

中國大陸專利之獨立權利要求應記載必要技術特徵

李柏翰

一、前言

在中國大陸，一件專利申請的權利要求除了不得屬於現有技術（新穎性），並且與現有技術相比必須具有突出的實質性特點和顯著的進步（創造性）之外，專利法實施細則中更明訂獨立權利要求必須記載解決技術問題的必要技術特徵，而本文便從法規及中國大陸專利復審委員會的案例來分別介紹此一規定。

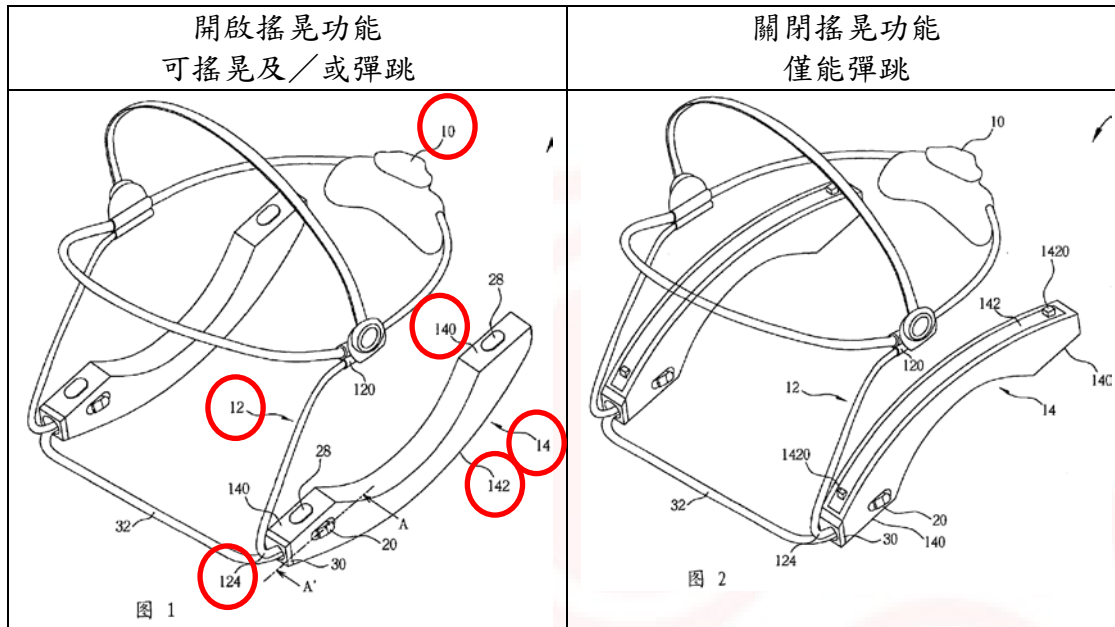
二、法規規定

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」，而必要技術特徵的解讀在專利審查指南中第二部分第二章 3.1.2 獨立權利要求和從屬權利要求一節記載：「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者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。」，專利審查指南對此規定的說明算是很清楚了，必要技術特徵與所要解決的技術問題是環環相扣的，如果缺少一個技術特徵會導致獨立權利要求不能解決說明書所記載的技術問題，則該技術特徵就是必要技術特徵。

三、實際案例

中國大陸專利復審委員會近一年來（2014 年 9 月至 2015 年 9 月）做出有關於不符合專利法實施細則第 20 條第 2 款規定的復審決定及無效宣告決定約有七十餘件（包含發明及實用新型），而在這七十餘件決定當中，最後幾乎都認定該專利（申請）案符合該規定，即不論是實質審查時的審查委員的看法，或是無效宣告請求人的看法，復審委員會最終都認定為已記載了解決技術問題的必要技術特徵；雖然最終決定是如此，但其中有少數幾件是在復審或無效宣告審查時修改了獨立權利要求才符合該規定，以下便從中舉出一件為例來探討復審委員會對此規定的看法：

申請號 200910139178.3 之彈跳椅（以下簡稱申請案），申請案之先前技術記載，現有技術中有一種可搖晃的彈跳椅，該彈跳椅選擇性地具有搖晃的功能，而其關閉搖晃功能的手段為另外設置一支架來鎖固彈跳椅，但該支架導致整體結構複雜且不便操作，因此申請案的重點就在於透過簡單的結構而可開啟及關閉搖晃功能，並且同樣具有彈跳的功能，請參閱下圖所示：



申請案透過第一連接件 12 的彎折部 124 受壓變形時產生的彈性回復力，使連接於第一連接件 12 的座椅 10 可向上彈回而產生彈跳動作；而與第一連接件 12 樞設的支撐件 14 具有相對的平面 140 及弧面 142，因此可藉由轉動支撐件 14 而選擇使平面 140 或弧面 142 抵靠於地面來關閉或開啟搖晃的功能；而申請案申請時之獨立權利要求如下：

1. 一種彈跳椅，其特徵在於該彈跳椅包含：

座椅；

第一連接件，具有一第一端以及一第二端，該第一端連接於該座椅；

支撐件，可轉動地連接於該第一連接件的該第二端；以及

卡合件，可移動地設置於該支撐件中，並在一鎖固位置及一釋鎖位置間移動，可選擇地限制該支撐件的轉動。

審查時，原審查委員認為本案要解決的技術問題為提供一種兼具彈跳及搖晃功能的彈跳椅，而「第一連接件的彎折部」及「支撐件的弧面」分別為達成彈跳及搖晃的關鍵，因此該兩特徵為必要技術特徵，並因此做出不符專利法實施細則規定。

申請人提出復審申請時，將以下兩特徵修改寫入獨立權利要求中：「當該第一連接件受壓變形而產生一彈性回復力，使得座椅可產生彈跳動作」以及「該支撐件經轉動後能夠處於使彈跳椅在支撐面上進行搖晃動作的位置，或者處於穩固地支撐於支撐面上的位置」，然而復審委員會不僅認為第一個修改的特徵超出原申請時所揭露之範圍（不符合專利法第 33 條規定）以及認為第二個修改的特徵係不允許的功能性限定（不符合專利法第 26 條第 4 款規定），復審委員會還認為修改後的獨立權利要求仍不符合實施細則第 20 條第 2 款的規定，因申請案解決的技術問題是透過可旋轉式的支撐件結構，使得彈跳椅能夠方便地在可彈跳狀態和可搖晃狀態中進行切換，因此彈跳椅的彈跳結構、搖晃結構以及所述可旋轉式支撐件結構均是本發明解決其技術問題必不可少的技術特徵，而根據說明書的記載，彈跳椅是透過「第一連接件的彎折部」和「具有弧面的支撐件」來實現彈跳和搖晃，而修改過後的獨立權利要求僅具備連接件、支撐件等元件無法實現上

述功能。

最後，申請人再次修改獨立權利要求，將「當該第一連接件受壓變形」修改為「當該第一連接件的彎折部受壓變形」，並進一步限定「該支撐件具有一平面以及與該平面相對的弧面」，復審委員會才認為其符合實施細則第 20 條第 2 款的規定。

從上述意見可以看出，復審委員會的意見與原審查委員的意見大致相同，均認為「彎折部」和「弧面」為解決技術問題的必要技術特徵，而探究申請人的看法之所以與復審委員會及原審查委員不同，筆者推論關鍵應在於雙方對於「所要解決的技術問題」的見解不同，復審委員會認為是「透過設計一種可旋轉式支撐件結構，使得彈跳椅能夠方便地在可彈跳狀態和可搖晃狀態中進行切換」，而申請人認為是「使該彈跳椅能夠簡單方便地既可在地面上進行搖晃動作，也可穩固地支撐於地面上」，兩者有一明顯的差別在於「彈跳狀態」，申請人不認為如何達成彈跳是申請案的技術問題，也因此自然不認為達成彈跳功能的「彎折部」是解決技術問題的必要技術特徵，但復審委員會認為技術問題包含了要在「可彈跳狀態和可搖晃狀態中進行切換」，因此如何達成可彈跳狀態便成了應記載的必要技術特徵；至於「支撐件的弧面」，筆者認為其為達成方便切換能否搖晃的不可或缺的技术特徵，因此對於兩種「所要解決的技術問題」的解讀來說，應都算是必要技術特徵。

從此看來，縱使專利審查指南對此規定的解釋看似明確，但實際使用及解讀上仍是因人而異，而其中的關鍵就在於「所要解決的技術問題」的解讀及認定，因此若遭遇不符合此規定而提出陳述意見時，重點應著重在「所要解決的技術問題」的解釋，若能讓審查委員認同申請人對技術問題的看法，則應可順利說服審查委員認同對於必要技術特徵的判斷。

四、總結

近一年來檢索到的復審決定及無效宣告決定幾乎都認定該等專利（申請）案符合此規定，但其背後可能有著許多的原因，像是被提起無效宣告之發明案，可能在核准前便已針對此規定而修改過等等；但不論如何，專利申請案在審查時，皆有被審查委員做出不符合此規定的可能，而在對他人專利權提出無效宣告時，除了主張違反新穎性及創造性的規定之外，亦可透過主張獨立權利要求未記載必要技術特徵來迫使專利權人修改限縮專利權的保護範圍；因此獨立權利要求必須記載解決技術問題的必要技術特徵之規定，為申請人在提出專利申請時所不可忽視。