

Sonos v. Google: 专利申请懈怠原则重焕新生?

Lily M. Widdup 和 Jeffrey Bergman

在最近一项判决 (*Sonos* 案件) 中, 美国加州北区地方法院可能给一项沉寂的原则——专利申请懈怠原则注入了新的生命¹。虽然这一原则已存在多年, 但除对 *Lemelson Foundation*²和 *Gilbert Hyatt* 反复运用外, 其很少得到运用³。然而, 这些案件涉及一小部分 (虽然数量很多) 具有优先权日期的专利申请, 这些专利主张在 1995 年专利法变更之前申请但在 1995 年之后授权的专利 (即所谓的“潜水艇专利”) 的权益。这是一个重要区分, 因为在 1995 年, 专利期限计算发生了巨大变化——从授权之日起 17 年变成了从申请之日起 20 年。

在这种背景之外, 法院很少适用专利申请懈怠原则。专利申请懈怠是一种衡平的积极抗辩, 并且“如果专利是在不合理和无法解释的延迟申请之后授权的, 并且该延迟申请在总体情况下构成了对法定专利制度的严重滥用, 那么这一原则可能导致该专利无法行使⁴。”在 *Sonos* 案件中, 地区法院利用这一原则否决了陪审团对 Google 判赔 3200 万美元的决定, 宣告 *Sonos* 专利由于专利申请懈怠而无法行使。

在 *Sonos* 案件中, 专利发明涉及使用一种系统在不同房间安排媒体播放器, 该系统允许用户创建、保存和激活多组来自特定房间的这些播放器。实际上, 这使用户能够在家管理多个音乐或视频播放器。*Sonos* 最初于 2006 年提交了该发明专利的临时申请。2008 年至 2019 年期间, *Sonos* 获得了一系列美国专利, 其中涉及该原始申请的各个方面。每次 *Sonos* 获得一项专利后, 都会提交一份包含新权利要求的延续申请, *Sonos* 随后会对该专利进行审查答辩。这种性质的延续申请在美国是合法且普遍的做法。许多公司都会为寻求不同程度的权利要求范围而提交多个延续申请。此外, 专利申请人确实可以依据竞争对手的产品撰写权利要求并主张在这些产品之前的优先权日期⁵。一般而言, 这些做法没有任何错误、不合法或不公平之处。

发生关于专利期限的上述法律变更后, 大多数专利律师都认为, 该专利期限变更削弱了专利申请懈怠的理论依据。每一项延续申请的有效期都必须与其主张优先权的最早申

¹ *Sonos, Inc. v. Google LLC*, No. C 20-06754 WHA, No. C 21-07559 WHA (美国加州北区联邦地方法院, 2023 年 10 月 6 日)

² *Symbol Tech. Inc. v. Lemelson Med., Educ., & Research Found.*, 422 F.3d 1378, 1385, 76 USPQ2d 1354, 1360 (联邦巡回法院, 2005 年)

³ *Hyatt v. Hirshfeld*, 998 F.3d 1347, 2021 USPQ2d 591 (联邦巡回法院, 2021 年)

⁴ *Cancer Research Tech. Ltd. v. Barr Lab'ys Inc.*, 625 F.3d 724, 728 (联邦巡回法院, 2010 年)

⁵ 请参见 *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898, 909 n.2 (联邦巡回法院, 2004 年)

请相关联，因此，专利权人不能像 1995 年以前的延续申请的情况一样无限期地延长专利的有效期（因为每一项专利从其授权之日起就有一个新期限）。

然而，在本案中，Google 认为，在如此长的期间内提交如此多的延续申请，这一事实本身就是“不合理”行为的证据。地区法院同意这些论点，指出“本件裁决的实质是专利持有人 Sonos, Inc.在不合理、无可辩解并且影响实体权利的拖延超过 13 年后才授权的专利。Sonos 于 2006 年提交了临时申请，而涉案专利的优先权正是来源于该临时申请，但直到 2019 年，Sonos 才提交这些专利的申请，并将所主张的权利要求提交审查。”

作出这一认定时，法官查阅了过去的先例（都与 1995 年之前的申请有关），并指出，先前已判定 8 年、9 年和 10 年延迟是“不合理的”。Sonos 辩称，其提交的每一个延续申请都在审查过程中被认真处理，并遵守 USPTO 的所有规章制度。法官驳回了这一论点，指出“Sonos 在此期间认真处理专利申请的审查，这没有降低此延迟的不合理性和无可辩解性。相反，这使得此延迟更加不合理和无可辩解。在 Sonos 提交权利要求的超过 13 年的时间里，Sonos 在所有相关时间都提交了相关申请。对于 Sonos 而言，修改这些申请以请求保护此发明只是一小步。”

另外，法官在作出这一判决时本可以依赖于潜在的新内容（new matter）和保护范围不清楚的问题。然而，地区法院选择作出了一项侧重于专利申请懈怠的裁决，这对在美国提交一系列延续申请的常规做法提出了质疑，该做法允许专利申请人随着时间的推移改进其权利要求并适应不断变化的环境，并且在美国长期以来一直是一种常见做法。这一做法使发明人能够使其专利的权利要求与不断发展的技术环境保持一致。该裁决对长时间延迟提交权利要求的审视可能会鼓励专利申请人重新评估其延续申请策略，并考虑更积极地主张其权利要求，从而降低懈怠申请权利要求的风险。此外，现在对“不合理延误”提交此类权利要求的构成范围尚无定论。事实上，根据 Sonos 一案的审理法院，延误 8 年或更长时间提出权利要求将可能受到质疑。专利诉讼中的被告在多大程度上可以采用这些论点还有待观察。

该案件的另一个有趣部分是，Sonos 特别主张，1995 年专利期限变更使得专利申请懈怠变得没有意义。“Sonos 花费了很多笔墨来试图证明对专利申请懈怠的积极辩护已经消亡。然而并非如此。确立专利申请懈怠抗辩时，最高法院不太关心专利期限持续时间的细微差别，而是更关心是否操纵专利垄断，以牺牲公共利益为代价牟利。这正是本法院在此案中所关心的重点。”总之，该法院强调，专利申请懈怠抗辩主要涉及防止以牺牲公共利益为代价来操纵专利垄断以谋取利润。

Sonos 一案对整个专利制度意义重大，其提出了关于创新与竞争之间平衡的问题，并鼓励专利持有人迅速、合理地采取行动。该案凸显了在知识产权事务中保护公共利益并确保专利持有人只能公平地利用这一制度的重要性。虽然该法院强调防止无根据的垄断和保护专利制度的完整性，但该裁决质疑专利申请审查延误的持续时间，并挑战专利申请懈怠的概念。该裁决对提交一系列延续申请的做法和专利申请审查中“不合理延误”的定义带来的潜在影响可能会重塑专利申请人在此专利制度中的运作方式。该案还提醒我们，专利法并非一成不变，而是必须进行调整，以确保其在不断变化的技术环境中持续服务于公众利益。尽管目前尚不清楚这一裁决会产生多么深远的影响，但对于正在进行的有关在专利法中运用专利申请懈怠原则的讨论，这是向前迈出的重要一步。最后，当然，在几乎确定向美国联邦巡回上诉法院提出的上诉中，地区法院的判决是会得到维持还是推翻仍有待观察。