

可允許的美國專利侵權訴訟管轄地再次受到限制

作者：Peter C. Schechter

美國專利案件管轄法條（28 U.S.C. § 1400(b)）規定，專利侵權訴訟「可以在被告居住地或被告實施侵權行為並且擁有常規和既成的營業場所的司法管轄區提起。」自美國最高法院在 *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* 案¹中作出判決以來，已裁定將第 1400(b)條規定的可允許的專利侵權訴訟管轄地限制在被告公司的註冊州或被告擁有「常規和既成的營業場所」並被指控犯有侵權行為的任何地區。

在 *TC Heartland* 判決之後，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）確立了滿足專利案件管轄法條的三個條件：「（1）在該地區必須有一個實際的場所；（2）必須是常規和既成的營業場所；以及（3）必須是被告的所在地²。」2020 年，CAFC 裁定，在適當情況下，被告代理商的營業地可以滿足「被告的所在地」的要求³。一年後，CAFC 澄清並非所有代理關係都滿足要求；相反，必須證明被告實際上在代理商所在地從事業務，從而認可代理商的營業地為被告自己的營業地⁴。

面對所有權獨立擁有的汽車經銷商是否滿足專利案件管轄法條所要求的代理商類型這個問題，多個聯邦地區法院得出相互衝突的答案。正如 CAFC 所指出的，關於控制的問題經常出現在特許經營協議的背景下，法院已經認識到「特許人對被特許人的某種程度的控制似乎是特許經營關係中固有的。」引用其他法律領域的先例，CAFC 表示，在特許經營的背景下，「要考慮的最重要因素是特許人對被特許人日常運營的控制程度，或者更具體地說，是『在發生事故的過程中執行工作的方式』」。

總體而言，德州東區和西區聯邦法院已裁定，出於對汽車製造商本身提起侵權訴訟的目的，汽車經銷商是滿足專利案件管轄法條規定的代理人，而其他地區法院則裁定，就專利案件管轄的目的而言，經銷商不是製造商的代理人。其他地方至少有一個聯邦審判法院明確拒絕在 CAFC 提供進一步指導之前回答這個問

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)□

題。

現在，在 *In Re: Volkswagen Group of America, Inc.* 案⁵中，CAFC 已經解決了法律意見分歧的問題，裁定所有權獨立的現代和大眾汽車經銷商不是現代和大眾汽車以向消費者銷售汽車並提供保修服務為目的的代理人。因此，經銷商並不構成滿足專利案件管轄法條所需的汽車製造商的「常規和既成的營業場所」。不能僅僅因為一個司法管轄區有獨立的經銷商銷售汽車製造商生產的汽車，就可以在該地區起訴這些汽車製造商侵犯專利權。

CAFC 重點關注代理關係的本質，並解釋說「僅僅因為一方可能是委托人的特定目的的代理人，並不意味著該一方是委托人的另一目的的代理人。」回顧之前在 *In re Google* 案中提出的觀點，該法院表示，代理關係必須是能夠使汽車製造商有權就涉嫌侵權的活動向經銷商發出「臨時指示」。在該較早的判決中，CAFC 解釋道，「臨時控制」的特點是有權在「整個關係期間」對業務施加控制。雖然現代和大眾汽車為經銷商的銷售和保修功能製定了標準，但其並未對這些功能的執行方式進行任何日常控制。

In Re: Volkswagen Group of America 判決將有利於為被特許人設定條件和標準但不控制其日常活動的特許人。根據 CAFC 對專利案件管轄法條（28 U.S.C. § 1400(b)）的最新解釋，因專利侵權而可能對這些特許人（例如汽車製造商）起訴的聯邦司法區現在顯然受到了進一步的限制。

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