

过去的 18 个月：TC Heartland 案对德克萨斯州东区法院专利诉讼案件的持续变化的影响

美国最高法院在 *TC Heartland, LLC v. Kraft Foods Group Brands, LLC*, 137 S. Ct. 1514 (2017) (以 8-0 作出判决) (以下称“TC Heartland 案”) 一案中的判决颠覆了 30 年来管理专利案管辖地的法律规定¹。具体而言, 托马斯大法官起笔撰写了该案判决书, 认为“就专利案管辖地的法律规定而言, 国内公司的‘住所地’仅仅只在其注册的州内”²。在 TC Heartland 案判决出来时, 从特拉华州的联邦地区法院发起的案件会在多大程度上重塑其他地区法院 (如非常受欢迎的审理地点——美国德克萨斯州东区法院 (以下称“德州东区法院”)) 的专利诉讼案件, 这一点并不明了。

2000 年到 2017 年间, 美国见证了专利诉讼案件审理地在选择偏好上的巨大变化。在此期间, 德州东区法院成为受欢迎的专利诉讼案件审理地。相对于例如大城市中的地区法院而言, 德州东区法院的刑事案件数量稀少, 对该法院的诉讼时间表影响就较小。因此, 相对于在其他地区法院提起的专利诉讼, 专利持有人就可以获得一份“火箭诉讼时间表”。而且, 德州东区法院逐渐赢得“对专利持有人友好”的名声, 从而向该法院提起的专利诉讼案的数量更加增多。因此, 主要位于德克萨斯州东部农村地区的该联邦地区法院成为了全美国各技术公司的重要战场。

因此, 要了解 TC Heartland 案判决后专利诉讼的变化, 最好的方式就是通过经验分析, 也就是通过对比 TC Heartland 案判决前和判决后发起的专利诉讼案件。在 TC Heartland 案判决前的一年, 美国地区法院 38% 的专利诉讼在德州东区法院进行³。尤其是那些不实施专利技术但又寻求利用专利权的专利持有人 (又称为非实施主体 (NPE)), 在 TC Heartland 案判决前更青睐德州东区法院。具体来说, 在德州东区法院超过 90% 的专利诉讼案件涉及

¹ 参见 <https://oshaliang.com/newsletter/supreme-court-ruling-changes-30-years-of-patent-venue-law/>

² *TC Heartland* 案判决书第 1517 页

³ 请注意本文的数据由 Unified Patents 公司提供, 点击 <https://www.unifiedpatents.com/> 可获取相关信息。计算结果是基于 2016 年 5 月 22 日到 2017 年 5 月 22 日地区法院专利诉讼发起量和 2017 年 5 月 22 日到 2018 年 5 月 22 日的发起量的对比。

NPE 发起的诉讼。相比之下，在同一时间段内，在德克萨斯州南区（包括休斯顿）的联邦地区法院（以下称“德州南区法院”）只有 35% 的案件涉及 NPE。

在 TC Heartland 案判决后，诉讼案件一直在向被告公司注册州（看起来也是向具体的地区）转移。由于大部分诉讼都是针对高科技公司，在那些有高科技产业的区域中的地区法院增加了大量的专利案。最显著的是加利福尼亚州北区（包括硅谷和旧金山湾区）的联邦地区法院（以下称“加州北区法院”），案量以每年 84% 的速度增长。更引人注意的是，在加州北区法院发起的涉及 NPE 的专利诉讼新案已经增长到原来的 3.5 倍。

美国特拉华州联邦地区法院（以下称“特拉华地区法院”）的案件量同样快速增长。特拉华州一向很受商业公司的欢迎，即使是那些总部位于其他州的公司。例如《财富》500 强公司的总部遍布美国，但 67% 的 500 强公司都是注册在特拉华州⁴。因此，特拉华地区法院成为了最受欢迎的专利诉讼案审理法院，在 TC Heartland 案判决前一年的案件发起量占全国地区法院的 13%，在判决后一年增长到 22%。

然而在 TC Heartland 案判决后，德州东区法院仍然是第二大受欢迎的专利诉讼法院，案件发起量占全国地区法院的 15%。TC Heartland 案判决后，在德州东区法院审理的案件中，一个又一个的案件被终结，这些案件都成功地通过被告方的动议将诉讼移送到被告公司注册地的地区法院。因此，该地区的真正情况仍在不断变化。

此外，与 TC Heartland 案判决前相比，判决后德克萨斯州的专利诉讼案发起量下降了近 60%。但是一旦排除德州东区法院，数据就会显示一个稍微不同的结果。例如，德克萨斯州其他地区法院的案件发起量相比于 TC Heartland 案判决前增加了近 80%（德州南区法院增加了 55%+，德州西区法院增加了 77%+，德州北区法院增加了 102%+）。

在分析这些数据时发现，案件的增加主要与 NPE 发起的诉讼有关。例如在德州东区法院以外，非 NPE 诉讼案件量只增加了 13%。相反，在德州东区法院以外的其他德州地区法

⁴ 参见 <https://corp.delaware.gov/stats/>

院，TC Heartland 案判决后涉及 NPE 的案件发起量是判决前的 2.5 倍。最明显的是，在德州北区法院发起的涉及 NPE 的专利诉讼案件量增长了超过 4 倍。

尽管该判决做出已有时日，但仍然有一些还未得到回答的问题，包括：

- 1) 当主体不是国内公司时，被告的“住所地”指什么地方？
- 2) 在德克萨斯州注册的公司是否会不成比例地被诉至德州东区法院？除加州北区法院以外，加利福尼亚州其他地区法院是否会开始收到针对高科技公司的新的专利诉讼请求？

尽管随着 TC Heartland 案的判决做出，美国专利侵权案件的审理地点发生了显著变化，但至少根据上面讨论的数据，还无人知道这一判决结果带来的全部影响。