

專利說明書中發明範圍的放棄聲明可能會破壞優先權鏈

作者：Payal Majumdar，博士，專利工程師

Peter C. Schechter，合伙人

在 *Akeva, LLC, v. Nike, Inc.* 中，美國聯邦巡迴上訴法院裁定，在專利說明書中排除特定實施例的權利要求範圍放棄聲明，會阻止後面延續專利中的權利要求對已排除實施例的主張，從而打破了優先權鏈。該法院還裁定，說明書中的權利要求範圍放棄聲明，其後不能在不引入被禁止的新主題的情況下撤回。

在 *Akeva, LLC, v. Nike, Inc.*¹ 中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）裁定，在專利說明書中排除特定實施例的權利要求範圍放棄聲明，會阻止後面延續專利中的權利要求對已排除實施例的主張，從而打破了優先權鏈。該法院還裁定，說明書中的權利要求範圍放棄聲明，其後不能在不引入被禁止的新主題的情況下撤回。因此，有關本案非侵權和專利無效的簡易判決結果都得到確認。

Akeva 擁有一系列描述了運動鞋的後底和中底改進的鞋類專利（涉案專利）。涉案的五項專利中有四項主張第五項專利（‘126 專利）的優先權，這四項專利被稱為“延續專利”。

Asics 提起確認之訴來確認其產品未侵犯涉案專利。作為回應，*Akeva* 以專利侵權的名義提起反訴。*Akeva* 還在訴訟中增加了 *Nike, Inc.*、*adidas America, Inc.*、*New Balance Athletic Shoe, Inc.* 和 *Puma North America, Inc.*，指控其侵犯涉案專利中的特定權利要求。地區法院批准了 *Nike* 有關延續專利因其無權要求‘126 專利的優先權而無效的簡易判決。在上訴中，CAFC 裁定，地區法院判定延續專利沒有資格要求‘126 專利的優先權是正確的。

‘126 專利的說明書描述了具有常規固定後底的鞋子的後底磨損問題，指出“後跟的磨損通常比運動鞋的其餘部分快得多，導致即使鞋子的大部分仍處於令人滿意的狀態，仍然需要更換整隻鞋子。”因此，‘126 專利公開了一種解決傳統固定後底這一問題的方案，即通過使用可更換的可拆卸後底或可旋轉後底來代替傳統的固定後底。

¹ 817 Fed. Appx. 1005 (Fed. Cir. 2020).

Nike 所有被指控的鞋子都包括傳統的固定後底，Nike 聲稱，‘126 專利的權利要求 25 中的“定置後底（rear sole secured）”一詞不能包括具有傳統固定後底的鞋子，因為在優先權鏈中的一項中間專利（未在涉案專利之列）的說明書中明確放棄該權利要求範圍。更具體而言，所有延續專利的優先權鏈包括未在指控之列的‘300 專利，其為‘126 專利的部分延續。在之前的訴訟中，CAFC 裁定‘300 專利的說明書放棄了傳統的固定後底，因此阻止了‘300 專利的權利要求涵蓋具有傳統固定後底的鞋子。

Akeva 隨後在之後獲得授權的延續專利申請的說明書中刪除了放棄聲明。初審法院認定，Akeva 對延續專利說明書的修訂通過擴大披露範圍引入了新主題，因此，延續專利無法通過‘300 專利回到‘126 專利來主張優先權。因此，地區法院裁定，根據 35 U.S.C. 第 102 條的“銷售阻卻”，延續專利無效。

Akeva 進行上訴，CAFC 確認原判。考慮到在‘126 專利和‘300 專利中發現的傳統固定後底鞋遭受後底磨損的缺點、其示為可移動和/或可旋轉的後底的發明特徵，及其有關這種後底的一致且冗長的披露，CAFC 認同地區法院將“定置後底”解釋為“選擇性或永久性緊固、但不是永久性地固定在一個位置的後底”，排除了傳統的固定後底。該法院注意到，說明書中的一些陳述明顯表明，傳統的固定後底不在該發明範圍內。因此，在審查了說明書之後，CAFC 同意地區法院的意見，即‘126 專利和‘300 專利都放棄了具有傳統固定後底的鞋子。

然後，CAFC 審查了地區法院有關“延續專利”不能主張‘126 專利的優先權的裁決。該法院認為，為了有資格獲得‘126 專利的優先權日，

“必須為延續專利權利要求通過申請鏈追溯到‘126 專利提供足夠的書面說明支持，此處申請鏈包括‘300 專利。‘300 專利中的放棄聲明從專利保護範圍特別排除了插入常規固定後底和中底的運動鞋，從而破壞了關於該實施例披露的任何連續性。因此，延續專利無法通過‘300 專利對具有傳統固定後底的鞋的權利要求主張較早的優先權日。”

CAFC 解釋說，Akeva 的優先權論證的“根本問題”是‘300 專利放棄了且未能描述具有常規固定後底的鞋子。由於優先權鏈中斷，延續專利中涉訴的權利要求不能就具有傳統固定後底的鞋子向‘126 專利主張優先權。

Akeva 辯稱，先前的放棄聲明已在延續專利中撤回，因此可以使延續專利向‘126 專

利主張優先權。CAFC 不予認同並裁定，在不引入新主題的情況下，是無法撤回說明書中關於特定實施例的放棄聲明。該法院解釋說，撤回說明書的放棄聲明將在延續專利中引入一種全新的實施例，該實施例正是最初從‘300 專利的披露中所排除的。這樣的實施例將是“傳統意義上的新主題”，並且不在先前專利公開的發明範圍內。因此，CAFC 與地區法院達成共識，即‘300 專利切斷了針對延續專利權利要求的優先權鏈。因此，CAFC 裁定，延續專利的涉訴權利要求已被預見。

從這起案件中可以吸取一些教訓。首先，必須謹慎地撰寫專利申請說明書，通過包括或描述發明的任何及所有技術備選方案/實施例來為發明尋求更寬的保護範圍。第二，在優先權鏈中的任何申請聲明放棄發明範圍，將阻止該優先權鏈中的後續申請在不同時破壞優先權鏈的情況下重新獲得已放棄的權利要求範圍。第三，該判決突顯了專利權人因為撰寫的說明書較狹窄而試圖在審查期間改變策略或糾正錯誤時所面臨的一些限制。