

泛論中國大陸「附屬專利」問題

陳逸南 撰

一、前言：

「再發明」、「利用發明」在我國及日本之專利侵權訴訟上，曾引起不少爭議，中國大陸也發生「附屬專利」作為專利侵權訴訟時被告抗辯之一些問題，茲剖析如下，供作參考。

二、附屬專利之涵義

附屬專利（從屬專利）係指在實施上有賴於「主專利」，不實施前一個專利所保護的發明或實用新型，後一個專利所保護的發明或實用新型就無法實施並取得專利權的技術方案。

附屬專利之構成要件有三，其一為附屬專利出現之前，必須存在有一個完整的、具體的，將來可實施的技術方案，該主專利之存在是附屬專利產生的條件。

其二為附屬專利必備新穎性、創造性及實用性等專利要件，尚須包含有主專利的發明創造所沒有公開過或沒有被發現的新技術內容，而且比「主

專利」具有明顯的進步性。

其三為附屬專利與主專利的依存關係主要在於專利權的實施上，此項見解類似在日本所謂「實施上的利用發明」。

而附屬專利一般存在於發明及實用新型，外觀設計由於不存在前後技術上的依託關係，因此沒有附屬專利，此項論點與我國新式樣專利相同。

三、附屬專利之形式

附屬專利之產生，由專利技術之進步性而言，包括新效果與新用途二方面，新效果的附屬專利係指在已有專利技術的基礎上提出了新的技術特徵，使已知要素在新的條件下發揮新的效果，具有以前沒有掌握的性能。

新用途的附屬專利係指將主專利技術特徵所表達的手段或方法轉移到另一個產品領域或技術領域使用，這種轉用後的技術手段或方法超過另一個領域中一般專業人員的能力，在新

的用途上具有創造性。

附屬專利之權利要求 (Claims) 之表現方式可為

- (1) 產品主專利技術特徵 + 新的技術特徵
- (2) 產品主專利技術特徵 + 新發現的用途
- (3) 方法主專利技術特徵 + 新發現的用途

四、附屬專利之認定原則

在專利訴訟審理時，被控侵權人作為抗辯之專利權是否構成附屬專利，需考量下列四項因素：

其一為出現在訴訟中的二個專利，在時間上先後順序應以專利申請日為認定標準。

其二為附屬專利之權利要求必須包含有主專利的全部必要技術特徵，例如主專利之必要技術特徵為 A+B+C，附屬專利必須為 A+B+C+D，或 A+B+C+E。

其三為附屬專利之技術特徵有不同的技術要點應產生實質性進步性的效果，而對技術進步性的認定，應以行業領域中的普通專業技術人員的能力為判定標準，而不應以純專家的角度來衡量。

六、解決方法

附屬專利之構成侵權，其解決方

其四為附屬專利要以主專利的技術要素為基礎，二者在技術的實施必須是不可分割的，亦即，如果不實施前一個專利所保護的發明或實用新型，後一個專利所獲得的發明或實用新型，就無法得以實施；有時候，反之亦然。

五、附屬專利之所受待遇？

在中國大陸專利侵權審判實踐中，附屬專利之所受待遇有二說。其一認為既然原告、被告均獲得專利權，就都應視為有效專利而獲得法律的保護，人民法院不能隨意認定一個有效專利侵害了另一個有效專利的權利。

另一種意見認為附屬專利雖然有一部分技術特徵未落入在先專利的保護範圍，並且比在先專利先進，但是它的實施畢竟有賴於在先專利權，如果不判定侵權，顯然對在先專利有失公允，並且也不合專利法之立法目的。

一般而言，附屬專利權人只要實施了自己的專利技術，即製造、銷售、使用自己的專利產品或使用自己的專利方法，無疑則使用了主專利的技術方案，應當認定構成侵權。

法之一為停止侵權，不過法院處理涉及附屬專利的侵權糾紛時，應該把握

有利於技術發展，有利於公共利益的原則，視具體情況確定處理措施。

其二為附屬專利權人可以透過自願協商方式，以合理的條件取得主專利之專利實施許可（授權），許可人與被許可人之間的權利義務等合理的條件，只要不違反法律規定，不損害社會公共利益，法律應予准許。

其三為強制實施許可（強制授權），在符合下列三個條件（一）附屬專利技術的先進性已達到不實施則有礙社會技術進步的程度；（二）在合理條件下，主專利權人與附屬專利權人不能達成一致意見而獲得許可，（三）主專利權人在提起侵權訴訟之前，沒有就同一專利與他人簽訂獨占實施許可合同（契約）和非他實施許可合同。

依據中國大陸專利法第五十八條規定，法律賦予人民法院對專利權強

制實施許可（強制授權）的問題有最終裁決權，而並未規定專利局的強制許可是必經程序；因此，有人認為法院在專利訴訟中，應當有權判令權利人強制許可，俾讓附屬專利得以早日實施，以合乎專利法之目的。

七、結語：

中國大陸「附屬專利」與日本「利用發明」，我國「再發明」類似，以上所述為民事訴訟程序之觀點，至於附屬專利與主專利之刑事訴訟，當事人之攻防策略複雜，其有效之爭端解決方法，仍待探討。

本文作者 專利代理人、仲裁人
聯誼成國際專利商標事務所副所長