

决定是否从统一专利法院中退出

尽管准确的时间还未知，欧洲统一专利法院（UPC）开始运作的一个可能时间为 2017 年中期。如果 UPC 协议确实在这个时间段开始生效，那么所谓的“临时期”会在 2016 年底和 2017 年初之间开始。除其它重要事项外，该“临时期”旨在允许开始对于要退出 UPC 的欧洲专利与申请进行登记。因此，欧洲专利权人和欧洲专利申请的申请人需要现在开始评估他们的专利组合，并尽快决定哪些专利和申请需要退出 UPC。）

UPC 协议允许欧洲专利权人和欧洲专利申请的申请人选择退出 UPC 体制。选择退出的欧洲专利和申请会保留在现行的体制中。这些保留在现行体制中的欧洲专利和申请，其有效性在 9 个月异议期后，将只能在美国诉讼的国家层面被挑战，且需要在生效的国家法庭内进行。然而，如这些选择退出的专利发生侵权，也需要在国家层面实施权利。在另一方面，未选择退出 UPC 系统的欧洲专利和申请，其主要好处在于，在单个侵权诉讼中可以获得对在所有签署 UPC 协议的国家侵权的救济。而相应的不利之处在于，对这些专利在所有 UPC 国家内的无效挑战将仅通过单个无效程序进行。

专利持有人和申请人因此需要评估他们的欧洲专利组合，做好 UPC 体制的优劣分析。持有人也需要考虑是否需要修改许可协议，以授权或阻止被许可人可以请求选择被许可的欧洲专利退出 UPC 体制。甚至到期的欧洲专利都可以选择退出 UPC，这也许在一些情况下可以用于避免中央撤销程序，因为欧洲专利的退出会自动延伸到该专利的补充保护证书（SPC）。

和大部分预期相反，根据 2016 年 2 月 25 日的 UPC 费用最终草案，选择退出不需要支付官方费用。然而，专利所有人需要特别注意准确指出要选择退出的专利的全部权利人。如果在选择退出的申请中有遗漏或者不准确的信息，该选择退出将无效，直到添加或改正所述信息并且在过渡期内向 UPC 有效发起撤销程序。

欧夏梁已经在 beta 版网站进行了专利选择退出申请的测试，为在 UPC 协议生效之前的临时期内的选择退出申请做好了准备。如果您有任何疑问，请联系我们。

作者：

Francesca Giovannini

意大利和欧洲专利律师

欧夏梁律师事务所