

# 欧洲统一专利法院判例法：管辖权（上）

庞大伟

（本文于 2024 年 9 月 6 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

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 的有用参考将对其具有重要意义。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适用。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所在地所属的成员国不同，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所属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定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)。

(未完待续)

\* \* \*

## **SSM – 您位于慕尼黑的专利律师事务所**

### **您的专利、商标侵权、许可和外观设计保护专家**

120 余年来, 我们一直致力于保护和捍卫您的知识产权 – 您的构思、创新与技术。我们的专利律师来自机械工程、电气工程、信息技术、软件、物理和化学等领域, 具备极高的专业素养和丰富的实践经验。我们将与您携手合作, 为您开发量身定制的解决方案, 通过德国本土和国际知识产权鼎力支持您实现目标。此外, 我们的律师将与您一道面对诉讼案件和合同谈判。我们为客户竭诚服务多年, 并视自己为您团队的一部分 – 通过受保护的知识产权提供可持续的附加经济价值, 这是我们和您的共同目标。