

以 106 年度判字第 509 號判決為例-談請求項之「必要技術特徵」的記載

游登銘

一、前言

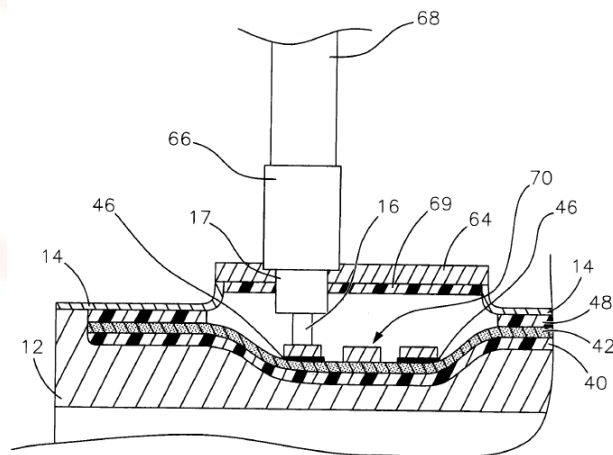
「申請專利範圍」為專利申請取得申請日的必備文件之一為專利法第 25 條第 2 項所明定，另第 26 條第 2 項規定「...，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」及施行細則第 18 條第 2 項規定「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵。」。獨立項若未敘明必要技術特徵將導致該請求項記載不明確而無法取得專利權。就 106 年 9 月 21 日最高行政法院 106 年度判字第 509 號判決為例，其判決內容將可提供申請人在撰寫符合規定之申請專利範圍的參考。

二、案例-106 年度判字第 509 號判決

本件系爭案為「防潮的層化套筒加熱器及其製造方法」發明專利，申請專利範圍共記載有 34 項的請求項，其中請求項 1、15、19、25 及 30 為獨立項，系爭案經被上訴人（即智慧局）審查以請求項 25 及 30（獨立請求項），不符專利法第 26 條第 2 項之規定，應不予專利之再審查審定，上訴人（即申請人）不服提起救濟並上訴最高行政法院。

- (1)、本件爭點在於，請求項 25 及請求項 30 所記載的內容是否違反專利法第 26 條第 2 項有關「明確」規定，亦即各請求項是否已記載「必要技術特徵」而使請求項記載為明確？

其中系爭案請求項 25 記載「...基板(12)上形成複數層（40、42、48 共三層）...凹槽區配置在該等複數層（40、42 共二層）上...保護蓋（14）固定在該等層（48）上...該等複數層（40、42、48 共三層）係包封在...」（標號見下圖，即系爭案第 6b 圖）。



請求項 30 記載「...在一基板上形成複數層（40、42、48 共三層），...，該複數層包括一電阻元件層(42)，且該等複數層中至少一層係一熱噴塗層；形成與該電阻元件層接觸的數電氣終端；...使用一雷射接法將一保護蓋(14)固定在該等複數層上，...致使該等複數層（40、42、48 共三層）係包封在該保護蓋與該基板之間，...」等。

- (2)、上訴人主要主張：請求項 25 記載有「複數層」、「該等複數層」或「該等層」等用語均指涉同一技術特徵，雖有微小差異仍符合「明確、簡潔」

之規定，另主張原判決對於複數層之組合選擇之認定基準，前後不一，有判決理由矛盾之違法，以及主張請求項 30 記載之電阻元件層可以不是「熱噴塗層」...等，指原判決認定此項記載為不明確，有判決適用法規不當及不備理由之違法。

(3)、被上訴人及原審判決的主張略同，認為請求項 25 所記載的「複數層」因與其它構件之組合，實際構造可有一層、二層或三層之結構，所記載「複數層」、「該等複數層」或「該等層」等三種形態「複數層」無法得知各形態的複數層實際構造，故記載不明確。另請求項 30 的主張指在說明書及第 6b 圖所揭示的電阻元件層 42 為具有特定功能或作用的元件，與熱噴塗層為複數層之製作方法不同，故無法得知「複數層」的確切結構，而有記載不明確之違法。

(4)、上訴判決主要理由：

(一)、由於各不同形態的「複數層」在請求項 25 及請求項 30 所記載內容中，分別記載係與其它元件相互連接，因而除了有用語不同外，另為不同構造且為實質內容不同，因此，兩請求項存在有用語不相同且未敘明必要技術特徵，導致請求項記載不明確，所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由所記載內容無法瞭解其意義而造成對權利範圍產生疑義。

(二)、若複數層為兩層的組合，即由第一介電層 40 第二介電層 48 組合，由於缺少位在兩者之間的電阻元件層 42，將無法達到說明書所記載以減少侵入電阻式加熱器中的濕氣功能，俾以抵銷濕氣對於加熱器之功能造成的負面影響的目的，為記載不明確。

(三)、請求項 30 明確記載該複數層分別為「一電阻元件層(42)」及「至少一層係一熱噴塗層」，由於沒有可以解釋電阻元件層即同時屬於熱噴塗層之空間，因此「複數層」的解讀不包括有熱噴塗層，另在說明書的發明內容及實施方式均沒有熱噴塗層的記載，因此為記載不明確。

三、本件系爭案在先前技術中記載，現有技術的熱噴塗層化加熱器具有防止斷裂的堅固性優點，但在使用時若熱噴塗層吸收了過量的濕氣，該濕氣可能會造成加熱器操作時的故障，為解決先前技術所存在的問題，系爭案藉由在基板上形成有複數層，即第一介電層、一電阻元件層及一第二介電層等構造，當系爭案的加熱器藉由電阻元件層接觸終端墊 46 之引線給予電力，利用電阻元件層所產生的熱以抵銷濕氣對於加熱器之功能造成的負面影響，因此獨立項記載的必要技術特徵應包括電阻元件層及該電阻元件層与其它元件間的連接關係，此為解決先前技術所存在問題不可或缺的技术特徵，若未記載此一必要技術特徵將無法為說明書所支持，而導致請求項記載不明確。

再者本件請求項記載的複數層，由於至少包括有三種不同形態「複數層」，因此必須明確記載具有第一介電層、一電阻元件層及一第二介電層等、明確記載複數層各層之間的相對構造、以及記載各層与其它元件之間的連接關係等必要技術特徵，而可明確瞭解請求項且對權利範圍不會產生疑義，以使請求項記載符合「明確」規定，而可得到說明書支持並可據以實現要件。

四、結論

前述判決理由認為在獨立請求項中，由於各複數層未分別記載與各對應元件間的連接關係，未敘明具有電阻元件層之必要技術特徵，而有不符合「明確」之

規定，因此在撰寫申請文件的獨立請求項時，至少應留意並檢視所記載的各元件是否已明確，不會造成所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其意義而對權利範圍造成疑義，以及在請求項所記載內容，不可缺少為解決先前技術所存在之問題不可缺少的必要技術特徵，以符合專利法規定。

