

## *Sonos v. Google*: 專利申請懈怠原則重煥新生?

Lily M. Widdup 和 Jeffrey Bergman

在最近一項判決 (*Sonos* 案件) 中, 美國加州北區地方法院可能給一項沉寂的原則——專利申請懈怠原則注入了新的生命<sup>1</sup>。雖然這一原則已存在多年, 但除對 *Lemelson Foundation*<sup>2</sup>和 *Gilbert Hyatt* 反覆運用外, 其很少得到運用<sup>3</sup>。然而, 這些案件涉及一小部分 (雖然數量很多) 具有優先權日期的專利申請, 這些專利主張在 1995 年專利法變更之前申請但在 1995 年之後授權的專利 (即所謂的“潛水艇專利”) 的權益。這是一個重要區分, 因為在 1995 年, 專利期限計算發生了巨大變化——從授權之日起 17 年變成了從申請之日起 20 年。

在這種背景之外, 法院很少適用專利申請懈怠原則。專利申請懈怠是一種衡平的積極抗辯, 並且“如果專利是在不合理和無法解釋的延遲申請之後授權的, 並且該延遲申請在總體情況下構成了對法定專利制度的嚴重濫用, 那麼這一原則可能導致該專利無法行使<sup>4</sup>。”在 *Sonos* 案件中, 地區法院利用這一原則否決了陪審團對 *Google* 判賠 3200 萬美元的決定, 宣告 *Sonos* 專利由於專利申請懈怠而無法行使。

在 *Sonos* 案件中, 專利發明涉及使用一種系統在不同房間安排媒體播放機, 該系統允許使用者創建、保存和啟動多組來自特定房間的這些播放機。實際上, 這使使用者能夠在家裡管理多個音樂或視頻播放機。*Sonos* 最初於 2006 年提交了該發明專利的臨時申請。2008 年至 2019 年期間, *Sonos* 獲得了一系列美國專利, 其中涉及該原始申請的各個方面。每次 *Sonos* 獲得一項專利後, 都會提交一份包含新權利要求的延續申請, *Sonos* 隨後會對該專利進行審查答辯。這種性質的延續申請在美國是合法且普遍的做法。許多公司都會為尋求不同程度的權利要求範圍而提交多個延續申請。此外, 專利申請人確實可以依據競爭對手的產品撰寫權利要求並主張在這些產品之前的優先權日期<sup>5</sup>。一般而言, 這些做法沒有任何錯誤、不合法或不公平之處。

發生關於專利期限的上述法律變更後, 大多數專利律師都認為, 該專利期限變更削弱了專利申請懈怠的理論依據。每一項延續申請的有效期都必須與其主張優先權的最早申

---

<sup>1</sup> *Sonos, Inc. v. Google LLC*, No. C 20-06754 WHA, No. C 21-07559 WHA (美國加州北區聯邦地方法院, 2023 年 10 月 6 日)

<sup>2</sup> *Symbol Tech. Inc. v. Lemelson Med., Educ., & Research Found.*, 422 F.3d 1378, 1385, 76 USPQ2d 1354, 1360 (聯邦巡迴法院, 2005 年)

<sup>3</sup> *Hyatt v. Hirshfeld*, 998 F.3d 1347, 2021 USPQ2d 591 (聯邦巡迴法院, 2021 年)

<sup>4</sup> *Cancer Research Tech. Ltd. v. Barr Lab'ys Inc.*, 625 F.3d 724, 728 (聯邦巡迴法院, 2010 年)

<sup>5</sup> 請參見 *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898, 909 n.2 (聯邦巡迴法院, 2004 年)

請相關聯，因此，專利權人不能像 1995 年以前的延續申請的情況一樣無限期地延長專利的有效期（因為每一項專利從其授權之日起就有一個新期限）。

然而，在本案中，Google 認為，在如此長的期間內提交如此多的延續申請，這一事實本身就是“不合理”行為的證據。地區法院同意這些論點，指出“本件裁決的實質是專利持有人 Sonos, Inc. 在不合理、無可辯解並且影響實體權利的拖延超過 13 年後才授權的專利。Sonos 於 2006 年提交了臨時申請，而涉案專利的優先權正是來源於該臨時申請，但直到 2019 年，Sonos 才提交這些專利的申請，並將所主張的權利要求提交審查。”

作出這一認定時，法官查閱了過去的先例（都與 1995 年之前的申請有關），並指出，先前已判定 8 年、9 年和 10 年延遲是“不合理的”。Sonos 辯稱，其提交的每一個延續申請都在審查過程中被認真處理，並遵守 USPTO 的所有規章制度。法官駁回了這一論點，指出“Sonos 在此期間認真處理專利申請的審查，這沒有降低此延遲的不合理性和無可辯解性。相反，這使得此延遲更加不合理和無可辯解。在 Sonos 提交權利要求的超過 13 年的時間裡，Sonos 在所有相關時間都提交了相關申請。對於 Sonos 而言，修改這些申請以請求保護此發明只是一小步。”

另外，法官在作出這一判決時本可以依賴於潛在的新內容（new matter）和保護範圍不清楚的問題。然而，地區法院選擇作出一項側重於專利申請懈怠的裁決，這對在美國提交一系列延續申請的常規做法提出了質疑，該做法允許專利申請人隨著時間的推移改進其權利要求並適應不斷變化的環境，並且在美國長期以來一直是一種常見做法。這一做法使發明人能夠使其專利的權利要求與不斷發展的技術環境保持一致。該裁決對長時間延遲提交權利要求的審視可能會鼓勵專利申請人重新評估其延續申請策略，並考慮更積極地主張其權利要求，從而降低懈怠申請權利要求的風險。此外，現在對“不合理延誤”提交此類權利要求的構成範圍尚無定論。事實上，根據 Sonos 一案的審理法院，延誤 8 年或更長時間提出權利要求將可能受到質疑。專利訴訟中的被告在多大程度上可以採用這些論點還有待觀察。

該案件的另一個有趣部分是，Sonos 特別主張，1995 年專利期限變更使得專利申請懈怠變得沒有意義。“Sonos 花費了很多筆墨來試圖證明對專利申請懈怠的積極辯護已經消亡。然而並非如此。確立專利申請懈怠抗辯時，最高法院不太關心專利期限持續時間的細微差別，而是更關心是否操縱專利壟斷，以犧牲公眾利益為代價牟利。這正是本法院在此案中所關心的重點。”總之，該法院強調，專利申請懈怠抗辯主要涉及防止以犧牲公共利益為代價來操縱專利壟斷以謀取利潤。

*Sonos* 一案對整個專利制度意義重大，其提出了關於創新與競爭之間平衡的問題，並鼓勵專利持有人迅速、合理地採取行動。該案凸顯了在智慧財產權事務中保護公共利益並確保專利持有人只能公平地利用這一制度的重要性。雖然該法院強調防止無根據的壟斷和保護專利制度的完整性，但該裁決質疑專利申請審查延誤的持續時間，並挑戰專利申請懈怠的概念。該裁決對提交一系列延續申請的做法和專利申請審查中“不合理延誤”的定義帶來的潛在影響可能會重塑專利申請人在此專利制度中的運作方式。該案還提醒我們，專利法並非一成不變，而是必須進行調整，以確保其在不斷變化的技術環境中持續服務於公眾利益。儘管目前尚不清楚這一裁決會產生多麼深遠的影響，但對於正在進行的有關在專利法中運用專利申請懈怠原則的討論，這是向前邁出的重要一步。最後，當然，在幾乎確定向美國聯邦巡迴上訴法院提出的上訴中，地區法院的判決是會得到維持還是推翻仍有待觀察。