

## 發明人意圖的權利要求範圍與再頒申請中擴大範圍的判定無關

作者：Alex D. Casey 博士與 Seema Mehta

美國聯邦巡迴上訴法院近期維持了專利審判和上訴委員會（“委員會”）的一項決定，該決定維持了審查員根據 35 U.S.C. § 251 對再頒申請中的一項權利要求的駁回，理由是該再頒申請的權利要求擴大了原始專利的範圍[1]。該法院裁定，在考慮再頒申請中提出的權利要求是否根據 35 U.S.C. § 251(d)擴大了原始專利的範圍時，必須考慮“所涉權利要求的實際範圍，而非發明人主觀意圖的範圍”。

2013 年，發明人 Kostic 和 Vandeveld 獲得了一項專利，其涉及充當點擊流量買賣雙方之間的經紀人的仲介網站。該專利的獨立權利要求 1 涉及一種“點擊流量買賣”的方法，並包含“進行點擊流量競價前試驗”的限定。獨立權利要求 1 還包含一些附加限定，指定這些限定在“試驗期間”和“試驗期後”執行。從屬權利要求 3 引用權利要求 1 的方法，其中交易夥伴“無需試驗過程即可進行點擊流量的直接交易”。

六年後，即 2019 年，專利權人提交了一份再頒申請，並附上了一項聲明，指出再頒申請的依據為：從屬權利要求 3 存在錯誤，因其未能包含其所引用的權利要求 1 的限定，違反了 35 U.S.C. § 112（第四款）。也就是說，再頒申請人主張從屬權利要求 3 的目的是取消獨立權利要求 1 中關於進行試驗的限定。

在再頒申請的審查過程中，申請人提出了對從屬權利要求 3 的兩種修改版本。在第一種版本中，將從屬權利要求 3 重寫為獨立形式，同時刪除了所有對試驗過程的表述。在第二種版本中，將從屬權利要求 3 重寫為獨立形式，使用條件性語言來描述在進行試驗過程時執行哪些步驟以及在不進行試驗過程時執行哪些步驟。在這兩種情況下，除其他理由外，審查員基於以下理由駁回了再頒申請的權利要求 3：1）所聲稱的提供再頒申請理由的錯誤存在缺陷；以及 2）該權利要求被認定為擴大了原始專利的權利要求範圍，違反了 § 251，而該法條的一部分規定“除非在原始專利授予後兩年內提出申請，否則不得授予擴大原始專利權利要求範圍的再頒專利。”

該專利的說明書表明，可以進行“多次同時的試驗、銷售或直接銷售交易”。因此，審查員認為，“權利要求 3 不僅被解釋為要求執行權利要求 1 的全部內容（包括所有與試驗相關的步驟），而且還要求在權利要求 1 中已經存在的試驗之外進行無需自身試驗的‘直接’銷售/交換。”

經審查，委員會認定，審查員以聲明缺陷為由並根據§ 251 以不當擴大為由駁回再頒申請權利要求 3 的做法並無不當。為了支持這一認定，委員會指出，該專利公開內容並未提供與權利要求 1 和 3 所涉及促進無需試驗過程的交換服務的解釋相一致的實施例。委員會進一步指出，35 U.S.C. § 112（第四款）實際上**排除**了申請人將從屬權利要求 3 解釋為意圖消除獨立權利要求 1 的限定，因為該法條要求從屬權利要求“應被解釋為通過援引的方式併入其所引用權利要求的所有限定”。

在上訴至聯邦巡迴法院時，申請人辯稱，正確的調查不是再頒權利要求 3 的範圍是否比原權利要求 3 的範圍更廣，而是再頒發權利要求 3 的範圍是否比原權利要求 3 的“意圖範圍”更廣。法院不同意這一觀點，指出“35 U.S.C. § 251(d)明文規定，禁止再頒專利“擴大權利要求的範圍”，而不是禁止再頒專利擴大權利要求的意圖範圍”。該法院進一步解釋稱，這種觀點與§ 251(d)的目的和歷史相一致，其中禁止擴大再頒專利範圍是為了保護那些有理由認為其行為不涉及侵權風險的其他方，同時也避免對必須根據錯誤撰寫的權利要求確定專利保護範圍的競爭對手造成過度負擔。因此，由於再頒布權利要求 3 擴大了原始專利的權利要求範圍，因此根據§ 251(d)，該再頒申請依法被禁止。

在判定原始專利是否存在可在再頒申請中更正的錯誤時，申請人意圖的權利要求範圍並非相關調查事項。說明書所支援的內容以及如何鑒於內在記錄合理地解釋權利要求，才是決定再頒權利要求是否擴大原始發明範圍的因素。

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