

## 发明人意图的权利要求范围与再颁申请中扩大范围的判定无关

作者：Alex D. Casey 博士与 Seema Mehta

美国联邦巡回上诉法院近期维持了专利审判和上诉委员会（“委员会”）的一项决定，该决定维持了审查员根据 35 U.S.C. § 251 对再颁申请中的一项权利要求的驳回，理由是再颁申请的权利要求扩大了原始专利的范围[1]。该法院裁定，在考虑再颁申请中提出的权利要求是否根据 35 U.S.C. § 251(d) 扩大了原始专利的范围时，必须考虑“所涉权利要求的实际范围，而非发明人主观意图的范围”。

2013 年，发明人 Kostic 和 Vandeveld 获得了一项专利，其涉及充当点击流量买卖双方之间的经纪人的中介网站。该专利的独立权利要求 1 涉及一种“点击流量买卖”的方法，并包含“进行点击流量竞价前试验”的限定。独立权利要求 1 还包含一些附加限定，指定这些限定在“试验期间”和“试验期后”执行。从属权利要求 3 引用权利要求 1 的方法，其中交易伙伴“无需试验过程即可进行点击流量的直接交易”。

六年后，即 2019 年，专利权人提交了一份再颁申请，并附上了一项声明，指出再颁申请的依据为：从属权利要求 3 存在错误，因其未能包含其所引用的权利要求 1 的限定，违反了 35 U.S.C. § 112（第四款）。也就是说，再颁申请人主张从属权利要求 3 的目的是取消独立权利要求 1 中关于进行试验的限定。

在再颁申请的审查过程中，申请人提出了对从属权利要求 3 的两种修改版本。在第一种版本中，将从属权利要求 3 重写为独立形式，同时删除了所有对试验过程的表述。在第二种版本中，将从属权利要求 3 重写为独立形式，使用条件性语言来描述在进行试验过程时执行哪些步骤以及在不进行试验过程时执行哪些步骤。在这两种情况下，除其他理由外，审查员基于以下理由驳回了再颁申请的权利要求 3：1) 所声称的提供再颁申请理由的错误存在缺陷；以及 2) 该权利要求被认定为扩大了原始专利的权利要求范围，违反了 § 251，而该法条的一部分规定“除非在原始专利授予后两年内提出申请，否则不得授予扩大原始专利权利要求范围的再颁专利。”

该专利的说明书表明，可以进行“多次同时的试验、销售或直接销售交易”。因此，审查员认为，“权利要求3 不仅被解释为要求执行权利要求1 的全部内容（包括所有与试验相关的步骤），而且还要求在权利要求1 中已经存在的试验之外进行无需自身试验的‘直接’销售/交换。”

经审查，委员会认定，审查员以声明缺陷为由并根据§ 251 以不当扩大为由驳回再颁申请权利要求3 的做法并无不当。为了支持这一认定，委员会指出，该专利公开内容并未提供与权利要求1 和3 所涉及促进无需试验过程的交换服务的解释相一致的实施例。委员会进一步指出，35 U.S.C. § 112（第四款）实际上**排除**了申请人将从属权利要求3 解释为意图消除独立权利要求1 的限定，因为该法条要求从属权利要求“应被解释为通过援引的方式并入其所引用权利要求的所有限定”。

在上诉至联邦巡回法院时，申请人辩称，正确的调查不是再颁权利要求3 的范围是否比原权利要求3 的范围更广，而是再颁发权利要求3 的范围是否比原权利要求3 的“意图范围”更广。法院不同意这一观点，指出“35 U.S.C. § 251(d)明文规定，禁止再颁专利“扩大权利要求的范围”，而不是禁止再颁专利扩大权利要求的意图范围”。该法院进一步解释称，这种观点与§ 251(d)的目的和历史相一致，其中禁止扩大再颁专利范围是为了保护那些有理由认为其行为不涉及侵权风险的其他方，同时也避免对必须根据错误撰写的权利要求确定专利保护范围的竞争对手造成过度负担。因此，由于再颁权利要求3 扩大了原始专利的权利要求范围，因此根据§ 251(d)，该再颁申请依法被禁止。

在判定原始专利是否存在可在再颁申请中更正的错误时，申请人意图的权利要求范围并非相关调查事项。说明书所支持的内容以及如何鉴于内在记录合理地解释权利要求，才是决定再颁权利要求是否扩大原始发明范围的因素。

[1] *In re Kostic*, 135 F.4th 1374 (Fed. Cir. 2025).