

## 专利说明书中发明范围的放弃声明可能会破坏优先权链

作者：Payal Majumdar，博士，专利工程师

Peter C. Schechter，合伙人

在 *Akeva, LLC, v. Nike, Inc.* 中，美国联邦巡回上诉法院裁定，在专利说明书中排除特定实施例的权利要求范围放弃声明，会阻止后面延续专利中的权利要求对已排除实施例的主张，从而打破了优先权链。该法院还裁定，说明书中的权利要求范围放弃声明，其后不能在不引入被禁止的新主题的情况下撤回。

在 *Akeva, LLC, v. Nike, Inc.*<sup>1</sup> 中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）裁定，在专利说明书中排除特定实施例的权利要求范围放弃声明，会阻止后面延续专利中的权利要求对已排除实施例的主张，从而打破了优先权链。该法院还裁定，说明书中的权利要求范围放弃声明，其后不能在不引入被禁止的新主题的情况下撤回。因此，本案有关非侵权和专利无效的简易判决结果都得到确认。

*Akeva* 拥有一系列描述了运动鞋的后底和中底改进的鞋类专利（涉案专利）。涉案的五项专利中有四项主张第五项专利（‘126 专利）的优先权，这四项专利被称为“延续专利”。

*Asics* 提起确认之诉来确认其产品未侵犯涉案专利。作为回应，*Akeva* 以专利侵权的名义提起反诉。*Akeva* 还在诉讼中增加了 *Nike, Inc.*、*adidas America, Inc.*、*New Balance Athletic Shoe, Inc.* 和 *Puma North America, Inc.*，指控其侵犯涉案专利中的特定权利要求。地区法院批准了 *Nike* 有关延续专利因其无权要求‘126 专利的优先权而无效的简易判决。在上诉中，CAFC 裁定，地区法院判定延续专利没有资格要求‘126 专利的优先权是正确的。

‘126 专利的说明书描述了具有常规固定后底的鞋子的后底磨损问题，指出“后跟的磨损通常比运动鞋的其余部分快得多，导致即使鞋子的大部分仍处于令人满意的状态，仍然需要更换整只鞋子。”因此，‘126 专利公开了一种解决传统固定后底这一问题的方案，即通过使用可更换的可拆卸后底或可旋转后底来代替传统的固定后底。

---

<sup>1</sup> 817 Fed. Appx. 1005 (Fed. Cir. 2020).

Nike 所有被指控的鞋子都包括传统的固定后底，Nike 声称，‘126 专利的权利要求 25 中的“定置后底（rear sole secured）”一词不能包括具有传统固定后底的鞋子，因为在优先权链中的一项中间专利（未在涉案专利之列）的说明书中明确放弃该权利要求范围。更具体而言，所有延续专利的优先权链包括未在指控之列的‘300 专利，其为‘126 专利的部分延续。在之前的诉讼中，CAFC 裁定‘300 专利的说明书放弃了传统的固定后底，因此阻止了‘300 专利的权利要求涵盖具有传统固定后底的鞋子。

Akeva 随后在之后获得授权的延续专利申请的说明书中删除了放弃声明。初审法院认定，Akeva 对延续专利说明书的修订通过扩大披露范围引入了新主题，因此，延续专利无法通过‘300 专利回到‘126 专利来主张优先权。因此，地区法院裁定，根据 35 U.S.C. 第 102 条的“销售阻却”，延续专利无效。

Akeva 进行上诉，CAFC 确认原判。考虑到在‘126 专利和‘300 专利中发现的传统固定后底鞋遭受后底磨损的缺点、其示为可移动和/或可旋转的后底的发明特征，及其有关这种后底的一致且冗长的披露，CAFC 认同地区法院将“定置后底”解释为“选择性或永久性紧固、但不是永久性地固定在一个位置的后底”，排除了传统的固定后底。该法院注意到，说明书中的一些陈述明显表明，传统的固定后底不在该发明范围内。因此，在审查了说明书之后，CAFC 同意地区法院的意见，即‘126 专利和‘300 专利都放弃了具有传统固定后底的鞋子。

然后，CAFC 审查了地区法院有关“延续专利”不能主张‘126 专利的优先权的裁决。该法院认为，为了有资格获得‘126 专利的优先权日，

“必须为延续专利权利要求通过申请链追溯到‘126 专利提供足够的书面说明支持，此处申请链包括‘300 专利。‘300 专利中的放弃声明从专利保护范围特别排除了插入常规固定后底和中底的运动鞋，从而破坏了关于该实施例披露的任何连续性。因此，延续专利无法通过‘300 专利对具有传统固定后底的鞋的权利要求主张较早的优先权日。”

CAFC 解释说，Akeva 的优先权论证的“根本问题”是‘300 专利放弃了且未能描述具有常规固定后底的鞋子。由于优先权链中断，延续专利中涉诉的权利要求不能就具有传统固定后底的鞋子向‘126 专利主张优先权。

Akeva 辩称，先前的放弃声明已在延续专利中撤回，因此可以使延续专利向‘126 专

利主张优先权。CAFC 不予认同并裁定，在不引入新主题的情况下，是无法撤回说明书中关于特定实施例的放弃声明。该法院解释说，撤回说明书的放弃声明将在延续专利中引入一种全新的实施例，该实施例正是最初从‘300 专利的披露中所排除的。这样的实施例将是“传统意义上的新主题”，并且不在先前专利公开的发明范围内。因此，CAFC 与地区法院达成共识，即‘300 专利切断了针对延续专利权利要求的优先权链。因此，CAFC 裁定，延续专利的涉诉权利要求已被预见。

从这起案件中可以吸取一些教训。首先，必须谨慎地撰写专利申请说明书，通过包括或描述发明的任何及所有技术备选方案/实施例来为发明寻求更宽的保护范围。第二，在优先权链中的任何申请声明放弃发明范围，将阻止该优先权链中的后续申请在不同时间破坏优先权链的情况下重新获得已放弃的权利要求范围。第三，该判决突显了专利权人因为撰写的说明书较狭窄而试图在审查期间改变策略或纠正错误时所面临的一些限制。