

# 法人

FAREN MAGAZINE

2017.10

2017年10月01日出版

总第164期



国内唯一财经法律类新闻月刊



封面故事

## ICO终结

一夜之间十倍甚至几十倍的收益，带来了ICO“暴富神话”，也带来了未知的不可控风险。在巨大收益的引诱下近乎丧失理智的投机份子正是ICO走向“灭亡”的催化剂，这些投资人，一方面对门槛极高的区块链原理认知甚少，另一方面炒币赚钱的热情却极高

特别报道

## 破产法十年再出发

### 《反垄断法》首修期待

### 二手车流通困局难解

ISSN 1672-6545

9 771672 654006



# 中国企业如何应对美国专利诉讼地

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

► 文《法人》特约撰稿 朱韶斌

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”当数美国得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，超过一半以上是在美国得州东区联邦地区

法院提起的。

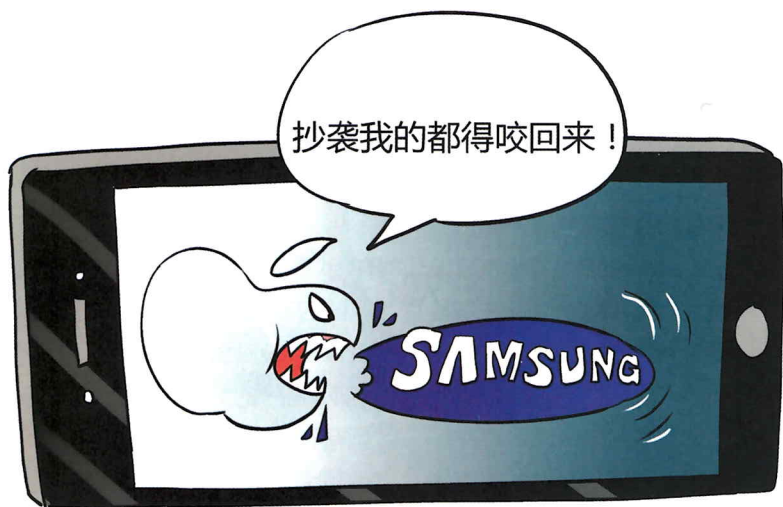
在TC Heartland一案中，美国最高法院对以上长期以来的做法进行了拨乱反正。在该案中，法院澄清，专利侵权诉讼中的诉讼地完全受《美国法典》第28编1400条支配：“原告可以在被告居住地、或被告实施侵权行为地且在此地有常规的和确立的营业地，对任何专利侵权行为提起民事诉讼。”最高法院认为，此专利诉讼地条款独立于第1391条的一般诉讼地条款。因此，作为被告的美国国内公司只“居住”在该公司的注册州，这与之前最高法院就第1400条(b)款的含义所做的解释判决相一致。

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，而得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立法，所有这些可能的专利诉讼地趋势都可能被终结。

## 企业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，长期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。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“常规的和确立的营业地”的争议增加

得州东区联邦地区法院与特拉华州、加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，得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，得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，法院重新关注第 1400 条 (b) 款的“常规的和确立的营

业地”，从而可能把专利案件诉讼地扩大，超出主营业地及公司注册地。得州东区联邦地区法院的 Rodney Gistrap 法官在 2017 年 6 月底宣布了一项确定被告是否在该区拥有“常规的和确立的营业地”的四步检测法：(1) 被告在得州东区拥有物理存在，(2) 被告对内、外宣称其在该地区有业务存在，(3) 被告从该地区其业务存在的收益，和 (4) 被告与该地区有针对性的互动。（参见 Raytheon Company 诉 Cray, Inc, 案号 2-15-cv-01554, 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，该区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, 案号 2:15-cv-00037, 2017 年 6 月 20 日裁决；Oyster Optics, LLC 诉 Coriant America Inc. et al, 案号 2-16-cv-01302, 2017 年 9 月 22 日裁决。这些裁决使得，尽管有 TC Heartland 一案，许多专利案件仍在得州东区联邦地区法院进行。

有些法院也采取了类似于得克萨斯东区联邦地区法院的做法，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., 案号 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“常规的和确立的营业地”，并据此对被告转区动议做出裁决，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. 案号 1-17-cv-00379 (2017 年 9 月 11 日裁决) 和 Boston Scientific Corporation 诉 Cook Group Incorporated. 案号 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“常规的和确立的营业地”；(2) 最高法院 TC Heartland 的判决代表了法律上的干预性变化，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场所来满足“常规的和确立的营业地”，但是一定的物理存在还是必须的，仅仅一些活动本身是不够的；(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“常规的和确立的营业地”。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足够的物理存在，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“常规的和确立的营业地”。法官命令双方通过加快调查取证来确定该区是否合适的诉讼地。

但也有有的联邦地区法院认为，被告雇用兼职现场技术人员为该地区的客户提供经常性的服务和在该州注册做生意，建立了“常规的和确立的营业地”。（参见 InVue Security Products Inc 诉 Mobile Tech, Inc, 案号 3-15-cv-00610, 南卡州西区联邦地区法院 2017 年 8 月 21 日裁决。）

面对各地区法院不太一致的做法，终于，在 2017 年 9 月 21 日，联邦巡回上诉法院在对得州东区案件被告训令请求案 In re Cray, Inc (案号 2017-129) 中，对地区法院判定专利侵权被告是否在诉讼地维持了“常规的和确立的营业



地”做出了澄清。联邦巡回上诉法院裁定 Gisltrap 法官适用了错误的法律标准，致使他驳回被告转区动议的裁决是对自由裁量权的滥用，认为 Gisltrap 法官的四步检测法没有足够契合 1400 条 (b) 款的法条语言。联邦巡回上诉法院澄清，有三条普遍要求来显示被告在一个地区法院管辖区有“常规的和确立的营业地”：(1) 在该区必须有一个物理场所。诉讼地法规并不仅仅指“虚拟空间”或“从一个人到另一个人的电子通信”。虽然“场所”不一定是“在正式办公室或商店的意义上固定的物理存在”，但被告在该区必须有一个“物理上的、地理位置”。(2) 营业场所必须是常规的和确立的。即，“常规的”业务运行稳定、统一、有序、有条理，零星活动不会构成诉讼地。“确立的”业务具有足够的持久性。(3) 营业地必须是“被告的场所”。该场所不能仅仅是被告雇员的地方，被告（而不是个体雇员）必须建立或批准该营业地。

在 Cray 案中，原告认为，虽然被告不在该区拥有、出租或租借办公室或财产，但由于被告允许两名雇员从该区各自的家里远程工作，该区作为诉讼地是适当的。然而，联邦巡回法院指出，被告没有拥有、出租或租借雇员住所（家）的任何部分，没有选择雇员住所的位置，没有在雇员家里存放库存或举办产品演示活动，没有要求雇员以在该区居住为雇用条件，也不认为员工家的位置对于所做的业务至关重要。因此，联邦巡回法院的结论是，事实并不表明被告在德州东区有一个“经常的和确立的营业地”。相反，“它们只是表明在该地区内存在被告的雇员为其雇主进行某些工作的物理位置”。

联邦巡回法院裁决提示，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和确立的营业地。

## 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，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和确立的营业地。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。

## 分销商和零售商会被拖入更多诉讼

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和确立的营业地，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；被控侵权者的几个分公司同时被告，也在同一个案件中进行抗辩。但是，美国最高法院对 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和确立的营业地分别提起诉讼，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。作为被控侵权者如中国企业，如果其在不同地区注册或维持常规的和确立的营业地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。

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、建立常规的和确立的营业地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。

（作者系美国摩根路易斯律师事务所合伙人）