

可允许的美国专利侵权诉讼管辖地再次受到限制

作者：Peter C. Schechter

美国专利案件管辖法条（228 U.S.C. § 1400(b)）规定，专利侵权诉讼“可以在被告居住地或被告实施侵权行为并且拥有常规和既成的营业场所的司法管辖区提起。”自美国最高法院在 *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* 案¹中作出判决以来，已裁定将第 1400(b)条规定的可允许的专利侵权诉讼管辖地限制在被告公司的注册州或被告拥有“常规和既成的营业场所”并被指控犯有侵权行为的任何地区。

在 *TC Heartland* 判决之后，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）确立了满足专利案件管辖法条的三个条件：“（1）在该地区必须有一个实际的场所；（2）必须是常规和既成的营业场所；以及（3）必须是被告的所在地²。”2020 年，CAFC 裁定，在适当情况下，被告代理商的营业地可以满足“被告的所在地”的要求³。一年后，CAFC 澄清并非所有代理关系都满足要求；相反，必须证明被告实际上在代理商所在地从事业务，从而认可代理商的营业地为被告自己的营业地⁴。

面对所有权独立的汽车经销商是否满足专利案件管辖法条所要求的代理商类型这个问题，多个联邦地区法院得出相互冲突的答案。正如 CAFC 所指出的，关于控制的问题经常出现在特许经营协议的背景下，法院已经认识到“特许人对被特许人的某种程度的控制似乎是特许经营关系中固有的。”引用其他法律领域的先例，CAFC 表示，在特许经营的背景下，“要考虑的最重要因素是特许人对被特许人日常运营的控制程度，或者更具体地说，是‘在发生事故的过程中执行工作的方式’”。

总体而言，得克萨斯州东区和西区联邦法院已裁定，出于对汽车制造商本身提起侵权诉讼的目的，汽车经销商是满足专利案件管辖法条规定的代理人，而其他地区法院则裁定，就专利案件管辖的目的而言，经销商不是制造商的代理人。其他地方至少有一个联邦审判法院明确拒绝在 CAFC 提供进一步指导之前回答

¹ 137 S.Ct. 1514 (2017)□

² *In re Cray Inc.*, 871 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2017)□

³ *In re Google*, 949 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2020)□

⁴ *Andra Group v. Victoria's Secret*, 6 F.4th 1283 (Fed. Cir. 2021)□

这个问题。

现在，在 *In Re: Volkswagen Group of America, Inc.* 案⁵中，CAFC 已经解决了法律意见分歧的问题，裁定所有权独立的现代和大众汽车经销商不是现代和大众汽车以向消费者销售汽车并提供保修服务为目的的代理人。因此，经销商并不构成满足专利案件管辖法条所需的汽车制造商的“常规和既成的营业场所”。不能仅仅因为一个司法管辖区有独立的经销商销售汽车制造商生产的汽车，就可以在该地区起诉这些汽车制造商侵犯专利权。

CAFC 重点关注代理关系的本质，并解释说“仅仅因为一方可能是委托人的特定目的的代理人，并不意味着该一方是委托人的另一目的的代理人。”回顾之前在 *In re Google* 案中提出的观点，该法院表示，代理关系必须是能够使汽车制造商有权就涉嫌侵权的活动向经销商发出“临时指示”。在该较早的判决中，CAFC 解释道，“临时控制”的特点是有权在“整个关系期间”对业务施加控制。虽然现代和大众汽车为经销商的销售和保修功能制定了标准，但其并未对这些功能的执行方式进行任何日常控制。

In Re: Volkswagen Group of America 判决将有利于为被特许人设定条件和标准但不控制其日常活动的特许人。根据 CAFC 对专利案件管辖法条（228 U.S.C. § 1400(b)）的最新解释，因专利侵权而可能对这些特许人（例如汽车制造商）起诉的联邦司法区现在显然受到了进一步的限制。

⁵ ___ F.4th ___, 2022 WL 697526 (Fed. Cir. Mar. 9, 2022)