

欧洲统一专利法院判例法：管辖权（下）

庞大伟

（本文于 2024 年 9 月 13 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

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 UPC 缔约国（CMS），一些被告的住所位于欧盟但不属 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限制。

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，其行为应归属于其母公司。

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，规定该法律行为引发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、位于欧盟境内但不属于 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。

* * *

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。