

訴訟

[美國]

專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 於再考量後之立案決定不得上訴

Robert Bosch Healthcare Systems Inc. (後稱 Bosch) 係的美國第 7,769,605 與 7,870,249 號專利之專利權人，前述專利涉及監控病人健康的方法與系統。Bosch 於 2013 年向德州東區地院對 Cardiocom LLC (Medtronic 子公司，後稱 Cardiocom) 提出侵害前述 2 件專利之訴訟，Cardiocom 挨告後向美國專利局提出系爭專利的兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 程序，然 PTAB 認為 Cardiocom 就系爭專利任一請求項非為專利適格標的之合理可能性，未能充分舉證，故於 2014 年拒絕立案；爾後 Medtronic 就系爭專利再提出 3 件 IPR，並將 Medtronic 列為唯一利害關係人，Bosch 以 Medtronic 未將 Cardiocom 列為利害關係人，向 PTAB 主張應該拒絕該 3 件 IPR 之請願，然 PTAB 則以 Bosch 未能證明 Cardiocom 為利害關係人的理由予以立案。

PTAB 立案後，准許 Bosch 確認 Cardiocom 是否為利害關係人的額外證據揭示程序之動議，爾後 Bosch 再度以 Medtronic 未列出全數利害關係人為由，請求 PTAB 終結 IPR 程序，PTAB 再考量後，認為 Medtronic 並未揭露全數利害關係人，撤銷其立案理由並終結程序，Medtronic 上訴至 CAFC；CAFC 審理中，Bosch 主張 CAFC 不具上訴管轄權，請求 CAFC 駁回上訴，而 CAFC 合議庭以 35 U.S.C. §314(d) 規定，其不得檢視美國專利局立案決定，於 2015 年駁回 Medtronic 的上訴，Medtronic 再次向 CAFC 聲請復審 (rehearing)，CAFC 於受理後再次審理本案。

CAFC 表示，按最高法院於 *Cuozzo* 一案確立之標準，PTAB 的立案決定為最終且不可上訴的，因此針對 PTAB 於再考量後的立案決定若許其得提出上訴則顯不合理；特別是，雖 PTAB 之立案決定經過再考量，然因其再考量所作之決定與立案決定本身仍具有密切關係，故亦應同受 35 U.S.C. §314(d) 規定之限制，是以，CAFC 維持其不具上訴管轄權遂駁回 Medtronic 上訴的判決。

資料來源：

1. "USPTO'S Reconsideration of Decision to Institute IPR not Appealable," IPO Daily News, 2016 年 10 月 24 日。
2. Medtronic, Inc., v. Robert Bosch Healthcare Systems, Inc., Fed Circ. 2015-1977, 2015-1986, 2015-1987/, 2016 年 10 月 20 日。

德州東區地院不再是專利流氓的天堂

德州東區地院以快速將案件提交審判及對大型科技公司做出重大判決聞名，美國共有 94 個聯邦地方法院，然而大量案件集中在德州東區地院（主要在 Marshall 和 Tyler），其中包括握有問題專利卻欲尋求快速獲償之專利權人的案件。儘管判給鉅額賠款的專利判決書中約有半數是由該地區的陪審團所做出，但沒有一件在上訴時獲得維持，隨著時間移轉，當年惡名昭彰的法院已加入美國其他地方法院的行列，共同打擊惹人厭的專利流氓。

現在有數以百計的訴訟案在該地區不被受理，過去 10 年專利權人約 78%-80% 的勝訴率已下滑至 60%，而請求轉出德州的案件當中有 57% 獲准，則

較往年高出許多，除此之外，華盛頓貿易團體正在推動改變任何地方都可提出訴訟的規則以減少德州的案件量，最高法院也被要求思考這項議題。

2016 年前 9 個月共計 3,376 件訴訟案，其中 35.4% 向東區地院提出，去年全年則有 43.7%。2016 年案件量跌後回升（請參見圖 1）的原因之一可能是，專利權人希望趕在 12 月 1 日新規定上路前提出訴訟（新規定將要求專利權人就其主張之申請專利範圍提供更為具體的資訊）。

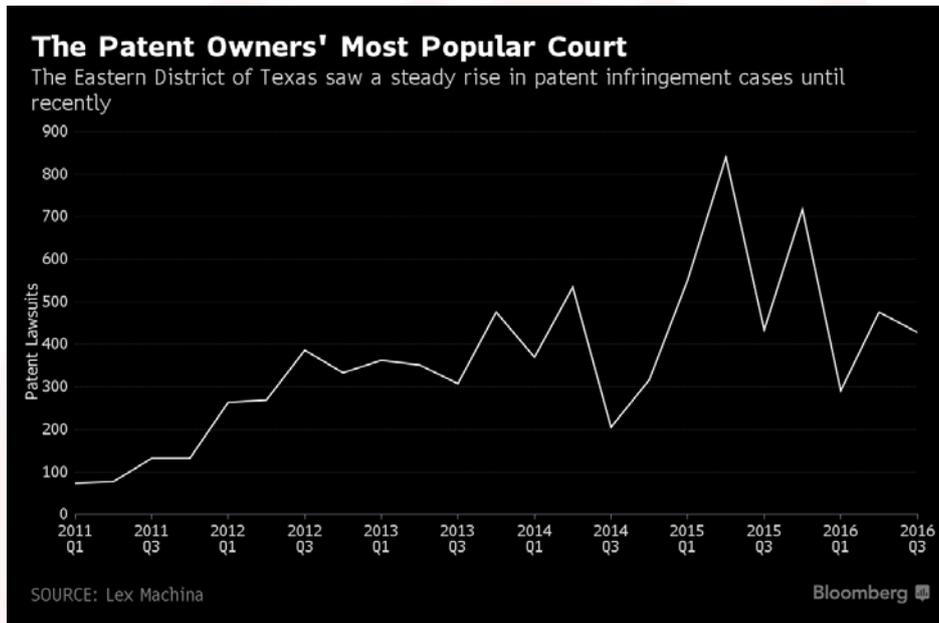


圖 1 德州東區地院歷年受理案件量

德州法官除了打擊專利流氓之濫訴行為外也沒有其他選擇，僅能根據一系列最高法院的規則，包括限制什麼樣的軟體可以受到專利保護，並讓專利案件中的贏家負擔輸家的部分法律費用，惟該地區在撤銷專利之成功率上係低於全國平均，全國的撤銷專利成功率有 55%，而在德州東區只有 28% 的成功率。

許多對於專利法的批評事實上是針對“大量興訟者”，他們在提告後進一步提出低於訴訟花費的和解金額作為和解條件，只為了讓被告花錢了事，自 2012 年起，每年約 12% 到 14% 的訴訟案由前 10 名的大量興訟者所提出。

相較於德州打官司的花費（尤其證據發現程序大多在訴訟前期進行），和解對於大公司通常較具吸引力。

雖然過去一年內 Apple 和 Alphabet Inc. 所屬之 Google 紛紛戰勝專利權人，然而判決風向仍搖擺不定，上個月，陪審團決定 Apple 應賠償 VirnetX Holding Corp. 高達 3 億美元。

Apple 在德州法院花了相當多的法律費用，2011 年法官判決 Apple 應支付 Mirror Worlds LLC 高達 6.25 億美元的損害賠償金；最近 Apple 贏得訴訟，Smartflash LLC 應賠償 5.33 億美元；Apple 和 VirnetX 間的判決進入第 3 回合，由於美國專利局已判定 VirnetX 的專利無效，因此 Apple 將無須負擔任何賠償。（請參見圖 2）

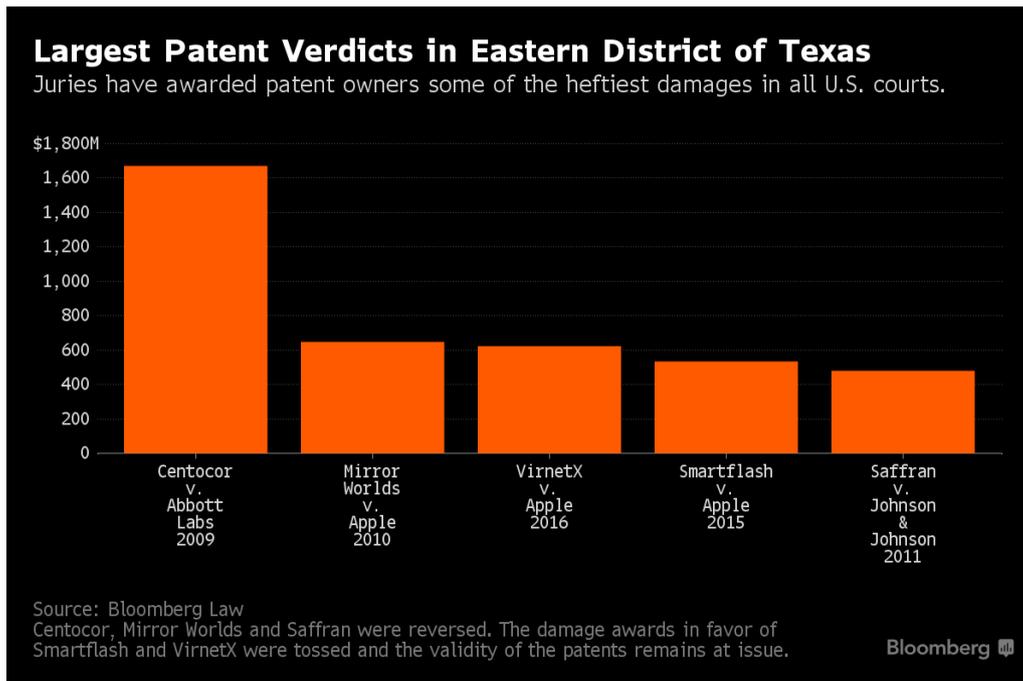


圖 2 德州東區地院之大型判決

可以肯定的是，於該地區提起專利訴訟的件數已下滑，甚至在 2012 年時，德拉瓦地院還曾短暫超越德州東區地院成為最受歡迎的地院。雖然專利流氓濫訴的問題迄今無法完全根絕，但具此爭議性的專利訴訟案件仍有逐漸減少的趨勢。

資料來源：“Wild West Court for Patent ‘Trolls’ May Be Tamed,” Bloomberg, 2016 年 10 月 24 日。

<<http://www.bloombergquint.com/business/2016/10/24/wild-west-court-favored-by-patent-trolls-may-finally-be-tamed>>