

# 美国专利诉讼地之未来：美国最高法院TC Heartland一案判决对中国企业的影响

2017-09-28 中国公司法务研究会



↑ 点击蓝字，轻松关注

作者：朱韶斌

美国摩根路易斯律师事务所合伙人

## 热 重要提示

中国企业在美国经商、设厂，往往遇到竞争对手或专利蟑螂的专利阻击，被迫在对方选择的法院进行专利战。战争伊始，中国企业就失去地利，处于劣势，此后处处被动。2017年5月22日，美国最高法院下发了备受期待的对 TC Heartland LLC诉 Kraft Foods Group Brands LLC一案的判决意见，颠覆了联邦法院延续数十年的诉讼地实践。自判决发布后近四个月以来，联邦法院及诉讼当事人已受到了明显影响，在美国经商、设厂的中国企业也不可避免地受到深远影响。

## 美国最高法院的开创性判决

在TC Heartland一案判决前数十年，联邦地区法院和联邦巡回上诉法院统一适用《美国法典》第28编 1391条中关于诉讼地的规定，容许专利侵权案件可以在任何对被告具有属人管辖权的法院提起。这意味着，在一般情况下，原告在哪里起诉美国国内公司专利侵权有广泛的选择。这就导致某些联邦法院成为专利诉讼的“热点”。近年来最繁忙的“热点”当属美国德克萨斯州东区联邦地区法院，其处理的专利诉讼案件数量成倍地超过位居热点第二的特拉华州联邦地区法院。涉及中国企业的美国专利侵权案件，超过一半以上在美国德克萨斯州东区联邦地区法院提起。

在TC Heartland一案中，美国最高法院对以上长期以来的做法进行了拨乱反正。在该案中，法院澄清，专利侵权诉讼中的诉讼地完全受《美国法典》第28编1400条支配：“原告可以在被告居住地、或被告实施侵权行为地且在此地有常规的固定营业场所，对任何专利侵权行为提起民事诉讼”。最高法院认为，此专利诉讼地条款独立于《美国法典》第28编1391条的一般诉讼地条款。因此，作为被告的美国国内公司只“居住”在该公司的注册州，这与之前最高法院就《美国法典》第28编1400条b款的含义所作的解释判决相一致。

TC Heartland一案将从根本上影响专利案件可以在什么地方提起。大量公司或其总部聚集的东西海岸地区的专利诉讼案件量可能会增加，而德克萨斯州的数量可能会减少（但并不会完全消失）且可能面临更多对诉讼地的挑战。即便是外国公司（严格意义上未受到TC Heartland一案判决的影响），也可能更频繁地寻求案件转区。然而，如果美国国会就此问题发声，所有这些可能的专利诉讼地趋势都可能被终结。

## 美国国内企业的注册地或总部所在地将有更多的专利诉讼

特拉华州作为超过65%的财富500强公司和上市公司的注册地以及许多中国企业美国分公司的注册地，位于该州的联邦地区法院在TC Heartland一案判决后有望看到专利诉讼案件的数量有所上升。事实上，在TC Heartland一案判决宣判后的不到4个月内，提交至特特拉华州联邦地区法院的专利诉讼案件量相较于该案判决前的4个月案件量已增加了一倍多。

特拉华州联邦地区法院，一直以来作为专利诉讼案件的“热点”，非常适于以上专利诉讼案件量的增加。特拉华州联邦地区法院的法官深谙专利法，经常处理大量的专利诉讼案件。例如，在2015年，特拉华州联邦地区法院的法官平均审理165起知识产权案件，而各地法官平均审理数量为20.8起。此外，美国司法会议曾建议为特拉华州联邦地区法院额外的增加一名终身制法官（除填补目前的两名法官空缺之外），以此应对日益上升的专利诉讼案件。

此外，那些美国国内企业和中国企业美国分公司总部所在地的联邦法院也将出现专利诉讼案件增加的情形。这些区域包括加利福尼亚州北区和中区联邦地区法院、新泽西州联邦地区法院、伊利诺伊州北区联邦地区法院、马萨诸塞州联邦地区法院、以及纽约州南区联邦地区法院。

中国企业在美国某地注册分公司或设立总部，除了考虑当地优惠税收政策外，还需要考虑该地的司法环境。中国企业应该避免在对被告尤其外国公司有明显不利倾向的法院（和陪审团）所在地注册分公司或设立总部，避免在该地成为经常被告而受损。

## 对“常规的固定营业场所”（尤其不是公司居住地的司法管辖区）的争议增加

德克萨斯州东区联邦地区法院与特拉华州、加利福尼亚州及其他重要的司法管辖地相比，注册地或总部在其管辖范围内的公司相对较少。其专利诉讼案件的数量未来可能会显著降低。事实上，在TC Heartland一案宣判后的不到四个月，德克萨斯州东区联邦地区法院专利诉讼案件的数量比该案判决前四个月下降了50%有余。

然而，德克萨斯州东区联邦地区法院的法官也许不会轻易让案件从该地流失。为确定诉讼地问题，法院重新关注《美国法典》第28编1400条（b）款的“常规的固定营业场所”，此举可能把专利案件诉讼地扩大，超出主营业地及公司注册地。德克萨斯州东区联邦地区法院的Rodney Gisstrap法官在2017年6月底宣布了一项确定被告是否在该区拥有“常规的固定营业场所”的四步检测法。具体而言，该检测法考察（1）被告在该地区拥有实体存在，如资产、库存、基础设施或人员的情况，（2）

被告对内或对外宣称其在该地区业务存在的情况，（3）被告从该地区其业务存在的收益情况，包括销售额，和（4）被告与该地区现有或潜在的客户、消费者、用户或其他企业进行有针对性的互动情况。参见Raytheon Company 诉 Cray, Inc., 案件号2-15-cv-01554 (德克萨斯东区联邦地区法院，2017年6月29日裁决)。此外，对于TC Heartland一案之前，被告没有提出诉讼地异议的案件，德克萨斯东区联邦地区法院的法官认为被告已放弃案件转区的权利。参见Elbit Sys. Land and C4I Ltd., et al. 诉 Hughes Network Sys., LLC, 案件号2:15-cv-00037 (德克萨斯东区联邦地区法院，2017年6月20日裁决)。这些裁决使得，尽管有TC Heartland一案，许多专利案件仍在德克萨斯州东区联邦地区法院进行。

有些法院也采取了类似于德克萨斯东区联邦地区法院的做法，该院驳回了未在TC Heartland一案之前提出诉讼地异议的转区动议。参见Cobalt Boats LLC 诉 Sea Ray Boats Inc. et al., Case No. 2:15-cv-00021 (弗吉尼亚东区联邦地区法院，2017年6月6日裁决)。

但是，另一些法院，例如特拉华州联邦地区法院，根据双方提供的事实来或允许当事人开展诉讼地相关调查，以确定被告是否在该区拥有“常规的固定营业场所”，并据此对被告转区动议作出裁决，为诉讼地争议的解决提出了指导意见。例如，在 Bristol-Myers Squibb Company et al 诉 Mylan Pharmaceuticals, Inc., 案件号1-17-cv-00379 (2017年9月11日裁决) 和 Boston Scientific Corporation 诉 Cook Group Incorporated, 案件号1-15-cv-00980 (2017年9月11日裁决) 中，特拉华州联邦地区法院首席法官Leonard P. Stark指出：（1）提起转区动议的当事人负有举证责任，证明该区不是其“常规的固定营业场所”。（2）最高法院TC Heartland的判决代表了法律上的干预性变化，构成案件转区请求放弃的例外，容许被告在TC Heartland判决后提起转区请求。（3）虽然被告不需要在该区有正式的办公室或商店等固定实体存在来满足“常规的固定营业场所”，但是一定的实体存在还是必须的。法院明确了仅仅一些活动本身，例如只是在该区注册做生意、与该区有用来满足个人管辖权的“最低限度的联系”、维持让该区消费者购买产品的网站、或邮寄产品到该区，并不能满足“常规的固定营业场所”。（4）诉讼地问题事实密集，可能需要调查取证（discovery）。在 Boston Scientific一案中，法官认为被告的医疗器械销售人员有时联系特拉华州的医生和医院但并不住在该州，另外一个销售人员虽然住在该州但并不负责该州的销售且已经辞职，因而被告在该区没有“常规的固定营业场所”。法官据此批准了被告的转区动议。但是，在Bristol-Myers一案中，虽然原告不能指出被告在该区的固定实体存在，但是被告在该区经常提起仿制药申请、通过固定的销售渠道向该区居民销售其仿制药的行为，让法院不能很清楚地判断被告在该区是否没有“常规的固定营业场所”。法官命令双方通过加快的调查取证来确定该区是否是合适的诉讼地。

但也有法院认为，被告雇佣兼职现场技术人员为该地区的客户经常提供服务 and 在该州注册做生意，建立了“常规的固定营业场所”。参见InVue Security Products Inc. 诉 Mobile Tech, Inc., 案件号3-15-cv-00610 (南卡州西区联邦地区法院 2017年8月21日裁决)。

这些裁决提示，如果想要降低在美国某地被诉专利侵权的风险，中国企业应该避免在该地建立常规的固定营业场所。

## 外国企业给诉讼地问题带来的潜在新挑战

TC Heartland一案的最终影响可能不仅局限于美国国内企业。尽管美国最高法院明确指出TC Heartland一案中“居住地”的法律适用并未针对外国企业，其裁决，即《美国法典》第28编1400条的专利诉讼地条款独立于《美国法典》第28编1391条的一般诉讼地条款，可能给作为被告的外国企业如中国企业带来类似的诉讼地挑战的机会。

根据《美国法典》第28编1391条的一般诉讼地条款，居住地位于美国境外的外国被告如中国企业在属人管辖权适用的美国任何地方均可被诉。但是，如果在专利侵权案件中《美国法典》第28编1400条（而不是1391条）适用于外国被告，则起诉该外国被告的地点只能是侵权行为发生地且外国被告在此地有常规的固定营业场所。据此，在专利侵权诉讼中，作为外国被告的中国企业可以提起基于TC Heartland一案的诉讼地挑战。

## 分销商和零售商会更经常地被拖入诉讼

在TC Heartland一案后，为了选择对自己最有利的法院提起诉讼，专利权人可能会越来越多地把分销商和零售商作为被告，拖入诉讼。因为，分销商和零售商在美国许多地区都有常规的固定营业场所，从而在任何这些地区都可以被诉。对于美国制造商，专利权人往往只能在其注册地或总部所在地提起专利侵权诉讼，而不能随心所欲地选择对自己最有利的法院提起诉讼。在许多诉讼中，专利权人已经把作为制造商的中国企业与其美国分销商和零售商一起作为被告，以期把诉讼保留在其选择的最有利的法院。即使制造商因为诉讼地的限制不在被告之列，制造商也会间接地被拖入专利权人选择的战场。因为，制造商往往与分销商和零售商签有侵权补偿协议，有义务承担分销商和零售商的诉讼费用。中国企业可以考虑通过侵权补偿协议，把此风险转移给其供应商。

## 专利诉讼可能更昂贵

在TC Heartland一案前，专利权人经常在一个法院就同一专利对许多被告同时提起诉讼，被告即使有几个分公司同时被告，也在同一个案件中进行抗辩。但是，美国最高院对TC Heartland一案的判决，改变了这一切。现在，就同一专利，专利权人需要在各个被告的注册地或常规的固定营业场所所在地分别提起诉讼，被迫在各地另外聘用当地律师、在各法院递交的法律文书要符合当地的特殊要求、处理各地进程不同的诉讼，而大大增加维权成本，同时面临不同法院间可能不一致的裁决。作为被诉侵权者如中国企业，如果其在不同地区注册或维持常规的固定营业场所的多家分公司成为被告，则也要应对在不同法院的多起诉讼，面临与专利权人类似的情形，大大增加其抗辩成本及案件结果的不一致性。

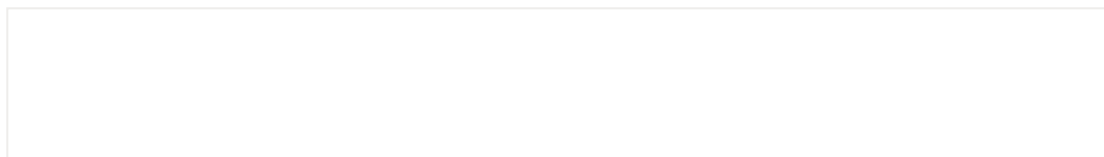
当事人对此的一个应对策略是请求“多区诉讼” (Multidistrict Litigation) 审判委员会把各个案件转入到一个联邦地区法院，来审理各案件面临的共同事实和法律问题。如果某个案子在多区诉讼阶段结束前，仍然没有和解或撤诉，该案会被发回原法院，分别开庭审理。多区诉讼可能会为当事人节省诉讼费用，降低案件结果的不一致性。

## 国会的潜在行动

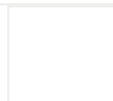
法院并不是处理TC Heartland一案影响的唯一机构，该案的判决也同样引起了国会议员的注意。在2017年6月13日的众议院司法委员会听证会上，一些国会议员发表评论，尽管TC Heartland一案的判决如此，仍有必要修正专利诉讼案件中的相关诉讼地条款。在此听证会上，一些立法者表达了他们的担忧，TC Heartland一案还远不足以遏制所谓的“专利流氓”滥用诉讼，或使得专利诉讼从美国德克萨斯州东区联邦地区法院转移至其他地方。而其他人则认为，这可能会不适当地限制专利权人选择起诉地。

如果国会认为有必要对专利诉讼起诉地进行立法规制，那么诉讼地限制很可能重新纳入《诉讼地公平性及消除案件分布不均草案（2016）》（参议院第2733号提案）。该提案尚未经过投票表决。提案将允许专利案件在下列地区提起：被告生产有形的被诉侵权产品之所在地；实施生产被诉侵权产品的过程之所在地；专利发明人从事该专利研发活动之所在地；或专利权人在发明开发地建有设施之所在地。该等纳入提案的诉讼地条款将扩大TC Heartland一案中提及的传统专利诉讼地的适用范围，但仍需确保专利争与法院之间存在实质性的联系。

简而言之，TC Heartland一案将可能导致美国专利案件起诉地的急剧转变，且较之过去而言，该案至少会使专利案件的诉讼地成为比以前更具争议性的问题。中国企业可以据此对自己在美国注册分公司、设立总部、建立常规的固定营业场所、及应对美国专利诉讼的策略进行相应调整，未雨绸缪，降低经营和诉讼风险。



[点击蓝字](#)



[关注我们](#)

