

Initiating an Informal Dispute on Amazon's Platform was Sufficient to Subject a Patentee to Personal Jurisdiction in Accused Infringer's Home State!

MAY 7, 2024

标题：全球视野 | 联邦巡回法院重启与亚马逊专利项目有关的已撤销诉讼

在亚马逊平台上发起非正式争议足以使专利权人在被控侵权人的家乡受到属人管辖权的管辖！

在SnapRays诉Lighting Defense Group案（案号2023-1184，2024年5月2日）的一项重磅判决中，美国联邦巡回法院的一个上诉小组裁定，被控侵权人可以将其指控人——专利权人——告上侵权人所在州的联邦地区法院，尽管专利权人并未与被控侵权人有任何联系，也未与该州有任何接触。

在此背景下，专利权人向亚马逊公司（位于华盛顿州）报告了专利侵权行为，试图撤下被控侵权人在该在线销售平台上的产品列表。亚马逊的内部替代性争议解决机制，即亚马逊专利评估快车（APEX）流程，限制权利持有人只能确定一项专利权利要求和最多二十个涉嫌侵权的列表，然后邀请双方同意由中立的第三方对侵权的可能性进行评估。亚马逊会通知被指控的卖家，让其选择：(i) 参与 APEX；(ii) 在三周内与专利所有人解决争议；(iii) 向联邦地区法院提起申诉，要求作出不侵权的宣告性判决。否则，卖家将放弃其在亚马逊上的列表。

在本案中，专利权人申请了 APEX，但并未以其他方式与犹他州的卖家联系。亚马逊通知卖家后，卖家联系了专利权人，专利权人做出了回应。专利权人并未以其他方式向犹他州发送或引导任何通信。尽管如此，卖家还是在犹他州提起诉讼，要求地方法院认定其产品不侵权。专利权人与犹他州没有其他联系，因此对地区法院对其行使属人管辖权提出异议。尽管犹他州位于第10上诉巡回区内，但联邦巡回法院在裁定专利案件的管辖权问题时仍适用自己巡回区的法律。

在认定地区法院对专利权人行使属人管辖权是正当的情况下，上诉小组的理由是，专利权人通过要求亚马逊启动其 APEX 争议解决程序，有目的地将执法活动指向犹他州，“其意图[所产生的]影响将在犹他州显现”。重要的是，如果卖家“不采取任何行动，其列表将被删除，这必然会影响犹他州的销售和活动”。

在这一裁决中，合议庭区分了之前的先例，即Avocent Huntsville Corp.诉Aten Int'l Co., Ltd.案，该案认为，仅仅向被控侵权人的本国法院发送停止侵权信函并不能赋予专利权人属人管辖权。但与Avocent案中被指控的侵权人可以选择忽略这些信件而不会立即受到影响不同的是，在此案中，如果被指控的卖家无视APEX的通知，未能及时与权利人达成和解，那么其产品将在三周后被亚马逊自动下架。

启示：专利权人应当意识到，诉诸亚马逊的中立评估程序可能符合宪法规定的与卖家主要营业地所在州的最低限度接触，从而导致该州法院对双方行使属人管辖权。在这种情况下，专利权人应期待并准备好在卖家所在地的地方法院就

非侵权（和/或无效）的宣告判决诉讼进行辩护。

Less Than 1 Min Read

Author

Gino Cheng

Related Topics

Asia

Related Capabilities

知识产权

IP Licensing & Due Diligence

Related Professionals



Gino Cheng

This entry has been created for information and planning purposes. It is not intended to be, nor should it be substituted for, legal advice, which turns on specific facts.