

歐洲統一專利法院撤銷訴訟與歐洲專利局異議程序的衝突與協調

— 以 EP3414708 專利撤銷/異議案為切入點

張韜略、康俊虎

一、引言

隨着德國正式批准《歐洲統一專利法院協議》(Agreement on a Unified Patent Court, 以下簡稱“UPCA”), 並於 2023 年 2 月 17 日向歐盟理事會交存了其對 UPCA 的批准書, 根據 UPCA 第 89 條 1 款的規定, 酝釀多年的歐洲統一專利法院 (Unified Patent Court, 以下簡稱“UPC”) 終於在 2023 年 6 月 1 日起正式運作。據統計, UPC 在正式運作 1 週年之際, 已經在審超過 370 個案件, 其中大部分涉及程序性問題和臨時措施而非專利法實體問題¹, 說明利益各方正積極測試和探索這個新制度的具體適用狀況。在衆多程序性問題之中, 如何協調歐洲統一專利的撤銷訴訟與異議程序的關係是焦點之一。

UPC 對歐洲專利的侵權訴訟和撤銷訴訟都享有專屬管轄權。根據 UPCA 第 2 條有關“專利”的定義並結合第 32 條第 1 款有關“法院權限”的規定, UPC 對“歐洲專利和/或具有統一效力的歐洲專利”² 享有“(d)撤銷專利和宣佈補充保護證書無效的訴訟; (e)要求撤銷專利和宣佈補充保護證書無效的反訴”的專屬管轄權。³ 與此同時, 根據《歐洲專利公約》(European Patent Convention, 以下簡稱“EPC”)第 99 條有關歐洲專利異議和第 142 條有關統一專利的規定⁴, 並結合《在創建統一專利保護領域強化合作條例(歐盟)》前言第 26 段⁵ 的規定, 針對歐洲專利局(Europe Patent Office, 以下簡稱“EPO”)授權的歐洲專利和/或具有統一效力的歐洲專利, 當事人還可以在 EPO 提起異議。也就是說, 當事人意圖請求宣告某項專利的權利要求無效時, 除向 EPO 提起異議程序之外, 亦可以向 UPC 單獨提起

專利撤銷訴訟或在專利侵權之訴中提起撤銷專利的反訴。

由於 UPCA 第 33 條 8 款明確規定向 UPC 提起撤銷訴訟並不需要申請人在 EPO 提起異議程序⁶, 且目前沒有任何關於 EPO 異議程序和 UPC 撤銷訴訟優先性的規則, 因此 EPO 異議程序和 UPC 撤銷訴訟可以並行存在。為了協調這兩套並行的程序, UPCA 引入了中止 UPC 訴訟的制度設計。UPCA 第 33 條 10 條規定, “一方當事人應當通知法院在 EPO 提起的撤銷、限制或異議程序和向 EPO 提出的加速處理的請求。當可以預期 EPO 快速裁決時, 法院可以中止訴訟程序”。⁷ 此外, 《歐洲統一專利法院程序條例》(Rules of Procedure of the Unified Patent Court, 以下簡稱“UPC 程序條例”)第 295 條 a 款也特別規定了法院可以中止訴訟的條件和情形, 即“(a)當訴訟處理的專利與 EPO 或國家專利局的異議程序包括其隨後的上訴程序的專利主題相同, 且在這些程序中裁決能夠預期快速做出”⁸。但是, 以上兩款規定僅對 EPO 異議程序和 UPC 訴訟並行時法院是否中止 UPC 訴訟程序做了原則性規定, 對於兩者之間必然面臨的程序上和實體上的衝突仍然缺乏具體有效的指引, 由此也產生了不確定性。

在 UPC 上訴法院 2024 年 5 月 28 日審結的美國開利空調公司(以下簡稱“開利公司”)訴德國比澤爾電子公司(以下簡稱“比澤爾公司”)案中, UPC 上訴法院首次對如何在 EPO 異議程序和 UPC 撤銷訴訟並行時確定“中止訴訟”的考量標準進行了裁判說理, 為 UPC 在今後處理相同案件提供了裁判方向的指引。但圍繞兩套程序的衝突和協調, 依然還有很多疑點, 尤其是 EPO 異議程序裁決和 UPC 撤銷訴訟裁決衝突時的效力

問題,仍有待將來 UPC 的裁判實踐予以澄清。本文以該案為切入點,在介紹案件事實、程序爭議和裁判要旨之後,比較 EPO 異議程序和 UPC 撤銷訴訟的異同及對當事人訴訟策略的影響,最後對 EPO 和 UPC 如何協調兩套程序衝突的舉措進行介紹和分析。

二、開利訴比澤爾案的案件事實及裁判要旨

2023 年 6 月 28 日,比澤爾公司首先在 EPO 對開利公司的冷鏈配送系統自適應傳感器專利(EP 3414708)提起了異議程序,次日比澤爾公司又針對同一專利的權利要求 1 在 UPC 巴黎中央法庭提起撤銷訴訟。為加快 EPO 異議程序的進程,開利公司先是在 2023 年 11 月 1 日向 EPO 申請加速異議程序,然後在 2023 年 12 月 1 日向巴黎中央法庭申請按照 UPCA 第 33 條 10 款和 UPC 程序條例第 295 條 a 款,在 EPO 異議程序期間中止撤銷訴訟。開利公司申請中止 UPC 撤銷訴訟的理由主要是:(1)在同時存在 EPO 異議程序和 UPC 撤銷訴訟平行程序的情形下,其已經向 EPO 申請加速異議程序;(2)爭議專利在法國、德國和英國等國家指定生效,專利的效力地域範圍廣於撤銷訴訟的效力地域範圍;(3)UPC 撤銷訴訟中的爭議專利對象僅限於產品技術方案,而 EPO 異議程序的爭議專利對象包括產品和方法的技術方案,再加上兩個程序中比澤爾電子請求專利無效的依據實質上相同,若 EPO 異議程序和 UPC 撤銷訴訟平行進行將導致效率低下。⁹比澤爾公司雖然對同一專利同時存在 EPO 異議程序和 UPC 撤銷程序的事實無異議,但辯稱沒有證據證明 EPO 異議程序能夠快速裁決,並且尤為重要的是考慮到撤銷訴訟對其快速經營業務利益的重大影響,中止撤銷程序明顯不正當。¹⁰

一審法院經過審理後,於 2024 年 1 月 8 日駁回了開利公司中止撤銷訴訟的申請,但授予開利公司上訴的權利,由上訴法院對相關法律的適用進行解釋。一審法院認為,雖然 UPCA 第 33 條 10 款和 UPC 程序條例第 295 條 a 款規定,當 EPO 異議程序可能快速裁決時,法庭可以裁定中止撤銷訴訟,但由於對“快速”裁決沒有明確的規則指導,因此法庭在裁決時應當

權衡各方的利益衝突,尤其是在合理時間獲得 UPC 裁決的利益和避免平行程序成本費用的利益。法庭需要考慮 EPO 異議程序裁決的預期日期,並考慮在預期日期前中止撤銷訴訟是否會不當損害原告訴諸司法的權利。很顯然,若 EPO 異議程序接近尾聲,而 UPC 撤銷訴訟才剛剛開始時,是比較容易裁定中止撤銷訴訟的,但若不是前述情形,則需要綜合權衡。一審法院認為,雖然開利公司申請了 EPO 加速裁決,但缺乏異議程序加速的預期日期,鑑於 UPC 程序條例序言第 7 條要求一審最終口頭審訊原則上應在 1 年內進行,本案並不符合中止撤銷訴訟的條件。¹¹

開利公司隨後向位於盧森堡的 UPC 上訴法院提起上訴,請求撤銷一審判決並中止撤銷訴訟。開利公司認為一審法院裁定錯誤的理由主要有:(1)一審法院未考慮《歐盟基本權利憲章》賦予當事人在行政或司法程序中的發表意見權和被告知處理決定理由的基本權利,沒有給申請人回應被申請人意見的機會,也沒有清晰地闡明適用中止撤銷訴訟的標準;(2)一審法院沒有考慮 UPCA 中關於 UPC 訴訟程序應當公平、公正、比例、靈活和平衡的原則,忽視了開利公司已經尋求 EPO 加速裁決的事實;(3)在異議程序進行時繼續撤銷訴訟將不合理增加其負擔並且不必要,因為異議程序已經囊括了撤銷訴訟的地域範圍和實質範圍。¹²

UPC 上訴法院委任其院長克勞斯·格拉賓斯基先生擔任該上訴案合議庭的首席法官,法庭在審理後維持了一審裁判。針對開利公司的上訴理由,上訴法院做了如下幾點回應:

第一,解釋和適用 UPCA 第 33 條 10 款和 UPC 程序條例第 295 條 a 款應當符合《歐洲人權公約》第 6 條和《歐盟基本權利憲章》第 47 條的規定,即任何人都有獲得有效法律救濟和合理時間的公平公開審判的基本權利,但同時也應當受 UPCA 第 41 條(3)款、第 42 條、第 52 條(1)款和 UPC 程序條例序言第 2 條的約束,即訴訟程序應當符合比例性、靈活性、公平和公正的原則。上訴法院認為,正是基於以上原則,UPC 程序條例序言第 7 條才會規定,通常一審訴訟程序的最終口頭審訊必須在 1 年內進行,而為確保該法定審限,原則上法院應避免中止撤銷訴訟。儘管 EPC 和 UPCA 都允許第三方在異議程序和撤銷訴訟中挑戰專利有效性,並且允許在異議程序中提起撤銷訴訟,

但這並不足以成爲法院避免中止撤銷訴訟的例外情形。

第二，避免兩套程序衝突的原則不必然意味着 UPC 必須在 EPO 異議程序期間中止訴訟。UPC 和 EPO 對歐洲專利無效的裁決並非不可調和，當一個裁決支持有效，另一個裁決無效時，以在後裁決爲優先。協調衝突的方法是要確保在後裁決者能够考慮在先裁決。這意味着，衝突利益的協調通常並不要求在 UPC 先中止訴訟程序。

第三，關於“快速”裁決的解釋除了依據上述原則外，還需要根據個案情況，比如異議程序和撤銷訴訟各自所處的階段。UPCA 規定了“可以中止”，意味着法院具有自由裁量權，但具體是否中止取決於法院對當事人各方利益的平衡。開利公司已經申請 EPO 加速異議程序的事實，並不是 UPC 中止撤銷程序的充分條件。類似的，根據 UPC 程序條例第 298 條的規定，在 EPO 加速異議程序時，法院“可以中止”訴訟程序，因此即便存在加速異議程序，法院也並非必須中止訴訟程序，法院具有自由裁量權。很顯然，加速異議程序是否達到了“快速”裁決，也是需要綜合評估和考量的因素。本案中，EPO 異議程序庭審安排在 2024 年 10 月 25 日，且 EPO 在 2024 年 3 月 28 日通知當事人無法在接下來兩個月內找到合適時間提前審理，因此口審仍按照原定時間進行¹³，而 UPC 的撤銷訴訟庭審安排在 2024 年 6 月 21 日，UPC 的裁決預期也遠早於 EPO 裁決¹⁴，因此本案不適用中止撤銷訴訟。

最後，針對開利公司有關繼續撤銷訴訟不合理增加其負擔並且不必要的抗辯，上訴法院認爲，撤銷訴訟已經在最終的階段，因此繼續撤銷訴訟的成本相對比較低。此外，如果要完全避免不必要的重複程序而在異議程序終結前中止撤銷訴訟，那麼中止撤銷訴訟的時間將非常長，因爲異議程序敗訴方必然會上訴，這就明顯違反前述 UPC 程序條例的 1 年審限規定，並且還與當事人盡快獲得撤銷裁決、自由經營業務的利益相衝突。綜上，上訴法院認爲一審法院駁回開利公司申請中止撤銷訴訟的裁定正確，駁回上訴。¹⁵

三、UPC 撤銷訴訟和 EPO 異議程序的異同與影響

根據 1973 年簽署的 EPC，在歐洲專利授權公告後 9 個月內，除專利權人之外的任何人可以向 EPO 異議部門對專利有效性提起異議。在異議程序中，異議人和專利權人爲異議程序當事人，在被提起侵權訴訟或主動提起確認不侵權之訴時，相關方也可加入正在進行的異議程序。EPO 異議部門經過書面審查和最終口頭審理後，做出維持專利、撤銷專利或修改後維持專利的異議決定。當事人對異議決定不服，可以在書面決定之日起 2 個月內向 EPO 申訴委員會提起上訴，該期限不可延長。¹⁶

而根據新實施的 UPCA，與涉案專利相關的當事人在任何時間可以向 UPC 中央法庭提起專利撤銷訴訟，也可以在專利侵權之訴受理法院提出撤銷專利反訴。很顯然，在 UPC 正式運作後，挑戰歐洲專利的有效性存在三種不同的方式：中央法庭單獨撤銷訴訟，地方法庭撤銷反訴和 EPO 異議程序。但無論是 EPC、UPCA 還是涉及歐洲統一專利的其他歐盟法律，例如《在創建統一專利保護領域強化合作條例(歐盟)》¹⁷、《在創建統一專利保護領域強化合作條例(歐盟)一翻譯適用協定》¹⁸、《統一專利保護規則》¹⁹，都沒有明確規定 UPC 撤銷訴訟和 EPO 異議程序的優先性。這就意味着兩套程序可以並行存在，任由當事人挑選。但對當事人而言，選擇既是自由也是困難，而解決選擇困境的關鍵，除了清楚自身的能力和需求，就在於瞭解兩套程序的異同。

首先，UPC 撤銷訴訟與 EPO 異議程序的相似性較多體現在專利實體法層面。根據 UPCA 第 24 條第 1 款的規定，UPC 在受理案件時應基於歐盟法律、UPCA、EPC 做出裁決，而尤其是對 EPC 的遵守，使得 UPC 撤銷訴訟與 EPO 異議程序在實體分析上具有較強的相似性。UPC 司法實踐中大量援引來自 EPC 的實體法規範已經是常態。如 UPC 上訴法院在審理 *NanoString vs 10x Genomics* 一案中關於專利權利要求的解釋認爲，根據 EPC 第 69 條及其解釋，專利權利要求並不僅僅是起點，而且是專利保護範圍決定性的依據。對一項專利權利要求的解釋並不僅僅依據其所使用措辭的嚴格的字面意義。相反，說明書和附圖必須始終作爲解釋專利權利要求的輔助性工具，而不僅僅只用於解決專利權利要求中的歧義。²⁰

其次，作爲彼此獨立的兩套程序，UPC 撤銷訴訟與 EPO 異

議程序在許多方面都有區別,例如受理部門、主體資格、適用範圍、撤銷或異議理由、審理期限、使用語言、費用成本、程序時限等(見表 1)。例如,在申請主體方面,EPO 異議程序原則上允許以匿名身份的“稻草人”提出異議申請,但不包括存在濫用法律的情形,如異議是以專利權人的利益提起²¹,而 UPC 撤銷訴訟根據 UPCA 第 47 條 6 款必須是與專利相關的人,需要證明申請人與專利存在法律上或經濟利益上的相關性²²,那麼匿名身份的“稻草人”就很難被允許;就撤銷或異議理由而言,向 UPC 申請撤銷訴訟的理由除了 EPO 異議程序的理由外,還包括專利權人不享有權利²³、專利授予的保護範圍擴大²⁴以及只能在國家撤銷訴訟中適用的“存在在先未公佈的國家申請”²⁵;在適用的專利範圍方面,EPO 異議程序適用於歐洲專利公報公佈授予的按照 EPC 授權的全部歐洲專利²⁶,而 UPC 撤銷訴訟適用於按照 EPC 授權的歐洲專利,但不包括在過渡期選擇退出 UPC 專屬管轄權的歐洲專利²⁷;在費用方面,EPO 異議程序申請費為 880 歐元,上訴費用為 2,785 歐元,而 UPC 一審和上訴的訴訟費均為 20,000 歐元,異議程序費用由各方當事人自行承擔,而撤銷訴訟勝訴方有權從敗訴方處獲得費用補償。

兩套程序的諸多差別意味着當事人在二選一之前,必須根據自身情況,仔細比較並選擇最適合自身利益的程序。實際上,從“開利 vs 比澤爾案”中比澤爾公司請求專利無效的方式,可以看出其對 EPO 異議程序與 UPC 撤銷訴訟不同特點的考

表 1 UPC 撤銷訴訟與 EPO 異議程序的比較²⁸

項目		程序	UPC 撤銷訴訟	EPO 異議程序	
受 理 部 門	單獨撤銷訴訟	UPC 中央法庭:巴黎(IPC-B, D, E, G, H)、慕尼黑(IPC-C, F)、米蘭(IPC-A)	EPO 慕尼黑總部、海牙分部、柏林分部		
	撤銷反訴	受理侵權訴訟的地區分院或地方分院 ²⁹ ; 可協議提交給選擇的其他分院			
主 體 資 格	啓動主體	僅限與專利有關的人	任何人	第三方可以介入異議程序,並獲得異議人身份	
	第三方介入程序	無規定			
適 用 範 圍	專利範圍	未選擇退出 UPC 專屬管轄的歐洲專利	根據 EPC 授權的歐洲專利	38 個國家(其中包括非歐盟成員國英國、瑞士)	
	地域範圍	UPCA 成員國(18 個) ³⁰			
理由		專利授權的實質性條件;專利授予的保護範圍擴大;專利所有權人不享有權利	專利授權的實質性條件		
使 用 語 言	程序	UPC 中央法庭(英文、德文、法文); UPC 分院所在締約國官方語言或指定官方語言; 當事人可協議選擇專利授權使用語言	任何一種官方語言(英文、德文、法文)		
	書面	撤銷聲明應使用專利授權的語言; 協議由其他分院審理的應使用其訴訟語言起草聲明	任何一種官方語言; 締約國官方語言+官方語言翻譯; 證據文件可以使用任何語言無需翻譯		
	口審	使用其他語言須自己出資同傳口譯	可提供某些情況的口譯服務		
費 用 成 本	訴訟/申請費	20,000 歐元	880 歐元		
	費用承擔	符合要求的小微企業可享受減免; 勝訴方有權從敗訴方獲得費用補償	無小微企業減免政策; 費用由各方自行承擔		
時限		時間表更繁湊,從提出撤銷之訴到獲得 UPC 裁決,大致需要 9 個月	從提出異議到得到最終決定,通常至少需要 20 個月		

量和利用。

第一,比澤爾公司首先提起 EPO 異議程序,利用其覆蓋範圍更廣的優勢,進行所謂的“中央打擊”。相比於 UPC 撤銷訴訟,EPO 異議程序效力地域範圍較廣,能適用於全部 38 個 EPC 成員國,包括非歐盟成員國英國和瑞士,而目前 18 個歐盟國家批准了 UPCA,未來也僅可能達到 24 個歐盟國家。

第二,兼顧已經脫歐或 UPC 體系外的歐洲國家。開利公司擁有的被比澤爾公司請求無效的歐洲專利(EP3414708)於 2022 年 9 月 28 日授權公告³¹,生效的歐洲國家包括 UPC 體系外的英國,因此比澤爾公司首先在 9 個月截止期限內向 EPO 申請異議,也能確保專利異議覆蓋到 UPC 體系外的國家,特別是已經脫歐的英國。

第三,積極利用 UPC 的審限優勢。由於 UPC 沒有提出撤銷訴訟的時間限制,而且相比於異議程序通常的審限(24 個月),UPC 的一審審限較短(1 年),因此雖然 UPC 訴訟的效力範圍不能囊括全部專利生效國,但是為了快速獲得專利撤銷訴訟判決,從而滿足其商業經營利益的安排,比澤爾公司又向 UPC 巴黎中央法庭提起單獨的撤銷訴訟。與此同時,鑑於 UPC 程序條例中對於專利權人的抗辯和提出修改專利的權利有嚴格和緊迫的時間要求,同時提起撤銷訴訟,還能夠迫使專利權人盡早地披露其抗辯理由和修改專利的請求,從而更早地瞭解對手的訴訟策略。

未來可以預見,隨着兩套程序的協調運行逐漸穩定以及市場各方對其認知的加深,涉案當事人將會根據兩者的區別和優劣,結合具體專利的情形和商業訴求,在不同階段選擇不同的請求專利無效的訴訟策略。

四、UPC 撤銷訴訟的合併與 EPO 異議程序的加速

根據 UPCA 第 33 條 3 款的規定,在撤銷專利反訴程序中,受理法院可以決定在增加技術法官後將侵權之訴和撤銷之訴合併審理,或者決定將撤銷訴訟移送至中央法庭審理並中止或繼續侵權訴訟,也可以在取得當事人同意後,將整個案件移送中央法庭審理。³²若當事人在 UPCA 程序條例規定的反訴

提出期限內未提出撤銷反訴的,也可以向中央法庭單獨提起專利撤銷訴訟。在這種情形下,撤銷訴訟的原告通常會請求中止侵權訴訟,直至 UPC 對專利有效性的裁定做出,或者請求做出附條件的侵權訴訟裁決,使侵權訴訟裁決受限於隨後專利不會被無效的條件。在實踐中,挑戰專利有效性是對抗侵權訴訟最為普遍採取的策略,因此上述兩種情形也是撤銷訴訟和侵權訴訟並行的常見情形。

實踐中還存在另一種情形:當事人向 UPC 中央法庭提起單獨的撤銷訴訟後,專利權人向中央法庭提起侵權反訴,或者向地區法庭提起單獨侵權訴訟。在侵權反訴程序中,由中央法庭對撤銷訴訟和侵權反訴合併審理,而在地區法庭單獨侵權訴訟中,則由當事人同意後在中央法庭合併審理,或者在單獨侵權訴訟中再提起撤銷反訴合併審理。顯然在處理侵權訴訟和撤銷訴訟並行的情形下,原則上 UPC 傾向於合併審理以節省司法資源,在不能合併審理的情形下,也未要求必然中止侵權訴訟等待撤銷訴訟的結果,甚至可以對侵權訴訟做出附條件的裁決。這與 UPC 對待 EPO 異議程序和撤銷訴訟平行的思路一致,雖然兩者是無法合併審理的,但是是否中止撤銷程序取決於法庭的自由裁量,而不是必然中止。

雖然開利公司訴比澤爾公司案僅涉及單獨撤銷訴訟與異議程序的平行協調,但該案上訴判決對侵權訴訟、撤銷訴訟和異議程序三者並行時如何中止 UPC 訴訟程序,同樣提供了一些有益的指導。無論是 UPC 的侵權訴訟、撤銷訴訟還是在兩者並行的情形下,EPO 異議程序的存在都不會導致法庭當然裁定中止 UPC 訴訟程序,只有在綜合考量當事人利益和兩者程序的階段,並確信 EPO 異議程序可以真正做到“快速”裁決時,才會中止 UPC 訴訟程序。

繼 2023 年 11 月 30 日 EPO 發佈加速平行訴訟案件異議程序後,2024 年 2 月 22 日,EPO 再次發佈將加速處理平行訴訟案件異議程序的通知。如果 EPO 從 UPC 或締約國的國家法院及主管機關收到與相同專利有關的平行訴訟時,EPO 將加快推進異議程序。如何加速異議程序將取決於 EPO 何時收到平行訴訟的通知。³³毫無疑問,EPO 加快完成此類平行異議程序將有助於提高程序效率,同時提高歐洲專利制度的質量和法律一致性,不僅符合參與程序的各方利益,也符合主管機關、法

院和公衆利益。

在我國，當事人挑戰專利有效性只能向國家知識產權局提出，對國家知識產權局的決定不服的，可以向北京知識產權法院提起訴訟，上訴法院則為最高人民法院知識產權庭，訴訟客體為國家知識產權局的行政決定。因此我國不存在專利無效司法訴訟與國家知識產權局無效審查程序平行的情況。但是在處理專利侵權訴訟中，若當事人向國家知識產權局請求涉案專利無效，則同樣面臨兩套程序的衝突和協調，尤其中止侵權訴訟程序以等待行政訴訟的情況。對此，根據《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(2020)第4條至第7條的規定，我國在處理侵權訴訟與專利無效審查並行程序衝突時，以是否在答辯期間提出專利無效審查，是否具有充分的專利無效證據，以及是否是發明專利案件，來區分應當中止訴訟、不應當中止以及可以不中止訴訟的情形。另外，根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(2020)第2條的規定，在國家知識產權局宣告專利無效後，侵權訴訟法院可以先行裁定駁回權利人基於該無效權利要求的起訴，無需等待不服專利無效行政決定而提起專利無效行政訴訟的裁判結果，如果專利無效行政決定最終被撤銷或變更，通過“另行起訴”給專利權人以司法救濟途徑。很顯然，在專利無效僅由國家知識產權局直接決定的法律體系下，我國對“中止訴訟”情形的細化，以及“先行裁駁，另行起訴”制度的建立，部分緩解了地方法院需等待專利無效宣告經歷多級行政訴訟才能恢復侵權訴訟審理，而被長時間延遲的難題。³⁴不過，我國的“中止訴訟”更多體現為司法程序與行政程序的銜接，畢竟專利無效的決定權屬於行政機構，司法機構在沒有法律授權下，無法越權直接對專利有效性進行裁判。而最高人民法院的“中止訴訟”解釋僅限於在專利侵權糾紛案件中當事人向國家知識產權局提出無效請求的情形，對於進入專利無效行政訴訟程序的專利侵權案件，受理法院是否有權中止訴訟，目前沒有明確規定。³⁵

五、UPC“在後裁決優先”規則的協調功能和局限

我國的專利有效性由國家知識產權局審查決定，即使在專利無效行政訴訟中法院推翻其決定仍然無權直接裁決專利的有效性，而只能判決撤銷其決定並由國家知識產權局重新做出專利有效性審查決定，因此司法程序與行政程序對專利有效性的實體裁決內容不存在衝突問題。但在 UPC 撤銷訴訟和 EPO 異議平行程序中，可能針對同一專利主題的有效性做出完全不同的裁決。而且，與國家專利撤銷訴訟不同，UPC 的撤銷裁決涉及的生效國更加廣泛，若 EPO 的異議程序決定與 UPC 的撤銷裁決不一致，那麼衝突將會影響更多的締約國。

開利公司訴比澤爾公司案的上訴裁決提出，為了避免 EPO 異議程序和 UPC 撤銷訴訟裁決衝突並非不可調和，當一個裁決支持有效，另一個裁決無效時，以在後的裁決為優先，並特別強調在後裁決者能夠考慮在先的裁決。這是否意味着 UPC 廣泛承認，一方面 UPC 在其訴訟程序中將會在很大程度上依賴禁止反悔原則，禁止專利權人將其在 EPO 專利申請審查和異議審查程序中對專利文件的修改或意見陳述在後續訴訟中予以推翻；另一方面 UPC 將極大程度考慮並認可 EPO 審查程序中的在先決定，包括各類審查意見通知書以及其他當事人的意見陳述作為內在證據。但若 UPC 撤銷裁決在先，EPO 在專利有效性審查時是否也需要在一定程度上考慮 UPC 的撤銷裁決，有待於 EPO 予以澄清和實踐驗證。

鑑於 UPC 撤銷訴訟和 EPO 異議程序在地域範圍和無效理由的區別，也會存在比較特殊的情形。例如倘若在先的 UPC 撤銷裁決做出專利無效時依據的是超出 EPO 異議程序專利無效理由之外情形，則前述上訴裁決中指出的“裁決衝突時，以在後的裁決優先”將無法適用；若在先的 EPO 異議程序決定撤銷專利，但是 UPC 撤銷訴訟裁定專利有效，那麼 UPC 撤銷訴訟的裁定也僅適用於 UPCA 的締約國，而無法涉及不屬於 UPCA 但在 EPC 範圍內的部分締約國（例如英國或瑞士），從而導致相同的歐洲專利在部分國家有效而在另一些國家無效的局面。

另外，在禁止反悔原則的適用方面，歐洲各國適用情況有所不同，例如荷蘭、法國、比利時、瑞典和丹麥廣泛依賴禁止反悔原則，而德國和意大利則不然。³⁶雖然 UPC 目前尚未明確禁止反悔原則的適用程度，但前述上訴裁決似乎意味着 UPC 未來將會統一適用禁止反悔原則的標準，在訴訟中極大程度地考

慮 EPO 程序中當事人的陳述，這無疑在一定程度上有助於降低 UPC 撤銷訴訟與 EPO 異議程序在實體裁決方面不一致的可能性。

六、結語

在 UPC 體系下，UPC 撤銷訴訟（單獨撤銷或侵權訴訟中的撤銷反訴）和 EPO 異議程序並行的情形將普遍存在。當事人可以根據專利的具體情形（授權宣告時間和生效國家範圍）以及在特定區域或國家的商業安排，在不同的時間階段採取不同的組合方式對專利有效性進行挑戰。在解決平行程序中的衝突時，UPC 強調堅持歐盟法律基本訴訟權利以及公平公正原則的基礎上，充分考慮當事人之間的利益平衡。例如，為了提高訴訟案件的結案效率，維護當事人的合法權益，節省訴訟資源和成本，原則上不應當中止訴訟，除非有正當的理由。在解決平行程序裁決效力衝突的問題上，UPC 認為需要合理考慮在先的裁決，以確保裁決不一致帶來的影響。但是在後處理的機構如何考慮在先的機構裁決，考量的範圍和標準仍有待在實踐中進一步觀察和驗證。■

作者：張韜略，同濟大學法學院副教授、博士生導師；康俊虎，東方日昇新能源股份有限公司司法務部副總監、同濟大學 2023 級法學碩士研究生

¹ 參見 Antje Brambrink, The Unified Patent Court: What We Learned in Year 1, June 21, 2024, <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/the-unified-patent-court-what-we-learned-in-year-1.html>。

² 參見 Agreement on a Unified Patent Court, EU 2013/C 175/01, Art. 2(g)。

³ 同註 2, Art. 32(1)(d), (e)。

⁴ 參見 The European Patent Convention, 17th edition, November 2020, Art. 99, 142。

⁵ 參見 Regulation (EU) No.1257/2012 of implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, Preamble, 26。

⁶ 同註 2, Art. 33(8)。

⁷ 同註 2, Art. 33(10)。

⁸ 參見 Rule of Procedure of the Unified Patent Court, Rule 295(a)。

⁹ *Carrier v. BITZER Electronics*, UPC_CFI_263/2023, para 6–7.

¹⁰ *Carrier v. BITZER Electronics*, UPC_CoA_22/2024, para 7.

¹¹ 同註 9, para 20。

¹² 同註 10, para 9。

¹³ 同註 10, para 13。

¹⁴ 同註 10, para 29–30。

¹⁵ 同註 10, para 28–34。

¹⁶ 同註 4, Chapter 5–6。

¹⁷ 參見 Regulation (EU) No.1257/2012 of implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection。

¹⁸ 參見 Council Regulation (EU) No. 1260/2012 of implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements。

¹⁹ 參見 Rules relating to Unitary Patent Protection。

²⁰ *Nano String v. 10x Genomics*, UPC_CoA_335/2023, p 24.

²¹ 參見 Case Law of the Boards of Appeal, 10th edition, 2022, p 1192, https://link.epo.org/web/case_law_of_the_boards_of_appeal_2022_en.pdf。

²² 同註 2, Art. 47(6)。

²³ 同註 4, Art. 138 (e)。

²⁴ 同註 4, Art. 138(d)。

²⁵ “存在在先未公佈的國家申請”作為無效理由，只能在該國使歐洲捆綁專利中該國家部分的專利無效，目前尚不清楚對歐洲統一專利的影響。一種可能的解決方案是歐洲統一專利不會在這種情形下被完全撤銷，而是在這種存在在先權利的國家不可實施。參見 The Sedona Conference Framework for Analysis for the Efficient Resolution of Disputes Before the Forthcoming European Unified Patent Court, Sedona Conference Journal 219 (2023) 24, page 310。

²⁶ 同註 4, Art. 99。

²⁷ 同註 2, Art. 83(3)。

²⁸ 該表製作主要參考了相關法規和以下文獻：張鵬、蔡佳龍：“歐洲統一專利法院撤銷訴訟與歐洲專利局異議程序的比較與選擇”，“知產前沿”，https://www.sohu.com/a/795485794_

Conflict and Coordination Between UPC Revocation Proceedings and EPO Opposition Proceedings

— Starting from the Patent Revocation/Opposition Actions
Concerning Patent No. EP3414708

Zhang Taolve and Kang Junhu

I. Introduction

With Germany's formal ratification of the Agreement on a Unified Patent Court (hereinafter referred to as "UPCA") and its deposit of instrument of ratification with the Council of the European Union on 17 February 2023, the Unified Patent Court (hereinafter referred to as "UPC"), which had been prepared for many years, was eventually put into official operation as of 1 June 2023 in accordance with Article 89(1) of the UPCA. Statistics showed that within the first year of business of the UPC, there have been filed more

120133310.

²⁹ 目前地區分院僅有位於斯德哥爾摩的“北歐—波羅的海”地區分院(Nordic-Baltic Regional Division)，地方分院共13所，包括德國4所(杜塞爾多夫、慕尼黑、曼海姆、漢堡)、法國1所(巴黎)、荷蘭1所(海牙)、比利時1所(布魯塞爾)、意大利1所(米蘭)、芬蘭1所(赫爾辛基)、丹麥1所(哥本哈根)、奧地利1所(維也納)、葡萄牙1所(里斯本)、斯洛文尼亞1所(盧布亞納)。

³⁰ 《在創建統一專利保護領域強化合作條例(歐盟)》的歐盟簽署國為24個，其中18個國家批准通過了UPCA。

³¹ 參見 Espacenet Patent search, https://www.espacenet.com/patent/search/family/058185617/publication/EP3414708B1?search_type=patents&q=EP+3414708。

³² 同註2, Art. 33(3)。

than 370 proceedings, most of which involve procedural aspects and provisional measures, rather than substantive issues of patent law¹. It indicates that various interested parties are actively testing and exploring the specific practice under such a new system. Among a multitude of procedural issues, how to coordinate the relationship between the revocation proceedings and opposition proceedings on a unitary patent remains one of the focal concerns.

The UPC has exclusive jurisdiction over actions for infringement and actions for revocation of European patents. In the light of the definition of "patent" in Article 2 of the UP-

³³ EPO: Acceleration of opposition proceedings in cases of parallel court actions, 2024-02-22, <https://www.epo.org/en/news-events/news/acceleration-opposition-proceedings-cases-parallel-court-actions>.

³⁴ 參見管榮齊：“法院審查專利有效性的制度要素”，《學術論壇》，2022年第2期，第38頁。

³⁵ 參見劉建翠：“我國專利有效性的司法裁判制度構建”，《深圳大學學報(人文社會科學版)》，2024年第3期，第112頁。

³⁶ 參見 The Sedona Conference Framework for Analysis for the Efficient Resolution of Disputes Before the Forthcoming European Unified Patent Court, Sedona Conference Journal 219 (2023) 24, page 289。