

關於專利所有權和訴訟資助的披露——在特拉華州到底發生了什麼？

作者：Peter C. Schechter

[免責聲明：本文不一定反映 Osha Bergman Watanabe & Burton LLC 或其他任何人的觀點；文中提出的問題多於回答。]

如果你自 2022 年 4 月以來一直在閱讀與美國專利訴訟有關的法律新聞，你就會熟悉美國首席地區法官 Colm Connolly 在特拉華州法庭上就專利侵權案件中的專利所有權和訴訟資助披露要求所引起的糾紛。對於新提起的專利侵權案件，特別是由非實施實體（NPE）提起的案件，特拉華州地區常年處於或接近起訴地榜首的位置。

在去年 4 月之前，不同的 NPE 在指控不同侵權人侵犯不同專利權的不相關訴訟案件中提交的各種法庭文件中披露了，近年來大量看似不相關的 NPE 在美國各地提起了數百起（實際上可能是數千起）的專利侵權案件，其中許多案件是在特拉華州地區提起的，然而這些看似不相關的 NPE 之間存在著某種顯而易見的聯繫或關係。首席地區法官 Connolly 也注意到了這種情況，並發布了一系列不尋常的命令（包括適用於所有專利侵權原告的「常規（standing）」命令和針對其所在法院某些未決案件中的 NPE 的特定命令）。此外，這些命令還要求當事方披露在無追索權的基礎上提供任何訴訟資助以換取「取決於訴訟結果的經濟利益」或「不屬於個人貸款、銀行貸款或保險性質的非金錢結果」的任何非當事方的個人或實體。另一項命令要求披露當事方的每一個所有者和成員，「沿著所有權鏈向上延伸追溯，直到明確每一個與當事方有直接或間接利益關係的個人和公司的名稱」。

從所要求的披露中可以看出，來自不同律師事務所的原告律師似乎通過某種網絡或通訊網與至少一個協調實體聯繫在一起，而該實體顯然不是一家律師事務所。此外，據透露，許多 NPE 似乎是相互關聯的空殼公司鏈的一部分，這些空殼公司除了涉案專利外沒有其他資產，而且在更深層面上至少有一個共享所有者、董事、高管、代理人或類似人員。首席地區法官 Connolly 似乎決心要剝開所有權和資助結構的層層面紗，以暴露其基本性質。

卷入這場糾紛的 NPE 一直在努力抵制特拉華州地區法院的命令所要求的各種披露，包括向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提出訓令請求。NPE 認為，首席地區法官 Connolly 已經超越了地區法院的權限，這些命令侵犯了律師-客戶特權，而且基本上不關地區法院的事。在一份由首席地區法官 Connolly 提交給 CAFC 的特別簡報中，他陳述了發布披露命令的以下緣由：

(1) 律師是否遵守了《職業行為準則》？

(2) 律師和 Nimitz 是否遵守了地區法院的命令？

(3) 除了實際的原告之外，是否對地區法院和被告隱瞞了真正的利益方？

(4) 這些真正的利益方是否通過欺詐將訴訟中的專利轉讓給一家空殼公司（沒有資產），然後向美國專利商標局提交一份旨在保護這些真正的利益方在無價值和/或無意義的專利訴訟中主張專利時免於可能面臨的潛在責任的虛構專利轉讓書，從而在法庭上實施了欺詐行為？

CAFC 一再拒絕通過干來阻止首席地區法官 Connolly 的法庭進程。一些 NPE 為了避開該地區法院的披露要求，已經對專利侵權訴訟（甚至是明顯獲勝的訴訟）作出影響實體權利的撤回。至少有一家 NPE 聲稱，由於現有的保密協議，其無法遵守。似乎更準確的說法是，由於該 NPE 本身簽訂的協議，該 NPE 將不去遵守，而不是實際上不可能遵守。對於簽訂私人商業協議然後又自己認為這些協議妨礙其遵守法院命令的 NPE，首席地區法官 Connolly 可能不會有多少同情。

許多公司和相關法律協會都對這場不尋常的糾紛發表了評論。一些人支持披露要求，對美國當前的專利侵權訴訟狀況進行了普遍的批評，將 NPE 提起的案件的普遍存在比作一種對行業征收的私人稅收。另一些人則聲稱，公眾有權知道誰在使用美國的司法系統並從中受益，但是沒有明確說明為什麼專利侵權案件的利益比其他類型的商業訴訟更大。

另一方面，有些人認為，完全的透明度會在無意中以不確定的方式傷害一些發明人、初創企業以及大學。這類批評似乎無論如何都處於弱勢。

雖然關於特拉華州地區法院披露要求的權威性、認知以及效果存在很多爭論，但在知識產權法律媒體的簡報和討論中，有一個問題明顯被忽略了：NPE（或其主控人、所有者、資助者等）到底在害怕什麼？

完全撇開法定要求，公眾是否知道專利的真正所有人對 NPE 來說有什麼區別？為什麼要對專利所有權和訴訟資助來源進行嚴格保密？NPE 極力主張其有權保持這種保密性，但據筆者所知，其並未解釋為什麼需要這麼做。誰是隱秘的專利所有人？在現代專利訴訟領域的背後，是否可能只有一個隱秘的所有人，或者一小群隱秘的所有人？是否有一個類似於「木偶操縱者（master puppeteer）」的人？不管是一個人還是多個人，他們為什麼害

怕被發現？這些隱秘的所有人是美國公民還是外籍人士，這是否要緊？可以提出一系列其他看似合理的問題，但這些問題在目前的調查程序中並未提出或得到回答。

評論人士寫道，在歐洲專利訴訟中，沒有資產的 NPE 正在成為一個真正的問題，因為在歐洲專利訴訟中，一般規則是敗訴方支付勝訴方的律師費。儘管歐洲專利訴訟的費用比美國專利訴訟低幾個數量級，但零資產仍然是零資產，**勝訴的被告**還是需要支付自己的法律費用和成本及開支。在美國，律師費從敗訴方轉到勝訴方的情況極為罕見，即使在許多無利害關係的觀察者都認為是客觀上毫無根據的專利侵權主張的情況下也是如此。因此，勝訴被告無法指望收回其費用、開支以及成本的問題至少在某種程度上不是一個真正令人擔憂的問題。

因此，我們仍然有一個基本的問題沒有得到回答：**到底發生了什麼？**