

美國最高法院 2020 年更新——尚未判決的有哪些？

作者：Peter C. Schechter（合伙人）

2020 年到目前為止，美國最高法院已判定，不能起訴各州政府侵犯版權¹、PTAB 有關時限問題的 IPR 立案決定不可上訴²、佐治亞州法典的發布版本及其注釋不能受到版權保護³，以及證明“故意”侵權並非商標所有者為取得侵權人獲益返還作為救濟的法定先決條件⁴。在一個對民事訴訟普遍具有更廣泛意義的商標案件中，最高法院還判定不存在“抗辯排除”原則⁵。然而，最高法院尚未完成對知識產權案件的判決。目前尚有哪些案件有待判決？

Google v. Oracle 案

Oracle 起訴 Google 侵犯版權，理由是 Google 使用了可實現 Java 源代碼與 Java 開發人員編寫的應用程序之間的互操作性的 10000 多段軟件代碼。Google 對其使用這些代碼做出辯護，稱該接口代碼過於偏功能性，因而不能獲得版權保護，並且即使該接口代碼是受保護的，Google 將該軟件代碼納入其 Android 操作系統也可作為“合理使用”而免責。最高法院從未發布過有關軟件獲得版權保護資格的判決，並且幾十年來也未就合理使用原則的範圍做出判決。口頭辯論已推遲至 2020 年 10 月。

United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V. 案

BOOKING.COM 商標的注冊申請首先被商標審查員駁回，繼而被美國專利商標局（USPTO）的商標審判和上訴委員會（TTAB）駁回。2016 年，Booking.com 對 TTAB 的決定向美國弗吉尼亞東區法院提起了上訴。該地區法院推翻了 TTAB 駁回注冊的決定。在向美國第四巡迴上訴法院提起上訴後，地區法院的判決得到確認。隨後，USPTO 向美

¹ 參見我們有關 [Allen v. Cooper](#) 判決的文章。

² 參見我們有關 [Thryv v. Click-To-Call](#) 判決的文章。

³ 參見我們有關 [Georgia v. Public.Resource.Org, Inc.](#) 判決的文章。

⁴ 參見我們本期新聞稿中有關 [Romag Fasteners v. Fossil](#) 判決的文章。

⁵ 在 *Lucky Brand Dungarees, Inc. v. Marcel Fashions Group, Inc.*, ___ S.Ct. ___, 2020 WL 2477020 (2020)案中，最高法院認為，由於與當事人之間的較早訴訟相比，當前審理的商標訴訟挑戰了不同的行為並提出了不同的主張，因此 Marcel Fashions 不能阻止 Lucky Brand 提出新的抗辯，包括 Lucky Brand 在早前訴訟中未能據理力爭的抗辯。

國最高法院提起上訴。所提出的問題是，在《蘭哈姆法》規定通用術語不可被注冊為商標的情況下，將線上業務的通用頂級域名（.com）添加到其他通用術語中是否可以創建可受保護的商標。口頭辯論於 2020 年 5 月 4 日進行。

我們在 2020 年將不會看到最高法院作出哪些判決？在不過分強調“水晶球”的正確操作的情況下，至少出現了一種趨勢。對於那些希望說服最高法院重新審查《專利法》（《美國法典》第 35 編）第 101 條規定的專利主題適格性這一問題的訴訟人，最高法院駁回了由他們提出的許多調卷令請求。到目前為止，最高法院似乎滿足於允許當前的法律狀態繼續存在而不做進一步評論，該法律狀態卻被許多律師、法學家、學者和訴訟人認為是混亂且不可行的。有可能大法官們認為陳述得已經足夠多，並且認為如果國會覺得合適的話，現在應該由國會通過修改《美國法典》第 35 編第 101 條來做任何進一步的改變或改進。儘管已經提出了由關注此事的行業和法律協會支持的兩黨提案，但尚不清楚該行動是否或者何時會產生有益的結果。

我們會繼續監控影響我們客戶的權利和商業實踐的最高法院判決和下級法院判決。