

## 浅析中国《专利法实施细则》中“缺少必要技术特征”的条款

中国《专利法实施细则》第 20.2 条规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。该条款虽然规定在实施细则中，是对独权撰写方式的规定，但是属于专利法中的驳回及无效宣告的法定理由，在审查及无效过程中需要认真对待。

### 一、案例分析

下面以专利复审委员会最近作出的第 32665 号无效宣告请求审查决定为例，探讨一下如何确定发明的必要技术特征。

涉案专利授权公告的权利要求 1 如下：

“1、一种用户终端进行初始小区搜索第一步的方法，包括如下步骤：

将每个子帧的数据分为 M 个时间片；

在连续的几个子帧里都接收第一个时间片里的信号，并将每一个子帧的接收信号对所有 32 个下行同步码做滑动相关，将计算结构和存储器所存的相应数据累加，从累加的结果中找出一个最大值，并记住相对应的值，下行同步码和相关位置，用相同的方法可以依次获得每一个时间片的相关结果的最大值及其所对应的下行同步码和相关位置；

将 M 各最大值中最大的值所对应的下行同步码作为小区搜索第一步所检测到的下行同步码，而通过该最大的值所对应的的时间片和位置信息可得到小区搜索第一步所检测到子帧帧头位置。”

无效请求人认为：权利要求 1 所要解决的技术问题为“如何缩短 TD-SCDMA 系统中初始小区搜索时间和降低用户终端的功耗”以

及如何“得到小区搜索第一步所检测到子帧帧头位置”。对于“得到小区搜索第一步所检测到子帧帧头位置”，没有限定时间片长度，时间片长度大于 64 码片是必要技术特征，并且如何适当选择时间片起点，以使得 SNYC-DL 码不会位于两个时间片的中间位置也是必要技术特征。

结合说明书背景技术、记载的技术问题、技术效果等因素综合考虑，合议组认为本发明所要解决的技术问题在于“如何降低相关器的计算复杂度、功耗以及在较低信干噪比条件下，缩短初始小区搜索时间”。

为了解决上述的技术问题，权利要求 1 中将每个子帧的数据分为 M 个时间片，以及在连续的几个子帧里都接收第一个时间片里的信号，并将每一个子帧的接收信号对所有 32 个下行同步码做滑动相关，依次获得每一个时间片的相关结果的最大值及其对应的下行同步码和相关位置，并通过比较上述结果，以此获得小区搜索第一步所检测到的子帧帧头位置。可见权利要求 1 中已经记载了解决上述技术问题的必要技术特征。

对于子帧帧头位置，合议组进一步认为：“得到小区搜索第一步所检测到子帧帧头位置”为权利要求 1 中所限定的特征，根据说明书背景技术部分的记载，如何得到小区搜索第一步所检测到子帧帧头位置并非本专利所要解决的技术问题，本专利仅是对于检测到子帧帧头位置，即初始小区搜索第一步所

面临的复杂度、功耗、搜索时间等问题的进一步改进。

综上，合议组认定独立权利要求 1 并不缺少必要技术特征。

## 二、案例小结

基于上述案例我们可以认识到，在判断一项权利要求的技术方案是否缺少必要技术特征时，应首先认定专利所要解决的技术问题，即以说明书中记载的技术问题为依据，并综合考虑说明书中有关背景技术及其存在的技术缺陷、涉案专利相对于背景技术取得的有益效果等内容来认定。独立权利要求中记载的技术特征本身，并非认定专利所要解决的技术问题的依据。

## 三、与其它法条之间的关系

《专利法》第 26.3 条、第 26.4 条与缺少必要技术特征的关系

《专利法》第 26.3 条是对说明书充分公开的规定，《专利法》第 26.4 条是对权利要求清楚及得到说明书支持的规定。

如果相对于其要解决的技术问题，说明书中的技术方案尚未达到充分公开的程度，则权利要求的方案也不可能是清楚、完整的。如果说明书已经充分公开，而权利要求中却缺少必要技术特征，本质上属于“权利要求得不到说明书支持”的问题。对于说明书尚未达到充分公开程度而使权利要求缺少必要技术特征，可称之为“实质缺特征”；对于说明书已经充分公开而权利要求中缺少必要技

术特征，可称之为“形式缺特征”。显然，“实质缺特征”属于《专利法》第 26.3 条的“充分公开”问题；“形式缺特征”属于《专利法》第 26.4 条的“权利要求得不到说明书支持”的问题。这表明，《专利法》第 26.3 条或第 26.4 条的规定和细则第 20.2 条关于必要技术特征的规定存在重叠之处。

## 5、与欧洲相关法律规定的比较

《欧洲专利公约》第 84 条规定，“权利要求应当界定要求保护的发明内容。权利要求应当清楚、简要并得到说明书的支持”。《欧洲专利审查指南》对该条款的解释指出，某些未在独立权利要求记载的技术特征，如果对实施发明来说是必要的，或者说对解决技术问题是必不可少的，则权利要求不清楚，不满足《欧洲专利公约》第 84 条的规定。可见，如果出现了权利要求缺少必要技术特征的情况，《欧洲专利公约》第 84 条作为驳回理由，是以“权利要求不清楚”而驳回的。

在欧洲专利局编写的“Case Law”一书中，介绍了 T115/83 和 T32/82 两个案例。其指出，对《欧洲专利公约》第 84 条必须做出有意义的解释，不但要从技术角度理解权利要求，还必须清楚界定发明主题，也就是说，要写明该发明必要的技术特征（essential features），对于与发明要解决技术问题相关的所有技术特征，都应被看做是“必要技术特征”。而针对 T582/93（HYMO）案则指出，申请人可以将非必要技术特征写入权利要求中；申请人撰写的权利要求，可以比法律允许的范围窄，这是申请人的自由。

参考文献：关于“必要技术特征”的法理探析 胡雪莹，王淑荣

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

金 鹏：资深专利代理人：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



**金 鹏**  
(资深专利代理人)

金鹏先生在电子、光电子、半导体以及计算机通信等领域具有丰富的专业知识和代理经验，代理过专利申请文件撰写、审查意见答复、专利复审、无效以及行政诉讼等各类案件，熟悉中、美专利法，擅长处理日韩、欧美客户的专利申请。负责处理过众多国内外知名企业客户的专利案件。