

何謂申請人所認定的必要技術特徵

蔡佳叡

在佈局發明或新型專利時著重於是否提供申請人適當且足夠的保護，除涵蓋到該專利創作的本質，更能有機會擴及為迴避設計而依此一創作的簡單變化後的相近內容。然而，在探討申請專利範圍所能保護的權利範圍大小之前，必須先符合法規的基本要求，才能使專利申請案通過審查而取得專利權。我國專利法除了揭示申請專利範圍的各個請求項應符合「明確」、「簡潔」的要求外，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」。因此，請求項中，做為獨立項者應記載「標的名稱」以及「申請人所認定之發明之必要技術特徵」。本文要討論的便是如何判斷何者為申請人所認定的必要技術特徵。

申請人若在申請專利範圍中記載了各種限制條件因而導致取得的保護範圍較小，是其自願放棄權利，對公益並無危害；相反地，若申請人所提出記載的限制條件較少，一旦獲准，則取得的權利範圍較大，相對地其他人能實施的權利便會受到限制，就得衡量對公益的影響。因此，各國的專利制度都會要求申請專利範圍中要界定出足以實現創作最低限度的技術內容，即必要技術特徵。依據現行的專利審查基準則的規定，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。

事實上，於2012年11月9日所公告之專利法施行細則修正條文已將獨立項應敘明必要技術特徵之規定修改為應敘明「申請人所認定」之必要技術特徵。

這樣的規定雖看似任憑申請人主張其所認定的必要技術特徵，但在審查過程中卻也能省去不少麻煩。若非如此規定，專利專責機關於審查一發明或新型專利申請案時，必須非常了解所屬技術領域的通常知識，也必須非常了解該專利申請案的所有內容，以判斷哪些技術特徵為解決問題、達成目的最低限度的必要技術特徵。對於要審查所有產業、所有領域的審查官而言，縱使以專長來分配所負責的案件，仍無法涵蓋到每一個產業的每一創作。理想中，若說明書能詳細記載該創作內容與該創作確實相關的最近前案，則審查人員僅依據專利申請案之說明書來判斷何為必要技術特徵，能減輕審查人員檢索的負擔，更有效率的運用審查人力。

然而，另一方面，這種認定方式係基於申請人之主觀意見，若申請人為了能滿足申請專利範圍中應敘明必要技術特徵的規定，未提出該領域的最新的先前技術，甚至隱瞞申請專利範圍已被實際上的先前技術所涵蓋之實事，使申請人能透過未提出他人已解決類似問題的最新的先前技術而取得不合理的保護範圍。所幸在現行的審查機制下並不會遇到上述問題，因為即使申請之初，說明書內容相對於其所揭露的前案，看似符合關於必要技術特徵的相關規定，後續在審查新穎性及進步性同時仍會被檢索出最新的相關先前技術，仍能將申請專利範圍限制於合理權利範圍後方能取得專利權。

前述施行細則條文之立法理由表示是參考美國專利法第112條及日本特許法第36條第5項之規定。在美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）的第2172.01章節指出，申請案之請求項中若缺少了說明書中或其他聲明中所指出為必要（essential）的技術特徵（matter）時將被核駁。而日本特許法第36條第5項即明文規定了請求項中應敘明被申請人認為必要之

所有技術特徵。

因此，筆者認為立法理由已說明在判斷何者為必要技術特徵時，應以「申請人」之認定為主，而不應由其他人，例如：審查委員妄加判斷。由於任何人皆無法得知他人心中所認定的必要技術特徵為何？因此為了探求申請人之真意，唯一表露於外界而能作為參考判斷者即為申請時的說明書。而對於如何依據申請時的說明書來認定申請人所認為的必要技術特徵，智慧財產法院於 104 年行專訴字第 113 號判決可供參考。

該判決指出，系爭專利第 100121918 號發明專利申請案，申請人對於經濟部 104 年 10 月 10 日經訴字第 10406314550 號訴願決定不服而提起上訴。被告主張系爭專利申請案之請求項 1 雖載有「吸引構件(320)」及「吹風部件(330)」，以及「呈薄片(10)形式之元件的該後部部分抵靠該吸引構件(320)」而得以修平等技術特徵，惟其並未界定該吹風部件(330)、呈薄片(10)形式之元件及吸引構件(320)之相對空間位置，有未敘明其實施之必要技術特徵違反專利法規定。同時，被告(即經濟部智慧財產局)於訴訟中更主張上述技術特徵僅為功效或目的之陳述，並未於結構上做出限定，有未敘明必要技術特徵之缺陷。而判決理由指出：依據系爭專利申請之說明書第 5 頁第 7 至 17 行(即關於先前技術的段落)記載可知系爭專利申請案所要解決之問題，而依據說明書第 6 頁第 9 至 12 行之記載(即說明書之發明內容所提出的所欲達成的目的)可知系爭專利申請案所提出的技術手段與目的；因此該判決認為系爭專利申請專利範圍之獨立項並無未敘明必要技術特徵之缺失。

因此，依據該判決理由，所謂「申請人所認定的必要技術特徵」，應是依據申請人所提出的專利說明書之內容，足以解決申請人所提出之先前技術的缺陷的技術特徵，或是足以達成申請人所提出之功能或效果的技術特徵。換言之，在審查、判斷一申請案之獨立項是否敘明必要技術特徵時，應以專利說明書之內容為據。