

## 專利申請案主張國際優先權之身分資格要求 ——以智慧財產法院 105 年度行專訴字第 34 號 判決為例

陳堉坤\*

### 摘要

我國導入國際優先權制度乃根源於巴黎公約，專利法自民國 83 年起實施該制度開始，即明定申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限，得主張優先權。依歷次修法歷程可見，我國專利法對於申請人主張國際優先權係採行屬人<sup>1</sup>並兼行屬地<sup>2</sup>主義。自我國 91 年成為世界貿易組織會員起，因各會員國間彼此必須相互承認優先權，主張國際優先權之申請人，除我國國民外，外國人則須為世界貿易組織會員或與我國互相承認優先權之國家的國民為限，又鑒於我國加入世界貿易組織後，應遵循相關智慧財產權公約之規範，爰參照巴黎公約第 3 條規定，導入「準國民待遇」制度。若外國申請人非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無互相承認優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得享有優先權，惟對於申請人主張國際優先權之資格，仍有屬人及屬地之限制。本文將以智慧財產法院 105 年度行專訴字第 34 號判決內容為基礎，藉由該案例內容，就申請人主張國際優先權時，所應具身分條件資格，分析專利法制之沿革及現行專利申請實務上採認之原則，提供各界作為申請專利之參考。

關鍵字：國際優先權、巴黎公約、世界貿易組織、準國民待遇

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科員。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

<sup>1</sup> 屬人主義：所謂屬人主義乃國家行使「統治權」之結果，依所適用之法律，以人之國籍為標準而定其效力所及，並不問其所在何地。

<sup>2</sup> 屬地主義：屬地主義係國家行使「領土權」之內涵，依所適用之法律，以地域為基準而定其所及之人者，而不問所屬國籍為何。

## 壹、前言

所謂國際優先權制度<sup>3</sup>，乃是為鼓勵專利申請人進行國際技術交流，在一定時間內提供專利申請人取得國際間保護其技術之權利，以減輕各國專利法因地域性差異所形成的障礙。該制度首先揭櫫於西元 1883 年簽訂並於翌年生效之巴黎公約，依該公約第 4 條規定，明定同盟國國民在某同盟國申請專利後，再到其他同盟國提出相同之專利申請時，得依不同之專利申請類別，分別給予 6 個月或 12 個月的優先權期間，設計專利的優先權期間係自第一次提出專利申請的 6 個月內，發明專利與新型專利的優先權期間則為 12 個月，專利申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，並作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。其主要目的是在於保障專利申請人不至於在某一同盟國申請專利後，因公開、實施或被他人搶先在其他同盟國申請該發明，以致相同發明或創作不符合專利要件，而無法取得其他同盟國之保護。

基於我國並非巴黎公約同盟國，且未參與各項智慧財產權國際公約，所以無法依照相關公約規定與各國相互承認優先權。在加入世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱 WTO）<sup>4</sup>前，我國國際優先權制度端賴於與他國逐一洽簽互惠協定後相互承認。自 91 年 1 月 1 日加入 WTO 會員後，由於各會員國均應遵守並簽署「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPS）<sup>5</sup>，相互承認優先權，有利我國建立完整及有效執行之國際優先權機制，以下將就案例事實及爭議問題、專利法制之變革及修正、所適用相關法律規定及法院判決理由與申請實務上常見概況等逐一簡要論述。

<sup>3</sup> 國際優先權制度係指申請人於一國申請專利時，得主張在國外第一次申請之申請案的申請日作為審查是否取得權利要件的基準日。藉由此制度，申請人在一定期間內分別向多國申請專利時，皆可以首次申請日作為專利要件判斷之基準日進而取得專利權，為現今國際專利保護之趨勢。巴黎公約又稱為「保護工業財產權巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）」，1883 年於巴黎簽訂，迄今有七次修訂，至 2013 年 7 月 31 日止，共計有 175 個同盟國。

<sup>4</sup> WTO 成立於 1995 年 1 月 1 日，前身為關稅與貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade，簡稱 GATT），其成立之目的在確保自由貿易，以透過多邊諮商，建立國際貿易規範，降低關稅與非關稅貿易障礙，增進世界經濟成長與發展，截至 2016 年 7 月 29 日，全世界共計有 164 個會員國加入。

<sup>5</sup> 由於簽署 TRIPS 是加入 WTO 會員國的強制要求，所屬會員國必須按照 TRIPS 的要求制定符合規範的智慧財產權法律，TRIPS 現為智慧財產權法律全球化中最重要的多邊協定。

## 貳、案例事實及爭議問題

### 一、案情簡介

塞席爾商聯亞益生生物科技股份有限公司（下稱原告）於 104 年 2 月 13 日向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，並主張以美國申請之專利案為優先權。案經智慧局審認原告所屬國籍為塞席爾共和國<sup>6</sup>，其非 WTO 會員或於 WTO 會員、WTO 之延伸會員或互惠國領域內設有營業所，亦未與我國相互承認優先權，乃認原告申請時不符合專利法第 28 條第 1 項及第 3 項主張優先權之規定，並為優先權主張應不予受理之處分。原告不服，提起訴願<sup>7</sup>及行政訴訟。

### 二、法律爭點

- （一）塞席爾共和國為巴黎公約之同盟國（西元 2002 年 11 月 7 日加入），並於 2015 年 4 月 26 日成為 WTO 會員，原告 104 年 2 月 13 日申請時，是否具有我國專利法第 28 條第 1 項主張優先權之資格？
- （二）非 WTO 會員之國民且所屬國家與中華民國無相互承認優先權之外國申請人，如於 WTO 會員或互惠國領域內未設有住所或營業所者，是否得主張優先權？

## 參、專利法制之沿革及現行規定概述

我國導入國際優先權制度乃根基於巴黎公約第 4 條第 A 項第（1）款規定<sup>8</sup>，但我國並非巴黎公約之同盟國，無法完全依照巴黎公約規定建立優先權制度。專利法自 83 年 1 月 23 日實行該制度之始，就當時專利法第 24 條第 1 項及第 3 項規定：「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第 1 次依法申請

<sup>6</sup> 塞席爾共和國（Republic of Seychelles）位於非洲大陸東南方，馬達加斯加島北方，西印度洋上的一個群島國家。面積約 455 平方公里，人口約 9.3 萬。首府為維多利亞港。為巴黎公約同盟國及聯合國會員國，並於 2015 年 4 月 26 日加入 WTO。

<sup>7</sup> 經濟部訴願會 105 年 3 月 10 日經訴字第 10506301900 號訴願決定。

<sup>8</sup> 巴黎公約第 4 條第 A 項第（1）款規定：

「任何人於任一同盟國家，已依法申請專利、或申請新型或工業設計、或商標註冊者，其本人或其權益繼承人，於法定期間內向另一同盟國家申請時，得享有優先權。」

專利，並於第 1 次提出申請專利之次日起 12 個月內，向中華民國提出申請專利者，得享有優先權」、「申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限」，已明定申請人主張優先權之資格。

自我國 91 年 1 月 1 日加入 WTO 後，由於 TRIPS 是 WTO 架構所屬關於智慧財產權保護之規範，各會員國皆須遵守，且不論會員國是否為巴黎公約同盟國，均應依循巴黎公約中關於優先權之規定，相互承認優先權主張。因而當時之專利法按 TRIPS 第 3 條：「除巴黎公約（1967）、伯恩公約<sup>9</sup>（1971）、羅馬公約<sup>10</sup>及積體電路智慧財產權條約<sup>11</sup>所定之例外規定外，就智慧財產權保護而言，每一會員給予其他會員國民之待遇不得低於其給予本國國民之待遇。」關於「國民待遇原則」部分規定，及 TRIPS 第 4 條：「關於智慧財產保護而言，一會員給予任一其他國家國民之任何利益、優惠、特權或豁免權，應立即且無條件地給予所有其他會員之國民。」所定最惠國待遇之原則。就「國民待遇原則」具體明文於當時之專利法第 27 條第 1 項規定。且依照 TRIPS 之規定，會員必須符合巴黎公約相關規定，專利法於 90 年 10 月 24 日修正時，基於我國加入 WTO 後應切實遵守 TRIPS 及巴黎公約，對於無國籍人及非我國互惠國之國民，若於互惠國中有住所、營業所者，參照巴黎公約第 3 條規定：「非同盟國家之國民，在任一同盟國之領域內，設有住所或設有實際且有效之工商營業所者，應與同盟國家之國民享受同等待遇。」修正原條文<sup>12</sup>規定為「外國申請人其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權」，其後 92 年專利法修正案為配合我國正式成為 WTO 會員，爰修正第 27 條第 3 項規定為「外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業

<sup>9</sup> 伯恩公約（Berne Convention）正式名稱「關於文學及藝術的著作物保護之公約」，為國際間最早之著作權公約，由文學與藝術國際同盟於 1886 年在瑞士首都伯恩首次簽定，並歷經七次修正，目前共計有 176 個締約國。

<sup>10</sup> 羅馬公約（Rome Convention）又稱「保護表演人、錄音物製作人及廣播機構之國際公約」，為國際間關於保護鄰接權之主要公約，於 1961 年簽定。鄰接權是指為了保護表演者或者演奏者、錄音製作者和廣播組織在其公開使用作者作品、各類藝術表演或向公眾播送時事、信息及在聲音或圖像有關活動方面應得的利益而給予的權利，迄 2017 年 9 月 23 日止，共有 93 個締約國。

<sup>11</sup> 積體電路智慧財產權條約（Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, IPIC Treaty）係於 1989 年 5 月 26 日美國華盛頓所通過之積體電路智慧財產權條約，其目的在於保護半導體晶片之積體電路設計，並建立註冊保護制。

<sup>12</sup> 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 24 條第 3 項規定：

「申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限。」

所者，亦得依第一項規定主張優先權。」是為我國專利法體現「準國民待遇原則」之實踐。

現行專利法第 28 條<sup>13</sup>第 1 項所規定得主張國際優先權之申請人資格，係以向我國申請時為我國國民、WTO 會員及其延伸會員國民或與我國互相承認優先權之國家的國民為限。而同條第 3 項所規定之外國申請人若非前揭會員或國家之國民，但於該會員或國家領域內設有住所或營業所者，亦得依同條第 1 項主張優先權。依照前述 2 項以及專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第七章「優先權及優惠期」1.1 節申請人之規定，目前得主張國際優先權之申請人身分所應具資格，必須為我國國民、WTO 會員國民、WTO 之延伸會員（英屬曼島<sup>14</sup>、荷屬安地列斯<sup>15</sup>）國民或互惠國之國民；或在 WTO 會員、WTO 之延伸會員、互惠國境內設有住所或營業所者。

## 肆、本案例所適用相關法律規定及法院判決理由評析

申請程序中有關主張優先權身分條件之認定，係以申請時即應符合前述主張優先權之身分條件，不得於申請後以變更申請人之身分條件或讓與申請權之方式，據為仍得享有優先權之資格；反之，若外國申請人申請時已符合主張優先權之身分條件，不因嗣後變更國籍、住所、營業所，或申請權人名義，而影響其優先權主張之適法性，惟如提出申請時申請人為複數者，每一申請人均應符合前述之身分條件。母公司與其轉投資設立之子公司係屬不同之法人格，不得互為主張以其住所或營業所而有準國民待遇原則之適用，現行專利審查基準<sup>16</sup>已有相關明文規定。

<sup>13</sup> 專利法第 28 條規定：

「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第一項規定主張優先權。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」

<sup>14</sup> 英屬曼島（Isle of Man）位處英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭和愛爾蘭共和國中心的海上島嶼，面積約 576 平方公里，人口約 8.6 萬，首府為道格拉斯，為英國海外領土之一。

<sup>15</sup> 荷屬安地列斯（Netherlands Antilles）係位於加勒比海之群島，原稱荷屬西印度。面積約 800 平方公里，人口約 21.4 萬。首府為威廉斯塔德。屬荷蘭王國成員國家。

<sup>16</sup> 現行專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第七章「優先權及優惠期」1.1 節申請人規定。

我國導入國際優先權制度確實源於巴黎公約，有關主張優先權之申請人資格，巴黎公約所指稱，得主張優先權之「任何人」，係為符合公約規定得享有權利之人，亦即符合該公約第 2 條：「就工業財產之保護而言，任一同盟國國民，於其他同盟國家內，應享有各該國法律賦予或將來可能賦予其本國國民之權益。」亦即對於外國人權利之保護係採行「國民待遇」原則，現行專利法亦秉持該規定之精神於第 28 條第 1 項明定，申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或 WTO 會員第 1 次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。其所指的「申請人」必須是申請時具有：一、本國國民、二、互惠國國民或三、WTO 會員或延伸會員國民，三者其中一種之資格條件，而所謂「第 1 次申請專利」則必須符合下列二要件其中之一者：一、在 WTO 會員、WTO 延伸會員、互惠國領域內第 1 次申請相同技術（藝）之專利申請案，且其第 1 次申請日不得早於該 WTO 會員、WTO 延伸會員加入 WTO 之日期或互惠協議生效日；或二、依智慧財產權之取得與維持所締結之多邊或區域性條約、公約或協定規定提出之第 1 次專利申請案，並以 WTO 會員、WTO 延伸會員、互惠國為指定國，且依其指定國之國內法規定視為合格國內申請案者。

本件原告係以塞席爾共和國法人之身分提出申請，同時主張以美國申請之專利案為優先權，該主張確符合上述「第 1 次申請專利」之原則，然塞席爾共和國雖於原告提出申請時為巴黎公約之同盟國，但其並未與我國簽訂相關智慧財產權協定，向我國提出申請案時也尚未加入 WTO（其於 2015 年 4 月 26 日始正式成為會員），所以原告提出申請時依我國現行專利法第 28 條第 1 項規定，並不具主張國際優先權之資格，智慧財產法院對於申請人得主張優先權之資格亦採此一認定標準，並據為駁回行政訴訟之判決理由。

而申請人得依巴黎公約所定之「準國民待遇」原則主張國際優先權，則具體落實於我國專利法第 28 條第 3 項規定：「外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第一項規定主張優先權。」係指外國法人於 WTO 會員、WTO 之延伸會員或互惠國領域內，依設立國法律之規定，設有獨立之法律實體或分支機構（分公司），並以其住所或營業所為法律關係之準據點，經該國或地區所屬業務主管機關登記在案。或外國自然人於 WTO 會員、WTO 之

延伸會員或互惠國領域內，取得一定或永久期間合法居留資格或經許可於境域內從事工作，領有該國或地區主管機關所核發之居留證或工作證，亦得依「準國民待遇」原則主張優先權。由於該條文已例示規定申請人依「準國民待遇」原則主張國際優先權時所應具之資格，依法律規定之反面意義予以解釋，申請人當然無法提出國際優先權主張，自無疑義。原告所屬國雖為巴黎公約之同盟國，因申請時不符合「國民待遇」原則之規定，又未具「準國民待遇（於互惠國領域內，設有住所或營業所者）」原則所定之資格，自無法提出優先權主張，原審所持見解亦為最高行政法院所肯認，並判決<sup>17</sup>駁回上訴。簡言之，依我國現行專利法之規定，外國人申請專利時，必須符合 WTO 關於相關智慧財產協議中「國民待遇」或「準國民待遇」兩原則所定之資格，方得主張國際優先權。

## 伍、結論

我國專利申請實務中，常見外國申請人利用避稅港（Tax Haven）<sup>18</sup>，例如：英屬開曼群島<sup>19</sup>、英屬維爾京群島<sup>20</sup>、英屬直布羅陀<sup>21</sup>、英屬安圭拉<sup>22</sup>及英屬百慕達群島<sup>23</sup>等低稅率或完全免徵稅賦之國家或地區所設立之機構或獨立之法律實體。由於上述國家或地區並不具 WTO 會員或其延伸會員之資格，亦未與我國簽訂智慧財產權互惠協定，故上述所屬國籍申請人在向我國提出專利申請前，如未於 WTO

<sup>17</sup> 最高行政法院 107 年度判字第 394 號判決。

<sup>18</sup> 避稅港常見於一般小型島國或缺乏天然資源的地區，以低稅率或甚至完全免稅的方式，吸引外國資金發展本土基礎建設和經濟，個人或商業機構可透過將資產轉移到避稅港之新設公司後，在不同稅制間進行套利，從而繳交較低或者免除稅負，而國際犯罪集團亦有可能透過此方式將其犯罪資金大量引入避稅港進行洗錢，故對於其經濟功能上之評價亦兩極。

<sup>19</sup> 英屬開曼群島（Cayman Islands）位於美洲牙買加西北方，邁阿密南方，加勒比海上之群島，由大開曼、小開曼和開曼布拉克 3 個島嶼組成，面積約 264 平方公里，人口約 6 萬餘人，首府為喬治敦，為英國海外領土之一。英屬開曼群島目前為全球第四大離岸金融中心。

<sup>20</sup> 英屬維爾京群島（British Virgin Islands）為英國海外領土之一，位於加勒比海地區，地處波多黎各東側之海上群島。主要由 1. 托土拉島、2. 處女戈達島、3. 阿內加達島和 4. 約斯特·范·大克島等四大島所組成，面積約 153 平方公里，人口約 2.8 萬，首都為羅德城。

<sup>21</sup> 英屬直布羅陀（Gibraltar）為英國海外領土之一，位於伊比利亞半島的末端，地處通往地中海的入口，面積約 6.8 平方公里，人口約 3.2 萬，首府為直布羅陀。

<sup>22</sup> 英屬安圭拉（Anguilla）位於加勒比海，波多黎各東方約 170 公里，小安的列斯群島北部，鄰近英屬維京群島，為英國海外領土之一，面積約 91 平方公里，人口約 1.5 萬，首都為山谷市。

<sup>23</sup> 英屬百慕達群島（Bermuda）位於美國東岸佛羅里達州東方外海約 1,100 海里，加勒比海中著名神秘百慕達三角海域北端之海上群島，目前為英國海外領土之一，面積約 72 平方公里，人口約 6.4 萬，首府為哈密爾頓，為世界著名的離岸金融中心。

會員或其延伸會員、互惠國境內設有住所或營業所，另外取得「準國民待遇」之資格，將無法依我國專利法規定主張優先權。專利權係採屬地保護原則，外國申請人如已在國外申請專利，如欲於我國境內受到專利保護並享有優先權，在提出專利申請時，須注意申請人身分之資格是否符合本文所述應具要件並檢附相關文件以資證明，如此才能取得專利申請權益之完整保障。