

确权宣告诉讼的管辖权认定--联邦巡回法院的重要决定

December 21, 2009

2009年12月4日，联邦巡回法院作出一项判决，使得面临专利许可机构潜在威胁的公司可以更为容易地提起确权宣告（DJ）诉讼。在 *Hewlett-Packard Co. v. Acceleron LLC* 一案中，专利权人 Acceleron 并不应用其专利，它向 HP 发出谨慎措辞的信件，提请 HP“注意”一项特别的专利，并且要求与 HP“有机会讨论”该专利。该信件还明确要求 HP 同意，就该专利尚没有诉讼或者争端产生，因此不能提起 DJ 诉讼。HP 要求 Acceleron 签署“相互停止协议”，据此双方在 120 天之内不可以采取任何法律行为。Acceleron 拒绝此提议后，HP 在特拉华州地区法院提起 DJ 诉讼。

地区法院（Sue Robinson 法官）注意到，“不同于收到竞争者发出的会晤-讨论咨询信件，收到非竞争关系的专利持有公司（或者专利流氓）的这种信件，收信人可能采取不同的回应...”。然而，法院最终还是以不具备 DJ 管辖权而驳回此案，原因是“记录表明，被告没有对'021 专利提起过诉讼，也没有就即将发生的诉讼直接联络（或者直接暗示）被告”。

在首席法官 Michel 的意见书中，联邦巡回法院驳回地区法院的判决，认为，尽管专利权人在其发给 HP 的建议信中精心措辞，但是“信函中避免使用例如“诉讼”或者“侵权”一类字眼，这种伎俩并不能避免确权宣告诉讼”。法院还两次解释到，其意见至少部分地建立在专利权人是一家许可机构这一事实的基础上。联邦法院说明，“我们看到，Acceleron 完全是一家许可机构，如果不以这种方式实施其专利，它不会从其专利中获得任何利益。在很大因素上，这揭示了为什么 Acceleron 会拒绝 HP 的相互停止协议”。

在判决书的最后，上诉法院说，“毫无疑问，我们在本案中做出的判决标志着对以往确权宣告诉讼案件作出了一个重大改变”。这一句话可被认为是给美国地区法院的一个信号，他们应当更加开放地探求专利案件中的 D J 诉讼管辖权。

在这里可以获得本案的意见书：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1283.pdf> .

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.