



白皮書

2015 年 12 月

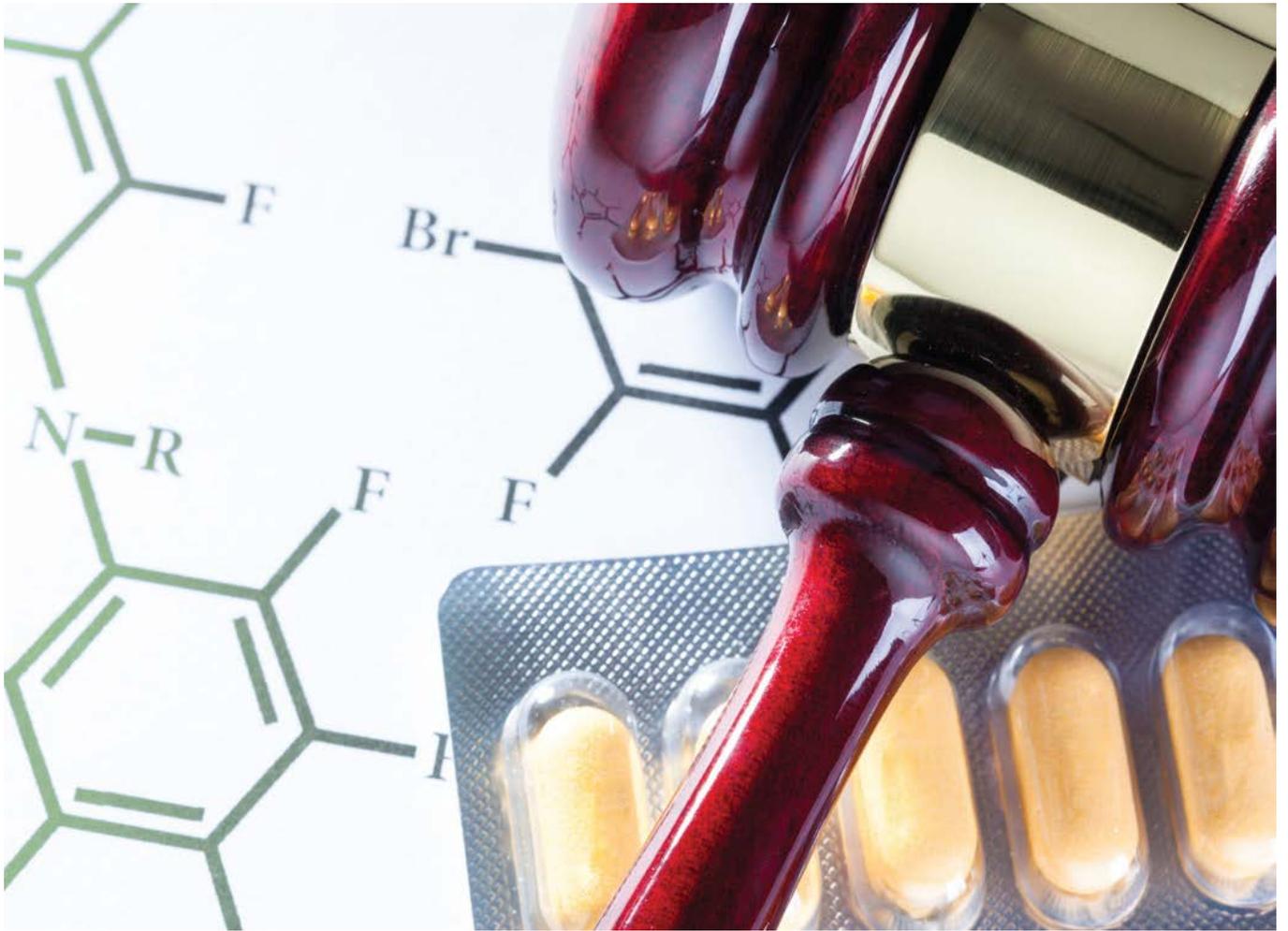
歐洲專利的新破曉

歐洲統一專利與統一專利法院的設立及其對國際商務的意義

一個幾乎所有歐盟成員國都參加¹的新歐洲統一專利法院（“UPC”）以及具有統一效果的新專利（“Unitary Patent”）的創設，是自 1977 年 10 月生效的歐洲專利公約以來在歐洲專利制度中發生的最重要的變化。這為歐洲專利的統一做法鋪平了道路，並且將從根本上改變國際專利訴訟的現狀。

目錄

引言	1
世界最大知識產權法庭	1
法院結構	1
法官	2
選擇退出和過渡期	3
歐洲專利訴訟新途徑	3
侵權訴訟與有效性訴訟程序的潛在分歧	3
強調書面程序	4
無自動發現	5
申請臨時救濟	5
訴訟費與成本補償	5
統一專利	6
律師聯繫方式	7
下一步及展望	7
附註	7



引言

一個幾乎所有歐盟成員國都參加¹的新歐洲統一專利法院（“UPC”）以及具有統一效果的新專利（“Unitary Patent”）的創設，是自 1977 年 10 月生效的歐洲專利公約以來在歐洲專利制度中發生的最重要的變化。這為歐洲專利的統一做法鋪平了道路，並且將從根本上改變國際專利訴訟的現狀。

UPC 旨在改善由歐洲專利局（“EPO”）授予的專利只能在各國的法院執行或撤銷的現行製度。過去這往往導致在不同國家產生兩個或更多的平行決定。各國法院的做法和程序也顯著不同，這往往導致了不一致的決定。

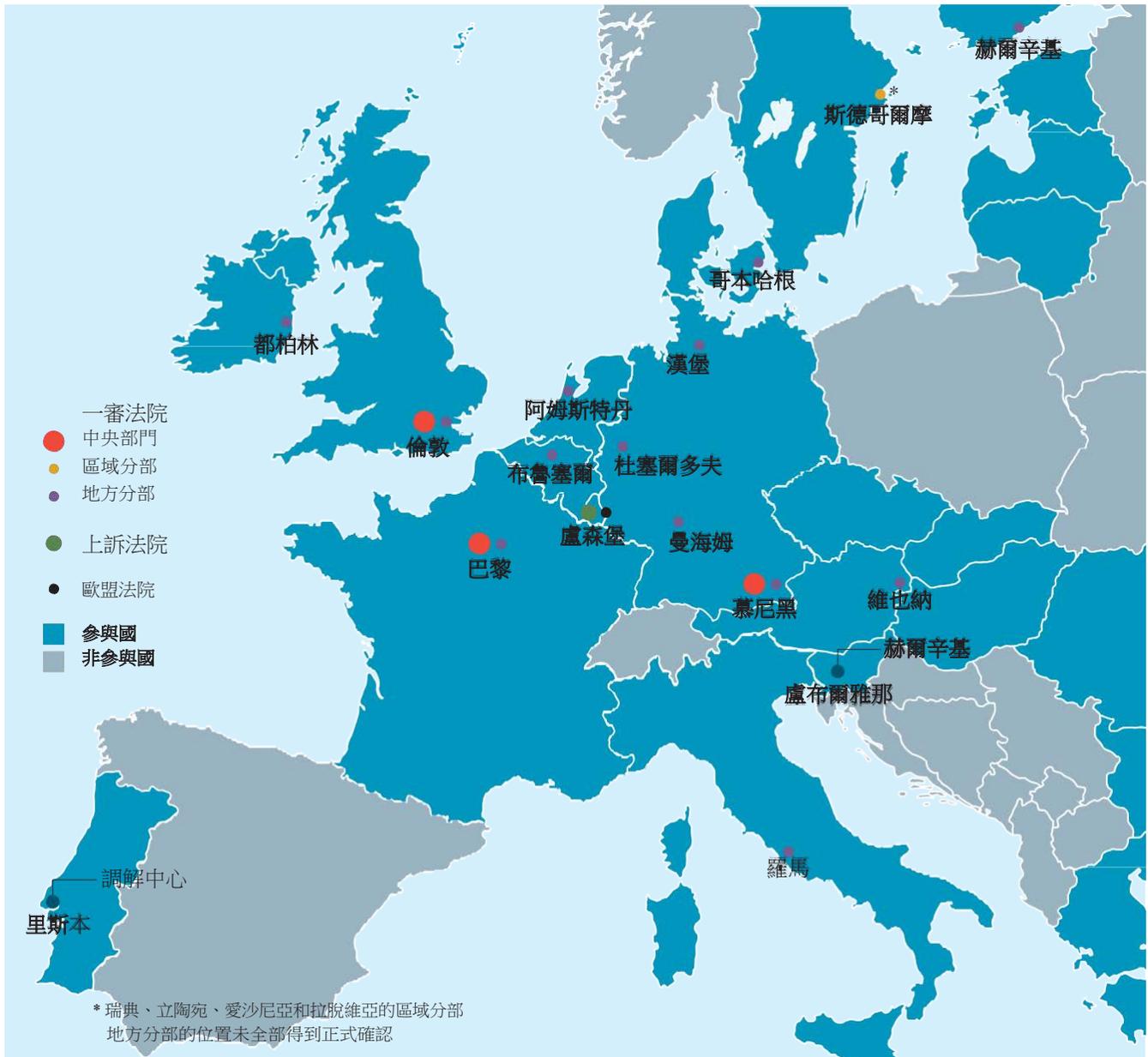
新制度預計將在 2017 年生效。籌備委員會於 2015 年 10 月 19 日通過了這一程序規則，並且這些程序規則現在已接近最終形式，允許各公司根據新制度而進行適當的規劃。在眾達的這份白皮書中，我們關注現在最終敲定的新制度中的關鍵特點，以及其對商務的影響。

世界最大知識產權法庭

UPC 將成為世界最大的專利訴訟法庭（根據其管轄地的 GDP），來處理在歐洲發生的專利糾紛。它將提供一個行使歐洲專利權的統一制度，以代替現存的不同國家專利訴訟制度²的拼湊。法院將最終擁有的專屬管轄權，不僅涵蓋了新的統一專利，也涵蓋了未被“踢出”制度的標準歐洲專利。這意味著任何在歐洲經營的業務都可能受到 UPC 程序的管轄。

法院結構

UPC 的基本結構已經達成一致——法院將由一審法院、上訴法院和法院登記處構成。一審法院將有地方分部（在個別成員國設立），區域分部（可由兩個或更多不願意設立自己地方分部的成員國聯合設立）³以及一個中央部門。該中央部門將位於巴黎，以及其分支位於倫敦（主管化學類案件，包括藥品類）和慕尼黑（主管機械工程類案件）。上訴法院和法院登記處將設在盧森堡。



此外，專利調解和仲裁中心將在盧布爾雅那和里斯本設立，並且一個法官培訓框架將會在布達佩斯設立。

法官

在地方與區域分部，案件將由三名法官組成的審判小組審理。在歷史上每年有 50 多起案件的地方分部，這個審判小組將由兩名該成員國國民的法官和另一名為其他成員國國民的法官組成。在歷史上每年案件不到 50 起的地方分部，審判小組將由一名該成員國國民的法官和另兩名為其他成員國國民的法官組成。對於區域分部而言，審判小組將由兩名參與該區域分部的成員國的國民的具有法律資格的法官以及一名為其他成員國國民的具有法律資格的法官構成。

該制度旨在確保公正和法院決策一致性的程度。然而，我們預計，至少在 UPC 的初期，該法官池將由目前擁有強大專利制度的國家的法官們不成比例地構成。這些富有經驗的法官將與來自其他司法管轄區的法官並坐在一起，經驗會隨著時間的推移而被分享與發展。

UPC 的另一個重要特點是將會有具有法律資格和具有技術資格的法官參與該法院。具有法律資格的法官將需要在其本國的司法機關具有任職所需的資格。具有技術資格的法官必須具有大學學位和具有某技術領域專業知識以及對民事法律和與專利訴訟相關的程序的了解。中央部門的審判小組將是受理專利撤銷訴訟的主要法庭，將會由兩名具有法律資格的法官和一名具有技術資格的法官組成。當地方/

區域分部決定在審理侵權之訴的同時審理撤銷之訴時，或他們在其認為適當的其它任何時候，該小組將指派一名具有技術資格的法官作為額外的法官。具有技術資格的法官的出現在審判小組中很可能意味著法院將更少地依賴於各方自己的專家。這也可能導致法院對技術證據採納更多的方式以及直接針對任何試驗證據採取更多親自試驗的方式。

布達佩斯法官的遴選和培訓過程已經正在進行當中。UPC 的諮詢委員會，包括來自歐洲各地的專利專家，將負責此次司法任命。

我們預計，至少在 UPC 的初期，該法官池將由目前擁有強大專利制度的國家的法官們不成比例地構成。這些富有經驗的法官將與來自其他司法管轄區的法官並坐在一起，經驗會隨著時間的推移而被分享與發展。

選擇退出和過渡期

UPC 將會有至少七年的過渡期（可能被再延長七年），在過渡期中對標準歐洲專利的侵權和有效性訴訟仍可能由各國的法院或其他國家主管機關受理。這意味著，在這個過渡期內，當事人可以對受理這些專利程序的法庭進行選擇。

此外，在過渡期內，標準歐洲專利及其關聯 SPC 或者歐洲專利申請的所有人，針對各個專利可以選擇退出 UPC 的管轄，前提是在其間在 UPC 未出現針對該專利的訴訟。選擇退出後，指定國家的歐洲專利只可在國家法院被提起訴訟。一旦一項專利已選擇退出 UPC 的管轄，它在過渡期結束前可隨時選擇返回 UPC 的管轄，只要在其間在該國家法院未出現針對該專利的訴訟。這將有效地允許專利權人在

UPC 初始階段將專利移出 UPC 制度，一旦制度建立得更加完善他們也能重新加入該制度。

歐洲專利訴訟新途徑

在不同的歐洲成員國目前的專利訴訟中，存在著明顯的程序性差異。在普通法系國家，如英國，訴訟程序往往是比較詳細，庭審時間更長以及更多的關注於專家證據和證人口頭證詞。另一方面，在大陸法系國家，如德國，訴訟程序往往是比較簡短，其更注重書面程序和時長短的庭審。統一專利法院程序規則草案（“UPC 規則”）⁴ 試圖把這些不同的方法結合在一起，其結果是一個混合的程序框架，包括這些來自各個不同法系的要素。

在這一部分中，我們探討幾個可能對訴訟當事人產生重大戰略意義的 UPC 規則中的特點。

侵權訴訟與有效性訴訟程序的潛在分岔

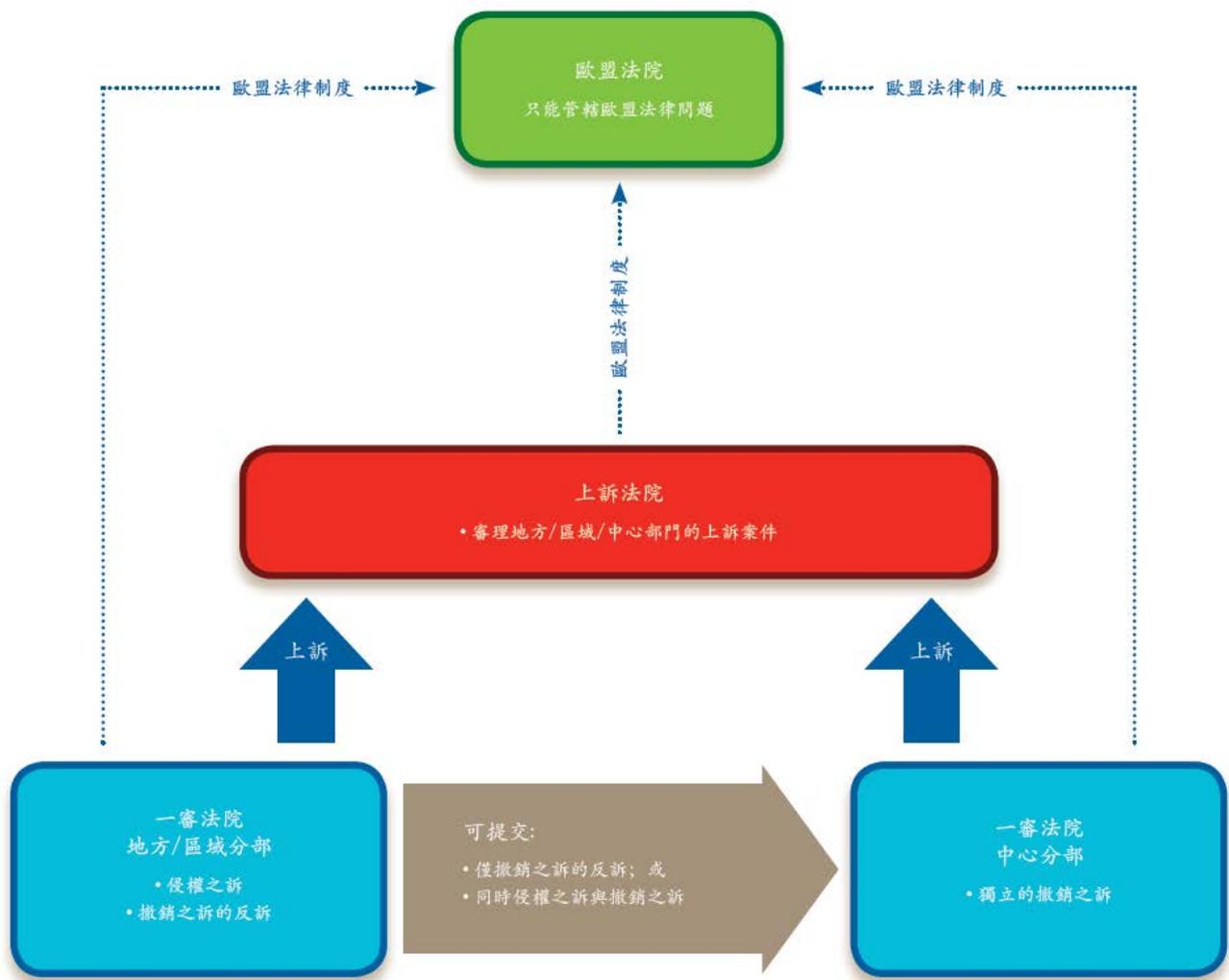
目前，在某些成員國，如德國和奧地利，侵權訴訟和有效性訴訟由不同的法院受理（這個過程被稱為“分岔”）。然而，大多數其他歐洲國家都有一個完整的機制，也就是侵權和有效性問題是在同一法院受理的。UPC 將保留分岔的基本原則，但也會給法官廣泛的自由裁量權在適當的情況下一起受理有效性和侵權的問題。該混合機制旨在利用分岔的優勢，即迅速對侵權問題作出判決，同時避免針對有效性問題提出的平行訴訟。

首先，所有侵權之訴和對救濟的申請（即臨時救濟）必須在侵權發生地或被告住所地的當地分部或區域分部提出。在缺乏任何地方或區域分部的成員國發生侵權的，訴訟可在中央部門提起。另一方面，所有獨立的撤銷之訴和不侵權之訴請都必須在中央部門提請。

如果一項撤銷之訴的反訴是回應正在進行的侵權之訴，地方或區域分部對如何進行訴訟有不同的選擇：

- 在要求主席向審判小組指派一名具有相關技術資格的法官之後，可以繼續進行這兩項訴訟；
- 可將撤銷之訴的反訴提交至中央部門並且暫停或繼續審理侵權之訴本身；或
- 在當事人同意的情況下，可以將整個案件提交至中央部門。

當在中央部門已經存在有效性訴訟而侵權之訴又被提請時，地方/區域法院也可以有同樣的選擇。



分岔的可能性為 UPC 談判中最有爭議的問題之一，並且關於法院在實踐中如何操作仍然存在相當大的不確定性。事實上，有評論人士指出，如果法院的不同部門採取不同的操作方法，這可能會導致擇地行訴。然而分岔的影響可能沒有起初認為的如此重要，原因如下。

首先，如下所議，UPC 規則強調書面程序並且要求當事人在訴訟早期就列明他們案件的詳細情況（包括專家證人的證據）。這意味著，在行使自由裁量權時，地方或區域法院法官將已經充分考慮對其有效性的詳細的（以及相當早提出的）論證，並至少對其法律論證的優劣形成初步觀點。在這種情況下，比起將案件提交至中央部門，對中央的法官來說是個全新的案件來說，地方或區域法院法官能夠更清楚地審理案件。

其次，即使決定分岔，UPC 程序規則規定，當該專利的相關權利將“極有可能”被判無效時，侵權案件必須暫時中止審理。然而，對如何判斷“極有可能”以及是否在不同

的分部內會進行不同的判斷，並沒有相關的指導意見。如果標準定得不是太高，這將使不正直的專利權人更難通過提請侵權之訴的策略針對低質量或無效的專利獲取大量專利使用費。

最後，在分岔的訴訟程序中，在侵權之訴並未中止的情況下，UPC 規則要求中央部門加快從區域或地方分部提交至中央的撤銷之訴的。這應該會減少專利權人在不同法院進行平行的侵權之訴和撤銷之訴時可能取得的任何戰略優勢。這可能最終導致在許多情況下雙方由同一審判小組審理侵權和撤銷之訴，法院可能也會將其視為行使自己的自由裁量權的重要考量因素。

強調書面程序

UPC 程序規則規定了案件審理程序的三個階段：最初的書面程序，接下來是臨時程序，最後是口頭程序。總體的目標是達到大部分案件在一年內進行至口頭審理程序。

書面程序在 UPC 規則下被賦予了特定的意義，所有的書面訴狀須提供大量關於案件性質的細節。例如，對侵權訴訟案件的索賠要求，不僅要認定專利權受到侵害，而且也要提供構成了對專利權的侵犯理由的事實依據，包括法律論證和其所依賴的證據，並在適當的情況下，對提出的訴訟請求進行解釋。同樣，尋求撤銷專利的當事人必須在一開始就提出其發現的任何賴以支持的證據，我們預計將需要包括至少一個關於先前的作品針對新穎性/創新性的論證總結以及什麼是公知常識。這些起草文件的詳細方法比起英國的訴狀更類似於德國的訴狀（通常只限於單一的指控）。實際上，這意味著 UPC 規則尋求將對案件論據與事實的審理提前至訴訟程序的開始。這將迫使各方在一開始就“將顏色塗在樅杆上”，可能會導致糾紛的早期解決或至少需要在口頭程序中審理的問題範圍的明顯縮小。

UPC 規則也規定，法院登記處將對當事人的書面訴狀採取積極的管理方法。特別是，登記處將在他們提交後，在切實可行的範圍內盡快對它們進行審查，並將確保它們符合所有的要求。如果他們不符合要求，登記處會要求相關方糾正任何被審查出的缺陷。這種積極的案件管理方式，可能會明顯減少當事人之間的程序糾紛和儘早看出雙方早期所處的程序中的不足之處。

無自動發現

UPC 規則未規定任何自動披露程序。但是，法院可以命令一方對其控制範圍內的證據作出事實陳述。UPC 規則也包含一些規定以允許一方請求法院命令另一方提供證據、保留證據和檢驗產品、設備、方法或經營場所。

無自動披露程序意味著當事方需要採取積極主動的方法從另一方獲取文件和其他信息。這一點尤為重要。例如，在涉及方法專利的案件中，專利權人在被控侵權人未提供信息的情況下不能形成侵權觀點。尚不清楚的是 UPC 在這一階段是否會採取類似英國體系，即：被控侵權人能夠提交產品和生產過程描述以代替提供文件披露（儘管這一點必然在法院命令的範圍內）；或者，UPC 規則是否會允許在被告人的場所進行證據收集實行“凌晨突襲”。這是一項廣受大眾（比如德國法院）歡迎的程序。

值得注意的是，通過試驗提供證據的規定是從英國和德國的慣例中藉鑑的：例如，為符合德國慣例，當事方可開展並提交試驗作為證據。但是，法院也可下達試驗命令，這在英國的訴訟領域中較為常見，儘管試驗請求需要在可行的範圍內以書面程序或臨時程序盡快提交。不管在哪種情境下，當事方需要較早考慮試驗是否適合其案件。

申請臨時救濟

UPC 將會授予一系列臨時措施等待案件結果，包括禁令、涉嫌侵權物品的沒收或交付以及暫時的費用判決。這些救濟措施在藥品專利案中尤為重要，因為仿製藥的進入通常會導致原研藥的永久性降價，即使原發明者公司的專利最後被發現是有效的且被侵權。考慮到這一點，許多成員國（特別是英國和德國）的法院傾向於支持原發明者公司，授予其臨時救濟以阻止未事先“掃清障礙”、冒險推出產品的仿藥公司的進入市場。

UPC 是否會遵循類似方法現在仍不清楚。UPC 規則就行使酌情權方面僅涵蓋一般原則，法院應權衡當事方的利益，特別要考慮當事方因禁令的授予或拒絕而各自遭受的潛在危害。然而，法院對侵權和有效性問題的潛在優勢所考慮的程度尚不清楚；事實上，該規則要求申請人只用就案件的優勢提供“簡要描述”。如果訴訟的緊迫性要求法院無需審理，或者專利之前受到歐洲專利局（EPO）的反對或一些其它法院的法庭審理程序，那麼法院可酌情不予審訊（即單方面授予救濟）。

針對不同成員國就酌情行使臨時措施的藥品監管或報銷政策的不同，UPC 將對此如何考慮且考慮到何種程度仍不清楚。為適應各個成員國的不同情況而在某些案件中調整禁令救濟也是有必要的。

我們希望隨著 UPC 的開始有關的這些問題能有進一步的指導。考慮到藥品領域中臨時禁令的戰略價值（特別是關乎進入整個歐洲市場），就臨時措施採取可預見的一致的辦法對法院來說至關重要。

訴訟費與成本補償

訴訟費暫未決定，目前籌備委員會還在持續磋商中。現在提議的訴訟費由固定費和額外的“基於價值的費”（value based fee）組成，後者將根據案件價值的客觀評估加以計算。關於後者的現有提議是，價值大於 3000 萬歐元的案件最高費用為 220,000 歐元。從英國的角度來看，這似乎很高，特別是許多重大藥品和消費性電子產品案件很容易會超過這個閾值，該訴訟費仍比當前在德國起訴的訴訟費要低。

由勝訴方追討的費用也被提議了上限值（包括律師費、專家費、和試驗有關的費用、翻譯和所有其他支出）。與英國專利訴訟的通常費用相比，目前提議的該上限值似乎是相當低的（例如，對於價值超過 3000 萬歐元的案件來說，最高上限值是 100 萬歐元）。如果這些上限值被採納，這將意味著對於典型的英國訴訟來說，補償費用極有可能

是其實際發生費用的 50%。但是同時，在 UPC 體系下的這些補償費用仍將大大高於目前其他司法轄區的補償費用（比如在德國，價值超過 3000 萬歐元案件的成本補償的上限值在 45 萬歐元左右）。

但是值得注意的是，即使 UPC 體系下的費用超過目前在一個司法轄區內的費用，但只進行一起訴訟而非多個訴訟而節省的潛在費用仍很大。

統一專利

統一專利將對所有 25 個參與成員國提供統一的有效保護。它是國家專利和標準歐洲專利以外的第三種專利保護，其中標準歐洲專利是目前 EPO 提出的在指定國家的專利。

關鍵是，統一專利不會取代現有的歐洲專利體系而是與其共存。申請人可選擇國家專利、歐洲專利和統一專利的組合。這可使申請人依其保護需要作出最適合的選擇。這方面需要考慮的是，統一專利只能在 UPC 提起訴訟。從 UPC 體系中也不可能退出任何統一專利。

EPO 將採用現有專利申請程序授予統一專利。在授予時，申請人將有三種選擇：

- 除了在指定國家專利作有效驗證，其它就不用做了。這是歐洲專利而非統一專利。
- 請求專利被授予為覆蓋歐盟締約成員國的統一專利。該請求申請必須在專利授予的一個月內作出。重要的是，該統一專利只應覆蓋在請求時已在 UPC 有批准協議的成員國；或
- 選擇統一專利，同時在未參加統一專利的國家有效。在這種情況下，任何“統一影響”區外的“國家性的”因素將與統一專利共存。

統一專利將支付統一維持費以集中管理。根據“真正的前 4”方案，這些費用相當於在標準歐洲專利中最常作驗證的四個國家（即德國、法國、英國和荷蘭）需要支付的維持費總額。根據這項方案，統一專利 20 年使用期限的總維持費將小於 36,000 歐元，這與分別向 25 個國家專利交納的 160,000 歐元大不相同。因此，節約成本對在整個歐洲廣泛有效的專利來說極其重要。同時，與現有統一專利並存的國家專利有關的額外費用將稍微降低總成本的節約效果。

大部分的節約成本會在第一年的專利期內實現。但是，現在 EPO 授予的平均待審期大約是五年，實際上，統一專利

和國家專利在早些年維持費上的不同對成本節約來說並無重大影響。

另一相關方面就是在現有體系中，專利所有者能通過相繼放棄那些費用超過認定收益的國家來管理專利維持費。因此，經授予而廣泛有效的專利，卻在地理位置上縮減至少數高 GDP 的地區或隨時間變化而戰略意義重要的國家。在新的體系中，可能不再會有從統一專利中減少個別國家來達到維持費也相應的降低的情況。

統一維持費的另一優勢方面是，因重要性相對較低而之前未考慮有效性的那些國家，也將在收取一項維持費的情況下包含在內。擴大專利的地域範圍為該制度的紅利性效果。

考慮到以上因素，在各個科技領域擁有不同驗證方案的申請人可採用不同的提交策略。

統一專利將支付統一維持費以集中管理。根據“真正的前 4”方案，這些費用相當於在標準歐洲專利中最常作驗證的四個國家（即德國、法國、英國和荷蘭）需要支付的維持費總額。

例如，如果只需在少部分國家進行保護，提交國家專利申請可謂是一項有效選擇，它可使專利權人避免過多的維持費用以及和新體系有關的不確定費用。

或者，當提交歐洲申請時，可決定採用現有體系，從 UPC 退出歐洲申請和專利。該措施必須在新體系生效前及時作出，以保證該專利不會立即在 UPC 受到無效申請的攻擊，因為那時退出已不可能了。

也可以採用多樣化策略：選擇成為統一專利的專利可成為從新體系中退出的有相似範圍的歐洲專利的後備。為了這

個目的，當事方可考慮在不同的範圍作分開申請，這些不同的範圍將為專利進入的不同路徑。

所有的策略都有其優勢和劣勢。但是在下決定時，不僅要考慮公訴人的方面，還要明確確定將來可能產生的執行情況以及申請人在訴訟情境下如何定位自己。

下一步及展望

UPC 將在 13 個成員國（包括英國、法國和德國）批准《統一專利法院協議》（“UPC 協議”）後的三個月後開始運作。到目前為止已有八個成員國批准了該協議，儘管其中並未包含德國和英國。統一專利將在《UPC 協議》生效後可用。目前預計 UPC 和統一專利大概將在 2017 年中旬開始運作。

為了審查 UPC 的設立，《UPC 協議》的締約國已成立了籌備委員會。委員會的任務是為 UPC 建立必要的法定框架，其中包括程序性規則、法院的財政方面、IT 設施以及 HR 基礎設施。法官的培訓也需要進行審查。所有的工作目前都正在努力進行中，該體系的生效目前預計也在 2017 年中旬左右。

似乎許多的侵權案件的原告都不情願成為該法院中形成判例法的第一批，有效性案件可能會形成一股初始浪潮：在該體系啟動時，極有可能會有大批戰略性撤銷訴訟針對還未從體系中“退出”的歐洲專利。這項“促使加入”的推動允許當事方在單項訴訟程序中質疑該專利整個歐洲範圍內的有效性，即使這些專利的標準異議期早已過期。

從不同視角來看，新體系將是風險與機遇並存。無論如何，這場專利領域的巨大變革將會發生且不容忽視。然而獲益最大的似乎就是那些較早準備並發展其策略的人士了。

附註

- 1 注意西班牙、波蘭以及克羅地亞現未參與其中
- 2 新制度將不適用於國家專利，其將繼續由國家根據各國製度行使。國家專利目前在歐洲由一小部分專利組成。
- 3 目前已經宣布的唯一的區域分部為位於斯德哥爾摩的聯合北歐-波羅的海區域分部，由瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛組成。
- 4 該規則目前為第 18 版稿

眾達出版物不應被視為針對某事件或情形發表的法律意見。眾達出版物旨在為讀者提供一般信息。未經眾達書面同意，任何人不得在其它出版物或訴訟中引用或引述眾達出版物的內容。眾達保留批准他人引用或引述眾達出版物內容的權利。如需獲取任何眾達出版物的轉載許可，請使用眾達官網（www.jonesday.com）上的“聯繫我們”表格。眾達發表出版物的目的並非試圖與讀者建立律師和客戶的服務關係；讀者收到眾達出版物也不表示律師與讀者之間會構成律師和客戶的關係。眾達出版物中的觀點僅屬於作者的個人觀點，並不一定代表律師的觀點。

律師聯繫方式

如需獲取更多信息，請聯繫您的律所委託代表或下述所列律師。一般郵件信息可通過“聯繫我們”表格發送，詳見 www.jonesday.com/contactus/。

Alastair J. McCulloch

London 倫敦

+44.20.7039.5219

amcculloch@jonesday.com

Emmanuel G. Baud

Paris 巴黎

+33.1.56.59.39.18

ebaud@jonesday.com

Tony Chen 陳熾

Shanghai 上海

+86.21.2201.8079

tonychen@jonesday.com

Chiang Lin Li 李江陵

Hong Kong 香港

+852.3189.7338

chianglinli@jonesday.com

Christian Paul

Munich / Düsseldorf

慕尼黑/杜塞爾多夫

+49.89.20.60.42.200 /

+49.211.5406.5500

cpaul@jonesday.com

Gerd Jaekel

Munich / Düsseldorf

慕尼黑/杜塞爾多夫

+49.89.20.60.42.200 /

+49.211.5406.5500

gjaekel@jonesday.com

Michael W. Vella 魏麥克

Shanghai 上海

+86.21.2201.8162

mvela@jonesday.com

Haifeng Huang 黃海峰

Hong Kong 香港

+852.3189.7253

hufuang@jonesday.com