

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将欧洲专利、欧洲专利申请和在参与成员国的相关补充保护证书 (SPC) 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、欧洲专利和在参与成员国的相关补充保护证书 (SPC) 都受到统一专利法院的管辖，除非专利权人提出选择退出。选择退出可以确保目前的诉讼选项（即在国家法院提出诉讼）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。

参与成员国有哪些？

参与成员国是已签署《统一专利法院协议》(UPCA) 的欧盟成员国。这些国家包括：奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚（自 2024 年 9 月 1 日起生效）、斯洛文尼亚和瑞典。尚未批准的六个欧盟成员国是：塞浦路斯、捷克共和国、希腊、匈牙利、爱尔兰和斯洛伐克。

如果我不提交选择退出申请会怎样？

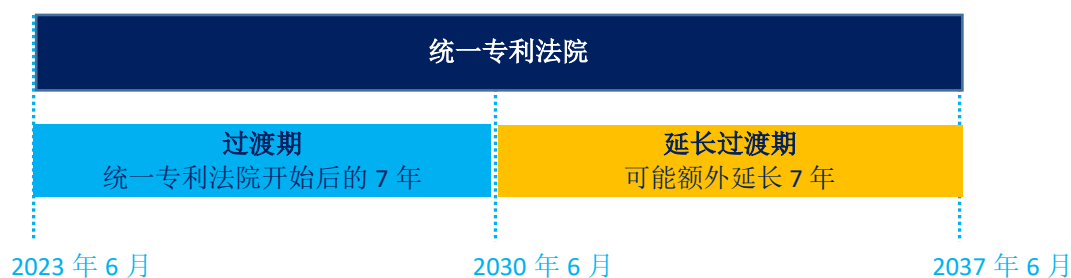
如果不提交选择退出申请，统一专利法院将与国家法院共同拥有对该欧洲专利和在参与成员国的任何相关补充保护证书的管辖权。在实践中，这意味着维权或第三方的法律行动可以在统一专利法院或一个或多个国家法院进行。

什么时候可以提出选择退出？

选择退出的申请可以在“过渡期”结束的一个月前提交，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。例如，统一专利法院在 [CUP&CINO v Alpina Coffee Systems \(UPC CFI 182/2023\)](#) 案中裁定，在统一专利法院申请初步禁令意味着随后提出的退出申请无效。

统一专利法院在 2023 年 6 月 1 日已开始运作。过渡期将在 2023 年 6 月 1 日起至少七年到期，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 6 月 1 日或最迟于 2037 年 6 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？

假设选择退出有效提交且随后未被撤回，则它将在欧洲专利 / 专利申请的整个有效期内具有效力。

例外的情况是，例外情况是，如果选择退出的欧洲专利申请在授权后的一个月內提出单一效力请求，该单一效力请求实际上将“推翻”选择退出。如上所述，单一专利不能选择退出，其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，也无法在过渡期內撤回相关选择退出。例如，在 AIM Sports Development 诉 Supponor ([UPC CoA 489/2023](#) 及 [UPC CoA 500/2023](#)) 案中，上诉法院确认，在过渡期开始之前（即 2023 年 6 月 1 日之前）向国家法院提起的国内诉讼不影响选择退出的撤回。

我该如何申请选择退出？

选择退出申请应通过统一专利法院案件管理系统（CMS）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。

通过向统一专利法院提起诉讼，可以对选择退出提出质疑，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。

关键因素之一是集中无效在各参与成员国内产生的风险。单凭这个原因，许多专利权人已经并预计将继续选择退出大部分甚至整个专利组合。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，前提是不存在在过渡期內启动的国家诉讼。

当然选择退出的风险之一在于，第三方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。如前所述，一旦在过渡期内启动国家诉讼，就不可能撤回选择退出。选择退出也意味着受到统一专利法院判例法影响的机会有限。

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）。

是否可以知道某个案件是否已选择退出？

所有选择退出请求均记录在统一专利法院登记簿上，可在统一专利法院网站上查阅。选择退出申请完成后，统一专利法院登记簿会随即更新。还可以设置警报，以便在特定案件或以特定申请人或专利权人名义提起的案件选择退出时收到通知。欧洲专利局也会在欧洲专利登记簿上显示选择退出信息。

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。