

專利話廊

再發證程序禁止專利權人復奪已放棄之發明

張偉城 副理
通過中國專利代理師資格考試

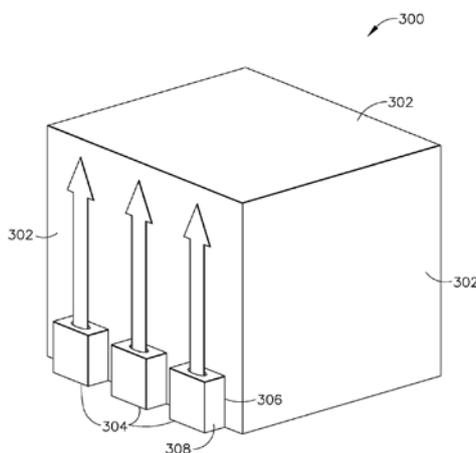


依據美國專利法第 251 條規定，若專利權人認為一件核准專利具有導致專利部分無效或全部無效之錯誤，或是核准的保護範圍過廣或過小，專利權人得以在沒有加入新事項 (new matter) 的前提下，利用再發證程序 (Reissue) 提出再發證申請案，藉此作適當修正，在專利獲准的兩年之內，甚至有機會透過再發證程序擴大原獲准專利的保護範圍。

本文針對 CAFC 於 2019 年 10 月 18 日的判決 In Re: General electronic company，討論再發證程序應注意的實務。

相關專利介紹

通用電子 General electronic company (以下簡稱上訴人) 於 2011 年 8 月 2 日獲准 US 7,990,705 專利 (以下稱原專利案)，該發明利用合成射流 (synthetic jet) 提高對流冷卻效果。原專利案如下圖所示，在組件外殼 (component enclosure) 的至少一側壁 302 上設置有合成射流組件 304 (synthetic jet assembly)，合成射流組件包括有貫穿殼體 308 的射流開口 306 (jet port)，由合成射流組件 304 流出之液體可對組件外殼提供冷卻作用。



原專利案在申請過程中三度面臨核駁，在最後一次答辯時限定該合成射流組件如何結合在該組件外殼，因此獲准專利，以原專利案核准的獨立項 1 為例：

「A component enclosure comprising:

one or more sidewalls defining a volume configured to substantially surround a heat generating component positioned within said volume; and

a **synthetic jet assembly** positioned adjacent and **is formed integrally with a surface of at least one of the sidewalls and external to said volume**, said synthetic jet assembly including at least one synthetic jet ejector comprising a jet port, said jet port aligned at least one of perpendicularly, parallelly, and obliquely with a surface of said at least one sidewall, said synthetic jet assembly is configured to direct a jet of fluid through said port at least one of substantially parallel to said surface, perpendicularly onto said surface, and obliquely toward said surface, such that the jet of fluid flows external to said volume.」

在原專利案核准後，上訴人於 2013 年 8 月 1 日提出再發證申請案。但因為再發證申請案不符合單一性，所以基於該再發證申請案提出了三件分割案 14/593,087、15/070,427、15/070,483 (以下簡稱系爭專利)，這些系爭專利本質上仍是屬於再發證申

請案。

審查員以再發證申請理由不當 (defective reissue declarations) 為由核駁各系爭專利，上訴人不服遂向 PTAB 提出訴願。

PTAB 決定及理由

PTAB 在檢視 USPTO 的核駁理由時，進一步發現上訴人在系爭專利中違反復奪原則 (recapture rule)，意圖透過再發證申請案重新取得原專利案已放棄的保護範圍，因此作出核駁各系爭專利的訴願決定。

PTAB 在決定中指出以下三點：

1. 各系爭專利的申請專利範圍大於原專利案'705 的保護範圍。因為各系爭專利的申請專利範圍甚至可涵蓋「未結合在側壁上的合成射流組件」，而這是原專利案無法及於的範圍。

2. 各系爭專利欲擴大保護的部分，與原專利案所放棄的保護範圍有直接關聯，即「未與側壁結合之合成射流組件」。

3. 原專利案所放棄的保護範圍，潛藏於各系爭專利的申請專利範圍。因為在原專利案專利審查過程限定合成射流組件之結合方式，但在各系爭專利的申請專利範圍並沒有相關記載。

上訴人不服 PTAB 決定，於是再向 CAFC 提出上訴。

CAFC 判決

CAFC 首先說明判斷是否違反「復奪原則」的三步驟：(1)判斷再發證申請案的申請專利範圍是否大於原專利案的保護範圍，以及確認意圖擴大的部分；(2)判斷再發證申請案意圖擴大的部分，是否為原專利案放棄的保護範圍；(3)判斷原專利案放棄的保護範圍，是否潛藏於再發證申請案中。

此外 CAFC 再次說明前述判斷復奪的方法，並不適用於原專利案中「漏未保護的發明 (overlooked aspect)」。

針對第 1 件系爭專利 14/593,087，CAFC 經過上述三步驟認為該系爭專利違反復奪原則。原專利案在答辯時加入該合成射流組件「is formed integrally with a surface of at least one of the sidewalls and external to said volume」以及「the jet of fluid flows external to said volume」等限制條件，但在此系爭專利中缺乏該合成射流組件的設置方式，只有記載「synthetic jet assembly positioned to cool at least one of the sidewalls」，因此認定第 1 件系爭專利意圖擴大原專利案的保護範圍，且恰為原專利案所放棄的保護範圍。

上訴人主張原專利案放棄的內容只是合成射流組件的「定位 (positioning)」方式，而不是一種特定的結合方式；CAFC 不認同上訴人的主張，認為原專利案在審查過程兩次答辯雖加入合成射流組件的「定位」方式，但仍無法准予專利，直到最後一次答辯限定該合成射流組件以特定方式結合於側壁，才說服審查員授予專利；因此可確認原專利案放棄的保護範圍是「未與側壁相結合之合成射流組件」。

針對各系爭專利，上訴人亦主張申請專利範圍記載的申請標的「合成射流組件」屬於「漏未保護的發明」，應不受復奪原則的約束。

CAFC 認為「合成射流組件」已出現在原專利案的申請範圍之內，例如原專利案的請求項 1 針對該合成射流組件記載「synthetic jet assembly including at least one synthetic jet ejector comprising a jet port...said synthetic jet assembly is configured to direct a jet of fluid through said port...」。因此，該合成射流組件無法構成「漏未保護的發明」。

小結

再發證程序雖然賦予專利權人再次修改核准專利的機會，但相對的也有諸多要求及限制條件。專利權人於申請再發證審查時，不僅需指出原核准專利存在有何種錯誤或瑕疵，



還更需進一步說明該錯誤或瑕疵是如何導致專利會部分或全部無法作用或無效，若未能符合要求，USPTO 將認為再發證聲明書所載理由不當而核駁。

專利權人更需注意在審查過程中對申請專利範圍所作的任何修改，日後都有可能被解釋為放棄保護的範圍，特別是為了克服核駁理由而限縮申請專利範圍，將較易於被認定放棄某部分的發明，基於復奪原則的限制下，專利權人亦不得透過再發證程序重新獲得原已放棄的發明。

即使復奪原則的限制不及於「漏未保護的發明」，但是漏未保護的發明是指已揭露於專利說明書中，但原申請專利範圍未曾記載，例如說明書中有部分實施例完全未記載於原申請專利範圍內，才有機會透過再發證程序重新取得保護。



澳洲專利檢索系統應用於設計專利檢索之簡介

鄭博軒

澳洲專利局於 2019 年 7 月 9 日發布澳洲設計檢索系統測試版供大眾使用，其中，此測試版平台收錄了澳洲從西元 1986 年以來所有申請和註冊以及 1973 年至 1985 年所有註冊的設計專利，而此檢索系統之所以吸引筆者的地方在於它是目前除了本刊於先前第 204 期之專利話廊中所介紹的歐盟專利局所推出的檢索工具「eSearch plus」外，另一個具有圖像檢索功能的設計專利檢索系統，換言之，即類似於 Google 的以圖搜圖功能。傳統的大多數國家不論於商標或是設計專利所應用到的檢索系統，主要還是透過國際工業設計分類號 (LOC) 及文字描述的內容進行篩選，並非以圖像進行檢索相似圖像，因此於檢索後的資料量仍相當多，通常需要耗費較多的時間逐一檢視大量的資料，非常的耗時費力，由此可知，實際將圖像做為檢索的標的，並且以圖像檢索功能應用於設計專利檢索藉此提升檢索效率的方式，看似已逐漸成為趨勢，以下將針對澳洲設計檢索系統測試版進一步做介紹：



網址：<https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/quick>

請參閱圖 1 所示，為澳洲設計檢索系統的首頁，於本頁中主要分為二個區塊，除了上排黑底白字區塊具有檢索結果或進階檢索等附加功能外，於網頁中間部分彩色區塊分別提供了五種檢索方式，由左至右依序為快速檢索、設計號檢索、申請人名稱檢索、產品名稱檢索及圖像檢索，其中，前四種的檢索功能已為目前大多數檢索系統所具有的常用功能故不再贅述，而第五種所提供的圖像檢索功能為本文主要介紹的重點。

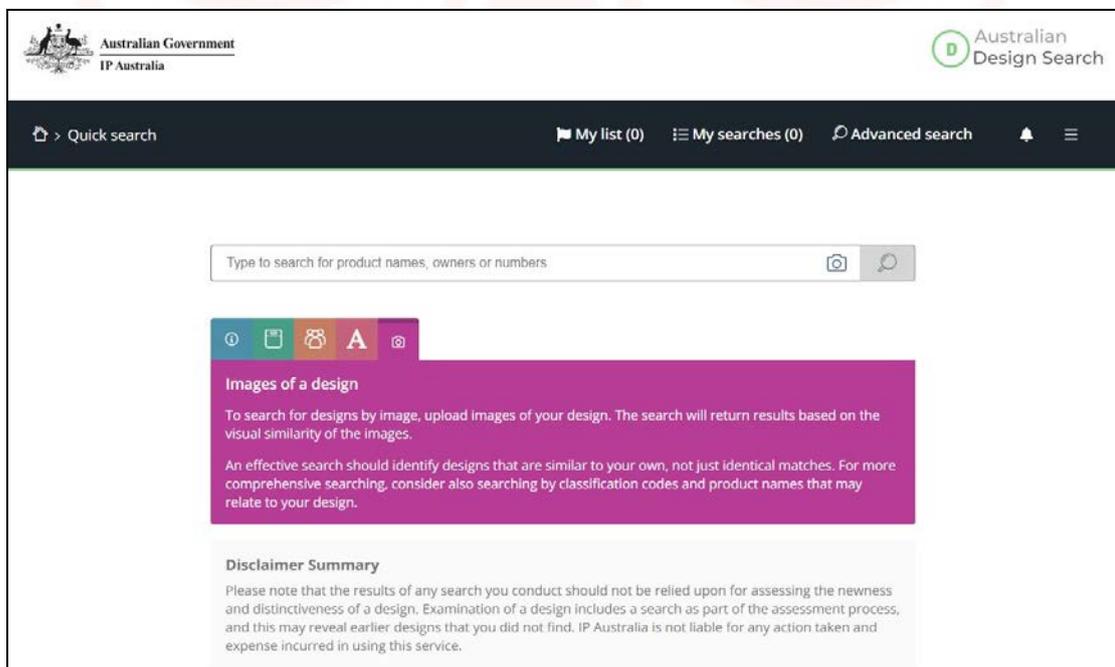


圖 1

於圖像檢索功能中，使用者可藉由上傳一個或多個不同視角的圖像進行檢索，而系統將依據圖像相似程度依序將檢索結果列出，其中，將圖片上傳後會開啟一裁剪圖像 (crop images) 頁面，此功能也可稱為圖像選取，並且提供如以下兩圖的兩種不同的選取工具：

第 1 種選取工具如圖 2 所示，其為剪裁工具 (crop tool)，剪裁工具為利用調整矩形框體將欲檢索的標的物圖像框選至適當大小以適度限縮系統判斷範圍，此工具已運用於 eSearch plus 檢索系統中；第 2 種選取工具如圖 3 所示之套索工具 (lasso tool)，套索工具為利用滑鼠針對不規則圖形的外觀進行多段式連接框選，使得使用者可更精準的選取欲檢索的標的物，且當框選完畢後，標的物以外的區域將會反黑顯示以突顯所框選的區塊，而套索工具的功能其實並非首見，此功能如同於大多數影像編輯軟體中用於去除背景的功能，但將其應用於檢索系統中為首例。以下針對澳洲設計檢索系統測試版的操作予以說明。

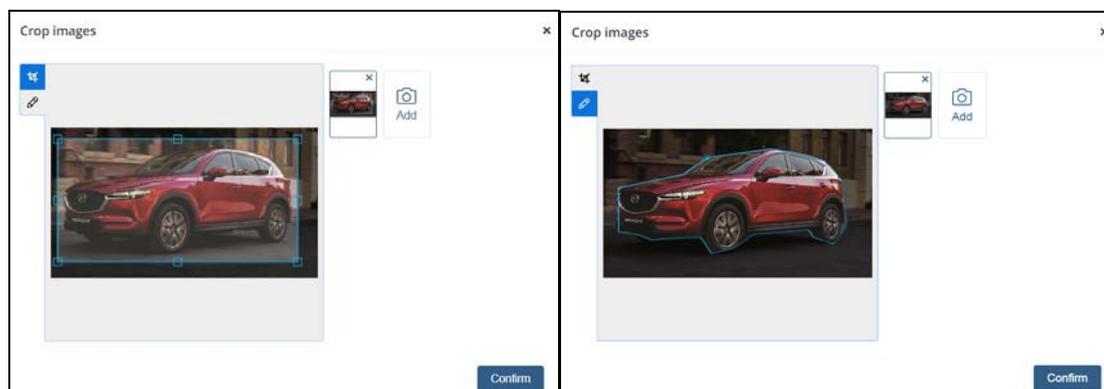


圖 2

圖 3

首先，以圖 2 所示之剪裁出之矩形框邊，挑選一張與背景融合的休旅車圖像為例，圖像經由剪裁工具框選後進行檢索，得出如圖 4 所示之檢索結果，共計有 2,699 件設計專利，經由目視判斷前 15 件設計專利中，較為相近的約有 3 件，如圖中紅色框選的部分，為 3 輛外型較為相似的休旅車，而其餘皆為一般轎車。

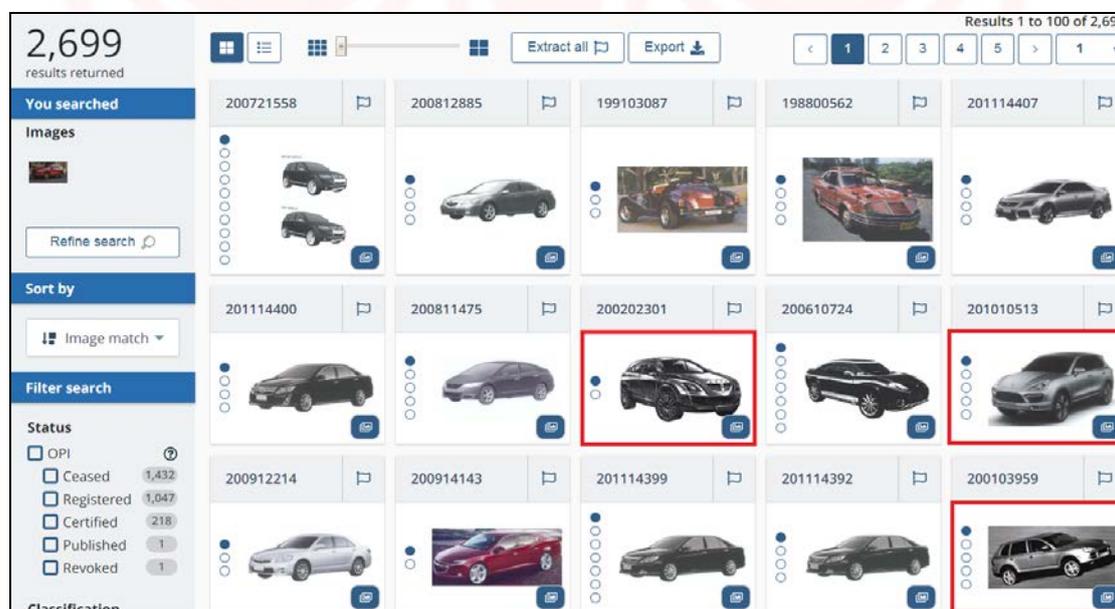


圖 4

其次，以圖 3 所示為套索框選，圖像經由套索工具圈選後進行檢索，利用線段分段連接框選達到貼近休旅車不規則的外型輪廓，得到如圖 5 之檢索結果，共計有 1,907 件設計專利，相較於利用剪裁工具檢索少了將近 800 件設計專利，再經由目視判斷前 15 件設計專利中，較為相近的約有 8 件，如圖中紅色框選的部分，經由套索工具進一步針對標的物更準確的框選其範圍，藉由去除大量背景圖象的干擾，看似能夠提升檢索結果的相似度，而於實際檢索的過程中，我們還可進一步搭配國際工業設計分類號 (LOC) 或關鍵字限縮

檢索範圍，以多方面的檢索條件達到更準確的檢索結果。

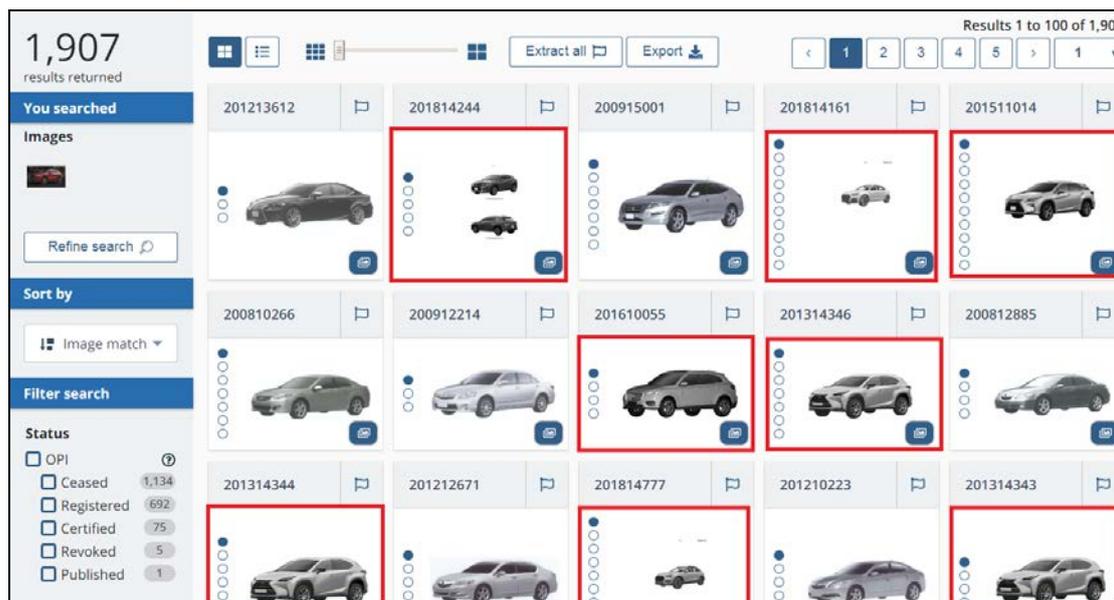


圖 5

然而，經由筆者以其他不同線條複雜程度及不同解析度類型的圖檔多次的測試後，卻發現其測試版系統檢索結果的穩定度似乎還不太足夠，有時甚至還會檢索出大量相似度相差甚遠之結果，由此可知，此檢索系統還有不少的改進空間，目前如欲使用，看似也只能暫時做為一輔助工具，此外，對於檢索結果的檔案輸出格式，目前僅限於 xlsx 檔。

現今的圖像檢索技術正在起步的階段，除了軟體端需藉由人工智慧大量學習建立資料庫以提升檢索的準確率外，使用者端也必須試著提供明確性高的檢索標的供判讀才能得到較佳檢索效果；因此，在澳洲的圖像檢索系統中我們可以看到系統在軟體端所做的改進，即藉由提供可不規則選取的套索工具，高度排除掉圖像中標的物以外的圖形，藉此欲改善檢索結果的準確性，以提升資料庫比對的正確性。此外，筆者也針對使用測試版過程中所得到的相關經驗提出建議，因部分欲檢索的標的物其外觀向外延伸有類似框體的結構，而框體所圍繞出的範圍於圖像中即會透出背景的圖像，在使用選取工具執行框選作業時，當欲框選框體範圍時則必須同時將背景圖像一同選取，並無法排除框體內的背景圖像，而此狀況想必會影響到檢索標的實際的外觀判讀，因此，於現階段遇到有類似的情形發生時，建議使用者可預先透過其他圖像編輯軟體進行去背功能，再將圖像檔上傳至圖像檢索系統進行圖像檢索。

參考資料：

1. <https://www.ipaustralia.gov.au/designs>

<https://autos.yahoo.com.tw/new-cars/trim/mazda-cx-5-2019-sky-g-2wd%E7%92%B0%E6%99%AF%E6%97%97%E8%89%A6%E7%89%88>