

# 16

## 赵士英诉河南中原特殊钢集团有限责任公司等 侵犯发明专利权纠纷管辖权异议上诉案

案号：(2005)民三终字第7号

裁定日期：2006年1月17日

### 审理过程

赵士英向内蒙古自治区高级人民法院起诉河南中原特殊钢集团有限责任公司(以下简称中原特殊钢公司)、鞍钢集团新钢铁有限责任公司(以下简称鞍钢公司)、包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称包钢公司)、天津钢管集团有限公司(以下简称天钢公司)侵犯其专利权。中原特殊钢公司提出管辖异议,一审被驳回。中原特殊钢公司上诉至最高人民法院。

### 案件要点

1. 对于以专利方法被控使用者和依该方法直接获得的产品的被控使用者为共同被告的专利侵权诉讼,后者所在地法院是否有管辖权?
2. 依专利方法直接获得的产品的被控使用者所在地法院对外地其他被控使用者的被控侵权行为是否有管辖权?

### 基本案情

专利权人赵士英拥有一项生产芯棒的方法专利。中原特殊钢公司利用其专利方法生产芯棒,并与包钢公司签订了芯棒的购销合同,与鞍钢公司、天钢公司签订芯棒的承揽合同。赵士英以侵犯其专利权为由,将中原特殊钢公司、包钢公司、鞍钢公司和天钢公司作为共同被告,向内蒙古自治区高级人民法院提

起诉讼。中原特殊钢公司提出异议,称虽然包钢公司位于内蒙古自治区境内,但其系依专利方法直接获得的产品的被控使用者,而非专利方法的被控使用者。被控侵权的方法使用地位于河南省,此案应由河南省有管辖权的法院审理。

一审法院认为,包钢公司作为依专利方法直接获得的产品的被控使用者,其侵权行为地在包头市,故其对该案具有管辖权,继而裁定驳回管辖权异议。

中原特殊钢公司上诉称有关法律虽然规定可在销售地同时起诉制造者和销售者,但并未规定可同时起诉专利方法使用者和依专利方法直接获得的产品的使用者,赵士英向内蒙古的法院的起诉于法无据;本案系涉及方法专利的侵权纠纷,被控方法使用地位于河南省,应由河南省有管辖权的法院审理,因此,请求撤销原裁定,并将案件移送郑州市中级人民法院。

赵士英答辩称,包头市是依专利方法直接获得的产品的被控使用地,属于侵权行为地之一,故内蒙古自治区高级人民法院有管辖权;同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上法院辖区的,各法院都有管辖权,原告有权利选择其中一个被告住所地法院提起诉讼。

### 适用法律

《民事诉讼法》第二十二条:“对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。”

第二十九条:“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条:“因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括:被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销

售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。”

第六条：“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。”

销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。”

### 要点分析

中原特殊钢公司系本案专利方法的被控使用者，鞍钢公司、包钢公司、天钢公司系依该方法直接获得产品的被控使用者。因包钢公司被控使用的依专利方法直接获得的产品直接来源于中原特殊钢公司，中原特殊钢公司的行为是否构成侵权，是包钢公司的行为是否构成侵权的重要条件，两者的被控侵权行为具有密切联系，应当合并审理。包钢公司的住所地位于内蒙古自治区高级人民法院辖区内，故内蒙古一审法院对赵士英起诉中原特殊钢公司和包钢公司侵犯该方法专利的诉讼有管辖权。

但是，鞍钢公司、天钢公司与包钢公司均无直接的法律关系，且赵士英并未举证证明三者的主观上有共同侵权的过错，故鞍钢公司、天钢公司不应成为内蒙古自治区高级人民法院所受理的涉及该方法专利的侵权诉讼的被告。赵士英可以依法向有管辖权的法院另行起诉。

### 判决要点

1. 专利方法被控使用者和依该方法直接获得产品的被控使用者因两者的被控侵权行为具有密切联系，应当合并审理，原告可以选择两者所在地法院的

任一法院行使管辖权。

2. 专利方法被控使用者包钢公司与其所在地之外的其他使用者鞍钢公司和天钢公司无直接法律关系,包钢公司所在地法院对外地其他使用者的被控侵权行为无管辖权。