

US 專利實務系列-再發證的重新取回要考量母案審查歷程嗎？

盧建川/專利師

2022-09-29

● 前言

美國專利法提供專利權人可因其專利有錯誤而提出**再發證** (Reissue)，原專利公告二年內，專利權人認為他有權獲得較原專利的範圍大的權利，可提出擴大範圍的再發證¹申請。

依據美國專利法，再發證並非無限制，其限制例如：不能引入新事項 (New Matter)、須與原專利範圍屬於相同概念的發明 (Same General Invention)、限制要求 (Restriction Requirement) 中未選的發明非得提出再發證事由、及原專利申請過程放棄的標的 (Surrendered Subject Matter) 不得**重新取回** (Recapture)。

重新取回是當專利權人提出擴大範圍之再發證時，禁止專利權人將該專利申請過程中已放棄的標的藉由再發證取回。本文藉由 2022/8/10 之美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC, Court of Appeal Federal Circuit) 之先例²說明母案審查歷程是否構成子案專利再發證**重新取回**判斷的基礎。

● 案件背景

專利權人 (McDonald) 對系爭專利 (US 8,572,111) 提出擴大範圍之再發證，專利審判及訴願委員會 (PTAB, Patent Trial and Appeal Board) 決定再發證請求項有不允許的重新取回，故核駁再發證請求項。

¹ 35 U.S.C. 251(a)- **Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. (d) No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.**

² *In Re: McDonald*, Appeal No. 2021-1697 (Fed. Cir. Aug. 10, 2022)

專利權人於 2008 年提出一申請案，該申請案涉及響應檢索條件而顯示主要及次要檢索結果的方法與系統。該申請的原始請求項 1-9 及 11-21 並未記載「處理器執行」該些請求項的檢索動作，美國專利商標局(USPTO)以不符合可專利標的 (35 U.S.C. 101) 為由核駁該些請求項。專利權人申復時，於請求項加上「由處理器執行」該些檢索動作並主張該修正使請求項「與一特定機器結合³」而克服該核駁。其後該申請案公告為 US 8,280,901 專利。在' 901 專利審查期間，專利權人提出一延續案，該延續案最終公告為系爭專利。系爭專利公告本請求項具有該「由處理器執行」特徵⁴。

專利權人於 2015 年申請再發證，以擴大系爭專利範圍。再發證請求項部分內容如下 (中括號[]之間為刪除特徵)：

1. (Amended) A computer-implemented method of displaying search results in a search and display window, the method comprising:
- a) receiving a primary search query from a user;
 - b) determining a primary search result comprising a first plurality of search results [using a processor executing] by executing the primary search query;
 - c) displaying a plurality of primary electronic representations representing at least a subset of [data] search results in the primary search result, the plurality of primary electronic representations being displayed in a primary search results portion of the search and display window, wherein each primary electronic representation represents a single respective corresponding [data item] search result in the primary search result;
 - d) receiving a secondary search query, wherein the secondary search query comprises a user selection of one of the primary electronic representations;
 - e) determining a secondary search result [using the processor executing] comprising a second plurality of search results by executing the secondary search query, wherein at least a portion of the [data] search results in the primary search result is different from the [data] search results in the secondary search result, wherein the secondary search result is determined by at least one of: (i) a visual similarity search on the [data item] search result represented by the selected primary electronic representation, and (ii) a metadata similarity search based on metadata associated with the [data item] search result represented by the selected primary electronic representation; and

³ Tie to a particular machine or apparatus，美國聯邦最高法院在 2010/6/28 的 *Bilski v. Kappos*, 561 US 593 (2010)先例見解：machine-or-transformation 檢驗法是判斷方法請求項是否符合可專利標的之檢驗方法之一。該申請案是在 2010/12/7 做出該修正。

⁴ 例如請求項 1 記載“determining a primary search result **using a processor executing** the primary search query”，此記載在申請時及公告本均相同，無修正。

再發證請求項刪除公告請求項「由處理器執行」之特徵（註：系爭專利申請時之原始請求項有記載該特徵）。USPTO 基於不具進步性核駁請求項 1-7, 10, 12-16, 18-38。

PTAB 確認請求項 35-38 的核駁，並增加二個新的核駁理由：（1）因為該些請求項係基於有瑕疵的再發證聲明，其缺乏可被再發證更正的錯誤，故駁回再發證請求項；及（2）因為該些請求項涉及**不允許的重新取回**專利權人在審查歷程中為克服 101 核駁所放棄的標的，故駁回請求項 1-7, 10, 12-14, 29-38。

● CAFC 判斷

專利權人上訴時主張 PTAB 該二項新核駁的決定是錯誤的。

CAFC 指出美國聯邦最高法院百餘年前即已確立：當專利權人錯誤地請求小於他有權利獲得的專利範圍時，專利權人可以尋求再發證⁵。其後，再發證程序即被立法於 35 U.S.C. 251，其規範：「當專利是基於錯誤且無任何欺騙意圖而被視為全部或部分無法操作或無效時，專利權人可提出再發證⁶」。在 AIA 修法施行前，CAFC 先例已解釋專利權人可透過再發證而被適當更正之錯誤及不可**重新取回**原則的限制。

CAFC 另舉先例進一步闡述**重新取回**係基於衡平原則，並指出再發證法條並非對所有審查歷程的問題都是靈丹妙藥，亦不是給予專利權人第二次機會去讓已獲證的專利重新被審查。在 AIA 修法時，國會刪除「沒有欺騙意圖」之要件，二造未爭執此點。

CAFC 依據先例指出：在 AIA 修法後，判斷**重新取回**的三步分析法：（1）再發證請求項是否是擴大範圍及那個部分是擴大範圍？（2）若為擴大，擴大範圍部分是否涉及**已放棄的標的**？（3）若是，**已放棄標的**是

⁵ a patentee may seek reissue of a patent if she erroneously claimed less than she had a right to claim in the original patent.

⁶ where a patent may be reissued: when it "is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid."

否已默默地出現在再發證請求項中⁷。

反觀本案，CAFC 認為本案相對單純。再發證請求項係將公告請求項中的「**由處理器執行**」特徵刪除，專利權人據以尋求主張相對於公告請求項較為寬廣的請求項。

CAFC 依據先例見解重申：再發證法條的錯誤要件係為疏忽或弄錯。本案專利權人並未弄錯，專利權人刻意放棄或對請求項做修正以獲得專利，此行為無法視為法條所稱的疏忽或弄錯。專利權人在審查過程中加入「**由處理器執行**」限制條件，並說明是為克服 35 U.S.C. 101 核駁而將請求項與一特定機品結合。此舉係加入一有意義的限制條件於請求項，在此情形下，專利權人不能利用再發證取回他刻意放棄的標的。

由於增加「**由處理器執行**」限制條件之修正是發生在系爭專利母案的審查歷程，專利權人主張**重新取回**的判斷限於再發證專利之審查歷程，不及於再發證專利之母案的審查歷程。

CAFC 不同意並舉先例說明法院在判斷**重新取回**及**審查歷史禁反言**時，會檢視整個專利家族的全部審查歷程，因為**重新取回**及**審查歷史禁反言**均在保護公眾基於信賴專利審查歷程的利益。CAFC 亦駁斥以下錯誤觀念：**重新取回**不考慮在母案或先前案件（如先前的延續案）中所做的放棄。換句話說，**重新取回**的判斷不限於再發證案申請時的審查歷程。

接著，專利權人引用先例主張不允許的**重新取回**限於基於引證案的標的放棄。

CAFC 不認同並依先例重申：公眾的對公告專利的信賴利益不僅及於因新穎性、進步性核駁所為之**標的的放棄**，亦及於因「可專利標的」核駁所為之**標的的放棄**。另說明專利權人引用的先例係僅涉及引證案之標

⁷ Under the three-step recapture rule analysis, we consider: (1) whether and in what aspect the reissue claims are broader than the patent claims; (2) if broader, whether those broader aspects of the reissue claim relate to the surrendered subject matter; and (3) if so, whether the surrendered subject matter has crept into the reissue claim.

的放棄，但不表示不允許的重新取回限於此，CAFC 再舉另一先例見解反駁專利權人。

復，專利權人基於審查基準 (MPEP) 主張「**重新取回**」限於再發證案之審查歷程，不及於其母案及非基於引證案的修正。CAFC 首先依 PTAB 口審記錄指出專利權人知悉 MPEP 對法院不具有拘束力。其次說明 MPEP 僅對於法院先例的綜整，該些先例係涉及基於引證案的修正，但並未禁止**重新取回**不能應用於基於其他可專利性原因的修正。

最後，專利權人主張 35 U.S.C. 101 的先例在近 15 年內有巨大的轉變，致「與特定機器結合」的見解在現在而言已非克服 35 U.S.C. 101 核駁所必要。CAFC 認為該些轉變並無法合法證明在再發證的法條下的**重新取回**須對不同核駁基礎所為的修正有不同的處置。更甚者，若據以凍結所有與 101 有關的原則直到 101 見解已一致且穩定的做法將不合邏輯，也無效率。

因此，CAFC 確認 PTAB 關於**重新取回**之決定。

另，由於再發證請求項涉及不允許的**重新取回**，因此，專利權人的再發證聲明書所載的錯誤是無法被再發證所更正之錯誤，CAFC 確認 PTAB 對再發證聲明書的駁回決定。

● 討論與建議

二年內提出的再發證請求項可以擴大公告請求項的範圍，但不得**重新取回**。重新取回的判斷是**逐特徵判斷**。簡單來講，基於可專利性因素而增加於審查階段請求項的某元件，該元件不能於再發證請求項中被刪除。舉例而言，原請求項為 ABC，審查歷程修正為 ABCD。其中，D 是基於可專利性而增加的特徵，D 即視為**放棄的標的**。因此，二年內提出的再發證請求項可以是 ABD、BCD、CD 或 BCDE；但不可以是 ABCE。

依先例，判斷是否**重新取回**時，要考量再發證案的專利家族的完整

審查歷程。因此，除了在一專利內對不同獨立項因修正而增加的特徵屬於**放棄的標的**的外，該專利家族中曾經因可專利性而增加的特徵亦屬**放棄的標的**，該新增特徵（**放棄的標的**）在再發證請求項中均無法被刪除。此一見解對於有龐大專利家族之專利而言，在提出擴大範圍之再發證時，有相當大的影響，不得不注意。而為避免此情形發生，可考慮做法為：收到核准通知時，仔細檢視可能獲得的範圍（如檢視可能產生審查歷史禁反言的特徵），進行分案，以避免上述無法**重新取回**的窘境，也避免競爭對手利用該特徵做迴避設計。尤其是對具有龐大專利家族之專利而言，維持一件審查中案件，似乎是避免陷入此窘境方式之一。

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳藏

編輯委員/楊慶隆、盧建川、林良貞、李春霖

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所