

披露多个实施例的重要性

作者：Ian Samways

在美国联邦巡回上诉法院（下称 CAFC）最近的一项判决中，诠释了专利所有人在扩大型再颁申请（broadening reissue application）中能够寻求或可以达到的限度。在这种背景下，*In re Float'N'Grill LLC* 一案¹也提醒了从业者，在原始专利申请中以多个实施例公开发明的变型的重要性，以及以其他方式确保申请不会被解释为公开或仅限于一个实施例的重要性。

发明人提交了一项“用于支撑烧烤架的浮动装置”的美国专利申请。唯一的独立权利要求集中于本发明唯一公开的实施例的具体结构细节，并包括以下限定：

- “多个磁铁，该多个磁铁被设置在所述右烧烤架支架和所述左烧烤架支架各自的所述上支架的所述中间区段内”；并且

- “其中，便携式户外烧烤架的扁平底侧可拆卸地固定在所述多个磁铁上，并可拆卸地紧密设置在所述右烧烤架支架和所述左烧烤架支架各自的所述上支架顶部”。

该专利申请一次性审查通过后获得授权，没有实质性的干预意见，也没有对权利要求做进一步的修改。

在被授权后法定允许的两年期限内，专利权人提出了再颁申请，以争取更广的权利要求范围。新撰写的三项独立权利要求比原授权的权利要求 1 更为宽泛，并采取了不同的方法来避开或消去“多个磁铁……”这一限制性限定。尤其是，新的权利要求要么根本没有要求保护任何类型的磁性附接，要么只要求保护一个单独的磁铁，要么只在权利要求的前序部分限定一种“适于磁性附接到烧烤架上的浮子”。

审查导致最终驳回。在驳回决定中，根据《美国专利法》第 251 条（即针对再颁申请的“原始专利”要求），所有未决的新权利要求均被驳回。在基于第 251 条的驳回意见中，审查员指出：

- 原始专利公开了“用于支撑烧烤架的浮动装置的单一实施例”，其使用了“多个磁铁”，并没有公开“多个磁铁”是本发明的“可选特征”；并且

¹ *In re Float'N'Grill LLC*, 72 F.4th 1347 (Fed. Cir. 2023).

- “磁铁是本发明的关键要素，因为磁铁独自负责实现浮动装置和烧烤架之间的安全和稳定的附接”。

针对以上意见，专利权人向美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（下称 PTAB 或委员会）提起上诉，但委员会维持了审查员根据第 251 条提出的驳回意见。专利权人就委员会的决定向 CAFC 提起上诉。

针对这一上诉，CAFC 维持了 PTAB 的决定，指出“有争议的再颁权利要求无法覆盖第 251 条所要求的‘原始专利所公开的发明’”。在做出判决时，该法院依据的是在先判例，这些判例主要涉及被视为“必要”而非“可选”的发明特征。

美国最高法院对 *U.S. Industrial Chemicals* 案²的判决被解释为提供了“满足‘原始专利’要求普遍接受的法律标准”。在该案中，原说明书指出，在特定化学反应中加水可以提高效率，已授权的权利要求也包含了这一特征。但在再颁申请中，专利权人试图获得范围扩大的权利要求，其中省略了加水这一特征。最高法院在其判决中认为该特征是“一个未被指定为可操作的或可取的、而是被描述为整个操作不可或缺的一部分的步骤”，并得出结论认为该特征是“原始专利中必要的”。因此，申请再颁的权利要求被视为无效，因其所要求保护的发明与最初公开的发明已经不同。

类似地，在 *Forum US Inc.*案³中，CAFC 裁决，一种“工作场所机械加工器具”的权利要求需要“由主体部件支撑的多个芯轴”，因为所有公开的实施例都包括多个芯轴。因此，专利权人试图从权利要求中删除“多个芯轴”的扩大型再颁申请被认定为违反了第 251 条中“同一发明”的要求，因为“说明书或附图中没有一处披露芯轴是本发明的可选特征”。

与此相反，在 *In re Peters* 案⁴中，原始专利要求保护一种显示装置，该装置的壁由支撑元件隔开，每个支撑元件都有一个具备锥形截面的金属尖端。再颁申请中的权利要求省略了金属尖端的锥形并且被驳回。专利上诉与干预委员会（PTAB 的前身）维持了驳回决定，但在上诉中 CAFC 推翻了该驳回决定。特别是该法院指出，原始说明书中没有任何内容暗示锥形“对于本发明的操作或可专利性是必要或关键的”。因此，委员会不恰当地将权利要求局限于特定的实施例，或者不恰当地要求公开具有区别性的尖端形状才能批准扩

² *U.S. Indus. Chems., Inc. v. Carbide & Carbon Chems. Corp.*, 315 U.S. 668 (1942).

³ *Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC*, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019).

⁴ *In re Peters*, 723 F.2d 891 (Fed. Cir. 1983).

大型再颁权利要求通过——尽管在 CAFC 看来，整份公开内容已经合理地向本领域技术人员传达了一个信息，那就是“发明人在提交申请时，手中已经掌握范围更广的发明了”。

在本案中，CAFC 同意 PTAB 的观点，即原始专利中要求的“多个磁铁”是“本发明必要的组成部分”，是“用于执行将烧烤架可拆卸地、安全地固定在浮动装置上这一必要任务的唯一公开的结构”。在指出这一点时，他们评论道，说明书中没有任何替代性紧固件的披露或暗示，而且“所披露的一个紧固件与任何可能被考虑到的替代性紧固件都不同”。法院将再颁权利要求中多个磁铁的省略类比为在 *U.S. Industrial Chemicals* 案中对添加水的省略，以及在 *Forum US Inc.* 案中，多个芯轴的省略。专利权人的一个关键论点是，“多个磁铁”代表了一种非必要的实施例，类似于 *Peters* 案中的锥形金属尖端。但 CAFC 不同意这一观点。除此之外，该法院指出，即使在申请中没有明确说明“多个磁铁”的关键性，该特征也可以被视为是必要的。特别是，CAFC 解释道，如果一件发明专门由后来在再颁权利要求中省略的限定所描述，并且如果对这些限定与原始发明的功能性和公开内容的关系分析，揭示了其必要和关键的性质，那么这些限定就可以被认为是关键或必要的。CAFC 指出，正正相反，*Peters* 案中被省略的锥形限定并没有经描述的功能性作用，其配置充其量只是表面上的。

总之，*Float'N'Grill* 案提供了一个警示案例，说明如果原始专利说明书没有充分包含多个替代实施例，甚至没有任何明确指向替代实施例的内容时，在扩大型再颁申请中可能会发生什么遭遇。这也产生了一个问题，那就是：更早地在原专利申请未决期间尝试提交扩大型继续申请（*broadening continuation application*）是否可以获得更好的结果。

总的来说，本案提醒从业者，在准备申请时与发明人讨论可能的变型实施例，并在说明书中描述一个或多个变型之余，具体阐释至少一个变型，□ 不会有什么损失。在此过程中，如果能在授权时发现扩大权利要求范围的机会，那么在授权公告前提交扩大型继续申请，很可能比提出扩大型再颁申请（其受到《美国专利法》第 251 条中严苛的“同一发明”要求的限制）更有效，也更容易通过审查而获得授权。