



美国最高法院 TC Heartland 案件判决： 专利诉讼地域管辖规则从此改变

案件摘要

2017年5月22日，美国联邦最高法院就 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands, LLC 一案做出了判决。该判决改变了美国专利诉讼长达 30 年的择地诉讼的游戏规则，备受瞩目。该判决虽然对专利权人并不友好，但可能会受到一些外国公司，尤其他们的美国分公司的欢迎。不过，对于美国以外的被告，此次判决的影响还有待观察。

判决简介

作为专利案件上诉法院，联邦巡回上诉法院在先前判决中认定专利权人可以在任何一个被控侵权产品销售地提起诉讼。

在此后近 30 年，非经营实体或者所谓的“专利流氓”利用这一游戏规则在偏向专利权人的地方法院大量起诉。最高法院在 TC Heartland 案中扭转了联邦巡回上诉法院的观点。

最高法院在判决中限制可以提起专利诉讼的法院，并再次确认，对于美国国内公司而言，被告“所在地”仅指公司注册地。因此，原告只能在以下地方提起专利诉讼：（1）被告公司注册地；或（2）侵权行为发生地且被告在此地有“长期固定的营业场所”。

判决影响

该判决将会对专利诉讼在各地法院的数量分布产生重大影响，但对外国公司的影响尚存一些不确定性。

首先，德克萨斯州东区法院的专利诉讼案件可能会大量减少。德州东区被认为对专利权人十分友好，因此，该区一直为非经营实体或者所谓的“专利流氓”提起专利诉讼的热门地。与此同时，特拉华州或加利福尼亚州北区的法院的专利诉讼的数量可能会大幅上升。由于特拉华州是许多公司的注册地，而加州北区是诸多技术公司的所在地，许多无

法在德州东区提起的专利诉讼可能会被转移到特拉华州或加州北区。

其次，对于外国公司的美国分公司来说，该判决将有重要影响。在过去，这些公司经常在相对较为偏远的地区被提起专利诉讼，包括德州东区的法院。因为德州并非美国的技术和创新中心，他们的裁决往往对原告有利。最高法院 TC Heartland 案的裁定结果宣布后，原告不能再选择既非被告注册地又非其长期固定营业地的地区发起诉讼，这对外国公司的美国分公司来说无疑是有益的。

最后，由于该判决特别指明其仅适用于美国国内公司，对于美国以外的外国公司（例如在美国没有分公司的中国企业），他们仍可能在其被控侵权产品的任一销售地被起诉。的确，专家预测，原告可能会选择仅把外国母公司做为被告，而不包括其美国分公司，以试图规避 TC Heartland 判决对专利案件管辖法院选择的限制，从而在仅对自己有利的地方发起诉讼。这种策略能否成功，还有待观察。

欲阅读众达法律评论关于该案的英文全文，请点击原文链接浏览：

<http://www.jonesday.com/us-supreme-court-addresses-scope-of-patent-venue-05-23-2017/>

联系律师：

陈炽

上海

+86.21.2201.8079

tonychen@JonesDay.com

黄海峰

香港、北京

+852.3189.7253

+86.10.5866.1216

hfhuang@JonesDay.com

魏麦克 (Mike Vella)

上海

+86.21.2201.8162

mvella@jonesday.com

黄体华

上海

+86.21.2201.8035

thuang@jonesday.com

众达出版物不应被视为针对某事件或情形发表的法律意见。众达出版物旨在为读者提供一般信息。未经众达书面同意，任何人不得在其它出版物或诉讼中引用或引述众达出版物的内容。众达保留批准他人引用或引述众达出版物内容的权利。众达发表出版物的目的并非试图与读者建立律师和客户的服务关系；读者收到众达出版物也不表示律所与读者之间会构成律师和客户的关系。众达出版物中的观点仅属于作者的个人观点，并不一定代表律所的观点。