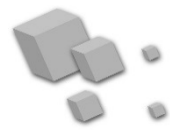




美國專利訴訟法院選擇 之終結？

——從美國聯邦最高法院TC Heartland v.
Kraft Foods Group Brands案談起



林之威*

壹、序 言

美國專利訴訟向來有高度集中於部分聯邦地方法院的特性，像是德州東區、德拉瓦州、加州中區、加州南區等法院¹，以最熱門的德州東區聯邦地方法院為例，根據統計，2015年間就有44%的專利訴訟案件於該法院被提出²，該法院的法官一人即負擔了全國4分之1的專利訴訟案件³。原因除了這些法院它們有對於原告較為有利的法院程序規定、較高的專利侵權訴訟原告勝訴率、判定較高的損害賠償金之外，更重要的原因在於美國聯邦民事程序法中對於專利侵權訴訟的管轄權（jurisdiction）

DOI : 10.3966/221845622017100031004

收稿日：2017年6月30日

* 美國紐約州律師。

¹ BRIAN HOWARD, LEX MACHINA 2015 END-OF-YEAR TRENDS 2 (2016).

² *Id.*

³ 2015年間，在5,819件新提出的專利訴訟當中，有1,686件就由德州東區聯邦地方法院馬歇爾分部之Rodney Gilstrap法官負責。Kaleigh, *The Small Town Judge Who Sees a Quarter of the Nation's Patent Cases*, Motherboard, May 5, 2016, https://motherboard.vice.com/en_us/article/the-small-town-judge-who-sees-a-quarter-of-the-nations-patent-cases (last visited Apr. 6, 2017).

與審判地（venue）之特殊規定，使得專利侵權訴訟原告得以轉移審判地至上該法院，也造就了美國專利侵權訴訟中常見的法院選擇（forum shopping）情形。

專利案件高度集中的利弊得失是難以論定的，一方面雖造成這些法院的法官專利案件量過於沉重，另一方面卻也培養這些聯邦地方法院成為具有處理專利侵權訴訟專業能力的法院。然而，近年來這些法院成為非實施專利事業體（Non-Practicing Entities, NPEs）提起專利侵權訴訟的熱門地點，根據最新統計，在94個聯邦地方法院當中，非實施專利事業體集中在5個地方法院提起訴訟⁴，占其訴訟比例之45%⁵，而德州東區聯邦地方法院更是非實施專利事業體最常提起訴訟之法院。

美國聯邦最高法院於2016年底受理了TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC⁶一案，該案的判決將會左右專利訴訟法院選擇規則未來的去向，也開啓了該行之有年的規則改弦易轍的可能性。然而，此案並非是法院首次審理關於專利訴訟審判地的議題，早在1957年時最高法院就曾經做出相關判決，主張專利訴訟之審判地應適用28 U.S.C. § 1400(b)的特殊規定，而不適用28 U.S.C. § 1391(c)之一般規定。此外，聯邦巡迴上訴法院也陸續在1990年及2008年間做出相關判決。而28 U.S.C. § 1391(c)更於2011年時修法，使得1957年時最高法院已解釋其與28 U.S.C. § 1400(b)的競合關係又再度出現模糊空間⁷。

近年來，美國專利系統飽受非實施專利事業體的積極活動困擾，不僅修法提案屢屢針對此現象提出解決方案，司法判決也朝向壓制其活動的方向傾斜。此次聯邦最高法院繼1957年以來再度重訪此議題，將會根本地改變美國專利訴訟法院選擇的規定，不僅通盤地影響專利訴訟的遊戲規則，也將影響非實施專利事業體的行為模式，因此引發各界高度關注此案的發展。

本文即從美國聯邦最高法院於2017年5月做出判決的TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands一案為中心，首先簡介美國專利訴訟中盛行的法院選擇現象，進而介紹該案於地方法院及聯邦巡迴上訴法院時的法律議題，並討論最終聯邦最高法院對

⁴ 涉及非實施專利事業體之專利案件中，受理案件量之前五名法院分別是：德州東區、伊利諾州北區、加州北區、德拉瓦州、紐約南區。PWC, 2016 PATENT LITIGATION STUDY 16 (2016).

⁵ *Id.*

⁶ TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No. 16-341, 137 S. Ct. 614 (Dec. 14, 2016).

⁷ 詳見下文「參、二、(二)」之論述。

此案做出的判決內容，最後針對此案未來對於美國專利訴訟策略所造成的影響加以評論與建議。

貳、簡介美國專利訴訟之法院選擇

一、管轄權與審判地之概念區分

首要澄清地是，管轄權（jurisdiction）與審判地（venue）乃是兩個看似相似實則不同的概念，管轄權概念側重的是否該法院有審理該案的權力，而審判地則主要考量審理的便利性；而在決定該繫屬法院是否為適當的法院，兩個因素都要一併考慮進去。

美國的民事程序法中，管轄權區分為事物管轄權（subject matter jurisdiction）與屬人管轄權（personal jurisdiction），一個法院針對某特定案件要有審理的權力，必須同時具備前述兩者。在專利訴訟的情況，於事物管轄權方面，美國專利法為聯邦法律，專利訴訟因此屬於聯邦事項，因此專利訴訟第一審應向聯邦地方法院提訟。屬人管轄權方面，被告必須於該區符合所謂的「最低限度接觸」（minimum contacts）⁸，始足以符合美國憲法修正案當中對於正當法律程序（due process）的要求⁹，方使該區法院對被告具有屬人管轄權，而屬人管轄權（personal jurisdiction）又再細分成兩個種類：一為一般管轄權（general jurisdiction），另一為特殊管轄權（specific jurisdiction），於一般管轄權的情形，被告必須於該管轄法院有持續性及系統性的接觸；於特殊管轄權的情形，所要求的接觸程度則無須如一般管轄權般地深入，但是其接觸則必須與訴之原因事實相關聯，且必須符合有意利用（purposeful availment）之要求，也就是被告必須有意地對該州居民進行活動，而所謂的「有意」可從被告是否可以期待其商品或服務進入商業流之後，將被該州居民所購買

⁸ 在建立此原則的關鍵案例International Shoe Co. v. State of Washington, 66 S. Ct. 154 (1945), 一案中，論即所謂的最低接觸為被告自然人或法人必須與該管轄法院有最低限度的接觸、連繫或是關係存在。

⁹ 規定於美國憲法第5條及第14條修正案的正當法律程序，通常認為第5修正案係對於聯邦法院屬人管轄權範圍之限制，而第14條修正案則是對州法院屬人管轄權之限制。

（此即所謂商業流理論，Stream of Commerce Doctrine）¹⁰，在滿足上述所謂「接觸」要求之後，法院還必須檢視具有管轄權是否合理及公平。

在專利訴訟的情況，法院通常則是基於特殊管轄權而對被告具有屬人管轄權。而「審判地」的問題，在2017年5月最高法院做出TC Heartland一案判決以前，雖然管轄權與審判地應是兩個不同的概念，但由於法院對於美國民事程序法當中28 U.S.C. § 1400(b)及28 U.S.C. § 1391(c)的關係解釋，使得法院對專利侵權訴訟被告有屬人管轄權者亦為適當的審判地，故實際適用上兩個概念合而為一，也因此間接導致美國專利訴訟中盛行的法院選擇現象。

二、美國專利訴訟中之法院選擇

法院選擇，向來帶給人們操作控制審判結果的負面印象，某程度影響司法審判體系的公正性、一致性、及可預測性。為何在進行訴訟時原告要進行法院選擇（choice of courts）？其中最大的動機在於選擇適用法（choice of laws）。然而，美國專利法屬於聯邦法律，各該聯邦地方法院審理專利案件時適用法本應相同，但是法院選擇的現象在美國專利訴訟當中早已行之有年，相當盛行，甚至成為當年專門審理專利訴訟上訴審的聯邦巡迴上訴法院成立的原因之一：用以「統一分歧」。然而聯邦巡迴上訴法院成立三十幾年後的今日，作為專利訴訟第一審之聯邦地方法院當中仍盛行著專利訴訟原告進行法院選擇之現象。

專利訴訟法院選擇的成因並非單一，而是多面向的因素綜合考量的結果¹¹，其原因至少包括下列幾項：

（一）訴訟程序速度（days to trial）

在專利訴訟當中，所謂的「火箭法院」（rocket docket）最受專利權人的偏好，因為快速的訴訟程序，不僅能減少專利權人投入的資源，也使得被控侵權人減少了應變時間。

¹⁰ 建立商業流原則之關鍵案例為World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286, 297 (1980).

¹¹ Kimberly A. Moore, *Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?*, 79 N.C. L. REV. 889, 919-20 (2001).

(二)各地法院規則 (local court rules)

不同的聯邦地方法院有程度不一的法院規則。比方像是：有的法院要求早期發現證據 (early discovery) 或是嚴格的要求按照既定的審判日 (trial date)，或是要求即決審判 (summary judgment) 尚須經過法院核可等等。凡是越能給專利被控侵權人施加和解壓力的法院規則，就越容易成為原告所選擇的提訟法院。

(三)審判處置結果 (disposition)

根據實證研究，美國專利訴訟有相當高的比例最終為和解 (settlement)、合意審判 (consent judgments)、或是撤銷訴訟 (dismissal)。而那些受專利侵權訴訟原告青睞的聯邦地方法院，在實證數據當中就顯示了較高的和解、合意審判、或是撤銷訴訟比率。

(四)原告勝訴率 (plaintiff win rate)

原告勝訴率自然是專利權人進行法院選擇時極為重要的考量點，實務上某些聯邦地方法院發展出較傾向保護專利權人的態度，這些法院的原告勝訴率也較其他法院為高，因此成為原告提訟的熱門法院。

三、專利修法中的改革提案

事實上，專利訴訟法院選擇之爭議也曾受到國會修法的直接關注。在美國發明人法案通過前的一系列修法提案當中，第110屆國會於2007年提出的修法草案H.R. 1908就曾經有針對專利訴訟審判地的修改提案¹²，該修法提案的國會報告中建議應該修改28 U.S.C. § 1400(b)，以抑制普遍的法院選擇現象，並加強專利審判地之確定性¹³，並且，修法委員會也呼籲對於急遽上升的法院集中現象應做出因應對策，比方法院在受理專利訴訟案件時，應嚴格把關是否該法院為適當的審判地、該法院轄區與該專利爭端是否有相當的連結等等¹⁴，然而該修法草案版本並未通過。

¹² H.R. 1908, 110th Cong. (2007).

¹³ H.R.REP. NO. 110-314, at 40.

¹⁴ *Id.* at 83.

參、TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands

一、案例背景

TC Heartland, LLC（其營業名稱爲Heartland Food Products Group, TC Heartland）爲一家依據印第安納州州法組織成立，並且總部位於印第安納州的有限責任公司，Kraft Foods Group Brands LLC, Kraft則爲依據德拉瓦州州法組織成立的有限責任公司，其主要的營業處所則爲於伊利諾州¹⁵。2014年時，Kraft於美國德拉瓦州聯邦地方法院（United States District Court for the District of Delaware）向TC Heartland提起專利侵權訴訟，主張TC Heartland的液狀甜味劑（liquid water enhancer）產品侵犯其所有的三項美國專利¹⁶。TC Heartland依據美國聯邦民事訴訟程序法§ 12(b)之規定提出動議要求，以德拉瓦州聯邦地方法院缺乏對其的「屬人管轄權」撤銷控告，TC Heartland並且根據28 U.S.C. § 1404及§ 1406之規定，要求撤銷此訴訟或是移轉審判地至印第安納州南區聯邦地方法院（United States District Court for Southern District of Indiana）¹⁷。

原告Kraft之所以主張於德拉瓦州提告，除了其乃依據德拉瓦州州法組織成立之外，Kraft亦主張其於德拉瓦州有「營業事實」，包括有製造廠房設備及於該州銷售商品等事實¹⁸。至於被告TC Heartland之所以主張應該移轉案件管轄於印第安納州，其理由爲其於印第安納州開發、測試、製造系爭侵權商品，並且「並未於德拉瓦州註冊營業，亦未有辦公室、資產、員工、代理商、經銷商、銀行帳戶、或其他當地的活動¹⁹」，亦未在德拉瓦州簽署任何供應契約或開設帳戶意圖推廣銷售²⁰。然而，TC Heartland承認其直接寄送系爭侵權商品至德拉瓦州，2013年間，其寄送往德拉瓦州的系爭侵權商品爲44,707件，收益爲\$331,000美元，大約占該公司該年度總銷售的2%²¹。

¹⁵ Kraft Foods Group Brands LLC v. TC Heartland LLC, 2015 WL 4778828, 1 (2015).

¹⁶ *Id.* at 1-2.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ *Id.* at 1.

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Id.*

²¹ *In re TC Heartland LLC*, 821 F.3d 1338, 1340 (Fed. Cir. 2016).

二、地方法院判決

德拉瓦州聯邦地方法院針對此案指派治安法官（Magistrate Judge）進行審理，並採納該治安法官之報告與建議²²，主要的爭點可分從管轄權及審判地兩個面向加以討論：

（一）管轄權爭議

德拉瓦州聯邦地方法院首先審視該法院有無管轄權之爭議。在決定「管轄權」時，必須考量以下兩個因素，首先，被告之行爲是否爲該州的長臂管轄法（long-arm statute）所包括；再者，被告的正當法律程序（due process）權利是否有被保障，若法院發現最低限度接觸（minimum contacts），可滿足被告的正當法律程序保障²³。

原告Kraft根據1980年時聯邦最高法院在World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson²⁴一案當中所建立的「商業流」（Stream of Commerce Doctrine）理論主張德拉瓦州針對此案應該具有特殊管轄權。

被告TC Heartland主張，德拉瓦州地方法院在正當法律程序條款之下欠缺特殊管轄權，爲回應此議題，法院進一步檢視以下三要件：1.是否被告的活動意圖針對該州居民；2.是否訴之原因源自於或有關於被告在該州的活動；以及3.是否屬人管轄權之主張合理且公平。前兩項要件原告負舉證責任，此兩項要件之舉證責任一旦滿足，第三項要件之舉證責任則移轉至被告，被告需證明此屬人管轄權不合理且不公平。

針對此屬人管轄權之爭議，德拉瓦州聯邦地方法院仍維持聯邦巡迴上訴法院在Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp.一案當中之解釋²⁵，被告的主張並未推翻該案的結論，也就是，以商業流理論主張因爲被告TC Heartland寄送系爭侵權商品至德拉瓦州的事實而具有屬人管轄權，並未違反正當法律程序。此外，最高法院在1984年的判決Keeton v. Hustler Magazine, Inc.亦支持僅僅雜誌在該州流通的事實就

²² Kraft Foods Group Brands LLC v. TC Heartland LLC, 2015 WL 5613160 (2015).

²³ *Id.* at 3.

²⁴ *Woodson*, 444 U.S. at 297.

²⁵ 21 F.3d 1558 (Fed. Cir. 1994).

足以構成對該誹謗案件之屬人管轄權。是故，法院應對本案具有特殊屬人管轄權（specific personal jurisdiction）。

(二)審判地爭議

被告TC Heartland在關於審判地爭議則主張：專利侵權訴訟審判地的特殊適用法條28 U.S.C. § 1400(b)在2011年審判地一般適用法條28 U.S.C. § 1391(c)修法過後，兩個法條之間的關係已經有了變化。亦即，本案關於審判地議題的爭點在於：最新修法後的28 U.S.C. § 1391(c)²⁶對於「居住地」（Residency）之定義是否繼續支配28 U.S.C. § 1400(b)²⁷。

28 U.S.C. § 1391乃是審判地的一般條款，§ 1391(c)(2)則針對法人「居住地」進一步規定：「……應被視作『居住於』對該民事訴訟有屬人管轄權的法院轄區……」²⁸而§ 1400(b)則為針對專利侵權民事訴訟的審判地特別條款，規定「專利侵權民事訴訟得於被告之居住地或被告於專利侵權行為地有常設營業處所之地進行審判。」²⁹因此究竟§ 1391(c)中對於公司法人居住地的定義是否適用於§ 1400(b)，成為本案的主要爭點。

美國聯邦最高法院在1957年時，即曾在Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.³⁰一案當中針對修法前的§ 1391(c)與§ 1400(b)間的關係做出解釋，最高法院認為，舊法§ 1391(c)為審判地的一般條款，而§ 1400(b)為特殊條款，一般條款並無優於特殊條款，故關於§ 1400(b)中法人「居住地」之解釋並不適合以§ 1391(c)的較廣義定義來定義之。

²⁶ 28 U.S.C. § 1391(c) (2011): “Residency.—For all venue purposes—...(2) an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal jurisdiction with respect to the civil action in question and if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principle place of business...”

²⁷ 28 U.S.C. § 1400(b): “Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.”

²⁸ *Supra* note 26.

²⁹ *Supra* note 27.

³⁰ 353 U.S. 222 (1957).

然而於1988年，國會修法時在§ 1391(c)原條文內容的開頭增添了一句「針對本章之審判地規定」 (“[f]or purposes of venue under this chapter”)。因此，聯邦巡迴上訴法院在1990年的VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.³¹一案當中便主張在修法過後，§ 1391(c)的規定定義了§ 1400(b)中的法人「居住地」，理由是修法後的§ 1391(c)明確地指出其對於其他審判地條文的支配關係，並且§ 1391(c)亦僅定義了§ 1400(b)中的一個詞彙，而非與§ 1400(b)此特殊條款有所衝突或創設了不同的專利訴訟審判地規則。因此，聯邦巡迴上訴法院在VE Holding一案做出判決主張：於專利侵權訴訟當中，得於任何對被告有屬人管轄權的法院進行訴訟。³²

在VE Holding此案之後，法院相當一致地維持此見解，直到2011年時國會再度修法。2011年聯邦法院管轄權及審判地釐清法案 (Federal Courts Jurisdiction and Venue Clarification Act of 2011) 對於§ 1391(c)的條文用語再度予以更動，將VE Holding一案中賴以解釋的條文內容「針對本章之審判地規定」改成「針對所有審判地規定」 (“[f]or all venue purposes”) ³³，此外，此次修法亦於§ 1391(a)增加了如下條文規定：「本條之適用—除法律另有規定，(一)本條規定應適用於所有向美國聯邦地方法院提起之民事訴訟之審判地……」³⁴據此，被告TC Heartland因此主張在2011年修法過後，§ 1391(c)的規定不再定義§ 1400(b)中的法人「居住地」，因為§ 1400(b)應為§ 1391(a)所稱之「除法律另有規定」。

然而，德拉瓦州地方法院則不同意被告TC Heartland之見解。首先，法院主張2011年的修法其實更進一步地擴張了§ 1391(c)之適用範圍，因此並未改變VE Holding該案之結論。其次，被告的論點中強調§ 1391(a)新增之條文用語「除法律另有規定」，主張§ 1400(b)即是另外的規定，而不應受§ 1391(c)支配其法人居住地之定義，然地方法院主張：VE Holding一案當中聯邦巡迴上訴法院已指出：§ 1400(b)與§ 1391並未互相衝突，因此§ 1400並非「另有規定」，而其法人居住地之定義仍應繼續適用§ 1391(c)之解釋。

執此之故，地方法院拒絕被告TC Heartland要求依據§ 1404(a)之規定移轉審判

³¹ 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).

³² *Id.* at 1581.

³³ 28 U.S.C. § 1391(c) (2011).

³⁴ 28 U.S.C. § 1391(a)(1) (2011).

地。由於無法提起即時上訴，被告TC Heartland遂向聯邦巡迴上訴法院提起執行令上訴（writ of mandamus）。

三、聯邦巡迴上訴法院判決

上訴至聯邦巡迴上訴法院後，上訴審支持德拉瓦州聯邦地方法院之見解，因此拒絕核准執行令（writ of mandamus）。

關於上訴人TC Heartland所提出的兩項爭點，聯邦巡迴上訴法院主張如下：(一)屬人管轄權——聯邦巡迴上訴法院認為在Beverly Hills Fan一案已有定論，在此判例的結論約束之下，德拉瓦州地方法院對TC Heartland應有特殊屬人管轄權；(二)審判地——聯邦巡迴上訴法院認為VE Holding一案的論點應繼續維持，2011年之修法並未推翻該案的結論，是故審判地於德拉瓦州係屬適當。

四、最高法院判決

於2016年12月14日，聯邦最高法院受理該案的上訴³⁵，並於5月22日做出影響未來專利訴訟審判地之關鍵判決。

最高法院在此案判決中，維持了其在1957年時於Fourco Glass一案的主張，而廢棄了行之有年的聯邦巡迴上訴法院在VE Holding一案中的觀點。最高法院主張：國會對於一般審判地條款之修法，不應影響專利審判地條款之定義。而於專利侵權訴訟中，本國公司被告的「居住地」應該為其「公司設立地」（State of Incorporation）。

最高法院首先追溯到Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co.一案³⁶，在該案中，最高法院探討§ 1400(b)的前身：1897年制訂的專利特殊審判地條款的規定。1897年之所以制訂該特殊條款有其歷史源由，於1789年時，法律原本規定原告得於被告為居民或得送達的聯邦法院提起訴訟，而此包括專利以及其他的民事訴訟案件；1887年時，國會修改該規定為：原告僅得在被告為居民的法院轄區，或是當原、被告分處不同州時，被告或原告為居民的法院轄區提訟。在此修法過後，司法

³⁵ *Kraft Foods Group Brands LLC*, 137 S. Ct. at 614.

³⁶ 315 U.S. 561 (1942).

實務應用於專利案件上出現了分歧，有些法院認為該修法適用於專利案件，因此僅得於被告的居住地提訟，但有些法院持續地允許原告得於被告可於被送達司法文書的法院轄區提訟，此分歧造就了1897年國會針對專利案件制訂審判地特殊條款的立法背景。而在Stonite案當中，最高法院指出：該特殊條款為專利案件之「專屬」條款，其之所以制訂乃是為了「定義聯邦法院於執行專利權訴訟時之明確管轄權」³⁷，單單該專利審判地特殊條款本身即規定了專利訴訟之審判地³⁸。

該舊法中規定：專利訴訟被告若為「居民」(inhabitant)或被告於侵權行為地有常設營業處所(regular and established place of business)則可於所在地法院提起訴訟，當時最高法院對公司的居住地做出解釋，認為其應為公司的設立地點(state of incorporation)，並且此特殊條款僅適用於專利侵權訴訟之審判地³⁹。此條文於1948年時修法成為28 U.S.C. § 1400(b)，用語略做調整(從inhabit改成reside)，條文內容為：「任何專利侵權民事訴訟得以在被告住所的法院轄區，或被告於侵權行為發生地有常設之營業處所的法院轄區。」該條文被編纂為28 U.S.C. § 1400(b)，並保持該條文內容不變至今。最高法院繼續援引Fourco案中的見解，認為Fourco延續了Stonite案的見解，即便一般審判地條款§ 1391提及其適用於「所有訴訟」(all actions)，§ 1400(b)此特殊條款仍應單獨看待，不受§ 1391之支配⁴⁰；並且，Fourco案明確地指出：本國公司的「居住地」即為公司的設立地(state of incorporation)，此見解更可追溯到1892年時最高法院於Shaw v. Quincy Mining Co.⁴¹一案當中的解釋。

TC Heartland此案的癥結點在於，§ 1391條兩次的修法是否改變了§ 1400(b)對於居住地定義。1988年時§ 1391(c)之修法改變了聯邦巡迴上訴法院對於兩個法條之間支配關係的見解。於VE Holding一案中，聯邦巡迴上訴法院認為§ 1391(c)新規定了該條項適用於本章之審判地規定(“[f]or purposes of venue under this chapter)，而§ 1400(b)項落入§ 1391該章範圍，因此聯邦巡迴上訴法院解釋§ 1391(c)對於公司法

³⁷ 315 U.S. 561, 565-66.

³⁸ *Id.*

³⁹ TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC, 2017 WL 2216934, 4 (May 22, 2017).

⁴⁰ *Kraft Food Brands Group LLC*, 2017 WL 2216934 at 1.

⁴¹ 12 S. Ct. 935 (1892).

人居住地之規定定義適用於§ 1400(b)。而在2011年，國會再度針對§ 1391修法（但仍對§ 1400保持完封不動），§ 1391(a)並規定了「除法律另有規定」的用語，另外§ 1391(c)(2)用語則改成適用於所有審判地（“[f]or all venue purposes），因此，本案聯邦巡迴上訴法院繼續維持其於VE Holding之解釋，認為§ 1391條之定義適用於§ 1400。

然而，最高法院認為，當國會在修改特定條文且意欲改變另外條文的定義時，通常都會在修正時於修正條文中明確地表達此意向，而2011年時國會對於§ 1391的修法並未顯示出此意向⁴²。雖然Kraft主張§ 1391規定該條文適用於所有的審判地條款（“[f]or all venue purposes”），而不應是「除了專利案件之外適用於所有的審判地條款」（for all venue purposes except for patent venue）⁴³，但最高法院認為Fourco案當中所適用的條文亦規定了適用於審判地條款（for venue purposes），兩條文用語間並無實質上的不同，更何況2011年對於§ 1391的修法更於(a)項增添了「除法律另有規定」（“[e]xcept as otherwise provided by law）用語，更使得§ 1400為特殊條款、不受§ 1391支配其定義的立場更為有力⁴⁴，並且§ 1391(a)即指明其規定適用於整個條文，亦即包含了§ 1391(c)。

結論是，最高法院推翻了聯邦巡迴上訴法院的決定，並發回更審⁴⁵，也因此改變了未來民事專利侵權訴訟中審判地之決定規則。

肆、結論與建議

專利審判地特殊條款（今§ 1400(b)前身）自1897年時即有規定，因此正如本案TC Heartland在最高法院口頭辯論時主張，最高法院面臨一個關鍵的歷史選擇：是要擁護還是要廢除國會所創設的專利審判地條款？在美國專利實務上飽受非實施專利事業體興訟困擾的時代背景下，最高法院顯然做出了其選擇：以限縮專利訴訟審判地之方法來打擊現今專利訴訟濫訴並盛行法院選擇的現象。

⁴² *Id.* at 7.

⁴³ *Id.*

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ *Id.* at 8.

在最高法院做出TC Heartland判決之後，可以說某個程度上為專利訴訟行之有年的法院選擇：原告選擇對其進行訴訟有利的法院提起專利訴訟的現象畫上終止符。自此之後，專利訴訟的審判地僅能在被控侵權公司的公司設立地，抑或是被控侵權公司在侵權行為發生地有常設營業處所地提起。論者多認為最高法院此舉乃是為了大力打擊美國非實施專利事業體濫訴的現象，雖然未來專利權人仍然有法院選擇的空間，但是此空間在最高法院TC Heartland案做出判決過後已經被大大地壓縮成被控侵權公司的公司設立地或有常設營業處所地，而不再是被控侵權商品流通地皆有管轄權的情況。

實務上美國專利權人向法院提起訴訟地的確出現了立即的轉變，雖然為時尚短，根據統計：德州東區地方法院已經出現了明顯的下滑趨勢⁴⁶，在判決過後的第一週僅有4件案件在該法院被提出，相較於之前兩週的21件及53件，相差不可不謂懸殊⁴⁷。

而許多公司設立地點所在的德拉瓦州及加州北區地方法院則急遽上升，德拉瓦州在判決後一週的案件聲請量幾乎翻倍⁴⁸，而加州北區地方法院則上升四倍⁴⁹。由此可見，TC Heartland某個程度雖然削弱了非實施專利事業體任意選擇對其有利法院的偏頗現象，但卻也又使得案件朝向公司設立的集中地點聚攏。

本文認為，TC Heartland案過後，非實施專利事業體的「法院選擇力」被大大地削弱，對我國廠商而言可說是一項好消息。另外，未來美國專利訴訟將呈現一種「以原就被」的情形，我國廠商若要有效控制未來被控侵權可能的發生地，在設立子公司及常設營業處所時，即應將專利訴訟審判地一併列入考量因素。至於改弦易轍後的美國專利訴訟實務又會呈現什麼樣的樣貌，值得長期關注其後續發展。

⁴⁶ 根據一份以一週間為單位的統計顯示，將TC Heartland案後的1週內與先前5週的數據作對比，德州東區地方法院案件占全美的比例從過去的37.9%陡降至9.3%。Josh Landau, One Week of T.C. Heartland, <https://www.patentprogress.org/2017/05/30/one-week-of-t-c-heartland/> (last visited June 1, 2017).

⁴⁷ Thomas King, SCOTUS Ends Texas Patent Craze, http://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1331828 (last visited June 1, 2017).

⁴⁸ 註46文，德拉瓦州地方法院的案件聲請比例從11.2%升至23.3%。

⁴⁹ 同前註，加州北區地方法院的案件聲請比例從3.5%升至11.6%。