基于商业流通的对人管辖权的不确定性：第一部分

作者：Suzanne E. Lecoche

2020年6月

建立针对非居民被告或外国被告的特定管辖权的标准已经存在了数十年。然而现今，还不确定哪些测试可以用来支持这些标准。法院应如何确定被告在法庭所在地或与法庭所在地有关的活动是否与原告的主张充分相关以允许行使特定管辖权？这个问题的答案将对专利侵权案件产生重要影响，尤其是与在美国法院提起诉讼的非美国实体有关。该答案决定了法庭所在州是否可以对非法庭所在地的实体行使管辖权，以及决定了是否可以在美国起诉非美国被告。

“基于商业流通的对人管辖权的不确定性”是一篇由三部分组成的文章。第一部分讨论了“商业流通”的定义、美国联邦巡回法院的 *Beverly Hills* 判决以及在美国最高法院2017年的 *Bristol Meyers Squibb* (“*BMS*”)判决之后，商业流通测试是否仍将在专利侵权案件中建立对人管辖权的可行途径。第二部分（将在新闻报7月期中发表）大体讨论了对人管辖权、正当程序以及商业流通理论在其涉及对人管辖权的起源。最后，第三部分（将于八月发表）讨论了最高法院的 *BMS* 判决，以及在 *BMS* 之前的案件中使用的商业流通测试是否仍然适用于建立对人管辖权，矛盾的现状是否会持续下去，或者商业流通测试是否可能变成视案件或主题而定。

本篇由三部分组成的文章是由作者与欧夏梁合伙人 Peter Schechter 之间的对话引发的。

“商业流通（stream of commerce）”的含义

美国最高法院最初在 *Swift v. United States*, 196 U.S. 375 (1905)中将其称为“current of commerce”，以表示商业市场超出了州界，在 *Stafford v. Wallace*, 258 U.S. 495 (1922)中州际商业的标签被改为“商业流通”。

“各州之间的贸易不是技术上的法律概念，而是从业务过程中汲取的实用概念。在牛从一个州的某个地方被运出用于出售并且期望这些牛在被购买后于另一个州结束运输的情况下，以及实际上这些牛确实如此并且仅具有为了在饲养场找到购买者所必需的

中断的情况下，以及在这是一个典型的、不断重复的过程的情况下，这样存在的流动就是各州之间的商业流通，牛在购买是该贸易的一部分和随附事件。’

Id. 258 U.S. at 403（引用 *Swift*, 196 U.S. at 399）

在 *Swift* 案中应用宪法的商业条款是现代条件下州际贸易自然发展的结果。这种从一个国家的一部分到另一部分、不断流动的商业流通从其本质上讲是各州之间以及与外国之间的贸易，这是对巨大中心事实的必然认识，从历史上讲，这是宪法将商业流通置于国家保护和控制下的主要目的之一。

Swift, 196 U.S. at 518-19。自那以后，“商业流通”被美国法院沿用。商业流通与对人管辖权之间的交叉点出现在 *World-Wide Volkswagen v. Woodson*, 444 U.S. 286 (1980)，该案件成为针对非居民被告建立特定的对人管辖权的标志性案例。

如果法庭所在州向将其产品交付到商业流通中并期望该法庭所在州的消费者购买该产品的公司主张个人管辖权，则该法庭所在州不超过其在《正当程序条款》下的权力。

Id. at 297-98。本文第二部分将对“商业流通”的判例法渊源进行进一步讨论。

Beverly Hills

在 1994 年，即在 *World-Wide Volkswagen* 之后的若干年，在 *Asahi Metal Indus. Co., Ltd. v. Superior Court of California*, 480 U.S. 102 (1987)¹之后的几年，仅在 *Akro Corp. v. Luker*, 45 F.3d 1541, 1545 (Fed. Cir. 1995)之前，远早于 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court*, __ U.S. __, 137 S. Ct. 1773 (2017) (“*BMS*”)²，联邦巡回上诉法院考虑了在专利侵权案件中将商业流通理论适用于对人管辖权。*Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp.*, 21 F.3d 1558 (Fed. Cir. 1994)。当时，*Asahi* 出现分歧，有 4 位法官赞成商业流通测试，4 位法官赞成商业流通加意图测试。在此框架下运作，全美国不同的联邦巡回上诉法院，甚至各个巡回法院内的不同地方法院，都采用了不同的测试。地方法院之间的差异导致在专利案件中适用的标准不同，这违背了全国范围内专利法统一的目的和要求。

¹ 参见即将发表的第二部分中有关 *World-Wide Volkswagen* 和 *Asahi* 的更多讨论。

² 参见即将发表的第三部分在有关 *BMS* 的进一步讨论。

在 *Beverly Hills, Beverly*（专利权人）起诉 *Royal*（作为非法庭所在地居民的被控吊扇美国分销商）和 *Ultec*（风扇的中国制造商）侵犯专利权。初审法院依赖于按照第四巡回法院在 *Chung v. NANA Development Corp.*, 783 F.2d 1124 (4th Cir.), cert. denied, 479 U.S. 948 (1986)（其中被告的唯一有目的的接触——将货物一次性运送到法庭所在地——不足以建立对人管辖权）进行解释的 *Asahi* 判例。*Chung* 的被告并没有建立常规和系统的分销渠道，而是仅仅为了适应原告将货物发送到弗吉尼亚州。

不过，联邦巡回法院称侵权“涉及对受害者的持续损害”，将专利侵权与一次性侵权行为区别开来。*Id.* at 1563。联邦巡回法院还认定其不受区域巡回程序法的约束，因为专利案件中的管辖权问题不仅是程序上的问题，还与实质性专利法交织在一起，并且专利法需要在全国范围内保持一致。*Id.* at 1564。注意到 *Asahi* 留下商业流通的对人管辖权未解决，联邦巡回法院避开了 *Asahi*，称在该案件中：

原告陈述了行使与正当程序相符的管辖权的所有必要成分：被告们，共同行动，将被控风扇置于商业流通中，他们知道产品的可能目的地，以及他们的行为和与法庭所在州的联系表明，他们本该合理地预期会在那里被起诉。

Id. at 1566。根据两种 *Asahi* 测试的要求均已满足——即，被告有目的地通过已建立的分销渠道将风扇运至弗吉尼亚州——联邦巡回法院并未确定这两种 *Asahi* 测试中它认为正确的是哪一种，而是依赖于 *World-Wide Volkswagen*。

该法院进一步指出：“即使通过应用商业流通理论或其他方式找到了必要的最小接触，如果根据所有的事实和情况该法庭主张管辖权是不合理的，那么正当程序也要求拒绝该管辖权。” *Id.* at 1567。存在这样的情形，即“原告和州的利益在法庭的争端裁决中被削弱，以至于在该法庭向被告提起诉讼的负担显然超过了这些利益”。*Burger King*, 471 U.S. 462, 477 (1985)。由于弗吉尼亚州对专利侵权行为以及对与其他州合作以进行高效地诉讼感兴趣，并且 *Beverly Hills* 的被告在弗吉尼亚州不需要承担不适当的负担，因此，联邦巡回法院基于发生在法庭所在州内外的销售确定了在弗吉尼亚州对专利侵权被告的对人管辖权。

联邦巡回法院指出，与专利法领域特别相关的是专利权人的排他性权利的性质，该权利在全国范围内适用。该法院根据法庭所在州的长臂法令对该权利进行了分析，得出结论：“发生损害的所在地是侵权行为直接影响专利权人利益的位置，本案是指在弗吉尼亚州进行侵权销售的地方。” *Id.* at 1571。

在过去的四分之一世纪中，联邦巡回法院一直遵循 *Beverly Hills*。现在，尽管不在专利背景下，但根据 *BMS*，美国最高法院重申，只有当原告的主张“来自或涉及被告与法庭所在地的接触”时，一个州才可以按照正当程序对非居民被告行使对人管辖权。*BMS*, 137 S. Ct. at 1780, 137 S. Ct. 但是，下级法院在解释和运用“来自或涉及与法庭所在州发生的行为”这一语句时仍然不一致。最高法院尚无关于 *Beverly Hills* 是否遵守 *BMS* 的“来自或涉及与法庭的接触”的判例。各个地方法院将 *BMS* 解释为要求在法庭所在地内的行为、指向法庭所在地的行为或仅与法庭所在地有关的行为。一些法院甚至区分行为和接触。在谈论被告的接触时，*BMS* 本身使用了“涉及”法庭所在地和在法庭所在地“内”。这种不一致是否可以纠正？或者这个问题是否仅基于特定案件是可回答的？联邦巡回法院在 *BMS* 之后会做什么（如果有的话）？以及到目前为止，它做了什么？由于这个问题已经引起人们的广泛关注以及 *BMS* 带来的不确定性，因此最高法院需要就此问题对法院进行明确指导。

Beverly Hills v. BMS

乍一看，*Beverly Hills* 似乎站不住脚。毕竟，在 *BMS* 中，最高法院强迫多个原告中的每一个在被开药方、购买和摄入引起损害的处方药的州提起诉讼，使得被告无需在法庭所在州对州外的损害进行抗辩。这么说似乎合乎逻辑，因为专利侵权案件中的损害地点是发生侵权产品的销售/使用的地方，因此专利权人需要在每个销售/使用侵权产品的州起诉被告（结果是被告无需在法庭所在州针对州外损害（销售/使用）进行抗辩）或以一般管辖权对于被告是适当的单一管辖提起诉讼。

但是，请考虑专利侵权案件与产品责任侵权之间的区别。根据《美国专利法案》的规定，专利权是联邦国家范围的权利。除非被先占，否则产品责任与州法律有关，受州边界的约束。还应考虑在 *BMS* 中有数百名原告，每一个都有自己的损害点。这不是具有原告

代表的集体诉讼。不同的药片在不同的地方损害了不同的原告，每个原告都有自己的主张。*BMS* 的法院并没有强迫原告在多个州提起诉讼，而只是在他们受损害地的法庭提起诉讼。不应允许非居民原告因非法庭所在地的损害在法庭所在州的法院针对非居民被告提起诉讼，这具有司法管辖权意义。

在专利侵权案件中，只有“一个”原告——专利权人或共同专利权人。无论是否在法庭所在州，侵权产品的每次销售/使用均会损害同一专利权人。最高法院是否会强迫专利权人在销售或使用该产品的每个州起诉同一被告？*Cf. Daimler*, 571 U.S. 117。这似乎不太可能。相反，如果在该州进行侵权产品的一次销售/使用构成充足行为，那么专利权人应该能够在至少发生过一次销售/使用的法庭中针对所有侵权产品起诉被告，这是合理的。此外，即使根据 *BMS*，对人管辖权测试的第三个分支也是合理的。尽管首要关注的是被告人的负担，但原告的便利性和司法效率也是相关的。

专利法也是联邦性的问题，不必担心适用不同的州法律，就像在州侵权案件（如基础 *BMS* 案）中一样。在专利案件中，无论提起诉讼的是在哪个州，都适用同一联邦专利法案。因此，如果法庭所在州的案件包括非法庭所在州的销售，则不会侵犯任何州的法律或主权。

一些观察者认为，最高法院在 *BMS* 中驳回 *Keeton v. Hustler Magazine, Inc.*, 465 U.S. 770 (1984)，为其所持观点提供了依据，但 *BMS* 与 *Keeton* 区分开，并不是因为 *Keeton* 错误或被推翻，而是因为 *BMS* 的被告与在不同法庭所在地受损害的非居民原告在法庭所在州没有接触。涉及诽谤事项的 *Keeton* 适用于就州内原告被允许的主张范围而言的管辖权，允许居民原告就全国范围内的行为在单一法庭中起诉被告。最高法院指出：

如果[被告]不断且有意地开发[法庭所在州]的市场，则它必能合理地预期，基于其出版杂志的内容会以诽谤诉讼被起诉。 [*World-Wide Volkswagen* 444 U.S. at 297–298]。而且，由于被告可以了解“一次发行一次侵权规则”，因此它必能预期这种诉讼将在全国范围内寻求损害赔偿。被告进行了针对全国受众的国家级发行。要求被告回答在定期销售和分销大量复制品的任何地方发行的内容，这不会不公平。

Keeton, 465 U.S. at 781; 另请参见 *Calder v. Jones*, 465 U.S. 783 (1984)³。除非被推翻（*BMS* 并没有这么做），否则 *Keeton* 可能适用于全国范围内的专利侵权行为，就像适用于全国范围内的诽谤行为一样。然后提出的问题是，联邦巡回法院先前关于单一销售确立管辖权的主张是否成立，或者是否像 *Keeton* 要求大量流通的诽谤复制品那样，必须在法庭所在地定期销售和分销大量侵权产品。此外，在 *Nicastro*⁴的一致意见中，两位大法官指出：“在某州一次销售产品，不会构成对州外被告主张管辖权的充分依据……”
Nicastro, 564 U.S. at 888-89 (Breyer, J. concurring)。

为了将专利侵权案件与 *BMS* 的事实区分开来，如果专利权人是在其提起诉讼所在州的居民，并且在该法庭以及在其他法庭存在被控外国侵权者的侵权销售，则该被控外国侵权者与该法庭有接触。例如，在德克萨斯州和田纳西州销售侵权产品的被告制造商可以在德克萨斯州为这两项销售进行诉讼抗辩，因为专利权人一原告因被告与德克萨斯州法院所在地的接触而受到损害（即使被告也造成了在田纳西州的损害）。与一些评论者在 *BMS* 上所建议的相反，根据专利法将侵权设备的每次销售作为单独的诉因，并不能转化为每次此类销售具有或要求不同的管辖权依据。与 *Keeton/Calder* 诽谤案类似，在其他法庭所在地的单一销售仅与损害赔偿问题相关，而与管辖权无关。合理性仍然是一个可行的考虑因素，如果专利权人被迫针对每个单独的侵权行为在多个州提起诉讼，则不会促进司法经济。

现在，假设原告一专利权人同时起诉了在法庭所在州出售侵权产品的分销商和州外的制造商。*Int'l Shoe/BMS* 要求每个被告有意利用该法庭所在地。考虑到 *Keeton*、*Calder* 和 *World-Volkswagen*，如果制造商有意让其分销商进入法庭所在地以销售侵权产品，或以其他某种方式专门针对法庭所在地，则可以满足制造商的最低接触原则。有意利用不必等同于实际存在。根据 *Int'l Shoe* 的有意利用要求是避免一方必须针对法庭所在地中发生的随机、偶然或微弱的行为进行抗辩，而即使没有商业流通标签，对持续不断且系统性的行为、

³最高法院裁定，如果被告在一个州的行为“算为在另一州造成损害”，则该另一州可以对被告行使管辖权。*Calder*, 465 U.S. 783（在佛罗里达州撰写的针对加利福尼亚州居民且在加利福尼亚州流通的诽谤性文章，构成在加利福尼亚州进行的故意侵权接触）。再考虑撰写和流通诽谤性文章是否等同于将侵权文章置于商业流。以此类推，可以争辩说，一个在某个州进行销售的被控故意专利侵权者可被视为针对另一法庭所在地居民的专利权人，从而使第二个法庭对被控侵权者具有管辖权。

⁴ 本文的第二部分讨论 *J. McIntyre Machinery Ltd. v. Nicastro*, 564 U.S. 873 (2011)。

在分销链中诱导性或控制性地放置产品或在法庭所在地或对法庭所在地的针对性行为进行抗辩的诉讼始终是适当的。

那么，是否针对被控侵权者存在特定的对人管辖权可能取决于特定被告的意图。例如，经由一条从纽约到加利福尼亚的分销链连续且系统地输送其产品的制造商可能会在加利福尼亚被起诉，但如果在偶然情况下，该产品最终到达俄勒冈州并造成损害，那么即使该产品在商业流通中，该制造商也可能不会被迫在俄勒冈州进行诉讼抗辩。如果事实确实如此，那么 O'Connor 大法官在 *Asahi* 主张的“商业流通加意图”测试可能得见天光。（同样，最高法院也没有在 *BMS* 中解决该问题。）类似地，制造商与分销商或最终经销商之间的关系将是重要的考虑因素。

与整个设备或产品的制造商相比，对于零件制造商也提出了问题。请看下面的例子：零部件制造商打算将其组件用于设备，并且知道设备制造商将该设备分销到全国各个州。但是，零件制造商与设备的分销商没有直接关系。专利权人被允许起诉分销链中的任何一方或所有方侵权。但是，在 *BMS* 之后，除非在可对所有被告同时行使一般管辖权的情况下，不然在一个法庭中对整个分销链提起诉讼可能不太适当。在没有其他影响因素的情况下，仅将产品置于流通中可能不足以在同一法庭中对所有当事方建立特定的对人管辖权。可以期待专利权人在多个法庭提起诉讼，或者在单一法庭选择当事人提起诉讼。专利权人可能需要进行早期管辖权披露，以建立上述其他影响因素。

如果制造商是外国（非美国）实体，其在任何州都没有实质性存在，那么会发生什么情况？随着越来越多的制造业在美国以外的地区发展以及供应链变得多面化，这种情况经常发生。在此，无论是否存在商业流通的对人管辖权，Rule 4(k)(2)均适用。在具有其他足够的最小接触的任何州都可以对非美国制造商行使对人管辖权，即使这些接触中没有一个是与被控产品或诉因有任何关系。重要的是，在 *BMS* 之后，如果外国实体与美国完全没有其他接触，则可以想象，该实体在美国任何州都不会受到起诉，专利权人将只能在美国起诉美国分销商。（但是，在某些情况下，专利权人可以提起 ITC 诉讼以防止侵权产品的进口。）

最高法院需要澄清的是，其在 *World-Volkswagen* 的判决（法庭所在州可以对“将自己的产品投放到商业流通中并期望法庭所在州的消费者可以购买该产品”的非居民公司行使管辖权）是否适用于在当今商业世界中将自己的产品置于商业流通中并由于世界范围内的便捷销售期望该产品可能会销往任何地方的非美国实体。最高法院将如何使 *World-Volkswagen* 与其在 *BMS* 中的声明“被告与第三方的关系……单独存在，不足以作为管辖权的依据。”相协调。专利案件与产品责任案件是否会被区别对待？

联邦巡回法院对 *BMS* 的引用

自 2017 年以来，联邦巡回法庭已四次引用 *BMS*⁵。这些案件都不是真正的商业流通案件，因此，联邦巡回法院是否会在专利侵权商业流通案件中坚持或区别 *BMS*、与 *Keeton* 进行类比还是遵循 *Asahi/Nicastro* 商业流通测试之一，这还有待观望。专利律师届正在等待联邦巡回法院将商业流通管辖权明确地应用于专利案件中，最高法院将在该应用中提供调卷令，以阐明专利侵权案件中特定管辖权的要求。

地方法院依然依赖于商业流通

自 *BMS* 以来，有几个法院在特定的对人管辖权的背景下考虑了商业流通。有一些称 *BMS* 将商业流通测试从特定的对人管辖权分析中消除了。参见例如，*Shuker v. Smith & Nephew, PLC*, 85 F.3d 760 (3d Cir. 2018); *A.T. Through Travis v. Hahn*, No. 18-01139 (SNLJ), 341 F.Supp.3d 1031 (E.D. Miss. Oct. 24, 2018)。还有一些继续依赖于商业流通。具体而言，Albright 大法官指出：“商业理论流仍然是对人管辖权的有效依据。” *Slyce Acquisition, Inc. v. Syte-Visual Conception, Inc.*, 422 F.Supp.3d 1191, 1201 (E.D. Tex, Oct. 22, 2019); 另请参见 *Semcon IP Inc. v. TCT Mobile Int'l Ltd.*, No. 2:18-CV-00194-JRG, 2019 WL 2774362, at *2-3 (E.D. Tex. July 2, 2019)（“本法院未在最高法院的意见中发现任何迹象表明最高法院对商业流通法理产生了变化……如果最高法院或联邦巡回法院没有明确的相反声明，本法院将继续应用现有的商业流通法理。”）；*Plixer Int'l, Inc. v. Scrutinizer GmbH*, 905 F.3d 1,

⁵参见例如，*M-I Drilling Fluids UK Ltd. v. Dynamic Air Ltd.*, 890 F.3d 995 (Fed. Cir. 2018)（依赖于 *Int'l Shoe* 建立对巴西实体的对人管辖权，并指出，在专利侵权案件中，“先例明确地表明，‘从被告在法庭所在地对被控产品或服务进行商业化的性质和程度可以相对容易地区分司法管辖权调查。’” *Id.* at 1001（引自 *Avocent Huntsville Corp. v. Aten Int'l Co.*, 552 F.3d 1324, 1332 (Fed. Cir. 2008) (cert. denied)）（在原文中着重显示）；*Maxchief Investments Limited v. Wok and Pan, Ind., Inc.*, 909 F.3d 1134 1139-40 (Fed. Cir. 2018)（中国实体发给法庭所在州的要求信不足以建立对人管辖权）。

8 (1st Cir. 2018); *In re DePuy Orthopaedics, Inc., Pinnacle Hip Implant Prod. Litig.*, 888 F.3d 753, 778–81 (5th Cir. 2018); *Shuker v. Smith & Nephew, PLC*, 885 F.3d 760, 780 (3d Cir. 2018) (赞成 O'Connor 的法官的“商业流通加意图”测试); *American GNC Corp. v. GoPro, Inc.*, No. 18-cv-00968, 2018 WL 6074395 (S.D. Cal, Nov. 6, 2018) (未提及 *BMS* 并依赖于联邦巡回法院的 *Beverly Hills* 案和 Rule 4(k)(2), 并分析涉及美国的商业流通, 以对在亚洲制造被控产品的德国实体建立对人管辖权)。

相关的博世法人实体之间关于被控博世产品的“制造、市场营销和销售之间的分工”是“有组织的联合”，其为根据与正当程序一致的商业流通理论行使对人管辖权提供了必要的基础。

American GNC, 2018 WL at *10. 另请参见 *Carl Zeiss AG v. Nikon Corp.*, No. 2:17–CV–03221, 2017 WL 7859075, at *3; *Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC*, Nos. 3:16-cv-00506; 3:16-cv-03716, 2017 WL 4551486, at *5–6 (N.D. Cal. Oct. 11, 2017) (判定存在两个中间人并不能克服以下结论：被告与其他被告共同将产品置于商业流通)。

额外提及

在其他背景下，最高法院对专利权人可以起诉被控侵权者的情况进行了限制。在 *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, __ U.S. __, 137 S. Ct. 1514 (2017), 最高法院推翻了 *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*, 917 F.2d 1574, (Fed. Cir. 1990), 而是认为出于专利案件管辖法条 28 U.S.C. § 1400(b)的目的, 美国国内公司仅“居住”于其注册成立所在的州。早些时候国会对一般案件管辖法条 28 U.S.C. § 1391(c)的扩展性修订不适用于自 1948 年以来一直未更改的专利案件管辖法条。但是, 不存在明确的专利对人管辖权法条。此外, 最高法院扩大了专利穷竭的范围, 裁定专利权人不能就在外国司法管辖区出售、然后进口到美国的产品起诉侵权。 *Impression Products Inc. v. Lexmark*

International, Inc., __ U.S. __, 137 S.Ct. 1523, 1536 (2017)。不论本文以及其他文章如何考虑，最高法院可能会通过限制可以对被告行使对人管辖权的法庭来延续这一趋势⁶。

还有待观察的是，美国最高法院将对原告/专利权人施加哪些进一步的限制，以及最高法院是否会制定明确的指导原则，以使法庭所在州可以对非居民被告和非美国被告行使特定的对人管辖权。还要记住，如果未提出主张，则放弃就缺乏对人管辖权进行抗辩。

有关此重要问题的更多分析，请参见即将在欧夏梁新闻报的七月期和八月期发表的第二部分和第三部分。

⁶ Lecoche 还撰写了有关 *TC Heartland* 案和 *Impression Products* 案的文章。我们诚邀您阅读 <https://oshaliang.com/newsletter/important-e-commerce-venue-question-left-open-for-now/> 以及 <https://oshaliang.com/newsletter/in-the-wake-of-impresion-products-take-a-look-at-your-business-agreements/>。