

達穎專利師事務所 發行 / 第 003-03 期 / 2018.10.23 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

美國再發證案之禁止復奪原則

文·劉沁瑋*

禁止復奪原則是再發證案 (reissue application) 之主要審查項目，用以避免專利權人重新取回原專利審查過程中所拋棄之範圍，具體上應依序判斷「請求項範圍是否擴大」、「請求項是否有任何方面之擴大是與原專利審查中所捨棄的範圍相關」，以及「請求項是否有在其他細節進行實質限縮，從而規避復奪原則」。

關鍵字：美國專利制度、再發證、更正

一、前言

美國再發證制度是用以改正原專利所存在之錯誤，尤其，申請人於審查過程中若是錯誤地界定了過小的範圍，則可藉由申請再發證案來將專利範圍擴大至合理的程度。再發證案除比照一般申請案進行記載要件、新穎性、進步性與重複專利之審查外，還需額外審查是否屬於原專利所揭示之發明、專利範圍是否擴大以及是否符合禁止復奪原則 (recapture rule)¹，是否屬於原專利所揭示之發明之審查、專利範圍是否擴大之審查，以及再發證案之要件、提起之人與法律效果等議題，均已先於本刊前一期「美國再發證制度介紹」一文進行介紹，現再介紹禁止復奪原則。

二、禁止復奪原則之意涵

再發證程序是用以改正原專利中所存在之錯誤，並非針對已審定公告之專利案另外開闢救濟之途徑，因此，於原專利審查的過程中，申請人為尋求專利之順利獲准，如果已有捨棄部分之範圍，則此一被捨棄之部分當然無法透過再發證之途徑重新取回，此即「禁止復奪原

* 達穎專利師事務所 專利師

¹ 「MPEP 1412.02 Recapture of Canceled Subject Matter」一節僅以「recapture rule」一詞來稱呼此制度，該詞原應直譯為「復奪原則」。惟，究竟是「符合復奪原則」才會核准？還是「避開復奪原則」才會核准？為減少這樣的疑惑，導致內容容易被理解，因此本文採用「禁止復奪原則」一詞來敘述。

則」之意涵，細言之，申請人在原專利審查時，有在請求項中額外增加限制要件，達到限縮專利範圍之效果，事後申請再發證案時卻完全刪除該限制要件，即違反此項原則。相反地，倘若申請人所欲擴大之範圍與先前捨棄者完全無涉，或是申請人僅請求取回一部分捨棄之範圍，又或者，該限制要件在再發證案中雖被刪除，但有額外新增相關之限制要件，導致請求項在同一事項上相較於最初申請時仍屬實質限縮，則未違反「禁止復奪法則」，而有機會獲准。

三、禁止復奪原則之具體步驟

美國專利審查指南「MPEP 1412.02 Recapture of Canceled Subject Matter」一節揭示「禁止復奪法則」之審查主張是依照 CAFC 於 *Clement* 案以及 *North American Container* 案中教示之三階段測試法，各階段之判斷準則如下：

1、判斷再發證案之請求項範圍是否擴大 (Was There Broadening) ?

這一階段係判斷再發證案之請求項相較於公告時之範圍是否擴大，判斷之方式與再發證案另一個審查項目「專利範圍是否擴大之審查」內容完全相同，亦即，再發證之請求項只要在任何細節上擴大 (broadened in any respect)，整體就被認為擴大專利範圍。若再發證請求項在每一事項上都未擴大，當然就不會涉及重新取回已捨棄之範圍，自然可符合「禁止復奪原則」，相反地，若再發證請求項有在任一個細節上擴大範圍，則需進行後續之判斷。

2、判斷再發證案之請求項是否有任何方面之擴大是與原專利審查中所捨棄的範圍相關 (Does Any Broadening Aspect of the Reissued Claim Relate to Surrendered Subject Matter) ?

此階段可再細分為以下兩步驟：

2.1 判斷申請人在原專利之審查中是否有在任一方面上捨棄專利範圍

於此步驟中，吾人需審視原專利之審查歷史檔案，找出申請人為克服先前技術之核駁，究竟是捨棄了哪些範圍；需注意的是，該範圍之捨棄未必是以修正請求項之方式，申請人在答辯時若對請求項用語作狹隘之解釋，縱使未實際修正請求項也會被視為捨棄範圍；再者，此部分之判斷僅需審視申請人單方面之行為，至於該範圍之捨棄是否被採納或是是否導致專利核准，則無需考量；此外，申請人在答辯中如果只單純陳述請求項不同於先前技術，例如僅陳述「請求項 1 至 7 並未被引證案所教示」，或是「請求項 1 至 5 所界定技術特徵 A+B+C+D+E 之組合未見於引證案中」，由於未明確指明是何特徵導致整體具備專利要件，因此也不會被認為是捨棄範圍。

如果原專利審查時從未限縮專利範圍，亦即從未捨棄過任何標的，當然不會涉及重新取回已捨棄之範圍，而可符合「禁止復奪原則」，相反地，若原專利審查時已有限縮範圍，則需再進行後續之判斷。

2.2 判斷該擴大範圍之方面有無針對原專利審查中捨棄之標的

當再發證案之請求項相較於原專利在某方面擴大了範圍，而且申請人在原專利之審查過程又有捨棄部分之標的，審查員接下來就需一一檢視所有該擴大範圍之方面，以決定有無任何被刪除而導致範圍擴大的技術特徵是針對原專利審查過程中所捨棄之範圍。

若是原專利於審查過程中因限縮範圍而添加之技術特徵，於再發證案中仍舊存在，顯示申請人並未試圖取回原專利審查時已捨棄之範圍，於此情況下，該再發證案之請求項縱使刪除了其他方面之技術特徵而導致範圍擴大，該再發證案仍舊未涉及復奪；相反的，再發證案請求項在某幾個方面擴大範圍，但若有至少其中一方面之擴大是針對原專利審查中限縮之範圍，則需再進行第三階段之判斷。

3、判斷該再發證案之請求項是否有在其他細節進行實質限縮，從而規避復奪原則(Were the Reissued Claims Materially Narrowed in Other Respects, and Hence Avoid the Recapture Rule) ?

當再發證案請求項中擴大範圍之方面是與原專利審查中所限縮之範圍相關時，才需進行第三階段之判斷，而符合這樣條件的再發證案，大致上有兩種可能：

第一種：原專利審查過程中因捨棄範圍而添加之技術特徵，於再發證案之請求項中完全被刪除；

第二種：原專利審查過程中因捨棄範圍而添加之技術特徵，於再發證案之請求項中並未完全刪除，而是改以比較不限制 (less restrictive) 之方式來界定。

前揭第一種情況顯然是意圖將原先捨棄之範圍全部重新取回，明顯違反「禁止復奪原則」，若是如此，官方會以違反專利法 35 USC 251 為由發出核駁通知；至於第二種情況僅意圖取回「一部分」已經捨棄的範圍，原則是符合「禁止復奪原則」的，然而，如果該比較不限制之用語屬於「先前技術中所熟知的 (well known in the prior art)」，那麼該請求項相較於原專利答辯前根本就沒有實質限縮，因此仍違反該「禁止復奪原則」，此部分可參照以下案例。

四、MPEP 所列舉之案例

MPEP 有列舉以下案例：

案例 1：

原專利申請時：AB

原專利公告時：ABC

再發證案：ABD

在案例 1 中，原專利申請時之請求項只包含 A 及 B 兩項元件，審查過程中申請人將請求項限縮成為 ABC，案件隨即核准，再發證案則是將請求項修改成為包含元件 A、B、D。如以前揭之三階段測試法進行判斷：第一階段顯示，於元件 C 方面，再發證案元件 C 之刪除是擴大專利範圍；第二階段顯示，於元件 C 方面，原專利審查過程中元件 C 之添加是限縮以及捨棄專利範圍，而且再發證案擴大範圍之方面（即 C 方面）與原專利審查過程中所捨棄之範圍（亦為 C 方面）相關，而於第三階段之判斷中，由於元件 C 完全被刪除，顯然已構成重新取回捨棄之範圍，而有違「禁止復奪法則」，縱使再發證案在 D 方面上有添加元件 D 而造成範圍之限縮，仍舊不影響結論。

案例 2：

原專利申請時：ABCD

原專利公告時：ABCDE

再發證案：ABDE

案例 2 之原專利於審查過程中，因增加元件 E 限縮範圍而核准，再發證案則刪除元件 C 以擴大範圍。如以前揭之三階段測試法進行判斷，第一階段顯示再發證案是於 C 方面擴大範圍，第二階段顯示原專利在 E 方面是捨棄以及限縮範圍，而且再發證案擴大範圍之 C 方面與原專利捨棄範圍之 E 方面完全無關，因此於第二階段即可獲得符合「禁止復奪原則」之結論，無需進行第三階段之判斷。於此案例中，如果申請人曾經在原專利審查過程中陳述元件 C 是導致發明優於先前技術之關鍵，那麼於再發證案中刪除元件 C 反而會構成復奪。

案例 3：

原專利申請時：ABCD

原專利公告時：ABCDE

再發證案：ABD(E 狹窄)

在案例 3 中，導致原專利核准之要件 E，於再發證案中不但被保留，反而還進一步限縮成範圍更小之 E 狹窄；以前揭之三階段測試法進行判斷，第一階段顯示元件 C 之刪除是在 C 方面擴大範圍，第二階段顯示元件 E 之添加則是捨棄專利範圍，惟該擴大範圍之 C 方面與

該捨棄範圍之 E 方面完全無關，因此於第二階段即可獲得符合「禁止復奪原則」之結論，於此案例中，技術特徵 E 於再發證案中不但被保留，而且還修改成範圍更小之 E 狹窄，自然更不會涉及復奪。

案例 4：

原專利申請時：AB

原專利公告時：ABC

再發證案：ACZ

原專利因添加元件 C 而獲准，再發證案則是添加元件 Z 以及刪除元件 B；如以三階段測試法來判斷，在第一階段中，再發證案在 B 方面是擴大範圍，在第二階段中，原專利公告前是在 C 方面限縮範圍，但是再發證案是在 B 方面擴大範圍，與原專利審查過程中所捨棄範圍之 C 方面完全無關，因此不會導致復奪；需特別說明的是，申請人在原專利審查過程中，如果有陳述元件 B 與 C 之搭配可產生無法預期之功效增進(synergistic unexpected result)，亦即陳述原專利據以核准之技術特徵實際上為元件 B 與 C 之組合，如此一來，再發證案之刪除元件 B 就會構成復奪。

案例 5：

原專利申請時：AB

原專利公告時：ABC

再發證案：AB(C 寬廣)

原專利所添加之元件 C，於再發證案中並未完全刪除，而是以改以範圍較寬廣之用語 C 寬廣來界定，第二階段之判斷獲得「再發證案擴大範圍之 C 方面是與原專利審查過程中所捨棄之範圍相關」之結論，而第三階段顯示原專利因捨棄專利範圍而添加之元件 C，於再發證案之請求項中並未完全刪除，而是改以比較不限制之方式來界定，換言之，再發證案僅試圖取回部分已捨棄之範圍，因此應符合「禁止復奪原則」；針對此案之事項 C，該再發證案之請求項相較於原專利公告時雖然是擴大的，但是相較於最初申請時(即，答辯限縮前)之請求項仍屬實質限縮，亦即，再發證案之範圍大小正好界於原專利限縮前與限縮後之間，如此並不會構成復奪。換言之，於前揭第三階段之判斷中，吾人也可將再發證案之請求項與原專利最初申請時之請求項(亦即，限縮前之請求項)進行比較，在同一方面，如再發證案之請求項大小與原專利最初申請時相同甚至更大，即涉及復奪，而若再發證案之請求項較原專利最初申請時來得小，即符合「禁止復奪原則」。

案例 6：Mastafazadeh 案²

Mastafazadeh 案是有關用一種於晶片封裝之導線架結構，如下頁圖 1 所示，其包含一晶片座(121)與多個長形之導腳(122)，晶片座(121)是用以承載晶片(110)，導腳(122)是位於該晶片座(121)之周圍，且與該晶片座(121)電性隔離，該導腳(122)一端形成一圓形部(126)之黏著墊，以便經由金線(114)連接晶片座(121)表面之接合點(111)，該導腳(122)之另一端則用以與外部電路連接。此案之爭議即是在該長形之導腳(122)，此方面在原專利申請時、公告時以及再發證案之請求項內容分別如下：

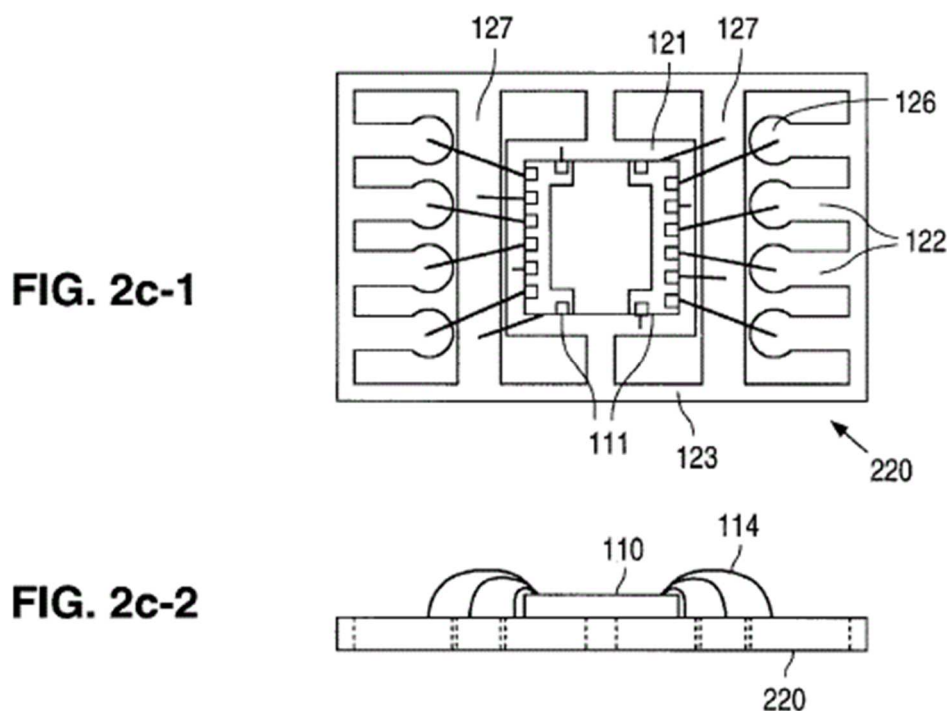


圖 1、Mastafazadeh 案晶片封裝之導線架結構

原專利申請時：複數個長形之導腳，是與該晶片座電性隔離 (a plurality of elongated leads, which are electrically isolated from said attach platform) ;

原專利公告時：複數個長形之導腳，是與該晶片座電性隔離，且每一導腳均包含有一圓形部以作為黏著墊 (a plurality of elongated leads, which are electrically isolated from said attach platform, each of said elongated leads including a circular portion formed as an attachment pad) ;

再發證案：複數個接腳，在空間上與晶片座分離.....，其中，每一接腳都包含有一個部

² *In re Mostafazadeh*, 643 F.3d 1353, 98 USPQ2d 1639 (Fed. Cir. 2011)

分以作為黏著墊 (a plurality of contacts that are spaced apart from the die attach platform, wherein each of the contacts includes a portion that forms an attachment pad)。

在原專利最初申請時，申請人在導腳 (lead) 方面僅界定它與黏著墊分離，而為克服進步性之核駁，才將專利範圍限縮至包含圓形部 (including a circular portion) 以及作為黏著墊 (formed as an attachment pad) 之技術特徵，案件隨即獲准；再發證案之請求項雖保留接腳是「作為黏著墊」，但刪除「圓形部」，除此之外，再發證案還新增了「晶片座之底面與導腳之底面是在同一平面上」以及「保護殼未覆蓋晶片座與導腳之底面」等與黏著墊無關之技術特徵；此案被美國專利商標局認定為涉及復奪，故以違反 35 USC 251 之規定為由予以核駁，申請人不服遂提起訴願，並於訴願駁回後上訴至 CAFC。

於訴訟階段，法院採用前揭之三階段測試法進行審理，再發證案之請求項是在「長形導腳」方面擴大專利範圍，原專利審查過程中也是在「長形導腳」方面捨棄專利範圍，因此再發證案請求項所擴大之方面是與原專利審查中所捨棄的範圍相關，兩造在第一、第二階段之判斷上都做出這樣相同的結論，因此唯一之爭論將會在該第三階段之判斷，專利權人主張原專利限縮範圍時所添加之「包含有一圓形部以作為黏著墊」，於再發證案中仍舊保有「包含有一個部分以作為黏著墊」，並未完全被刪除，因此可符合「禁止復奪原則」，然而，法院認為再發證案只有在請求項有被實質限縮時才能規避復奪，而技術特徵「作為黏著墊」是「先前技術中所熟知的 (well known in the prior art)」³，故此一技術特徵之保留並不屬於實質限縮，加上再發證案中針對晶片座、導腳底面以及保護殼所新增之技術特徵，也未對「長形導腳」造成實質限縮，因此法院認定再發證案構成復奪，維持專利商標局之核駁審定。

³ 判決書原文為：「Retention of the attachment pad limitation is related to the surrendered subject matter, but is not materially narrowing because the use of an attachment pad was well known in the prior art.」，在第三階段之判斷，再發證案之請求項相較於原專利最初申請時需有實質限縮，才會符合「禁止復奪原則」。筆者認為，原專利最初申請時界定「導線架具有複數個導腳」，再發證案之請求項界定「導線架具有複數個接腳」、「接腳作為黏著墊」，形式上雖是限縮，但考量在晶片封裝之領域中，該接腳百分之百必定作為黏著墊來使用，具備「接腳作為黏著墊」要件之請求項，與不具備「接腳作為黏著墊」要件之請求項，在比對專利侵權時並沒有實質上的差異，亦即未實質限縮，因此導致法院認定此案違反「禁止復奪原則」；「先前技術中所熟知的 (well known in the prior art)」一詞，筆者認為不應以進步性之角度來解讀，而應從技術實施之角度，考量有無可能存在某一待鑑定物，由範圍限縮前之侵權轉變為範圍限縮後之不侵權，才是正確解讀判決原意。

案例 7：Youman 案⁴

Youman 是有關一種電視節目表導引系統，可供使用者於多個電視頻道中挑選節目進行播放，該系統包含使用控制手段（即，遙控器）、資料處理手段（即，機上盒）、畫面產生手段（即，電視之控制電路）以及選擇手段，該畫面產生手段可將所有有線電線頻道節目之名稱依照字母順序排列顯示於電視螢幕上，至於該選擇手段即如下頁圖 2 所示，用以供使用者輸入開頭之 n 個字母來進行節目之搜尋，如圖中已輸入字母 A 進行搜尋，而於使用者輸出特定之字母後，該資料處理手段則會將符合該等字母開頭之節目名稱，經由該畫面產生手段顯示於螢幕上。此案之爭議即是在該選擇手段上，此方面在原專利申請時、公告時以及再發證案之請求項內容分別如下：

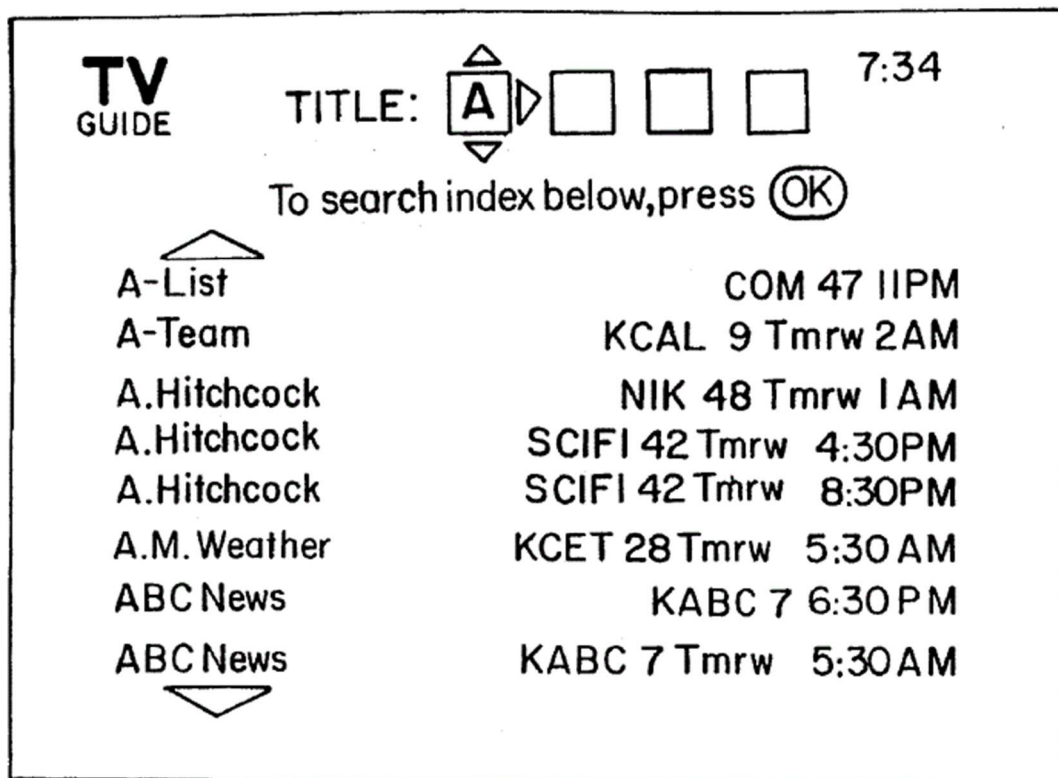


圖 2、Youman 案選擇手段之實施例畫面

原專利申請時：選擇手段，容許使用者藉由選擇節目開頭的 n 個字元，來選擇呈現在電視上的節目名稱，其中 n 是大於或等於 1 (selection means for allowing said user to select a title for display on said television receiver by selecting the first n characters of said title, where n is greater than or equal to one) ;

⁴ *In re Youman*, 679 F.3d 1335,102 USPQ2d 1862 (Fed. Cir. 2012)

原專利公告時：選擇手段，容許使用者藉由選擇節目開頭的 n 個字元，來選擇呈現在電視上的節目名稱，其中 n 是大於 1；.....其中該選擇手段還包含一手段，使每一個該字元都可於複數個字母數字所構成的集合中向前及向後循環變換 (selection means for allowing said user to select a title for display on said television receiver by selecting the first n characters of said title, where n is greater than one;.....said selection means comprising means for causing each of said n characters to cycle forward and backward through a plurality of alphanumeric characters);

再發證案：其中，使用者可利用遙控器選擇開頭的 n 個字元，來搜尋呈現的節目名稱，其中 n 是大於 1，其中，每一個 n 字元都可利用該遙控器，使用非字母數字鍵從第一字元改變至第二字元，從多個呈現的字母數字中進行選擇 (wherein a user may search for a title to be displayed by selecting n characters with the wire-less remote control, where n is greater than one, wherein each of the n characters may be selected with the wireless remote control from a plurality of displayed alphanumeric characters by changing from a first character to a second character using the nonalphanumeric keys.)。

在原專利最初申請時，請求項之選擇手段只界定使用者可輸入開頭之 n 個字元，如上頁圖 2 所示，來搜尋符合的節目清單，該最初申請時之請求項完全未界定該等字元是如何輸入的，隨後為區隔先前技術，申請人於審查過程中額外界定在輸入每一個字元時，使用者是透過使字母數字向前向後循環之方式進行選擇，亦即，使用者可選擇字元欄周圍之上下鍵，使 A-Z 之 26 個字母以及 0-9 之 10 個數字以捲動之方式循環出現，直到出現使用者意欲輸入之字母數字為止，隨後，於再發證案中，「使字母數字向前及向後循環變換」之要件被刪除，申請人額外界定使用者可利用非字母數字鍵 (即，方向鍵) 將意欲輸入字元之位置由第一字元改變到第二字元。如以三階段測試法進行判斷，再發證案將「使字母數字向前向後循環變換」之技術特徵刪除，以及將「循環 (cycle)」一詞換成「改變 (changing)」，自然是擴大專利範圍，再者，在原專利審查過程中，請求項由原先完全未界定「關鍵字之輸入方式」，到添加「使字母數字向前向後循環」技術特徵，顯然是在「關鍵字之輸入方式」方面限縮專利範圍，而該再發證案之範圍擴大也是與此一「關鍵字之輸入方式」方面相關，最後，在第三階段之判斷上，再發證案之請求項已有針對「關鍵字之輸入方式」進行界定，相較於最初申請之完全未界定，再發證案之請求項確實較小，亦即，再發證案請求項之範圍大小是界於原專利最初申請時與公告時之間，應可符合「禁止復奪原則」無誤，惟當時官方見解錯誤，認為只要該再發證案請求項之範圍大於公告時之範圍即構成復奪，申請人不服，經核駁審定以及訴願駁回後，向 CAFC 提起行政訴訟，法院最後引述 *Mastafazadeh* 一案之見解，教示：這樣的修正 (指申請再發證案所作的請求項修正) 並非如訴願委員會所主張的直接意味

著復奪，而是，這樣的請求項必須再被評估，以決定相較於最初申請時之原請求項是否實質限縮，這樣才能判斷該捨棄之標的是否完全地或實質地復奪⁵。

隨後，法院以兩造均未能正確適用三階段測試法為由，發回專利商標局另為適法之處分；最後，美國專利商標局除了以欠缺進步性核駁此案外，還認定再發證案之「使用非字母數字鍵從第一字元改變至第二字元，從多個呈現的字母數字中進行選擇」是「先前技術中所熟知的 (well known in the prior art)」，並不屬於實質限縮，因此同樣構成復奪⁶，專利權人也沒有繼續答辯，全案審查確定。

七、結論

於美國制度中，專利案因限縮範圍而核准，專利權人若事後認為前揭之限縮已達到不合理之程度，可於專利公告後兩年內申請再發證案，以適度擴大專利範圍，惟再發證案係用以修正錯誤，並非救濟之管道，因此並無法將原專利審查中申請人所捨棄之範圍重新取回。惟，其他國家並無相關之制度，申請人縱使在審查過程中不合理地捨棄過多之範圍，該不合理的過多之部分，僅得視為申請人之貢獻，並無補救之途徑，因此申請人利用限縮範圍來爭取案件核准之策略，應更謹慎處理。

⁵ 判決書原文為：「Such modification does not instantly implicate the recapture rule bar, as the Board held; rather, such a broadening modification must be evaluated to determine if it materially narrows relative to the original claim such that surrendered subject matter is not entirely or substantially recaptured.」

⁶ 原專利之公告編號為 US 5,629,733，再發證案之申請案號為 09/313,532，讀者可自行調閱審查歷史檔案進一步閱讀。