

专利诉讼审判地法规要求在司法管辖地区内必须要有被告的雇员或代理人  
Peter C. Schechter, 合伙人

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）裁定，就专利侵权诉讼审判地而言，即使一个公司在某司法管辖地区没有任何具有房地产或租赁权益特征的“场所”，该公司也可能在该地区内具有营业场所。但是，CAFC 还认为，要使该司法管辖地区成为正当的诉讼审判地，该公司必须在该“场所”至少有一名雇员或代理人从事该公司的业务。尽管 CAFC 裁定 Google Global Cache 服务器本身不是 Google 的代理人，但是 CAFC 未回答以下问题：针对 35 USC § 1400 (b) 所规定的专利诉讼审判地，在什么情况下可以将机器视为被告的地区内代理。

2018 年底，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）拒绝了 Google 提出的训令请求，Google 在该请求中询问，就专利侵权诉讼审判地而言，一个公司位于司法管辖地区内的独立互联网服务提供商的数据服务器是否构成该公司的“常规和既定的营业场所”。几个月后，CAFC 在拒绝 Google 的再申请时表示：“尚不知道地区法院的裁决是否涉及需要立即干预（通过特殊的训令方式）的与 § 1400(b) 相关的宽泛又基本的法律问题”，“适当的做法是让该问题在地区法院过滤，以便更清楚地确定问题的重要性、范围和性质，方便我们进行审查。”<sup>1</sup>当时对拒绝受理此案持反对意见的三位巡回法官写到：“如多数意见所提议的那样将这个问题留在各法院中进行更长时间的过滤，这只会导致伴随着持续的不确定性而来的司法和诉讼资源的浪费。”

经过又一年的“司法和诉讼资源的浪费”，这个问题有了答案。或者说，真的有答案了吗？尽管 CADC 最近的 *Google* 案的判决<sup>2</sup>已经回答了部分问题，但是却产生了其他问题。因此，律师争论的主题将仍然是相反的立场，这会导致更多司法和诉讼资源的浪费。

快速回顾一下 *TC Heartland*<sup>3</sup>案，美国最高法院在该案中裁定，根据专利诉讼审判地法规（28 U.S.C. § 1400 (b)），只能在以下地点之一起诉国内公司专利

---

<sup>1</sup> *In re Google LLC*, 914 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2019) (order denying reh'g and reh'g en banc).

<sup>2</sup> *In re Google LLC*, 949 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2020).

<sup>3</sup> *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC*, 581 U.S. \_\_\_\_, 137 S. Ct. 1514 (2017).

侵权：（1）该公司在此地注册成立或（2）该公司在此地具有“常规和既定的营业场所”，并且已经发生侵权行为。然后，在 *In re: Google LLC* 案<sup>4</sup>中，CAFC 被请求（但该请求被拒绝）确定公司数据服务器（在该案中即 Google 自己的“Google Global Cache”（GGC）服务器）的物理位置是否构成“常规和既定的营业场所”。全球科技公司 SEVEN Networks, LLC（以下简称“SEVEN”）选择在美国德克萨斯州东区法院（EDTX）起诉竞争对手 Google 公司涉嫌侵权。SEVEN 以 Google 拥有位于 EDTX 的独立互联网服务提供商（ISP）设施中的 GGC 服务器为由来证明其诉讼审判地选择的合理性，首席地区法官 Gilstrap 认同了针对诉讼审判地法规和主要的相关判例作出的这一解释。在 CAFC 拒绝以训令的方式决定该问题的几天之内，SEVEN 和 Google 就他们的专利侵权案达成了和解。

但是，其他原告之前针对 Google 以及在 EDTX 提起的专利案件中控告的其他公司使用过相同的诉讼审判地理论。首席地区法官 Gilstrap 多次认定，位于该司法管辖地区的独立互联网服务提供商的 Google GGC 服务器的存在足以满足 35 USC § 1400（b）对专利诉讼审判地的法律要求。在 *Super Interconnect Technologies LLC*（SIT）提起的一宗此类案件中，Google 再次寻求特殊的训令救济。因此，在 2020 年 2 月 13 日，CAFC 最终同意审查该问题。CAFC 首先解释了现在是时候审查一年前尚不是时候审查的问题：（1）先前的案件中持不同意见的巡回法官准确地预测了会出现很多在同一基本法律问题上得出相反结果的一审法院判决；（2）诉讼审判地问题不太可能通过正常的上诉程序进行裁决，导致司法和诉讼资源更大的浪费；（3）服务器机架、搁板或类似空间是否可以算得上“营业场所”，以及“常规和既定的营业场所”是否需要开展业务的被告的雇员或代理人的定期在场，这些问题已经“结晶”，变得更加“清晰”。

现在来谈实质性问题，CAFC 重申了三项证明被告拥有常规和既定的营业场所必需的一般要求：“（1）在该地区必须有一个实际的场所；（2）必须是常规和既定的营业场所；（3）必须是被告的所在地。”<sup>5</sup>Google 的关注点在于第一个要求，认为“场所”必须具有不动产或租赁权益的特征。CAFC 拒绝了这一观点，并认为租用的搁板空间或机架空间可以作为专利诉讼审判地法规所规定的“场所”。但是，Google 并非完全失去希望。

---

<sup>4</sup> *In re Google LLC*, 914 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2019) (order denying reh'g and reh'g en banc).

<sup>5</sup> *In re Cray, Inc.*, 871 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2017).

Google 接下来将重点放在 *Cray* 判例的第二个要求上，并提出“营业场所”要求的是被告的雇员或代理人从事被告业务的地点。CAFC 对此表示认同，其结论是部分基于另一项与专利案件中诉讼文件的送达有关的法规的措辞，即 28 USC § 1694 (“在非被告居住地但被告拥有常规和既定的营业场所之地发起的专利侵权诉讼中，要送达该被告的诉讼文件或传票可以送至被告在该地从事业务的代理人。”) CAFC 接着分析了地区内的 ISP 是否是 Google 针对专利诉讼审判地而言的代理人，并且认定这些 ISP 在该案的事实和情况下并不是 Google 的代理人。CAFC 进一步解释说：“诉讼审判地法规应理解为排除仅仅与被告在商品或服务的生产、储存、运输和交换意义上的商业活动相关但是不构成这种商业活动的代理人活动（例如维护）。”

CAFC 还指出了“在法律条文允许的范围内相对清晰的规则的重要性，从而可以最大程度地减少在门槛性的、非实体的问题（诉讼审判地就是这种问题之一）上的资源耗费。”

具有讽刺意味的是，CAFC 在其判决意见书的结尾提到，“今天并没有裁定‘常规和既定的营业场所’将始终需要代理人的定期在场，即一台机器是否可能是‘代理人’”。引述巡回法官 Ryna 的话来说，这又打开了一个名副其实的不确定性的潘多拉盒子，甚至可能造成更多年的“司法和诉讼资源”的浪费。实际上，在 2 月 13 日 CAFC 发布判决后，EDTX 首席法官 Gilstrap 就在同一天要求 Google、Netflix 和其他在该地区待审的其他可能受影响的案件的当事人至少回答以下问题：<sup>6</sup>

1. 法院在确定代理人关系时应考虑哪些法律渊源，包括但不限于：在与雇佣相关的法定背景下的联邦代理普通法（例如《公平劳工标准法》第 VII 篇）或《公平住房法》？

2. 在什么条件下“机器可以是代理人”，以及在德克萨斯州东区是否存在 Netflix 或 Google 的任何此类代理人？

“相对清晰的规则.....最大程度地减少在门槛性的、非实体的问题（诉讼审判地就是这种问题之一）上的资源耗费”，就先谈到这。

Google 回答了首席法官 Gilstrap 的上述第一个问题，称地区法院在根据

---

<sup>6</sup> *Personalized Media Comm'ns, LLC v. Google LLC*, Civ. Action No. 2:19-CV-00090-JRG, Order (Dkt. 156) (EDTX Feb. 13, 2020).

CAFC 最近的 *Google* 案判决评估是否存在符合条件的“代理关系”时，应参考现行的联邦巡回法院判例，而不是区域巡回法院判例。*Google* 辩称 CAFC 应根据“《代理法重述（第三版）》中所体现的通用原则得出的“代理的基本要素”来确定“代理人”一词的含义。尽管 *Personalized Media Comm’ns, LLC*（PMC）公司提交的意见书的内容被大量遮盖，但似乎 PMC 至少在法院应参考《代理法重述（第三版）》这一点上基本同意 *Google* 的立场，即使 PMC 不同意 *Google* 所认为的只有联邦巡回法院对该条约的解释才重要的观点。

关于上面提到的第二个问题，除了其他论点以外，*Google* 回答说：“只有科技和法律发展到机器可以‘同意’被委托人约束的阶段，机器才能算作代理人，而那樣的未来科技和法律尚未来到。”由于 PMC 的意见书的内容被大量遮盖，因此很难看出 PMC 对首席地区法官 *Gilstrap* 貌似简单的问题的回答。尽管如此，PMC 以绝对的口吻声称 *Google* 的“服务器是 *Google* 的代理人”。似乎 PMC 至少认为，当机器由公司控制，并且公司对机器采取的行动或执行的指令负责时，机器就是公司的代理人。这一观点似乎将代理（agency）的原则与“代理人（agent）”一词在表达“用于完成或执行某项行为的工具或物体或仪器”的含义时的使用相混淆。毫无疑问，*Google* 的服务器是其业务的工具，但这并不意味着 *Google* 与其服务器之间存在代理关系。

更糟糕的是，PMC 在回答首席地区法官 *Gilstra* 的问题时声称，在确认诉讼审判地之前，需要针对至少以下几个主题进行证据开示：（i）*Google* 业务模式的性质以及 *Google* 与在司法管辖地区内推广或支持 *Google* 产品和服务的第三方的关系；（ii）*Google* 的服务器项目如何“相对于 ISP 进行实际操作，以及 *Google* 或其代理人如何指示、控制服务器并与服务器交互”。需要进行如此广泛的诉讼证据开示以确定“门槛性的、非实体的问题（诉讼审判地就是这种问题之一）”的一种法律状况是没有道理的，也不可能是明智或正确的。

应当指出的是，*Super Interconnect Technologies, LLC*（SIT）最近已向 CAFC 提交了一份希望该法院全体法官对 2020 年 2 月 13 日作出的 *Google* 案训令决定进行全席再审理的请求。SIT 作为原告在 *EDTX* 提出的案件因诉讼审判地不当而被下令驳回或者转移诉讼。SIT 辩称，CAFC 不恰当地将一项要求被告的雇员或代理人在司法管辖地区内开展业务的规定“嫁接”到专利诉讼审判地法规中，而法规

本身中没有此类要求。这个故事可能还会有新的篇章。

就在 CAFC 拒绝 Google 要求其对 SEVEN Networks 在该案中提出的训令请求进行再审之后不久，我们就在上一期月刊中发表了一篇文章，其中我们提出了许多问题，但仍未得到解答。重新审视这些问题并考虑哪些问题（如果有的话）已经有了确定的答案，这将是很有教益的：

问：持反对意见者的观点（如巡回法官 Reyna 所解释的那样）——EDTX 的理论有效扩展了专利诉讼审判地法规（28 U.S.C. § 1400(b)）——最终会是正确的吗？

答：是。CAFC 在最近的判决中进行了确认。

问：在全国范围内进行数据传输（而不是仅传输业务数据）的商业或技术公司类型，是否会成为在某些有限情况下允许在全国范围内选择诉讼审判地的关键决定因素？

答：目前看来，对这个问题的答案最好是“否”。因为可能与 Google 的服务器有关，CAFC 没有讨论或分析此主题。

问：一般来讲，会将数据服务器与家用计算机、电话塔或互联网塔以及其他电信设施进行区别对待吗？还是 Google 在其自有服务器的分布式放置方面的独特做法致使本案只是 Google 特有的情况？

答：存在与服务器、家用计算机、电话塔、互联网塔和其他电信设施有关的许多不同的事实和情况，这些事实和情况使得宽泛的概括变得困难或者不可能。尽管可以将 Google 案的结果视为仅限于该案的事实，但如上所述，从中可以发现一些有关专利侵权诉讼审判地的一般规则。

问：确定“常规和既定的营业场所”的决定因素是什么——对位于某个地点的服务器或其他设备的控制，或者该设备是否“固定在地面上”，又或者拥有该设备的公司是否实际上有员工定期在该地点出现和工作？

答：正如 Google 案的判决所表明的，无论是 Google “对服务器的控制”，还是 ISP 对服务器机架所处、进行固定和维护的场所的控制，都不是为 Google 确立专利诉讼审判地法规（35 USC § 1400(b)）所规定的诉讼审判地。但是，很明显，无论 Google 自己拥有还是租用服务器机架，无论服务器机架是否是永久性的“固定设备”还是可移动设备，无论服务器是附接到机架搁板上不是仅仅放在

机架搁板上，如果 Google 的员工在 ISP 的 EDTX 设施定期出现和工作，结果将会有所不同，诉讼审判地法规的要求也会被认为得到满足。

问：某个绝对因素是否会被视为在所有案件中的决定性因素（即是否存在“明线规则（bright line test）”）？还是说，正确的答案将取决于法院在多个因素之间进行权衡（类似于“最低联系（minimum contacts）”规则）来确立个人管辖权？

答：如果有某种“明线规则”，CAFC 还未告诉我们它是什么，尽管 CAFC 已表示倾向于“相对清晰的规则.....最大程度地减少在门槛性的、非实体的问题（诉讼审判地就是这种问题之一）上的资源耗费”，正如还在进行中的 EDTX 诉讼审判地争论和补充意见书所清楚表明的。

问：主要业务是通过数据服务器（或通过互联网塔，视具体情况而定）发送数据的公司与仅将公司数据存储在服务上的公司之间是否会有区别？

答：这个问题的答案尚不清楚。从各样信息来看，最有可能的情况是，鉴于 PMC 对“代理人”一词含义的解释倾向，PMC 会说“是的，应该有这样的区别”，但 Google 很可能会不同意，而联邦巡回上诉法院还没有处理这一问题。

问：公司在场地中拥有机器人是否满足条件？

答：即使根据 Google 的说法，答案也可能取决于相关机器人的性质。Google 似乎承认，如果技术和法律发展到机器人“同意”被其所有者控制的时候，则机器人（即一种机器）可以算得上是“代理人”。尽管 Google 声称这种“未来科技和法律尚未来到”，但这很可能在不久的将来实现。

我们将继续关注 and 报告与专利诉讼相关的这一不断发展的法律领域的重要进展。