

過去的 18 個月：TC Heartland 案對德克薩斯州東區法院專利訴訟案件的持續變化的影響

美國最高法院在 TC Heartland, LLC v. Kraft Foods Group Brands, LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017) (以 8-0 作出判決) (以下稱“TC Heartland 案”)一案中的判決顛覆了 30 年來管理專利案管轄地的法律規定¹。具體而言，托馬斯大法官起筆撰寫了該案判決書，認為“就專利案管轄地的法律規定而言，國內公司的‘住所地’僅僅只在其注冊的州內”²。在 TC Heartland 案判決出來時，從德拉瓦州的聯邦地區法院發起的案件會在多大程度上重塑其他地區法院（如非常受歡迎的審理地點——美國德克薩斯州東區法院（以下稱“德州東區法院”））的專利訴訟案件，這一點並不明了。

2000 年到 2017 年間，美國見證了專利訴訟案件審理地在選擇偏好上的巨大變化。在此期間，德州東區法院成為受歡迎的專利訴訟案件審理地。相對於例如大城市中的地區法院而言，德州東區法院的刑事案件數量稀少，對該法院的訴訟時間表影響就較小。因此，相對於在其他地區法院提起的專利訴訟，專利持有人就可以獲得一份“火箭訴訟時間表”。而且，德州東區法院逐漸贏得“對專利持有人友好”的名聲，從而向該法院提起的專利訴訟案的數量更加增多。因此，主要位於德克薩斯州東部農村地區的該聯邦地區法院成為了全美國各技術公司的重要戰場。

因此，要了解 TC Heartland 案判決後專利訴訟的變化，最好的方式就是通過經驗分析，也就是通過對比 TC Heartland 案判決前和判決後發起的專利訴訟案件。在 TC Heartland 案判決前的一年，美國地區法院 38% 的專利訴訟在德州東區法院進行³。尤其是那些不實施專利技術但又尋求利用專利權的專利持有人（又稱為非實施主體（NPE）），在 TC Heartland 案判決前更青睞德州東區法院。具體來說，在德州東區法院超過 90% 的專利訴訟案件涉及

¹ 參見 <https://oshaliang.com/newsletter/supreme-court-ruling-changes-30-years-of-patent-venue-law/>

² TC Heartland 案判決書第 1517 頁

³ 請注意本文的數據由 Unified Patents 公司提供，點擊 <https://www.unifiedpatents.com/> 可獲取相關信息。計算結果是基於 2016 年 5 月 22 日到 2017 年 5 月 22 日地區法院專利訴訟發起量和 2017 年 5 月 22 日到 2018 年 5 月 22 日的發起量的對比。

NPE 發起的訴訟。相比之下，在同一時間段內，在德克薩斯州南區（包括休斯頓）的聯邦地區法院（以下稱“德州南區法院”）只有 35% 的案件涉及 NPE。

在 TC Heartland 案判決後，訴訟案件一直在向被告公司註冊的州（看起來也是向具體的地區）轉移。由於大部分訴訟都是針對高科技公司，在那些有高科技產業的區域中的地區法院增加了大量的專利案。最顯著的是加利福尼亞州北區（包括矽谷和舊金山灣區）的聯邦地區法院（以下稱“加州北區法院”），案量以每年 84% 的速度增長。更引人注意的是，在加州北區法院發起的涉及 NPE 的專利訴訟新案已經增長到原來的 3.5 倍。

美國德拉瓦州聯邦地區法院（以下稱“德拉瓦地區法院”）的案件量同樣快速增長。德拉瓦州一向很受商業公司的歡迎，即使是那些總部位於其他州的公司。例如《財富》500 強公司的總部遍布美國，但 67% 的 500 強公司都是註冊在德拉瓦州⁴。因此，德拉瓦地區法院成為了最受歡迎的專利訴訟案審理法院，在 TC Heartland 案判決前一年的案件發起量占全國地區法院的 13%，在判決後一年增長到 22%。

然而在 TC Heartland 案判決後，德州東區法院仍然是第二大受歡迎的專利訴訟法院，案件發起量占全國地區法院的 15%。TC Heartland 案判決後，在德州東區法院審理的案件中，一個又一個的案件被終結，這些案件都成功地通過被告方的動議將訴訟移送到被告公司註冊地的地區法院。因此，該地區的真正情況仍在不斷變化。

此外，與 TC Heartland 案判決前相比，判決後德克薩斯州的專利訴訟案發起量下降了近 60%。但是一旦排除德州東區法院，數據就會顯示一個稍微不同的結果。例如，德克薩斯州其他地區法院的案件發起量相比於 TC Heartland 案判決前增加了近 80%（德州南區法院增加了 55%+，德州西區法院增加了 77%+，德州北區法院增加了 102%+）。

在分析這些數據時發現，案件的增加主要與 NPE 發起的訴訟有關。例如在德州東區法院以外，非 NPE 訴訟案件量只增加了 13%。相反，在德州東區法院以外的其他德州地區法

⁴ 參見 <https://corp.delaware.gov/stats/>

院，TC Heartland 案判決後涉及 NPE 的案件發起量是判決前的 2.5 倍。最明顯的是，在德州北區法院發起的涉及 NPE 的專利訴訟案件量增長了超過 4 倍。

儘管該判決做出已有時日，但仍然有一些還未得到回答的問題，包括：

- 1) 當主體不是國內公司時，被告的“住所地”指什麼地方？
- 2) 在德克薩斯州注冊的公司是否會不成比例地被訴至德州東區法院？除加州北區法院以外，加利福利亞州其他地區法院是否會開始收到針對高科技公司新的專利訴訟請求？

儘管隨著 TC Heartland 案的判決做出，美國專利侵權案件的審理地點發生了顯著變化，但至少根據上面討論的數據，還無人知道這一判決結果帶來的全部影響。