

專利申請案主張國際優先權注意事項

一、何謂國際優先權：

以在我國以外之國家或世界貿易組織（以下簡稱 WTO）會員提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，主張優先權之申請案以其基礎案之申請日為優先權日。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

二、主張國際優先權之要件：

主張國際優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：

- (一)第 1 次申請之申請日。
- (二)受理該申請之國家或 WTO 會員。
- (三)第 1 次申請之申請案號數。

申請時未同時聲明第 1 次申請之申請日及受理該申請之國家或 WTO 會員者，視為未主張優先權。

前述聲明事項以載明於申請書之聲明事項欄位為原則，惟如申請同時檢送之文件中已載明第 1 次申請之申請日及受理該申請之國家或 WTO 會員者，亦屬合法。例如：說明書內已載明第 1 次申請案之受理國家、日期（申請案號），或於申請同時檢送優先權證明文件者。

申請人主張複數優先權者，各項優先權基礎案均應聲明。若主張複數優先權之申請日及受理該申請之國家或 WTO 會員均相同者，仍須逐項載明欲主張之基礎案資料，否則依其載明之項數認定主張幾項優先權。

申請人未依前述規定於申請時聲明主張國際優先權，嗣後欲補聲明或增加聲明優先權主張者，應依復權規定辦理。

三、主張國際優先權之申請人要件：

申請人為我國國民或 WTO 會員、WTO 之延伸會員（例如：英屬曼島(Isle of Man)、荷屬安地列斯群島(Netherlands Antilles))、互惠國之國民；或在 WTO 會員、WTO 之延伸會員、互惠國境內有住所或營業所者（準國民），得主張國際優先權。申請人為複數者，每一申請人均應符合前述之身分條件。

有關前述主張優先權身分條件之認定，係以向我國提出專利申請時，其申請書上記載之申請人為判斷標準，其於申請時如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，或變更申請權人，而影響其優先權主張之適法性。

申請人以準國民身分主張優先權時，應於申請書載明在該 WTO 會員、WTO 之延伸會員或互惠國領域內之住所或營業所，並檢附相關證明文件。例如：居留證、工作證、分公司或辦事處設立登記證明等。惟母公司與其轉投資設立之子公司係屬不同之法人格，故母公司不得主張子公司之營業所為其營業所，反之亦然。

四、主張國際優先權之法定期間：

主張國際優先權期間，指自優先權基礎案申請日之次日起至向我國提出申請並取得申請日之期間。其於發明或新型專利申請案為 12 個月；於設計專利申請案為 6 個月。有 2 個以上優先權基礎案時，該期間以最早之優先權基礎案申請日之次日起算。

若後申請案與優先權基礎案其中之一為設計案，其期間為 6 個月。申請時優先權基礎案及後申請案均為發明或新型專利申請案，而後申請案於申請過程中由發明或新型專利申請案改請為設計專利申請案，則期間為 6 個月。

五、國際優先權基礎案：

主張國際優先權之基礎案必須符合下列條件之一：

(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。

(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。

例如：依專利合作條約(PCT)或歐洲專利公約(EPC)提出之申請案。

優先權基礎案只要於受理國家或國際組織合法取得申請日，即可據以主張優先權。縱該優先權基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁，亦不影響後申請案之優先權主張。美國或澳洲臨時申請案，雖非正式專利申請案，仍得被後申請案據以主張優先權。

六、檢送優先權證明文件及檢送文件期間：

申請人應於法定期間內（發明或新型專利申請案為最早優先權日後 16 個月；設計專利申請案為最早優先權日後 10 個月）檢送經主張優先權國家或 WTO 會員所核發之優先權證明文件正本。屆期未檢送者，視為未主張優先權。國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間，不得申請延展。

申請人主張複數優先權時，其全部優先權證明文件之檢送期間均自最早之優先權日起算，所稱「最早之優先權日」係指複數優先權主張中最早之優先權日，惟若於前述最早之優先權日起 16 個月（設計專利申請案為最早優先權日後 10 個月）內撤回最早之優先權主張，則以次早優先權主張之優先權日作為最早之優先權日。若未於前述其間內撤回最早之優先權主張，且於前述期間內未完全補正優先權證明文件，則該等未補正之優先權將發生視為未主張優先權之效果。

例如申請人主張 A、B、C 共 3 項優先權，其優先權日依序為 a 日、b 日、c 日，申請人自最早之優先權日（a 日）起 16 個月（設計專利申請案為最早優先權日後 10 個月）內，僅補正 B 之優先權證明文件者，則該申請案僅有 B 之優先權主張，A 及 C 之優先權視為未主張。

優先權證明文件應為外國或世界貿易組織(WTO)會員專利專責機關署名

核發之正本。該文件為專利申請人主張優先權必具之法定申請文件，為專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明或創作」，進而得否享有優先權之依據。

各國所核發之優先權證明文件，均係於確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於所核發之證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入；核其外觀所具通常形式，多由各國專利專責機關以其官方認證資訊頁（含官方署名、章戳、標記或其他識別圖樣）於上，並將取得申請日之專利申請文件（含說明書、圖式及基本資料）附後，併同緘封成冊，使申請人得憑以向其他專利專責機關證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。因此外國或 WTO 會員之專利專責機關所核發之申請案執據、電子收據、受理通知、專利證書、核准證明文件、專利公報或全卷影印證明等非屬優先權證明文件，亦不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。

申請人在檢送優先權證明文件法定時間內如已檢送優先權證明文件影本，將通知限期補正與影本為同一文件之正本，屆期未補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢送全份優先權證明文件影本。

另同一申請人於 2 件以上之申請案中主張同一件國外基礎案之優先權時，如已於其中一件申請案提出優先權證明文件正本，其他之申請案得以證明文件全份影本代之，惟須註明正本存於何案卷內。

優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或 WTO 會員之專利專責機關已為電子交換者，視為申請人已提出。

優先權證明文件為光碟片者，須為外國或 WTO 會員之專利專責機關核發且其外觀須印製官方標記，經專利專責機關認可者，始視為優先權證明文件之正本。

優先權證明文件如係自外國或 WTO 會員之專利專責機關網站下載，須為經該專利專責機關認證之電子資料（其上應附有官方認證頁），並釋明確自該專利專責機關網站下載，經專利專責機關認可者，始視為優先權證明文件正本，並須檢送依其電子資料印製之全份紙本文件。

申請人如以本局規定之電子檔檢送優先權證明文件並釋明與正本相符者，則無庸再檢送優先權證明文件正本。

（一）本局認可之優先權證明文件電子檔來源如下：

- A. 外國專利專責機關核發之優先權證明文件光碟片(DVD)電子檔。
- B. 外國專利專責機關以網路核發之優先權證明文件電子檔。
- C. 以外國專利專責機關核發之紙本優先權證明文件自行掃描之電子檔。掃描圖檔格式應為 JPG、TIF、GIF 或 BMP 檔案，解析度 300x300DPI 以上，再合併轉成 A4 直式列印格式、可讀取、且不

含保全之 PDF 檔案。每一優先權證明文件原則上應為 1 個檔案。

(二)優先權證明文件電子檔可採用之送件方式如下：

A. 紙本送件：以紙本申請書附送優先權證明文件電子檔，該電子檔僅得以【唯讀】DVD 光碟片為之，該光碟可為外國專利專責機關核發之優先權證明文件 DVD 光碟片或其複製片；或前述(一)B、C 電子檔燒錄之 DVD 光碟片，如係主張複數優先權之案件，於燒錄該光碟片時，應將 2 個以上之優先權證明文件電子檔燒錄於同一片光碟，且光碟片上應註明所有優先權基礎案案號。申請人以本局規定之優先權證明文件電子檔並釋明與正本相符替代優先權證明文件正本者，應於申請書之附送書件勾選 ☐ 優先權證明文件電子檔(光碟片)張(本申請書所檢送之 PDF 電子檔與正本相同)。

B. 電子送件：以電子表單附送優先權證明文件電子檔。

七、遲誤法定期間申請回復原狀：

延誤法定期間未檢送優先權證明文件，如其延誤係因天災或不可歸責於己之事由，得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並檢附優先權證明文件，及不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。但延誤法定期間已逾 1 年，不得申請回復原狀。所謂不可歸責於己事由之證明文件，除外國專利專責機關出具之證明文件外，包括其他因造成延誤事由之佐證資料等等，皆可做為主張之依據，至是否確屬不可歸責於申請人之事由，將依具體個案認定。