分析，平衡一系列因素。

关键因素之一是在未经测试的环境（统一专利法院）中的集中无效的风险。单凭这个原因，预计许多专利权人会选择退出他们的整个专利组合——至少在系统生效的最初几年是这样。如果将来希望在统一专利法院中采取集中行动，到时候可以撤回选择退出并采取适当的行动，前提是不存在正在进行的国家诉讼。然而，选择退出所有专利的风险在于，竞争对手可能发起国家诉讼并“锁定”可能适合统一专利法院维权的专利。选择退出也意味着统一专利法院判例法受到影响的机会有限。

另一个需要考虑的因素是统一专利法院和国家法院之间对没有选择退出的欧洲专利的共同管辖权。这种共同管辖权允许专利权人选择在哪里提起诉讼；当然，这假设了统一专利法院尚未启动诉讼程序。

需要考虑的一种选择是使用分案申请和/或相关案件来平衡新系统的优点和缺点。另一种选择是持有并存的国家和欧洲专利（前提是符合专利重复授权的规定）。

英国的角色会是什么？

英国已撤回了对统一《专利法院协议》的批准以及对统一专利法院和单一专利的参与。这意味着在英国生效的欧洲专利（欧洲专利“捆绑包”的英国部分）没有任何变化。英国法院继续对任何维权或第三方诉讼拥有管辖权。然而，驻英国的欧洲专利律师将能够在统一专利法院中代表客户，提交选择退出申请并就新系统提供建议。