

将重要的现有技术“掩埋”在大量不重要的参考文献中
是否属于美国专利商标局专利申请中的不正当行为？

作者：Sarah Bittner 博士

在 *Therasense* 一案¹中，美国联邦巡回上诉法院（下称“CAFC”）为不正当行为制定了现行标准。尽管 CAFC 已经认识到，将审查员淹没在大量的现有技术参考文献（其中大部分的价值微不足道）中已经成为一个问题，造成美国专利商标局（下称 PTO）资源紧张、行政工作积压，但该法院并未在该案中判决不正当行为的抗辩是否可以成功地建立在“掩埋”行为之上。这里的掩埋是指，在一份信息披露声明（下称 IDS）或一系列 IDS 中，除了提交一份或多份高度重要的现有技术参考文献，还同时提交一大批相对无关紧要的参考文献。根据 *Therasense* 一案，要构成不正当行为，似乎掩埋的行为必须具有欺骗意图，而且被掩埋的参考文献必须是具有“若无（but-for）”重要性的（注：即具有决定性作用）。最近的几起案件说明，针对不正当行为的抗辩能否成功地建立在“掩埋”的基础之上，不同联邦地区法院之间的分歧持续不断、愈演愈烈。

在 2023 年 7 月美国伊利诺伊州北区联邦地区法院的一份判决²中，Illinois Tool Works, Inc.（下称 ITW 公司）起诉其竞争对手 Termax, LLC（下称 Termax 公司）侵犯了两件与汽车零部件紧固件有关的专利。Termax 公司向专利审判和上诉委员会（下称 PTAB）递交请求对这两件专利中的一件进行多方复审，并且成功地在地区法院案件在审期间使该专利被宣告无效。与此同时，ITW 公司向美国专利商标局递交了第三件专利申请。在该第三件专利申请审查期间，ITW 公司提交了一份 IDS，其中包括 PTAB 宣告原来那两件在诉专利的其中一件无效的最终决定。当第三件专利被授权时，ITW 公司修改了针对 Termax 公司的起诉状，指控其侵权的是这一件新授权的专利（也即上述第三件专利），而不是 PTAB 已经宣告无效的专利。在这份焦点所在的 IDS 中，ITW 公司提交了七份非专利参考文献，其中就包括 PTAB 的最终决定。

关于 ITW 公司的这第三件专利，Termax 公司指称 ITW 公司实施了不正当行为，在 IDS 中用大量其他参考文献掩埋了 PTAB 宣告此前涉案专利无效的决定，并且没有提请审查员注意 PTAB 的决定中特别相关的部分。地区法院认定，PTAB 的决定很大可能是具有“若无”重要性。然而，法院同时认定，ITW 公司没有义务向审查员强调每一份引文的相关性。

另外，该地区法院认定，仅仅是将 PTAB 的决定和其他六份参考文献一同囊括在 IDS 中，并不构成掩埋行为，更不用说具有欺骗意图的掩埋行为。该地区法院没有涉及掩埋行为是否构成不正当行为的问题，而是表示，CAFC 尚未明确

确定掩埋行为是否可能构成不正当行为或在何种情况下可能构成不正当行为。

在 *PACT XPP Schweiz AG v. Intel Corp.* 一案³中，PACT 公司指控英特尔公司的一款系统侵犯了 PACT 公司的 12 项专利，这些专利涉及提高处理速度和扩展内存存储的多处理器计算机芯片。在一系列多方复审、对复审决定的上诉以及其他诉讼结束后，PACT 公司对英特尔公司的积极抗辩（包括针对不正当行为）提出进行简易判决的动议。

在其不正当行为抗辩的其他依据中，英特尔公司声称，在美国专利商标局对 PACT 公司的涉案专利中两件专利的申请审查期间，PACT 公司故意掩埋现有技术参考文献。美国特拉华州联邦地区法院解释：“英特尔公司的专家将证明，该参考文献并不是提供给 PTO 的其他参考资料的累积信息，而是决定性的。英特尔公司还引用证据表明，尽管 PTO 一再反对 PACT 公司的 IDS‘信息量大’却只包含略微相关甚至毫不相干的引文，并且 PACT 公司也意识到相关现有技术的重要性，但 PACT 公司还是继续堆砌文献。”该地区法院实际上没有就实体争议做出判决，但得出结论认为，英特尔公司专家的这一证词充分构成了事实争议，并在此基础上拒绝简易判决，允许英特尔公司在庭审中提出抗辩。

在 PACT 案中，特拉华州地区法院讨论了 CAFC 在 *Fiskars* 案⁴和 *Molins* 案⁵中的判决，驳回了 PACT 公司提出的“*Fiskars* 案排除了将不正当行为抗辩建立于掩埋行为基础之上”的论点，并以 *Molins* 案为依据，主张掩埋行为是不正当行为的一种可识别形式。

正如 *Bridgestone Americas Tire Operations, LLC v. Speedways Tyres Limited et al.* 一案⁶中所详述的，Bridgestone 公司是世界上最大的轮胎公司，Speedway 公司生产并销售一种与 Bridgestone 公司的 Champion Hydro ND 轮胎类似的轮胎——Agristorm nD2 轮胎。Bridgestone 公司起诉 Speedways 公司侵犯了与该轮胎相关的专利权，Speedways 公司则反诉 Bridgestone 公司因不正当行为导致该专利权无执行力。更具体地说，Speedways 公司指控 Bridgestone 公司向美国专利商标局提交了 150 多份专利参考文献和 50 份其他公开文件，但未提交其他三份参考文献。Speedways 公司还提出另一个论点辩称，负责申请的律师试图将最相关的专利参考文献（正是上述三份参考文献）隐藏在大量不那么相关的参考文献中。Bridgestone 公司提出驳回 Speedways 公司的不正当行为抗辩的动议。

该地区法院批准了 Bridgestone 公司驳回不正当行为抗辩的动议，认为 Speedways 公司的指控不充分。该法院指出，“在茫茫的其他参考文献中隐藏参考文献，并不是‘隐瞒或歪曲’现有技术参考文献”，Speedways 公司“没有提供任何法律权威来证明，在茫茫的其他现有技术参考文献中隐藏重要的现有技术参考文献的行为符合‘意图误导’的要素”。在该地区法院的判决中，并没有讨论

Speedways 公司所提出纯粹"未披露"的另一个论点。尽管如此，该地区法院显然认为掩埋行为并不是不正当行为抗辩的可识别基础。

在接受掩埋行为作为不正当行为抗辩依据的辖区，要避免被认定为掩埋行为，似乎需要避免向美国专利商标局披露数量过多、且重要性严重不等的参考文献。至于"多少是过多的参考文献"，标准可能是：可能压倒审查员的参考文献数量。PTAB 最近的一项决定则暗示，在 IDS 中提交超过 100 个现有技术参考文献之前，最好三思而后行。在 *Hum Industrial Technology, Inc. v. Amsted Rail Company, Inc.*案⁷中，美国专利商标局对一项多方复审进行了立案，其中有两份所依据的参考文献尽管先前在原申请审查期间由申请人在 IDS 提交的 98 份参考文献之中作出了引用，但却未被审查员在任何一次的驳回意见援引过。在做出多方复审立案的决定中，PTAB 的立案理由包括以下陈述：审查员在近 100 篇参考文献上签下的名字缩写，并不表明审查员对相关进行了充分评估。这可能会影响 CAFC 对在 *Fiskars* 案中的同一问题的处理结果，因为这与 *Fiskars* 案中的观点相矛盾，即申请审查历史中 IDS 上被审查员"划掉"的任何一份援引文献都已经被审查员充分考虑过了。

最近的这些案件表明，在掩埋行为是否可以作为不正当行为抗辩的事实基础这一问题上，地区法院存在着尚未解决的分歧。如此提出的抗辩能否在案件的早期诉讼审理阶段得以通过，可能取决于指控是在哪里和哪个辖区提出的——至少，在 CAFC 更明确地解决这个问题之前，都将如此。

¹ *Therasene, Inc. v. Beckton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011).

² *Illinois Tool Works, Inc. v. Termax LLC*, No. 20 D 5416 (N.D. Ill., Jul. 24, 2023).

³ *PACT XPP Schweiz AG v. Intel Corp.*, No. 1:19-cv-01006-JDW (D. Del., Mar. 24, 2023).

⁴ *Fiskars Inc. v. Hunt Mfg. Co.*, 221 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2000).

⁵ *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172 (Fed. Cir. 1995).

⁶ *Bridgestone Americas Tire Operations, LLC v. Speedways Tyres Limited et al.*, No. 4:22-cv-0145-P (N.D. Tex., Aug. 9, 2023).

⁷ *Hum Industrial Technology, Inc. v. Amsted Rail Company, Inc.*, IPR2023-00539, Paper No. 10 (Pat.Tr.App.Bd., July 26, 2023).