

請求項明確性與必要技術特徵之探討

陳盈竹*

摘要

申請專利範圍為專利之核心，必要技術特徵為實現申請專利之發明的必要手段，申請專利範圍為達明確性，而須載明必要技術特徵。

我國、日本及中國大陸的專利法規規定獨立項須記載必要技術特徵；美國及歐洲並未將必要技術特徵規範於專利法規，而是規範於專利審查基準中。我國及日本專利法規關於必要技術特徵以寬鬆方式認定，獨立項未記載必要技術特徵不可作為核駁理由，而是與美國或歐洲處理方式相同，以請求項違反明確性或支持要件核駁；另中國大陸專利法規規定未記載必要技術特徵可為專利核駁或無效理由，為各國中較為特殊的規定。

各國關於請求項記載必要技術特徵的核駁理由不盡相同，解釋上均與明確性產生連結關係，本文深入研究各國相關規定，探討明確性與必要技術特徵間之關連性。

關鍵字：獨立項、必要技術內容、必要技術特徵、解決問題所不可或缺、請求項明確性

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國對於必要技術特徵的演化起源於 1981 年修訂的專利法施行細則，該細則第 10 條第 3 項規定「請求專利部分，應就發明或創作之範圍及特點具體明確記述」¹；1987 年修訂「獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容」²；1994 年修訂「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施必要技術內容、特點」³；2010 年修訂「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」⁴；2016 年修訂「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定發明之必要技術特徵」⁵。

專利法施行細則規範申請人記載獨立項必須「具體明確記述」，演化為「載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容」、「敘明其實施之必要技術特徵」及最近修訂的「敘明申請人所認定發明之必要技術特徵」。從修訂過程觀之，專利法施行細則對於請求項記載必要技術特徵的規定由嚴謹日趨寬鬆。

我國專利法審查基準中分別要求說明書內容、技術手段的記載以及實施方式內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，定義「必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎」⁶。

專利法施行細則規範獨立項記載為申請人所認定之必要技術特徵；審查基準中規範「說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現」⁷；「為符合可據以實現要件，應明確且充分記載技術手段的技術特徵，亦即技術手段之記載至少應涵蓋申請專利範圍中獨立項所有的必要技術特徵以及附屬項中之附加技術特徵」⁸；「為支持申請專利範圍，實施方式中應詳細敘明申請

¹ 專利法施行細則，第 10 條第 3 項，1981~1986 年版。

² 專利法施行細則，第 10 條之 1 第 1 項第 2 款，1987 年版。

³ 專利法施行細則，第 16 條第 2 項，1994~2002 年版。

⁴ 專利法施行細則，第 18 條第 2 項，2010 年版。

⁵ 專利法施行細則，第 18 條第 2 項，2016 年版。

⁶ 專利審查基準，第二篇第一章 2.3.1.1「獨立項」，2013 年版。

⁷ 專利審查基準，第二篇第一章 1.2.3「先前技術」，2013 年版。

⁸ 專利審查基準，第二篇第一章 1.2.4.2「解決問題之技術手段」，2013 年版。

專利範圍中所載之必要技術特徵，並應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實現」⁹。施行細則採寬鬆的認定方式，與審查基準採獨立項的必要技術特徵必須與說明書內容產生對應關係的認定方式看似不同，然經仔細琢磨審查基準係對施行細則的必要技術特徵的進一步限定，施行細則與審查基準間產生相互牽制的特別關係。

各國專利法對於必要技術特徵的規範不盡相同，本篇文章將介紹美國、日本、歐洲及中國大陸對請求項必要技術特徵與明確性間的關聯，進而歸納出各國必要技術特徵規定的優缺點。

貳、何謂必要技術特徵

專利說明書為申請專利之發明的基本架構，為建構申請專利範圍的依據，說明書內容必須充分且明確揭露，使所屬技術領域中具通常知識者，藉由說明書所揭示了解該發明內容，並能據以實現該發明；說明書之整體必須包含該發明所欲解決的技術問題、解決該問題的技術手段及對照先前技術之功效三大內容，其為該發明之核心，而獨立項中亦須包含該三大內容，使獨立項所載之內容能為說明書所支持。

我國審查基準定義「必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵」¹⁰。審查基準中說明了專利說明書及申請專利範圍的內容必須包含「發明所欲解決的技術問題、解決問題的技術手段及對照先前技術之功效」三大內容，經整合該三大內容即為所稱必要技術特徵，必要技術特徵除揭露於說明書內容外，更須揭露於申請專利範圍的獨立項，其為貫穿整件專利技術的核心所在。

說明書的實施例中包含共同技術特徵及部分其他技術特徵，該共同技術特徵經由與不同的其他技術特徵組合形成複數實施例，而該共同技術特徵即可能為所

⁹ 專利審查基準，第二篇第一章 1.2.6「實施方式」，2013 年版。

¹⁰ 專利審查基準，第二篇第一章 2.3.1.1「獨立項」，2013 年版。

稱的必要技術特徵，說明書內申請人所認定複數實施例中的最佳實施例，並非直接認為該最佳實施例所界定之技術特徵即為必要技術特徵，而是揭示於各個實施例中的共同技術特徵才會被認為是必要技術特徵；例外者為，當說明書之實施例僅包含單一實施例時，可直接認定實施例所揭示之技術特徵即為必要技術特徵，而必要技術特徵必須界定於獨立項中，使申請專利範圍能由達到發明目的、揭露解決問題的手段以及與先前技術產生差異，亦即申請專利範圍能夠為說明書所支持且據以實現發明內容。

參、各國規定

參諸美國、日本、歐洲及中國大陸等國專利法規或審查基準，必要技術特徵多數國家規範於審查基準中，亦有部分國家規範專利法規內，各國對於必要技術特徵的規範內容不盡相同。以下就美國、日本、歐洲及中國大陸關於必要技術特徵的相關規範，分析其異同之處。

一、美國

美國關於說明書及申請專利範圍的撰寫方式規範於 35 U.S.C. 112 (a) 中，法條中定義「說明書撰寫必須充分揭露、明確及簡潔，使得該技術領域中具有通常知識者能據以實現」¹¹；35 U.S.C. 112 (b) 則規定「請求項內容必須清楚明白的指出申請人想要申請的發明為何」¹²。

在美國專利審查指南 (MPEP) 2164.08 (c) 規定「說明書記載某項技術特徵為完成該項發明之必要技術特徵，但在申請專利範圍內卻沒有包含該技術特徵，則有可能違反上述 35 U.S.C. 112 (a) 所規定的據以實現要件而予以駁回」¹³。

¹¹ 35 U.S. Code § 112(a) : The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same.

¹² 35 U.S. Code § 112(b) : The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

¹³ MPEP 2164.08(c) : A feature which is taught as critical in a specification and is not recited in the claims should result in a rejection of such claim under the enablement provision section of 35 U.S.C. 112.

MPEP 2164.08 (c) 另外規定在判斷何種特徵為必要技術特徵時，應參酌整體說明書揭露內容，以避免將完成發明所不可或缺的必要技術特徵與僅僅使得效果較佳的可選擇式技術特徵混淆¹⁴，惟從說明書之整體清楚明白得知，該技術特徵為申請人所請之發明不可欠缺的條件時，該限制條件方能認定為該發明之必要技術特徵。MPEP 指出：「當說明書內容明確指出該技術特徵為實現該發明之必要技術特徵，而請求項未記載該特徵時，可依請求項未記載必要技術特徵之理由予以駁回」¹⁵。

在 *In re Mayhew*¹⁶ 案例中，所申請為一種鋼帶上鍍鐵鋅合金的方法，在說明書內容中指出該方法在鋼帶輸出口處包含一冷卻區，該冷卻區的溫度保持在華氏 800 至 860 度，使合金熔液在鋼帶表面形成鐵鋅合金之特徵，為實現該發明之必要技術特徵。惟獨立項缺少「冷卻區」特徵，遭美國專利商標局 (USPTO) 核駁；申請人上訴時主張冷卻區僅為一種較佳的實施例，但上訴委員會認為根據說明書對發明內容的記載，在熔融鋅熔液池的輸出口處設置一華氏 800 至 860 度的冷卻區以及將送入熔融鋅熔液的鋼帶從該冷卻區輸出是完成鐵鋅合金鍍層的必要步驟，缺乏此等技術特徵，將無法完成發明目的，該技術特徵不僅是較佳的實施例，且是唯一的實施方法，故美國專利上訴委員會及美國關稅暨專利上訴法院以申請專利範圍沒有限定完成發明所必須之技術特徵，違反美國專利法第 112 條 (a) 據以實現要件的規定，維持核駁決定。

二、日本

日本是唯一將請求項必須記載必要技術特徵規定於專利法母法的國家，特許法第 36 條第 5 項規定「申請專利範圍的記載，必須區分專利請求項，按各請求項記載欲獲得專利的發明得以特定的必要事項」¹⁷；另，在特許法施行規則第 24

¹⁴ MPEP 2164.08(c)：…In determining whether an unclaimed feature is critical, the entire disclosure must be considered. Features which are merely preferred are not to be considered critical.

¹⁵ Therefore, an enablement rejection based on the grounds that a disclosed critical limitation is missing from a claim should be made only when the language of the specification makes it clear that the limitation is critical for the invention to function as intended.

¹⁶ *In re Mayhew*, 527 F.2d 1229, 1233, 188 USPQ 356, 358 (CCPA 1976).

¹⁷ 日本特許法第 36 條第 5 項：「第 2 項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない」。

條之2中記載「發明說明必須記載發明所欲解決問題、其解決方法、使該發明所屬技術領域之通常知識者可以理解其發明技術上意義的必要事項」¹⁸。

在特許、實用新案審查基準中解釋「申請專利之發明內容係應為申請人所判斷，為特定申請專利之發明，其所記載皆為申請人自己所認定為之必要事項。……無論請求項是否有記載『為特定申請專利之發明所認定之必要事項』，並不得成為核駁或無效之理由」¹⁹，故請求項未揭露特定的必要事項並非特許廳的核駁法條，而是將請求項所載內容視為申請人所認定的特定的必要事項，審查時確定請求項所載內容相對於該發明所欲解決問題、其解決方法、使該發明所屬技術領域之通常知識者可以理解其發明技術上意義，是否已記載足夠且充分解決技術問題或明確，以判斷該申請專利之請求項是否符合支持要件及明確要件。

以 JP 5575869 專利案為例，說明書記載所欲解決的問題在支撐基板的支撐銷導致基板產生色不均（mura）問題；解決問題的手段為將支撐銷改良為薄板支撐，由點支撐改良為線支撐，防止基板色不均產生。發明說明的必要技術特徵即是將支撐單元由支撐銷改良為薄板，惟原獨立項中僅記載支撐單元，特許廳認為請求項所載無法解決所欲解決問題，及未反應出解決問題之手段，違反特許法第36條第6項第1款支持要件駁回；申請人將薄板支撐單元修正至獨立項中，克服不予專利事由。

案例中，特許廳認為請求項所載內容均為申請人所認定的必要技術特徵，未以請求項未記載必要技術特徵²⁰為由核駁該案，而是以請求內容無法解決發明問題，非屬說明書所記載可用來解決問題之手段，因此請求項所請內容無法為說明書所支持之理由核駁，操作方式與我國獨立項未記載必要技術特徵違反明確要件處理方式相似。

¹⁸ 日本特許施行規則第24條の2「特許法第36條第4項第1号の經濟業省令で定めるところによる記載は、發明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその發明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が發明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない」。

¹⁹ 日本特許・實用新案審查基準，第II部第2章第1節。

²⁰ 同註17。

三、歐洲

歐洲專利公約（EPC）第 84 條規定「申請專利範圍應當限定發明所欲要求保護的發明內容。申請專利範圍之描述應清楚、簡潔且為說明書支持」²¹；歐洲專利審查指南 F 部分第 IV 章第 4.5.2 節對該條款之解釋指出，獨立項未記載的技術特徵，如果對實現發明來說是必要的或對解決技術問題是不可或缺的，則該申請專利範圍被認定為不清楚，不符合歐洲專利公約第 84 條規定²² 作為核駁理由。

歐洲專利審查指南 F 部分第 IV 章第 4.5 節中對於必要技術特徵作出以下定義，請求項的必要技術特徵，係構成申請專利之發明中所提及之技術問題的解決方案，為該發明所欲達成之技術功效的基礎。獨立項應明確地記載所有的技術特徵，特別是在說明書中所載據以實現該發明的必要技術特徵。而在說明書中連續被提及的特徵，若該些特徵並不助於解決技術問題，其仍非為必要技術特徵²³。

以 EP97939019.2 申請案為例，該案於申請時請求項未包含完成發明之必要技術特徵，違反 EPC 第 84 條規定；申請人向上訴委員會提出上訴，經申請人修正後，請求項內容已記載必要技術特徵，克服不予專利事由。

本案發明主要目的為減少金屬條帶凹面加工所造成邊緣成型不良問題；解決問題的手段為利用包含帶狀或網狀的彈性支撐元件增加金屬條帶邊緣張力，以改善邊緣成型不良為完成本發明的必要技術特徵。原請求項僅記載包含一彈性支撐元件，未如說明書所記載必須為帶狀或網狀的彈性支撐元件之特徵，請求項所載內容無法達成發明目的而予以核駁；申請人提出上訴之同時修正請求項內容，將「彈性帶狀元件或網狀元件支撐金屬條帶」特徵修正至獨立項中，使其能達到該發明所欲解決問題、目的及充分揭露解決該問題的技術手段。

四、中國大陸

中國大陸專利法第 26 條第 3 款定義「說明書應清楚、完整且能由所屬技術領域的技術人員能夠實現」²⁴；第 4 款定義「權利要求書應清楚、簡要且以說明

²¹ EPC Article 84 Claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

²² Guidelines for Examination in the EPO, Part F - Chapter IV 4.5.2, 2015/11.

²³ Guidelines for Examination in the EPO, Part F - Chapter IV 4.5, 2015/11.

²⁴ 中國大陸專利法第 26 條第 3 款，2008 年修正。

書為依據」²⁵。中國大陸專利法實施細則第 20 條第 2 款規定「獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵」²⁶。中國大陸的實施細則明確的界定獨立項內容必須記載解決技術問題的必要技術特徵，該細則第 53 條規定經實質審查未記載必要技術特徵可為核駁理由²⁷；細則第 65 條第 2 款規定未記載必要技術特徵可為專利複審委員會無效宣告理由²⁸。中國大陸是唯一規範獨立項未記載必要技術特徵可直接核駁或宣告專利無效。

專利審查指南中記載「獨立權利要求應當從整體上反映發明或實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵。必要技術特徵是指，發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特徵，其總和足以構成發明或實用新型的技術方案，使之區別於背景技術中所述的其他技術方案。判斷某一技術特徵是否為必要技術特徵，應當從所要解決的技術問題出發並考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將實施例中的技術特徵直接認定為必要技術特徵」²⁹。審查指南中解釋獨立項中所記載的必要技術特徵與所欲解決的技術問題，及解決該技術問題的技術手段上有不可分離的關係；所欲解決的技術問題係以說明書整體觀之，非僅限於說明書中特定的實施例或侷限於說明書中的部分內容。

以 CN101188906B 專利案為例，專利權人取得「計算機投影輔助定位方法及使用該方法的交互演示系統」發明專利後，第三人向專利複審委員會指出獨立項未揭示必要技術特徵，複審委員會作出專利無效之決定³⁰；專利權人向北京市第一中級人民法院提起上訴，法院維持專利複審委員會決定；專利權人再上訴至北

²⁵ 中國大陸專利法第 26 條第 4 款，2008 年修正。

²⁶ 中國大陸專利法實施細則第 20 條第 2 款，2010 年修訂。

²⁷ 中國大陸專利法實施細則第 53 條：依照專利法第三十八條的規定，發明專利申請經實質審查應當予以駁回的情形是指：……（2）申請不符合專利法第二條第二款、第二十條第一款、第二十二條、第二十六條第三款、第四款、第五款、第三十一條第一款或者本細則第二十條第二款規定的。

²⁸ 中國大陸專利法實施細則第 65 條第 2 款：前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規定，或者屬於專利法第五條、第二十五條的規定，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權。

²⁹ 中國大陸專利審查指南，第二部分第 2 章 3.1.2 「獨立權利要求和從屬權利要求」，2010 年版。

³⁰ 中國大陸專利複審委員會，決定號第 WX15099 號，2010。

京市高級人民法院，法院判決撤除原審判決，及撤銷第 15099 號無效決定，判決專利有效³¹。

該案發明內容主要係針對投射於顯示屏幕時所產生的投影變形、誤差進行校正；所欲解決的技術問題，係提供一種計算機投影輔助定位方法，能夠對投影圖像的梯形、枕形及非線性等失真進行校正，克服現有技術的缺陷。獨立項中記載根據坐標 (x_1', y_1') 、 (x_1, y_1) 、…… (x_n, y_n) 、 (x_n', y_n') 計算函數 $p(x', y') = F(P(x, y))$ 中各項參數進行定位校正，並取得專利；惟第三人認為獨立項中未限定 n 的數值，當 n 為 1 時為一次函數僅能進行線性失真調整，對於本發明要解決的梯形、枕形以及非線性等失真技術問題無法達到該等功效；而曲線或非線性變形需限定 n 大於等於 6 之二次函數才能解決技術問題，故認定獨立項內容未記載解決技術問題的必要技術特徵，專利複審委員會及一審法院認同第三人看法，判定該專利無效。上訴二審時，二審法院判決獨立項並未缺少必要技術特徵，理由為對投影技術領域而言，該函數係為了進行失真校正，不論計算式為一次函數或二次函數可依失真類型進行變化，無須限定 n 值大小，撤銷一審法院判決及專利複審委員會無效宣告決定。

肆、結語

必要技術特徵為解決技術問題的技術手段且有別於先前技術，以專利說明書整體為判斷依據，非僅就最佳實施例或請求項內容直接判斷，就本文的整理內容不難發現各國皆然。

中國大陸的專利法實施細則明定獨立項未揭露必要技術特徵可為核駁理由；其他，如美、日、歐及我國並未以法條強制規範，而是以審查基準規範審查人員，審查時須注意獨立項內容是否記載該發明所欲解決的問題、解決問題的手段及與先前技術具有差異，若說明書內容已充分且明確揭示技術內容，獨立項未揭露解決該發明所欲解決的技術問題，或未記載解決問題的技術手段，則該請求內容視為不明確且無法為說明書所支持。

³¹ 北京市高級人民法院（2011）高行終字第 1722 號。

獨立項記載必要技術特徵之目的在於達成發明目的、揭示解決問題的手段以及與先前技術之差異；而專利法對請求項的要求為明確、簡潔及支持；本文綜整各國資料後可歸納出，當獨立項未記載必要技術特徵將違反明確及支持要件，故以明確性審查原則檢視請求項即可達到檢視請求項是否已記載必要技術特徵。