

## 美國最高法院的判決改變了長達三十年的專利案管轄地法

在 2017 年 5 月 22 日，在眾人久候且備受期待的 TC Heartland 訴卡夫食品案的判決中，最高法院將專利案管轄地法縮減為「國內的公司僅在其成立的州「居住」」。這一規定限制了專利案的「選購法院」(forum shopping) 行為，並給專利訴訟的熱點地德州東區法院造成了巨大衝擊。

卡夫食品在達拉威爾向 TC Heartland 提起專利侵權訴訟。TC Heartland 嘗試將該案轉移到印第安那州；TC Heartland 在印第安那州成立，並據此稱該案在達拉威爾管轄是不合適的。由於 TC Heartland 的產品在達拉威爾出售，儘管其產品的 98% 都出售在達拉威爾以外的地區，TC Heartland 還是沒有得到地區法院和聯邦巡迴法院的支援。TC Heartland 向最高法院上訴。

最高法院以 8: 0 的判決終結了長達三十年的專利案管轄地法，並推翻了聯邦巡迴法院在 VE 控股公司訴 Johnson 燃氣用具公司案(917 F. 2d 1574 (1990))中的意見，即在任何對被告有屬人管轄權的法院提起專利侵權訴訟都是適當的。這短短十頁的意見書分析了管轄地法律和其修改案的歷史並最終得出結論：法院在 Fourco Glass 公司訴 Transmirra Products 公司案(353 U. S. 222, 226 (1957))中的先例判決是正確的。國內的公司僅在其成立的州居住。

這一判決，由法官 Thomas 執筆，沒有提及選購法院、專利流氓/非實施實體、或者德州東區法院（有 35% 的專利侵權訴訟在該院審判）。依據舊法律，被告可以在任何發生專利侵權的地區被起訴。這使得所謂的專利流氓可以在對原告有利的法院提起訴訟，主要是在德州東區法院。這一判決對於能夠在德州東區法院審判的專利訴訟數量有著巨大的影響。相反的，在有大量公司成立的達拉威爾，其地區法院審理的訴訟數量將上升 應該注意，該判決對於外國公司沒有影響。

有了這一判決，依據 § 1400(b) 條款，專利侵權現在只能在被告成立的地區或是被告進行侵權並具有已建立且經常使用商業場所的地區提起告訴。該專利案管轄權法的後一部分可能意味著針對在德州東區出售侵權產品並具有已建立且經常使用商業場所的零售商販的專利侵權訴訟案數量有所提升。

美國的專利侵權案的佈局隨著這一判決被大幅改變。