

專利訴訟審判地法規要求在司法管轄地區內必須要有被告的雇員或代理人
Peter C. Schechter, 合伙人

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）裁定，就專利侵權訴訟審判地而言，即使一個公司在某司法管轄地區沒有任何具有房地產或租賃權益特征的“場所”，該公司也可能在該地區內具有營業場所。但是，CAFC 還認為，要使該司法管轄地區成為正當的訴訟審判地，該公司必須在該“場所”至少有一名雇員或代理人從事該公司的業務。儘管 CAFC 裁定 Google Global Cache 服務器本身不是 Google 的代理人，但是 CAFC 未回答以下問題：針對 35 USC § 1400 (b) 所規定的專利訴訟審判地，在什麼情況下可以將機器視為被告的地區內代理。

2018 年底，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）拒絕了 Google 提出的訓令請求，Google 在該請求中詢問，就專利侵權訴訟審判地而言，一個公司位於司法管轄地區內的獨立互聯網服務提供商的數據服務器是否構成該公司的“常規和既定的營業場所”。幾個月後，CAFC 在拒絕 Google 的再審請求時表示：“尚不知道地區法院的裁決是否涉及需要立即干預（通過特殊的訓令方式）的與 § 1400 (b) 相關的寬泛又基本的法律問題”，“適當的做法是讓該問題在地區法院過濾，以便更清楚地確定問題的重要性、範圍和性質，方便我們進行審查。”

¹ 當時對拒絕受理此案持反對意見的三位巡迴法官寫到：“如多數意見所提議的那樣將這個問題留在各法院中進行更長時間的過濾，這只會導致伴隨著持續的不確定性而來的司法和訴訟資源的浪費。”

經過又一年的“司法和訴訟資源的浪費”，這個問題有了答案。或者說，真的有答案了嗎？儘管 CADC 最近的 *Google* 案的判決²已經回答了部分問題，但是卻產生了其他問題。因此，律師爭論的主題將仍然是相反的立場，這會導致更多司法和訴訟資源的浪費。

快速回顧一下 *TC Heartland*³案，美國最高法院在該案中裁定，根據專利訴訟審判地法規（28 U.S.C. § 1400 (b)），只能在以下地點之一起訴國內公司專

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

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

³ *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC*, 581 U.S. ___, 137 S. Ct. 1514 (2017).

利侵權：（1）該公司在此地注冊成立或（2）該公司在此地具有“常規和既定的營業場所”，並且已經發生侵權行為。然後，在 *In re: Google LLC* 案⁴中，CAFC 被請求（但該請求被拒絕）確定公司數據服務器（在該案中即 Google 自己的“Google Global Cache”（GGC）服務器）的物理位置是否構成“常規和既定的營業場所”。全球科技公司 SEVEN Networks, LLC（以下簡稱“SEVEN”）選擇在美國德州東區法院（EDTX）起訴競爭對手 Google 公司涉嫌侵權。SEVEN 以 Google 擁有位於 EDTX 的獨立互聯網服務提供商（ISP）設施中的 GGC 服務器為由來證明其訴訟審判地選擇的合理性，首席地區法官 Gilstrap 認同了針對訴訟審判地法規和主要的相關判例作出的這一解釋。在 CAFC 拒絕以訓令的方式決定該問題的幾天之內，SEVEN 和 Google 就他們的專利侵權案達成了和解。

但是，其他原告之前針對 Google 以及在 EDTX 提起的專利案件中控告的其他公司使用過相同的訴訟審判地理論。首席地區法官 Gilstrap 多次認定，位於該司法管轄地區的獨立互聯網服務提供商的 Google GGC 服務器的存在足以滿足 35 USC § 1400（b）對專利訴訟審判地的法律要求。在 *Super Interconnect Technologies LLC*（SIT）提起的一宗此類案件中，Google 再次尋求特殊的訓令救濟。因此，在 2020 年 2 月 13 日，CAFC 最終同意審查該問題。CAFC 首先解釋了現在是時候審查一年前尚不是時候審查的問題：（1）先前的案件中持不同意見的巡迴法官準確地預測了會出現很多在同一基本法律問題上得出相反結果的一審法院判決；（2）訴訟審判地問題不太可能通過正常的上訴程序進行裁決，導致司法和訴訟資源更大的浪費；（3）服務器機架、擱板或類似空間是否可以算得上“營業場所”，以及“常規和既定的營業場所”是否需要開展業務的被告的雇員或代理人的定期在場，這些問題已經“結晶”，變得更加“清晰”。

現在來談實質性問題，CAFC 重申了三項證明被告擁有常規和既定的營業場所必需的一般要求：“（1）在該地區必須有一個實際的場所；（2）必須是常規和既定的營業場所；（3）必須是被告的所在地。”⁵Google 的關注點在於第一個要求，認為“場所”必須具有不動產或租賃權益的特征。CAFC 拒絕了這一觀點，並認為租用的擱板空間或機架空間可以作為專利訴訟審判地法規所規定的“場所”。但是，Google 並非完全失去希望。

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

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

Google 接下來將重點放在 *Cray* 判例的第二個要求上，並提出“營業場所”要求的是被告的雇員或代理人從事被告業務的地點。CAFC 對此表示認同，其結論是部分基於另一項與專利案件中訴訟文件的送達有關的法規的措辭，即 28 USC § 1694 (“在非被告居住地但被告擁有常規和既定的營業場所之地發起的專利侵權訴訟中，要送達該被告的訴訟文件或傳票可以送至被告在該地從事業務的代理人。”) CAFC 接著分析了地區內的 ISP 是否是 Google 針對專利訴訟審判地而言的代理人，並且認定這些 ISP 在該案的事實和情況下並不是 Google 的代理人。CAFC 進一步解釋說：“訴訟審判地法規應理解為排除僅僅與被告在商品或服務的生產、儲存、運輸和交換意義上的商業活動相關但是不構成這種商業活動的代理人活動（例如維護）。”

CAFC 還指出了“在法律條文允許的範圍內相對清晰的規則的重要性，從而可以最大程度地減少在門檻性的、非實體的問題（訴訟審判地就是這種問題之一）上的資源耗費。”

具有諷刺意味的是，CAFC 在其判決意見書的結尾提到，“今天並沒有裁定‘常規和既定的營業場所’將始終需要代理人的定期在場，即一台機器是否可能是‘代理人’”。引述巡迴法官 Ryna 的話來說，這又打開了一個名副其實的不確定性的潘多拉盒子，甚至可能造成更多年的“司法和訴訟資源”的浪費。實際上，在 2 月 13 日 CAFC 發布判決後，EDTX 首席法官 Gilstrap 就在同一天要求 Google、Netflix 和其他在該地區待審的其他可能受影響的案件的當事人至少回答以下問題：⁶

1. 法院在確定代理人關係時應考慮哪些法律淵源，包括但不限於：在與僱傭相關的法定背景下的聯邦代理普通法（例如《公平勞工標準法》第 VII 篇）或《公平住房法》？

2. 在什麼條件下“機器可以是代理人”，以及在德州東區是否存在 Netflix 或 Google 的任何此類代理人？

“相對清晰的規則.....最大程度地減少在門檻性的、非實體的問題（訴訟審判地就是這種問題之一）上的資源耗費”，就先談到這。

Google 回答了首席法官 Gilstrap 的上述第一個問題，稱地區法院在根據

⁶ *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* 案判決評估是否存在符合條件的“代理關係”時，應參考現行的聯邦巡迴法院判例，而不是區域巡迴法院判例。*Google* 辯稱 CAFC 應根據“《代理法重述（第三版）》中所體現的通用原則得出的“代理的基本要素”來確定“代理人”一詞的含義。儘管 Personalized Media Comm’ ns, LLC (PMC) 公司提交的意見書的內容被大量遮蓋，但似乎 PMC 至少在法院應參考《代理法重述（第三版）》這一點上基本同意 *Google* 的立場，即使 PMC 不同意 *Google* 所認為的只有聯邦巡迴法院對該條約的解釋才重要的觀點。

關於上面提到的第二個問題，除了其他論點以外，*Google* 回答說：“只有科技和法律發展到機器可以‘同意’被委托人約束的階段，機器才能算作代理人，而那樣的未來科技和法律尚未來到。”由於 PMC 的意見書的內容被大量遮蓋，因此很難看出 PMC 對首席地區法官 Gilstrap 貌似簡單的問題的回答。儘管如此，PMC 以絕對的口吻聲稱 *Google* 的“服務器是 *Google* 的代理人”。似乎 PMC 至少認為，當機器由公司控制，並且公司對機器採取的行動或執行的指令負責時，機器就是公司的代理人。這一觀點似乎將代理(agency)的原則與“代理人(agent)”一詞在表達“用於完成或執行某項行為的工具或物體或儀器”的含義時的使用相混淆。毫無疑問，*Google* 的服務器是其業務的工具，但這並不意味著 *Google* 與其服務器之間存在代理關係。

更糟糕的是，PMC 在回答首席地區法官 Gilstra 的問題時聲稱，在確認訴訟審判地之前，需要針對至少以下幾個主題進行證據開示：(i) *Google* 業務模式的性質以及 *Google* 與在司法管轄地區內推廣或支持 *Google* 產品和服務的第三方的關係；(ii) *Google* 的服務器項目如何“相對於 ISP 進行實際操作，以及 *Google* 或其代理人如何指示、控制服務器並與服務器交互”。需要進行如此廣泛的訴訟證據開示以確定“門檻性的、非實體的問題（訴訟審判地就是這種問題之一）”的一種法律狀況是沒有道理的，也不可能是明智或正確的。

應當指出的是，Super Interconnect Technologies, LLC (SIT) 最近已向 CAFC 提交了一份希望該法院全體法官對 2020 年 2 月 13 日作出的 *Google* 案訓令決定進行全席再審的請求。SIT 作為原告在 EDTX 提出的案件因訴訟審判地不當而被下令駁回或者轉移訴訟。SIT 辯稱，CAFC 不恰當地將一項要求被告的雇員或代理人在司法管轄地區內開展業務的規定“嫁接”到專利訴訟審判地法規中，而法

規本身中沒有此類要求。這個故事可能還會有新的篇章。

就在 CAFC 拒絕 Google 要求其對 SEVEN Networks 在該案中提出的訓令請求進行再審之後不久，我們就在上一期月刊中發表了一篇文章，其中我們提出了許多問題，但仍未得到解答。重新審視這些問題並考慮哪些問題（如果有的話）已經有了確定的答案，這將是很有教益的：

問：持反對意見者的觀點（如巡迴法官 Reyna 所解釋的那樣）——EDTX 的理論有效擴展了專利訴訟審判地法規（28 U.S.C. § 1400(b)）——最終會是正確的嗎？

答：是。CAFC 在最近的判決中進行了確認。

問：在全國範圍內進行數據傳輸（而不是僅傳輸業務數據）的商業或技術公司類型，是否會成為在某些有限情況下允許在全國範圍內選擇訴訟審判地的關鍵決定因素？

答：目前看來，對這個問題的答案最好是“否”。因為可能與 Google 的服務器有關，CAFC 沒有討論或分析此主題。

問：一般來講，會將數據服務器與家用計算機、電話塔或互聯網塔以及其他電信設施進行區別對待嗎？還是 Google 在其自有服務器的分布式放置方面的獨特做法致使本案只是 Google 特有的情況？

答：存在與服務器、家用計算機、電話塔、互聯網塔和其他電信設施有關的許多不同的事實和情況，這些事實和情況使得寬泛的概括變得困難或者不可能。儘管可以將 Google 案的結果視為僅限於該案的事實，但如上所述，從中可以發現一些有關專利侵權訴訟審判地的一般規則。

問：確定“常規和既定的營業場所”的決定因素是什麼——對位於某個地點的服務器或其他設備的控制，或者該設備是否“固定在地面上”，又或者擁有該設備的公司是否實際上有員工定期在該地點出現和工作？

答：正如 Google 案的判決所表明的，無論是 Google “對服務器的控制”，還是 ISP 對服務器機架所處、進行固定和維護的場所的控制，都不足為 Google 確立專利訴訟審判地法規（35 USC § 1400(b)）所規定的訴訟審判地。但是，很明顯，無論 Google 自己擁有還是租用服務器機架，無論服務器機架是否是永久性的“固定設備”還是可移動設備，無論服務器是附接到機架擱板上不是僅僅放

在機架擱板上，如果 Google 的員工在 ISP 的 EDTX 設施定期出現和工作，結果將會有所不同，訴訟審判地法規的要求也會被認為得到滿足。

問：某個絕對因素是否會被視為在所有案件中的決定性因素（即是否存在“明線規則（bright line test）”）？還是說，正確的答案將取決於法院在多個因素之間進行權衡（類似於“最低聯繫（minimum contacts）”規則）來確立個人管轄權？

答：如果有某種“明線規則”，CAFC 還未告訴我們它是什麼，儘管 CAFC 已表示傾向於“相對清晰的規則.....最大程度地減少在門檻性的、非實體的問題（訴訟審判地就是這種問題之一）上的資源耗費”，正如還在進行中的 EDTX 訴訟審判地爭論和補充意見書所清楚表明的。

問：主要業務是通過數據服務器（或通過互聯網塔，視具體情況而定）發送數據的公司與僅將公司數據存儲在服務器上的公司之間是否會有區別？

答：這個問題的答案尚不清楚。從各樣信息來看，最有可能的情況是，鑒於 PMC 對“代理人”一詞含義的解釋傾向，PMC 會說“是的，應該有這樣的區別”，但 Google 很可能會不同意，而聯邦巡迴上訴法院還沒有處理這一問題。

問：公司在場地中擁有機器人是否滿足條件？

答：即使根據 Google 的說法，答案也可能取決於相關機器人的性質。Google 似乎承認，如果技術和法律發展到機器人“同意”被其所有者控制的時候，則機器人（即一種機器）可以算得上是“代理人”。儘管 Google 聲稱這種“未來科技和法律尚未來到”，但這很可能在不久的將來實現。

我們將繼續關注和報告與專利訴訟相關的這一不斷發展的法律領域的重要進展。