



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

劉國讚*、林君屏**

壹、前言

貳、美國連續案制度介紹

一、連續式案件

二、專利權期間調整與延長制度

三、雙重專利

參、2023 年 Cellect「便攜式影像感測器」事件

一、系爭專利家族

二、訴訟經過

三、系爭請求項與參考專利請求項比對

四、CAFC 判決

五、小結

肆、分析與討論

一、連續式申請案的運用

二、顯而易見型雙重專利的型態

三、連續式案件的優點

四、連續式案件的濫用

伍、結論—面對連續案威脅的應對策略

* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所教授。本文感謝國立臺灣科技大學專利研究所提供研究計畫經費，NTUST-PA-114-001。

** 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所碩士生。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

連續式案件及專利權期間調整是美國專利系統中特有的規範，專利權人常藉由連續申請案、部分連續申請案來擴增專利權範圍以覆蓋目標產品。專利權期間調整制度提供專利審查延誤時，專利權人可獲專利權期間調整的補償。這些機制被濫用時可能被用於雙重專利不當延長專利權期限而壟斷市場，對公眾不利。

本文以美國 2023 年 *In re Cellect* 案件為核心，探討連續案之專利權範圍布局方法，以及連續案之間構成顯而易見型雙重專利與專利權期間調整的問題，進而就企業在面對專利權人發動專利海攻勢時，提出可行的應對策略。

結果顯示，企業進行專利迴避設計時，需考量會持續出現的連續案，對於存活中的連續案，要就說明書所有實施例迴避而非只看已公告的專利範圍。而更佳的策略應該是積極運用連續案，以獲得保護範圍廣大的專利權範圍。

關鍵字：專利侵權、連續案、專利權期間調整、專利布局

Patent Infringement、Continuation Application、Patent Term Adjustment、
Patent Portfolios



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

壹、前言

新發明提出專利申請時，必須提出說明書、必要圖式與申請專利範圍，通過專利專責機關審查取得專利權後，發明保護範圍是以申請專利範圍為準。獲得專利權公告發證書後，即處在公開閱覽狀態，競爭業者為了避免所實施的技術落入專利權範圍內，可以不斷地仔細推敲，做成適當的迴避設計。為了得到嚴密的保護範圍降低迴避可能性，專利權人除了在撰寫專利權範圍要儘可能擴大外，在美國還可以用多件連續案共同組織成較大的範圍。連續案可以在一件申請案獲准專利權或被放棄之前，以該案作為母案，用相同說明書撰寫新的請求項提出申請。美國一件專利侵害訴訟事件的系爭專利常常是多件連續案，主張超過十項以上的獨立請求項，讓被告難以招架，此種威脅對我國許多製造產品輸入美國的廠商而言並不陌生。

根據統計，美國連續案利用者越來越多。連續案申請數量在 2010 年至 2022 年（美國財政年度）從 4 萬件增長至 12.28 萬件，達 3 倍之多，而大約 80% 的連續案申請都是已經有獲得專利的母案¹。

近年來促成連續案持續增長的重要原因之一，是標準必要專利（standard essential patent）的宣告數量大幅成長。隨著資訊通訊產業的爆炸性成長，各種標準聯盟所宣告的標準必要專利越來越多。例如歐洲通訊標準聯盟（European Telecommunications Standards Institute）所宣告的標準必要專利超過 1 萬件，而且還在持續成長中。加入標準聯盟的授權方廠商，為了提高標準必要專利的數量，可以就已宣告的標準必要專利為母案，不斷的提出連續案，這也造成標準必要專利的大量膨脹。有研究顯示，約 84% 的連續案是在標準建立之後才提出申請，因而質疑究竟是就發明給予專利，或者是發明了專利（Patenting inventions or inventing patents?）²。

¹ Setting and Adjusting Patent Fees During Fiscal Year 2025, 2024-26821, 89 Fed.Reg. 91898, 91909.

² Cesare Righi, Timothy Simcoe, Patenting inventions or inventing patents: Continuation practice at the USPTO, RAND J. of Economics, 54 (3) Fall (2023).

連續案的盛行造成美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）審查上的負擔，為了減少連續案的濫用，USPTO 於 2024 年 11 月 20 日公告就連續案調漲規費，於 2025 年 1 月 19 日生效。規費收取是以最早的優惠日（earliest benefit date, EBD，即優先權日）為準，在 EBD 六年至九年提交的連續案，額外收取 2,700 美元（小型實體為 1,080 美元）；在 EBD 九年後提交的連續案，額外收取 4,000 美元（小型實體為 1,600 美元）³。

連續案是美國獨特的制度，全球五大專利局的其他四局，歐洲專利局、中國大陸國家知識產權局、日本特許廳、南韓智慧財產局，以及其他許多國家專利局都沒有連續案的制度。我國專利法雖然也沒有連續案的用語，但第 34 條第 1、2 項有關分割之規定：「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。」其中第 2 款的分割，性質上接近美國的連續案，可以在核准後就既有的說明書再撰寫新的請求項提出新案申請，但同條第 6 項規定此種分割「應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割」。所謂「相同發明」就是不能違反第 31 條先申請原則，此點限制又較美國嚴格許多。

本文是以 2023 年聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuit, CAFC）所做成的 *In re Cellect* 案為核心，系爭專利是四件有關「便攜式影像感測器」的連續案，除探討連續案引發的最新法律爭點外，並仔細解析系爭連續案各請求項間的關係，以了解美國專利申請人慣用的連續案布局手法，進而提出面對連續案之侵權威脅時，如何建立有效應對策略。

³ Summary of 2025 patent fee changes, <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/summary-2025-patent-fee-changes> (last visited June 22, 2025).



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

貳、美國連續案制度介紹

一、連續式案件

美國 1836 年專利法允許發明人對其發明的改良部分申請專利，被稱為附加改良專利 (Additional Improvement Patents)。1863 年美國最高法院 Godfrey「鞋楦」事件⁴中，主筆大法官 Swayne 強調專利法應該具有靈活性，以保護發明者的權益並促進技術創新，只要新提交的申請案與原申請案在實質內容上具有連續性，即描述的是相同的發明，那麼新申請案應被視為是原申請的延續，並沿用原申請的優先權日期。

到了 1952 年美國專利法大幅修訂時，以成文法正式規定了三種連續式申請案 (Continuing Application)，包含連續申請案 (Continuation Application, CA)、部分連續申請案 (Continuation in Part Application, CIP)、以及分割申請案 (Divisional Application, DA)。

依據 35U.S.C. §120⁵，美國專利申請案得以先前已在美國申請之母案為基礎，在母案獲證、放棄或任何終結程序前再提出的申請案，可享有先申請案的有效申請日的優惠。這個優惠日期是一種國內優先權，可以用母案作為後案的國內優先權基礎案。界定先前技術範圍的基準日是以這個優惠日或國內優先權日為基準日，而判斷新穎性、進步性專利要件是與先前技術比較，較早的基準日自然比較有利。

CA 是在原申請案 (母案) 放棄或獲證前所提出的另外一件申請案，連續案與母案說明書所揭露之內容相同，只有請求項不同。連續案要滿足三個要件：(1) 提出申請時母案仍在審查中，(2) 至少一位發明人與母案相同，(3) 與母案共用一份專利說明書。連續案通常是在母案中記載了多項技術並且未被主張在請求項中，可以寫新的請求項提出 CA。連續案也常用在母案有部分請求項獲得接受通知、有部分請求項被拒絕，可先將尚待確認的請求項另申請 CA 案繼續審查，母案則保留可獲准的請求項先取得專利權。

⁴ Godfrey v. Eames, 68 U.S. (1Wall.) 317 (1864).

⁵ 35 U.S.C. §120 Benefit of earlier filing date in the United States.

CIP 與連續案類似，不同處是可以增加新事項（new matter），亦即其說明書內容會有一部分與母案相同，另外再增加新的內容。CIP 之優點是享有母案的有效申請日，但新事項的有效申請日還是以 CIP 所提出之日期為準。

DA 規定在 35U.S.C. §121⁶，是從母案中所分離出來的申請案。當申請專利之發明被審查人員認定包括兩個或更多個獨立且不同的發明時，USPTO 會發出「限制要求」（Requirement for Restriction），要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查，申請人可將一個發明保留在原始申請案，其他發明提出另案申請，仍享有原申請案之有效申請日。原申請案通常稱為母案，分割出來的申請案稱為分割案或子案。

美國專利法並沒有限制不得就連續式案件再申請連續式案件，具有相同原始優先權母案的所有連續式案件合稱為一個專利家族，每件申請案都是這個專利家族的成員。使用同一份專利說明書構成的專利家族，聯合起來有非常多的獨立請求項，此種專利權範圍的布局，會讓想要實施該發明者很難成功迴避設計，因為要迴避的獨立請求項數量更多，並且整體的申請專利範圍更大。

二、專利權期間調整與延長制度

（一）專利權期間調整

連續式案件的專利權與母案同日屆滿，在此要先介紹美國專利法有關專利權期間的規定。美國舊專利法規定專利權期間是從核准公告日起 17 年，這代表同日申請的專利，因為審查期間不同而有不同的公告日，其專利權的截止日也會不同。到了 1995 年，與貿易有關的智慧財產權談判之烏拉圭回合協議法案（Uruguay Round Agreements Act, URAA）於 1995 年 6 月 8 日生效，美國將生效日後申請專利的專利權期間改為從申請日起算 20 年屆滿，這個規定現在是在世界貿易組織（World Trade Organization）主管的與貿易有關之智慧財產權協議（Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）第 33 條。

⁶ 35 U.S.C. §121 Divisional applications.



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

從申請日起算 20 年的專利權期間，可能因為審查期間的延宕而造成較短的有效專利權期間。美國乃建立專利權期間調整制度（Patent Term Adjustment, PTA），這是 1999 年美國國會通過的「美國發明者保護法案」（American Inventors Protection Act, AIPA），其中包含了「1999 專利期限保障法案」（Patent Term Guarantee Act of 1999）。專利權期間調整制度的相關規定主要規定在 35 U.S.C. §154(b)⁷、美國專利法施行細則 37 C.F.R. §§ 1.702-1.705。

專利權期間調整制度旨在對 USPTO 在專利審查過程中所發生的延誤，給予專利權人相應的期間補償。USPTO 保證首次通知在 14 個月內，回應申請人申復在 4 個月內，如果 USPTO 審查超過其保證的時間，在專利核准公告時會將延宕的期間以日為單位補給專利權人，專利公報會記載依 35 U.S.C. §154(b) 調整延長的專利權日數。在此制度下，同日申請的兩件專利，專利權屆滿日有可能不同。

依據 35 U.S.C. §154(a)，專利權期間是從申請日起算 20 年屆滿，前提是必須有按照規定繳交專利年費。如果是沿用母案申請日的連續案或部分連續案，專利權期間是以母案申請日為準，因此會與母案的專利權期間同時屆滿。

（二）專利權期間延長

專利權期間延長是指 35 U.S.C. §156 (f) 及 35 U.S.C. § 156 (g)(1) 規定⁸，主要用於醫藥品專利，根據美國「聯邦食品、藥品和化妝品法」（Federal Food, Drug, and Cosmetic Act）進行監管審查後，首次獲得上市許可的產品。立法目的旨在補償因監管審查而導致的專利保護期損失，以確保專利權人在其產品上市前所耗費的時間和資源能夠得到合理的補償，從而激勵更多的創新和研發，我國專利法第 53 條也有類似的規定。

⁷ 35 U.S.C. §154(b) Adjustment of patent term.

⁸ 35 U.S.C. §156 Extension of patent term.

本文探討的涉訟專利並非藥品專利，並不適用專利權期間延長，但專利權人爭訟時引用此一規定的立法意旨，企圖獲得專利權期間延長，因此做簡要介紹。

三、雙重專利⁹

DA、CA、CIP，都是以原來的說明書申請一個新的案件，但可以沿用其母案的有效申請日。這些案件與母案都必須有不同的專利權範圍，才可能獲准。如果請求項覆蓋的相似度過高，就會構成雙重專利（double patenting）而無法獲准。美國禁止雙重專利的法源是來自 35U.S.C. §101：「任何人發明或發現任何新的和有用的程序、機器、製品或物質組合物，或其任何新的和有用的改良，都可以獲得專利，但須符合本法的條件和要求。」一件發明不可以給兩件專利，也就是兩件專利申請案在申請專利範圍所記載的發明相同者，不能重複給予專利權。

早在 1819 年，美國最高法院大法官 Story 解釋說，專利權人不能同時擁有同一發明的兩項有效專利權，如果他能在不同時期為同一發明連續申請新專利，他的專有權利可以延續一個世紀……如果這個程序能夠獲得支持，它將徹底摧毀公眾在原始授予中規定的期限屆滿時使用該發明的權利¹⁰。

美國最高法院並沒有解釋何謂同一發明，到了 1970 年代，判例法又發展出一種「顯而易見型雙重專利」（obviousness-type double patenting, ODP），這是指兩件申請案請求項所記載的發明雖然不相同，但只是顯而易見的變化。顯而易見變化的請求項仍然可以獲准專利，但不允許藉此方式來延長專利權期間。所謂顯而易見，是引用 35 U.S.C. §103 的規定：「即使申請專利之發明未符合第 102 條的規定，如果申請專利之發明與先前技術之間的差異，使得該發明在有效申請日之前對於該發明所屬領域具有通常知識者而言整體上顯而易見，則該發明無法獲得專利。」其中第 102 條是新穎性的規定，顯而易見性相當於我國專利法第 22 條第 2 項的進步性。

⁹ 參閱劉國讚，從美國判例法探討我國先申請原則之審查基準，專利師季刊 49 期，頁 1-23，2022 年 4 月。

¹⁰ Odiorne v. Amesbury Nail Factory, 18 F.Cas. 578, 579 (1819).



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

在 URAA 之前，當同一申請人提出兩件申請案，後申請案請求項是已核准先申請案的顯而易見變化，若審查時間耗時較長才核准，例如晚先申請案兩年才公告，則後申請案的專利權期間會晚兩年才屆滿。此時，USPTO 會要求申請人提出期末拋棄聲明（terminal disclaimer）才能核准，申請人要聲明放棄超過先申請案的專利權期間，也就是和先申請案的專利權期間同時屆滿，若申請人拒絕提出聲明，則該案會被拒絕不予專利。

在 URAA 之後，專利權期間是從申請日起算，因此理論上不會因為審查時間的差異造成專利權屆滿日的差異。然而，依據 35U.S.C. §154(b) 調整專利權期間的制度，同日申請的兩件專利，專利權屆滿日仍有可能不同。本文探討的連續案就是屬於此種情況。

參、2023 年 Cellect「便攜式影像感測器」事件¹¹

一、系爭專利家族

Cellect, LLC（簡稱 Cellect）擁有多項與便攜式影像感測器技術相關的專利，這是用在外科手術的影像傳送技術，這些專利可應用於個人數位助理（personal digital assistants, PDA）或無線電話等裝置。系爭專利包括美國專利 6,982,742（簡稱‘742 專利」）、6,424,369（簡稱‘369 專利」）、6,452,626（簡稱‘626 專利」）和 7,002,621（簡稱‘621 專利」）。這些專利均源自美國專利 6,275,255（簡稱‘255 專利」）。這些專利最早申請是在 1997 年，10 年後的 2007 年第一代 iPhone 才問世。

系爭專利屬於一個龐大的專利家族，共有十一代，四件專利的來源‘255 專利」是第三代。圖 1 是它們的「家族族譜」，中括號內是專利權期間調整天數，小括號內是獨立請求項數／總請求項數。其中有三項原始專利或第一代專利，並衍生出三個分支。

¹¹ In re Cellect, LLC, 81 F.4th 1216 (2023).

第一分支源自 1997 年 9 月 11 日提交的 US6,086,528，發明名稱為「具有可拆卸成像能力的外科手術裝置及其使用方法」。第二分支源自 1997 年 10 月 6 日提交的 US5,929,901，發明名稱為「整合在外科手術器械中的小面積成像裝置」。第三分支是 1999 年 12 月 27 日提交的 US6,190,877「主要利用非侵入性細胞採集和螢光檢測技術的癌症篩檢方法」。第一分支專利僅繁衍至 US6,211,904 終止，且由於 US9,211,904 主張複數優先權，因此與第二分支連結。第二分支專利是軟體發明，終止於第五代，並透過 US6,310,642 與第三分支專利連結。第二分支專利共有十一代，所有涉案專利均屬於此主分支。

由於 USPTO 審查延宕，系爭專利均獲得了專利期間調整。由於所有系爭專利均要求來自同一申請 US5,929,901 的優先權，因此若非各自獲得 PTA，每件專利都將在同一天（自優先權日 1997 年 10 月 6 日起 20 年）到期屆滿。所有專利在審查期間均未提出期末拋棄聲明，所有系爭專利爭訟時均已到期。

涉案的四件專利請求項數量非常多。‘369 專利共有 75 項請求項，其中獨立請求項 13 項；‘626 專利共有 74 項請求項，其中獨立請求項 12 項；‘742 專利共有 83 項請求項，其中獨立請求項 18 項；‘621 專利共有 62 項請求項，其中獨立請求項 17 項。請求項數量造成的複雜性可能是專利審查延宕的重要原因。

論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

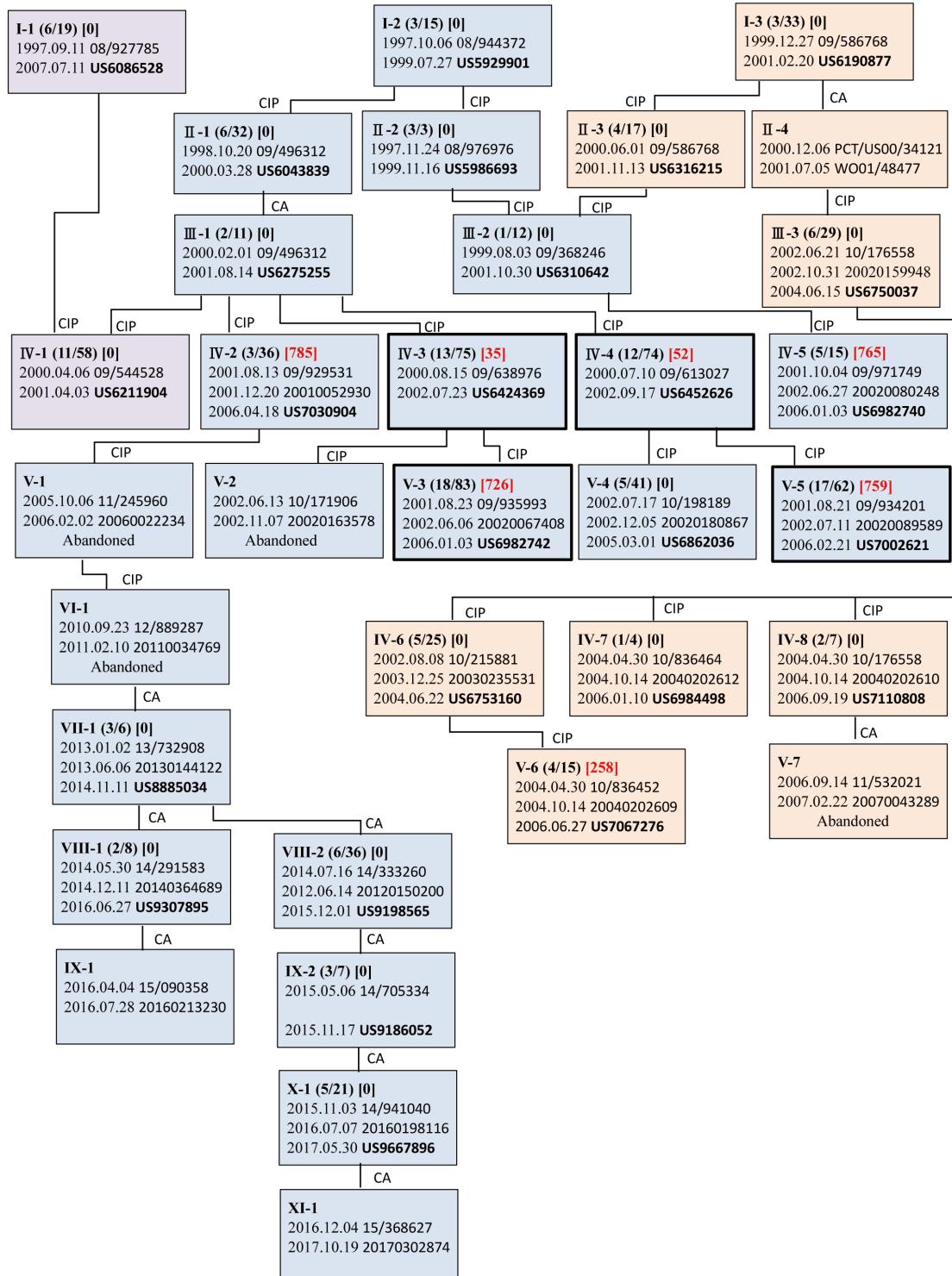


圖 1 系爭專利之專利家族族譜與成員

圖 2 顯示了從最早的優先權日 1997 年 9 月 11 日開始，所有家族成員的壽命。綠色長條表示從申請日到最老代或原始優先權日的時間段。淺黃色和深黃色長條表示審查期間，其中包括公開日。藍色長條表示專利期限。紅色長條表示專利期間調整。專利申請越晚，專利期間越短。第八代以後的專利權期限不到兩年。到了第十一代，公開日甚至晚於專利到期日，專利處在審查期間尚未核准時就已經到期。圖中以箭號標示者就是本案的系爭專利，均獲得專利權期間調整，較長的兩件分別調整增加了 726 與 759 日的專利權，超過兩年。

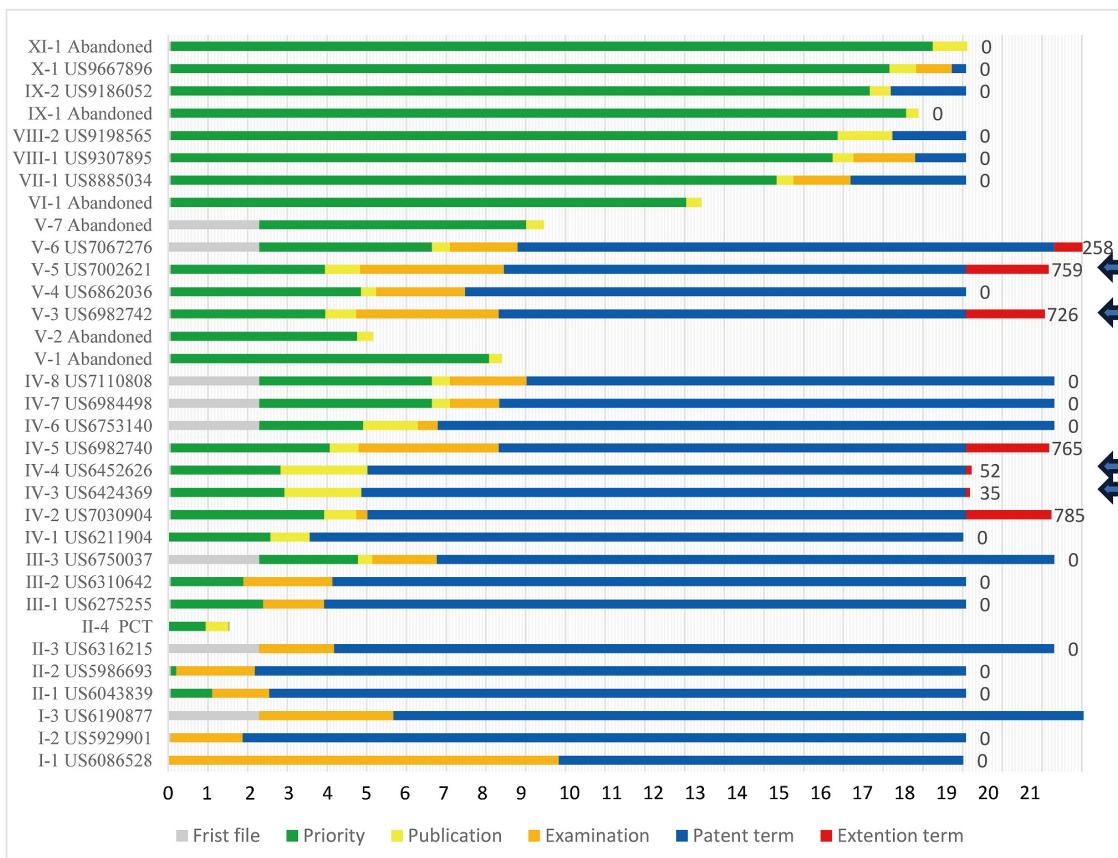


圖 2 系爭專利之專利家族成員專利壽命



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

二、訴訟經過

Cellect 在美國科羅拉多州聯邦地區法院起訴三星電子公司（Samsung Electronics, Co.）侵害其系爭專利。三星隨後向 USPTO 就四件系爭專利分別請求單方再審查（ex parte reexamination），聲稱這些專利基於 ODP 不可授予專利。在每件再審查程序中，專利審查人員均發出最終審查意見通知書，認定被質疑的請求項明顯是 Cellect 先前已到期的參考專利請求項的顯而易見變化。CAFC 在判決書中將四件單方再審查所主張的請求項和對應 ODP 參考專利列出如表 1，其中代表性請求項以粗體顯示。

表 1 系爭專利、系爭請求項與參考專利¹²

Patent	Claims	ODP Reference Patent
'742	22, 42 , 58, and 66	'369
'369	1, 17, 19, 21, 22, 27, 49 , 55, and 61	'036
'626	1, 5, 11, 33, 34, 58, and 64	'369
'621	25, 26, 27, 28, 29, and 33	'626

Cellect 的這些系爭專利在審查過程中除了 '036 專利之外皆依 35 U.S.C. § 154(b) 獲得了專利權期間調整。這些系爭專利均來自 '255 專利的優先權，因此若它們之間存在顯而易見型雙重專利問題，理論上會被 USPTO 要求提交期末拋棄聲明才會核准，然而這些系爭專利審查過程中，審查人員並未提出顯而易見雙重專利的核駁，因此申請人也未曾提交期末拋棄聲明。

在四個單方再審查程序中，專利審查人員同意三星公司的觀點，認為 Cellect 的申請專利範圍確實構成顯而易見雙重專利，因此這些較後到期的專利會因為同家族中較早到期的專利而無效。Cellect 對於審查人員不予專利的決定向專利審判與訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出訴願。PTAB 維持原決定，認為 Cellect 的多個系爭專利之申請專利範圍請求項因為顯而易見雙重專利問題而無效。

¹² 資料來源：CAFC 判決書。

三、系爭請求項與參考專利請求項比對

以下分別就四件系爭專利的一個獨立請求項，與對應的參考請求項比較，以了解為何系爭請求項被認定為顯而易見型雙重專利。

(一) US6,982,742

第一件系爭專利 US6,982,742 的參考專利 US6,424,369 是其 CIP 母案，系爭請求項 22 與母案請求項 17 的比對表如表 2 所示。表中為顯示系爭請求項的變化，以刪除線代表刪除的技術特徵，底線代表增加的技術特徵。系爭請求項前言將「傳輸」改成「發送和接收」，只是敘述方式的顯而易見變化。系爭請求項刪除了「CMOS」像素陣列避免限制在特定的像素陣列形態，其實「CMOS」是說明書一再強調的特徵。雖然也增加了兩個技術特徵 g 和 h 造成範圍限縮，但這兩個技術特徵可說是必然需要或者是必然的功能。

表 2 系爭專利 US6,982,742 的請求項 22 與參考專利 US6,424,369 請求項 17 比對

	系爭 US6,982,742 請求項 22	參考 US6,424,369 請求項 17	比較
a	在具有在 <u>連接到通訊網路的電腦之間傳輸通訊網路中發送和接收</u> 資料能力的 PDA 中，此 PDA 具有外殼和用於查看包括視訊訊號的資料的視訊檢視螢幕，其改良包括：	在具有連接到通訊網路的電腦之間傳輸資料能力的 PDA 中，此 PDA 具有外殼和用於查看包括視訊訊號的資料的視訊檢視螢幕，其改良包括：	顯而易見變化
b	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該 PDA 內的電路通信從而能夠在該視訊檢視螢幕上進行查看，並且能夠將視訊訊號從該相機模組傳輸到該電腦，	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該 PDA 內的電路通信從而能夠在該視訊檢視螢幕上進行查看，並且能夠將視訊訊號從該相機模組傳輸到該電腦，	完全相同
c	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，	完全相同
d	該影像感測器位於一第一平面內並包括用於接收其上方影像的 CMOS 像素陣列，	該影像感測器位於一第一平面內並包括用於接收其上方影像的 CMOS 像素陣列，	刪除技術特徵

(續下頁)



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

	系爭 US6,982,742 請求項 22	參考 US6,424,369 請求項 17	比較
e	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制。	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	刪除技術特徵
f	該影像感測器產生一預視訊訊號，一第一電路板電連接到該影像感測器且與該影像感測器分離，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為一所需視訊格式的電路裝置；	該影像感測器產生一預視訊訊號， 以及 一第一電路板電連接到該影像感測器且與該影像感測器分離，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為一所需視訊格式的電路裝置。	刪除技術特徵
g	<u>一收發器無線電元件容納在該相機模組內且電耦合到該第一電路板用於傳輸該轉換後的該預視訊訊號；以及</u>		增加技術特徵
h	<u>一收發器無線電模組安裝在 PDA 內並與該收發器無線電元件進行無線通信用於接收該轉換後的該預視訊訊號，並且該收發器無線電元件電耦合至 PDA 的該視訊觀看螢幕，從而能夠觀看轉換後的該預視訊訊號。</u>		增加技術特徵

(二) US6,424,369

第二件系爭專利 US6,424,369 的請求項 1 與參考專利 US6,862,036 請求項 1 的比對表如表 3 所示。系爭請求項主要是將前言標的之「無線電話」改為「PDA」與「視訊系統」並增加技術特徵 b 予以界定。技術特徵 f 將「顯示器 (monitor)」改為「觀看螢幕 (view screen)」，此種用語變化構成顯而易見型雙重專利。

表 3 系爭專利 US6,424,369 的請求項 1 與參考專利 US6,862,036 請求項 1 比對

	系爭 US6,424,369 請求項 1	參考 US6,862,036 請求項 1	比較
a	在用於進行無線電話通訊的無線電話中具有連接到通訊網路的個人電腦之間傳輸資料的能力的 PDA 中，改良包括：	在用於進行無線電話通訊的無線電話中，改良包括：	顯而易見變化
b	一視訊系統與該 PDA 整合用於接收和發送視訊影像，並用於觀看所述視訊影像，該視訊系統包括：		增加技術特徵
c	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於一第一平面內且包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於第一平面內且包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	完全相同
d	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	完全相同
e	該影像感測器產生一預視訊訊號，一第一電路板位於一第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	該影像感測器產生一預視訊訊號，一第一電路板位於一第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	完全相同
f	一視訊觀看螢幕顯示器附接於該 PDA 無線電話用於觀看該視訊影像，該視訊觀看螢幕顯示器與該第一電路板通信並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	一視訊顯示器附接於該無線電話用於觀看該視訊影像，該視訊顯示器與該第一電路板通信並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	顯而易見變化

(三) US6,452,626

第三件系爭專利 US6,452,626 的請求項 1 與參考專利 US6,424,369 請求項 1 的比對表如表 4 所示。系爭請求項主要是將參考請求項標的之「PDA」改為「無線電話」，其他技術特徵都沒有改變，構成顯而易見型雙重專利。

表 4 系爭專利 US6,452,626 的請求項 1 與引用參考專利 US6,424,369 請求項 1 比對

	系爭 US6,452,626 請求項 1	參考 US6,424,369 請求項 1	比較
a	<u>在具有連接到通訊網路的個人電腦之間傳輸資料能力的 PDA 中在用於進行無線電話通訊的無線電話中</u> ，改良包括：	在具有連接到通訊網路的個人電腦之間傳輸資料能力的 PDA 中，改良包括：	顯而易見變化
b	一視訊系統與該 PDA 電話整合用於接收和發送視訊影像，並用於觀看該視訊影像，該視訊系統包括：	一視訊系統與該 PDA 整合用於接收和發送視訊影像，並用於觀看該視訊影像，該視訊系統包括：	顯而易見變化
c	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於第一平面內，並包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	一相機模組其內裝有影像感測器，該影像感測器位於第一平面內，並包括用於接收影像的 CMOS 像素陣列，	完全相同
d	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置，用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	該影像感測器還包括位於該第一平面上並與該 CMOS 像素陣列耦合的電路裝置，用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制，	完全相同
e	該影像感測器產生預視訊訊號，一第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	該影像感測器產生預視訊訊號，一第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電耦合，該第一電路板包括用於將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式的電路裝置；	完全相同
f	一視訊觀看螢幕顯示器附接於該 PDA 無線電話用於觀看該視訊影像，該觀看螢幕顯示器與該第一電路板通信，並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	一視訊觀看螢幕附接於該 PDA 用於觀看該視訊影像，該視訊觀看螢幕與該第一電路板通信，並顯示經該第一電路板處理的視訊影像。	顯而易見變化

(四) US7,002,621

第四件系爭專利 US7,002,621 的請求項 33 與引用參考專利 US6,452,626 請求項 55 的比對表如表 5 所示。系爭請求項技術特徵 b 刪除「能夠在該視訊電話上觀看」是擴大範圍，技術特徵 e 則是改為較廣義的用語敘述。整體而言，系爭請求項是擴大參考請求項 55 的範圍。

表 5 系爭專利 US7,002,621 的請求項 33 與引用參考專利 US6,452,626 請求項 55 比對

	系爭 US7,002,621 請求項 33	參考 US6,452,626 請求項 55	比較
a	在用於接收和發送電話通訊的視訊電話中，包括電話用戶發送的視訊訊號以及從呼叫方接收的視訊訊號，該視訊電話包括用於查看視訊訊號的視訊顯示器，其改良包括：	在用於接收和發送電話通訊的視訊電話中，包括電話用戶發送的視訊訊號以及從呼叫方接收的視訊訊號，該視訊電話包括用於查看視訊訊號的視訊顯示器，其改良包括：	完全相同
b	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該視訊電話內的電路進行通信，從而能夠在該視訊電話上觀看並且使該一方能夠從該攝影機模組發送視訊訊號以供觀看，	一相機模組用於拍攝視訊影像，該相機模組與該視訊電話內的電路進行通信，從而能夠在該視訊電話上觀看並且使該一方能夠從該攝影機模組發送視訊訊號以供觀看，	刪除技術特徵
c	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，該影像感測器位於第一平面中並且包括用於在其上接收影像的 CMOS 像素陣列，	該相機模組包括容納在其中的影像感測器，該影像感測器位於第一平面中並且包括用於在其上接收影像的 CMOS 像素陣列，	刪除技術特徵
d	該影像感測器產生一預視訊訊號，及	該影像感測器產生一預視訊訊號，及	完全相同
e	第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電連接，該第一電路板包括用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制的電路裝置以及電路裝置用於處理和將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式。 一收發器無線電元件與該影像感測器通訊用於無線傳輸該預視訊訊號。	第一電路板位於第二平面並與該影像感測器電連接，該第一電路板包括用於對該 CMOS 像素陣列進行定時和控制的電路裝置以及電路裝置用於處理和將該預視訊訊號轉換為所需視訊格式。	擴大範圍敘述

(五) 小結

以上僅就四件專利各取一獨立請求項進行詳細的技術特徵逐一比對，全部系爭請求項與對應的參考請求項詳如表 6。



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

表 6 系爭專利請求項與對應的參考請求項

系爭專利	系爭請求項		ODP 對應專利	ODP 參考請求項
	獨立項	附屬項		
6,982,742	22		6,424,369	17
	42			1
	58			58
	66			61
6,424,369	1		6,862,036	1
	17	19		17
		21		19
		22		21
		27		22
	49			27
	55			1
6,452,626	61		6,424,369	1
	1	5		1
		11		5
	33	34		11
7,002,621	58		6,424,369	33
	64			34
	25	26		58
		27		64
		28	6,452,626	52
	29			52
	33			52
				55
				55

四、CAFC 判決

Cellect 對 PTAB 的決定不服，向 CAFC 提出上訴。CAFC 審理後最終決定維持 PTAB 的決定，以下是從判決書中摘錄 Cellect 提出的主要上訴理由與 CAFC 判決：

（一）專利權期間調整得否比照專利權期間延長

Cellect 訴稱，在進行顯而易見雙重專利分析時，不應該將專利權期間調整的增加期間納入。專利權期間調整和專利權期間延長的性質類似，都是為了延長專利保護期間，因此應該被同等看待。在進行顯而易見雙重專利分析時，應該基於原來的期間屆滿日，而非經過專利權期間調整後的到期日。Cellect 認為專利權期間調整是因為 USPTO 的審查延誤而自動授予的專利權期間延長，這是法定權利，不應受到顯而易見雙重專利分析的影響。

CAFC 先將專利權期間調整的 35U.S.C. § 154(a) 與專利權期間延長的第 156 條進行分析後，認為兩者各有其立法目的，不應該援引專利權期間延長的規定來主張其專利權期間調整可以維持。而在顯而易見雙重專利發生時，期末拋棄聲明是專利法所要求的，「期末拋棄聲明是解決系爭專利所造成問題的解決方案。如果本案中提交了期末拋棄聲明，第 154(b)(2)(B) 條的規定就會發揮作用。國會的意圖是，當受 PTA 約束的專利中已加入期末拋棄聲明時，任何專利（或請求項）均不得延長至拋棄聲明的到期日之後。因此，如果沒有此類拋棄聲明，國會的明確意圖將落空，即申請人未能遵守關於 ODP 的既定實務而從中獲益，而該實務將期末拋棄聲明視為避免主張顯而易見發明的專利無效之解決方案，正如我們在本案中所做的那樣。」¹³

¹³ *Id.* at 1228-1229.



（二）顯而易見雙重專利的公平性

Cellect 主張在本案中使用顯而易見雙重專利作為無效理由，並不符
合顯而易見雙重專利背後的公平性原則。具體而言，顯而易見雙重專利
的兩個主要目的，一是防止專利權人透過申請新的專利來不當延長專利
權期間；二是防止相同或相似專利相關的不同所有者之間可能出現的訴
訟和騷擾。Cellect 認為這些考量在本案中並不成立。首先，Cellect 強調
在申請專利時並未有任何刻意拖延審查流程的行為，因此不存在不當延
長的情況。其次，Cellect 表示自己從未將專利權分拆給不同所有人，並
承諾未來也不會分割，因此不存在因為不同所有人持有相關專利而產生
的騷擾風險。

CAFC 表示儘管 Cellect 在專利申請過程中誠實行事，並且專利權期
間調整的授予是合法的，但這並不足以推翻顯而易見雙重專利的適用，
「但審查人員要調查申請人的意圖或給予其信任這件事沒有依據，申請
人在審查期間表現出善意的能力並不意味著其有權獲得其原本無權獲得
的專利期限。申請人能證明其在獲得 PTA 時未耍花招，但這不足以推翻
其獲得了不公正的期限延長的認定。」¹⁴

（三）專利期調整期間的部分無效性

Cellect 認為即便法院認為本案適用顯而易見雙重專利而無效，也應
只有專利權期間調整的期間無效，而不是整個專利權自始無效，應該保
留系爭專利在其原始屆滿日之前的有效性。

CAFC 認為專利權期限應被視為一個整體，無論專利是否經過專利權
期間調整延長。因此，當顯而易見雙重專利成立時，專利的無效應該針
對整個專利期間，而不僅僅是專利權期間調整所延長的部分。根據美國
專利法，專利權的到期日是確定其有效性的核心依據，無論該到期日是
否經過調整，顯而易見雙重專利分析都應基於最終的專利權到期日進行。

¹⁴ *Id.* at 1230.

因此，Collect 所主張的「部分無效性」是不可行的。「每個系爭請求項的顯而易見性均可追溯至 ‘036 專利。該專利是同族中唯一未獲得 PTA 的專利，且於 2017 年 10 月 6 日到期，即優先權提交之日起 20 年後。因此，任何超過該日期的延期均構成對系爭請求項的不適當時長延長。」¹⁵

（四）追溯提出期末拋棄聲明的可行性

最後一個爭點，專利權人到了再審查程序再提出追溯性的期末拋棄聲明是否可行？CAFC 認為期末拋棄聲明必須在專利審查過程中提出，Collect 在其專利申請過程中並未提交期末拋棄聲明，因此無法在專利發證後再回溯性提出。「期末拋棄聲明並非專利到期後可使用的逃生艙，即使在沒有 ODP 核駁的情況下，Collect 也有機會在審查期間提交期末拋棄聲明，但它拒絕這樣做。如今，系爭專利已過期，機會已逝。僅使調整後的專利期間無效，實際上將使 Collect 有機會從其從未提交的期末拋棄聲明中獲益。」¹⁶

五、小結

本案專利權人企圖延長專利權期間沒有成功，想要將已調整延長的專利權期間切割以保住原專利權的期間也沒有成功，最後一步是追溯性的提出期末拋棄聲明也沒有成功。然而，這並不代表顯而易見型雙重專利不能核准，只要審查時提出期末拋棄聲明，連續案還是可以獲得有效專利權，只是專利權屆滿的日期會與母案相同。

主張系爭專利為顯而易見型雙重專利而無效須提出參考請求項，通常是在後提出的子代連續式案件參考在前提出的親代案件。本案出現系爭請求項是前提出的親代案件 US6,424,369，參考請求項是在後提出另一分支子代案件 US6,862,036。三星公司提起單方再審查主要是針對獲得專利期間調整的案件，尤其有兩件超過 2 年。只要在專利家族中找到構成顯而易見型雙重專利的請求項即可，因為這些家族的優先權日是相同的。

¹⁵ *Id.* at 1229.

¹⁶ *Id.* at 1231.



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

肆、分析與討論

一、連續式申請案的運用

美國專利申請人使用連續式案件進行布局非常普遍，專利侵權訴訟中，以多件連續式案件主張侵權者，甚至比單件專利者還多。連續案的有效申請日與母案相同，但專利權期間也和母案同時屆滿。因而，當專利申請人有新的請求項與母案請求項在專利上無法區分而構成顯而易見型雙重專利，適合申請連續式案件以獲准專利。反之，如果新的請求項與母案請求項在專利上可以區分，申請獨立新案才是較好的選擇，獲准後才會有較晚的專利權屆滿日。

所謂專利上無法區分，指的就是不具新穎性或顯而易見（不具進步性）。爭議的請求項與先前技術比較，有三種情況會被審查認為喪失新穎性，一是完全相同或實質相同，二是上位概念或較廣，三是下位概念或較窄，其中第三種情況若能證明有特殊的效果仍可能被認為具有新穎性。在雙重專利分析時，第一種情況則被歸為無法獲准的雙重專利，第二、三種則是歸為可獲准的顯而易見型雙重專利。

因而，所謂顯而易見型雙重專利，依照請求項覆蓋範圍的變化，大致可歸納為三種型態：一是範圍擴大、二是範圍縮小、三是部分範圍擴大、部分縮小而有若干重疊。前兩種使用新穎性要件判斷原則，第三種使用進步性要件判斷原則。

二、顯而易見型雙重專利的型態

本案第一件系爭專利 US6,982,742 請求項 22 刪除參考請求項部分技術特徵也增加技術特徵，請求項覆蓋範圍有若干重疊，落入重疊區域的產品會同時侵害兩個請求項，因此在專利上無法區分，這是最常見的顯而易見型雙重專利。圖 3 是請求項範圍變化的示意圖，新的範圍相較於舊的範圍，有部分擴大、部分縮小、以及部分重疊，專利權人要的是擴大的部分。當刪除舊請求項的某些技術特徵，或將某些技術特徵以廣義用語取代時，擴大範圍的請求項在既有的先前技術下不容易獲准，因此會再增加某些技術特徵，以便通過審查。

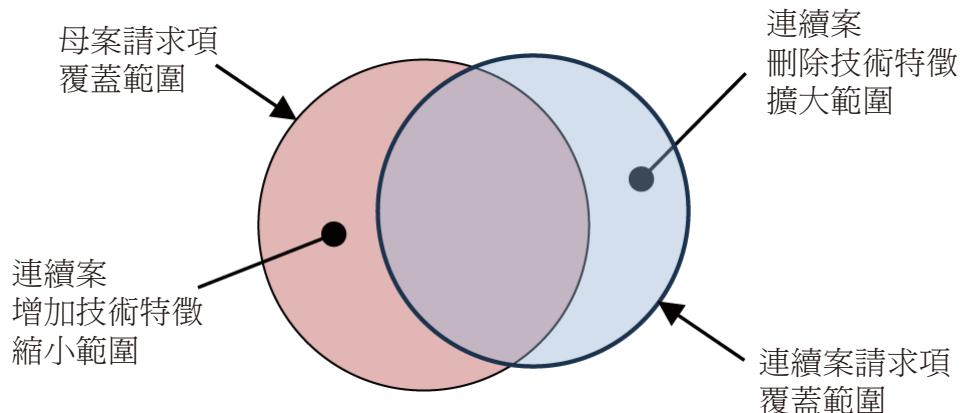


圖 3 母案與連續案請求項覆蓋範圍示意圖

部分重疊的專利範圍也可以將請求項用語以同義語取代，例如將「顯示器」改為「觀看螢幕」。以非常精確的用語解釋來看，「顯示器」與「觀看螢幕」未必完全相同，但兩者的意義非常類似。以請求項覆蓋範圍來看，也是如圖 3 所示的部分重疊型雙重專利。第二件系爭專利 US6,424,369 的請求項 1，以及第三件系爭專利 US6,452,626 的請求項 1，都是屬於此種型態。如果參考請求項是先前技術，系爭請求項會依據 35U.S.C. § 103 顯而易見性要件不予專利。當參考請求項與系爭請求項具有相同的有效申請日時，系爭請求項就是顯而易見型雙重專利。

第四件系爭專利 US7,002,621 的請求項 33 則是擴大參考請求項的範圍，與參考請求項也有重疊的部分，落入重疊區域的產品會同時侵害兩個請求項，是顯而易見型雙重專利的另一種型態。

連續式案件的申請，只要求必須在母案未公告或未放棄前提出，並沒有禁止不得就連續案再提出連續案。因而，繁衍多代連續案的情況很常見，本案系爭專利就高達 11 代。多件連續案不斷堆疊，可以累積非常多的擴大區域，造成龐大的申請專利範圍布局。



三、連續式案件的優點

現代研發活動是持續進行的，研發成果到商業實施常常有數年時間。連續式案件對於發明人面對商業實施的不確定性非常有利，當發明人對新發明進行改良或確定其最有前景的商業應用時，可以利用連續式申請來撰寫新的請求項。這個靈活性在製藥和生物技術等行業尤其重要，這些產業的特點是發明在開發早期階段的經濟價值不確定性較高，且發明和產品上市之間存在較長的時間間隔¹⁷。

新創公司也很需要連續式申請，可以先就研發成果獲得第一件專利先吸引投資者，獲得注資後有能力負擔專利申請費用，以擴大或完善專利保護¹⁸。第一件專利獲准公告後，連續式申請也可以根據潛在被授權人的需求修改專利權範圍，從而促進授權成功可能性。

連續式申請也有助於申請人與專利局互動，在面對專利審查人員提示先前技術文獻、拒絕申請的請求項時，申請人可以先採取保守策略修改為較小的範圍以便早日獲准。日後再以連續案爭取較大的範圍，若能獲准即可獲得較廣的保護，若無法獲准也不影響較小範圍專利權的取得。

對於會在市場實施的重要發明，專利權人常常會維持至少一件連續案還在審查狀態，也就是保持在還可提出新連續案的存活狀態。專利權人可以觀察市場上的實施者，撰寫新的請求項覆蓋競爭者的產品提出連續案申請。本案系爭專利就是一直維持連續案存活狀態，雖然到了第五、六代已經難以通過審查而放棄，仍然繼續提出申請讓其持續存活。到了第十一代連續案提出時，二十年專利權已經接近屆滿，因此公開日比屆滿日還晚，是用盡專利權期間的典型連續案例。

四、連續式案件的濫用

連續式案件是對專利申請人非常有利的制度，而對專利權人有利也代表對天平另一邊的公眾不利。持續不斷的連續式申請案增加了專利權邊界的不確定性，為投機者打開了大門，引發了對該制度可能被濫用的問題。

¹⁷ Hegde, D., Mowery, D.C., Graham, S.J., Pioneering inventors or thicket builders: Which US firms use continuations in patenting? *Management Science*, 55 (7), 1214-1226 (2009).

¹⁸ Farre-Mensa, J., Hegde, D., Ljungqvist, A., What is a patent worth? Evidence from the US patent “lottery”, *The Journal of Finance* 75 (2), 639-682 (2020).

持續提出的連續案使得專利審查人員必須在已審查過的發明上投入額外的工作，不利於投入新申請案的審查，並有可能加劇 USPTO 持續存在的案件積壓問題，並可能導致「不良專利」授予¹⁹。USPTO 在 2007 年就曾經提出限制連續案申請的政策，當時局長 Dudas 批評連續案造成專利審查的額外工作，但遭到專利所有人的反對而未實施。美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）執行長曾經發函給 USPTO，指出連續案的濫用會不當地延伸市場的獨占而造成高藥價。USPTO 雖然在 2025 年提高優先權日起算 6 年後的連續案申請規費，對於重要發明而言，規費的提高恐不足以遏止連續案申請，特別是利益龐大的醫藥專利，以及需要擴充專利數量的標準必要專利²⁰。

早期公開制度下，公眾可以得知申請專利之發明，但很難預測一件發明公開所支持的所有可能的請求項。意外的請求項仍然可能如潛水艇般浮現，而且專利範圍的不確定性可能會持續到專利權期間結束。技術實施者對於還處在存活狀態的專利案，只就已公告的專利範圍進行迴避設計仍有侵權風險。

顯而易見型雙重專利中，以同義詞取代或範圍較小的請求項，是否應該核准頗值得商榷。這兩種請求項給予專利保護，已經偏離了專利制度目的，明顯是制度的濫用。這種請求項若能獲准，專利權人隨時可以寫出非常多的請求項繼續獲得專利保護。雖然公眾對這些請求項舉發撤銷專利權並不困難，但舉發撤銷專利權的費用是專利申請的數倍，顯然是為了一些不值得保護的專利付出社會成本。

伍、結論 — 面對連續案威脅的應對策略

根據前述有關連續案的分析，獲得面對美國連續案專利威脅的應對策略作為本文之結論如下：

¹⁹ Frakes, M.D., Wasserman, M.F., Does the US Patent and Trademark Office grant too many bad patents: Evidence from a quasi-experiment, *Stanford Law Review*, 67 (3), 613-676 (2015).

²⁰ 參考美國專利申請費用，基本費 \$350、檢索費 \$770、審查費 \$880、核准公告費 \$1,290。連續案額外增加 \$2,700 或 \$4,000 並不算高。



論述

從申請專利範圍布局探討美國連續案專利侵權威脅之應對

第一個策略是主張專利無效。技術實施者面對專利威脅，若掌握適當的先前技術，認為專利無效的可能性很高，可以請求撤銷專利權。在美國向 USPTO 提起專利無效審查主要有兩種方式，第一種是如同本案被告三星公司提起單方再審查，但單方再審查提起後，提出者並不能參加審查程序也沒有救濟權，必須有十足把握撤銷專利權時才適合使用。第二種方式是請求複審，專利公告九個月內請求領證後複審（Post grant review, PGR）²¹，專利公告九個月後請求多方當事人複審（Inter partes review, IPR）²²。需要注意的是，一旦提起複審，專利權人就會得知市場的競爭者，因為美國提起複審必須指明實質利益相關者（real parties in interest）²³。複審需要花費專利申請案數倍的費用，即使得到撤銷專利權的決定，後續還有上訴程序，總花費十倍以上很普遍。更糟的是，專利權人還可以持續提出連續案，讓複審請求人必須一再就新公告的連續案再提出舉發，陷入無法從複審案抽身的泥沼。因此，對於存活中的連續案請求複審，可以說是下策，舉發人與專利權人的訴訟成本並不對等。

第二個策略是進行產品迴避設計，技術實施者需注意不能只依據公告的專利權範圍進行迴避設計，還要注意日後連續案可能出現的專利權範圍。技術實施者的產品落入擴大後的連續案專利權範圍內，雖然可以主張中介權²⁴，但只能就連續案公告前的實施行為主張。然而，連續案專利範圍不論如何變化，還是需要被說明書支持。因此，只要詳細閱讀說明書的實施例，考量所有可能實施的態樣，仍有成功迴避的可能。

美國連續式案件的盛行，專利實務界逐漸認為單一專利的價值不高。因而，對於重要的發明，本文建議我國企業必須積極的運用連續式申請案，以建構強大的專利保護範圍。

²¹ 35 U.S.C. §156 Extension of patent term.

²² 35 U.S.C. §311 Inter partes review.

²³ 35 U.S.C. §312(a) Requirements of petitions.

²⁴ 有關中介權可參閱：劉國讚、張倚恩，從美國專利法探討我國申請專利範圍減縮之更正與中介權，智慧財產權月刊 315 期，2025 年 3 月。