

我的律師如是說：美國專利商標局最近關於放棄律師-客戶特權的法庭案件

作者：詹姆斯·卡爾森（James Carlson）

美國律師協會最近將律師-客戶特權描述為「對於維護客戶與律師之間的保密关系至關重要，這最終會使我們整個社會受益」¹。然而，律師-客戶特權並不能為客戶與其律師之間的每一次溝通提供無限的保護。這一特權只能保護談話的主要目的是為了尋求法律建議的溝通。相比之下，客戶與律師之間的商業或私人討論不受這種法律保護。即使在律師-客戶特權適用的情況下，客戶仍然可以對其作出放棄。客戶向另一方簡要提及其律師的建議，即使該另一方是美國專利商標局，也可能足以放棄該特權。最近德克薩斯州地區法院的一個案件就是對這一事實的重要提醒。

在 *SB IP Holdings LLC v. Vivint, Inc.*² 一案中，一名地區法院法官裁定，專利所有人已經放棄了關於美國專利申請第 14/338,525 號（「'525 號申請」）的所有溝通的任何律師-客戶、共同利益特權以及工作成果特權。然而，這僅僅是故事的結局——從頭回顧這個警示故事的事實是必要的，也是有益的。

2003 年 10 月 9 日，一位發明人提交了關於音視頻通信和應答系統的美國專利申請第 10/682,185 號（「'185 號專利申請」）。此申請之後通過成為美國第 7,193,644 號專利（「'644 號專利」）。在將「'185 號專利申請」轉讓給一家名為 Revolutionary Concepts, Inc. 的公司後，申請人在最終提交「'525 號專利申請」之前又基於該音視頻通信和應答系統的公開內容提交了 4 項專利申請。在提交「'525 號專利申請」後，專利申請人又提交了 18 項專利申請，然後此專利家族的當前所有人於 2020 年 12 月對 Vivint, Inc. 提起了侵權訴訟。在該專利侵權案中，專利所有人試圖行使對在「'525 號專利申請」之後提交的申請而授予的幾項專利權。在優先權鏈中，「'525 號專利申請」是將涉案專利與「'644 號專

¹ 《大陪審團》，美國律師協會法庭之友陳述，2022 年 11 月 23 日。

² *SBIP Holdings LLC v. Vivint, Inc.*，編號 4:20-CV-00886，2022 WL 16925961（E.D. Tex.，2022 年 11 月 14 日）。

利」的優先權日的權益聯繫起來的一個結。但有一個問題：「'525 號專利申請」在提交後不到三個月就被放棄了。

2014 年 7 月 23 日，專利所有人的前一家律師事務所提交了「'525 號專利申請」，但沒有支付申請費或提交發明人聲明。USPTO 隨後發出了一份提交缺失部分的通知，指出除非專利申請人支付所需費用並提供所缺文件，否則「'525 號專利申請」將於 2014 年 10 月 4 日被廢棄。與許多 USPTO 所定的最後期限一樣，這個最後期限可以通過支付延期費來延長。2014 年 11 月 23 日，所提及的前一家律師事務所提交了一份申請數據表，但沒有支付任何費用或提供任何其他缺失的文件。USPTO 再次發出通知，指出申請人的答復不完整，但沒有對廢棄的最後期限作出任何更改。專利申請人於 2015 年 3 月 26 日提交了一份新的專利申請，但未能滿足缺失部分的要求，如支付所需的延期費用。因此，在幾個月前，「'525 號專利申請」就在支付延期費的最後可能日期到期後已經被廢棄了。因此，該專利家族中的最新成員及其 17 個後來的專利同屬（sibling）、同族（cousin）以及其他相關案將不會與早期的專利申請有共同待審的關係。優先權鏈現在已經斷裂，並且在沒有有效的優先權要求的情況下，這些後來的專利申請將相對於「'644 號專利」無效。

有時，USPTO 會給專利申請人第二次機會。專利所有人向 USPTO 提交了幾份請求書，請求恢復「'525 號專利申請」。如果「'525 號專利申請」被認為從未被放棄，那麼後來的專利將恢復「'644 號專利」的優先權日。然而，USPTO 對尋求恢復喪失的專利申請的專利申請人提出了一些要求。專利申請人必須證明放棄是非故意的。以適當的方式，專利所有人將部分延誤歸咎於其前一家律師事務所，同時聲稱因依賴其下一家律師事務所的建議而誤解了實際放棄日期。以下是專利所有人請求恢復「'525 號專利申請」時提交的宣誓書的一些摘錄。

- 「律師告訴我，「'525 號專利申請」直到 2015 年 4 月 6 日才會被廢棄」；
- 「在與律師諮詢後，[專利所有人]決定最好的途徑是提交「'525 號專利申請」的延續案」；

- 「每次提出[關於放棄「'525 號專利申請」的聲明]，[專利所有人]都會與律師協同審閱具體的聲明，並得出結論，「'525 號專利申請」最早直到 2015 年 4 月 6 日才會被廢棄」；以及
- 「值得注意的是，我不是一名律師。在 2014 年和 2015 年，[專利所有人]對專利審查過程非常陌生，雖然[專利所有人]了解優先權鏈的一般概念，但[專利所有人]不熟悉專利審查的細微差別，並高度依賴於（並繼續高度依賴於）律師。[專利所有人]不知道在提交「'525 號專利申請」時應該支付哪些費用（如果有的話），也不知道這些費用還沒有支付」[強調部分是後加的]。

專利所有人成功地在 USPTO 恢復了「'525 號專利申請」，但由於上述聲明，其在地區法院放棄了律師-客戶特權。審理 *Vivint* 案的法院認為，一旦專利所有人披露了律師的建議，任何關於該法律建議的特權就都被放棄了。該法院指出，當被控侵權者為了避免承擔故意侵權的責任而主張律師法律意見辯護時，通常會出現放棄特權的情況。然而，特權的放棄並不限於故意侵權的情況。在恢復「'525 號專利申請」的過程中明確依賴律師的建議——並披露該建議——以確定非故意延遲時，專利所有人同時披露了其專利律師的法律建議和意見。因此，該地區法院裁定，專利所有人已經放棄了所有關於就「'525 號專利申請」的律師溝通的特權主張。因此，該地區法院下令披露所有關於放棄「'525 號專利申請」及其後恢復的溝通。

Vivint 案提醒，有必要在專利審查中保持謹慎，並明確警示在提交給 USPTO 的文件中描述與法律顧問的任何談話的風險。如果專利所有人在 2014 年 10 月 4 日之前提交了繼續申請，那麼專利所有人就可以節省大量關於恢復「'525 號專利申請」的法律費用。另一方面，如果可能的話，專利所有人仍然可以通過在提交給美國 USPTO 的宣誓書中更謹慎地選擇措辭來維護其律師-客戶特權。