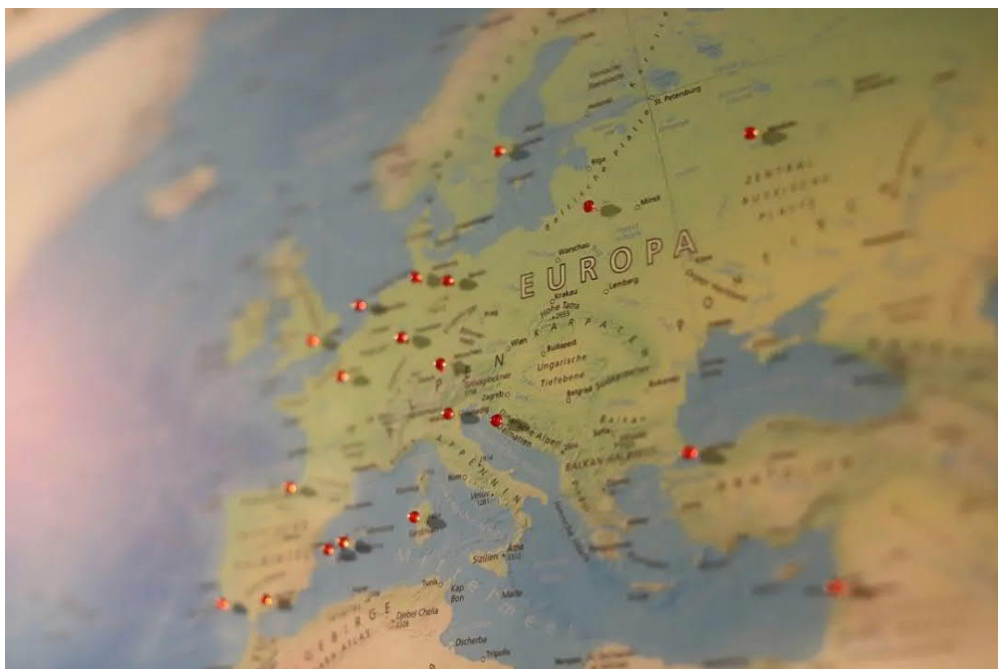


统一专利和统一专利法院对专利所有人、被许可人和技术公司的影响及建议

原创 Maiwald 知产力 2024-06-13 18:40 北京



本文将概述新制度的影响，探讨它所带来的新的可能性，并对未来的策略提供指导。

作者 | Marco Stief博士，Maiwald慕尼黑办公室律师、UPC代表、合伙人、法律部负责人；Heike Röder-Hitschke，Maiwald慕尼黑办公室律师、UPC代表、顾问

编辑 | 布鲁斯

统一专利法院（UPC）和统一专利（UP）的引入是欧洲专利制度50年来的最重大的变革。它从根本上改变了并将持续改变欧洲的专利风险状况。UPC和UP制度已于2023年6月1日开始运行。继第一篇文章[1] 概述了新统一专利法院和新统一专利制度的结构后，我们的这篇文章将概述新制度的影响，探讨它所带来的新的可能性，并对未来的策略提供指导。例如，在《统一专利法院协议》（UPCA）[2] 实施后的7年（最长14年）的过渡期内，在决定是否“退出”UPC的自动管辖时，欧洲专利（EP）的申请人和专利权人需要先仔细考虑的一些因素，然后才能对其特定专利（专利申请）采取最佳策略。在决定是否在欧洲专利申请获准后为其寻求统一保护（统一专利）时，同样需要这些考虑。

现有的欧洲专利会怎么样 ——影响和建议采取的行动

对于授权的欧洲专利（及基于这些专利授予的补充保护证书（SPC））所产生的争议，只要没有宣布退出该制度，或在过渡期结束后，统一专利法院将自动拥有专属管辖权，并对侵权和无效案件作出裁决。这为希望捍卫欧洲专利的专利所有人或希望无效欧洲专利的竞争者创造了新的机会，并带来了风险。

1. 影响

上文提到的第一篇文章已经部分地讨论了统一专利法院的优势和劣势。下文将总结引入统一专利法院所带来的具体方面，以及在支持统一专利或反对选择退出（从而支持统一专利法院的管辖权）时需要考虑的问题。

1.1 统一专利法院对现有欧洲专利的管辖权

作为初步评论，应该注意的是，在《统一专利法院协议》生效后7年（最长14年）的过渡期[3]，对基于欧洲专利或其补充保护证书的侵权和无效诉讼拥有管辖权的国家法院或相关部门将继续与统一专利法院拥有平行管辖权，即在这一阶段，原告可以选择在国家法院或统一专利法院提起诉讼。但这种平行管辖权只存在于相对法院没有发生诉讼的情况下。例如，如果已经向统一专利法院提起无效诉讼，专利所有人就不能再向国家法院提起诉讼。在过渡期结束后，统一专利法院将完全取代国家法院处理上述所有争议。

1.2 无效和侵权诉讼

对于寻求无效欧洲专利的竞争者来说，向统一专利法院提起无效诉讼具有战略上的优势，即在一次诉讼中，在那些加入《统一专利法院协议》的欧盟成员国（以下简称“缔约成员国”）中，一次性消灭欧洲集合专利的国家专利的有效性。在2023年6月之前，这需要在所有相关的生效国进行多个单独的无效诉讼。

另一方面，在面对来自不同缔约成员国的多个侵权竞争者时，专利权人也可以从向统一专利法院提起的针对欧洲专利的国家专利的侵权诉讼中获益，即获得在缔约成员国具有约束力的判决。

此外，对于这两种情况，通过统一专利法院获得一个单一的裁决不仅比在各个国家单独提起诉讼更有效，而且还可以大大降低成本（更多细节，见下文I.部分1.节1.6小节）。

无论您是专利所有人或是无效请求人，您都应该记住，统一专利法院是一个未经检验的法院，目前对于法律问题还没有或仅有少量相关的案例法 -- 尤其是关于专利无效以及上诉法院在审查初审法庭的决定方面。因此，在所有各方对统一专利法院的做法感到满意之前，他们可能会想方设法通过统一专利法院进行集中无效而限制许可费的下降。因此，在每个案件中应仔细考虑支持或反对统一专利法院管辖权的论点。

1.3 程序法

统一专利法院的程序规则要求在诉讼程序启动后的12个月内作出初审裁决。[4] 这比大多数国家法院要快。此外，重点是书面程序减少了成本。

特别是在新法院的初始阶段，尽管统一专利法院的时限制度很严格，但国家法院（尤其是德国法院）的优势还是在于诉讼的速度，尤其是在以快速处理专利程序著称的国家生效的欧洲专利案件。[5] 然而，就临时禁令程序而言，关于诉讼持续时间的最初不确定性（支持国家程序（即选择退出）的一个理由）并未出现，事实证明临时禁令程序非常快速和有效。我们将在UPC系列文章的第3部分对此进行更详细的报道。

1.4 实体法

《统一专利法院协议》还创建了新的实体专利法，主要是关于限制性使用，即直接和间接侵权的概念，以及其中的豁免，也就是诸如先用权或实验性使用的辩护。因此，对于“传统”欧洲专利来说，统一专利法院的自动管辖权也意味着《统一专利法院协议》中规定的实体法规则的适用性，这些规则在一定程度上与之前适用的国家法律不同。在程序法方面，很明显，统一专利法院的诉讼程序仅受《统一专利法院协议》和统一专利法院的程序规则的管辖；国家法院的诉讼程序受其国内诉讼法管辖。[6]

然而，在（至少）7年的过渡期，国家法院将如何处理实体专利法对现有欧洲专利的适用性，还有待观察，因为《统一专利法院协议》的各种规定（例如第64、67、68、72条）使程序法与实体法之间密不可分。[7] 对这一问题的澄清可能产生深远影响，我们可以通过示例性比较《统一专利法院协议》和德国专利法中关于共同专利侵权和实验例外的规定来说明：

例1:

根据《德国专利法》第10条，共同专利侵权需要有双重国内联系（与德意志联邦共和国的领土有关）。然而，《统一专利法院协议》第26条所指的“国内”是指缔约成员国的整个领土。因此，只要许诺销售或销售以及其接受者的使用行为发生在缔约成员国之一，就足够了。因此，某个行为是否构成共同专利侵权，可能取决于适用的法律。

例2:

根据《德国专利法》第11条第2b款的规定，专利效力不包括研究和试验以及由此产生的实际要求，而这些研究和试验是根据欧盟或欧盟成员国或**第三国**的药品法获得上市许可所必需的（所谓的Roche-Bolar例外条款）。因此，获得哪个国家的授权并不重要。然而，《统一专利法院协议》第27(d)条中的相应规定要求在**欧盟的一个成员国**寻求上市许可。此外，该条款将Bolar例外的范围限制在仿制药或生物类似药，即不包括创新医药产品或新的适应症。因

此，一项实验是享有豁免还是侵犯专利权，可能取决于所适用的法律或处理此类问题的主管法院 -- 统一专利法院或国家法院。对于将在统一专利法院诉讼的专利，与医药产品开发有关的临床前和/或临床活动是否构成统一专利法院的专利侵权，还有待统一专利法院自行澄清，而在欧盟成员国，这些活动都被排除在专利的保护范围之外，这些成员国已将欧盟第2004/27/EC指令基本转化为国家法律。[8]

因此，出于法律确定性的考虑，在过渡期，《统一专利法院协议》应适用于欧洲专利，而国家法院只应运用国家法律。然而，到目前为止，还没有具体的法律规定国家法院是否必须适用《统一专利法院协议》的规定，即国家法院在过渡期即使没有选择退出也继续拥有平行管辖权，但在选择退出后才拥有唯一的管辖权。[9] 普遍的意见可能是赞成国家法院完全运用本国法律。[10]

因此，通过选择退出，专利所有人有意选择了已知的和完善的国家法院制度。

1.5 诉讼时效

《统一专利法院协议》第72条规定了在统一专利法院审理时与所有形式的经济补偿（通常是损害赔偿和补偿）有关的索赔期限。根据5年的时效期限，知识产权所有人在表面上拥有比德国法律更多的时间来主张他们的权利，因为根据德国法律，首次索赔的一般诉讼时效期限为3年。然而，根据《德国民法典》（Bürgerliches Gesetzbuch - BGB）第852条的规定，对剩余损害的索赔在10年后才会失去时效。而且，《统一专利法院协议》并不包含任何关于时效中止或中断的规定。[11]

1.6 诉讼费用

统一专利法院的管辖权会对诉讼费用产生重大影响：如争议被提交到三个或更多个缔约成员国的法院，可以预见统一专利法院的法院费用至少会低于在各国执行欧洲专利所产生的法院费用总和。[12] 即使统一专利法院运行1年后，似乎也很难预测，诉讼程序所产生的法律和专利律师费用要如何比较。考虑到统一专利法院广泛的管辖权和需要调动的资源(以满足统一专利法院所要求的较短期限)，实际的费用可能比预期的要高，但最终也可以期望可以节省费用。

2. 建议采取的行动

是否选择退出《统一专利法院协议》的管辖范围，必须根据案件具体情况来决定，并适当考虑上述因素。

如果已经有了选择退出的合同义务，这些考虑就可以省却；如果统一专利法院对有关专利的程序已经在进行中，也是如此，因为在这种情况下，选择退出的选项就不再适用。然而，在其他情况下，我们必须仔细思考，就有关专利而言，我们是否真的可以承担在一个单一程序中抹去所有缔约成员国的专利有效性的风险。

一旦做出选择退出的决定，必须通过统一专利法院的案件管理系统进行在线申请，最好是尽早申请。



选择统一专利及其建议

随着新制度的开始，专利申请人可以选择未来的专利仍然是“传统”欧洲专利[13]，或者在UPCA缔约成员国请求统一效力（统一专利）。早在2023年1月1日，欧洲专利局就通过两项过渡性措施[14]，创造了在UPCA于2023年6月1日生效之前提出这一请求的可能性，以及将欧洲专利的授权推迟够长的时间，以便在UPCA生效后提出请求。

1. 影响

统一专利法院将对统一专利有专属管辖权；没有选择退出的选项。因此，在决定统一专利是否有意义时，也应牢记上述关于《统一专利法院协议》管辖权的利弊的观点，以及考虑一些因统一专利的特殊地位而产生的问题。

除了成本问题（不仅是生效和维护成本，还有潜在的诉讼成本），在选择统一专利和单独生效的传统欧洲专利之前，还有许多策略问题需要回答。这些问题主要包括：各自知识产权的经济重要性、预期的实施、权利要求的类型，以及通过它们可以实现的保护范围、任何预期的有效性挑战以及与知识产权有关的未来或现有合同。下面将详细讨论一些基本方面。

1.1 适用法律

统一专利受专利申请者（或者在有若干申请者的情况下，排名在先的申请者）所在国家的法律管辖。[15] 如果所有申请人都不是缔约成员国的居民或营业地不在缔约成员国境内（例如在美国、中国、韩国或日本），则适用德国法律。[16]

在统一专利下，尤其是在有若干申请人的情况下，他们的排名顺序因此有了全新的意义，不应该被低估。

在申请日确定的适用法律决定了统一专利如何转让给其他所有人，许可有何影响，以及共同所有人有何权利和义务。适用法律是最终的，也就是说，即使申请人转让了统一专利或后来改变了营业地，它也不能改变。

1.2 可执行性

如果打算进行广泛的地域保护（例如在医药领域经常出现的情况），以及考虑在若干欧洲司法管辖区进行专利侵权诉讼，则统一专利通常是有利的。统一专利法院的管辖权与

统一专利相联系，不能被减损，其优点是快速和跨国的侵权法庭裁决，可以以直接的方式执行 -- 无论是在临时禁令程序或是在实体程序中。

另一方面，潜在的专利侵权者将更容易对统一专利进行集中挑战，并且在最坏的情况下，在目前的所有17个缔约成员国中将其无效。同样可以预期的是（并已经得到证实），特别是在临时禁令程序中，统一专利法院也将始终严格审查所涉及的专利的法律有效性，因此，专利所有人在这方面将不再能够依赖授权专利的有效性推定（正如现在德国法院审理的侵权纠纷中经常出现的情况）。

1.3 诉讼

统一专利法院有自身的程序规则。[17] 该程序规则为法院提供了关于诉讼程序、取证以及可能被授予的临时和保护措施的广泛选择。至于如何使用以及在何种条件下使用这些选择，将由统一专利法院来确定其做法。因此，在决定是否申请统一效力之前，专利权人应该熟悉这些规则，因为它们包含不同的规定，例如对于最后期限和提交保护性声明的重要性。

例如：

临时禁令（PI）可以在不听取被告的意见（单方）的情况下作出——如德国法律。[18] 这种风险只能通过提交保护性声明来合理应对。[19] 因此，在合适的情况下，应考虑准备一份UPC保护性声明，并及时提交（如有必要，与向德国法院提交的保护性声明平行提交）。UPC保护性声明将在法院保管6个月，与德国保护性声明类似，临时禁令申请人只有在实际提交UPC临时禁令请求时才会知悉它。

1.4 费用

特别是在上述情况下，如果在四个以上的缔约成员国寻求地域保护，并考虑在三个以上的欧洲司法管辖区进行专利侵权诉讼，则统一专利可以提供比在缔约成员国单独生效专利而言更可观的费用节省。

首先，请求统一专利不涉及翻译费用、各国专利律师费或官费，而在《伦敦协议》下这些费用仍会在某些情况下产生。所需要的只是提交一个翻译文本和向欧洲专利局提出一个统一效力请求，这不需要任何费用。[20]

统一专利的成本优势在年费的情况下变得特别明显，尤其在传统欧洲专利需要在四个或更多个欧盟成员国维持时。在前10年，维持统一专利的费用总共为4,685欧元；如果维持整个20年的期限，费用将达到35,555欧元。[21] 相比之下，在目前的17个缔约成员国中，维持传统欧洲专利的年费在20年期限结束时将达到近16万欧元。

传统欧洲专利随着专利期限的推移，可以通过有选择地停止在个别国家维持欧洲专利来节省年费，但在统一专利中，通过部分放弃专利权来节省费用是不可能的。因此，我们也可以考虑，专利产品或工艺的预期市场相关性是否可以支持在不同的国家和不同的时间段内有选择地进行维护，特别是在专利生命周期的最后阶段，只希望在一个或两个国家进行维护。在这种情况下，维护单个生效的总成本可能会大大低于统一专利的成本。

由于统一专利法院对由统一专利引起的法律纠纷有专属管辖权，因此在决定支持或反对时，统一专利法院的诉讼费用也可能是一个考虑因素。[22]

2. 建议采取的行动

在任何情况下都必须尽早决定是否仍在审理中的申请或未来的新申请请求统一效力，因为相应的请求必须在《欧洲专利公报》上公布授予欧洲专利后的一个月内提出；这个期限不能延长。[23] 相关的申请表格可在欧洲专利局获得。[24]

如果倾向于申请统一专利（如果还有时间的话），应战略性地考虑在最重要的市场上确保双重保护（再获得国家保护），以减轻统一专利被集中无效的影响。实用新型的拆分将是另一种选择，可以结合两种制度的优势，当然也要付出额外的成本。

PART III

让合同考虑统一专利法院

统一专利和统一专利法院的引入也给技术合同带来了重大变化，如专利许可协议、研发合同和技术转让协议等等。因此，建议审查已经签订的或正在准备的合同，看它们是否与新制度以及其中的规定相一致，例如，关于申请和转让统一专利时的诉讼权、选择退出、司法执行和保护。根据具体情况，在现有和未来知识产权的共同所有权、专利申请中申请人的顺序、申请策略、诉讼地位或适用法律等问题上，可能需要对以前的合同条款进行调整。

例子：

之前，在未来知识产权的合同（如研发合同）中，只需规定（共同）所有权和决定未来的发明是国家专利还是欧洲专利申请就已足够，而现在有必要规定其他方面，以适当保障各方的利益。如前所述，在知识产权共同所有权的情况下，谁被指定为第一申请人是至关重要的。此外，还需要明确由谁来决定申请统一效力，以及何时和根据哪种决策机制来决定选择退出或选择加入。

当重要的知识产权被对外许可或对内许可时，也必须作出类似的考虑。在这种情况下，也应及时审查现有的许可协议，以确定是否需要根据新制度的规定进行调整。如有必

要，应积极主动地与各合同方进行会谈，在必要时修改或补充合同条款。下面将详细讨论一些可能需要修改的合同条款以及相关的考虑。

1. 知识产权的申请和维护

尽管登记选择退出的是专利权人，但决定专利是否应该选择退出的往往是被许可人。这也适用于决定是将一项专利作为集合专利单独在缔约成员国生效，还是将其注册为具有统一效力的统一专利。

1.1 未来和未决申请

专利申请初期的合同规则在很大程度上不受引入新制度所影响。无论选择统一专利或是传统的集合专利，它们初期在欧洲专利局的途径是相同的。只有在参与加强合作的所有25个成员国[25]都获得了欧洲专利之后，才必须决定是否为目前17个缔约成员国请求统一效力。

如果被许可人（而非所有人）有可能决定“是否”请求统一专利，则必须在许可协议中具体规定。由于请求统一效力[26]的一个月期限时间很短，且不能延长，因此建议缔约各方就这个问题进行澄清或达成协议，如果可能的话，在授予欧洲专利之前。当然，这也适用于未决的专利申请。

如果决定支持统一专利，可能需要对合同进行进一步调整。例如，在传统欧洲专利的情况下，有可能而且通常默认将审查（申请和维护）和维持（法律辩护和执行）之间的权限分开，而在统一专利的情况下，这种分开是不可能的，它只能作为一个专利在缔约成员国的整个地域中进行维护或辩护。另一方面，为个别缔约成员国许可统一专利仍有可能。

如果与若干被许可人就未来或当前的专利申请签订了针对不同国家或地区的若干许可协议，则问题就变得更加复杂。需要就合同审查和调整进行非常密切的协商，因为赞成统一专利的决定可能会影响若干合同和若干合同方的权利。

在修改合同的相关条款时，各方需要承诺一个严格的程序，例如关于未来的协商和协调，以免错过申请统一专利的一个月期限。这不仅应包括立即通知另一方根据《欧洲专利公约》第71(3)规则授予欧洲专利的意向的义务，而且还应规定协调和决策的时间限制。一般建议在专利授权之前就讨论和解决这个问题。在理想情况下，这可以通过一个涵盖这一内容的特别条款来实现，该条款独立于与第三方的侵权纠纷条款而存在。

1.2 已授予的知识产权

如果合同中包括已经授予的欧洲专利或补充保护证书，一般来说不需要调整合同中已经约定的维持这些权利的义务。

2.1 在现有欧洲专利的情况下，支持或反对统一专利法院管辖权的决定

根据《统一专利法院协议》第83(3)条，只有“欧洲专利的所有人或申请人 [...]”可以选择退出。根据现行法，被许可人在这个问题上没有发言权。考虑到明确的措辞，这也必须适用于独占被许可人，即使独占许可，至少根据德国的法律解释，被认为具有物权效力。如果知识产权有一个以上的所有人或申请人，所有人都必须共同决定“是否”选择退出并要求退出（或由共同授权的代表要求退出）。这既适用于典型的共同所有权的情况，也适用于欧洲专利的国家部分的所有权在不同的当事人之间分割的情况。[27]

在实践中，首先要问的是，现有的合同条款，通常不可能预见到统一专利法院的出现和选择退出的可能性，因此是否可以通过类比，扩展到现在的可能性。这只能在考虑到各自条款的实际措辞的基础上逐案回答。然而，在许多情况下，至少会存在相当大的法律不确定性。因此，我们强烈建议调整现有的合同，纳入处理这些问题的明确条款。

此外，应该注意的是，选择退出（或后来选择加入）意味着合同双方的新的责任、权利和义务。因此，严格来说，单单让目前在合同上负责申请和维护欧洲集合专利的一方现在也对选择退出这个影响极其深远的问题拥有无限的自由裁量权是不对的。

如果无法对合同条款进行足够及时[28]的协商一致的修正，可能会出现这样的情况，即许可人有必要选择退出，以避免其知识产权因以下原因而在不期望的法院被提起诉讼：获正式授权的许可持有人的非协调行动（禁止令、侵权诉讼）或因第三方（引起）的行动（无效或消极确认诉讼）（在统一专利法院的情况下，这将涉及集中无效诉讼的风险）。

对于现有欧洲专利的合同来说，还必须确保一旦就选择退出达成共识，就必须非常迅速地采取行动，以避免在选择退出宣布登记前，专利在统一专利法院遭到诉讼，而这将永久地阻止选择退出的生效。在这里，将一个非常密切的磋商过程与相应的行动义务达成协议也是至关重要的。

涵盖这些方面的合同条款应如何具体制定，在很大程度上取决于被许可技术的性质、相关领域和各方之间的角色分配。

2.2 排他性许可的财产权

在排他性许可协议中，通常打算并同意由被许可人负责在协议覆盖的地域内执行权利和保护被许可的财产权。如果已在不同的地域向不同的合同方授予排他性许可，各自国家的被许可人在发生法律纠纷时，通常更容易向本国法院提起诉讼，换句话说，就是不申请统一专利并作出选择退出的宣布。[29] 否则，就会发生被许可人通过援引UPC而相互阻挠，甚至使知识产权受到集中无效挑战的情况。在没有相应的合同规定的情况下，专利所有人因此有可能在其生效的所有成员国中失去他们的知识产权。

2.3 针对第三方的执行——谁有权提起诉讼？

关于被许可人和许可人之间的关系，《统一专利法院协议》第47(2)条规定了诉讼权的问题：

“除非许可协议另有规定，同专利所有人，专利的排他性许可持有人有权向法院提起诉讼，但必须事先通知专利所有人。”

因此，如果专利所有人希望避免非自愿地卷入法律诉讼，这个问题必须在合同中解决。然而，目前还不清楚如何定义UPCA下的排他性许可。仅有地域限制的许可的被许可人在多大程度上可以获得统一专利法院对所有UPCA缔约国的裁决，这个问题到目前为止似乎还没有得到解决。然而，在被许可人的地域之外存在着溢出效应的巨大风险。《统一专利法院协议》第34条规定：

“对于欧洲专利，法院的裁决应涵盖对欧洲专利具有效力的缔约国的地域”。

这是统一专利法院的关键基础原则之一。例如，这意味着在有地域限制的被许可人提起的侵权诉讼中获得的禁令很可能在所有UPCA缔约国生效，甚至在保留给许可人或授予另一个排他性许可人的地域中。在任何情况下，如果没有适当的合同规定，现有欧洲专利的被许可人就有可能通过向统一专利法院提起诉讼来剥夺专利所有人选择退出的可能性，此外，还可能使该专利在所有缔约成员国面临被无效的危险。这是因为提起诉讼会自动确认统一专利法院的管辖权，使选择退出不可能实现。另一方面，在统一专利法院的诉讼中，专利所有人有可能在任何时候加入被许可人提起的诉讼。[30] 如果合同方不希望发生这种情况，就必须在许可协议中加入相应的条款。如果已授予若干有地域限制的排他性许可，或者如果被许可人已凭借合同获得提起诉讼的权利，澄清事实就变得更加迫切。为了防止发生任何令人不快的意外，对已经存在的欧洲专利来说，经验法则应该是：授予的许可越多，就越需要尽早选择退出有关的知识产权，就越迫切需要审查并在必要时调整许可协议。

2.4 针对第三方挑战的法律辩护

另外，在第三方对有关知识产权的有效性提起诉讼的情况下，建议各方在整个诉讼过程中交换信息，并相互通报诉讼情况。在统一专利法院的代表权适用与《欧洲专利公约》相同的规则。在EPC缔约国有住所或主要营业地的专利所有人，可以在欧洲专利局有关统一专利的诉讼中代表自己行事。[31] 代表可以通过个别授权或一般授权获得授权。与统一专利有关的所有程序都需要额外授权。[32]

3. 在共同申请的欧洲专利申请中，哪个共同申请人应该被排名在先？

在提交申请时，根据申请人的所在地或营业地所在的成员国的法律（如果该成员国已经加入了统一专利体系），则认为统一专利是财产对象。

因此，一旦决定支持统一专利，合同中的法律选择就变得尤为重要。其中一些国家法律规则将是默认的规则，可以通过当事人之间的相反协议（例如精心起草的共同所有权条款）而不适用。其他规则将是强制性的（例如，有效的转让或许可须遵守的手续），即使通过协议，当事人也不能背离这些规则。很明显，“统一专利”的处理方式可能非常不同，这取决于个案的具体情况。因此，在申请统一专利之前，为了避免出现不愉快的意外，各方应该已经仔细研究了最终适用的法律。因此，申请人的排名顺序是至关重要的，申请人应仔细考虑，如有必要，在合同中说明在欧洲专利申请中的哪一方将被排名在先。在作者看来，为了建立这方面的法律确定性和明确性，非常值得考虑在登记册中注明适用于各自的统一专利的法律。但是，至少到目前为止还没有这样的计划。

统一专利适用法律的实际意义的一个例子，可在继承保护的规定中查看。根据德国法律，权利的转让或许可的授予并不影响之前授予第三方的许可（所谓的继承保护，《德国专利法》第15(3)条）[33]，所以一般认为没有必要制定涵盖这种情况的特殊合同条款。特别是，独占被许可人保留了提出禁令救济、召回和销毁的权利。相应的继承保护在美国也是众所周知的，尽管在许多其他国家，如荷兰、法国、意大利或英国并不如此。[34] 在法国和意大利，许可的转让或授予必须登记，以便可以对抗第三方。[35]

4. 建议采取的行动

随着统一专利和统一专利法院的引入，有许多新的决策可能性应该被考虑到，特别是在缔结未来的技术合同时，或者可能需要对现有合同进行修改时。统一专利法院和统一专利意味着现有的合同可能会产生与原来设想不同的影响，而且该制度引起了一些新的问题，而这些问题在签订合同时不一定被考虑到。

同时，统一专利的法律来源在权利转让、许可、强制许可和在先使用权等方面包含了许多监管空白，需要由国家法律加以弥补。因此，法律的选择是非常重要的。其结果并非一致性，而是多样性。[36] 因此，专利权人须了解哪个国家的法律适用于他们的统一专利，比如说，重组他们在欧洲的业务是否会导致更有利的安排。

在法律顾问的协助下，审查与专利有关的合同和与许可有关的标准表格，以确保这些表格符合最终适用于未来统一专利的国家法律。对于与专利有关的合同，特别是关于产权申请和管理方面的责任和费用分配的合同条款（所谓的“审查和维护条款”），以及关于权利执行的条款（所谓的“执行条款”）和对法律现状的攻击的法律辩护，均应进行审查，并在必要时适应新情况。

一般来说，最好是确定对目前的法律状况至关重要的方面，再询问是否会受到新制度的影响。

(作者非常感谢他们的研究助理Sandra Spensberger为本文的准备工作做出了巨大贡献。)

◆ 注释

[1] [<https://mp.weixin.qq.com/s/MQgyF4agzbSDsi0M0f6Zqw>]

[2] 统一专利法院协议，理事会文件16351/2/12 REV 2, OJ C 175/1, 20.06.2023, 第1-40页。

[3] 请勿与“日出期”相混淆，“日出期”是《统一专利法院协议》生效前的准备阶段。

[4] 参见《统一专利法院程序规则》第23-28条，https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf [2023年4月4日]。

[5] 就速度而言，UPC似乎不太可能在不久的将来成功地超过例如根据《德国专利法》第143条对专利侵权诉讼拥有管辖权的德国地方法院。

(本文仅代表作者观点，不代表知产力立场)

封面来源 | Pixabay

往期热文

中国专利这十年



点击阅读

大话专利战（第二章）



点击阅读

专利制度500年，谁将构建新秩序？



点击阅读

从专利维度看“蔚小理”与比亚迪的技术差距



点击阅读



投稿、约稿请添加

商务合作 15901308463
知产小管家 18611183071
投稿邮箱 tougao@zhichanli.com
网站 https://www.zhichanli.com



知产小管家微信

· 知产力媒体服务 ·

稿件撰写 | 广告投放 | 人才招聘 | 媒体合作 | 活动策划 | 视频制作 | 舆情监控 | 专家智库

· 知产宝数据工具 ·

裁判文书 | 商标评审 | 商标专库 | 角色分析 | 法律法规 | 开庭公告 | 行政处罚 | 知产资讯

· 知产宝数据服务 ·

数据透视 | 律师名片 | 市场调查 | 专利分析 | 技术评估 | 行业调研 | 研究咨询 | 知产风控

知产力全媒体矩阵

已入驻平台



专栏合作



为创新聚合知识产权商业解决方案

Integrating intellectual property business solutions for innovation

上一篇

肺癌靶向药泰瑞沙被判侵权惠氏，阿斯利康暂落下风

下一篇

附判决 | 6.4亿元赔偿创纪录！吉利诉威马侵犯技术秘密案终审判决出炉

阅读 2143



分享 收藏 9 6

广告位 Suk Garden 蔬果园 唯品会

10倍洁净力，1颗洗1桶脏衣，谷爱凌推荐使用 蔬果园洗衣凝珠

谷爱凌 蔬果园品牌代言人

蔬果园 洗衣凝珠

买蔬果园洗衣凝珠 上唯品会 低至2.2折起

唯品会 vip.com 立即领取

喜欢此内容的人还喜欢

Top40名单！中国涉外商标代理机构服务能力发布

我常看的号 知产力



小米遭PAE在法国、印度起诉，诉讼背后暗藏许可费率玄机？

我常看的号 IPRdaily



60万定律：在一线城市任何职业，只要年薪超过60w，基本上都要放弃自己的个人生活

1个朋友分享 猪小猴

60万定律是个难题
60万年薪是一个让很多年轻人感到自豪的数字，但很多人却感到压力山大，甚至感到迷茫。

对一个月薪5000，年薪6万的人来说，60万年薪，对于一线城市的人来说，意味着生活质量和压力也将会有所提升。

但同时，随着生活水平的提高，社会竞争也越来越激烈，想要在一线城市立足，需要付出更多的努力。

写下你的留言