

# 歐盟單一專利制度介紹

董延茵

## 壹、前言

## 貳、單一專利

- 一、參與會員國
- 二、單一效力之取得
- 三、過渡措施
- 四、年費
- 五、開放授權
- 六、權利耗盡與先用權

## 參、單一專利法院

- 一、法院組織
- 二、法院管轄
- 三、上訴、再審與執行
- 四、退出單一專利法院管轄
- 五、訴訟當事人與訴訟代理人

## 肆、結語

---

作者現任職於經濟部智慧財產局國際事務及綜合企劃組。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

歐洲專利公約（the European Patent Convention）於 1977 年生效後，申請人可以向歐洲專利局（European Patent Office）提出 1 個專利申請案，並在取得歐洲專利（European Patent）後，在其所選定的歐洲專利公約成員國發生效力，大幅減少申請人向個別歐盟會員國申請專利的費用及相關作業。

歐洲專利公約雖然簡化了歐洲地區的專利申請、審查與異議程序，但專利在選定成員國的生效仍有翻譯、公告及委任代理人等費用，且後續之執法與無效程序仍屬個別成員國的權責，因此，歐盟國家仍持續就相關議題進行討論。2012 年歐洲議會及歐盟理事會通過第 1257/2012 號條例，為具有單一效力的歐洲專利——單一專利（Unitary Patent）建立法律基礎，其後 25 個歐盟會員國在 2013 年 2 月簽署單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court），作為單一專利法院成立的基石，單一專利制度從而建立，成為在歐盟會員國專利取得、維護與執法的重要里程碑。

依據單一專利法院行政委員會規畫，單一專利制度將在 2023 年 6 月 1 日正式上路，隨著單一專利法院開始運作，這個制度的實際面貌將更為清晰，使用人應如何有效利用也會更為清楚，值得吾人持續關注。

關鍵字：單一效力、單一專利、單一專利法院

Single Effect、Unitary Patent（UP）、Unified Patent Court（UPC）

## 壹、前言

為了簡化在歐盟的專利申請程序，16 個歐盟會員國在 1973 年簽署歐洲專利公約（the European Patent Convention, EPC），EPC 於 1977 年生效，歐洲專利局（European Patent Office, EPO）也在同一年開始運作。自此，申請人可以向 EPO 提出 1 個專利申請案，並在取得歐洲專利（European Patent, EP）後，在其所選定的 EPC 成員國發生效力，大幅減少申請人向數個歐盟會員國申請專利的費用及相關作業。時至今日，歐洲專利已涵蓋 39 個成員國、1 個延伸國及 4 個認可國。

EPC 雖然簡化了歐洲地區的專利申請、審查與異議程序，但專利在個別選定成員國的生效仍有翻譯、公告及委任代理人等費用，且後續之執法與無效程序仍屬個別成員國的權責，專利權人還須面對在數成員國維權的高昂成本，甚至對於專利有效性及侵權行為成立與否的不同判斷。

單一專利制度意欲在歐盟跨越會員國建立具單一效力的專利，因此就專利權利及後續執法效力必須具有單一性，具體設計包含單一專利（Unitary Patent, UP）與單一專利法院（Unified Patent Court, UPC）兩部分。2012 年歐洲議會及歐盟理事會通過第 1257/2012 號「單一專利保護條例（Unitary Patent Regulation, UPR）」，為具有單一效力的歐洲專利——單一專利，建立法律基礎，2013 年 2 月 25 個歐盟會員國簽署單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court, UPCA），成為整合在歐盟會員國專利取得、維護與執法的重要里程碑。

單一專利制度預定 2023 年 6 月 1 日正式實施，考量國內在該發展的進程中雖陸續有相關報導，但尚缺乏整合性的資訊，在單一專利制度即將上路之際，本文擬分別就單一專利與單一專利法院作一簡要介紹，期能提供各界參考。

## 貳、單一專利

為在歐盟建立具有單一效力的專利制度，經過長時間的努力，仍因為語言與訴訟管轄權等問題遲遲無法在會員國間達成共識，因此，25 個會員國依據歐洲聯盟條約（Treaty on European Union）第 20 條「加強的合作（enhanced

cooperation) 」規定，就建立單一專利保護加強合作，終於第 1257/2012 號「單一專利保護條例」<sup>1</sup>及第 1260/2012 號「單一專利翻譯條例 (Unitary Patent Translation) 」<sup>2</sup>於 2012 年 12 月 17 日經簽署成為歐盟法律。

為了制定次位階法規範，EPO 行政理事會下設立之專責委員會 (Select Committee)，並在 2015 年通過單一專利保護規則 (Rules relating to Unitary Patent Protection)<sup>3</sup>，及單一專利保護規費規則 (Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection, RFeesUPP)，規範 EPO 執行單一專利相關任務及單一專利的年費、減免與補貼等事宜。

## 一、參與會員國

截至 2022 年底，歐盟 27 個會員國已有 25 個會員國參與單一專利保護加強合作，而西班牙因為語言問題自始即未參與，克羅埃西亞在 2013 年 7 月加入歐盟後，尚未參與此合作。至於英國，則是在 2020 年脫歐後不再屬於此加強合作的一員。

為了使單一專利在參與會員國間具有一致性的保護與效力，單一專利保護條例第 18.2 條規定：經登記於單一專利保護註冊簿之專利，僅在其登記之日單一專利法院對單一專利具有專屬管轄之參與會員國，始具有單一效力。亦即，單一專利效力並不及於參與加強合作但未批准單一專利法院協議的會員國。

截至 2022 年底，歐盟有 17 個參與加強合作的會員國<sup>4</sup>已批准單一專利法院協議，這些國家也是單一專利制度上路後單一效力可及的國家。此「第一代」單一專利的效力不會擴及於後續批准或加入單一專利法院協議之會員國，而每一代

<sup>1</sup> REGULATION (EU) No 1257/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection.

<sup>2</sup> COUNCIL REGULATION (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements.

<sup>3</sup> Rules relating to Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and to Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements.

<sup>4</sup> 奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞及瑞典。

的單一專利都是如此<sup>5</sup>。換言之，歐洲專利申請人要在這17個會員國以外的EPC成員國取得專利保護，例如愛爾蘭、匈牙利、波蘭及英國，仍需指定進入該等國家。

## 二、單一效力之取得

單一專利指在參與會員國具有單一效力之歐洲專利<sup>6</sup>，具體而言，單一專利在所有參與會員國取得相同的保護並具有相同的效力，其權利之限制、移轉、撤銷與失效必須及於所有參與會員國，但授權可就全部或部分參與國為之<sup>7</sup>。

單一專利架構在歐洲專利上，要取得單一效力必須先取得歐洲專利，因此仍須向EPO提出申請，並經EPO審查。為了配合單一專利必須在參與會員國有相同請求項限制，EPO自2022年9月1日起提供免費的擴充檢索（top-up search），亦即在歐洲專利及專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）申請案外，額外檢索申請在先公開在後之會員國專利申請案，並於發給核准審定通知書時一併提供給申請人<sup>8</sup>，以利申請人在提出單一效力請求前，考量是否調整請求項範圍。

EPO准予專利並登載於歐洲專利公報後的1個月內<sup>9</sup>，欲取得單一效力的申請人必須：

- （一）向EPO提交單一效力的申請，前提是該歐洲專利於所有參與會員國有完全相同的請求項<sup>10</sup>。
- （二）在過渡期（單一專利制度實施後的6年內，最長不超過12年）須同時提交專利說明書的譯文<sup>11</sup>：1、在EPO程序以法文或德文為之時，必須提交英文譯文；2、在EPO程序以英文為之時，可提交英文以外的任何歐盟官方語言之譯文。EPO會公告譯文，但譯文不具法律效力，僅作為參考之用。

<sup>5</sup> *When will the Unitary Patent system start*, EPO, <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/start.html> (last visited Nov. 28, 2022).

<sup>6</sup> 單一專利保護條例第2(c)條。

<sup>7</sup> 單一專利保護條例第3.2條。

<sup>8</sup> *EPO introduces systematic top-up search for earlier national rights*, EPO, <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html> (last visited Dec. 11, 2022).

<sup>9</sup> 單一專利保護條例第9.1(g)條、單一專利保護規則第6.1條。

<sup>10</sup> 單一專利保護條例第3.1條、單一專利保護規則第5.2條。

<sup>11</sup> 單一專利翻譯條例第6條、單一專利保護規則第6.2(d)條。

向 EPO 提交單一效力的申請無須支付費用，在 EPO 將歐洲專利登載於單一專利保護註冊簿（Register for unitary patent protection）後，該專利自其登載於歐洲專利公報之日起具有單一效力。此外，申請人選擇取得單一專利保護後，就該等給予單一專利保護的會員國，不能再取得歐洲專利保護<sup>12</sup>。

倘單一效力之申請未在 EPO 准予專利並登載於歐洲專利公報後的 1 個月內提出，或所欲取得單一效力之歐洲專利不符合於所有參與會員國有完全相同請求項的要件，則該申請將被駁回<sup>13</sup>。至於申請書內容未完備或未提交譯文，則有 1 個月的補正時間，該期間不能延長<sup>14</sup>。不服單一效力申請被駁回的申請人可於收到 EPO 處分書後 3 周內向中央法院（單一專利法院之初審法院）提起上訴<sup>15</sup>。

EPO 會備置單一專利保護註冊簿，記載單一專利的法律狀態，包括：授權、移轉、無效及專利已失效等資訊<sup>16</sup>。

### 三、過渡措施

依據單一專利法院網站在 2022 年 10 月 6 日公布的單一專利法院實施路徑圖<sup>17</sup>，及 12 月 5 日公布的時程調整訊息<sup>18</sup>，顯示德國將於 2023 年 2 月交存單一專利協議批准書，2023 年 3 月 1 日開始日出階段（sunrise period）——單一專利法院正式運作前的準備期間，單一專利協議將於 2023 年 6 月 1 日生效。

在單一專利協議生效之日（即單一專利制度實施之日）或其後取得註冊之歐洲專利才具有請求單一效力的資格，為了鼓勵申請人利用單一專利制度，EPO 針對已進入核准審定最後階段的申請案，亦即 EPO 依歐洲專利公約施行細則第 71（3）條規定發給核准審定書（Intention to Grant, IGRA）之申請案，提供兩種過

<sup>12</sup> 單一專利保護條例第 4.2 條。

<sup>13</sup> 單一專利保護規則第 7.2 條。

<sup>14</sup> 單一專利保護規則第 6.3 條。

<sup>15</sup> 單一專利法院協議第 32.1（i）條、第 33.9 條、單一專利法院程序規則第 97.1 條。

<sup>16</sup> 單一專利保護條例第 9.1（b）、（h）條。

<sup>17</sup> *Latest state of play in view of the launch of the Unified Patent Court*, UPC, <https://www.unified-patent-court.org/en/news/latest-state-play-view-launch-unified-patent-court-0> (last visited Nov. 29, 2022).

<sup>18</sup> *Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023*, UPC, <https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023> (last visited Dec. 11, 2022).

渡措施：單一效力早期請求（early request for unitary effect）及緩發准予專利決定之請求（request for a delay in issuing the decision to grant a European patent）<sup>19</sup>，說明如下：

#### （一）單一效力早期請求

早期請求讓申請人可就已核發核准審定書之專利申請案，於2023年1月1日至5月31日間提出單一效力的請求<sup>20</sup>，無須等到單一專利制度實施後才提出申請，EPO會在單一專利制度實施後將該專利登載於單一專利保護註冊簿。

例如歐洲專利申請人於2023年1月16日收到EPO發給之核准審定書，依規定，申請人應該在5月26日前繳費及提交專利說明書譯文。假設申請人於5月2日繳費及提交譯文，依EPO工作排程，會在6月7日公告准予專利，則申請人可在6月7日之後1個月的時間內提出單一專利效力之請求。透過早期請求措施，申請人可於2023年1月16日至5月31日間提出早期請求，無須等到6月7日以後再提出。

#### （二）緩發准予專利決定之請求

此措施讓申請人可就已核發核准審定書之專利申請案，在2023年1月1日<sup>21</sup>至依核准審定書履行繳費與提供譯文等事宜之期限末日，提出緩發准予專利決定之請求，使得本來會在單一專利協議生效日前註冊之歐洲專利，得透過延後准予專利，得以利用單一專利制度取得單一效力。

例如申請人在2022年9月16日收到EPO發給之核准審定書，依規定，申請人必須在2023年1月26日前繳費及提交專利說明書譯本，依EPO

<sup>19</sup> *Supporting users in an early uptake of the Unitary Patent*, EPO, <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html> (last visited Dec. 23, 2022).

<sup>20</sup> *Starting date of EPO transitional measures remains 1 January 2023*, EPO, <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221206.html> (last visited Dec. 13, 2022).

<sup>21</sup> *Id.*

工作排程，EPO 會在 6 月 1 日單一專利制度實施前准予專利，而無法請求單一效力。欲利用單一專利制度的申請人可在 2023 年 1 月 1 日至 1 月 26 日間提出緩發准予專利決定之請求，則 EPO 會延到單一專利制度實施後准予專利，讓申請人可提出單一效力之請求。就此情形，申請人也可以選擇在 2023 年 1 月 1 日至 5 月 31 日間提出早期請求，達到相同效果。

#### 四、年費

單一專利權人必須逐年繳交其專利登載於歐洲專利公報翌年及其後之專利年費<sup>22</sup>，次年度年費繳交期限為歐洲專利申請日所在月份的末日，申請人可以提前繳交，但以 3 個月為限。倘未於期限內繳交，仍得於期限屆滿後 6 個月內繳交，但須額外支付年費 50% 的滯納金<sup>23</sup>。

單一專利權利自歐洲專利申請日起算 20 年，未依規定繳納年費或滯納金將導致權利於繳費期限當日失效<sup>24</sup>。專利權人倘「已盡適當注意義務」(all due care required by the circumstances having been taken) 仍延誤期限時，可於導致延誤之事由消滅後 2 個月內以書面向 EPO 請求回復權利 (re-establishment of rights)，費用為 665 歐元，並繳納應繳之年費<sup>25</sup>。

#### 五、開放授權 (Licences of right)

單一專利權人可以向 EPO 提出將授權任何人使用其發明之開放授權聲明<sup>26</sup>，EPO 會將該聲明登載於單一專利保護註冊簿<sup>27</sup>，自該聲明之後所需繳納之年費可享有 15% 的減免<sup>28</sup>。

<sup>22</sup> 單一專利保護條例第 11 條。

<sup>23</sup> 單一專利保護規則第 13 條、單一專利保護規費規則第 2 條。

<sup>24</sup> 單一專利保護規則第 13 條、單一專利保護規費規則第 14 條。

<sup>25</sup> 單一專利保護規費規則第 2.2 條、EPC 規費規則第 2.1.13 條。

<sup>26</sup> 單一專利保護條例第 8 條。

<sup>27</sup> 單一專利保護規則第 12.1 條。

<sup>28</sup> 單一專利保護規費規則第 3 條。



## 六、權利耗盡與先用權

除非權利人有反對專利產品進一步為商業上利用的合法事由，單一專利的權利在權利人或得其同意之人將專利產品投放歐盟市場後耗盡<sup>29</sup>，因此單一專利制度採區域耗盡原則。

倘一發明已在單一專利協議之締約會員國（Contracting Member State, CMS）取得國家專利，則任何人可基於先使用或持有該發明，就該發明在該締約會員國享有專利之相關效力<sup>30</sup>。依據此規定，先用權僅限於特定締約會員國。

## 參、單一專利法院

為了在歐洲能進行有效率的專利執法與專利挑戰，降低同時在數國家法院提起訴訟的法律不確定性，並建立簡單、快速且有效的訴訟程序，2013年2月19日歐盟25個會員國簽署「單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court）」，僅西班牙、波蘭未簽署<sup>31</sup>，而英國則在2020年7月20日撤回對於單一專利法院協議的批准，退出單一專利法院體系<sup>32</sup>。截至2022年12月底，歐盟有17個會員國已批准單一專利法院協議，這些國家也是單一專利制度上路後單一效力可及的國家<sup>33</sup>。

依據單一專利法院協議第89條規定，協議將在包括協議簽署前一年擁有有效歐洲專利最多的3國家（德、法、英，英國脫歐後為義大利）在內的第13個會員國交存批准書後第4個月的第一天生效，截至2022年底，除德國外，已有12個國家（包括法國、義大利）批准與交存批准書。德國已批准協議，只要單一專利法院完成所有準備程序，德國將交存批准書，啟動日出階段。依據單一專利法

<sup>29</sup> 單一專利保護條例第6條、單一專利法院協議第29條。

<sup>30</sup> 單一專利法院協議第28條。

<sup>31</sup> 奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典及英國。

<sup>32</sup> Amanda Solloway, *Unified Patent Court Statement made on 20 July 2020*, UK Parliament, <https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-07-20/HCWS395> (last visited Nov. 29, 2022).

<sup>33</sup> 奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞及瑞典。

院網站公告，日出階段將於 2023 年 3 月 1 日開始，單一專利法院協議將於 2023 年 6 月 1 日生效，單一專利法院也會在同日開始受理案件<sup>34</sup>。

單一專利法院係以單一專利法院協議作為基礎，另為確保協議有效執行與運作，單一專利法院下設行政委員會（Administrative Committee）<sup>35</sup> 決定次級規則，而該委員會已通過單一專利法院程序規則（Rules of Procedure of the Unified Patent Court）及法院費用表<sup>36</sup>，均於 2022 年 9 月 1 日生效。

## 一、法院組織

單一專利法院包含一審法院及上訴法院，上訴法院位於盧森堡，一審法院分為中央法院（central division）、地方法院（local division）及區域法院（regional division），中央法院位於巴黎，原規劃在英國倫敦及德國慕尼黑設分支機構，並負責審理特定國際專利分類（International Patent Classification, IPC）技術領域案件<sup>37</sup>，英國退出單一專利法院體系後，截至 2022 年底尚未決定取代倫敦法院的地點。

參與單一法院協議的會員國可請求於其境內設立地方法院，並可依受理案件量要求增設，最多可設置 4 個地方法院，兩個以上的參與會員國可共同請求設立區域法院，區域法院可在法院所在地以外的地點進行聽訟<sup>38</sup>。

依據行政委員會 2022 年 7 月 8 日的決議，奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、義大利、葡萄牙、斯洛維尼亞及荷蘭等 9 個會員國將各設立 1 個地方法院，德國境內設立 4 個地方法院，地點為杜賽道夫、漢堡、曼海姆及慕尼黑。另在斯德哥爾摩設立一個北歐波羅的海區域法院<sup>39</sup>。

<sup>34</sup> *supra* note 18.

<sup>35</sup> 單一專利法院協議第 11 條。

<sup>36</sup> *Administrative Committee*, UPC, <https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/administrative-committee> (last visited Nov. 19, 2022).

<sup>37</sup> 單一專利法院協議附錄 II，巴黎法院負責（B）作業、運輸、（D）紡織、造紙、（E）固定建築物、（G）物理、（H）化學；倫敦法院負責（A）人類生活必需品、（C）化學、冶金；慕尼黑法院負責（F）機械工程、照明、加熱、武器、爆破。

<sup>38</sup> 單一專利法院協議第 7 條。

<sup>39</sup> Decision of the Administrative Committee of 8 July 2022 on the Set-up of local and regional divisions of the Court of First Instance of the Unified Patent Court.

在 2022 年 10 月 19 日，行政委員任命了 85 位法官，其中 34 位為法律背景法官，51 位為技術背景法官<sup>40</sup>，這些法官組成法官團<sup>41</sup>。

一審法院的地方及區域法院係由 3 位具法律背景的法官組成多國籍合議庭，審理案件較少的法院（連續 3 年平均少於 50 件）由 1 位當地法官及 2 位不同於當地法官國籍，依個案自法官團指派之法官組成；審理案件較多的法院（連續 3 年平均每年有 50 件或多於 50 件）則由 2 位當地法官及 1 位不同於當地法官國籍，自法官團指派之法官組成，該法官依法院需要可以為長期派任。依一方當事人請求或合議庭認為有需要，可請求 1 位技術背景法官加入合議庭<sup>42</sup>。

一審之中央法院原則上由 2 位不同國籍之法律背景法官與 1 位技術背景法官組成多國籍合議庭，就有關 EPO 所為處分之案件，則由 3 位不同國籍的法律背景法官組成合議庭。就一審案件，當事人可合意由一位具法律背景的獨任法官審理<sup>43</sup>。

上訴法院的合議庭由 3 位不同國籍的法律背景法官與 2 位技術背景法官組成，關於 EPO 處分之上訴案件，則由 3 位不同國籍的法律背景法官組成合議庭<sup>44</sup>。

## 二、法院管轄

單一專利法院管轄包括：單一專利、歐盟藥品補充保護證書及未退出（opt out）單一專利法院管轄之歐洲專利與歐洲專利申請案<sup>45</sup>。

單一專利法院對專利侵權案件、未侵害專利權宣告案件、暫時性保護措施與禁制令、專利無效宣告案件，及 EPO 執行單一專利保護條例所為處分之訴（包括否准單一效力申請）等，具有專屬管轄權<sup>46</sup>。

<sup>40</sup> *Unified Patent Court judicial appointments and Presidium elections*, UPC, <https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections> (last visited Dec. 2, 2022).

<sup>41</sup> 單一專利法院協議第 18 條。

<sup>42</sup> 單一專利法院協議第 8.1-8.5 條。

<sup>43</sup> 單一專利法院協議第 8.6-8.8 條。

<sup>44</sup> 單一專利法院協議第 9 條。

<sup>45</sup> 單一專利法院協議第 3 條規定，單一專利法院協議適用於單一專利、補充保護證書、在單一專利法院協議生效之日未屆期或協議生效日後始獲准且未選擇退出（opt out）單一專利法院管轄之歐洲專利，及在單一專利法院協議生效之日仍在審查中或協議生效日後始提出且未選擇退出（opt out）單一專利法院管轄之歐洲專利申請案。

<sup>46</sup> 單一專利法院協議第 32 條。

一審法院管轄說明如下：

- (一) 專利侵權案件：原則上侵權行為發生地之地方法院／區域法院，或被告／被告之一（多數被告時）住所、主營業所或營業處所（無住所或主營業所時）所在地之地方法院或區域法院具有管轄權。當被告之住所、主營業所或營業處所不在締約會員國境內時，案件由侵權行為發生地之地方法院／區域法院管轄，中央法院亦有管轄權，倘侵權行為發生地無地方法院或區域法院，則由中央法院管轄<sup>47</sup>。
- (二) 專利無效反訴案件：審理侵權訴訟的地方或區域法院，可於聽取當事人意見後，在一位技術法官協助下繼續審理全案；或將無效反訴移送中央法院審理，並暫停或繼續侵權訴訟案的審理；或在雙方當事人同意下，將全案移送中央法院審理。
- (三) 就專利無效宣告案件，以中央法院為管轄法院。倘就該專利當事人已在地方或區域法院有侵權案件繫屬中，則無效宣告案件應向該繫屬法院提起<sup>48</sup>。倘當事人係在無效宣告案件於中央法院繫屬後始就系爭專利提出侵權訴訟，則侵權訴訟管轄法院同前述（一）。就侵權案件之審理，法院可依前述（二）之方式處理<sup>49</sup>；提起侵權訴訟係在無效宣告案件提起的3個月內，則中央法院應暫停無效案件的審理<sup>50</sup>。
- (四) 就EPO執行單一專利保護條例第9條所為處分之訴，必須向中央法院提起。

由上述法院管轄規範可知，單一專利法院的制度設計是在中央法院合議庭配置1位技術法官，作為單獨提起專利無效案件之管轄法院，但因為就侵權訴訟的專利無效反訴部分，地方法院可請求指派一位技術法官協助，一併審理侵權與無效反訴，因此，並不同於德國的專利訴訟雙軌制。此外，相較於德國審理專利無效案件之聯邦專利法院，由5位法官組成合議庭，其中並有3位技術背景法官<sup>51</sup>，德國法院似乎更重視法官在技術性案件上的專業度。

<sup>47</sup> 單一專利法院協議第33.1條。

<sup>48</sup> 單一專利法院協議第33.4條。

<sup>49</sup> 單一專利法院協議第33.5條。

<sup>50</sup> 單一專利法院協議第33.6條，後續程序請參考單一專利法院程序規則第75-77條。

<sup>51</sup> Gottfried Schüll, *Patent Litigation in Germany 2023*, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bcfc087c-4970-47c3-acc5-3ba2f0255bd5> (last visited Dec. 14, 2022).

單一專利法院為協議締約會員國共同的法院，並為締約會員國法院系統的一部分，為確保歐盟法規正確適用與解釋的一致性，必須與一般國家法院一樣，受歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）決定的拘束，而單一專利法院就歐盟法規的適用與解釋有疑義時，可向 CJEU 請求先行裁決<sup>52</sup>。

原則上單一專利法院的判決與命令將會對外公佈，但會移除個人資料以符合歐盟一般資訊保護法（General Data Protection Regulation, GDPR）的規範，以及當事人請求不公開並獲法院同意之機密資訊<sup>53</sup>。

### 三、上訴、再審與執行

不服一審法院判決的當事人可在判決通知之日起 2 個月內向上訴法院提起上訴，並可基於法律或事實問題<sup>54</sup>，不服中央法院承審法官（standing judge）對於授予專利單一效力判決時，則有 3 周的上訴期間<sup>55</sup>。

上訴法院判決為終審判決，在特定情形會受理再審，包括原判決可能存在詐欺或其他犯罪行為或有重大程序瑕疵，再審必須在判決做成後的 10 年內為之，且不得晚於發現新事實或程序瑕疵之日的 2 個月內提出<sup>56</sup>。

締約會員國有義務執行單一專利法院之判決與命令，執行程序依據締約國內國法規。當事人對法院命令有遵守的義務，違反時法院可處以罰鍰<sup>57</sup>。

### 四、退出單一專利法院管轄（opt-out）

單一專利法院係設計用來統一審理單一專利、醫藥品補充保護證書及歐洲專利的法院，但在協議生效日後 7 年的過渡期間（得經行政委員會延長為 14 年），歐洲專利的侵權與無效訴訟及補充保護證書的侵權與無效宣告訴訟，仍可向國家法院或其他權責機關提出<sup>58</sup>。亦即，在過渡期間國家法院與單一專利法院就上述案件均有管轄權。

<sup>52</sup> 單一專利法院協議第 1.2 條、第 21 條。

<sup>53</sup> 單一專利法院程序規則第 262 條。

<sup>54</sup> 單一專利法院協議第 73 條。

<sup>55</sup> 單一專利法院程序規則第 97.5 條。

<sup>56</sup> 單一專利法院協議第 81 條。

<sup>57</sup> 單一專利法院協議第 82 條。

<sup>58</sup> 單一專利法院協議第 83.1 條。

一旦歐洲專利或依據歐洲專利發給的補充保護證書在單一專利法院有訴訟提起，單一專利法院就歐洲專利案件所為之判決，效力將及於該歐洲專利已生效之協議締約會員國<sup>59</sup>。希望排除單一專利法院管轄的歐洲專利權人、申請人及補充保護證書所有人得選擇退出單一專利法院的管轄<sup>60</sup>。

退出必須向單一專利法院登記處（Registry）提出申請，日出階段就可以提出退出的申請，日出階段的申請將於單一專利法院協議生效之日生效<sup>61</sup>，最遲必須在過渡期屆滿的1個月前提出，並自該退出記錄於單一專利法院登記簿時生效<sup>62</sup>。另外，退出必須就所有授予歐洲專利國家或指定之生效國家為之，並且需要取得所有專利權人或所有申請人的同意<sup>63</sup>。退出在整個專利期間都有效，包括過渡期後的專利有效期間。要注意的是，在過渡期間一旦第三人在單一專利法院就歐洲專利提起訴訟，單一專利法院即取得該案及該專利未來訴訟的管轄權，為避免此情形發生，已決定退出單一專利管轄的專利，宜在2023年3月1日至5月31日的日出階段，即提出退出申請。

在歐洲專利、補充保護證書於國家法院提起訴訟前，已退出單一專利法院管轄的歐洲專利專利權人、申請人及補充保護證書所有人可以隨時撤回其退出（withdraw an opt-out，有稱之為opt-in），但仍必須就所有授予歐洲專利國家或指定生效國家為之，並取得所有專利權人或所有申請人的同意<sup>64</sup>。撤回退出後不得再次提出退出的申請<sup>65</sup>（如圖）。

<sup>59</sup> 單一專利法院協議第34條。

<sup>60</sup> 單一專利法院協議第83.2條。

<sup>61</sup> (1) 單一專利法院程序規則第5.12條。

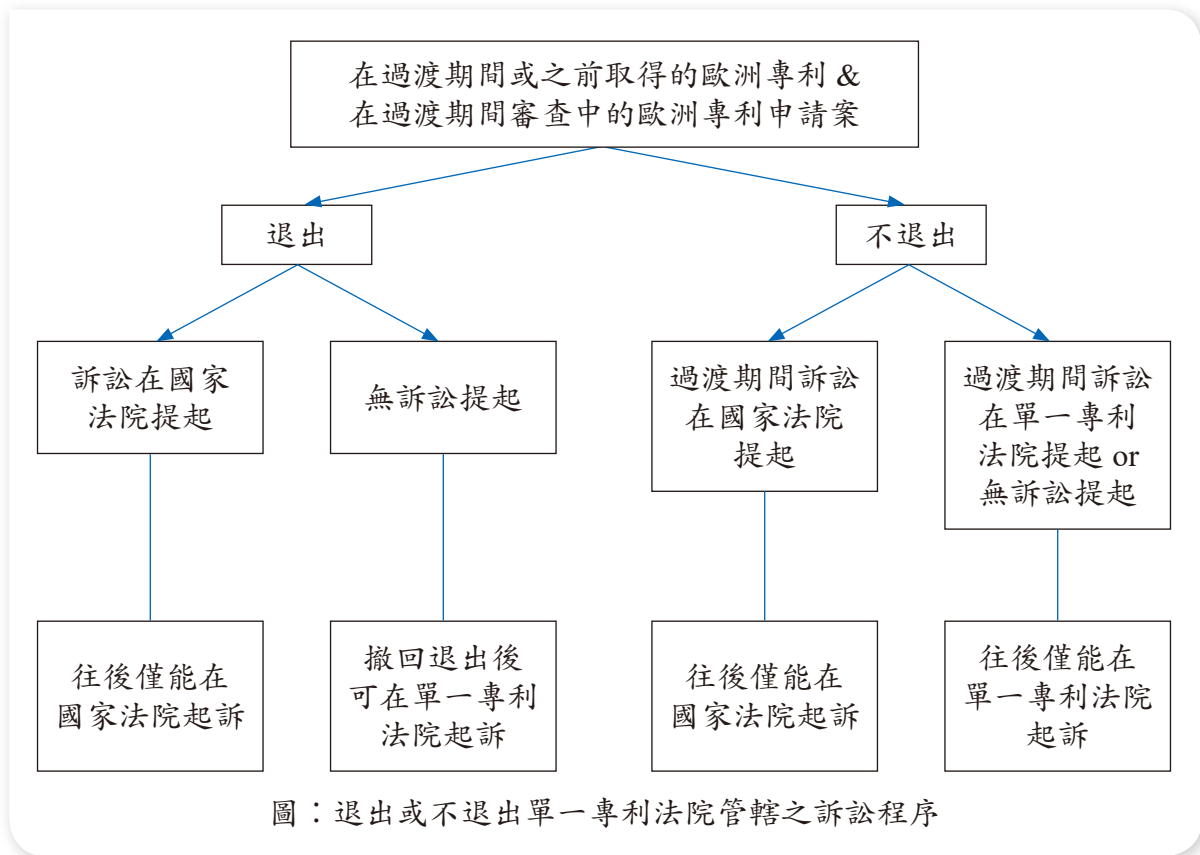
(2) *Filing an Opt-out*, EPO, <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out> (last visited Dec. 4, 2022).

<sup>62</sup> 單一專利法院協議第83.3條。

<sup>63</sup> 單一專利法院程序規則第5.1條。

<sup>64</sup> 單一專利法院程序規則第5.7條。

<sup>65</sup> 單一專利法院程序規則第5.10條。



歐洲專利的退出及撤回退出都沒有費用，且效力都會及於基於該專利所發給的補充保護證書<sup>66</sup>。另單一專利不能請求退出單一專利法院管轄。

## 五、訴訟當事人與訴訟代理人

自然人與法人，及依其國家法律可等同於法人提起訴訟者，均可作為單一專利法院程序當事人<sup>67</sup>。

專利權人可提起訴訟，除非授權契約另有約定，專利專屬被授權人在事先通知專利人的情況下，亦得在單一專利法院提起訴訟。除非授權契約有明確約定，且已事先通知專利權人，非專屬授權人沒有提起訴訟的權利。專利權人有權參與被授權人提起的訴訟<sup>68</sup>。

<sup>66</sup> 單一專利法院程序規則第 5.2 條。

<sup>67</sup> 單一專利法院協議第 46 條。

<sup>68</sup> 單一專利法院協議第 47 條。

在被授權人提出的侵權訴訟中，倘專利權人未參與訴訟，被控侵權人不得在該訴訟中提出專利無效的反訴，必須另以專利權人為被告提起專利無效訴訟<sup>69</sup>。

當事人應委任於締約會員國法院具有訴訟代理人資格的律師（lawyer），或具有例如歐洲專利訴訟證書等適當資格的歐洲專利律師（European Patent Attorney），單一專利法院登記處應製作該等歐洲專利律師的名單。前述訴訟代理人可由專利律師（patent attorney）協助於法院聽審時發言<sup>70</sup>。

## 肆、結語

單一專利制度使一專利在歐洲多數會員國可如同一國家專利，不僅大幅節省在多數會員國取得及維持、執行專利權的成本，在權利及爭議決定也能具有一致性，因此有人稱此制度為歐盟單一市場的登月時刻（man on the moon moment）<sup>71</sup>，是眾所關注且殷殷期盼的制度。

現在距離 2012 年 12 月 17 日單一專利保護條例簽署為歐盟法律已逾 10 年，依據規畫，單一專利制度將在 2023 年 6 月 1 日正式上路，隨著單一專利法院開始運作，這個制度的實際面貌將更為清晰，使用人應如何有效利用也會更為清楚，值得吾人持續關注。

<sup>69</sup> 單一專利法院協議第 47.5 條。

<sup>70</sup> 單一專利法院協議第 48 條。

<sup>71</sup> Rory O’Neill, *Unitary patent is EU market’s ‘man on moon’ moment: UPC event*, Managing IP, <https://www.managingip.com/article/2awc8a2rl7cpua9sebif4/unitary-patent-is-eu-markets-man-on-moon-moment-upc-event> (last visited Dec. 5, 2022).