

專利話廊

再發證程序禁止專利權人復奪已放棄之發明

張偉城 副理
通過中國專利代理師資格考試

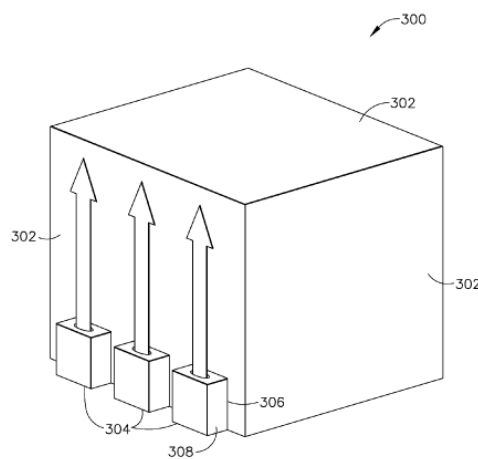


依據美國專利法第 251 條規定，若專利權人認為一件核准專利具有導致專利部分無效或全部無效之錯誤，或是核准的保護範圍過廣或過小，專利權人得以在沒有加入新事項 (new matter) 的前提下，利用再發證程序 (Reissue) 提出再發證申請案，藉此作適當修正，在專利獲准的兩年之內，甚至有機會透過再發證程序擴大原獲准專利的保護範圍。

本文針對 CAFC 於 2019 年 10 月 18 日的判決 In Re: General electronic company，討論再發證程序應注意的實務。

相關專利介紹

通用電子 General electronic company (以下簡稱上訴人) 於 2011 年 8 月 2 日獲准 US 7,990,705 專利 (以下稱原專利案)，該發明利用合成射流 (synthetic jet) 提高對流冷卻效果。原專利案如下圖所示，在組件外殼 (component enclosure) 的至少一側壁 302 上設置有合成射流組件 304 (synthetic jet assembly)，合成射流組件包括有貫穿殼體 308 的射流開口 306 (jet port)，由合成射流組件 304 流出之液體可對組件外殼提供冷卻作用。



原專利案在申請過程中三度面臨核駁，在最後一次答辯時限定該合成射流組件如何結合在該組件外殼，因此獲准專利，以原專利案核准的獨立項 1 為例：

「A component enclosure comprising:

one or more sidewalls defining a volume configured to substantially surround a heat generating component positioned within said volume; and

a **synthetic jet assembly** positioned adjacent and **is formed integrally with a surface of at least one of the sidewalls and external to said volume**, said synthetic jet assembly including at least one synthetic jet ejector comprising a jet port, said jet port aligned at least one of perpendicularly, parallelly, and obliquely with a surface of said at least one sidewall, said synthetic jet assembly is configured to direct a jet of fluid through said port at least one of substantially parallel to said surface, perpendicularly onto said surface, and obliquely toward said surface, such that the jet of fluid flows external to said volume.」

在原專利案核准後，上訴人於 2013 年 8 月 1 日提出再發證申請案。但因為再發證申請案不符合單一性，所以基於該再發證申請案提出了三件分割案 14/593,087、15/070,427、15/070,483 (以下簡稱系爭專利)，這些系爭專利本質上仍是屬於再發證申

請案。

審查員以再發證申請理由不當 (defective reissue declarations) 為由核駁各系爭專利，上訴人不服遂向 PTAB 提出訴願。

PTAB 決定及理由

PTAB 在檢視 USPTO 的核駁理由時，進一步發現上訴人在系爭專利中違反復奪原則 (recapture rule)，意圖透過再發證申請案重新取得原專利案已放棄的保護範圍，因此作出核駁各系爭專利的訴願決定。

PTAB 在決定中指出以下三點：

1. 各系爭專利的申請專利範圍大於原專利案'705 的保護範圍。因為各系爭專利的申請專利範圍甚至可涵蓋「未結合在側壁上的合成射流組件」，而這是原專利案無法及於的範圍。

2. 各系爭專利欲擴大保護的部分，與原專利案所放棄的保護範圍有直接關聯，即「未與側壁結合之合成射流組件」。

3. 原專利案所放棄的保護範圍，潛藏於各系爭專利的申請專利範圍。因為在原專利案專利審查過程限定合成射流組件之結合方式，但在各系爭專利的申請專利範圍並沒有相關記載。

上訴人不服 PTAB 決定，於是再向 CAFC 提出上訴。

CAFC 判決

CAFC 首先說明判斷是否違反「復奪原則」的三步驟：(1)判斷再發證申請案的申請專利範圍是否大於原專利案的保護範圍，以及確認意圖擴大的部分；(2)判斷再發證申請案意圖擴大的部分，是否為原專利案放棄的保護範圍；(3)判斷原專利案放棄的保護範圍，是否潛藏於再發證申請案中。

此外 CAFC 再次說明前述判斷復奪的方法，並不適用於原專利案中「漏未保護的發明 (overlooked aspect)」。

針對第 1 件系爭專利 14/593,087，CAFC 經過上述三步驟認為該系爭專利違反復奪原則。原專利案在答辯時加入該合成射流組件「is formed integrally with a surface of at least one of the sidewalls and external to said volume」以及「the jet of fluid flows external to said volume」等限制條件，但在此系爭專利中缺乏該合成射流組件的設置方式，只有記載「synthetic jet assembly positioned to cool at least one of the sidewalls」，因此認定第 1 件系爭專利意圖擴大原專利案的保護範圍，且恰為原專利案所放棄的保護範圍。

上訴人主張原專利案放棄的內容只是合成射流組件的「定位 (positioning)」方式，而不是一種特定的結合方式；CAFC 不認同上訴人的主張，認為原專利案在審查過程兩次答辯雖加入合成射流組件的「定位」方式，但仍無法准予專利，直到最後一次答辯限定該合成射流組件以特定方式結合於側壁，才說服審查員授予專利；因此可確認原專利案放棄的保護範圍是「未與側壁相結合之合成射流組件」。

針對各系爭專利，上訴人亦主張申請專利範圍記載的申請標的「合成射流組件」屬於「漏未保護的發明」，應不受復奪原則的約束。

CAFC 認為「合成射流組件」已出現在原專利案的申請範圍之內，例如原專利案的請求項 1 針對該合成射流組件記載「synthetic jet assembly including at least one synthetic jet ejector comprising a jet port...said synthetic jet assembly is configured to direct a jet of fluid through said port...」。因此，該合成射流組件無法構成「漏未保護的發明」。

小結

再發證程序雖然賦予專利權人再次修改核准專利的機會，但相對的也有諸多要求及限制條件。專利權人於申請再發證審查時，不僅需指出原核准專利存在有何種錯誤或瑕疵，



還更需進一步說明該錯誤或瑕疵是如何導致專利會部分或全部無法作用或無效，若未能符合要求，USPTO 將認為再發證聲明書所載理由不當而核駁。

專利權人更需注意在審查過程中對申請專利範圍所作的任何修改，日後都有可能被解釋為放棄保護的範圍，特別是為了克服核駁理由而限縮申請專利範圍，將較易於被認定放棄某部分的發明，基於復奪原則的限制下，專利權人亦不得透過再發證程序重新獲得原已放棄的發明。

即使復奪原則的限制不及於「漏未保護的發明」，但是漏未保護的發明是指已揭露於專利說明書中，但原申請專利範圍未曾記載，例如說明書中有部分實施例完全未記載於原申請專利範圍內，才有機會透過再發證程序重新取得保護。

