

September 22, 2010

又一件案件移出德州东区法院的管辖

在 *In re Zimmer Holdings, Inc.*, No. 2010-M938 (Fed. Cir. June 24, 2010) 专利侵权案中，联邦法院批准了被告的移案管辖动议，将此案由德州东区地区法院移送至依利诺伊州北区法院进行审理。这是发生在专利侵权案原告最中意的一个法院的又一宗移案判决。

在过去的十年中，许多被告被诉到德州东区法院，进行专利侵权的抗辩。被告向该法院提起移案管辖动议，要求将案件移送到比较便利的辖区，但从该法院获准的希望通常都很渺茫，即使被告与德克萨斯州事实上没有任何联系或关联。然而，自 2008 年第五巡回法院对案件移送作出全席判决，坚石开始松动，*In re Volkswagen of America, Inc.*, 545 F.3d 304 (5th Cir. 2008) (en banc)。全席法院对案件移送标准提出新的指导意见。根据 *Volkswagen* 一案，联邦法院开始接连发出训令¹，迫使德州东区法院将案件从其管辖区内移出。*In re Zimmer Holdings* 的判决中，为在何种情形下案件从德州东区法院移出提供了进一步的指南。

在下面的案例中，原告 MedIdea 在德州东区法院起诉多家 Zimmer 所属企业（下称 Zimmer）专利侵权。根据 28 U.S.C. § 1404(a)，Zimmer 请求法院将案件移送到印第安纳北区或者密西根东区法院管辖。28 U.S.C. § 1404(a) 条允许案件移送，“为公正之利益，考虑当事人或者证人的便利性”。出于三个考虑，Zimmer 试图将案件移送到更为便利的印第安纳州：（1）Zimmer 的总部在印第安纳；（2）MedIdea 在密西根的相邻州有广泛的联系（MedIdea 在密西根成立，在

¹ 参见, *In re Nintendo Co.*, 589 F.3d 1194 (Fed. Cir. 2009); *In re Hoffmann-La Roche Inc.*, 587 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2009); *In re Genentech, Inc.*, 566 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2009); 和 *In re TS Tech USA Corp.*, 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008).

密西根有注册的办公室，两位执行官住在密西根)；和(3)大量的证据都将来源自密西根或者印第安纳。

MedIdea 主张，因为其主要营业地在德州东区，所以德州东区法院是适当的管辖法院。法院驳回被告 Zimmer 的请求，除了主要依据这一主张外，法院还考虑，本案相关案件正在该法院审理中，移案可能会降低司法效率。

联邦法院不同意这一裁决。它认为，MedIdea 在德州东区的出现是“最近的、短暂的，仅是出于诉讼之目的”，因为 MedIdea 仅仅是将相关文件副本从密西根搬到德州的办公室，该办公室还是与其本案诉讼律师的另一个客户共享的。联邦法院认为，MedIdea 与密西根之间的重要联系以及与德州的人造联系示范出一个典型案例，原告通过在不恰当的法庭建立管辖而企图“将司法系统玩弄于骨掌之上。”联邦法院还注意到，将案件移送到印第安纳对于双方更加便利。最后，联邦法院认为，德州东区法院的两个在审案件之间几乎没有交迭，二者的调查取证、证据、程序和审判皆会有显著不同。

对于卷入德州东区法院诉讼的被告公司而言，*In re Zimmer Holdings* 的判决是又一重要参考意见。原告与该法院没有合法联系，并且存在另一比较便利的法院时，将案件成功转移至该便利法院的可能性更高了。

此处可获得本案判决书，<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/2010-M938.6-24-10.1.PDF>。

临时申请可用来证明在先发明人

2010年7月7日，在 *In re Peter Joseph Giacomini*, No. 2009-1400 (Fed. Cir. July 7, 2010) 案件中，联邦法院阐释了“先发明制”原则，维持美国专利商标局（美专局）专利上诉暨冲突委员会（委员会）的驳回决定，依据 102(e)，Giacomini 的申请相对于美国专利 No. 7,039,683（Tran 专利）不具有新颖性。在 102(e) 的司法解释案例中，联邦法院判定，美专局将临时申请日作为要求该临时申请优先权的美国专利或者专利申请的有效申请日。

美国专利系统建立在“先发明制”的原则基础上，将专利授予给最先将该发明“付诸实践”的人。大多数其他国家则是采取“先申请制”，将专利授予给最先提出申请的人。1995年，美专局为某些

类别的发明实施临时申请制度，让发明人可以以低成本将申请日固定。在临时申请提交后的 12 个月内，必须提交相应的完整的实用新型专利申请。

Tran 项目组在 2000 年 9 月 25 日提出临时申请。Giacomini 团队在两个月后的 2000 年 11 月 29 日提出实用新型专利申请，团队成员由 Peter Joseph Giacomini 和其他三位发明人构成，其发明是用于将选择的电子数据存储在高速公路缓冲存储器或者内存系统中的技术。一个月之后的 2000 年 12 月 29 日，Tran 项目组提出正式的发明专利申请。

联邦法院的法官们做出意见一致的判决，支持美专局委员会的决定，驳回 Giacomini 团队的一些权利要求。美专局委员会判定，Tran 专利自从其临时申请的申请日起即具有击败其它专利的效果。

此案中，联邦法院判决，“Tran 的临时申请证明，Tran 首先发明出专利的保护主题，而非 Giacomini。”首席法官兰德尔·瑞德写到，“Giacomini 的申请获得专利会带来异常的结果，不是最先发明的人反而会在美国获得专利。”

瑞德法官还注意到，Giacomini 没有主张 Tran 的临时申请缺乏必要的美国专利法 112 条所要求的书面描述，因为他从没有向美专局委员会提出这一抗辩，所以他放弃了这一权利。

此处可获得本案判决书，at <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1400.pdf>.

ITC 判决：直接与许可相关的“诉讼行为”可有助于满足经济利益条件

《1930 年美国关税法》的 337 (a) 条款规定的是国内工业要求中的经济利益条件。2010 年 4 月 14 日，在名为 *特定同轴电缆连接器及其部件和含有这些连接器和部件的产品的 ITC 调查* (No. 337-TA-650) 中，联邦贸易委员会 (ITC) 确定，直接与涉案专利许可相关的诉讼行为可有助于满足这一条件。在该意见中，ITC 强调，单单专利侵权行为 (如，与工程、研发或者许可无关的行为) 不能满足经济利益条件的要求，但是诉讼行为，包括专利侵权诉讼，如果请求人可以证明这些行为与涉案专利的许可行为有关，而且可以证明支付的相关费用，则可能会满足这一条件。

ITC依据337条发出排除令，禁止进口侵犯有效专利的一项或多项权利要求的某些产品。在排除令程序中，除了其他方面的要求，ITC还必须发现对于将被禁止的产品，请求人在美国具有“国内工业”，19 U.S.C. § 1337(a)(2)。确认存在国内工业，要求满足技术和经济利益两个条件。技术条件要求请求人证明某一工业应用了涉案专利中的至少一项权利要求，而经济利益条件要求请求人证明美国存在这一工业或者正在建立这样的工业。

关于经济利益条件，337(a)(3)(C) 条规定，“如果专利开发时进行大量的投资，包括工程设计、研发或者许可，则认为在美国存在这样的工业。”在同轴电缆连接器这一调查中，ITC 不认为单独的专利侵权诉讼行为会构成337(a)(3)(C) 中规定的“开发”，其理由是，这样的认定会导致国内工业这一要求在法律上无效。ITC 还认为，如果认定侵权诉讼行为本身即可构成一个国内工业，则会导致认定存在国内工业这一过程非常缓慢，从而没有意义。但是，ITC没有将许可认定为是清楚落入337(a)(3)(C)所规定的“开发”的定义范围之内行为，而它必须要认定的问题是，与许可相关的诉讼行为是否可以被认为是一种开发。

首先，ITC阐释“许可”这一词，在337(a)(3)(C) 中是表示以类似于“工程”和“研发”的方式来“开发”专利。此外，ITC阐释到，“国会希望国内工业这一要求包括例如‘大学或其他知识产权所有人这样的实体，知识产权所有人进行广泛的许可将其专利许可给制造商’”，并且，1988年将许可规定补充到国内工业要求中，以克服一项委员会决定，其中，尽管被许可人能够证明，但是许可人不能证明后来存在的损害要求。参见具有格雷姆林形象的某些产品，Inv. No. 337-TA-201, Comm'n. Op. (1986)。

ITC的结论是，为了证明通过许可已经在专利开发中进行了大量投资，请求人必须证明，其所主张的每个行为都于许可有关，并且许可行为与特定的涉案专利相关。除了其他行为外，许可行为还可以包括起草及发出警告函，以及协商、起草及执行许可。为证明涉案专利开发中进行了重大投资，仅仅许可执行这一行为不足以拿回所有之前的开支，但是，请求人必须清楚地将每个行为与涉案专利的许可努力关联起来。

最后，当确定涉及许可的诉讼行为是否满足经济利益条件时，ITC 认为它可以考虑某些因素，例如（1）行为的类型；（2）该行为与许可和涉案专利之间的关系；（3）投资的数额；和（4）该行为是否属于国会清楚指明的可以证明存在国内工业的那一类别，例如，鼓励实际应用发明或者将专利技术带入市场的行为。

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150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 23 间分所及代表处，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、威尔明顿、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、规管及知识产权，客户范围广泛，既包括全球财富 100 强企业，也包括起步型公司。摩根路易斯的国际专业团队共计 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。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.