

UPC 前的保護函：第一批法院命令和決定

作者：Francesca Giovannini

根據《統一專利法院協定》，原告基於非選擇退出的歐洲專利或具有單一效力的歐洲專利（“單一專利”）尋求臨時措施的，可以在主要訴訟程序開始之前提交臨時措施申請（UPC 程序規則（RPUPC）第 206 條）。更重要的是，原告可以在被告反對申請的意見未經過聽審的情況下獲得臨時措施，特別是針對任何延誤可能對原告造成“不可挽回的損害”或存在“證據被銷毀的明顯風險”的情況（RPUPC 第 212 條）。此類申請最常見的用途之一是防止競爭對手在即將舉行的商展上推廣涉嫌侵權的商品。

例如，米蘭地方分庭（[CFI 127/2023](#)、[CFI 141/2023](#) 和 [CFI 286/2023](#)）和布魯塞爾地方分庭（[CFI 329/2023](#)）單方面批准保存證據的調查和命令，因為在這些案件中，法院認為在正在進行或即將舉行的商展上展出潛在侵權產品具有高度緊迫性。此外，申請人證明侵權可能性和專利有效性的舉證責任並沒有特別高。例如，布魯塞爾地方分庭表示，“申請人已使人合理地相信（make it plausible），其為有效專利的持有人，並且被告在比利時用[.....]產品侵犯了該專利。”（著重顯示為後加的）。米蘭地方分庭在 CFI 286/2023 中明確判定，歐洲專利在異議後維持授權的事實是專利有效的證明。在 CFI 141/2023 中，同一地方分庭認為該專利享有“專利有效推定”，申請人提交的證明侵權的證據至少是適當的“間接證據”。

如果某人有理由相信，存在向 UPC 提出針對他/她的臨時措施申請的風險，則向 UPC 提交保護函可以作為一種防禦選擇（RPUPC 第 207 條）。保護函是一種程序前措施，在某些歐洲國家/地區（例如德國（“Schutzschrift”）、瑞士和荷蘭）具有相當悠久的傳統，然而在法國的應用卻是較新且受限的。

根據 UPC，可以隨時向註冊處提交保護函。由於任何選擇退出的歐洲專利都可以選擇加入，因此不僅可以在未選擇退出的歐洲專利或單一專利的情況下提交此類信函，而且（至少在原則上）也可以在選擇退出的歐洲專利的情況下提交此類信函，在提交保護函時 UPC 並不具備此類專利的管轄權。保護函可包含事實、證據和論據，並闡明 UPC 應駁回未來的任何臨時措施申請的理由。保護函不對外公開，僅需繳納 200 歐元的官方費用，有效期為 6 個月，可支付 100 歐元的延期費進行延期。

然而，保護函是否成功取決於具體情況。根據 UPC 發佈的第一批命令和決定，顯然僅僅提交保護函並不足以作為辯護。相反，信函中提交的事實、法律論據和書面證據應令人信服地說服法院，有爭議的實施例不會侵犯專利，特別是有爭議的實施例不屬於專利的保護範圍或專利無效。信函應詳細說明所依據的事實，包括對預計申請人所依據的事實的挑戰和/或（如適用）任何有關專利無效的論點及其理由、書面證據（例如相關的現有技術文件）以及闡明任何臨時措施請求不合理並因此應被駁回的理由的法律論據。

在杜塞爾多夫地方分庭關於臨時措施申請的命令（[CFI 177/2023](#)）中，地方分庭在未事先聽取答辯人意見的情況下核發了臨時措施，儘管答辯人提交了保護函，其中援引權利用盡並否認隨後在臨時措施申請中提出爭執的實施例侵犯任何有關自行車車架和電機輪轂組合結構的涉案專利。特別是，答辯人辯稱不像權利要求 1 所描述的，“其第二叉不具有與通孔軸向對應的內螺紋孔”。但是，根據法院的說法，答辯人“在保護函中並未明確否認.....有爭議的實施例直接且從字面上侵犯了涉案專利。尤

其是，從保護函中提供的功能描述判斷，在爭議實施例的設計中，內螺紋並非直接位於第二叉的孔中，而是位於附接在其上的感測器中，但是該設計仍屬於涉案專利的保護範圍，因涉案專利並不排除第二叉的這種多部分設計。”另一方面，保護函中沒有提出任何挑戰專利有效性的相關現有技術。因此，答辯人被命令不得在該歐洲專利有效的四個參與國提供、投放市場或使用、進口或為此目的持有該組合結構，並在對訴訟費用做出決定之前支付臨時費用。由於法院判定申請人令人信服地證明任何延誤都可能對申請人造成不可挽回的損害，並且答辯人展示其產品的商展是“一場對整個行業具有相當大意義的重要領先商展”，法院得出結論：“很明顯，在該商展上展出有爭議的實施例可能會導致申請人的銷售或市場份額損失，而這種損失幾乎是不可逆轉的。”

杜塞爾多夫地方分庭也在同樣涉及在商展上展出有爭議產品的 [CFI 452/2023](#) 中單方面發佈了臨時禁令。在批准臨時措施時，法院確定申請人的申請有充分理由，這些理由包括答辯人儘管收到警告已有一段時間，卻並未利用提交保護函這一選項。

答辯人提交保護函所產生的費用可在臨時措施申請不成功時收回。具體而言，慕尼黑地方分庭（[CFI 292/2023](#)）指出，在這種情況下，未成功申請的申請人不僅必須承擔法律糾紛的費用，還必須承擔由答辯人產生的其他訴訟費用（最高限額取決於糾紛價值），包括提交保護函所產生的費用。

鑒於這第一批的初步命令和決定，每當潛在被告認為專利權人可能向 UPC 提出臨時措施時，其應考慮準備和提交一份有充分依據的保護函，提出非侵權和專利無效的論據以及支持這些論據的事實和證據。這種防禦策略還可以讓潛在被告至少識別事實並收集可能在後續主要訴訟中有用的證據。