

將重要的現有技術“掩埋”在大量不重要的參考文獻中

是否屬於美國專利商標局專利申請中的不正當行為？

作者：Sarah Bittner 博士

在 *Therasense* 一案<sup>1</sup>中，美國聯邦巡迴上訴法院（下稱“CAFC”）為不正當行為制定了現行標準。儘管 CAFC 已經認識到，將審查員淹沒在大量的現有技術參考文獻（其中大部分的價值微不足道）中已經成為一個問題，造成美國專利商標局（下稱 PTO）資源緊張、行政工作積壓，但該法院並未在該案中判決不正當行為的抗辯是否可以成功地建立在“掩埋”行為之上。這裡的掩埋是指，在一份資訊披露聲明（下稱 IDS）或一系列 IDS 中，除了提交一份或多份高度重要的現有技術參考文獻，還同時提交一大批相對無關緊要的參考文獻。根據 *Therasense* 一案，要構成不正當行為，似乎掩埋的行為必須具有欺騙意圖，而且被掩埋的參考文獻必須是具有“若無（but-for）”重要性的（注：即具有決定性作用）。最近的幾起案件說明，針對不正當行為的抗辯能否成功地建立在“掩埋”的基礎之上，不同聯邦地區法院之間的分歧持續不斷、愈演愈烈。

在 2023 年 7 月美國伊利諾州北區聯邦地區法院的一份判決<sup>2</sup>中，Illinois Tool Works, Inc.（下稱 ITW 公司）起訴其競爭對手 Termax, LLC（下稱 Termax 公司）侵犯了兩件與汽車零部件緊固件有關的專利。Termax 公司向專利審判和上訴委員會（下稱 PTAB）遞交請求對這兩件專利中的一件進行多方複審，並且成功地在地區法院案件在審期間使該專利被宣告無效。與此同時，ITW 公司向美國專利商標局遞交了第三件專利申請。在該第三件專利申請審查期間，ITW 公司提交了一份 IDS，其中包括 PTAB 宣告原來那兩件在訴專利的其中一件無效的最終決

定。當第三件專利被授權時，ITW 公司修改了針對 Termax 公司的起訴狀，指控其侵權的是這一件新授權的專利（也即上述第三件專利），而不是 PTAB 已經宣告無效的那件專利。在這份焦點所在的 IDS 中，ITW 公司提交了七份非專利參考文獻，其中就包括 PTAB 的最終決定。

關於 ITW 公司的這第三件專利，Termax 公司指稱 ITW 公司實施了不正當行為，在 IDS 中用大量其他參考文獻掩埋了 PTAB 宣告此前涉案專利無效的決定，並且沒有提請審查員注意 PTAB 的決定中特別相關的部分。地區法院認定，PTAB 的決定很大可能是具有“若無”重要性。然而，法院同時認定，ITW 公司沒有義務向審查員強調每一份引文的相關性。

另外，該地區法院認定，僅僅是將 PTAB 的決定和其他六份參考文獻一同囊括在 IDS 中，並不構成掩埋行為，更不用說是具有欺騙意圖的掩埋行為。該地區法院沒有涉及掩埋行為是否構成不正當行為的問題，而是表示，CAFC 尚未明確確定掩埋行為是否可能構成不正當行為或在何種情況下可能構成不正當行為。

在 *PACT XPP Schweiz AG v. Intel Corp.* 一案<sup>3</sup>中，PACT 公司指控英特爾公司的一款系統侵犯了 PACT 公司的 12 項專利，這些專利涉及提高處理速度和擴充記憶體存儲的多處理器電腦晶片。在一系列多方複審、對複審決定的上訴以及其他訴訟結束後，PACT 公司對英特爾公司的積極抗辯（包括針對不正當行為）提出簡易判決的動議。

在其不正當行為抗辯的其他依據中，英特爾公司聲稱，在美國專利商標局對 PACT 公司的涉案專利中兩件專利的申請審查期間，PACT 公司故意掩埋現有技術參考文獻。美國德拉瓦州聯邦地區法院解釋：“英特爾公司的專家將證明，該參考文獻並不是提供給 PTO 的其他參考資料的累積資訊，而是決定性的。英特

爾公司還引用證據表明，儘管 PTO 一再反對 PACT 公司的 IDS ‘信息量大’ 卻只包含略微相關甚至毫不相干的引文，並且 PACT 公司也意識到相關現有技術的重要性，但 PACT 公司還是繼續堆砌文獻。”該地區法院實際上沒有就實體爭議做出判決，但得出結論認為，英特爾公司專家的這一證詞充分構成了事實爭議，並在此基礎上拒絕簡易判決，允許英特爾公司在庭審中提出抗辯。

在 PACT 案中，德拉瓦州地區法院討論了 CAFC 在 *Fiskars* 案<sup>4</sup>和 *Molins* 案<sup>5</sup>中的判決，駁回了 PACT 公司提出的“*Fiskars* 案排除了將不正當行為抗辯建立于掩埋行為基礎之上”的論點，並以 *Molins* 案為依據，主張掩埋行為是不正當行為的一種可識別形式。

正如 *Bridgestone Americas Tire Operations, LLC v. Speedways Tyres Limited et al.* 一案<sup>6</sup>中所詳述的，Bridgestone 公司是世界上最大的輪胎公司，Speedway 公司生產並銷售一種與 Bridgestone 公司的 Champion Hydro ND 輪胎類似的輪胎——Agristorm nD2 輪胎。Bridgestone 公司起訴 Speedways 公司侵犯了與該輪胎相關的專利權，Speedways 公司則反訴 Bridgestone 公司因不正當行為導致該專利權無執行力。更具體地說，Speedways 公司指控 Bridgestone 公司向美國專利商標局提交了 150 多份專利參考文獻和 50 份其他公開文件，但未提交其他三份參考文獻。Speedways 公司還提出另一個論點辯稱，負責申請的律師試圖將最相關的專利參考文獻（正是上述三份參考文獻）隱藏在大量不那麼相關的參考文獻中。Bridgestone 公司提出駁回 Speedways 公司的不正當行為抗辯的動議。

該地區法院批准了 Bridgestone 公司駁回不正當行為抗辯的動議，認為 Speedways 公司的指控不充分。該法院指出，“在茫茫的其他參考文獻中隱藏參考文獻，並不是‘隱瞞或歪曲’現有技術參考文獻”，Speedways 公司“沒有提

供任何法律權威來證明，在茫茫的其他現有技術參考文獻中隱藏重要的現有技術參考文獻的行為符合‘意圖誤導’的要素”。在該地區法院的判決中，並沒有討論 Speedways 公司所提出純粹“未披露”的另一個論點。儘管如此，該地區法院顯然認為掩埋行為並不是不正當行為抗辯的可識別基礎。

在接受掩埋行為作為不正當行為抗辯依據的轄區，要避免被認定為掩埋行為，似乎需要避免向美國專利商標局披露數量過多、且重要性嚴重不等的參考文獻。至於“多少是過多的參考文獻”，標準可能是：可能壓倒審查員的參考文獻數量。PTAB 最近的一項決定則暗示，在 IDS 中提交超過 100 個現有技術參考文獻之前，最好三思而後行。在 *Hum Industrial Technology, Inc. v. Amsted Rail Company, Inc.* 案<sup>7</sup>中，美國專利商標局對一項多方複審進行了立案，其中有兩份所依據的參考文獻儘管先前在原申請審查期間由申請人在 IDS 提交的 98 份參考文獻之中作出了引用，但卻未被審查員在任何一次的駁回意見中援引過。在做出多方複審立案的決定中，PTAB 的立案理由包括以下陳述：審查員在近 100 篇參考文獻上簽下的名字縮寫，並不表明審查員對相關性進行了充分評估。這可能會影響 CAFC 對在 *Fiskars* 案中的同一問題的處理結果，因為這與 *Fiskars* 案中的觀點相矛盾，即申請審查歷史中 IDS 上被審查員“劃掉”的任何一份援引文獻都已經被審查員充分考慮過了。

最近的這些案件表明，在掩埋行為是否可以作為不正當行為抗辯的事實基礎這一問題上，地區法院存在著尚未解決的分歧。如此提出的抗辯能否在案件的早期訴訟審理階段得以通過，可能取決於指控是在哪裡和哪個轄區提出的——至少，在 CAFC 更明確地解決這個問題之前，都將如此。

- 
- <sup>1</sup> *Therasene, Inc. v. Beckton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011).
- <sup>2</sup> *Illinois Tool Works, Inc. v. Termax LLC*, No. 20 D 5416 (N.D. Ill., Jul. 24, 2023).
- <sup>3</sup> *PACT XPP Schweiz AG v. Intel Corp.*, No. 1:19-cv-01006-JDW (D. Del., Mar. 24, 2023).
- <sup>4</sup> *Fiskars Inc. v. Hunt Mfg. Co.*, 221 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2000).
- <sup>5</sup> *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172 (Fed. Cir. 1995).
- <sup>6</sup> *Bridgestone Americas Tire Operations, LLC v. Speedways Tyres Limited et al.*, No. 4:22-cv-0145-P (N.D. Tex., Aug. 9, 2023).
- <sup>7</sup> *Hum Industrial Technology, Inc. v. Amsted Rail Company, Inc.*, IPR2023-00539, Paper No. 10 (Pat.Tr.App.Bd., July 26, 2023).