

## 我的律师如是说：美国专利商标局最近关于放弃律师-客户特权的法庭案件

作者：詹姆斯·卡尔森（James Carlson）

美国律师协会最近将律师-客户特权描述为“对于维护客户与律师之间的保密关系至关重要，这最终会使我们整个社会受益”<sup>1</sup>。然而，律师-客户特权并不能为客户与其律师之间的每一次沟通提供无限的保护。这一特权只能保护谈话的主要目的是为了寻求法律建议的沟通。相比之下，客户与律师之间的商业或私人讨论不受这种法律保护。即使在律师-客户特权适用的情况下，客户仍然可以对其作出放弃。客户向另一方简要提及其律师的建议，即使该另一方是美国专利商标局，也可能足以放弃该特权。最近德克萨斯州地区法院的一个案件就是对这一事实的重要提醒。

在 *SB IP Holdings LLC v. Vivint, Inc.*<sup>2</sup>一案中，一名地区法院法官裁定，专利所有人已经放弃了关于美国专利申请第 14/338,525 号（“’525 号专利申请”）的所有沟通的任何律师-客户、共同利益特权以及工作成果特权。然而，这仅仅是故事的结局——从头回顾这个警示故事的事实是必要的，也是有益的。

2003 年 10 月 9 日，一位发明人提交了关于音视频通信和应答系统的美国专利申请第 10/682,185 号（“’185 号专利申请”）。此专利申请之后授权成为美国第 7,193,644 号专利（“’644 号专利”）。在将“’185 号专利申请”转让给一家名为 Revolutionary Concepts, Inc. 的公司后，申请人在最终提交“’525 号专利申请”之前又基于该音视频通信和应答系统的公开内容提交了 4 项专利申请。在提交“’525 号专利申请”后，专利申请人又提交了 18 项专利申请，然后此专利家族的当前所有人于 2020 年 12 月对 Vivint, Inc. 提起了侵权诉讼。在该专利侵权案中，专利所有人试图行使对在“’525 号专利申请”之后提交的申请而授予的几项专利权。在优先权链中，“’525 号专利申请”是将涉案专利与

---

<sup>1</sup> 《大陪审团》，美国律师协会法庭之友陈述，2022 年 11 月 23 日。

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

“’644 号专利”的优先权日的权益联系起来的一个结。但有一个问题：“’525 号专利申请”在提交后不到三个月就被放弃了。

2014 年 7 月 23 日，专利所有人的前一家律师事务所提交了“’525 号专利申请”，但没有支付申请费或提交发明人声明。USPTO 随后发出了一份提交缺失部分的通知，指出除非专利申请人支付所需费用并提供所缺文件，否则“’525 号专利申请”将于 2014 年 10 月 4 日被废弃。与许多 USPTO 所定的最后期限一样，这个最后期限可以通过支付延期费来延长。2014 年 11 月 23 日，所提及的前一家律师事务所提交了一份申请数据表，但没有支付任何费用或提供任何其他缺失的文件。USPTO 再次发出通知，指出申请人的答复不完整，但没有对放弃的最后期限作出任何更改。专利申请人于 2015 年 3 月 26 日提交了一份新的专利申请，但未能满足缺失部分的要求，如支付所需的延期费用。因此，在几个月前，“’525 号专利申请”就在支付延期费的最后可能日期到期后已经被废弃了。因此，该专利家族中的最新成员及其 17 个后来的专利同属（sibling）、同族（cousin）以及其他相关案将不会与早期的专利申请有共同待审的关系。优先权链现在已经断裂，并且在没有有效的优先权要求的情况下，这些后来的专利申请将相对于“’644 号专利”无效。

有时，USPTO 会给专利申请人第二次机会。专利所有人向 USPTO 提交了几份请求书，请求恢复“’525 号专利申请”。如果“’525 号专利申请”被认为从未被放弃，那么后来的专利将恢复“’644 号专利”的优先权日。然而，USPTO 对寻求恢复丧失的专利申请的专利申请人提出了一些要求。专利申请人必须证明放弃是非故意的。以适当的方式，专利所有人将部分延误归咎于其前一家律师事务所，同时声称因依赖其下一家律师事务所的建议而误解了实际放弃日期。以下是专利所有人请求恢复“’525 号专利申请”时提交的宣誓书的一些摘录。

- “律师告诉我，“’525 号专利申请”直到 2015 年 4 月 6 日才会被放弃”；
- “在与律师咨询后，[专利所有人]决定最好的途径是提交“’525 号专利申请”的延续案”；

- “每次提出[关于放弃“’525 号专利申请”的声明]，[专利所有人]都会与律师协同审阅具体的声明，并得出结论，“’525 号专利申请”最早直到 2015 年 4 月 6 日才会被放弃”；以及
- “值得注意的是，我不是一名律师。在 2014 年和 2015 年，[专利所有人]对专利审查过程非常陌生，虽然[专利所有人]了解优先权链的一般概念，但[专利所有人]不熟悉专利审查的细微差别，并高度依赖于（并继续高度依赖于）律师。[专利所有人]不知道在提交“’525 号专利申请”时应该支付哪些费用（如果有的话），也不知道这些费用还没有支付” [强调部分是后加的]。

专利所有人成功地在 USPTO 恢复了“’525 号专利申请”，但由于上述声明，其在地区法院放弃了律师-客户特权。审理 *Vivint* 案的法院认为，一旦专利所有人披露了律师的建议，任何关于该法律建议的特权就都被放弃了。该法院指出，当被控侵权者为了避免承担故意侵权的责任而主张律师法律意见的辩护时，通常会出现放弃特权的情况。然而，特权的放弃并不限于故意侵权的情况。在恢复“’525 号专利申请”的过程中明确依赖律师的建议——并披露该建议——以确定非故意延迟时，专利所有人同时披露了其专利律师的法律建议和意见。因此，该地区法院裁定，专利所有人已经放弃了所有关于就“’525 号专利申请”的律师沟通的特权主张。因此，该地区法院下令披露所有关于放弃“’525 号专利申请”及其后恢复的沟通。

*Vivint* 案提醒，有必要在专利审查中保持谨慎，并明确警示在提交给 USPTO 的文件中描述与法律顾问的任何谈话的风险。如果专利所有人在 2014 年 10 月 4 日之前提交了继续申请，那么专利所有人就可以节省大量关于恢复“’525 号专利申请”的法律费用。另一方面，如果可能的话，专利所有人仍然可以通过在提交给美国 USPTO 的宣誓书中更谨慎地选择措辞来维护其律师-客户特权。