

- 美國國家審計總署建議 USPTO 評估影響專利侵權訴訟的因素，以改善專利品質

美國國家審計總署（US Government Accountability Office, GAO）於今年 8 月 22 日發佈有關專利侵權訴訟的分析研究報告，該報告並對 USPTO 提出改善專利品質的建言。

該報告指出，從 2000 年到 2010 年，聯邦法院的專利侵權訴訟案件量僅小幅波動，然而，在 2010 年至 2011 年間，此類訴訟的數量成長了三分之一。據 GAO 所訪問的一些利害關係人表示，2011 年所增加的案件量，最有可能是因為 2011 年所修訂的美國發明法案（AIA），當時預期會對美國專利制度造成若干重大改變所致，包括 AIA 限制訴訟案中被告的人數，使得一些原告將先前所提出、有多個被告的單一訴訟案，拆成多起訴訟。此外，依 GAO 詳細分析了 2007 年至 2011 年間 500 件具代表性的訴訟案顯示，在此期間專利侵權訴訟的被告總數增加了約 129%。這些數據還顯示，雖然大部分的訴訟為有從事生產的公司所提出，然而所有訴訟中約有五分之一來自「專利事業體」（Non-Practicing Entities, NPEs，即俗稱之專利蟑螂）。GAO 分析這些數據時還發現，此期間涉及軟體相關的專利訴訟，約占所增加被告的 89%。

專利訴訟中的利害關係人舉出三個可能的主要因素，導致近期專利侵權訴訟案件增加。首先，一些接受 GAO 訪問的利害關係人表

示，很多此種訴訟都與專利產權不清有關，例如，這些利害關係人指出，軟體相關專利的申請專利範圍往往過於廣泛或不清楚或兩者兼具。其次，一些利害關係人表示，提出訴訟或許有可能獲得法院巨額的金錢判決、甚至存有僅對其產品小有助益的想法，都可能鼓勵專利持有人提出侵權訴訟。第三，一些利害關係人表示，企業較以往更認知到專利為一有價值的資產，也有可能造成近期的專利侵權訴訟。

美國司法制度現正實施新的措施，以協助聯邦法院處理專利案件，包括：(1) 專利試行計畫，鼓勵地方法院的法官，提升其對專利案件的專業知識，及(2) 某些聯邦地方法院訂定新規則，以減少專利侵權訴訟的時間和費用，最近的法庭裁決同樣也可能會影響金錢判決的計算方式。一些利害關係人表示，目前要判斷這些措施將對專利訴訟造成什麼樣的影響，為時過早。

美國專利商標局 (USPTO) 最近採取的一些行動，可能會影響到未來專利的品質及訴訟，包括 AIA 所要求的改變。例如，在 2011 年 11 月，USPTO 開始與軟體產業合作，為軟體相關專利制定較為統一的術語。USPTO 的官員表示，一般而言，該局儘量配合專利法和產業界的發展，以提高專利品質。然而，該局目前尚未利用專利訴訟的資訊，採行相關措施；一些 USPTO 的人員表示，在專利審查過程中，涉及侵權訴訟的這類型專利，會被連結至 USPTO 的內部資料，且依據 2003 年美國國家科學院的一項研究顯示，分析專利訴訟可以用來改善專利品質和審查程序。

法律評論家、科技公司、國會及相關人士等，對於擁有專利但不從事生產的實體（entity）所提出的專利侵權訴訟表示質疑。這些實體包括將其研發之專利予以授權的大學、致力將其所開發專利予以授權的企業，或購買他人專利，並因主張專利權而獲利的企業。

AIA 的第 34 條授權 GAO 研究 NPE 的專利訴訟結果。該報告檢視（1）近期專利訴訟活動的數量和特點；（2）專利訴訟中的利害關係人對於造成近期專利訴訟的主要因素的意見；（3）司法制度中的何種發展可能會影響專利訴訟；及（4）USPTO 最近採取何種行動，如果有的話，可能會影響未來的專利訴訟。GAO 檢視了相關的法律，分析 2000 年至 2011 年的專利侵權訴訟資料，並訪問 USPTO 的官員和利害關係人，包括涉及專利訴訟的企業代表。

GAO 建議 USPTO 檢視近期專利侵權訴訟的趨勢，並考慮將此資訊與內部的專利審查資訊連結，以改善其所核發專利之品質及審查程序。USPTO 已對 GAO 的報告草案表示意見，並同意該報告所提出重要研究結果和此一建議。

美國國家審計總署

<http://www.gao.gov/products/gao-13-465>