

達穎專利師事務所 發行 / 第 003-02 期 / 2018.7.17 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

美國再發證制度介紹

文·劉沁瑋*

再發證制度是美國獨有之專利制度，容許申請人於核准公告後擴大專利範圍，以改正原專利所存在之錯誤，既然可能涉及核准公告後之專利範圍變動，再發證案當然需受到相當大之限制，包含原專利需存在至少一項錯誤以作為再發證之基礎、需屬於原專利所揭示之發明，以及需符合禁止復奪原則等等。

關鍵字：美國專利制度、再發證、更正

一、前言

我國專利法容許申請人於專利核准公告後更正說明書、申請專利範圍及圖式。美國自然也有相關規定，惟較為複雜也較為多樣，舉例而言，針對錯誤地界定了過大或過小之專利範圍，或是漏未主張母案較早申請日之利益，專利權人可申請「再發證 (reissue)」來補救，而針對打字、拼字或是文法上之錯誤則可申請「證書更正 (certificate of correction)」，而刪除特定的請求項則是申請「拋棄 (disclaimer)」，本文將介紹再發證制度。

二、再發證案之要件

再發證制度規定於美國專利法 35 USC 251，其揭示：專利「因為錯誤 (through error)」，「基於說明書或圖式缺陷之理由」或是「基於專利權人相較於所具備的界定專利範圍之權利，界定了過大或過小專利範圍之理由」，導致「專利全部或一部不可執行 (inoperative) 或無效 (invalid)」，官方可在撤銷原專利以及受付相關規費的前提下，針對原專利所揭示之發明配合新修正之申請，針對原專利尚未屆滿之專利權期限，進行再發證¹。

* 達穎專利師事務所 專利師

¹ 35 USC 251(a)之原文為：「(a) IN GENERAL - 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

依美國專利審查指南「MPEP 1402 Grounds for Filing」一節之教示，原專利至少需存在一項錯誤以作為再發證之基礎，原專利若不存在錯誤，根本沒有再發證之必要。至於何謂錯誤、何謂不可執行，該節雖未提供解釋，但有列舉最常見之再發證事由，包含以下四項：

- (A) 請求項範圍太窄或太廣；
- (B) 說明書不明確；
- (C) 申請人並未或不正確地主張國際優先權；
- (D) 申請人並未或不正確地引用較早申請案 (make reference to prior copending applications)。

至於拼字錯誤、文法錯誤、印刷錯誤、排版錯誤、筆誤等「誤記之訂正」，雖可被歸類為錯誤，但由於不會導致專利全部或一部不可執行或無效，因此無法單獨申請再發證²，但可透過申請證書更正來補救³。此外，對於選擇要求或限制要求中未被選擇之發明，逾時未申請分割案，也不是申請再發證的適法事由，因為專利權人在原專利中 (即，針對選擇或限制要求中所選擇的而最後核准的發明) 並沒有「因為錯誤而界定了過大或過小之範圍」。

三、再發證案之申請人以及簽署宣誓書之人

依照美國專利法施行細則 37 CFR 1.172，再發證案需由原專利之專利權人提出申請，若有經過讓與，則是由申請再發證當時之專利權人提出申請，且原則上均由發明人簽署宣誓書，但以下兩種情況則例外地無需發明人簽署，由受讓人簽署即可⁴：

- (A) 再發證申請案並未擴大專利範圍；

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. No new matter shall be introduced into the application for reissue.」

² 然而，專利如果具備其他適法之錯誤，則可針對該適法之錯誤申請再發證時，並於再發證程序中順道更正這些拼字錯誤、文法錯誤、印刷錯誤、排版錯誤或筆誤。

³ 證書更正規定於美國專利 35 USC 254~256、「MPEP 1480 Certificates of Correction - Office Mistake」及「MPEP 1481 Certificates of Correction - Applicant's Office Mistake」等節，無論該錯誤是基於可歸責於官方之事由或是不可歸責於官方之事由均得申請，此外，專利權人與發明人之登載錯誤也可透過此一證書更正程序來改正。儘管名為證書更正，官方其實並不會重新印製證書或專利說明書，而是以類似勘誤表之形式將錯誤及其更正公佈於專利公報上。

⁴ 見美國專利法施行細則 37 CFR 1.175(c)以及「MPEP 1410.01 Reissue applicant and Inventor's Oath or Declaration」一節。

(B) 原專利於最初申請時即循施行細則 37 CFR 1.46 之管道，由具備完整權益之受讓人 (assignee of entire interest)⁵提出申請。

四、再發證案之審查

再發證申請案會以相同於非再發證、非臨時案之方式進行審查，且需符合一般申請案之所有規定⁶，故而一般申請案所面臨之審查項目，包括記載要件、新穎性、進步性或是重複專利等，於再發證案中都會再審視，無論請求項有否修改，也無論原專利審查中有否發出過相同的核駁，只要審查員認為適當，任何理由之審查意見都有可能發出⁷。是以，針對再發證案所提出的全新的請求項，官方自然也能發出選擇要求 (Election of Species) 或是限制要求 (Requirement for Restriction)，對此，申請人也能對應地提出分割案；隨著審查程序之進行，申請人同樣能提出延續案或是繼續審查請求，不服審查決定也能提訴願進行救濟。

此外，再發證申請案會優先於其他申請案進行審查⁸；而與一般申請案不同的是，再發證案會額外進行「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」之審查。

1、是否屬於原專利所揭示之發明

美國專利法 35 USC 251 規定再發證係需「針對原專利所揭示之發明(for the invention disclosed in the original patent)」，因此，如再發證案之請求項超出原說明書或圖式所揭示之範圍，自然違反是項規定。

另依「MPEP 1412.01 Reissue Claims Must be for same General Invention」一節之

⁵ 細言之，美國發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act，即 AIA) 施行前，專利申請案名義上是由發明人提出申請，因此發明人即申請人；美國發明法案施行之後，美國與世界接軌，除可由發明人提出申請外，專利申請案亦可由受讓人、具有讓與義務之發明人所應讓與之人 (the person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention)，或是其他具有足夠權益之人 (the person who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter) 提出，此三者即為 37 CFR 1.175(c)所言之「具備完整權益之受讓人」。簡言之，一專利如最初即由受讓人提出申請，即符合此項不需由發明人親自簽署之例外事由，申請再發證案即無需由原發明人簽署宣誓書。

⁶ 見 37 CFR 1.176(a)前段，原文為：「A reissue application will be examined in the same manner as a non-reissue, non-provisional application, and will be subject to all the requirements of the rules related to non-reissue applications.」

⁷ 見「MPEP 1445 Reissue Application Examine in Same Manner as Original Application」一節。

⁸ 見 37 CFR 1.176(a)後段，原文為：「Applications for reissue will be acted on by the examiner in advance of other applications.」

教示，再發證案之請求項是否屬於原專利所揭示之發明，應「以原專利所顯示之客觀意圖為限，進行實質之事實調查 (an essentially factual inquiry confined to the objective intent manifested by the original patent)」，具體而言應符合以下兩項要件：

(A) 再發證案之請求項已揭示於原專利之說明書中，並符合可據以實現(enabled by the original patent specification) 要件；以及

(B) 原專利之說明書未顯示任何刻意不主張再發證案請求項標的之意圖。

針對前揭之(A)要件，申請人只要有在原說明書中揭示該再發證請求項之標的，即可證明其意欲請求保護之意圖；而針對前揭之(B)要件，MPEP 則舉一案例說明：原說明書揭示化合物 X 缺乏快速乾燥之特性，因此並不適合於鑄造製程中添加使用，故申請人只將化合物 Y 寫入請求項中，隨後，在原專利公告後，化合物 X 被發現其實具備其他新穎優點，因此仍然適合於鑄造製程中添加使用，是以申請人擬針對該化合物 X 申請再發證。於此情況下，由於原說明書已經陳述了刻意不主張化合物 X 之具體意圖，因此該再發證案並不會被核准。

易言之，原專利如僅單純未將某一標的寫入請求項中，亦即，缺乏任何反向的具體陳述，如此則不會透露出「刻意不主張之意圖」，申請人即有機會透過再發證程序將該標的也納入專利保護。

2、專利範圍是否擴大

美國專利法 35 USC 251(d)規定，除非是在原專利授予後兩年內提出，否則擴大專利範圍的再發證案並不會被核准⁹；再者，施行細則 37 CFR 1.175(c)規定，再發證案若未請求擴大專利範圍，即無需由全體發明人簽署聲明書。由於會影響提出之期限以及應簽署聲明書之人，因此再發證案需審查其專利範圍是否擴大。

施行細則 37 CFR 1.175(b)後段規定，再發證案之請求項¹⁰只要在任何觀點上擴大

⁹ 35 USC 251(d)之原文為：「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.」，美國之所以針對擴大權利範圍之再發證案訂定提出之期限，可追溯至最高法院百年前「Miller v. Bridgeport Brass Co., 104 U.S. 350 (1881)」及「Mahn v. Harwood, 112 U.S. 354 (1884).」兩件判決，此二判決之再發證案分別是在原專利授予後之 16 年後以及 4 年後提出，因此法院認為專利權人修正錯誤之權利已因不合理的延遲而喪失 (the right to have it corrected was abandoned and lost by unreasonable delay)，後來美國才修法增訂擴大專利範圍之再發證案需於 2 年內提出之規定；前揭兩件判決同時也是貢獻原則 (dedication rule) 之經典案例。

¹⁰ 嚴格來說，是單就最大範圍之獨立項而言；如果附屬項擴大，但範圍仍舊較原專利的獨立項來得小，整體範圍仍視為未擴大；同理，原專利有大小兩項獨立項，較小獨立項之擴大若仍舊比較較大之獨立項來得小，

(broadened in any respect)，整體就會被視為擴大專利範圍，「MPEP 1412.03 Broadening Reissue Claims」一節則進一步解釋：再發證案之請求項如果涵蓋了原專利所無法涵蓋到的範圍，就是擴大申請專利範圍；舉例而言，原專利請求項之技術特徵為 ABC，而再發證案請求項之技術特徵則修改成 ABZ，亦即，技術特徵 Z 之添加是屬於限縮，但技術特徵 C 之刪除則為擴大，如此一來，再發證案之請求項已可涵蓋原專利所無法涵蓋之物 ABZ，故整體範圍將被認定為擴大，因此這樣的再發證案就必須符合 35 USC 251(d) 應於公告後二年內提出之規定，以及需符合 37 CFR 1.175(c) 之簽署規定。

再者，原專利之請求項與再發證案之請求項若分別為「次組合請求項 (subcombination claims)」及「組合請求項 (combination claims)」之關係，例如，原專利請求項只界定一種自行車煞車系統，而再發證案增加以整台自行車為標的之請求項，如該再發證案新增之請求項具備原專利請求項全部之技術特徵，例如以自行車為申請標的之請求項，完整具備原專利煞車系統中全部之技術特徵，於此情況下，由於不存在任何由不侵權轉變成為侵權之物，因此這樣的再發證案請求項並不會被認為擴大專利範圍。

此外，增加新的範疇，例如原專利只具備物請求項，而再發證案新增方法請求項，又或者，原專利請求項只界定了製造方法，而再發證案又額外界定了產物，大體上都會被認定為擴大範圍，然而，若是採用引用記載形式，將原專利請求項全部之技術特徵添加至再發證案請求項，則可免於被認定為擴大，舉例而言，原專利是界定一種產物 A，而再發證案新增之方法請求項具備「使用產物 A」之步驟，即不涉及擴大專利範圍。

此外，再發證案新增或修改後之請求項，範圍需較原專利之每一個請求項都大，才會被認為是擴大專利範圍；舉例而言，原專利之請求項 1 為獨立項，而請求項 2 為依附於請求項 1 之附屬項，再發證案僅試圖擴大請求項 2 之範圍，至於請求項 1 之內容以及請求項 1、2 間的依附關係均未變動，由於再發證案請求項 2 之範圍只有比原專利請求項 2 來得大，相較於原專利請求項 1 仍舊較小，亦即，該再發證案請求項 2 只有比原專利一部分之請求項來得大而已，於此情況下，此一再發證案整體範圍仍被視為未擴大，而無需受前揭期限及簽署規定之限制。

3、是否符合「禁止復奪原則 (recapture rule)」

此項審查需採用 CAFC 於 *Clement* 案以及 *North American Container* 案所教示之三階段測試法，本刊將獨立於下一期介紹細節及案例。

整體範圍仍視為未擴大。

五、再發證之法律效果

再發證案通過審查後，官方會以類似於原申請案之形式，將案件內容刊載於專利公報上，公告編號之格式為 USRE 後接 5 碼數字，再接上字母 E 作為類別碼 (kind code)，例如 USRE12345E；此外，由於再發證案係以原專利之拋棄為前提，因此於再發證案公告時，原專利即失效¹¹，該再發證案之請求項具有溯自原專利公告日生效之效力¹²，針對再發證案中與原專利相同之請求項，於再發證案公告前後之效力係相互接續自不待言，而針對再發證案中不同於原專利之請求項，則是溯自原專利公告之日有效，然而，如專利權人以外之人於再發證案公告前即有實施專利權之行為，或已完成必須之準備，且該實施或準備持續至再發證案公告之日為止，該專利權人以外之人則可主張中用權 (intervening rights)¹³。

於再發證案核准後重新公告之專利公報中，如下圖 1 所示，新增之部分是以斜體字來表示，而刪除之部分是以中括號來表示，如圓圈標示處。

¹¹ 規定於美國專利法 35 USC 252：「The surrender of the original patent shall take effect upon the issue of the reissue patent」。

¹² 同樣規定於美國專利法 35 USC 252：「every reissued patent shall have the same effect and operation in law, on the trial of actions for causes thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form,」

¹³ 同樣規定於美國專利法 35 USC 252。中用權之概念，即如我國現行專利法第 59 條第 1 項第 7 款所規定之「在回復專利權之公告前以善意實施或已完成必須之準備者」為專利權所不及之情事，專利權原本已因逾期未補繳年費而消滅，隨後專利權人主張非因故意同時補繳三倍年費申請回復專利權，專利權之效力則恢復，但於該消滅後恢復前，如有善意第三人開始實施該專利或完成必須之準備，應適用信賴保護原則，例外地容許該善意之第三人持續實施該專利。美國再發證案之中用權也是基於相同之概念，善意第三人基於原專利所公告之請求項內容乃生信賴，確信不會侵權，從而有實施之行為或完成必須之準備，如該實施或準備有持續至再發證案公告之時，則該第三人之持續實施即適用中用權之規定，而為專利權效力所不及。除了再發證案之外，美國專利法對於延遲繳交專利年費之申請回復專利權，以及涉及新增請求項之多方復審程序 (Inter Partes Review) 與領證後復審程序 (Post-Grant Review)，都訂定有中用權之規範，以保障善意之第三人，這規定於美國專利法 35 USC 41(c)(2)、318(c)及 328(c)。

11. The apparatus of claim 8 wherein the template matching means computes the matching error as the sum of squared distances between each template point's offset from template center and the offset to the corresponding modifier chord touch from chord center, thus making the matching process independent of where the chord is performed on the surface.

12. A method of controlling a modifier on a multi-touch surface having a key layout thereon, the method comprising: activating the modifier by simultaneously dropping a plurality of fingertips of a hand into a modifier zone on or near a home row of the key layout; and maintaining activation of the modifier by leaving at least one of the plurality of fingertips in contact with the modifier zone.

encodes one of the fingertip arrangements from FIG. 16 or the like as a template of four x offsets 526 and four y offsets 528 from the chord center 500. Encoding them as offsets from the centroid 500 of the 4 fingertip locations will help template matching in FIG. 18 be neutral to absolute hand position on the surface.

The pattern matching process of FIG. 18 selects the template arrangement that best matches the measured arrangement of fingertips performing a modifier chord. This arrangement matching process is thus an alternative to FIG. 10's modifier zone selection embodiment of block 164. An array AR[] of the template data structure 520 constitutes the data 522. Step 550 clears selected mods, the variable whose bits will hold the selected modifier types. Step 552 initializes min_sumdist2, the variable that will hold the lowest match

圖 1、再發證案中變更內容之公告方式

此外，由於再發證案是以針對原專利尚未屆滿之專利權期限 (for the unexpired part of the term of the original patent) 來進行錯誤之改正，因此最遲就是在「原專利期限屆滿之日」屆滿，縱使在審查過程中有變更「母案較早申請日之利益」之主張，也無法將延長專利權期限¹⁴，但卻有可能縮短¹⁵。

六、再發證案之限制要求程序及分割案

一再發證案若僅具備原專利中原有之請求項，未改正任何之錯誤，其實並不具備重新公告之實益，官方也不會重複公告這樣的案件¹⁶，再者，官方傾向將同一件專利所衍生之數個再發證案再合併成單一案件一併公告¹⁷，基於上述理由，再發證案審查過程中的限制要求 (Requirement for Restriction) 程序，其實會約略不同於一般案件之限制要求程序。

¹⁴ 一分割案或延續案，如有取得母案較早申請日之利益，將會以相關連母案之較早申請日作為判斷其專利要件之基準日，相對地，其專利權期限也是以該母案之較早申請日起算 20 年屆滿，而非以該分割案及延續案本身提出申請之日起算，然而，如果一開始就沒有主張母案較早申請日之利益，該分割案或延續案則有可能以本身提出申請之日，來計算專利權期限，而達到專利權期限較晚屆滿之效果。然而，於 35 USC 251 之規定下，前揭有取得母案較早申請日利益之分割案或延續案，縱使因為錯誤地主張母案較早申請日之利益，而於核准後利用再發證案撤回該較早申請日利益之主張，也無法如同前揭「一開始就沒有主張母案較早申請日利益」之案件，享受較晚屆滿之專利權期限，可參閱「MPEP 1405 Reissue and Patent Term」一節之說明。

¹⁵ 例如，再發證案於審查中因涉及非法定重複專利而提交期末拋棄聲明書 (Terminal disclaimer)。

¹⁶ 見施行細則 37 CFR 1.177(c)後段規定：「No reissue application containing only unamended patent claims and not correcting an error in the original patent will be pass to issue by itself.」

¹⁷ 同樣見施行細則 37CFR 1.177(c)後段：「The office may also merge two or more of the multiple reissue applications into a single reissue application.」

當再發證案之請求項含有兩個以上獨立且可區別之發明，且會造成嚴重的審查負擔時¹⁸，官方可發出限制要求，然而，與一般限制要求不同的是，在再發證案之限制要求程序中，官方並不會要求申請人進行選擇，而是直接推定 (constructively) 選擇由原專利原有的請求項進行審查¹⁹，並將此結果通知申請人²⁰。此外，針對再發證案中所新增的請求項，由於被推定為未選擇，因此申請人需額外再申請分割案，才會導致該新增之請求項被審查。

於分割案申請後，原再發證案由於只包含過去已經核准公告之請求項，其審查過程相對單純，大體上會較早獲得核准審定，然而由於未改正任何錯誤，官方並不會單獨公告，而是暫緩 (suspended) 其後續程序，待該分割案核准後，再連同該分割案之請求項一併公告。然而，申請人若未及時申請分割案，或是該分割案最後遭受核駁審定，官方將以原再發證案並未改正任何錯誤為由予以核駁。

七、結論

美國再發證之制度容許專利權人於核准公告後兩年內基於修正錯誤之理由來擴大專利範圍，這專利權人而言相當有利，尤其是即將提起專利侵權訴訟之專利權人，更可藉由再發證程序而使專利範圍更為完整，惟需受兩年之期限限制；因此，專利權人於取得專利後，仍需把握這兩年的期限，檢視自身專利是否有擴大範圍之需求。

禁止復奪原則之審查是再發證案審查過程中相關重要的議題，將於下一期進行介紹。

¹⁸ 此狀況會發生在申請人一方面想要保留原專利原有的請求項，另一方面又想要新增其他請求項的情況，另依施行細則 37 CFR 1.176(b)前段之規定，只有在上述這種「原有的請求項與新增的請求項共同構成複數個發明」之情況，官方才能發出限制要求，而「原有的請求項本身即包含複數個發明」之情況，其實並不允許官方發出限制要求。另外，有關限制要件之要件，可參閱本刊「美國專利限制要求之制度及因應」與「美國專利 Election of Species 選擇要求之制度及因應」等文章內容。

¹⁹ 規定於 37 CFR 1.176(b)後段：「If restriction is required, the subject matter of the original patent claims will be held to be constructively elected unless a disclaimer of all the patent claims is filed in the reissue application, which disclaimer cannot be withdrawn by applicant」，筆者猜測官方這種直接幫申請人選定的作法，是希望加快審查之速度，因為再發證案可能會變動已核准公告之權利範圍，及早確定可保障申請人以及公眾之利益；然而，申請人若是希望官方只審查再發證案中所新增之請求項，依「MPEP 1450 Restriction and Election of species Made in Reissue Applications」一節規定，只能於該限制要求發出前提出拋棄 (disclaimer)，亦即拋棄該原專利中所原有之請求項。

²⁰ 依「MPEP 1450 Restriction and Election of species Made in Reissue Applications」一節，再發證案之限制要求，除了會通知再發證案所新增之請求項被推定為未選擇，以及後續之審查只會針對原專利中原有的請求項進行之外，還會告知未來如果此一再發證案審查核准，後續程序將因分割案之尚未審結而暫緩。