

July 16, 2009

德州新讯：来自德州东区地区法院的新案

1. 德州东区法院依据 *Volkswagen* 和 *TS Tech* 两案继续完善移案管辖标准

ICHL, LLC v. NEC Corp. of America, No. 5:08-cv-65, 2009 WL 1748573 (E.D. Tex. June 2, 2009) (及两件相关案例)

6月2日，地方法官 Craven 在 *ICHL* 一案的意见中，建议否决被告提出的将本案从德州东区法院的 Texarkana 分院移案到加州中区法院的动议。德州东区法院查阅了最近的案例法，认为“中心问题是，本案的根本争端是否主要发生在远离德州东区的局部地区”。因为原告是一家德州机构，证人、文件与办公地点均处在德州东区辖区之内（德州的 Frisco 市），所以法院认为，“本案不属于外州原告在与其无关联的任意法院提起的诉讼”。Craven 法官还指出，本案与 *TS Tech* 和 *Volkswagen* 不同，这两起案件中，“证据基本位于被移案法院的辖区内或者相邻地区”，而且相关证物“分布全美各地”。

6月19日，Folsom 法官赞同地方法官 Craven 的意见。

Sipco LLC v. Amazon.com, Inc., No. 2:08-cv-359 (E.D. Tex. June 3, 2009)

6月3日，Folsom 法官否决了将本案中数名被告分别处理的动议以及相关的移案动议。*Sipco* 的动议目的是在三个不同法院对涉及相同专利及其相关产品案件分别进行审理。Folsom 法官引用联邦法院的判决，认为，“当从公平角度考虑是否准予移案审理时，一个重要考虑因素是是否存在涉及相同问题的多件诉讼。……如果两件涉案问题几乎相同的诉讼同时由不同的法院来进行审理，这将导致巨大的时间、精力和金钱损耗，而§ 1404(a) 的立法意图就在于避免这种情况存在”（此处具体引文出处省略）。法官在他两页的简短意见书中的最瞩目评论是，“因为原告和

其中多个被告在德克萨斯州设有办公地点，所以被告们无法证明移案处理对所有当事人都是适当的”。尽管过去案例的主要焦点集中在被告是否在德州东区出现，而 Folsom 法官的意见却为那些在仅在东区法院辖区之外的其它德州地区具有办公场所的被告带来一丝不妙。

Acceleron, LLC v. Egenera, Inc. et al., No. 6:08-cv-417, 2009 WL 1606961 (E.D. Tex. June 9, 2009)

6月9日，Davis 法官否决一件管辖地转移动议，同时批准被告富士通一方当事人的驳回起诉动议。*Acceleron* 被告一方起初提起移案管辖动议的依据是一件在特拉华州先已提交的相关案件，可是该案后来被撤案。引人注目的是，Davis 法官说到，“在德州东区法院案件从提起到审理的平均时间不过是 18 个月”，不到对方法院平均时间（37.5 个月）的一半。他还指出，尽管多数当事人系依据特拉华州法律成立，但这并不能认为特拉华州在本案中具有地方利益，除非当事人“在特拉华州有实质的金钱利益”或“在特拉华州进行实质的商务活动”。本案原告及其唯一雇员在德州东区。Davis 法官撤销了原告对富士通一方被告的指控，认为原告没有证明该被告与德州东区存在最少联系，但是准予 *Acceleron* 在 30 天内修改起诉状，将正确的富士通被告加入到当事人中。

2. 联邦法院观点：说明书中的语言及暗示可能限制某些权利要求的范围

PureChoice, Inc. v. Honeywell Int'l, Inc., No. 2008-1482, 2009 WL 1519887 (Fed. Cir. June 1, 2009)

2008 年 1 月 22 日，在权利要求解释过程中，Ward 法官将术语“空气质量”解释为“空气中污染物质的浓度”。原告认为“空气质量”应该仅指“一定质量的空气”，但是法院没有接受这一解释，并且因为“发明人没有在说明书中公开任何气象、气候及热力测量数据”，对该术语予以狭义限定。据此，Ward 法官以不清楚为由，认定 *PureChoice* 的权利要求无效。(E.D. Tex. Jan. 22, 2008)

6 月 1 日，联邦法院在其法庭意见中维持了 Ward 法官的权利要求解释，*PureChoice, Inc. v. Honeywell Int'l, Inc.*, No. 2008-1482, 2009 WL 1519887 (Fed. Cir. June 1, 2009)。在一段应当非常有助于被告基于说明书内容去限制权利要求范围的论述中，法院总结到，“说明书中缺少有关空气质量气象特征的建议，而且多处提到不同程度的污染物和颗粒物，这些足以推定**所要求保护的发明要比权利要求语言所包含的发明保护范围窄**，因此限定权利要求的保护范围是正当的”（黑体内容为编者所加）。

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。

关于摩根路易斯律师事务所

摩根路易斯是一个国际性的律师事务所，共有1400多名律师，在全球设有22个分所，分别位于北京、波士顿、布鲁塞尔、芝加哥、达拉斯、富兰克尔、哈里斯伯、休斯顿、尔湾、伦敦、洛杉矶、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕洛奥多、巴黎、费城、匹兹堡、普林斯顿、旧金山、东京和华盛顿。若需更多信息，请点击 www.morganlewis.com

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.