

扩大型再颁专利的制度逻辑及启示

李雨峰, 陈 聪

(西南政法大学, 重庆 401120)

摘 要: 我国专利制度中的捐献原则排除了对在说明书中描述但没有记载在权利要求书中的技术方案的保护。这一原则的优点是维护了专利的公示性, 让法官适用法律比较明确, 但不足是对专利权人过于严苛。为克服这一原则的弊端, 美国在司法实践中形成了扩大型再颁专利制度, 并在立法中予以承认。扩大型再颁专利可以克服原初专利的瑕疵和捐献原则的僵硬, 达致专利的公示性与排他利益之间的动态平衡。我国专利法没有为专利权人设置增加权利要求的救济措施, 对那些因疏忽而无法把某些技术方案纳入保护范围的专利权人有失公平, 因此建议我国专利法吸收扩大型再颁专利制度。

关键词: 捐献原则; 原初专利的瑕疵; 扩大型再颁专利; 权利要求

中图分类号: DF523.2 **文献标志码:** A DOI: 10.3969/j.issn.1001-2397.2019.02.07

我国最高人民法院在 2009 年 12 月颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 5 条规定了捐献原则。按此, 仅在说明书或者附图中描述而未记载在权利要求书中的技术方案, 不受专利权的保护。北京市高级人民法院 2013 年颁布、2017 年修订的《专利侵权判定指南》第 58 条把这种情况视为是专利权人对相关技术方案的放弃。这一原则充分体现了我国专利法关于专利权保护范围以权利要求书的内容为准的精神。但值得注意的是, 在确定专利权的保护范围时, 说明书和附图并不是可有可无的, 它发挥着说明、限定作用^①。从这个角度看, 仅在说明书中描述而未记载在权利要求书中的技术方案未必就是专利权人想要放弃的方案, 如那些专利权人因为疏忽而没有写入权利要求书的技术方案^②。如果对这些技术方案不加限制地适用捐献原则, 就很可能与发明人的初衷相悖, 进而影响专利权的保护范围。捐献原则源于美国, 也正是意识到捐献原则的这一弊端, 美国法院在实践中探索出了一种矫正捐献原则的制度, 即扩大型再颁专利(broadening reissued patent)^③, 该制度最终被美国专利成文法吸收。由于我国专利捐献原则借鉴

收稿日期: 2018 - 10 - 20

基金项目: 国家社科基金项目“知识产权行政执法机制改革研究”(16BFX139)

作者简介: 李雨峰(1971), 男, 山东临清人, 西南政法大学教授, 法学博士; 陈聪(1981), 女, 湖北武汉人, 西南政法大学知识产权专业博士生。

① 早在 1996 年, 美国联邦巡回上诉法院就明确了扩大型再颁专利制度对捐献原则的矫正和补充作用。(参见: Maxwell v. J. Baker, Inc. 39 USPQ2d(BNA) 1001(1996).)

了美国的做法,因此梳理扩大型再颁专利制度的历史、法律构造与功能,探讨扩大型再颁专利的制度逻辑,对我国专利捐献原则的完善具有重要的参考意义。

一、美国扩大型再颁专利的演进

再颁专利^①,就其本意来说是通过再颁程序之后产生的新专利。它是专利获得授权之后,专利权人就同一发明提起的一种更正原初专利(original patent)后的专利。国家专利审查机构经过审查认为再颁申请符合授权条件的,向申请人颁发新的专利,专利权人放弃原初专利。专利权是国家专利审查机构与专利申请人(或者代理机构)之间互动的结果,无论从专利申请的撰写还是从审查人员的能力等方面看,授权后的专利都有可能存在缺陷。为此,对这种存在缺陷的专利进行更是必要的^②。

再颁专利是美国专利实践的产物,它是在美国专利商标局内部进行的一种行政程序,由专利权人提出,用于更正已授权专利的某些瑕疵。最早的再颁专利可以追溯到1813年7月8日,它始于美国威廉·桑顿(William Thornton)的倡议,目的是“捍卫发明人尽管在其专利中有错,但仍应从其发明中获得利益的宪法权利”^③。美国早期较为著名的再颁专利案件是“格兰特”案^④。在该案中,原告获得了一个关于切割帽坯(hat body)的卷切机的专利,该专利自1821年8月11日生效,保护期为14年。之后,原告向美国专利商标局申请,因说明书中的缺陷,放弃原有的专利,并请求颁发一个新专利。1825年5月,美国专利商标局经过审查认为,专利权人的原初专利的瑕疵是专利权人的非欺诈错误造成的,应当予以纠正,据此向专利权人颁发了新的专利,同时宣布原初专利无效,保护期自原初专利获得授权时计算。依据新颁发的专利,原告向美国纽约南区巡回法院起诉,状告对方侵权,要求赔偿损失。后该案被美国最高法院调卷审理。在诉讼中,被告除了辩称原告的再颁专利没有准确、清楚地描述改进的专利,没有在说明书中描述卷切机的尺寸大小长度比例,没有在说明书中写明卷切机的实施例之外,还说明了主要的理由是,美国专利商标局无权接受原告的应用,在原初专利的保护期没有届满时,美国专利商标局无权对同一发明进行授权。也就是说,美国专利商标局的再颁行为没有成文法的基础。马歇尔(Marshall)主审大法官表达了最高法院的意见,他指出:“任何开明政府的旨趣和政策都是促进技术的进步。宪法的制定者们意识到了这一点,并将‘通过授予作者和发明人对其作品和发明一定时间内的独占权,以促进科学和技术的进步’这一权力授予了国会。第一届议会在第二次会议期间通过了授予发明人以专利权的法律。专利法明确授予申请人、继承人、信托机构和受让人在14年内的独占权。此间,专利权人享有制造、使用、许可他人使用该发明的专有权利。我们认为应当按照目的去解释法律,我们不能超越成文法的立法目的,也不能

^① 也有人将其译为再颁专利证书,重发专利证书。(参见:曾陈明汝.两岸暨欧美专利法[M].北京:中国人民大学出版社,2007:235.)

^② 在美国法上,对授权后的专利进行更正的措施包括更正证书(certification of correction)、弃权(disclaimer)、再审查(reexamination)和再颁专利等。更正证书主要针对拼写错误等专利中存在的微小错误;弃权主要是专利权人为了防止整个专利无效而对部分权利要求放弃权利;再审查主要是针对美国联邦巡回上诉法院诉讼的高成本而提出的一种替代措施。(参见:J. M. 穆勒.专利法[M].沈超,等译.北京:知识产权出版社,2013:277,292.)

^③ 参见:Joseph Grant and Others v. E. and H. Raymond, 31 U. S. (6 Pet.) 218(1832).

支持具有欺诈或者恶意的行为。如果承认政府部门犯错后应当予以纠正,我们就应当承认,一个旨在确保专利权人获得利益的纠正错误的专利也应当被颁布。如果错误是由无辜的发明人自己所造成的,为什么不按照同样的目的采取同样的行为?”美国最高法院的这一判决对成文法产生了影响。为了回应本案中所讨论的再颁专利的成文法基础,该制度被 1832 年的《专利法》所吸收。它规定,无欺诈或者无欺骗之目的,因疏忽(inadvertence)、偶然(accident)、错误(mistake) 的原因未能清楚准确地描述发明而导致该专利无效或者不能实施时,应适用再颁程序。在 1836 年 7 月 4 日实施的《美国专利法》中,其专设第 13 条规定了再颁专利。第 13 条规定“当已授权或者即将授权的专利,因附图或者说明书存在缺陷或者不充分,或因专利权人在说明书中的权利要求比他已有或者应有的权利要求多的内容(就像他的发明是新的那样);或者无欺骗、欺诈之目的,因疏忽、偶然、错误导致瑕疵,专利商标局局长依法根据专利权人的弃权申请,在要求专利人另付 15 美元规费后,对上述发明人就同一发明在原初专利未届满的期限内,向专利权人颁发与其纠正后的附图或者说明书一致的专利。在专利权人死亡,或者原初专利转让后,该权利可授予其遗产执行人、管理人或者受让人。该再颁的专利,与纠正后的附图和说明书一起,在之后发生的诉讼中,具有同样的法律效力……”相比 1832 年的《专利法》,1836 年关于再颁的情形增加了一种类型,即“专利权人非因欺诈在说明书中的权利要求比他本该要求的内容多”的情形。

获得美国最高法院认可之后,特别是被纳入《美国专利法》之后,再颁专利事件日益增多。越来越多的专利权人向美国专利商标局申请再颁专利。有人曾经统计,在 1859 年左右,美国再颁专利数量创下了历史之最^[1007]。再颁专利主要用于纠正原初专利权利要求的不充分。尽管再颁专利的类型不限于扩大型再颁专利,但多数再颁专利的目的是为了扩大原初专利的保护范围。其主要类型包括:将法律规定的新客体纳入原专利保护范围,如将产品制造方法纳入关于产品的专利中;增加权利要求的内容;采用上位概念描述权利要求,增加权利要求中的等同物^[1002-1003]。

早期的再颁专利主要是作为保护专利权的一种防御措施,以应对专利受到威胁或者因说明书发生错误或者疏忽而丧失专利的情形。但到了 19 世纪 50 年代,再颁专利变成了进攻武器,专利权人利用其扩大专利的垄断范围。越来越多的人意识到再颁专利的潜在价值,越来越多的毫无价值的专利,特别是那些在说明书中描述但没有记载在权利要求书中的内容,可通过再颁程序进入权利范围。“他们购买陈旧、毫无价值的专利,通过再颁程序扩大其权利范围,从被控侵权人那里榨取了巨额利润。”^[1004]其结果是,专利的公知性受到破坏,人们无法把握专利的范围,渐渐地“公众从不相信再颁专利,到开始不相信专利制度”。于是,美国的立法和司法部门开始着手解决再颁专利的滥用问题。

1870 年,美国国会接受了对再颁专利制度进行改革的观点,其通过的《美国专利法》第 53 条几乎逐字逐句重述了 1836 年《专利法》第 13 条的内容,但增加了如下内容“再颁专利不能在说明书中增加新内容(new matter)。”这一精神在十年后得到了最高法院的支持。在 1881 年的“米勒”案^①中,美国最高法院对扩大型再颁专利制度进行了限制。该案中,原告获得了一个机械组合专利,其涉及一个双穹顶发热灯的发明,一个穹顶置于另外一个穹顶之上,上有打孔盖子,灯芯管和气管通

① 参见: Miller v. Brass Company, 104 U. S. 350 (1881)。

过盖子上下移动。其权利要求是,该组合专利特别包括双穹顶,它可以让外部的空气燃烧更为充分,无需烟道,也无爆炸危险。事实证明,该发明是失败的。从效果上看,真正的发明是带有改进烟道的单穹顶发热灯。被告批量生产了大量这种带有改进烟道的单穹顶发热灯。原告的原初专利于1860年10月16日获得了14年加续展7年的保护期。该专利曾于1873年5月和1876年7月两次被放弃和再颁。该案由美国康涅狄格州巡回法院审理,后上诉到最高法院。布雷得利(Bradley)大法官代表法院发表了意见。最高法院认为,原告在原初专利授权后的第十五年才发现带烟道的单穹顶发热灯是真正的改进,并要求再颁专利。这种再颁是无效的。具体而言,最高法院提出了如下几条意见:第一,再颁专利中的发明和原初专利的发明不是同一个事物。再颁专利中的发明是单穹顶带烟道发热器,而原初专利中的发明是双穹顶不带烟道发热器,因不是同一发明,不能适用再颁程序。第二,再颁专利说明书的疏忽或者错误是一种伪装,即使不是伪装,其在专利证书中的错误也是非常明显的。其唯一的错误是,再颁后的权利要求没有它可能的范围宽。即使允许纠正此错误,也应当是在专利证书颁发后及时进行,而不应当在十五年之后。不必要的耽误影响了专利权人修改或者申请再颁专利的权利。第三,对一个具体的设备或者设备组合的权利要求(实施例),以及专利权人对与专利权利要求相近的其他设备及其组合的权利要求的忽略,从法律上讲,都捐献给了公众。这是一种宣言,专利权人没有主张的要么不是他的发明,要么就捐献给了公众。第四,从1832年实施再颁专利制度以来,根据专利法放弃原初专利以纠正其错误和瑕疵而颁发新专利的权力被误读和滥用了。再颁扩大权利要求的专利是例外而不是一种原则,只有当已经发生的实际瑕疵不是因为判断的原因,而是因为真正诚信的错误(real bona fide mistake)所致时,才能对这种瑕疵进行纠正。之后,扩大型再颁专利日益受到严格约束。

在理论上,也有学者对此抱以批评的态度,认为美国专利商标局之前在专利审查历史中一直采纳的是历史进路,而再颁专利违背了这一进路。按此进路,专利申请人与专利审查人员之间是一种博弈关系,申请人对其技术方案提出较宽的保护请求,审查人员根据检索情况对其专利进行限制,专利权人对此限制进行认可。其间,形成了专利权人与美国专利商标局的一份明示的契约,美国专利商标局对专利权人的权利进行了限制,作为对价,专利权人获得了专利权^①。如果事后他要求再颁专利,明显是对契约的违反,是对普通法历史上禁反言原则的背离。而美国的法院抛弃了这一进路,广义解释1952年《美国专利法》第251条的规定,是对历史的背叛^②。在实践中,也有法院认为,“《美国专利法》第251条并不是用来矫正申请人或其律师所犯错误的万灵药”^③。

尽管在适用上受到限制和约束,在理论上存在反对的声音,扩大型再颁专利仍有其存在的空间,毕竟人类的认识能力有限,专利申请撰写错误在所难免。在1892年的“托里夫”案^④中,美国最高法院指出,“认定不能通过再颁专利扩大权利要求范围,不仅无视成文法的明显意图,也会在很多种情况下给专利权人带来困境。专利说明书和权利要求书是最难准确描述的法律文件,当发明相当复杂时,更是如此。让我们看看这种情况:极有价值的发明经常由毫无经验的人来撰写说明书和权利要求书,这些人往往不能准确地描述专利权人的发明,他们要么主张专利权人实际发明的内

① 参见: Fried, Krupp Aktien - Gesellschaft v. Midvale Steel Co. 191 F 588, 594(1911)。

② 参见: Application of Orita, 550 F.2d at 1281。

③ 参见: Topliff v. Topliff, 145 U.S. 156, 171(1892)。

容,要么遗漏了专利权人实际发明中的重要内容。在这种情况下,如果不允许专利权人通过再颁程序来保护其实际的发明是不公平的,但前提是专利中明显存在错误,他尽了勤勉义务也未发现该错误,而且也没有第三人同时获得了他没有主张的(那部分内容)制造和销售的权利。专利法的目的是确保专利权人对其实际发明内容的垄断,这一目的不应因坚持过于僵硬的成文法表述,也不应因适用人为的解释规则而抹杀”。

1952 年的《美国专利法》对再颁专利制度进行了修订与完善。第 251 条是关于再颁专利的专门规定,该条第 1 款规定,专利权人非因欺诈发生错误,致使其说明书或者权利要求书中存在瑕疵,或其主张保护范围超过或者未达其应请求的权利范围,致其专利全部或者部分无法实施或者无效,在其缴回原专利证书并交纳法定费用后,局长应以新修正后的申请,就原专利记载的发明重新颁发专利,新专利的有效期限为原专利保护期的未届满部分。再颁的专利申请中不得增加新内容。这是一个原则性规定。按照《美国专利法》第 251 条第 1 款,不允许在再颁专利中扩大权利要求内容。作为例外,第 251 条第 4 款规定,扩大权利要求内容的再颁专利,其申请必须在原初专利核发后的 2 年内提出。由此,形成了美国再颁专利制度的基本框架,美国专利法关于扩大型再颁专利制度的规定也最终定型。六十年后,美国 2011 年通过的《美国发明法》(America Invent Act)第 20 条对再颁专利制度进行了又一次修改,放宽了对再颁专利的要求,不再要求专利权人主观上的“非欺诈”。

二、扩大型再颁专利的法律构造

一项原初专利,若要进入再颁程序,扩大其权利范围,必须满足法定的构成要件。在美国法上,尽管成文法没有明确扩大型再颁专利必须满足的条件,但司法判例积累了一些经验。

(一) 扩大型再颁专利的法律构成

1. 扩大型再颁专利与原初专利必须针对的是同一发明

再颁专利的目的是在原初专利授权之后,对原初专利中的瑕疵进行纠正,这种纠正不是针对发明本身,而是针对发明完成之后,在申请专利的过程中,因为专利权人的错误、疏忽而导致的对该专利范围界定的不准确。如果再颁专利针对的不是同一发明,而是与原初发明不同的另一发明,哪怕是原初发明的改进,也不符合再颁专利的初衷。此时,专利权人完全可以通过重新申请获得新的专利权。这一思想在美国最高法院判决的“米勒”案中阐述的非常清楚^①。

然而,对何谓“同一发明”,在解释上存有不同的认识。一种观点是,“同一发明”指的是在原初专利中描述的发明^{② 1008};另外一种观点是,“同一发明”指的是“实际应是的那一发明”^{③ 1008}。按照前者,扩大型再颁专利制度就没有存在的空间。毫不意外,美国法院采纳了第二种立场,它要求必须是在原初专利中有所体现而在再颁专利中所增加的内容^④。法院指出,尊重美国专利商标局之前的做法,“专利权人可以合法地获得一个其放弃的专利中更多内容的再颁专利,除非这个专利超过了其开发出来的实际的发明内容”。

2. 原初专利存在可纠正的瑕疵

① 参见: Miller v. Brass Company, 104 U. S. 350 (1881)。

② 参见: Tatham et al. v. Lowber et al. 4 Blatchf. 86, 23 F. Cas. 722 (1896)。

在美国专利法上,再颁专利以不扩大其权利要求范围为原则,扩大其权利要求范围为例外^①。事实上,为维护专利的公示性和稳定性,以及为了给其他竞争对手形成稳定预期,授权后的专利不能修改是常态。试想,一项专利获得授权公示之后,任何第三人都可以在公开场合获得该专利的技术信息,有的技术人员可能在该技术边缘进行改进,有的产业人员开始在专利技术外缘进行投资。如果事后某天该专利的保护范围发生了变化,该第三人的努力和投资将会付之东流。因此,授权之后的专利保持稳定是常态,它维护的是第三人的信赖利益^②。但是,专利的目的是为了在产业中实施推广,维护正当的竞争秩序。如果一个专利的说明书或者权利要求书存在瑕疵,致使其无效或者不能实施,就与专利法促进人类社会进步的目的相悖,此时就应当对该瑕疵进行纠正。当然,该专利中的瑕疵不是因发明本身存在技术问题而导致的瑕疵,而是因为专利权人的疏忽、偶然、错误造成的。

由于扩大型再颁专利会使第三人处于不稳定的预期之中。因此,美国最高法院对其施加了更为严格的限制,“仅当发生了实际的错误(不仅仅是判断的错误),而且是真实的专利权人不小心犯下的错误”,才考虑是否颁发扩大型专利。事实上,这种错误是可纠正的瑕疵(correctable error)。是否属于可纠正的瑕疵,需要针对个案进行考量。如果仅仅是保护范围太小,专利权人拿到专利证书一眼就可以看出,此时他就应当尽快去申请更改。如果经过多年后再去申请再颁专利,就不是真实的可纠正的瑕疵。美国最高法院在一则判例中指出,如果原初专利是确定的,原初专利的瑕疵不是因为真正的原因造成的,再颁的目的只是为了扩大权利要求,这种瑕疵就不是可纠正的瑕疵^③。此外,按照禁反言原则,专利权人之前明确放弃的内容事后希望重新获得保护的,这样的瑕疵也不是可纠正的瑕疵。在“华特金森”案^④中,华特金森对一种防止木材真菌的方法申请专利。在与审查员的交流中,他认可了双向限制要求,放弃了没有选择的权利要求(non-elected claims)^⑤。在获得授权之后,他提出了一个再颁专利申请,希望将之前没有选择的权利要求纳入保护范围。法院认为,他这种瑕疵是不可纠正的瑕疵,是之前明确放弃的内容,按照禁反言原则,他应当受到之前决定的约束。值得注意的是,对何为可纠正的瑕疵,有时专利局和法院的认识并不一致。在一则关于使用手性催化剂对应性选择植入碳烯方法的申请中,申请人多伊尔获得的专利包括五十三项权利要求,其中包括通过植入带有二价碳原子的碳烯分子产生手性复合体的方法^⑥。同时,他的专利也包括限制、后来放弃了十项权利要求,其中包括使用手性催化剂指向其他导体的物质^⑦。获得授权后的两年间,多伊尔提出了包括已获授权的五十三项权利要求和放弃的十项权利要求的再颁专利申请。美国专利局认为,多伊尔在原初专利中放弃的十项请求不属于再颁专利的范围,这十项请求属于独立的应当分案的申请。而美国联邦巡回上诉法院认为,多伊尔本该就这十项申请提出一个连接性上位权利要求(linking genus claims,即包含了这十项权利要求的一项总权利要求),但因为疏忽没有

① 参见: James v. Campbell, 104 U. S. 356 (1882)。

② 参见: In re Watkinson, 900 F. 2d at 230。

③ 如果专利局认为一个申请涉及多项发明,会要求申请人分案申请,申请人必须选择其中的几个权利要求,没有选择的权利要求作为另一发明重新申请。

④ 该案专利涉及使用手性催化剂对应性选择植入碳烯方法,手性分子具有“左右手关系”,手性分子的空间结构不同,形成了实物与镜像的关系,称立体异构体。其发明的贡献在于,多伊尔博士发明了多种手性过度金属催化剂以及一种可以合成具有疗效的目标手性分子的对应选择性反应的方法。

⑤ 参见: In re Doyle, 293 F. 3d at 1355。

提出,所以他因错误导致的瑕疵应当通过再颁程序予以纠正。显然,从技巧上,法院绕过了多伊尔应受禁反言原则之限制的约束。这也反证,申请过程中放弃的内容不属于原初专利的瑕疵,不适用于再颁专利。

3. 扩大型再颁专利必须在原初专利颁发后的短期内提出

扩大型再颁专利因为扩大了专利权人的保护范围,有可能对其他竞争对手造成不公平的影响,如在原初专利公布后,其他人就此做好了投资准备。如果不扩大权利范围,该行为是合法的;但扩大了权利保护范围,就可能涉嫌侵权。如此,该投资人的投资就无法收回成本。为了解决这一难题,法律应当把扩大型再颁专利的时限限制在原初专利颁发后的短期内。这一“短期”的要求,反映了法律对公众利益的关照,是对权利人懈怠行为的约束^[9]。这一“短期”应该规定为几年或许存在偶然的因素,如《美国专利法》规定的是2年,《加拿大专利法》第47条规定的是4年。有学者指出,确定一个具体的期间是困难的,因为此期间主要是为专利权人能够预见到自己专利中的瑕疵而设的^[10]。因此,在确定此期间时,应当由发明人提供错误的多种证据,以及竞争对手为此而做出的投资与准备的情况等证据。基于这些要素考量而规定的期间,达成了扩大型再颁专利与潜在竞争对手之间的平衡^[11] 18。

2011年之前,《美国专利法》要求,再颁专利当事人必须具有非欺诈的主观意图。如果在专利申请阶段为了获得专利授权故意限制权利要求,在专利获取之后为了扩大保护范围而又通过再颁专利打击竞争对手,这种行为显然具有欺诈的目的。再者,如果专利权人在知晓相关的改进发明进入市场之后,再去申请再颁专利,就明显具有压制竞争对手的目的。但由于再颁专利制度是专利授权之后的一种纠正程序,它处于专利局内部,没有其他第三人的参与;专利权人在申请再颁专利时,又不可能主动承认自己具有欺诈的目的;因此,在再颁程序中,由专利局发现专利权人的欺诈意图,比较困难。事实上,在美国的多起再颁专利案件纠纷中,欺诈意图都是由法院在审理案件时认定的。因此,2011年的《美国发明法》第20条删除了再颁程序中对专利权人主观上的“非欺诈”要求。

(二) 扩大型再颁专利的法律效果

专利权人获得了美国专利商标局的扩大型再颁专利之后,就产生了两个方面的效力。

第一,扩大型再颁专利与原初专利具有同样的法律效力。原初专利证书收回,原有专利消灭,扩大型再颁专利从再颁时发生效力,其保护期为原初专利未届满部分。

第二,第三人的介入权(intervening right)。如果再颁专利没有扩大原专利的保护范围,其权利要求回溯到原专利的公告内容毫无疑问。但是,如果扩大了权利要求,此时已经开始生产经营的第三方没有侵害原初专利的保护范围,但侵害了再颁专利,在某些情形下,法律就会允许该第三方继续制造更多的产品。《美国专利法》第252条第2款将此平衡性权利赋予美国联邦地区法院在个案中行使。这一规定也体现了美国最高法院在“米勒”案中所指出的,不能因再颁专利扩大权利要求而给他人带来损害性后果^①。

① 参见: Miller v. Brass Company, 104 U. S. 350 (1881)。

三、扩大型再颁专利制度的功能

扩大型再颁专利扩大了专利权的保护范围,在一定程度上破坏了专利的公示功能。作为一种绝对权,专利权的义务人是不特定的任何第三人,在专利获得授权之后,国家专利局之所以对其进行公示,原因就在于应告知第三人这种权利的边界。这也正是著作权与专利权的重要区别。专利权之所以需要经过国家专利局的核准,其功能之一便是公示;而著作权人无需国家主管机关核准的代价就是其边界必须在之后的诉讼中划定^①。经国家专利局核准后的专利权可以让任何第三人在专利边界外缘进行研究或者投资。借此,实现了专利权人的排他权与第三人的接触之间的平衡。扩大型再颁专利制度似乎破坏了这种平衡,它使第三人处于不稳定的状态,使其投资处于合法与非法的不确定之中。这样的天平明显偏向于专利权人一方。这或许也是多数国家没有采纳扩大型再颁专利制度的缘由。另外,无论在大陆法系国家还是在英美法系国家,都采用自己责任原则,因自己的行为产生了对自己不利的后果,应由行为人自己承担。按此,原初专利权人即使主观上过错,导致了专利瑕疵,也应当由自己承担不利的后果,而不应事后通过再颁专利扩大权利要求,产生对他人不利的后果。按此,扩大型再颁专利就没有存在的空间和理性基础。对此,笔者持不同看法,认为扩大型再颁专利制度承担着无可替代的功能。

(一) 克服捐献原则之局限性

扩大型再颁专利制度具有克服捐献原则适用僵硬的功能。在司法实践中,法院经常遇到这样的情形,当事人为获得专利授权提出保护范围较窄的权利要求,以后在诉讼中,又试图通过援引等同原则指控他人对其在说明书中描述但没有记载在权利要求书中的方案构成了等同侵权。这影响了专利权的公示功能,损害了公众的信赖利益。为保护这种信赖利益,很多国家的专利法规定了捐献原则,把那些在说明书中描述而没有记载在权利要求书中的技术方案排除在保护之外。但是,造成技术方案被捐献的原因是多方面的,有的是申请人故意而为,有的是因为申请人的疏忽,还有的是因为专利撰写能力的不及。如果武断地认为均适用捐献原则,对专利权人是不公平的。毕竟,如果以权利要求书为支撑的专利权保护范围不能实现技术方案本应享有的保护,从对价上看,专利权人就无法真正地收回其投资,无论这种投资是金钱、时间还是其他。这恰恰违反了专利权的本质。允许对存在瑕疵的专利进行再颁,在一定程度上弥补了这种不公平。它可以将申请人从无任何欺诈意图下所犯的错误中拯救出来^①。因此,“再颁专利在本质上是一种救济,它基于衡平和公平的基础之上”^②。

正是意识到扩大型再颁专利对捐献原则的补充矫正作用,美国联邦巡回上诉法院在一则判例中,从另外一个角度阐述了扩大型再颁专利的功能。“美国法院不允许权利人在申请专利时提出保护范围较窄的权利要求,以后再援引等同原则指控他人对其在说明书中描述的技术方案构成了等同侵权。”^③这部分内容应被认为捐献给了公众。如果认为这种情况不公平,专利权人可以启动另外

① 参见: In re Oda, 443 F.2d 1200(1971)。

② 参见: Ball Corp. v. United States, 729 F.2d 1429(1984)。

③ 参见: Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098(1996)。

的救济措施。美国联邦巡回上诉法院认为,“美国专利法对这种情况提供了救济机会,按照美国专利法规定的再颁专利制度,当专利权人认为有必要扩大其保护范围,将在说明书中描述而没有记载在权利要求书中的方案纳入保护范围时,可以在原初专利授权后的两年内提出再颁专利申请”。

(二) 纠正原初专利中的瑕疵

扩大型再颁专利制度是专利行政授权中的一个程序,是授权后的一种补充程序,它可以纠正原初专利中的瑕疵。如果一项专利中的瑕疵客观上是必然存在的,那么不允许对其纠正就是不公平的。

首先,人类的理性不及导致人们对发明技术方案的判断是不完备的。知识是人类对客观世界包括人类自我的认知。现代的研究表明,无论是沿袭欧洲大陆的理性逻辑主义,还是欧美的经验主义,人类对外在世界的认识始终是不完备的,人类永远无法达到认识的终点,人类的认识与外在世界始终在一个方向接近,但永远无法重合。正因为秉持这样的认识论,经济学家提出了不完备合同^[1]和不完备法律^[2]的概念。它告诉我们,日常生活中遇到的法律和合同因为人类认识的不足,只是在民事主体之间权利义务的初次分配,剩余的立法权在当事人的具体互动中补充。对发明创造方案的认识也是如此。在原初专利中,发明人对自己完成的发明创造方案有时并没有一个完整彻底的认识。其完成的发明,到底采用哪一种结构最优,已有发明到底具有哪一种功能,有时完全超过发明人的判断范围。更重要的是,在现代社会,发明与专利申请基本上实现了分工。发明人只负责方案的完成,而专利代理机构负责专利申请案的撰写,但专利代理机构并没有足够的激励去撰写完整的申请方案^[3]。如此,人类的认识与发明方案之间的距离就会更大。随着人类认识的提高,人类对发明方案的认识可能更为准确。据此,专利权人要求对原初专利进行更正是公平的。因此,扩大型再颁专利和原初专利针对的必须是同一发明,即那个“实际应是发明”,这和后来所谓的发明本质理论非常类似。人类认识的偏差导致原初专利的瑕疵,为扩大型再颁专利提供了理性基础。

除此之外,还应当注意到语言与技术之间的差距。语言是历史的产物,隐含着时间维度,尽管它也发生变化,但稳定是其主要特征。卡西尔把人定义为符号的产物^[4],包括语言在内的符号包含了能指与所指这两个要素。能指与所指的关系并不是固定的,它具有任意性的意味。这意味着,当某个概念语词表达某个发明创造时,在这个“能指之前和之外,并没有确定的所指”^[5]。早期的语言观认为,语言是对现实的描摹,这种语言与现实对应的语言观显然忽视了人的观念的作用。因而,洛克指出,语言终归来自可感观念。“文字本身没有意义,但是,如果我们想要和别人交流思想,进行交流,就必须学习并记下文字背后的观念。”^[6]进而,维特根斯坦提出了语言游戏的概念,与之前他提出的图像理论不同,他认为语言从根本上与事态和对象并不存在一一对应关系。这样的语言观告诉我们,语言不可能和它描述的对象之间存在对应关系,而要看语言是如何使用的。就一项发明方案而言,哪怕它是稳定不变的,对它的描述(语言)也存在着任意之处。显然,语言在对技术方案进行描述时,本身就存在着不完备不充分的空间。因这种空间造成的对技术方案的不准确描述甚至错误描述显然会导致专利的瑕疵。“文字是表达含义的符号,但是文字不像数学公式,一份文件的措辞通常只能以大致的准确性表达其含义,少有例外。”^[7] 307-308 “一项发明的文字肖像通常是为了满足专利法的要求而在申请的时候撰写出来的。这种从实际机器到文字的转化通常会留下难以填补的空间。一项发明常常是新颖的,但是却找不到适合的文字来描述,辞典并不总是能与发

明人比翼齐飞。事物不是为了文字而出现,但文字总是为事物而创造,为了克服这一间隙,专利法允许发明人充当自己的辞典编撰人。”^[1] 307

四、扩大型再颁专利制度对我国的启示

专利权体现的是公开与排他之间的一种平衡。一方面,为了鼓励技术进步,国家赋予发明人一定范围的排他权,借此其可以收回其投资;另一方面,国家又要求专利权人公开其技术方案,公众由此知悉专利权的保护范围并产生了信赖利益,其他竞争主体还可以进行再开发,由此推进技术的进步并造福人类福祉。经由前者,专利权人获得了一定的垄断利益,通过后者,社会公众获得了公开的技术方案。一个理想的专利权就是这种平衡的产物^①。但是,由于人类理性的不及,技术与语言之间的差距,专利申请的撰写存在困难,一个良好的技术有时未必能够获得完备的保护。而且,按照捐献原则,仅在说明书中描述而没有记载在权利要求书中的技术方案,无法获得保护。按此,即使发明人真正想要保护的技术方案也会因没有写入权利要求书而无法主张其利益。由此带来的问题是,专利获得授权之后,专利权人有无进行自我救济的程序?从比较法上看,多数国家和地区的专利法允许对专利权的保护范围进行修改。《日本专利法》允许专利权人在授权后的无效审判程序中对说明书、权利要求书或者附图中的错误进行修改,但这种修改不能扩大权利要求^②。《加拿大专利法》明确规定了专利授权后的再颁程序,但与美国不同的是,它没有关于再颁程序中可否增加权利要求的内容^③。《欧洲专利公约》允许申请人主动修改其专利,原则上要求不能以超出其授权范围的方式加以修改^④。但在司法判例中,如果申请人希望补入一个原专利申请文件中的孤立技术特征,在不违反上述原则的前提下,若修改后的权利要求的技术特征组合可以产生专利申请所希望的技术效果,则允许扩大权利要求^[5]。按照我国专利法,申请人可以在申请过程中根据审查员的建议进行修改,但是修改的范围不能超过权利要求书(发明专利)或者图片和照片的范围(外观设计专利);在获得授权之后,无论是他人启动的无效审查程序还是专利权人本人启动,都只能缩小专利权的范围^⑤。

从国际视野看,对于那些发明人想要保护但未记载在权利要求书中的技术方案,一种选择是从制度上给予特别的救济,让专利权人获得与其技术方案一致的保护,无论这种救济是立法上的还是司法上的,美国和欧洲采取的就是这种模式。这种模式将专利的天平倾斜向了专利权人一方。另外一种选择是在制度上不给予特别的救济,严格遵守权利要求书的保护范围,强调专利的公示功能,强调公众的信赖利益,如日本和中国等^⑥。这种模式将专利的天平倾斜向了社会公众一方。后

① 参见: Merill v. Yeomans, 94 U.S. 568(1877)。

② 参见《日本专利法》第126条。(关于日本法上更正程序的论述,参见:田村善之.日本知识产权法[M].周超,李雨峰,李希同,译.北京:知识产权出版社,2011:294.)

③ 参见《加拿大专利法》第47条。

④ 参见《欧洲专利公约》第123条第2款。

⑤ 参见《中华人民共和国专利法》第33条《专利审查指南》(2010)第一部分第二章8.1,8.2。

⑥ 日本在成文法上并没有吸收捐献原则。因此,在日本,仅在说明书中公开但没有记载在权利要求书中的技术方案并不像中国这样,必然不受保护。(参见:田村善之.日本知识产权法[M].周超,李雨峰,李希同,译.北京:知识产权出版社,2011:234;李扬.知识产权总论[M].北京:中国人民大学出版社,2008:175.)

一种模式的好处在于能给其他竞争者提供稳定的预期,当一项专利获得授权后,其他经营主体将按照国家专利局公开的技术方案进行投资,无须担心会对专利权人构成侵权。但是,其不足是对专利权的保护力度不够,对发明人提供的激励不足。按照比例原则,专利权的保护范围应当与发明人的贡献保持一致^[1]。在此大原则之下,再斟酌权利要求书与说明书的关系。从理论上讲,等同原则可以在一定程度上弥补这一不足。这意味着,专利权人可以通过等同原则,将权利要求书中没有明确记载的但与被保护技术方案等同的技术特征纳入保护范围。但在采取捐献原则的国家,等同原则受到了限制,因为这种被视为等同的方案如果在说明书予以公开而没有记载在权利要求书中,就会被视为捐献给了社会公众。它仍然无法保护那些因为申请人的疏忽,在说明书中予以公开但没有记载在权利要求书中的技术方案,而这些方案很有可能是申请人不想放弃的。

我国在司法实践中采用了捐献原则,这种框架的优点是适用法律简单、效率较高,但缺点是有违公平。事实上,仅描述在说明书中而未记载在权利要求书中的技术方案未必就是专利权人想要放弃的方案,这种被放弃的技术方案很可能是因为当事人的疏忽造成的。我国已经出现了一些适用捐献原则的案件。在陈顺弟与浙江乐雪儿家具用品有限公司等侵害发明专利权纠纷案^①中,专利权人陈顺弟的专利是一种“布塑热水袋的加工方法”,该方法专利的权利要求包括了产生热水袋的十二个步骤。本案中的一个关键点在于,被控侵权产品的生产方法对第十、十一的顺序进行了更换。在涉案专利的说明书中提到,第十、十一的顺序可以调换,但这一调换后的步骤并没有记载在权利要求书中。最高人民法院认为,由于这一调换后的步骤仅在说明书中予以公开而没有记载在权利要求书中,被视为捐献给了社会公众,不予保护。除此之外,某些省(直辖市)高级人民法院也作出了一些类似判决^②。当然,也有一些地方法院存在对捐献原则的错误理解^③。在所有这些涉及捐献原则适用的判决中,均没有专利权人主张,其在说明书中予以公开但没有记载在权利要求书中的技术方案是由于自己或者专利撰写人的疏忽造成的。问题在于,如果发明人有足够的证据证明,这些被视为捐献的技术方案本应受到保护,但由于专利代理机构的疏忽而未受到保护,法院该如何处理?事实上,从技术方案完成到专利申请再到权利要求的确定,需要经过很多环节。技术方案的开发由发明人完成,而专利申请多数情况下由专利代理机构完成,权利要求的确定很多时候由专利审查人员完成。从理论上讲,权利要求的范围应当尽量与技术方案一致,但事实上有时候相距很远。此时,在适用捐献原则时,如果不给予专利权人以救济措施,就会人为地拉大发明技术方案和保护范围的距离。但如果在捐献原则之外,设置相应的程序,为专利权人提供获得救济的机会,就可以在在一定程度上解决这个问题,它容许专利权人主动向国家专利授权机构提出修改,就原初专利中的同一发明申请再颁专利,扩大其保护范围,从而使相关技术方案不被视为捐献给了社会公众。

我国专利法没有授权后的更正程序,专利权人只能在授权前按照审查员的要求修改其权利要求,或者在之后的诉讼中,通过无效程序来修改权利要求。这样的规定具有明显的不足:第一,专利

① 参见:最高人民法院(2013)民提225号民事判决书。

② 参见:广东省高级人民法院(2014)粤高法民终384号民事判决书;黑龙江高级人民法院(2017)黑民终456号民事判决书;广东省高级人民法院(2017)粤民终1248号民事判决书;上海市高级人民法院(2017)沪民终23号民事判决书。

③ 参见:北京市高级人民法院(2016)京民终字第237号民事判决书;山东省高级人民法院(2017)鲁民终691号民事判决书;浙江省高级人民法院(2016)浙民终530号民事判决书。

权人无法扩大其权利要求,即使原初专利存在明显的瑕疵,即使这种瑕疵是由非欺诈性的错误造成的;第二,如果专利证书出现打印等微小错误,依照《专利审查指南》,只能由国家专利授权机构进行主动修改,专利权人并无权利提起修改的程序;第三,为了防止在诉讼中被对方当事人请求宣告其整个专利无效,专利权人可以主动放弃一些权利要求,但专利权人缺乏这样的救济程序。如果我国专利法增加了更正程序,就可以解决上述问题。对希望扩大保护范围的专利权人而言,这种程序就更为重要。或许有观点指出,扩大型再颁专利制度是专利局内部的一种程序,而捐献原则主要适用于司法领域,按照知识产权实体内容应有司法审查机会之原则,扩大型再颁专利在诉讼中要接受司法审查。但如果法院为了操作方便,就可能会简单地适用捐献原则,而直接宣告专利权人的再颁专利无效。如此一来,扩大型再颁专利对捐献原则之局限性的克服将是有限的。我国目前专利诉讼采纳的是专利权有效原则,法院不会以涉案专利不符合专利法有关授权条件为由进行判决^①。按此,如果专利权人担心在说明书中描述而没有记载在权利要求书中的技术方案被捐献给公众,他可以在原初专利授权后的一定时间内提出扩大型再颁专利申请。基于这样的考量,笔者提出如下建议:

第一,增加专利授权后的更正程序。我国实践中,专利证书发生错误的情形时有发生,专利权人担心整个专利无效而有时想放弃某些技术特征的情况较为普遍,建议在现有专利法的框架内增加更正程序解决这一问题。第二,增加扩大型再颁专利制度。在更正程序中,增加扩大型再颁专利制度,弥补捐献原则带来的不足。再颁的原因,是因为专利的瑕疵致使专利不能实施或者无效。考虑到我国《民法总则》规定的诉讼时效是三年,专利权人提起再颁专利申请的时间可定为原初专利授权后的三年内。由于实用新型专利无需经过实质审查,扩大型再颁专利的范围仅限于发明专利。第三,为了防止专利权人出尔反尔,在再颁专利制度中明确,说明书中明确放弃的技术方案,不属于再颁专利的范围。第四,捐献的技术方案必须是具体的,技术方案本身的捐献并不意味着等同方案的捐献,这意味着与捐献技术方案等同的技术本身可以通过等同原则获得保护,无须适用扩大型再颁专利程序。

五、结论

专利权体现的是垄断利益与技术公开的一种平衡。捐献原则关注了社会公众的信赖利益,体现了技术公开的一面,但对专利权人较为不利。事实上,由于人类的理性不及、语言与技术之间的差距以及专利撰写能力的限制,一项专利很可能存有瑕疵。如果这种瑕疵得不到纠正,就不能充分保护专利权人,影响发明人的创新积极性。扩大型再颁专利制度正是为了解决原初专利的瑕疵而产生,它具有克服捐献原则之局限性和纠正原初专利之瑕疵的功能,其回应的是法律的公平价值。我国在采纳捐献原则的同时,应当对在说明书中描述但没有记载在权利要求书中的技术方案进行区分,为那些发明人想要保护的技术方案在立法上提供扩大型再颁专利这一救济措施^[408]。这一程序可在国家专利行政管理部门运行,与通过适用等同原则保护专利权人相比,成本较低^[47]。■

^① 参见《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》第1条。

参考文献:

- [1] 尹新天. 专利权的保护 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2005: 266.
- [2] 崔国斌. 专利法: 原理与案例 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2016: 742.
- [3] Kendall J. Dood. Pursuing the Essence of Inventions: Reissuing Patents in the 19th Century [J]. Technology and Culture, 1991, 32(4): 999 – 1017.
- [4] Charlie Lisherness. Patent Reissue Genus Claims: Harmful Evolution [J]. T. Jefferson L. Rev., 2003, 26(1): 90.
- [5] 北京市高级人民法院知识产权审判庭. 专利侵权判定指南理解与适用 [M]. 北京: 中国法制出版社, 2014: 215.
- [6] Willis B. Rice, William L. Grossman. Reissued Patent and Intervening Right [J]. Yale L. J., 1934, 43(5): 775.
- [7] David M. Longo, Ryan P. O'Quinn. Checking the Staats: How long is Too Long to Give Adequate Public Notice in Broadening Reissue Patent Applications? [J]. Duke L. & Tech. Rev., 2011, 2011(9): 18.
- [8] Shyamkrishna Balganesh. Debunking Blackstonian Copyright [J]. The Yale Law Journal, 2009, 118(6): 1175.
- [9] 奥利弗·哈特, 等. 不完全合同、产权和企业理论 [M]. 费方域, 蒋士成, 译. 上海: 格致出版社, 2016: 7.
- [10] 卡塔琳娜·皮斯托, 许成钢. 不完备法律之挑战与不同法律制度之应对 [C] // 李雨峰, 译. 吴敬琏, 江平. 洪范评论·第2卷第1辑. 北京: 中国政法大学出版社, 2005: 137.
- [11] 亚当·杰夫, 乔希·勒纳. 创新及其不满: 专利体系对创新与进步的危害及对策 [M]. 罗建平, 兰花, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 36.
- [12] 恩斯特·卡西尔. 人论 [M]. 甘阳, 译. 上海: 上海译文出版社, 1985: 33.
- [13] 陈嘉映. 简明语言哲学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 50.
- [14] 约翰·洛克. 论语言的滥用 [M]. 孙平华, 韩宁, 译. 北京: 中国出版传媒有限公司, 2014: 50.
- [15] 理查德·哈康, 约亨·帕根贝格. 简明欧洲专利法 [M]. 何怀文, 刘国伟, 译. 北京: 商务印书馆, 2015: 214.
- [16] Robert P. Merges. Justifying Intellectual Property [M]. Harvard University Press, 2011: 150.
- [17] 李旭颖. 浅析美国专利再颁程序 [N]. 中国知识产权报, 2017-03-24(004).

The Rationale and Enlightenment of Broadening Reissued Patent

Li Yu-feng, CHEN Cong

(Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: The dedication rule in China's Patent Law excludes protection for subject matters disclosed in the specification but unclaimed in the patent claims. The merits of this rule are ensuring the public notice function of patents and enhancing the certainty of judicial interpretation, but it could be over restrictive for patentees. In order to overcome the shortcomings of this rule, U. S. federal courts, through case law, formed the rule of broadening reissued patent, which was now codified in the Patent Act. The rule of broadening reissued patent can remedy the defects of original patents and alleviate the inflexibility of dedication rule, thus striking a balance between public notice and exclusive rights. China's Patent Law lacks any remedy for patentees who fail to claim disclosed subject matters due to negligence. Thus, we suggest China's Patent Law imports the rule of broadening reissued patent.

Key Words: dedication rule; defect of original patent; broadening reissued patent; claims of patent

本文责任编辑: 黄 汇