

# 白皮书

2015年12月

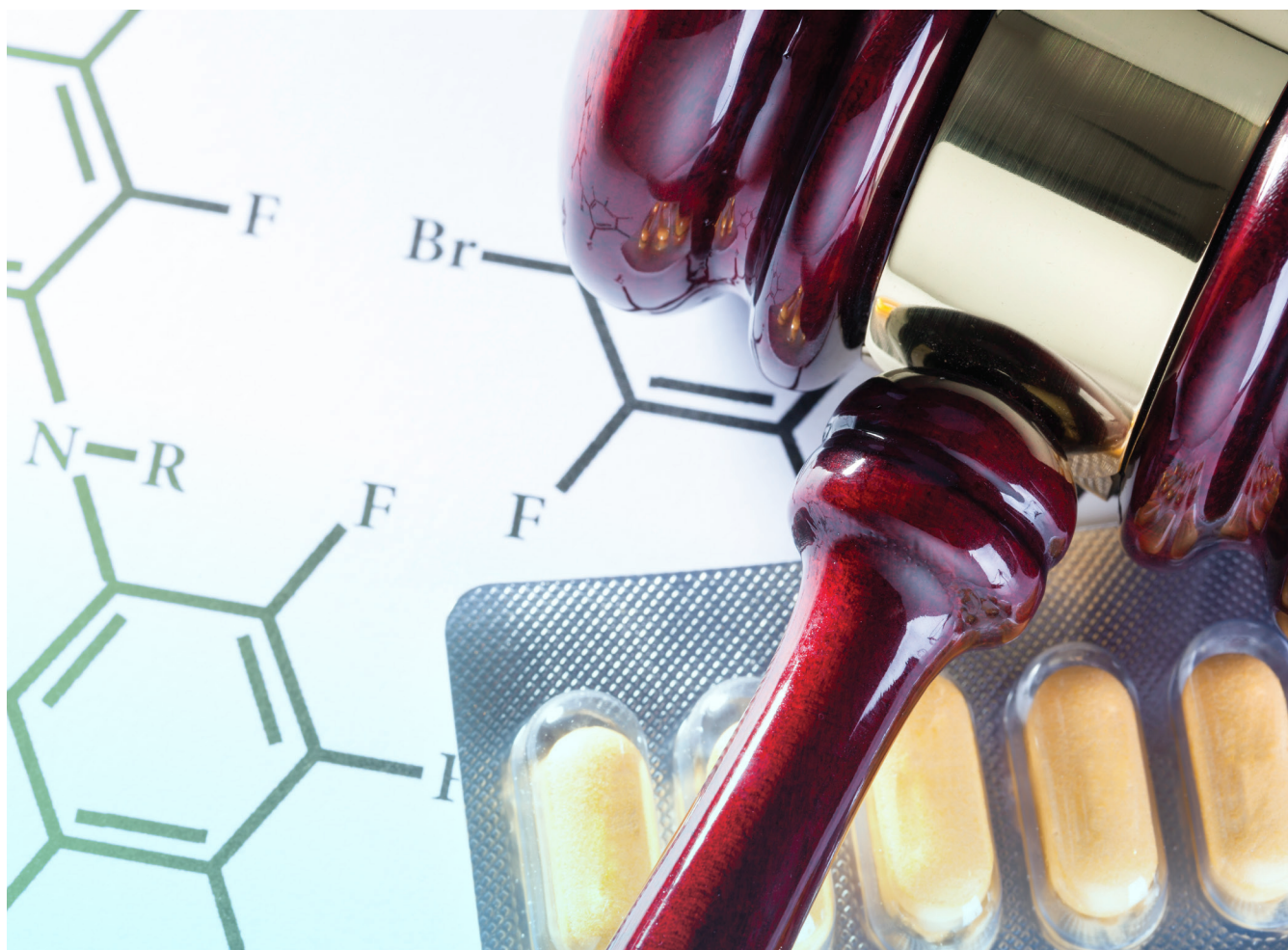
## 欧洲专利的新破晓

### 欧洲统一专利与统一专利法院的设立及其对国际商务的意义

一个几乎所有欧盟成员国都参加的新欧洲统一专利法院（“UPC”）以及具有统一效果的新专利（“Unitary Patent”）的创设，是自1977年10月生效的欧洲专利公约以来在欧洲专利制度中发生的最重要的变化。这为欧洲专利的统一做法铺平了道路，并且将从根本上改变国际专利诉讼的现状。

## 目录

引言 . . . . .	1
世界最大知识产权法庭 . . . . .	1
法院结构 . . . . .	1
法官 . . . . .	2
选择退出和过渡期 . . . . .	3
欧洲专利诉讼新途径 . . . . .	3
侵权诉讼与有效性诉讼程序的潜在分岔 . . . . .	3
强调书面程序 . . . . .	4
无自动发现 . . . . .	5
申请临时救济 . . . . .	5
诉讼费与成本补偿 . . . . .	5
统一专利 . . . . .	6
下一步及展望 . . . . .	7
附注 . . . . .	7
律师联系方式 . . . . .	7



## 引言

一个几乎所有欧盟成员国都参加<sup>1</sup>的新欧洲统一专利法院（“UPC”）以及具有统一效果的新专利（“Unitary Patent”）的创设，是自1977年10月生效的欧洲专利公约以来在欧洲专利制度中发生的最重要的变化。这为欧洲专利的统一做法铺平了道路，并且将从根本上改变国际专利诉讼的现状。

UPC旨在改善由欧洲专利局（“EPO”）授予的专利只能在各国的法院执行或撤销的现行制度。过去这往往导致在不同国家产生两个或更多的平行决定。各国法院的做法和程序也显著不同，这往往导致了不一致的决定。

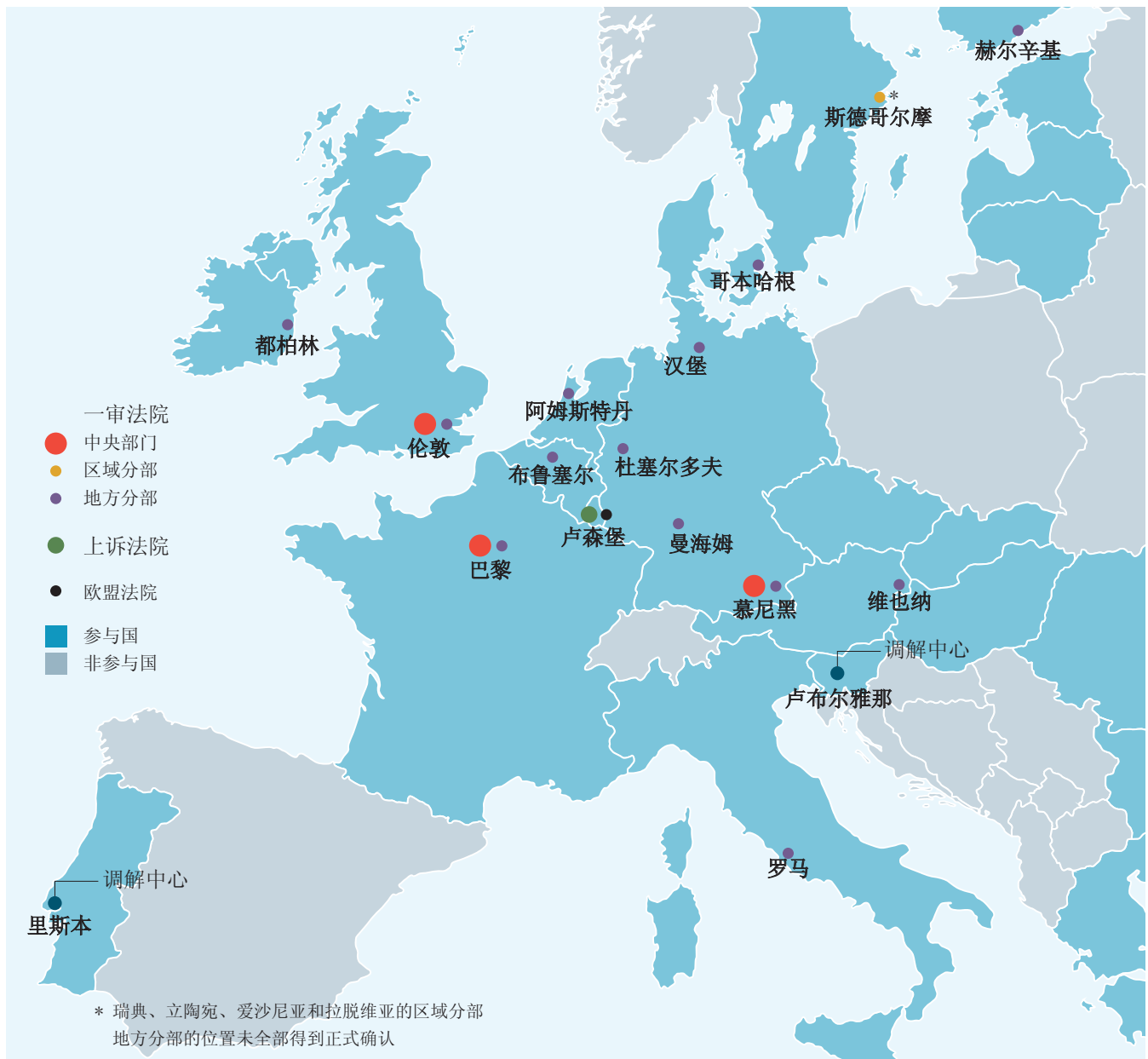
新制度预计将在2017年生效。筹备委员会于2015年10月19日通过了这一程序规则，并且这些程序规则现在已接近最终形式，允许各公司根据新制度而进行适当的规划。在众达的这份白皮书中，我们关注现在最终敲定的新制度中的关键特点，以及其对商务的影响。

## 世界最大知识产权法庭

UPC将成为世界最大的专利诉讼法庭（根据其管辖地的GDP），来处理在欧洲发生的专利纠纷。它将提供一个行使欧洲专利权的统一制度，以代替现存的不同国家专利诉讼制度<sup>2</sup>的拼凑。法院将最终拥有的专属管辖权，不仅涵盖了新的统一专利，也涵盖了未被“踢出”制度的标准欧洲专利。这意味着任何在欧洲经营的业务都可能受到UPC程序的管辖。

### 法院结构

UPC的基本结构已经达成一致 — 法院将由一审法院、上诉法院和法院登记处构成。一审法院将有地方分部（在个别成员国设立），区域分部（可由两个或更多不愿意设立自己地方分部的成员国联合设立）<sup>3</sup>以及一个中央部门。该中央部门将位于巴黎，以及其分支位于伦敦（主管化学类案件，包括药品类）和慕尼黑（主管机械工程类案件）。上诉法院和法院登记处将设在卢森堡。



此外，专利调解和仲裁中心将在卢布尔雅那和里斯本设立，并且一个法官培训框架将会在布达佩斯设立。

## 法官

在地方与区域分部，案件将由三名法官组成的审判小组审理。在历史上每年有50多起案件的地方分部，这个审判小组将由两名该成员国国民的法官和另名为其他成员国国民的法官组成。在历史上每年案件不到50起的地方分部，审判小组将由一名该成员国国民的法官和另两名为其他成员国国民的法官组成。对于区域分部而言，审判小组将由两名参与该区域分部的成员国的国民的具有法律资格的法官以及一名为其他成员国国民的具有法律资格的法官构成。

该制度旨在确保公正和法院决策一致性的程度。然而，我们预计，至少在UPC的初期，该法官池将由目前拥有强大专利制度的国家的法官们不成比例地构成。这些富有经验的法官将与来自其他司法管辖区的法官并坐在一起，经验会随着时间的推移而被分享与发展。

UPC的另一个重要特点是将会有具有法律资格和具有技术资格的法官参与该法院。具有法律资格的法官将需要在其本国的司法机关具有任职所需的资格。具有技术资格的法官必须具有大学学位和具有某技术领域专业知识以及对民事法律与与专利诉讼相关的程序的了解。中央部门的审判小组将是受理专利撤销诉讼的主要法庭，将会由两名具有法律资格的法官和一名具有技术资格的法



官组成。当地方/区域分部决定在审理侵权之诉的同时审理撤销之诉时，或他们在其认为适当的其它任何时候，该小组将指派一名具有技术资格的法官作为额外的法官。具有技术资格的法官的出现在审判小组中很可能意味着法院将更少地依赖于各方自己的专家。这也可能导致法院对技术证据采纳更多的方式以及直接针对任何试验证据采取更多亲自试验的方式。

布达佩斯法官的遴选和培训过程已经正在进行当中。UPC的咨询委员会，包括来自欧洲各地的专利专家，将负责此次司法任命。

我们预计，至少在UPC的初期，该法官池将由目前拥有强大专利制度的国家的法官们不成比例地构成。这些富有经验的法官将与来自其他司法管辖区的法官并坐在一起，经验会随着时间的推移而被分享与发展。

#### 选择退出和过渡期

UPC将会有至少七年的过渡期（可能被再延长七年），在过渡期中对标准欧洲专利的侵权和有效性诉讼仍可能由各国的法院或其他国家主管机关受理。这意味着，在这个过渡期内，当事人可以对受理这些专利程序的法庭进行选择。

此外，在过渡期内，标准欧洲专利及其关联SPC或者欧洲专利申请的所有人，针对各个专利可以选择退出UPC的管辖，前提是在其间在UPC未出现针对该专利的诉讼。选择退出后，指定国家的欧洲专利只可在国家法院被提起诉讼。一旦一项专利已选择退出UPC的管辖，它在过渡期结束前可随时选择返回UPC的管辖，只要在其间在该国家法院未出现针对该专利的诉讼。这将有效地允

许专利权人在UPC初始阶段将专利移出UPC制度，一旦制度建立得更加完善他们也能重新加入该制度。

## 欧洲专利诉讼新途径

在不同的欧洲成员国目前的专利诉讼中，存在着明显的程序性差异。在普通法系国家，如英国，诉讼程序往往是比较详细，庭审时间更长以及更多的关注于专家证据和证人口头证词。另一方面，在大陆法系国家，如德国，诉讼程序往往是比较简短，其更注重书面程序和时长短的庭审。统一专利法院程序规则草案（“UPC规则”）<sup>4</sup>试图把这些不同的方法结合在一起，其结果是一个混合的程序框架，包括这些来自各个不同法系的要素。

在这一部分中，我们探讨几个可能对诉讼当事人产生重大战略意义的UPC规则中的特点。

#### 侵权诉讼与有效性诉讼程序的潜在分岔

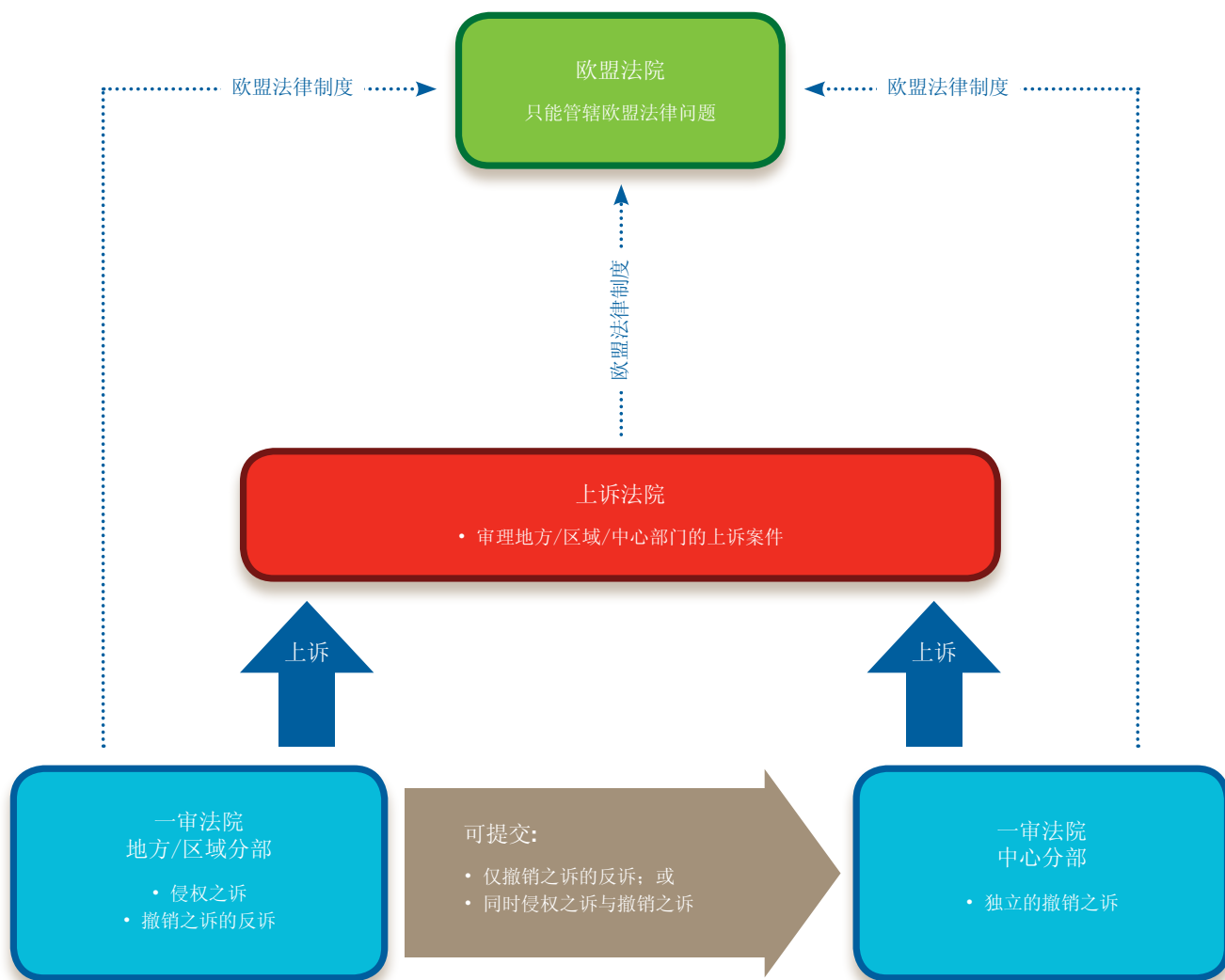
目前，在某些成员国，如德国和奥地利，侵权诉讼和有效性诉讼由不同的法院受理（这个过程被称为“分岔”）。然而，大多数其他欧洲国家都有一个完整的机制，也就是侵权和有效性问题是在同一法院受理的。UPC将保留分岔的基本原则，但也会给法官广泛的自由裁量权在适当的情况下一起受理有效性和侵权的问题。该混合机制旨在利用分岔的优势，即迅速对侵权问题作出判决，同时避免针对有效性问题提出的平行诉讼。

首先，所有侵权之诉和对救济的申请（即临时救济）必须在侵权发生地或被告住所地的当地分部或区域分部提出。在缺乏任何地方或区域分部的成员国发生侵权的，诉讼可在中央部门提起。另一方面，所有独立的撤销之诉和不侵权之诉请都必须在中央部门提请。

如果一项撤销之诉的反诉是回应正在进行的侵权之诉，地方或区域分部对如何进行诉讼有不同的选择：

- 在要求主席向审判小组指派一名具有相关技术资格的法官之后，可以继续进行这两项诉讼；
- 可将撤销之诉的反诉提交至中央部门并且暂停或继续审理侵权之诉本身；或
- 在当事人同意的情况下，可以将整个案件提交至中央部门。

当在中央部门已经存在有效性诉讼而侵权之诉又被提请时，地方/区域法院也可以有同样的选择。



分岔的可能性为UPC谈判中最有争议的问题之一，并且关于法院在实践中如何操作仍然存在相当大的不确定性。事实上，有评论人士指出，如果法院的不同部门采取不同的操作方法，这可能会导致择地行诉。然而分岔的影响可能没有起初认为的如此重要，原因如下。

首先，如下所议，UPC规则强调书面程序并且要求当事人在诉讼早期就列明他们案件的详细情况（包括专家证人的证据）。这意味着，在行使自由裁量权时，地方或区域法院法官将已经充分考虑对其有效性的详细的（以及相当早提出的）论证，并至少对其法律论证的优劣形成初步观点。在这种情况下，比起将案件提交至中央部门，对中央的法官来说是个全新的案件来说，地方或区域法院法官能够更清楚地审理案件。

其次，即使决定分岔，UPC程序规则规定，当该专利的相关权利将“极有可能”被判无效时，侵权案件必须暂时中止审理。然而，

对如何判断“极有可能”以及是否在不同的分部内会进行不同的判断，并没有相关的指导意见。如果标准定得不是太高，这将使不正直的专利权人更难通过提请侵权之诉的策略针对低质量或无效的专利获取大量专利使用费。

最后，在分岔的诉讼程序中，在侵权之诉并未中止的情况下，UPC规则要求中央部门加快从区域或地方分部提交至中央的撤销之诉的。这应该会减少专利权人在不同法院进行平行的侵权之诉和撤销之诉时可能取得的任何战略优势。这可能最终导致在许多情况下双方由同一审判小组审理侵权和撤销之诉，法院可能也会将其视为行使自己的自由裁量权的重要考量因素。

#### 强调书面程序

UPC程序规则规定了案件审理程序的三个阶段：最初的书面程序，接下来是临时程序，最后是口头程序。总体的目标是达到大部分案件在一年内进行至口头审理程序。

书面程序在UPC规则下被赋予了特定的意义，所有的书面诉状须提供大量关于案件性质的细节。例如，对侵权诉讼案件的索赔要求，不仅要认定专利权受到侵害，而且也要提供构成了对专利权的侵犯理由的事实依据，包括法律论证和其所依赖的证据，并在适当的情况下，对提出的诉讼请求进行解释。同样，寻求撤销专利的当事人必须在一开始就提出其发现的任何赖以支持的证据，我们预计将需要包括至少一个关于先前的作品针对新颖性/创新性的论证总结以及什么是公知常识。这些起草文件的详细方法比起英国的诉状更类似于德国的诉状（通常只限于单一的指控）。实际上，这意味着UPC规则寻求将对案件论据与事实的审理提前至诉讼程序的开始。这将迫使各方在一开始就“将颜色涂在桅杆上”，可能会导致纠纷的早期解决或至少需要在口头程序中审理的问题范围的明显缩小。

UPC规则也规定，法院登记处将对当事人的书面诉状采取积极的管理方法。特别是，登记处将在他们提交后，在切实可行的范围内尽快对它们进行审查，并将确保它们符合所有的要求。如果他们不符合要求，登记处会要求相关方纠正任何被审查出的缺陷。这种积极的案件管理方式，可能会明显减少当事人之间的程序纠纷和尽早看出双方早期所处的程序中的不足之处。

### 无自动发现

UPC规则未规定任何自动披露程序。但是，法院可以命令一方对其控制范围内的证据作出事实陈述。UPC规则也包含一些规定以允许一方请求法院命令另一方提供证据、保留证据和检验产品、设备、方法或经营场所。

无自动披露程序意味着当事方需要采取积极主动的方法从另一方获取文件和其他信息。这一点尤为重要。例如，在涉及方法专利的案件中，专利权人在被控侵权人未提供信息的情况下不能形成侵权观点。尚不清楚的是UPC在这一阶段是否会采取类似英国体系，即：被控侵权人能够提交产品和生产过程描述以代替提供文件披露（尽管这一点必然在法院命令的范围内）；或者，UPC规则是否会允许在被告人的场所进行证据收集实行“凌晨突袭”。这是一项广受大众（比如德国法院）欢迎的程序。

值得注意的是，通过试验提供证据的规定是从英国和德国的惯例中借鉴的：例如，为符合德国惯例，当事方可开展并提交试验作为证据。但是，法院也可下达试验命令，这在英国的诉讼领域中较为常见，尽管试验请求需要在可行的范围内以书面程序或临时程序尽快提交。不管在何种情境下，当事方需要较早考虑试验是否适合其案件。

### 申请临时救济

UPC将会授予一系列临时措施等待案件结果，包括禁令、涉嫌侵权物品的没收或交付以及暂时的费用判决。这些救济措施在药品专利案中尤为重要，因为仿制药的进入通常会导致原研药的永久性降价，即使发明者公司的专利最后被发现是有效的且被侵权。考虑到这一点，许多成员国（特别是英国和德国）的法院倾向于支持发明者公司，授予其临时救济以阻止未事先“扫清障碍”、冒险推出产品的仿药公司的进入市场。

UPC是否会遵循类似方法现在仍不清楚。UPC规则就行使酌情权方面仅涵盖一般原则，法院应权衡当事方的利益，特别要考虑当事方因禁令的授予或拒绝而各自遭受的潜在危害。然而，法院对侵权和有效性问题的潜在优势所考虑的程度尚不清楚；事实上，该规则要求申请人只用就案件的优势提供“简要描述”。如果诉讼的紧迫性要求法院无需审理，或者专利之前受到欧洲专利局（EPO）的反对或一些其它法院的法庭审理程序，那么法院可酌情不予审讯（即单方面授予救济）。

针对不同成员国就酌情行使临时措施的药品监管或报销政策的不同，UPC将对此如何考虑且考虑到何种程度仍不清楚。为适应各个成员国的不同情况而在某些案件中调整禁令救济也是有必要的。

我们希望随着UPC的开始有关的这些问题能有进一步的指导。考虑到药品领域中临时禁令的战略价值（特别是关乎进入整个欧洲市场），就临时措施采取可预见的一致办法对法院来说至关重要。

### 诉讼费与成本补偿

诉讼费暂未决定，目前筹备委员会还在持续磋商中。现在提议的诉讼费由固定费和额外的“基于价值的费用”（value based fee）组成，后者将根据案件价值的客观评估加以计算。关于后者的现有提议是，价值大于3000万欧元的案件最高费用为220,000欧元。从英国的角度来看，这似乎很高，特别是许多重大药品和消费性电子产品案件很容易会超过这个阈值，该诉讼费仍比当前在德国起诉的诉讼费要低。

由胜诉方追讨的费用也被提议了上限值（包括律师费、专家费、和试验有关费用、翻译和所有其他支出）。与英国专利诉讼的通常费用相比，目前提议的该上限值似乎是相当低的（例如，对于价值超过3000万欧元的案件来说，最高上限值是100万欧元）。如果这些上限值被采纳，这将意味着对于典型的英国诉讼来说，补偿费用极有可能是其实际发生费用的50%。但是同时，在UPC体系下的这些补偿费用仍将大大高于目前其他司法辖区的补偿费用（比如在德国，价值超过3000万欧元案件的成本补偿的上限值在45万欧元左右）。

但是值得注意的是，即使UPC体系下的费用超过目前在一个司法辖区内的费用，但只进行一起诉讼而非多个诉讼而节省的潜在费用仍很大。

## 统一专利

统一专利将对所有25个参与成员国提供统一的有效保护。它是国家专利和标准欧洲专利以外的第三种专利保护，其中标准欧洲专利是目前EPO提出的在指定国家的专利。

关键是，统一专利不会取代现有的欧洲专利体系而是与其共存。申请人可选择国家专利、欧洲专利和统一专利的组合。这可使申请人依其保护需要作出最适合的选择。这方面需要考虑的是，统一专利只能在UPC提起诉讼。从UPC体系中也不可能退出任何统一专利。

EPO将采用现有专利申请程序授予统一专利。在授予时，申请人将有三种选择：

- 除了在指定国家专利作有效验证，其它就不用做了。这是欧洲专利而非统一专利。
- 请求专利被授予为覆盖欧盟缔约成员国的统一专利。该请求申请必须在专利授予的一个月内作出。重要的是，该统一专利只应覆盖在请求时已在UPC有批准协议的成员国；或
- 选择统一专利，同时，在未参加统一专利的国家有效。在这种情况下，任何“统一影响”区外的“国家性的”因素将与统一专利共存。

统一专利将支付统一维持费以集中管理。根据“真正的前4”方案，这些费用相当于在标准欧洲专利中最常作验证的四个国家（即德国、法国、英国和荷兰）需要支付的维持费总额。根据这项方案，统一专利20年使用期限的总维持费将小于36,000欧元，这与分别向25个国家专利缴纳的160,000欧元大不相同。因此，节约成本对在整个欧洲广泛有效的专利来说极其重要。同时，与现有统一专利并存的国家专利有关的额外费用将稍微降低总成本的节约效果。

大部分的节约成本会在第一年的专利期内实现。但是，现在EPO授予的平均待审期大约是五年，实际上，统一专利和国家专利在早些年维持费上的不同对成本节约来说并无重大影响。

另一相关方面就是在现有体系中，专利所有者能通过相继放弃那些费用超过认定收益的国家来管理专利维持费。因此，经授予而广泛有效的专利，却在地理位置上缩减至少数高GDP的地区或随时间变化而战略意义重要的国家。在新的体系中，可能

不再会有从统一专利中减少个别国家来达到维持费也相应的降低的情况。

统一维持费的另一优势方面是，因重要性相对较低而之前未考虑有效性的那些国家，也将在收取一项维持费的情况下包含在内。扩大专利的地域范围为该制度的红利性效果。

考虑到以上因素，在各个科技领域拥有不同验证方案的申请人可采用不同的提交策略。

例如，如果只需在少部分国家进行保护，提交国家专利申请可谓是一项有效选择，它可使专利权人避免过多的维持费用以及和新体系有关的不确定费用。

## 统一专利将支付统一维持费以集中管理。根据“真正的前4”方案，这些费用相当于在标准欧洲专利中最常作验证的四个国家（即德国、法国、英国和荷兰）需要支付的维持费总额。

或者，当提交欧洲申请时，可决定采用现有体系，从UPC退出欧洲申请和专利。该措施必须在新体系生效前及时作出，以保证该专利不会立即在UPC受到无效申请的攻击，因为那时退出已不可能了。

也可以采用多样化策略：选择成为统一专利的专利可成为从新体系中退出的有相似范围的欧洲专利的后备。为了这个目的，当事方可考虑在不同的范围作分开申请，这些不同的范围将为专利进入的不同路径。

所有的策略都有其优势和劣势。但是在下决定时，不仅要考虑诉讼人的方面，还要明确确定将来可能产生的执行情况以及申请人在诉讼情境下如何定位自己。



## 下一步及展望

UPC将在13个成员国(包括英国、法国和德国) 批准《统一专利法院协议》(“《UPC协议》”)后的三个月后开始运作。到目前为止已有八个成员国批准了该协议, 尽管其中并未包含德国和英国。统一专利将在《UPC协议》生效后可用。目前预计UPC和统一专利大概将在2017年中旬开始运作。

为了审查UPC的设立,《UPC协议》的缔约国已成立了筹备委员会。委员会的任务是为UPC建立必要的法定框架, 其中包括程序性规则、法院的财政方面、IT设施以及HR基础设施。法官的培训也需要进行审查。所有的工作目前都在努力进行中, 该体系的生效目前预计也在2017年中旬左右。

似乎许多的侵权案件的原告都不情愿成为该法院中形成判例法的第一批, 有效性案件可能会形成一股初始浪潮: 在该体系启动时, 极有可能会有大批战略性撤销诉讼针对还未从体系中“退出”的欧洲专利。这项“促使加入”的推动允许当事方在单项诉讼程序中质疑该专利整个欧洲范围内的有效性, 即使这些专利的标准异议期早已过期。

从不同视角来看, 新体系将是风险与机遇并存。无论如何, 这场专利领域的巨大变革将会发生且不容忽视。然而获益最大的似乎就是那些较早准备并发展其策略的人士了。

## 附注

- 1 新制度将不适用于国家专利, 其将继续由国家根据各国制度行使。国家专利目前在欧洲由一小部分专利组成。
- 2 新制度将不适用于国家专利, 其将继续由国家根据各国制度行使。国家专利目前在欧洲由一小部分专利组成。
- 3 目前已经宣布的唯一的区域分部为位于斯德哥尔摩的联合北欧-波罗的海区域分部, 由瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛组成。
- 4 该规则目前为第18版稿

## 律师联系方式

如需获取更多信息, 请联系您的律所委托代表或下述所列律师。一般邮件信息可通过“联系我们”表格发送, 详见[www.jonesday.com/contactus/](http://www.jonesday.com/contactus/)。

### Alastair J. McCulloch

London伦敦

+44.20.7039.5219

[amcculloch@jonesday.com](mailto:amcculloch@jonesday.com)

### Emmanuel G. Baud

Paris巴黎

+33.1.56.59.39.18

[ebaud@jonesday.com](mailto:ebaud@jonesday.com)

### Tony Chen陈炽

Shanghai上海

+86.21.2201.8079

[tonychen@jonesday.com](mailto:tonychen@jonesday.com)

### Chiang Lin Li李江陵

Hong Kong香港

+852.3189.7338

[chianglinli@jonesday.com](mailto:chianglinli@jonesday.com)

### Christian Paul

Munich / Düsseldorf

慕尼黑/杜塞尔多夫

+49.89.20.60.42.200 /

+49.211.5406.5500

[cpaul@jonesday.com](mailto:cpaul@jonesday.com)

### Gerd Jaekel

Munich / Düsseldorf

慕尼黑/杜塞尔多夫

+49.89.20.60.42.200 /

+49.211.5406.5500

[gjaekel@jonesday.com](mailto:gjaekel@jonesday.com)

### Michael W. Vella魏麦克

Shanghai上海

+86.21.2201.8162

[mvela@jonesday.com](mailto:mvela@jonesday.com)

### Haifeng Huang黄海峰

Hong Kong香港

+852.3189.7253

[hufuang@jonesday.com](mailto:hufuang@jonesday.com)

众达出版物不应被视为针对某事件或情形发表的法律意见。众达出版物旨在为读者提供一般信息。未经众达书面同意, 任何人不得在其它出版物或诉讼中引用或引述众达出版物的内容。众达保留批准他人引用或引述众达出版物内容的权利。如需获取任何众达出版物的转载许可, 请使用众达官网([www.jonesday.com](http://www.jonesday.com))上的“联系我们”表格。众达发表出版物的目的并非试图与读者建立律师和客户的服务关系; 读者收到众达出版物也不表示律所与读者之间会构成律师和客户的关系。众达出版物中的观点仅属于作者的个人观点, 并不一定代表律所的观点。