董延茜

壹、前言

貳、考量因素

- 一、專利取得與維護費用
- 二、訴訟費用
- 三、專利強度
- 四、重複專利
- 五、禁制令取得難易程度決策之考量

參、決策之考量

- 一、是否退出單一專利法院管轄
- 二、選擇單一專利或傳統歐洲專利

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

單一專利制度上路後,讓規劃在歐盟會員國取得專利保護的申請人在國家專利 及傳統歐洲專利外,又多了一個單一專利的新選項。此外,單一專利法院就單一專 利的判決效力不僅及於已批准單一專利協議的17個歐盟會員國,就未退出單一專 利法院管轄的歐洲專利,其判決效力也會及於該歐洲專利指定之生效國家,因此已 生效及申請中的歐洲專利是否要退出單一專利法院管轄,也必須要妥為思考。

前述選擇涉及翻譯、生效、專利年費、訴訟等費用事項,以及其他非屬費用 事項之考量,歐洲專利申請人及專利權人必須權衡各項因素利弊來決定。本文就 各項考量因素及其於決策之影響提出相關說明,希望提供單一專利制度潛在使用 人參考。

關鍵字:單一效力、單一專利、單一專利法院

Single Effect \(\text{Unitary Patent (UP)} \) \(\text{Unified Patent Court (UPC)} \)

壹、前言

單一專利制度主要係為簡化在歐盟國家的專利申請程序,以及在數個會員國 提起專利訴訟的勞費,並就專利爭議有統一的判斷,改善過去可能存在的法律不 確定性。

因此單一專利的特色就是向歐洲專利局(European Patent Office, EPO)提出歐洲專利申請;核准後請求單一效力,登記於註冊簿後在參與單一專利制度的歐盟會員國(目前為 17 個 ¹)取得單一專利權,並在該等國家受到相同的保護(uniform protection),其後僅需繳交單一年費,就專利侵權及有效性爭議提出於單一專利法院,以取得覆蓋範圍及於該等會員國的判決結果。

單一專利制度大幅翻轉今日歐洲專利的權利取得、維持與執法途徑,除了權 利取得、維護與執行相關費用外,制度實際運作,包括禁制令取得難易、損害賠 償額度、單一專利有效性判斷等,都影響了使用人是否利用單一專利制度的決策。

這個全新的制度預定在 2023 年 6 月 1 日正式開始運作,需要一段時間的實際操作後,才會有清楚的面貌。在制度未上路前,本文擬就目前可得之影響因素提出說明,提供單一專利制度潛在使用人初步參考,並希望未來有更多相關文章發表,向國人作更為深入的介紹。

貳、考量因素

以下分別就翻譯與生效費用、專利年費、訴訟費用等費用事項,及專利強度、 重複專利與禁制令取得難易等因素進行說明。

一、專利取得與維護費用

單一專利與歐洲專利在取得與維護費用上,主要有翻譯、生效費用與專利年費的差異。

¹ 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。

(一)翻譯

歐洲專利申請在送件時,只要向 EPO 提交英語、德語及法語 3 種官方語言之一撰寫的專利說明書即可,核准後,再提交申請專利範圍另 2 種官方語言的譯本。在進入指定國家時,還需要依照各國的規定提交專利說明書,對於批准或加入倫敦協議(Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, London Agreement)² 的會員國,雖然無須提交專利說明書,但仍可能需要提交申請專利範圍的譯本³。

倘申請人欲取得單一專利,在過渡期仍須提交專利說明書的譯文——在 EPO 程序以法文或德文為之時,必須提交英文譯文;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。因此,在過渡期間,倘申請人希望歐洲專利生效的國家含有未批准或加入倫敦協議的會員國,則單一專利在翻譯費用上會具有優勢4;在過渡期後,取得單一專利無須再提交譯文,可完全節省翻譯費用。

(二) 生效費用

在生效部分,歐洲專利進入指定國時,需依個別國家規定,繳交生 效與公告等費用,而單一專利之單一效力申請、生效與公告等,均無須 額外繳納費用。

益簡化歐洲專利公約(EPC)第65條有關歐洲專利進入指定生效國提交譯文的規定,2000年 10月17日德國、英國等8個成員國簽署倫敦協議,法國於2001年簽署,協議於2008年5月 1日生效,目前有22個EPC成員國批准或加入該公約。

³ 目前 25 個參與加強保護的歐盟會員國中,奧地利、保加利亞、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、希臘、義大利、馬爾他、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克仍未加入倫敦協議。而 17 個參與單一專利制度的歐盟會員國中,奧地利、保加利亞、愛沙尼亞、義大利、馬爾他、葡萄牙尚未加入倫敦協議。參看 EPO 網站 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html (最後瀏覽日: 2022/12/5)。

⁴ 奥地利官方語言為德文,當歐洲專利申請案以德文提出時,會是一個例外。

(三) 專利年費

在多個歐盟會員國維護歐洲專利是一件複雜的工程,因為每個國家的年費、繳交期限與付款方式不盡相同,而且可能需要委任代理人。與此相比,單一專利的維持只需要向 EPO 繳交一筆年費,程序精簡許多,而且任何人都可以繳交年費,無須委任代理人5。

其次,單一專利年費是 2015 年歐洲專利選擇生效最多的前 4 國(德、法、英國、荷蘭)的年費總和,因此,與 25 個單一效力所及的 25 個會員國年費總和相較,是非常經濟的。例如目前歐洲專利平均維持年限大概為 10 年,單一專利前 10 年年費為 4,685 歐元,不到 25 個會員國的年費總合 29,778 歐元的 16% (如表 1)。此外,向 EPO 為開放聲明的專利還可享有 15% 的年費減免。

單一專利年費逐年遞增,且後期增加較多,但以20年的專利有效期間來看,單一專利年費為35,555歐元,約為25個會員年費總合160,633歐元的22%,仍較為低廉(如表1)。

表 1 單一專利與 25 個參與加強合作會員國年費比較表 6

年度	單一專利 (€)	25 個會員國(€)*
2	35	220
3	105	1,452
4	145	1,857
5	315	2,506
6	475	3,250
7	630	3,861

(續下頁)

⁵ Cost of a Unitary Patent, EPO, https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost. html (last visited Dec. 5, 2022).

⁶ *Id*.

年度	單一專利(€)	25 個會員國(€)*
8	815	4,615
9	990	5,554
10	1,175	6,463
11	1,460	7,526
12	1,775	8,655
13	2,105	9,854
14	2,455	11,028
15	2,830	12,189
16	3,240	13,569
17	3,640	14,912
18	4,055	16,166
19	4,455	17,729
20	4,855	19,227
總額	35,555	160,633

^{*}以2020年1月1日各國年費為計算基礎

(四)小結

依據 EPO 自專利律師的取樣資料觀察,單一專利與進入 4 個參與單一專利制度會員國的歐洲專利在權利取得與維持的全部費用,包括翻譯、生效、公告、年費與維持專利的律師或代理人費用等,在專利期間為 10 年時,單一專利費用將較歐洲專利節省 3% 的花費;專利期間為 12 年時,節省 5%;專利期間為 15 年到 20 年,則節省 8%7。

原則上,倘申請人有意在4個或4個以上參與單一專利制度會員國 取得專利,則單一專利的成本會低於申請歐洲專利或國家專利。但目前

⁷ supra note 5.

許多歐洲專利僅選擇在德、法及英國生效,且英國脫歐後已不屬於單一專利制度的一員,利用單一專利取得德、法專利保護並以歐洲專利進入英國生效,並沒有節省取得與維持權利費用的效果。此外,醫藥化工領域專利權人在專利權後期若只想在部分國家維持權利,因為單一專利年費在後期增加較多。,則單一專利可能就不是一個最適選項10。

此外,單一專利轉讓須就全部單一專利參與會員國為之,且不能放棄個別國家專利以減少年費支出,是取得單一專利時須注意的地方。

二、訴訟費用

於單一法院進行訴訟,主要的成本是法院規費與代理人費用,這也影響到專 利權人與第三人的訴訟場域選擇。

(一) 法院規費 (Court fees)

依據單一專利法院行政委員會 2022 年 7 月 8 日公布,並於同年 9 月 1 日生效之法院規費表 (Table of Court Fees),單一專利法院所收取的訴訟規費將包括固定規費 (fixed fees)與以訴訟標的金額 (value of the action)為基礎計算的額外規費 (value-based fees)兩個部分,侵權訴訟、侵權反訴、未侵權宣告、開放授權補償金及請求決定損害賠償額等訴訟的一審與上訴審,都會收取這兩種費用,且計算方式相同。

Georg Anetsberger, Alexander Haertel, Tobias Kaufmann, Klaus Reindl, The Unitary Patent and the Unified Patent Court—What applicants and patent proprietors need to know already now, BARDEHLE PAGENBERG, https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court-what-applicants-and-patent-proprietors-need-to-know-already-now (last visited Dec. 14, 2022).

⁹ 單一專利年費在前 10 年,每年年費增加在 185 歐元以下,第 10 年到第 15 年,每年年費增加在 375 歐元以下,第 15 到 20 年間年費增加數在 400 至 415 歐元之間。 Cost of a Unitary Patent, EPO, https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html (last visited Dec. 5, 2022).

¹⁰ 徐銘夆、唐之凱、高嘉鴻,出席「2015 年泛歐智慧財產權高峰會 (Pan-European Intellectual Property Summit)」報告,經濟部智慧財產局,2016年3月2日。

侵權訴訟、侵權反訴及未侵權宣告等訴訟的固定規費均為 11,000 歐元,請求法院決定損害賠償額的固定規費為 3,000 歐元,詳下表 2。在額外規費部分,訴訟標的金額在 50 萬歐元以下時,無須繳納額外規費,超過 50 萬歐元時,額外規費大約是訴訟標的金額的 3.3‰ 至 6.7‰ 之間,當訴訟標的金額超過 5 千萬歐元時,額外規費為 325,000 歐元,詳下表 3。

單獨提起專利無效訴訟、暫時禁制令、不服 EPO 處分提起之訴訟等,一審與上訴法院都只收取固定規費,分別為 20,000、11,000 及 1,000 歐元。倘在侵權訴訟程序提起專利無效反訴,費用計算方式與侵權訴訟相同,但以 20,000 歐元為上限,詳下表 2。

訴訟/程序	法院規費	
侵權訴訟	€ 11,000 + 額外費用	
侵權反訴	€ 11,000 + 額外費用	
未侵權宣告	€ 11,000 + 額外費用	
無效訴訟	€ 20,000	
無效反訴	€ 11,000 + 額外費用 以€ 20,000 為上限	
暫時禁制令	€ 11,000	
不服 EPO 處分訴訟	€ 1,000	

表 2 法院規費 11

¹¹ 單一專利法院法院規費表。

訴訟標的金額	額外費用	
€ 500,000	0	
€ 750,000	€ 2,500	
€ 1,000,000	€ 4,000	
€ 5,000,000	€ 32,000	
€ 10,000,000	€ 65,000	
€ 30,000,000	€ 150,000	
€ 50,000,000	€ 250,000	
超過 €50,000,000	€ 325,000	

表 3 額外費用略表 12

關於訴訟標的金額應如何決定,授權金、原告所失利益及被告利得 等都是可行的計算方式,其中合理授權金是較簡易而容易利用的作法¹³。 而無論是原告或提出反訴的被告,原則上都必須於提出書狀時繳納法院 規費,否則視為未提起訴訟或反訴¹⁴。

法院規費在特定情況下可以減免,例如當事人合意由獨任法官審理案件,法院會返還25%的規費¹⁵。當事人撤回訴訟或和解(例如透過調解或仲裁),依照案件進行的階段,法院會返還不同百分比的規費:在書面程序結束之前,退還60%;在中間程序結束之前,退還40%;在口頭審理程序結束之前,退還20%¹⁶,在程序越早的階段,返還百分比越高。

¹² 同前註

¹³ UPC: COSTS AND FEES, Herbert Smith Freehills, https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/upc-costs-and-fees (last visited Dec. 13, 2022).

¹⁴ 單一專利協議第70條、單一專利保護規則第371條。

¹⁵ 單一專利保護規則第 370.9 (a) 條。

¹⁶ 單一專利保護規則第 370.9 (b) 、 (c) 條。

此外,符合第 2003/361 號歐盟執委會有關微中小型企業建議文件 ¹⁷ 定義之小型及微型企業,可請求減免 40% 法院規費 ¹⁸。當事人非自然人,倘支付法院規費對其經濟情況造成威脅而影響其存續,可提出證據請求法院退還全部或部分規費 ¹⁹。

(二) 可回收訴訟費用

依據單一專利法院協議 (Agreement on a Unified Patent Court, UPCA) 第 69.1 條規定,勝訴方的訴訟成本及其他費用,應在合理及合比例性下,在單一專利法院程序規則 (Rules of Procedure of the Unified Patent Court) 設定的上限下,由敗訴方負擔。

而關於訴訟、專利律師等代理人費用,單一專利法院程序規則第 152.2條規定行政委員會應通過依訴訟價值(value of the proceeding)設定 之可回收代理人費用上限。至於法院規費、專家費用、通譯與翻譯費用 及證人費用等非屬代理人費用部分,單一專利法院程序規則並無相關限 額規定,因此勝訴方可就全額請求敗訴方負擔²⁰。

就代理人費用上限,2016年2月25日單一專利法院籌備委員會曾就可回收訴訟成本達成共識²¹,可回收費用依訴訟價值有不同上限,詳下表4。

COMMISSION RECOMMENDATION of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises.

¹⁸ 單一專利保護規則第 370.8 條。

¹⁹ 單一專利保護規則第 370.10 條。

²⁰ Catherine Jewell, *The Unified Patent Court(UPC)*, Beck Greener, https://www.beckgreener.com/the-unified-patent-court-upc-2/ (last visited Dec. 10, 2022).

²¹ Paul England, *Unified Patent Court fees*, Taylor Wessing, https://www.taylorwessing.com/synapse/ti-upc-fees-agreed.html (last visited Oct. 8, 2022).

	訴訟價值	可回收代理人費用上限
	€ 250,000	€ 38,000
	€ 500,000	€ 56,000
	€ 1,000,000	€ 112,000
	€ 2,000,000	€ 200,000
\leq	€ 4,000,000	€ 400,000
	€ 8,000,000	€ 600,000
	€ 16,000,000	€ 800,000
	€ 30,000,000	€ 1,200,000
	€ 50,000,000	€ 1,500,000
>	€ 50,000,000	€ 2,000,000

表 4 可回收代理人費用

可回收代理人費用上限可能因當事人請求調整,例如案件複雜或涉及多國語言時可以請求提高,訴訟價值不超過1百萬歐元時,上限可提高 50%;訴訟價值超過1百萬歐元且不超過5千萬歐元時,上限可提高 25%;訴訟價值超過5千萬歐元時,上限為500萬歐元。當事人負擔此費用可能影響其經濟上存續時,可請求法院將上限降低²²。

(三)德國法院與單一專利法院之比較

德國為歐洲最熱門的專利訴訟地,大約有80%的歐洲專利案件訴訟是在德國提起²³,因此,在德國法院與單一專利法院提起侵權與無效訴訟時,法院規費與可回收代理人費用的差異²⁴,將是一重要的考量點。

supra note 20.

Unified Patent Court and Unitary Patent System-Users' Perspective: Strategies, Heinz Goddar 簡 報 2022 Global Innovation Law Summit.

Jan Bösing & Alexander Haertel, UPC: Court fees and coast reimbursement, BARDEHLE PAGENBERG, https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/upc-court-fees-and-cost-reimbursement (last visited Dec. 10, 2022).

1、侵權與無效訴訟價值分別為100萬歐元與125萬歐元

德國專利訴訟制度採雙軌制,侵權訴訟由地方法院審理,無效訴訟則由聯邦法院審理,法院規費與可回收代理人費用如下表 5²⁵。

表 5 德國法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效訴訟	總額
法院規費	€ 17,643	€ 26,464.5	€ 44,107.5
可回收代理人費用	€ 25,945	€ 30,070	€ 56,015

在單一專利法院的侵權訴訟程序提起無效反訴時,法院規費與可 回收代理人費用如下表 6²⁶。

表 6 單一法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效反訴	總額
法院規費	€ 15,000	€ 15,000	€ 30,000
可回收代理人費用	_	_	上限 € 400,000

2、侵權與無效訴訟價值分別為500萬歐元與625萬歐元

德國法院規費與可回收代理人費用如下表 727:

²⁵ *Id*.

²⁶ Io

²⁷ *Id*.

表 7 德國法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效訴訟	總額
法院規費	€ 65,163	€ 120,019.5	€ 185,182.5
可回收代理人費用	€ 91,945	€ 112,570	€ 204,515

單一專利法院之法院規費與可回收代理人費用如下表 828:

表 8 單一法院規費與可回收代理人費用

	侵權訴訟	無效反訴	總額
法院規費	€ 43,000	€ 20,000	€ 63,000
可回收代理人費用	_	_	上限 € 800,000

由上述比較可見,在法院規費部分,單一專利法院提起侵權與無效訴訟的費用較德國法院低廉,尤其在無效訴訟/反訴,因單一專利法院僅收取2萬或以2萬歐元為上限的法院規費,遠低於德國法院。在可回收代理人費用部分,單一專利法院也明顯較德國法院高出許多。因此,勝訴方在單一專利法院訴訟所支出的相關訴訟費用,相較於在德國法院訴訟,大部分可以得到填補。不過從敗訴方角度而言,在單一專利法院訴訟所支出的費用,相對在德國法院會高出許多。需要注意的是,此比較係假設個案在德國法院與單一專利法院有相同的訴訟價值,因單一專利法院涵蓋較廣的地域範圍,其訴訟價值通常會高於在個別國家法院的訴訟,此時侵權訴訟的法院規費會提高,侵權訴訟與無效訴訟的可回收代理人費用也會增加。

不過單一專利法院之所以允許較高額的可回收代理人費用,主要也是預期在單一法院訴訟的律師費等代理人費用會較國家法院訴訟高

²⁸ *Id*.

出許多。依據估計,專利權人在德國一審法院提起侵權訴訟及處理被告在聯邦法院提起無效訴訟,在訴訟標的金額為1百萬歐元時,全部的訴訟費用大概是5萬至10萬歐元,但在單一專利法院提起侵權訴訟,同時被告提起專利無效反訴時,全部的訴訟費用將是在德國法院訴訟的3至4倍,因此德國企業,尤其是中小企業,普遍擔心無力負擔單一專利法院的訴訟費用²⁹。

三、專利強度

單一專利法院對於單一專利的判決效力會及於17個已批准單一專利法院協議的歐盟會員國,對於未退出單一專利管轄的歐洲專利,判決效力會及於該歐洲專利的生效國家,這對專利權人既是優點,也可能是致命的缺點。優點在於一個禁制令或侵權訴訟的法院決定,可以在17個歐盟會員國生效與執行,相較在多數個別國家法院起訴,不僅程序簡便、費用節省,更具有跨越國界的效力。但同時也有競爭對手在單一專利法院提起無效訴訟或無效反訴的中央攻擊(central attack)風險。一般而言,越是質佳的高強度專利(strong patent),越能安然度過無效訴訟的考驗,因此專利品質會是重要的考量點。

或有建議企業將其具有關鍵重要性的歐洲專利退出單一專利法院管轄,將可避免遭受中央攻擊的風險,但也會使得該專利喪失利用單一專利法院的優勢。此外,在英國脫歐後,單一專利法院的判決效力已不及於英國,因此,個別歐洲專利是否退出單一專利法院管轄,建議還是考量其專利強度及專利布局之因素。

四、重複專利

依據歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)第 139.3 條規定,EPC 締約國可自行決定就同一發明是否同時授予國家專利與歐洲專利保護,過去德、 法並不允許同一發明同時取得國家專利與歐洲專利,但已修法,在單一專利制度 實施後,允許同一發明可取得國家專利與單一專利保護,或同時取得國家專利與 未退出單一專利法院管轄之歐洲專利保護 30。

supra note 23.

supra note 8.

因此,申請人可視需要,在單一專利或未退出單一專利法院管轄之歐洲專利之外,同時取得國家專利保護,則專利權人可在個案選擇於德國或法國等國家法院單獨提起訴訟,或於單一專利法院提起訴訟,例如同時取得國家專利與單一專利時,倘侵權僅在個別國家發生,專利權人以國家專利在國家法院提起訴訟,可能較為經濟。此外,德國法院在處理專利訴訟有豐富經驗與長久歷史,具有法律確定性的優勢³¹,也是於德國法院提起訴訟的一個考量點。

五、禁制令取得難易程度

德國專利訴訟採雙軌制,專利侵權與有效性分別由民事法院與聯邦專利法院審理,聯邦專利法院審理往往費時較久,不論有效性判決結果,專利權人只要以專利受侵害為由向民事法院提起訴訟,並提出足夠的證據及理由,便可依德國專利法第139條之規定,請求針對侵權產品核發禁制令,這對專利權人有利,故專利權人,尤其是所謂的非實施專利實體(Non-Practicing Entities, NPE,俗稱專利蟑螂),特別喜歡在德國提起侵權訴訟,藉此要求高額的賠償金或和解金³²。德國法院這種依申請近乎自動核發禁制令(quasi-automatic-injunctive reliefs)的司法實務,也因遭權利人特別是非實施專利實體濫用,以取得禁制令作為手段迫使被告以高價和解³³,而遭詬病。為了改善此問題,德國議會在2021年6月通過專利法修正案,在專利法第139條第1項增加依個案特殊情況和誠信原則,如果核發禁制令將會給侵權人或第三方帶來不成比例(disproportionality)的影響,則法院將駁回核發禁制令的請求。

法律界認為該規定將適用於例外情形,不會改變德國法院發給禁制令的實務,因為該實務係基於禁制令為專利權人最重要的救濟途徑,禁制令的排除將減損智慧財產權的價值³⁴。而且,該修正案在2021年8月18日生效,經過一年的

Gottfried Schüll, *Patent Litigation in Germany 2023*, Cohausz & Florack, https://www.cohausz-florack.de/blog/artikel/patent-litigation-in-germany-2023/ (last visited Dec. 18, 2022).

³² 張撼軍,德國核發專利禁制令應考慮是否造成第三人不成比例的影響,台一國際智慧財產權事務所,https://www.taie.com.tw/big5/news.287.c.pdf(最後瀏覽日:2022/12/14)。

³³ 馮震宇,德國關上專利流氓敲詐大門,聯合新聞,https://udn.com/news/story/6868/5724962 (最後瀏覽日:2022/12/14)。

Markus Gampp & Vera Buriánek, The End of the 'Automatic Injunction' in Germany - Reform of the German Patent Act Enters Into Force, LEXOLOGY, https://www.lexology.com/library/detail. aspx?g=26bbdebf-7fa9-44cf-8ad5-d80572e19aa0 (last visited Dec. 14, 2022).

時間,似乎沒有被告能透過引用該例外規定而排除專利權人的禁制令申請 35。因此,德國法院仍會是一個在發給禁制令上對專利權人友善的法院,雖預期單一專利法院會站在一個較為衡平的立場,但單一專利法院所發禁制令的效力可涵蓋德、法、義等 17 個歐盟國家,對專利權人會是一個非常富有吸引力的選項。

參、決策之考量

一、是否退出單一專利法院管轄

關於在過渡期間或之前取得的歐洲專利,及在過渡期間審查中的歐洲專利申請案,是否退出單一專利法院管轄,主要的考量為訴訟費用、專利強度、禁制令取得難易程度等,其中專利強度會是重要的因素,高強度的專利比較不擔心競爭者的中央攻擊,可以不選擇退出單一專利法院管轄,以利用其判決效力及於17個歐盟會員國的優勢。

其次,有在多數國家維護權利的需求時,訴訟費用會是重要的因素,而單一專利法院在費用與法確定性上具有優勢,所以不退出會是一個有利的選項。不過因為單一專利法院有高額的可回收代理人費用,在敗訴時可能需要負擔勝訴方龐大的費用,可能的解決之道,是在訴訟階段的早期即評估勝訴可能性與敗訴的費用風險,以決定是否利用和解結束訴訟。禁制令是專利權人迫使對造和解的有力工具,而在德國法院取得禁制令相對容易,倘德國、英國為主要市場,選擇退出可以確保未來侵權訴訟得於德國國家法院提出。

單一專利法院需要運作一段時間後,法院決定才會具有比較高的可預測性, 而且退出與撤回退出都沒有費用,在法律確定性的考量下,也可選擇先退出單一 專利法院管轄,待制度運作穩定後,再評估是否撤回該退出。

Mathieu Klos, One year since the new German patent law, the injunction remains the same, JUVE Patent Newsletter, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/one-year-since-the-new-german-patent-law-the-injunction-remains-the-same/ (last visited Dec. 14, 2022).

此外,倘申請人有足夠的財力,在其歐洲專利選擇不退出單一專利法院管轄 時也可以考慮同時取得德、法等國家的專利權,在過渡期及之後,均可保有向單 一專利法院或國家法院提起訴訟的選擇權。

二、選擇單一專利或傳統歐洲專利

倘申請人意欲在目前 17 個參與單一專利制度國家中的 4 個以上國家取得專利保護,單一專利具有取得與維護費用節省的優勢,倘申請人主要在德、法、英取得專利保護,則以歐洲專利指定進入該等國家生效,是較為經濟的選擇。

不過除了取得專利權與維護費用外,訴訟費用會是更大的一筆支出,因此, 申請人還是要參考專利強度、禁制令取得等前述是否退出單一專利法院管轄的各 項訴訟上因素,才能做出妥適決定。

肆、結語

單一專利制度除了讓一專利在歐洲多數會員國可如同一國家專利,節省取得 及維護、執行權利成本,並在爭議決定具有一致性外,可及於17個歐盟會員國 或歐洲專利指定生效國的禁制令也可能讓歐洲成為與美國抗衡的全球專利戰爭重 要戰場,在未來,單一專利制度的運作將為眾所矚目的焦點。依據規劃單一專利 制度將在2023年6月1日正式上路,希望未來有更多制度運作的相關報導,提 供國人更為細膩、具體之參考。