

来自德州东区法院的专利动态

December 3, 2009

近几个月来，德州东区法院（EDTX）做出多项批准或者驳回移案管辖动议（由美国民事程序规则 1404(a) 节所规定）的裁决。整体而言，如果案件与德州没有联系，EDTX 会愿意批准移案管辖动议，但是如果与德州有联系，即使与东区没有关系，也会倾向于将该案留在 EDTX 审理。

在 *Balthasar Online, Inc. v. Network Solutions, LLC*, 2009 WL 2952230 (E.D. Tex. Sept. 15, 2009) (Folsom, J.) 案件中，原告除了在起诉状中列出一些被告之外，在 *In re TS Tech USA Corp.*, 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008) 判决出来后为管辖之目的又补充增加了位于德州的被告。加州被告提起移案管辖动议，法院对此采取了部分准许部分驳回的处理方式，本案涉及加州被告的部分移交给加州北区地区法院审理，而后来新加入的德州被告则仍然由 EDTX 来审理。为分析之目的，法院分别评估了起诉时和后来的当事人情况。法院引用 *In re Volkswagen of Am., Inc.*, 545 F.3d 304 (5th Cir. 2008 (en banc))，*In re TS Tech USA Corp.*, 551 F.3d 1315; *In re Genentech*, 566 F.3d 1338, 1345 (Fed. Cir. 2009)，和 *In re Volkswagen of Am., Inc.*, 566 F.3d 1349, 1351 (Fed. Cir. 2009) (*Volkswagen II*) 三件案件，来“详细说明法院评估§1404(a)移案管辖动议所必须遵循的标准”，法院发现，因为在最初的被告中，大多数都以加州北部地区为中心进行运营，还有一家被告的总部位于该地区，多数当事人和非当事人证人居住在该地区，并且大量的证据来源位于该地区，而最初被告中的其他非加州被告既不在加州北区也不在德州东区，且几乎没有任何证据来源位于德州东区，所以该案应当由加州北区法院审理。

在 *Emanuel v. SPX Corp.*, 6:09-cv220 (E.D. Tex. Sept. 18, 2009) (Love, J.) 案件中，法院驳回 SPX 提出的将该案移交给明尼苏达地区法院的动议。原告 Cedric Emanuel 为德州南区的居民，并在南区从事商业活动，被告 SPX 公司为特拉华州的公司，营业总部位于北卡罗来纳州的夏洛

特。被控侵权产品在被告的研发及生产部门所在的明尼苏达州制造，并且被卖往全美。双方当事人与德州东区均没有联系。法院认为本案与 *Genentech*, *TS Tech* 和 *Volkswagen II* 三案不同，因为 *Genentech* 中，大多数证据来源位于被移交的法院地区，不在德州，而 *TS Tech* 和 *Volkswagen II* 中，全部的证据位于被移交的法院地区或其附近。尽管此案中原告的文件是在德州，但法院认为这一因素不过是稍微有利于移案而已。尽管明尼苏达地区法院具有一些传唤权而 EDTX 没有，却没有任何一个法院对所有的证人都具有传唤权，所以法院认为这一因素亦不过稍利于移案管辖。此外，即使没有一个证人住在德州东区，但是由于证人分散在明尼苏达、北卡罗来纳和德州，证人位置因素并不有利于将案件转移。最后，法院认为其余的因素没有倾向性，也没有发现明尼苏达地区法院具有更明显的便利性。

在 *Immersion v. Mentice*, 2:08-cv161 (E.D. Tex. Sept. 29, 2009) (Everingham, J.) 一案中，法院准许被告将案件转移到俄亥俄州北区法院的动议。原告为马里兰州公司，营业总部位于马里兰，被告有三个，分别是营业总部位于瑞典的瑞典公司，营业总部位于俄亥俄州克里夫兰的特拉华公司和营业总部位于以色列的以色列公司。没有一家当事人与德州东区有联系。法院将本案与 *In re TS Tech* 做了很多比较，认为，受案法院“很明显，更方便”，因为（1）尽管不是全部，但是大多数证据来源位于伊利诺伊州和俄亥俄州，与受案法院非常近；（2）受案地区对某些证人具有传唤权，而目前的法院没有；（3）很多证人到达受案地区更方便，而目前的法院则不方便；（4）由于其中一个被告位于受案地区，但是没有被告位于目前的法院地区，所以受案法院与本案的利害关系更多；和（5）其余的因素没有倾向性。法院没有考虑其他外国当事人的所在地因素，因为对他们而言，无论到哪一个地区法院，都是不方便的。

在 *Versata Software, Inc. v. Internet Brands, Inc.*, 2:08-cv313 (E.D. Tex. Sept. 30, 2009) (Everingham, J.) 一案中，法院驳回被告将案件转移到德州西区法院的动议。原告为特拉华州公司，营业总部位于德州西区法院辖区内的奥斯丁，被告为特拉华和加拿大公司，营业总部分别位于密歇根和安大略。证据来源或者证人均不在德州东区地区法院辖区内。但是法院考虑全部的证据来源后，认为对于“被告的证据来源”而言，移案后带来的方便因素是可以忽略的，所以东区和地区法院都是本案的便利管辖法院。

在 *Mediostream, Inc. v. Microsoft Corp.*, 2:08-cv369 (E.D. Tex. Sept. 30, 2009) (Everingham, J.) 一案中，法院驳回被告将本案转移到加州北区法院的动议。尽管许多被告的总部都位于加州北区，但是被告戴尔总部位于德州的圆石城。法院发现，本案起诉了许多戴尔的系统，移案可能会增加文件运输的成本。尽管本案的许多因素都是中立的并且还有两个因素倾向于移案，但是

“针对戴尔的主要侵权指控比倾向于移案到加州北区法院的那些因素更重要”，所以法院拒绝转移案件。

在 *Prust v. Apple, Inc.*, 2:09-cv00092 (E.D. Tex. Oct. 7, 2009) (Ward, J.)一案中，法院批准移案管辖动议。法院认为：原告位于明尼苏达州，被告位于加州北区，非当事人的证人位于明尼苏达、加州、密苏里、伊利诺伊、新墨西哥、科罗拉多、蒙大拿、乔治亚和佛罗里达，而原告没能证明存在可避免案件管辖权转移的因素，即，本案在德州北区进行审理更方便或者与德州北区具有更充分的联系。

在 *Harvey v. Apple, Inc.*, 2:07-cv327 (E.D. Tex. Oct. 8, 2009) (Everingham, J.)案件中，法院准许将案件管辖权转移给加州北区法院。本案中，与德州东区的唯一联系是在该地区有一家苹果零售店，而大多数的苹果公司员工和证据都是在被移案的加州北区，而原告在密歇根居住，大量的潜在证人居住在加州北区，德州北区没有证人。法院还注意到，自己尚没有对权利要求进行任何解释，也没有做出任何重要判决，所以原告辩称移案管辖将对其造成不便的抗辩不能说服法院。

欲获得更多信息，敬请联络：

摩根路易斯北京代表处

孙亚雷

ysun@morganlewis.com

刘莉婕

lliu@morganlewis.com

关于摩根路易斯的知识产权业务部

摩根路易斯的知识产权业务部包括190多名知识产权专业人员。我们为客户提供知识产权领域全方位的服务及咨询，包括：专利、商标、版权、诉讼、许可、权力实施、商业秘密保护、与特许经营/因特网/广告/不正当竞争相关的业务、及外包和管理服务方面的业务。

关于美国摩根路易斯律师事务所

美国摩根路易斯律师事务所在美国、欧洲和亚洲设有 22 个分所及代表处，分别位于美国的华盛顿特区、波士顿、芝加哥、达拉斯、哈里斯堡、休斯敦、艾尔文、旧金山、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕拉阿图、费城、匹兹堡、普林斯顿和洛杉矶，欧洲的法兰克福、布鲁塞尔、伦敦和巴黎及亚洲的北京和东京。提供的法律服务包括全方位交易、诉讼、劳工与雇佣及知识产权，客户范围广泛，既有全球财富 100 强企业，也有起步型公司。摩根路易斯的国际团队共计 3000 余名专业人士，由律师、专利代理人、员工福利顾问、规管科学家及其他专家构成，为各行各业的

客户提供服务。敬请访问我们的网站，www.morganlewis.com，获得更多有关摩根路易斯及其业务的信息。

本知识产权法规速递仅作为一般信息提供给摩根路易斯律师事务所的客户和友人，其既不应该被解释为亦不构成针对任何特定问题所提供的法律意见，同时其所包含的信息不会产生律师-客户关系。并且请注意，资料中讨论的现有判决并不能保证在今后的案件中亦会产生相同的结果。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.

