

# 欧洲统一专利法院判例法：管辖权

2023年6月1日，欧洲统一专利法院（UPC）开始运行。UPC主要职能包括审理欧洲单一专利和未办理退出（opt-out）的经典欧洲专利的侵权和无效相关案件。截至运行一周年时，UPC共受理373起案件，其中134起为侵权案件。（数据来源：《欧洲统一专利法院自2023年6月开始运行以来的案件统计》-2024年5月底更新）。

由于UPC属于一个全新的法律体系，即单一专利体系，专利权人及其代理人从其他现有制度（例如UPC成员国专利法院）获得的经验在多大程度上可以转移到UPC或至少被视为UPC的有用参考将对其有重要意义。毫无疑问，UPC的判决将为此提供非常有价值的借鉴。

因此，我们计划以系列文章的形式对UPC第一年的判例进行总结，旨在让读者全面地了解UPC所解决的重要实践问题，以便在将来遇到类似问题时能够找到可能的解决办法。

## 1. 国际管辖权

在诉讼的初始阶段，被告经常考虑的一个问题是相应法院是否对案件具有管辖权。由于UPC属于参与单一专利体系的欧盟国家的共同法院，因此UPC的管辖权首先与其国际管辖权相关。本节将讨论UPC国际管辖权的相关内容。

### 1.1 通用条款

《统一专利法院协议》（UPCA）规定了UPC的国际管辖权由欧盟第1215/2012号条例（《布鲁塞尔条例I》）或在适用的情况下由《关于民事和商事管辖权以及判决的承认和执行的公约》（《Lugano公约》）赋予，并未对其进行单独定义（UPCA第31条）。

在一般层面上，《布鲁塞尔条例I》中与国际管辖权直接相关的条款是第71b条第1款和第2款。第71b条第1款规定了共同法院的管辖权，共同法院是几个欧盟成员国共享的法院，根据《布鲁塞尔条例I》第71a条第1款通过特定文书设立。当所涉成员国法院对该文书规定的事项具有管辖权时，共同法院也应具有管辖权。根据《布鲁塞尔条例I》第71a条第2(a)款，UPC属于欧盟成员国的共同法院。

第71b条第2款涉及被告在成员国没有住所的情况：如果《布鲁塞尔条例I》未赋予其管辖权，则第二章（其标题为“管辖权”，即一般适用的管辖权条款）应酌情适用，不论被告住所在哪里；此外，即使第三国法院对案件所涉事项拥有管辖权，也可以向共同法院申请采取临时措施，包括保护措施。

### 1.2 与专利相关的特殊条款

《布鲁塞尔条例I》还包括与专利事项相关的特殊条款，其中第24条第4款可直接适用。根据该条款，在涉及需要注册的专利、商标、外观设计或其他类似权利的注册或有效性的诉讼中，无论该问题是通过提起诉讼还是作为辩护提出，位于申请注册或已

进行注册的成员国或根据欧盟文书或国际公约被视为已完成注册的成员国的法院均应拥有专属管辖权，无论当事人的住所在哪里。

此外，第 24 条第 4 款还规定，在不影响欧洲专利局根据《欧洲专利公约》所享有的管辖权的情况下，各成员国的法院对涉及在该成员国生效的任何欧洲专利的注册或有效性的诉讼拥有专属管辖权。

以下条款对于专利侵权案件具有特殊适用性：第 4 条规定，某成员国居民，无论国籍如何，均可在该成员国法院被起诉；对于非居住国公民，适用于该成员国公民的管辖规则同样使用。本条款定义了成员国法院针对被告国籍的一般管辖权。

第 7 条规定了另一成员国法院可以拥有管辖权的情况，其中第 7 条第 2 款特别相关：某一成员国居民可以就侵权、违法行为或准违法行为在另一成员国被起诉，具有管辖权的法院为发生或可能发生侵权或违法行为的所在地法院。由于专利侵权属于上述行为之一，并且涉嫌侵权的被告的居住地可能与发生侵权行为的成员国不同，因此发生侵权行为的成员国法院可以根据该条款拥有管辖权，即使涉嫌侵权的被告的居住地不在该成员国。

最后，第 63 条第 1 项规定了法人（例如公司、自然人或法人协会）的住所：其住所为其法定所在地、中心行政机构或主要营业地。

## **2. UPC 分庭的管辖权**

此外，由于 UPC 由中央分庭和多个地方和地区分庭组成，多起案件的当事人曾就 UPC 某一分庭的管辖权提出异议。在本节中，我们将重点介绍 UPCA 和《统一专利法院程序规则》(RoP) 的相关规定，并在后续章节中介绍一些案件的具体判决。

根据 UPCA 第 32 条第 1 款的规定，UPC 一审法庭的权限根据诉讼性质进行划分。UPCA 第 33 条第 7 款确保当事双方可以通过协商选择法庭。该条规定，经双方同意，除 UPCA 第 32 条第 1(i) 款规定的诉讼（即有关欧洲专利局在执行欧盟第 1257/2012 号条例第 9 条所述任务时作出的决定的诉讼）外，可向其选择的法庭提起诉讼，包括中央分庭。另一方面，UPCA 第 32 条第 1(i) 款规定的诉讼应向中央分庭提起。

接下来我们将在不考虑当事双方协商的前提下介绍 UPC 分庭的权限。

### **2.1 分庭在侵权诉讼中的权限**

与侵权相关的诉讼，即

(1) 针对专利和补充保护证书的实际侵权或侵权威胁的诉讼以及相关辩护，包括有关许可的反诉（UPCA 第 32 条第 1(a) 款）

(2) 针对临时措施和保护措施以及禁令的诉讼（UPCA 第 32 条第 1(c) 款）

(3) 针对已公开的欧洲专利申请赋予的临时保护而提出的关于损害或赔偿的诉讼 (UPCA 第 32 条第 1(f) 款)

(4) 与专利授权前的发明使用或基于在先使用发明的权利有关的诉讼 (UPCA 第 32 条第 1(g) 款)

应在

- (a) 位于发生或可能发生实际侵权或侵权威胁行为的所在地所属缔约成员国的地方分庭, 或该缔约成员国参与的地区分庭 (UPCA 第 33 条第 1 款第 1(a)项);  
或
- (b) 被告 (在有多名被告的情况下, 其中一名被告) 居住地或主要营业地所在缔约国的地方分庭, 或者在没有居住地或主要营业地的情况下, 在其营业地所在缔约国的地方分庭, 或者该缔约国参与的地区分庭 (UPCA 第 33 条第 1 款第 1(b)项第 1 句) 提起。

需要强调的是, 当对多名被告提起诉讼时, 被告之间必须具有商业关系, 且诉讼必须与同一涉嫌侵权行为有关 (UPCA 第 33 条第 1 款第 1 (b)项 第 2 句)。这些要求在巴黎地方法院一项关于其管辖权的判决中得到具体化, 将在下一节中介绍。

根据欧盟第 1257/2012 号条例第 8 条提起的许可补偿诉讼应根据 UPCA 第 33 条第 1 款第 1(b)项向地方或地区分庭提起 (UPCA 第 33 条第 1 款第 2 项)。

如果被告的住所或主要营业地, 或者在没有住所或主要营业地的情况下, 其营业地位于缔约成员国领土之外, 则应根据 UPCA 第 33 条第 1 款第 1(a)项向地方或地区分庭提起诉讼, 即位于实际侵权或侵权威胁行为的发生地或可能发生地的缔约成员国的地方分庭, 或该缔约成员国参与的地区分庭, 或中央分庭 (UPCA 第 33 条第 1 款第 3 项)。

如果有关缔约成员国没有地方分庭, 也没有参加地区分庭, 则应向中央分庭提起诉讼 (UPCA 第 33 条第 1 款第 4 项)。

## 2.2 UPC 分庭在无效和不侵权宣告诉讼中的权限

专利侵权案中的被告可以提起专利无效反诉或不侵权宣告诉讼。即使没有侵权诉讼, 也可以提起专利无效和不侵权宣告诉讼。UPCA 第 33 条第 3 款至第 6 款规定了这些情况下 UPC 分庭的权限。

无效反诉可向提起相应侵权诉讼的同一地方或地区分庭提起 (UPCA 第 33 条第 3 款)。在听取各方意见后, 有关地方或地区分庭有权酌情采取以下任一行动 (UPCA 第 33 条第 3 款):

- 继续进行侵权诉讼和无效反诉, 并请求一审法院院长指派一名在相关技术领域具有资质和经验的技术法官;
- 将无效反诉提交中央分庭裁决, 并中止或继续进行侵权诉讼; 或

- 经双方同意，将案件提交中央分庭裁决。

对于“纯粹”的无效和不侵权宣告案件的管辖权跟相应的侵权诉讼是在这些诉讼提起之前还是之后提起相关。UPCA 第 33 条第 4 款第 1 句规定，无效和不侵权宣告通常应在中央分庭提起。但是，如果相同当事人之间关于同一专利的侵权诉讼已在地方分庭或地区分庭提起，则无效和不侵权宣告诉讼只能在同一地方分庭或地区分庭提起（第 33 条第 4 款第 2 句）。巴黎中央分庭在一份判决中进一步明确了 UPCA 第 33 条第 4 款中“相同当事人”的含义。我们将在第四节讨论该判决的详细内容。

此外，UPCA 第 33 条第 5 款和第 6 款涉及在无效或不侵权宣告诉讼之后提起侵权诉讼的情况。根据 UPCA 第 33 条第 5 款，如果无效诉讼正在中央分庭审理，则同一当事人之间针对同一专利的侵权诉讼可根据 UPCA 第 33 条第 1 款在任何分庭或中央分庭提起；有关地方或地区分庭也应根据 UPCA 第 33 条第 3 款享有自由裁量权。

UPCA 第 33 条第 6 款规定了中央分庭应中止审理未决的不侵权宣告诉讼的情况：在向中央分庭提起不侵权宣告诉讼之日起三个月内，如果相同当事人之间，或者独占许可持有人与关于同一专利的不侵权宣告的请求人之间向某地方分庭或地区分庭提起了 UPCA 第 32 条第 1(a)款意义上的侵权诉讼，则该不侵权宣告诉讼应当中止。

### **2.3 管辖权异议：初步异议 (Preliminary objection)**

被告可通过提出初步异议（RoP 第 19.1 条）质疑 UPC 的管辖权以及原告指定的 UPC 一审法庭的管辖权。初步异议应在起诉状送达后的一个月内提出（RoP 第 19.1 条），未及时提出则视为服从 UPC 的管辖权以及原告指定的 UPC 一审法庭的管辖权（RoP 第 19.7 条）。

RoP 第 19.5 条规定了原告应如何回应初步异议：书记官处应尽快邀请原告对初步异议发表评论，如适用，原告可在收到初步异议通知后 14 天内自行纠正其最初指出的有关该分庭的缺陷。或者原告也可在同一期限内提交书面评论。如果缺陷已得到纠正，且原告重新指定了另一个有权管辖的分庭，则预审法官应将诉讼提交给原告新指定的分庭。

被告必须注意，提交辩护词的期限不会受到提出初步异议的影响，除非预审法官另有决定（RoP 第 19.6 条）。

报告法官应在上述 14 天期限届满后尽快对初步异议作出裁决（RoP 第 20.1 条）。裁决应包括对当事人和书记官处关于下一步审判程序的指示（RoP 第 20.1 条）。初步异议可以被允许、驳回或在主要程序中处理。预审法官应告知当事人何时在主要程序中处理初步异议（RoP 第 20.2 条）。

根据 RoP 第 21 条，当事人可以对关于初步异议的决定或命令提出上诉。如果决定允许初步异议，则可以与一审法院的最终判决一起提出上诉（RoP 第 21.1 条与第 220.1(a) 条相结合）。如果决定驳回初步异议，对此决定的上诉可以与针对一审法院最终判决的上

诉一起提出，也可以在一审法院的许可下，在法院作出驳回决定后的 15 天内提出上诉（RoP 第 21.1 条与第 220.2 条相结合）。

最后，如果提出上诉，一审程序可由预审法官或上诉法院根据一方当事人的合理请求中止（RoP 第 21.2 条）。

### **3. ICPillar/ARM – “商业关系”的含义**

巴黎地方分庭在此判决中明确了 UPCA 第 33 条第 1 (b) 款的适用性以及相应要求并准许就此判决上诉。

#### **3.1 案情概要**

2023 年 12 月 22 日，ICPillar 向巴黎地方分庭对 12 名被告（ARM 母公司及关联公司）提起侵权诉讼，其中只有被告 4 的住所位于法国。此外，其他一些被告的住所位于缔约国（CMS），一些被告的住所位于欧盟但不属于 CMS，还有一些被告的住所位于欧盟之外。

随后，被告 2、5、6、7 和 9、被告 1、3、8 和 10 以及被告 12 分别在规定时限内提出了质疑巴黎地方分庭管辖权的初步异议。在收到初步异议通知后，ICPillar 提交了书面意见，要求驳回初步异议，并要求在诉讼过程中考虑由这些初步异议产生的相关费用。

被告方的论点主要在于，本案适用 UPCA 第 33 条第 1 款第 3 项，与被告 4 的商业关系无关。一些被告方还辩称他们涉嫌的侵权行为尚未得到证实。

#### **3.2 法庭判决**

##### **3.2.1 两项要求**

巴黎地方分庭认为本案对应于 UPCA 第 33 条第 1 (b) 款所规定的情形，即一宗涉及多名被告的案件，其中一名被告的住所位于法国，无论其他被告的住所是否位于 CMS 甚或位于欧盟，因此只需满足如下要求：

- 1) 多名被告间存在商业关系
- 2) 诉讼与同一涉嫌侵权行为有关

##### **3.2.2 第一项要求**

关于第一项要求，法庭裁定，属于同一集团（法人实体）并具有针对同一目的的相关商业活动（例如相同产品的研发、制造、销售和分销）的事实足以被视为 UPCA 第 33 条第 1 (b) 款意义上的“商业关系”，这与慕尼黑地方分庭在类似案件中采取的做法一致。

在本案中，被告 1 是 ARM 母公司，是 ARM 网站的管理者，并在网站的法律声明中被列为其及其关联公司的版权所有者。此外，根据 ARM 的年度报告，除被告 12 外，所有其他被告都是同一 ARM 集团的成员，并且是被告 1 的全资子公司。

被告 12 于 2018 年之前一直是 ARM 集团的一部分（100% 控股），并直至 2023 年 8 月持有被告 1 25% 的股份。此外，涉嫌侵权的产品由 ARM 集团于 2018 年开发。因此，根据 UPCA 第 3 (c)、32 (1) (a) 和 72 条，UPC 对 2023 年 6 月 1 日之前开始并在此日期之后持续的侵权行为具有管辖权，并且这些行为不受诉讼时效的约束。

因此法庭得出结论，所有被告之间的联系足以证明存在一定质量和数量的商业关系，从而满足第一项要求。

### 3.2.3 第二项要求

关于第二项要求，法庭判定，ARM 网站在法国可以访问和查看，访问者可以通过该网站在线购买涉嫌侵权的产品。该网站的网页“销售和支持联系人”列举了位于英国（被告 1、3 和 10 所在地）、德国（被告 5 所在地）、法国（被告 4 所在地）、爱尔兰（被告 7 所在地）、斯洛文尼亚（被告 6 所在地）和瑞典（被告 9 所在地）负责销售和技术支持的联系人。

尽管位于波兰的被告 8 没有被列为销售和支持联系人，但它是被告 1 100% 控股的关联公司，负责在欧盟进行某些产品的研发。

法庭进一步判定，被告指控的侵权事实缺乏证据以及是否每名被告都参与了侵权行为，将在主要诉讼过程中进行审查。关于管辖权问题，原告已充分证明其诉讼请求涉及针对本案所有被告的相同侵权指控。

因此，法庭认为第二项要求也得到满足。

## 3.3 法庭裁定

法庭裁定，巴黎地方分庭根据 UPCA 第 33 条第 (1) (b) 款对此案享有管辖权，并驳回初步异议。原告主张的费用将在主要诉讼程序中予以考虑。

## 4. Edwards Lifesciences/Meril Italy Srl – “相同当事人”的含义

此判决澄清了 UPCA 第 33 条第 4 款中“相同当事人”的含义。

### 4.1 案情概要

2023 年 8 月 4 日，Meril Italy Srl 向 UPC 巴黎中央分庭对 Edwards Lifesciences 提起无效诉讼。2023 年 9 月 14 日，Edwards Lifesciences 提出初步异议，质疑中央分庭的权限。其理由基于 UPCA 第 33 条第 2 款，因为同一当事人之间就同一专利提起的侵权诉讼已在 UPC 慕尼黑地方分庭审理。侵权诉讼的被告是位于印度的 Meril Life Sciences Ltd

(Meril Italy Srl 的母公司) 和位于德国的 Meril GmbH (Meril Life Sciences Ltd 的子公司)。

## 4.2 判决理由

显然，无效诉讼和侵权诉讼都涉及同一项专利。因此，关键问题是上述三家 Meril 公司是否被视为 UPCA 第 33 条第 4 款意义上的“相同当事人”。

### 4.2.1 字面解释

法庭首先对“当事人”的含义进行了字面解释。法庭认为，尽管 UPCA 第 46 条和第 47 条第 6 款旨在表明谁具有作为当事人的行为能力以及谁可以提起诉讼，从中依然可以认定当事人是任何法人或自然人或任何机构，对此的相关评估必须根据其所属国法律进行。因此，在评估 Meril Italy Srl 与 Meril Life Sciences Ltd 和/或 Meril GmbH 是否属于相同当事人时，必须应用意大利法律。

法庭通过运用意大利相关法律得出结论：从字面角度来看，Meril Italy Srl 与 Meril Life Sciences Ltd 和/或 Meril GmbH 不能被视为相同当事人。

### 4.2.2 “空壳公司”理论

Edwards Lifesciences 还提出了另一个论点，即 Meril Italy Srl 是一家空壳公司，因此不能被视为独立的法人实体，其行为应归属于母公司。

这一论点基于以下事实：a) Meril Italy Srl 是 Meril Life Sciences Ltd 的全资子公司；b) 其董事曾经或正在为母公司工作；c) 其全部管理层和员工也是母公司的员工；d) 它在意大利没有独立的办事处，也不经营任何类型的业务；e) 它于 2023 年 3 月注册。

法庭认为，判定一家公司是否为“空壳公司”需要考虑如下要素：看似与该公司相关的法律行为以及存在这样的协议，规定该法律行为导致的后果与另一家实体相关。这里无需达成此类协议的直接证据，表明存在该协议的严肃且一致的迹象就已经足够。

关于事实 a)-c)，法庭认为，这些事实并不构成存在此类协议的严肃且一致的迹象。此外，事实 d) 的合理性是因为事实 e)，即该公司最近才成立，其活动组织仍处于筹备阶段。

因此法庭得出结论，没有足够的证据证明 Meril Italy Srl 是 Meril Life Sciences Ltd. 的空壳公司。

### 4.2.3 司法一致性

Edwards Lifesciences 进一步辩称，如果初步异议被驳回，其专利将受到 Meril 公司的两次攻击，即 Meril Italy Srl 提出的无效请求以及 Meril Life Sciences Ltd 和 Meril GmbH 在侵权诉讼中提出的（潜在）无效反诉，这将构成一种不可接受的规避 UPCA 第 33 条规定的方式。

法庭裁定，UPCA 第 33 条第 3 款适用于上述情况，即地方分庭可以将无效反诉提交中央分庭裁决，并暂停或继续侵权诉讼，或者在双方同意的情况下，将案件提交中央分庭裁决（实际上慕尼黑地方分庭就是这么做的）。因此，被控侵权人提起类似的无效反诉，以及未被起诉侵犯相关专利但与被控侵权人有关联的其他实体提起无效诉讼，本身并不构成对 UPC 法律框架的滥用。

### 4.3 法庭裁定

因此，初步异议请求被驳回。

## 5. 小结

如前文第 2 节所述，UPCA 和 RoP 已包含了系统性条款，规范 UPC 各分庭的管辖权。然而，在实践中，某一特定分庭的管辖权有时会受到质疑，尤其是当多个实体（例如同一母公司的子公司）在侵权诉讼中被起诉时。

我们选取两个代表性判决来说明 UPC 分庭如何处理这一问题。在 ICPillar/ARM 案中，只有一名被告（子公司）的住所位于 UPC 分庭所在国家，其他被告要么是母公司，要么是位于 CMS、位于欧盟境内但不在 CMS 或位于欧盟境外的其他子公司。法庭裁定，在此案中，只要多名被告存在商业关系且诉讼涉及同一涉嫌侵权行为，则应适用 UPCA 第 33 条第 (1) (b) 款。被告之间的商业关系主要依据母公司的年度报告来确认，而对于涉及同一涉嫌侵权行为的诉讼，在确定管辖权时，则依据 UPC 分庭所在国家可访问的母公司网站来判断，该网站列出了可供联系以购买涉嫌侵权产品的子公司。

因此，如果某一子公司与母公司和/或其他子公司一起在侵权诉讼中被起诉，尽管该子公司的住所位于 CMS 之外甚至欧盟之外，但它可能无法挑战 UPC 分庭的管辖权，因为它与其他公司的商业关系可以通过母公司的年度报告及其针对同一专利的涉嫌侵权行为建立起来，例如可以在母公司的网站上找到该子公司为涉嫌侵权的产品提供在线购买服务，并且母公司网站可以在有关 UPC 分庭所在的国家访问。

Lifesciences/Meril Italy Srl 案的判决与 UPCA 第 33 条第 4 款中“相同当事人”的含义相关。根据该判决，“当事人”的概念应根据相关国家法律进行解释，如果国家法律没有规定，则子公司与其母公司和/或其他子公司不得被视为“相同当事人”。此外，子公司可以向中央分庭提起无效诉讼，如果针对母公司的侵权诉讼正在地方分庭审理中，涉嫌侵权方可以在地方分庭提起无效反诉。然而专利权人不必担心遭受不同当事人提起的两次撤销诉讼的“攻击”，因为地方分庭会将无效反诉转交给中央分庭裁决。

如果未来的判例遵循 Lifesciences/Meril Italy Srl 判决，那么在意大利成立子公司可能是一种将无效诉讼从地方分庭转移到中央分庭的方式。这似乎违背了 UPCA 第 33 条第 3 款的初衷，根据该条款，地方分庭有权决定是否将案件转交给中央分庭。