

美国 Jacobs 钻头制造公司就专利侵权 告山东威达机械公司案评析

龚柏华 陈 云

摘 要: 本文涉及美国 Jacobs 钻头制造公司就专利侵权告山东威达机械有限公司和相关美国公司。威达公司在否定美国法院管辖权不成功, 又提出了移送管辖法院的动议。美国法院经过对私人利益因素和公关利益因素分析, 否决了该动议。本文对该案的基本案情, 法院分析以及法院判决作了归纳, 并就该案对我国相关方面的启示进行了简要评析。

关键词: 专利侵权; 案件移送; 美国法典第 1404(a) 节

中图分类号: D416 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2006)02-0050-05

2005 年 12 月 22 日, 在美国 Jacobs 钻头制造公司诉山东威达机械有限公司 (以下简称威达公司) 与 One World 科技股份有限公司 (以下简称 One World 公司) 专利侵权一案中, 美国得克萨斯州东区 Marshall 联邦地区法院否定了被告威达公司和 One World 公司提出的移送案件至另一审判地点的动议。在该案中, 法院主要是基于程序的角度否定了该动议, 并未就有关实体问题进行审查。本文在归纳基本案情、法院分析基础上, 对本争端所涉法律问题作出了简要评析。

一、基 本 案 情

本案原告是美国 Jacobs 钻头制造公司 (以下简称 Jacobs 公司), 它是美国德拉华州一家公司, 其主营业地位于南卡罗莱纳州。Jacobs 公司主要从事设计、开发并销售钻夹头、其他精密仪器等产品。此外, 该公司已拥有近 500 项专利。与本案相关的是, Jacobs 公司系美国专利第 5, 573, 254 号 (以下简称 254 专利) 的受让人; 同时也系第 5, 358, 345 号 (以下简称 345 专利) 的被许可人。Jacobs 公司起诉中国威达公司和美国 One World 公司侵犯了其上述两项专利。

参考文献:

- [1][3] 郭锋. 少数股东权在股东大会中的行使与保护 [J]. 证券法律评论, 2001, (1).
- [2] 何美欢. 公众公司及其股权证券 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.
- [4] 胡果威. 美国公司法 [M]. 北京: 法律出版社, 1999.
- [5] 末永敏和. 现代日本公司法 [M]. 金洪玉译. 北京: 人民法院出版社, 2000.
- [6] 李哲松. 韩国公司法 [M]. 吴日焕译. 北京: 中国政法大学出版社, 2000.

威达公司主营业地位于中国山东省文登市的茌山镇。该公司主要设计并生产应用于电动工具的钻夹头,目前已成为世界上钻夹头最大生产商。One World公司系威达公司客户香港Techtronic实业公司的全资子公司,Techtronic公司的主营业地位于香港,而One World公司与Jacobs公司一样都系德拉华州公司,其主营业地位于南卡罗莱纳州。

威达公司一直在中国生产依原告申诉的侵权钻夹头并售与Techtronic公司。作为威达公司与Techtronic公司商业合同的一部分,威达公司同意不在美国境内销售据称侵权的钻夹头,因此事实上授予了Techtronic公司于美国境内销售该钻夹头的独占销售权。Techtronic公司依据其与威达公司的协议,与其全资子公司One World公司一道设计并制造了RIDGID牌电动工具,并独家销售于家得宝(Home Depot stores)。

Jacobs公司就钻夹头侵犯其254专利、345专利事项向得克萨斯州东区Marshall联邦地区法院对威达公司与One World公司提起诉讼。Jacobs公司主张,Techtronic公司与其全资子公司One World公司制造的RIDGID第R7000号钻头含有威达公司生产的侵权夹头。Jacobs公司声称,作为商业流的一部分,One World公司销售含侵权夹头的钻头至家得宝公司。其代理商于2005年5月12日在得克萨斯州Tyler的家得宝(编号6514)处购买到一RIDGID第R7000号钻头。Jacobs公司诉称,被告威达公司生产并置侵权钻夹头于商业流中,应当“合理预期到且基本了解,上述钻头的实际或潜在最终购买者或用户位于得克萨斯州以及美国的其他地区。”

威达公司曾经提出动议认为,威达公司在美国没有任何商业行为,该被称侵权的商品流入美国完全是其合作方的单方行为,因此美国法院对威达公司无管辖权,但美国德克萨斯州东区Marshall联邦地区法院在2005年12月5日判决驳回该动议,认为威达公司被推定知道侵权产品销售到美国,故美国有最低联系点,从而法院有管辖权。^①

威达公司又联合One World公司提出动议,认为得克萨斯州东区Marshall联邦地区法院应移送案件至南卡罗莱纳州的联邦地区法院。但该法院否决了One World公司的动议。^②

二、法院分析

法院首先阐明了本争端所适用的法律和一般准则。依据美国法典1404(a),“为了当事人和证人(参与诉讼)的方便,以及满足正义的需要,联邦地区法院可以将任何民事案件移送到原本可以审理此案的其他联邦地区法院或分庭。”因此,改变审判地点的权利完全归属于法院合理的自由裁量权限。在考虑移送案件的动议时,法院一般按标准采用以下两步骤:首先,法院必须决定,是否能向动议者所提议的受移送法院提出申请;其次,法院必须审查如下分为两组的因素:(1)关系诉讼当事人方便的因素;(2)关系公平高效司法的公共利益因素。法院指出“一般推定支持原告的法院选择,仅在私人因素及公共利益因素都明确趋向于替代法院审理时才可能推翻该推定。”^③

法院继而对私人利益因素以及公共利益因素具体所含内容作出了详细说明。一般而言,关系诉讼当事人方便的因素包括:(1)获得证据资源的相对容易性;(2)强制程序对保证证人出庭的可适用性;(3)愿意出庭的证人的费用;(4)所有其他使案件审理容易、快速并经济的实际问题。关系公平高效司法的公共利益因素则包括:(1)法院工作负担带来的行政困难;(2)当地争议由当地法院解决所具有的利益;(3)法院对所适用法律的熟悉

度；(4) 避免有关适用外国法的冲突法带来不必要的问题。

本案的焦点集中于是否支持被告的移送案件的动议,法院在阐述了所适用的法律和基本准则后,遵循上述分析方法,从各私人利益因素以及公共利益因素的角度进行了如下具体分析。

1. 审判地点置于南卡罗莱纳州 依据《美国法典》第20卷第1400(b)节,专利侵权诉讼可在以下任何法院提出:被告居住地,或被告侵权行为所在地,或被告拥有惯常、已设立的营业地。《美国法典》第28卷第1391(c)作了进一步的规定,公司被告居住地为任何一个它受属人管辖权调整的地区。法院据此分析,鉴于One World公司主营业地位于南卡罗莱纳州的Anderson,因此该公司受南卡罗莱纳州的属人管辖权调整,也由此可以推论,One World公司的居住地为南卡罗莱纳州。至于威达公司,法院援引了1966年的Japanese Gas Lighter Ass' nv. Ronson Corp.一案中确立的原则,“当外国人和非外国人为共同被告时,适宜非外国的被告审理的任何地区即为整个诉讼恰当的审理地点。”因此,法院推断,鉴于One World公司居住地为南卡罗莱纳州,而威达公司系一外国公司,审判地点置于南卡罗莱纳州无疑是适宜的。

2. 获得证据资源问题 被告One World公司辩称,由于One World公司和Jacobs公司主营业地均位于南卡罗莱纳州,因此,较之于得克萨斯州东区送达以及提交证据,在南卡罗莱纳州提交与文件证据有关的负担将略轻。原告Jacobs公司则主张,One World公司的辩词并不具有说服力。原告继续解释到,当事方有可能用电子形式或数据格式使用文件,从而使文件的送达几乎是即时的。本法院此前也已在Cummins-Allison Corp. v. Glory Ltd.一案中作如下阐述:“由于文件、信息、本法院本地规则CV-26下的强制披露义务以及案件中证据开示令的附加要求的储存、传递、复制和送达日益便捷”,证据资源的可获得性和其位置的“意义已微乎其微”。至于关涉威达公司或归属于该公司的证据资源问题,法院认为,这些资源都在中国境内,不论审判地为Marshall区还是南卡罗莱纳州,上述资源都必须于美国出示。法院从而总结,该因素仅仅略偏向于支持One World公司。

3. 保证证人出庭的强制程序 被告One World公司辩称,侵权诉讼中所列的4位指定的发明者有3位居住于南卡罗莱纳州,因此,这3位发明者都不属于得克萨斯州东区Marshall联邦地区法院发传票的权力范围之内。One World公司认为这些人都为南卡罗莱纳州地区法院发传票的权力范围之内的“重要证人”。然而,原告Jacobs公司已在针对被告的动议提出的异议中出示证据证明,发明者之一,William F. Forquery已逝世。另一发明者,Paul T. Jordan现在为宾夕法尼亚州Murrysville的一居民。第4个发明者,Claude V.L. Amyot为法国居民。因此,4位发明者中仅一位属于南卡罗莱纳州地区法院发传票的权力范围之内。法院据此分析,虑及4位发明者中有3位不属于上述任一联邦地区法院的发传票的权力范围之内,所以,该因素也和上一因素一样仅仅略偏向于支持One World公司。

4. 出庭费用 关于本因素,法院指出,其他法院已持如下主张,“证人的方便与否可视为影响案件移送决定的最大因素。”然而,法院也指出,“相对于当事方证人的方便,非当事方证人的方便为更重要的因素,且更具有证明效力。”^④如前所述,仅作为潜在非当事方证人的发明者之一的Robert O. Huff居住于南卡罗莱纳州。对于这些唯一被确认为在世的潜在非当事方证人的发明者而言,在南卡罗莱纳州审理和在得克萨斯州东区审理一样不方便。为了阐明本问题,法院还援引了Z-Te/Commc' ns, Inc. v. SBC commc' ns, Inc一案所确立的原则,“当一当事方提议移送案件时,被告必须明确待召唤的核心证人并

对他们证词范围作出概括说明。”在本案中,One World 公司仅确定了一位潜在非当事人证人,而且,较之于南卡罗莱纳州,于得克萨斯州东区审理并没有对当事人证人造成不方便。此外,多数主要证人为专家,他们的方便与否被赋予最少分量。而关于证人的费用与方便与否的问题,对于威达公司而言,南卡罗莱纳州和得克萨斯州东区几乎没有区别。因此,法院认定,该因素不构成支持案件移送的依据。

5. 其他实际问题 法院认为,在确认其他使案件审理容易、快速并经济的实际问题时,被告One World 公司仅仅重申了运用于其他私人利益因素的辩词。因此,法院对此因素不作考虑。

6. 行政困难 被告One World 公司与原告Jacobs 公司都对此表示赞同:南卡罗莱纳州2004年间立案至处理案件的中间期限为9.4个月,而得克萨斯州东区的中间期限为6.5个月。因此,法院据此得出结论,该因素并不支持案件移送。

7. 本地利益 被告One World 公司辩称,原告Jacobs 公司与其都雇佣南卡罗莱纳州人,对南卡罗莱纳州的经济具有较大影响,因此与得克萨斯州东区的居民相比,南卡罗莱纳州的居民对本案的解决获利更多。

然而,法院并不同意被告的上述观点,它再一次援引了Cummins-Allison Corp. v. Glory Ltd.案中所陈述的内容,“在得克萨斯州东区Marshall区销售的据称侵权产品的……已确认的销售量系与本诉讼相关且意义重大的事项。”法院认为,该地区在其管辖权范围内实施美国专利法具有其利益,同时,潜在的专利侵权行为也对得克萨斯州东区的经济产生影响。因此,最后法院认定,鉴于两地区的巨大利益,本地利益这一因素是属于中立的。

8. 法院对所适用法律的熟悉度 对于法院对所适用法律的熟悉度问题,被告One World 公司辩称,这一因素为中立的,究其原因在于,本案将依据美国专利法来判断,而两地区法院对此类法律都经验丰富。法院对被告的该观点也持异议,法院指出,依据公开统计数,在2000年到2005年期间,当事方已在得克萨斯州东区提起超过300起专利诉讼。该法院深谙专利法。因此,法院认为,法院对所适用法律的熟悉度的这一因素也不支持案件移送。

9. 法律冲突带来的不必要的问题 法院注意到,无论是被告One World 公司抑或原告Jacobs 公司都没有主张存在任何有关冲突法带来的不必要问题。因此,法院不将该因素纳入考虑范围之内。

三、法院判决

综合上述私人利益因素和公共利益因素分析,法院判决:尽管其中一些因素略倾向于支持案件移送,但是其他一些因素或不利于案件移送或处于中立。在考虑上述所有因素后,依据《美国法典》第28卷第1404(a)节,本法院否决被告One World 公司移送案件的动议。One World 公司未能驳回支持Jacobs 法院选择的强有力的根据。

四、简要评析

本案诉因为专利侵权,但本案并未进入实体审判阶段,法院仅从程序的角度集中于对

私人利益因素以及公共利益因素两相权衡,最终否决了被告改变审判地点的动议。本案中,法院首先确定了移送案件所适用的法律,即美国法典第28卷第1404(a)节。依据该节规定,当事方提出案件移送动议时需注意如下事项:

(1) 被告需承担证明案件移送合理的举证责任。实际上,依该规定,任一当事方都可以依该规定提出移送动议,但是原告并不承担举证责任。除非移送案件特别有利于被告,原告的法院选择不会轻易改变。在本案中,法院正是秉承了此点,由于仅有一些因素略倾向于支持案件移送,因此最终并未否定原告的法院选择。

(2) 受移送法院需对案件具有管辖权。这可由第1404(a)节规定中的“联邦地区法院可以将任何民事案件移到原本可以审理此案的其他联邦地区法院或分庭”推出。本案中,南卡罗莱纳州经被告举证系原本就具有管辖权的地区。

(3) 法院具有决定案件移送与否的自由裁量权限。法院在移送案件时仅遵循确定案件是否需要移送的标准,集中于权衡案件中的关系诉讼当事人方便的因素以及关系公平高效司法的公共利益因素。本案对这些因素具体所含内容作出了详细说明。从本质上看,综合考虑这些因素实质上是不方便法院原则的具体适用。此外需注意的是,即使双方当事人出于合意订有法院选择条款,依据第1404(a)节规定,案件仍然可以移送,它并不对审判地点具有决定性影响,它仅属于法官自由裁量案件时加以考虑的一因素而已。

至于确定案件是否需要移送的标准,法院采用了两步骤分析方法。首先分析是否存在一个对案件本来就具有管辖权的适合的替代法院;继而平衡所有相关的私人利益因素和公共利益因素。法院只有在权衡了于公于私这两个方面的有关因素后,才能决定是否批准移送案件的动议。在本案中,法院首先分析了审判地点置于南卡罗莱纳州的可行性,在得出肯定结论后,接着分析了影响案件移送的有关私人利益因素:即获得证据资源问题、保证证人出庭的强制程序、出庭费用、其他使案件审理容易、快速并经济的实际问题等因素。继而分析行政困难、本地利益、法院对所适用法律的熟悉度以及法律冲突带来的不必要的问题等公共利益因素。在遵循该两步骤的分析方法后,最终得出One World公司未能驳回支持Jacobs公司法院选择的强有力的根据的结论。

综观本案,主线始终关涉与不方便法院原则相关的美国区际案件移送制度及其具体适用。我国目前也是多法域的国家,采用区际案件移送制度具备现实性,因此,通过对本案的分析了解美国案件移送程序对我国具有重要意义。

本案中中国企业尽管在法院管辖问题抗辩没有成功,但这也并不失为一种辩护思路。一旦在美国被起诉,原告挑选法院获得较有利的诉讼地位时,在满足第1404(a)节的规定的情况下,涉案企业应考虑提出案件移送的动议,以打破“原告优势”。

(作者单位:复旦大学 上海对外贸易学院)

注释:

① 参 Slip Copy, 2005 WL 3299718 (E.D.Tex.)

② 详见 Slip Copy, 2005 WL 3543151, E.D.Tex., 2005.Dec 22, 2005

③ 参 Schexnider v. McDermott Int'l, Inc., 817 F.2d 1159, 1163 (5th Cir.1987)。Holy Anne Corp. v. TFT, Inc., 199 F.3d 1304, 1307 n. 2 (Fed.Cir.1999)。

④ Cummins-Allison Corp. v. Glory Ltd., No. 2:03-CV-358TJW, 2004 WL 1635534, at *6 (E.D.Tex. May 26, 2004)。