

UPC 前的保护函：第一批法院命令和决定

作者：Francesca Giovannini

根据《统一专利法院协定》，原告基于非选择退出的欧洲专利或具有单一效力的欧洲专利（“单一专利”）寻求临时措施的，可以在主要诉讼程序开始之前提交临时措施申请（UPC 程序规则（RPUPC）第 206 条）。更重要的是，原告可以在被告反对申请的意见未经过听审的情况下获得临时措施，特别是针对任何延误可能对原告造成“不可挽回的损害”或存在“证据被销毁的明显风险”的情况（RPUPC 第 212 条）。此类申请最常见的用途之一是防止竞争对手在即将举行的商展上推广涉嫌侵权的商品。

例如，米兰地方分庭（[CFI 127/2023](#)、[CFI 141/2023](#) 和 [CFI 286/2023](#)）和布鲁塞尔地方分庭（[CFI 329/2023](#)）单方面批准保存证据的调查和命令，因为在这些案件中，法院认为在正在进行或即将举行的商展上展出潜在侵权产品具有高度紧迫性。此外，申请人证明侵权可能性和专利有效性的举证责任并没有特别高。例如，布鲁塞尔地方分庭表示，“申请人已使人合理地相信（make it plausible），其为有效专利的持有人，并且被告在比利时用[.....]产品侵犯了该专利。”（着重显示为后加的）。米兰地方分庭在 CFI 286/2023 中明确判定，欧洲专利在异议后维持授权的事实是专利有效的证明。在 CFI 141/2023 中，同一地方分庭认为该专利享有“专利有效推定”，申请人提交的证明侵权的证据至少是适当的“间接证据”。

如果某人有可能相信，存在向 UPC 提出针对他/她的临时措施申请的风险，则向 UPC 提交保护函可以作为一种防御选择（RPUPC 第 207 条）。保护函是一种程序前措施，在某些欧洲国家/地区（例如德国（“Schutzschrift”）、瑞士和荷兰）具有相当悠久的传统，然而在法国的应用却是较新且受限的。

根据 UPC，可以随时向注册处提交保护函。由于任何选择退出的欧洲专利都可以选择加入，因此不仅可以在未选择退出的欧洲专利或单一专利的情况下提交此类信函，而且（至少在原则上）也可以在选择退出的欧洲专利的情况下提交此类信函，在提交保护函时 UPC 并不具备此类专利的管辖权。保护函可包含事实、证据和论据，并阐明 UPC 应驳回未来的任何临时措施申请的理由。保护函不对外公开，仅需缴纳 200 欧元的官方费用，有效期为 6 个月，可支付 100 欧元的延期费进行延期。

然而，保护函是否成功取决于具体情况。根据 UPC 发布的第一批命令和决定，显然仅仅提交保护函并不足以作为辩护。相反，信函中提交的事实、法律论据和书面证据应令人信服地说服法院，有争议的实施例不会侵犯专利，特别是有争议的实施例不属于专利的保护范围或专利无效。信函应详细说明所依据的事实，包括对预计申请人所依据的事实的挑战和/或（如适用）任何有关专利无效的论点及其理由、书面证据（例如相关的现有技术文件）以及阐明任何临时措施请求不合理并因此应被驳回的理由的法律论据。

在杜塞尔多夫地方分庭关于临时措施申请的命令（CFI 177/2023）中，地方分庭在未事先听取答辩人意见的情况下核发了临时措施，尽管答辩人提交了保护函，其中援引权利利用尽并否认随后在临时措施申请中提出争执的实施例侵犯任何有关自行车车架和电机轮毂组合结构的涉案专利。特别是，答辩人辩称不像权利要求 1 所描述的，“其第二叉不具有与通孔轴向对应的内螺纹孔”。

但是，根据法院的说法，答辩人“在保护函中并未明确否认……有争议的实施例直接且从字面上侵犯了涉案专利。尤其是，从保护函中提供的功能描述判断，在争议实施例的设计中，内螺纹并非直接位于第二叉的孔中，而是位于附接在其上的传感器中，但是该设计仍属于涉案专利的保护范围，因涉案专利并不排除第二叉的这种多部分设计。”另一方面，保护函中没有提出任何挑战专利有效性的相关现有技术。因此，答辩人被命令不得在该欧洲专利有效的四个参与国提供、投放市场或使用、进口或为此目的持有该组合结构，并在对诉讼费用做出决定之前支付临时费用。由于法院判定申请人令人信服地证明任何延误都可能对申请人造成不可挽回的损害，并且答辩人展示其产品的商展是“一场对整个行业具有相当大意义的重要领先商展”，法院得出结论：“很明显，在该商展上展出有争议的实施例可能会导致申请人的销售或市场份额损失，而这种损失几乎是不可逆转的。”

杜塞尔多夫地方分庭也在同样涉及在商展上展出有争议产品的 [CFI 452/2023](#) 中单方面发布了临时禁令。在批准临时措施时，法院确定申请人的申请有充分理由，这些理由包括被告尽管收到警告已有一段时间，却并未利用提交保护函这一选项。

答辩人提交保护函所产生的费用可在临时措施申请不成功时收回。具体而言，慕尼黑地方分庭（[CFI 292/2023](#)）指出，在这种情况下，未成功申请的申请人不仅必须承担法律纠纷的费用，还必须承担由答辩人产生的其他诉讼费用（最高限额取决于纠纷价值），包括提交保护函所产生的费用。

鉴于这第一批的初步命令和决定，每当潜在被告认为专利权人可能向 UPC 提出临时措施时，其应考虑准备和提交一份有充分依据的保护函，提出非侵权和专利无效的论据以及支持这些论据的事实和证据。这种防御策略还可以让潜在被告至少识别事实并收集可能在后续主要诉讼中有用的证据。