

## 擴大性再頒布禁止復奪規則適用於為克服第 101 條駁回而放棄的專利主題

作者：Peter C. Schechter

如果專利權人錯誤地主張少於其在原始專利中有權主張的權利，則該專利權人可以尋求再頒布專利。目前，如果在原專利授權日起兩年內提交，則在原專利「因錯誤而被視為全部或部分無用或無效」的情況下，可以通過再頒布請求來獲得更寬的權利要求範圍（《美國專利法》第 251 條）。在適當的情況下，專利權人主張的權利要求窄於其有權要求的權利可能是一種可以通過再頒布來糾正的「錯誤」。再頒布法規的使用至少在兩個重要的實質性方面受到限制。首先，再頒布法規並不能作為解決所有專利審查問題的靈丹妙藥，也不是賦予專利權人從頭審查其原始專利申請的第二次機會。其次，禁止復奪規則禁止專利權人通過再頒布獲得與從原申請中刪除的權利要求（包括被刪除的後添加的權利要求）相同或範圍更廣的權利要求。

根據早已確立的先例，為答復第 102 條駁回（缺乏新穎性）或第 103 條駁回（缺乏創造性）而放棄的權利要求範圍不能通過擴大性再頒布來重新獲得。在一無先例可循的案件 *In re McDonald*<sup>1</sup> 中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）裁定，禁止復奪規則也禁止將擴大性再頒布申請用於重新獲得在審查期間為了克服第 101 條專利適格性駁回而放棄的專利主題。換言之，在答復第 101 條專利適格性駁回過程中為獲得授權而放棄的權利要求範圍與為克服基於缺乏新穎性和創造性的駁回而放棄的專利主題按相同方式處理，這兩者均不能由專利權人通過再頒布來重新獲得。

在與顯示計算機生成的搜索結果相關的專利申請的最初審查期間，發明人通過在某些權利要求中添加「處理器」限定來修改其權利要求，以克服第 101 條駁回。隨後的繼續申請案被核準並授權。已授權的權利要求包括處理器限定。在授權後的兩年內，McDonald 提交了再頒布申請，試圖通過刪除他之前為了成功克服審查員的第 101 條專利適格性駁回而通過修改所添加的相同處理器限定來擴大繼續專利的權利要求。McDonald 忽略了原始審查歷史的基本事實，表示該處理器限定對於相關權利要求的可專利性和可操作性而言不是必要的。是否需要可

---

<sup>1</sup> --- F.4th ----, 2022 WL 3220649 (Fed. Cir. 2022)

操作性是一個事實問題。然而，不存在合理的問題或懷疑，該處理器限定對於可專利性是必要的，因為通過修改對其進行添加是審查員撤回第 101 條專利適格性駁回的基礎。

CAFC 總結了三步復奪禁止規則分析，具體如下：（1）再頒布權利要求是否在哪些方面比專利權利要求更寬；（2）如果範圍更寬，再頒布權利要求的這些更寬的方面是否與被放棄的專利主題有關；（3）如果是，被放棄的專利主題是否已經回到再頒布權利要求。CAFC 稱案件的事實「很簡單」，並得出結論，「通過首先在審查原始權利要求期間添加『處理器』限定，然後刪除確切的術語『使用處理器執行』和『使用所述處理器執行』」，McDonald 先生尋求重新主張與已放棄的專利主題相關的更寬的權利要求範圍，而該已放棄的專利主題現在已經回到再頒布權利要求中。」該法院還指出，McDonald 增加該處理器限定並不是疏忽或錯誤的結果，並指出：「他現在不能將再頒布申請用作特洛伊木馬來重新獲得他故意放棄的內容。」

CAFC 毫不費力地處理了 McDonald 的論點，即復奪禁止規則不適用於為克服第 101 條駁回而放棄的專利主題。雖然該問題以前從未經過裁決，但該法院認為，公眾對專利公共記錄的依賴利益必然適用於根據第 101 條而放棄的專利主題。該法院解釋道，「我們先前判決的共同點仍然在於是否有意放棄權利要求範圍。」McDonald 先生沒有給出任何有說服力的政策考慮因素，使得可以證明對第 101 條駁回與第 102 條和第 103 條駁回不同地適用復奪禁止規則是正當的，法院也找不到任何理由。

在一項只能稱為大膽的專利審查策略中，McDonald 先生試圖以與其為獲得授權而縮小範圍的方式完全相同的方式，通過再頒布來擴大權利要求。CAFC 現已明確表示，如果任何其他專利權人試圖再次嘗試，該策略註定會失敗。