

專利行政爭訟案例簡介（九）

優先權之主張

李鎡 撰

一、前言

專利法關於優先權係規定於第二十四條及第二十五條，針對優先權主張之相關程式，專利專責機關並訂有優先權審查基準，優先權主張涉及專利要件之認定，對於申請人權益影響甚大，惟實務上申請人對首開條文之解讀有所誤解以致行政爭訟案件時而有之，茲臚列常見爭訟案例四則敬供參考。

二、**案例三十三**

優先權證明文件之補正

訴願決定：經濟部八八、三、二六經（八八）訴字第八八六三一四六八號

按「...」「...」分別為專利法第二十二條第一項及第二十三條所明定。復按「...」「...」分別為專利法第二十四條第一項及第二十五條所明定。查本件訴願人前於八十六年四月二十六日郵寄提出專利申請時，尚缺專利說明書及圖式中文本、宣誓書、申請權證明書、委任書、優先權證明文件等文件應補正，其申請專利所需之文件並不齊備，原處分機關依「專

利申請文件補正事項管理作業要點」第六點規定「...」於△△△函限期訴願人應於八十六年五月九日（八六）標專（甲）一五〇三五字第一六七七七號函限期訴願人應於八十六年七月二十五日前補正優先權證明文件，並應於文到次日起六十日內補正其他所缺文件到該局。訴願人嗣於八十六年七月七日申請延期補正其他文件，並於八十六年七月二十五日補正第二優先權主張（案號為第60/015, 021 號）之證明文件正本，惟第一優先權主張（案號為第60/016, 841 號）之證明文件逾法定期限仍未為補正，該優先權主張自應不予受理，訴願人雖於八十七年二月二十日來函申復，本案第一優先權主張之證明文件正本業於八十六年七月四日於第八六一〇五五九六號申請案送該局，本案不需再送該優先權證明文件等語。

惟經查本案雖與第八六一〇五五九六號申請案主張係同一基礎案，而得以同優先權證明文件全份影本代之，惟仍應於法定期限內將該文件全份影本送原處分機關始符合專

利法第二十五條：「...」之規定，尚不得據以他案已送正本，本案即得指稱與第八六一〇五五九六號申請案主張係同一基礎案，而得以同一優先權證明文件全份影本代之，是本案既未於法定期限內將該文件全份影本送原處分機關，原處分機關為該第一優先權主張應不予受理之處分，即難謂有違誤之處。

簡析：

主張優先權者，除應於申請專利時即行主張外，並須逐案檢附證明文件。優先權證明文正本業於他案向專利專責機關提出者，於本案申請時，仍應檢附（惟得以影本代之），否則優先權主張不予受理。

三、案例三十四

主張優先權之程式

再訴願決定：行政院台八十八訴字第
二二八九八號

再訴願決定要旨：

本件再訴願人...向原處分機關...申請發明專利，並未聲明主張優先權。案經該局編為第八七一〇七七六六號審查，以△△△號函請再訴願人於八十七年八月十八日前補送代理委任書一份、申請專利說明書一式二份、圖式一式二份、宣誓書及申請權

證明文件原本各一份。再訴願人八十七年六月十七日補具委任狀、宣誓書及申請權證明書原本及其中譯本、優先權讓與書影本及其中譯本暨優先權證明文件影本二份。該局以〇〇〇號函致再訴願人，略以本案申請時未載明主張優先權之申請案號數，依專利法第二十五條規定，本案優先權之主張應不予受理。再訴願人以本件於八十七年五月十九日申請時已陳送優先權讓與書，並載明受理申請案之國家及申請案號數，請准予主張優先權云云，原處分機關申復，該局以※※※號函復再訴願人，仍以本案優先權之主張應不予受理等語。

再訴願人不服，以專利法第二十五條所稱之申請書並非限於制式之申請表格，應包括申請專利時所提出之相關文件，其於本案申請時已於申請文件中之優先權讓與書載明受理申請案之國家、申請日及申請案號數，實質上已聲明主張優先權，縱其未在申請書上聲明主張優先權，原處分機關應命其補正，而非以其未於申請時聲明主張優先權，遽不受理其主張優先權之聲明云云，訴經經濟部訴願決定，以再訴願人於八十七年五月十九日...申請第八七一〇七七六六號發明專利案，未同時聲明主張優先權。依原處分機關卷，再訴願人八十

七年五月十九日所送資料為圖式一式二份、宣誓書一份、申請權證明文件一份及原文說明書一份，並無主張優先權之聲明，所稱其於八十七年五月十九日申請時已檢送優先權讓與書云云，並不足採。嗣再訴願人於八十七年六月十七日檢具優先權讓與書影本及其中譯本暨優先權證明文件影本，原處分機關以其未於八十七年五月十九日申請同時聲明主張優先權，自與專利法第二十五條規定不符，本案優先權之主張應不予受理，並無違誤，遂駁回其訴願，經核並無不妥。

又再訴願人於再訴願時所提示其八十七年五月十九日發明專利申請書影本與原處分機關卷附發明專利申請書相同，其附送書件欄七、主張優先權之證明文件正本及影本各乙份部分，均未勾記，該日附送之書件，亦無 ASSIGNMENT OF PRIORITY RIGHT 資料，所訴本案申請時已檢送優先權讓與書云云，並非事實，所訴核不足採。

簡析：

申請專利時如未於申請書上聲明主張優先權，即與專利法第二十五條規定之決定程式不符，不生補聲明之問題。

四、案例三十五

PCT 指定國與優先權之主張

再訴願決定：行政院台八十七訴字第
四〇九八一號

再訴願決定要旨：

按...為專利法第二十四條第一項及第三項所規定。本件再訴願人主張優先權，申請書列載受理申請案之國家（地區）為美國及 PCT，原處分機關以其中 PCT 部分之優先權應不予受理。

再訴願人不服，以其 PCT 申請案係向美國提出，依美國專利法第三六三條規定，本件 PCT 申請指定之國家包括美國，具有美國國內申請案之同一效力，而我國專利法第二十四條重點在申請案係在何一外國提出是否和我國相互承認優先權，本件 PCT 申請案為美國人向美國 USPTO 提出，與專利法第二十四條並無不合。又依中美友好通商航海條約規定，中美雙方就對方之自然人或法人之專利保護，應採國民待遇及最惠國待遇原則；依現行實務澳洲申請人向澳洲或 WIPO 組織提出並指定澳洲之 PCT 申請案，中央標準局乃受理其優先權主張；本件原處分機關未受理其 PCT 申請案之優先權，亦抵觸最惠國待遇原則及平等對待原則。再者，美國專利申請實務，取得專利申

請序號通常為申請日起八週，惟如提出 PCT 申請案，僅須申請後十五分鐘即可取得序號，其以 PCT 申請案據以主張優先權，有其實際需求云云。

訴經經濟部訴願決定，以專利法第二十四條規定受理優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利申請案在該外國主張優先權，我國亦承認前開外國國民之優先權主張，受理該外國申請案之國家或地區與我國已相互承認優先權主張。中美間關於優先權相互承認之八十五年四月二十六日公告係載明「美國之自然人及法人自民國八十五年四月十日起第一次在其本國申請之發明專利案及設計專利，得據以向我國主張優先權。」依美國台北經濟文化代表處與美國在台協會瞭解備忘錄第二條規定「自本備忘錄生效日起，向締約任一方當局合法提出之發明、新型或新式樣專利之申請案，基於互惠保護原則，得以該申請對較晚在締約另一方提出之同樣申請案主張優先權，惟較晚提出之申請案應在申請當地法律所規定之期間內提出。」但第四條規定「第一條、第二條及第三條所規定之義務，不適用於在世界智慧財產權組織監督下，針對智慧財產權之取得與維持所締結之多邊協定有關程序

之規定。」是中美關於優先權利益係在互惠基礎上，美國人向美國專利局提出之國內發明專利案及設計專利申請案，得依我國專利法規定主張優先權，惟排除專利合作條約(即 PCT)規定之適用。又依國際巴黎公約精神，非巴黎公約會員國之國民，在成為會員國前之本國申請案，尚無得為主張優先權之基礎，但並未排除國內法採用較寬鬆之認定，即在成為巴黎公約會員國前之申請案，其得主張優先權之相關規定係依各國國內法訂定之。美國國民主張優先權之國外對應案，倘非向美國專利局提出之國內申請案，依專利法第二十四條規定、中美相互承認優先權之公告及美國台北經濟文化代表處與美國在台協會瞭解備忘錄規定，其優先權主張應不予受理。本件主張 PCT 申請案之優先權，因我國並非該 PCT(專利合作條約)組織之會員國，我國自然人或法人無法處於互惠基礎下運用 PCT 申請案在美國主張優先權，故中美簽訂之美國台北經濟文化代表處與美國在台協會瞭解備忘錄第四條規定中美相互承認之優先權主張乃排除世界智慧財產權組織監督下之多邊協定有關程序之適用，本件 PCT 申請案無法主張優先權。又向各締約國專利局提出之 PCT 申請案是否具

有其國內專利申請案同一效力，須符合各該 PCT 締約國國內法規定，且於向 PCT 提出申請後至進入其指定國內審查階段，依規定約二十個月至三十個月以後，本案據以主張優先權之 PCT 案，尚未進入美國國內審查階段，未具美國國內案之效力。美國台北經濟文化代表處與美國在台協會瞭解備忘錄第四條明文排除 PCT 規定之適用，並非中央標準局未給予美國申請案國民待遇及最惠國待遇。中央標準局現行實務已參考美國專利局之作業方式，由申請人先將美國專利局於申請案送件時核發之臨時案號先行登載於申請書，確定其標的，俟申請人取得正式案號後檢附其優先權證明文件及該臨時案號與正式案號為同一案件之證明文件時准申請人修正申請書上之臨時案號，作為其所稱無法及時取得申請案號之替代方式，中央標準局實務作業已併予考量國際實務作業以維護申請人權益，所訴均不足採，遂駁回其訴願，經核並無不妥。茲再訴願人復執前詞爭執，仍難認為有理由。本件原處分及原決定均應予以維持。

簡析：

1. 中美簽訂之美國台北經濟文化代表處與美國在台協會瞭解備忘錄

第四條規定「第一條、第二條及第三條所規定之義務，不適用於在世界智慧財產權組織監督下，針對智慧財產權之取得與維持所締結之多邊協定有關程序之規定。」因此，美國人向美國專利局提出之國內發明專利案及設計專利申請案，得依我國專利法規定主張優先權，惟排除專利合作條約（即 PCT）規定之適用。

2. 我國與澳洲簽署之備忘錄定有國民待遇原則及最惠國待遇原則，惟並無如前述中美所簽備忘錄第四條之排除規定，故澳洲申請人可以 PCT 之申請案主張優先權。

五、案例三十六

EPC 申請案與優先權主張

訴願決定：經濟部八六、二、十七 經
（八六）訴字第八六六〇
五六三三號

訴願決定要旨：

按「...」「...」「...」「...」分別為專利法第二十四條第一、二、三項及第二十五條所明定。揆諸前揭規定，受理優先主張要件為：（1）外國承認本國國民據本國專利申請案在該外國主張優先權，（2）我國亦承認前揭外國國民之優先權主張，（3）受理該外國申請案之國家或地區與我

國已相互承認優先權主張。而所謂「相互承認」者，係指二國間均已承認對方之優先權者而言。復按中、瑞間關於優先權相互承認之八十四年十二月二十九日公告亦載明「瑞士國民或其他與我國相互承認優先權之外國國民自民國八十五年一月一日起第一次在『瑞士聯邦智慧財產局』申請之發明專利或工業設計案，及瑞士國民自民國八十五年一月一日起第一次在『其他與我國相互承認優先權之外國』申請之發明專利、新型專利或工業設計案，俱得據以向我國主張優先權。」揆諸前揭公告，受理瑞士申請人主張優先權之要件為：(1) 該國外對應申請案係向「瑞士聯邦智慧財產局」提出申請者，(2) 或該國外對應申請案係向「其他與我國相互承認優先權之外國」提出申請者，(3) 所主張之優先權日不得早於八十五年一月一日。

再按依據國際巴黎公約精神，非巴黎公約會員國之國民，在成為會員國前之本國申請案，尚無得為主張優先權之基礎...在成為巴黎公約會員國前之申請案，其得主張優先權之相關規定係依各國國內法訂定之。因此瑞士國民主張優先權之國外對應申請案並非向「瑞士聯邦智慧財產局」或「其他與我國相互承認優先權之外

國」提出申請者，依前揭中瑞相互承認優先權之公告及專利法第二十四條規定，其優先權主張自應不予受理。

查本件訴願人前於八十五年八月十三日以「具儲存穩定性的水凝膠體」申請第八五一〇九七九七號發明專利案，同時主張優先權，並於申請書中載明在外國之申請日為一九九六年五月二十三日、申請案號數及受理該申請之國家（地區）為EPC(European Patent Convention)，惟因我國並非EPC(歐洲專利公約)及歐洲專利局之會員國，亦未與該組織有相互承認優先權之互惠協定，且如前述，中瑞相互承認優先權之公告復未規範之，故本案主張優先權之國外對應案所提出申請之國家或組織與我國既未相互承認優先權，揆諸首揭規定及說明，原處分機關所為「本案優先權之主張應不予受理」之處分，洵無不合。

至訴願人八十六年一月二十七日至本部訴願審議委員會八十六年度第六次會議進行言詞辯論時，雖稱：依歐洲專利公約第六十六條，只要在申請歐洲專利案同時載明指定之國家，該歐洲專利申請案（以下稱ECP專利申請案）即為自動完全地成為指定國之國內申請案，而歐洲專利

局所出具之優先權證明文件，即視為該指定國之國內基礎案之證明文件，故得以至他國主張優先權。且 EPC 專利申請案之初審程序審查成實體審查，皆視為指定國國內之審查，毋須再經指定國之審查，尤其，一經核准之 EPC 專利申請案，其專利證書只由歐洲專利局頒發，毋須再由各指定國頒發，但其專利權效力卻及於全部所指定之國家，如上更可看出 EPC 歐洲專利公約第六十六條所規定，確實是 EPC 專利申請案即為指定國之國內申請案無庸置疑。且中華民國雖非 EPC 會員國之一，亦未與全體之 EPC 會員國訂立互惠合約，然而，身為 EPC 會員國之一的瑞士已與中華民國互相承認優先權且業已生效，尤其，瑞士聯邦智慧財產局更明確肯定依 EPC 歐洲專利公約第六十六條及瑞士專利法第一一〇條之規定，EPC 專利申請案即為瑞士國內之申請案，原處分機關不應以中華民國未與「該組織相互承認優先權」為由而拒絕受理本案優先權之主張。換言之，本案所主張之優先權只須考慮 EPC 專利申請案在瑞士是否有瑞士國內申請案之同等效力即可，如此方能避免原處分機關違反與瑞士相互承認優先權之承諾云云。

惟據原處分機關列席本部同次

會議時指稱「本案所主張優先權之國外對應案係向歐洲專利局依歐洲專利公約提出申請，並非向瑞士聯邦智慧財產局提出申請，且經訴願人自承該案件之優先權證明文件係由歐洲專利局所出具，程序及實體審查與核准專利證書之發給，亦均由歐洲專利局為之，縱其係依歐洲專利公約第六十六條規定指定瑞士之申請案，亦非屬向『瑞士聯邦智慧財產局』提出申請之申請案，與中瑞相互承認優先權之公告及專利法規定仍有不合。復查中華民國非屬 EPC 會員國之一，亦未與全體之 EPC 會員國訂立互惠合約，縱與身為 EPC 會員國之一的瑞士相互承認優先權，我國仍不受歐洲專利公約之規範，有關優先權相互承認之效力仍僅於中、瑞之間，並不及於 EPC 會員國之其他成員，從而因我國仍尚未與 EPC 會員國組織相互承認優先權，本案之國外對應案即使依歐洲專利公約具有瑞士國內申請案之同等效力，仍非屬向『瑞士聯邦智慧財產局』提出申請之案件，依前揭專利法第二十四條規定及中、瑞相互承認優先權之公告內容觀之，本案優先權主張自應不予受理。」等語，經核尚無不合。從而原處分機關所為本案優先權之主張應不受理之處分，洵無違誤，原處分應予維持。

簡析：

因我國仍尚未與 EPC 會員國組織相互承認優先權，並不受歐洲專利公約之規範，有關優先權相互

承認之效力仍僅存於雙邊之間，並不及於 EPC 會員國之其他成員。

（本文作者任職本局法務室主任）

