

## 披露多個實施例的重要性

作者：Ian Samways

在美國聯邦巡迴上訴法院（下稱 CAFC）最近的一項判決中，詮釋了專利所有人在擴大再頒申請（**broadening reissue application**）中能夠尋求或可以達到的限度。在這種背景下，*In re Float'N'Grill LLC* 一案<sup>1</sup>也提醒了從業者，在原始專利申請中以多個實施例公開發明的變型的重要性，以及以其他方式確保申請不會被解釋為公開或僅限於一個實施例的重要性。

發明人提交了一項“用於支撐燒烤架的浮動裝置”的美國專利申請。唯一的獨立權利要求集中于本發明唯一公開的實施例的具體結構細節，並包括以下限定：

- “多個磁鐵，該多個磁鐵被設置在所述右燒烤架支架和所述左燒烤架支架各自的所述上支架的所述中間區段內”；並且
- “其中，可攜式戶外燒烤架的扁平底側可拆卸地固定在所述多個磁鐵上，並可拆卸地緊密設置在所述右燒烤架支架和所述左燒烤架支架各自的所述上支架頂部”。

該專利申請一次性審查通過後獲得授權，沒有實質性的干預意見，也沒有對權利要求做進一步的修改。

在被授權後法定允許的兩年期限內，專利權人提出了再頒申請，以爭取更廣的權利要求範圍。新撰寫的三項獨立權利要求比原授權的權利要求 1 更為寬泛，並採取了不同的方法來避開或消去“多個磁鐵……”這一限制性限定。尤其是，新的權利要求要麼根本沒有要求保護任何類型的磁性附接，要麼只要求保護一個單獨的磁鐵，要麼只在權利要求的前序部分限定一種“適於磁性附接到燒烤架上的浮子”。

審查導致最終駁回。在駁回決定中，根據《美國專利法》第 251 條（即針對再頒申請的“原始專利”要求），所有未決的新權利要求均被駁回。在基於第 251 條的駁回意見中，審查員指出：

- 原始專利公開了“用於支撐燒烤架的浮動裝置的單一實施例”，其使用了“多個磁鐵”，並沒有公開“多個磁鐵”是本發明的“可選特徵”；並且

---

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

- “磁鐵是本發明的關鍵要素，因為磁鐵獨自負責實現浮動裝置和燒烤架之間的安全和穩定的附接”。

針對以上意見，專利權人向美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（下稱 PTAB 或委員會）提起上訴，但委員會維持了審查員根據第 251 條提出的駁回意見。專利權人就委員會的決定向 CAFC 提起上訴。

針對這一上訴，CAFC 維持了 PTAB 的決定，指出“有爭議的再頒權利要求無法覆蓋第 251 條所要求的‘原始專利所公開的發明’”。在做出判決時，該法院依據的是在先判例，這些判例主要涉及被視為“必要”而非“可選”的發明特徵。

美國最高法院對 *U.S. Industrial Chemicals* 案<sup>2</sup>的判決被解釋為提供了“滿足‘原始專利’要求普遍接受的法律標準”。在該案中，原說明書指出，在特定化學反應中加水可以提高效率，已授權的權利要求也包含了這一特徵。但在再頒申請中，專利權人試圖獲得範圍擴大的權利要求，其中省略了加水這一特徵。最高法院在其判決中認為該特徵是“一個未被指定為可操作的或可取的、而是被描述為整個操作不可或缺的一部分的步驟”，並得出結論認為該特徵是“原始專利中必要的”。因此，申請再頒的權利要求被視為無效，因其所要求保護的發明與最初公開的發明已經不同。

類似地，在 *Forum US Inc.*案<sup>3</sup>中，CAFC 裁決，一種“工作場所機械加工器具”的權利要求需要“由主體部件支撐的多個芯軸”，因為所有公開的實施例都包括多個芯軸。因此，專利權人試圖從權利要求中刪除“多個芯軸”的擴大型再頒申請被認定為違反了第 251 條中“同一發明”的要求，因為“說明書或附圖中沒有一處披露芯軸是本發明的可選特徵”。

與此相反，在 *In re Peters* 案<sup>4</sup>中，原始專利要求保護一種顯示裝置，該裝置的壁由支撐元件隔開，每個支撐元件都有一個具備錐形截面的金屬尖端。再頒申請中的權利要求省略了金屬尖端的錐形並且被駁回。專利上訴與干預委員會（PTAB 的前身）維持了駁回決定，但在上訴中 CAFC 推翻了該駁回決定。特別是該法院指出，原始說明書中沒有任何內容暗示錐形“對於本發明的操作或可專利性是必要或關鍵的”。因此，委員會不恰當地將權利要求局限於特定的實施例，或者不恰當地要求公開具有區別性的尖端形狀才能批准擴

---

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

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

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

大型再頒權利要求通過——儘管在 CAFC 看來，整份公開內容已經合理地向本領域技術人員傳達了一個資訊，那就是“發明人在提交申請時，手中已經掌握範圍更廣的發明了”。

在本案中，CAFC 同意 PTAB 的觀點，即原始專利中要求的“多個磁鐵”是“本發明必要的組成部分”，是“用於執行將燒烤架可拆卸地、安全地固定在浮動裝置上這一必要任務的唯一公開的結構”。在指出這一點時，他們評論道，說明書中沒有任何替代性緊固件的披露或暗示，而且“所披露的一個緊固件與任何可能被考慮到的替代性緊固件都不同”。法院將再頒權利要求中多個磁鐵的省略類比為在 *U.S. Industrial Chemicals* 案中對加水的省略，以及在 *Forum US Inc.* 案中，多個芯軸的省略。。

專利權人的一個關鍵論點是，“多個磁鐵”代表了一種非必要的實施例，類似於 *Peters* 案中的錐形金屬尖端。但 CAFC 不同意這一觀點。除此之外，該法院指出，即使在申請中沒有明確說明“多個磁鐵”的關鍵性，該特徵也可以被視為是必要的。特別是 CAFC 解釋道，如果一件發明專門由後來在再頒權利要求中省略的限定所描述，並且如果對這些限定與原始發明的功能性和公開內容的關係分析，揭示了其必要和關鍵的性質，那麼這些限定就可以被認為是關鍵或必要的。CAFC 指出，正正相反，*Peters* 案中被省略的錐形限定並沒有經描述的功能性作用，其配置充其量只是表面上的。

總之，*Float'N'Grill* 案提供了一個警示案例，說明了如果原始專利說明書沒有充分包含多個替代實施例，甚至沒有任何明確指向替代實施例的內容時，在擴大型再頒申請中可能會發生什麼遭遇。這也產生了一個問題，那就是：更早地在原專利申請未決期間嘗試提交擴大型繼續申請（broadening continuation application）是否可以獲得更好的結果。

總的來說，本案提醒從業者，在準備申請時與發明人討論可能的變型實施例，並在說明書中描述一個或多個變型之餘具體闡釋至少一個變型，並不會有什麼損失。在此過程中，如果能在授權時發現擴大權利要求範圍的機會，那麼在授權公告前提交擴大型繼續申請，很可能比提出擴大型再頒申請（其受到《美國專利法》第 251 條中嚴苛的“同一發明”要求的限制）更有效，也更容易通過審查而獲得授權。