

扩大性再颁布禁止复夺规则适用于为克服第 101 条驳回而放弃的专利主题

作者：Peter C. Schechter

如果专利权人错误地主张少于其在原始专利中有权主张的权利，则该专利权人可以寻求再颁布专利。目前，如果在原专利授权日起两年内提交，则在原专利“因错误而被视为全部或部分无用或无效”的情况下，可以通过再颁布请求来获得更宽的权利要求范围（《美国专利法》第 251 条）。在适当的情况下，专利权人主张的权利要求窄于其有权要求的权利可能是一种可以通过再颁布来纠正的“错误”。再颁布法规的使用至少在两个重要的实质性方面受到限制。首先，再颁布法规并不能作为解决所有专利审查问题的灵丹妙药，也不是赋予专利权人从头审查其原始专利申请的第二次机会。其次，禁止复夺规则禁止专利权人通过再颁布获得与从原申请中删除的权利要求（包括被删除的后添加的权利要求）相同或范围更广的权利要求。

根据早已确立的先例，为答复第 102 条驳回（缺乏新颖性）或第 103 条驳回（缺乏创造性）而放弃的权利要求范围不能通过扩大性再颁布来重新获得。在一无先例可循的案件 *In re McDonald*¹ 中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）裁定，禁止复夺规则也禁止将扩大性再颁布申请用于重新获得在审查期间为了克服第 101 条专利适格性驳回而放弃的专利主题。换言之，在答复第 101 条专利适格性驳回过程中为获得授权而放弃的权利要求范围与为克服基于缺乏新颖性和创造性的驳回而放弃的专利主题按相同方式处理；这两者均不能由专利权人通过再颁布来重新获得。

在与显示计算机生成的搜索结果相关的专利申请的最初审查期间，发明人通过在某些权利要求中添加“处理器”限定来修改其权利要求，以克服第 101 条驳回。随后的继续申请被核准并授权。已授权的权利要求包括处理器限定。在授权后的两年内，McDonald 提交了再颁布申请，试图通过删除他之前为了成功克服审查员的第 101 条专利适格性驳回而通过修改所添加的相同处理器限定来扩大继续专利的权利要求。McDonald 忽略了原始审查历史的基本事实，表示该处理器限定对于相关权利要求的可专利性和可操作性而言不是必要的。是否需要可操

¹ --- F.4th ----, 2022 WL 3220649 (Fed. Cir. 2022)

作性是一个事实问题。然而，不存在合理的问题或怀疑，该处理器限定对于可专利性是必要的，因为通过修改对其进行添加是审查员撤回第 101 条专利适格性驳回的基础。

CAFC 总结了三步复夺禁止规则分析，具体如下：（1）再颁布权利要求是否以及在哪些方面比专利权利要求更宽；（2）如果范围更宽，再颁布权利要求的这些更宽的方面是否与被放弃的专利主题有关；（3）如果是，被放弃的专利主题是否已经回到再颁布权利要求。CAFC 称案件的事实“很简单”，并得出结论，“通过首先在审查原始权利要求期间添加‘处理器’限定，然后删除确切的术语‘使用处理器执行’和‘使用所述处理器执行’”，McDonald 先生寻求重新主张与已放弃的专利主题相关的更宽的权利要求范围，而该已放弃的专利主题现在已经回到再颁布权利要求中。”该法院还指出，McDonald 增加该处理器限定并不是疏忽或错误的结果，并指出：“他现在不能将再颁布申请用作特洛伊木马来重新获得他故意放弃的内容。”

CAFC 毫不费力地处理了 McDonald 的论点，即复夺禁止规则不适用于为克服第 101 条驳回而放弃的专利主题。虽然该问题以前从未经过裁决，但该法院认为，公众对专利公共记录的依赖利益必然适用于根据第 101 条而放弃的专利主题。该法院解释道，“我们先前判决的共同点仍然在于是否有意放弃权利要求范围。”McDonald 先生没有给出任何有说服力的政策考虑因素，使得可以证明对第 101 条驳回与对第 102 条和第 103 条驳回分别不同地适用复夺禁止规则是正当的，法院也找不到任何理由。

在一项只能称为大胆的专利审查策略中，McDonald 先生试图以与其为获得授权而缩小范围的方式完全相同的方式，通过再颁布来扩大权利要求。CAFC 现已明确表示，如果任何其他专利权人试图再次尝试，该策略注定会失败。