

第四章 優先權

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. 前言 | 3-4-1 |
| 2. 形式要件 | 3-4-2 |
| 2.1 申請人 | 3-4-2 |
| 2.2 優先權基礎案 | 3-4-2 |
| 2.3 主張優先權之聲明 | 3-4-3 |
| 2.4 優先權證明文件 | 3-4-3 |
| 2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日 | 3-4-4 |
| 2.6 優先權與不喪失新穎性之優惠 | 3-4-5 |
| 2.7 其他 | 3-4-5 |
| 3. 實體要件 | 3-4-5 |
| 4. 優先權之效果 | 3-4-9 |
| 5. 審查注意事項 | 3-4-10 |
| 6. 案例說明 | 3-4-11 |

第四章 優先權

專利法所定之優先權包括國際優先權及國內優先權，專利法第一百二十九條第一項規定新式樣專利僅準用第二十七條所規定，在外國第一次依法申請專利後六個月內（專 129.II），就相同新式樣向我國申請專利時所主張的國際優先權。本章係就國際優先權相關基準予以說明。

1. 前言

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約（Paris Convention）第四條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同新式樣之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障創作人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該新式樣，以致相同新式樣不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

依專利法第一百二十九條第一項準用第二十七條第一項及第四項規定，申請人在世界貿易組織（本節以下稱 WTO）會員（會員名單請查閱國際貿易局經貿資訊網 cwto.trade.gov.tw）或與我國相互承認優先權之外國（本節以下稱互惠國）第一次申請專利，以該申請專利之新式樣為基礎，於六個月期間內（專 129.II）在我國就相同新式樣申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性及先申請原則等專利要件之基準日。依同法第一百二十九條第一項準用第二十七條第三項規定，外國申請人非屬 WTO 會員之國民且其所屬國家非互惠國者，若於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所或營業所（即準國民），亦得主張優先權。

互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於

該互惠國與我國之互惠公告生效之日；非互惠國國民，但為 WTO 會員之國民或準國民或互惠國準國民主張國際優先權者，所主張之優先權日，不得早於民國九十一年一月一日。

2. 形式要件

2.1 申請人

- (1)申請人所屬之國家必須為 WTO 會員或互惠國，或申請人在 WTO 會員或互惠國境內有住所或營業所者。我國國民或準國民就其在 WTO 會員或互惠國境內第一次申請專利之相同新式樣，亦得主張優先權。申請人為複數者，每一申請人均須符合以上所述條件之一。
- (2)在我國申請專利並主張優先權之申請案（本節以下稱後申請案），若該案申請人與其據以主張國際優先權之外國基礎案（本節以下稱優先權基礎案）的申請人或受讓人不一致，而後申請案所附之申請權證明書已由優先權基礎案之創作人合法簽署讓與者，由於優先權係依附於申請權，故仍應受理其優先權主張，嗣後如有爭議，由申請人自負法律責任。
- (3)外國申請人所屬之國家並非 WTO 會員或互惠國，但其在 WTO 會員或互惠國領域內設有住所或營業所者，主張優先權時，應於申請書載明申請人在該領域內之住所或營業所，必要時，專利專責機關得通知申請人檢附相關證明文件。

2.2 優先權基礎案

申請人提出之後申請案主張國際優先權者，優先權基礎案必須具備以下形式要件：

- (1)優先權基礎案為在外國第一次申請相同新式樣之專利申請案；
- (2)優先權基礎案應為在 WTO 會員或互惠國領域內提出之專利申請案；此外，WTO 會員之國民依國際條約（如工業設計國際註冊海牙公約）或地區性條約（如荷比盧設計法、歐盟設計法）提出之申

請案，若具有各會員之國內合法申請案的效力時，亦得據以主張優先權（參照巴黎公約第四條第 A 項第(2)款）；

- (3)優先權基礎案應為依該外國規定之程序，第一次提出形式上具備法定申請要件之專利申請案，並經受理且能確定提出申請專利之申請日者，嗣後其是否被撤回、放棄或不受理，則非所問；
- (4)優先權基礎案申請日之次日至後申請案申請日（指專利法第二十五條所規定文件齊備之日）之期間不超過六個月。

2.3 主張優先權之聲明

- (1)主張優先權者，應於後申請案申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明優先權基礎案在外國之申請日及受理該申請之國家。違反者，喪失優先權。
- (2)申請書上所載之法定聲明事項，倘有明顯誤繕者，申請人得依證明文件所載之正確內容提出變更申請，專利專責機關亦得依職權通知申請人為之。

2.4 優先權證明文件

- (1)主張優先權者，申請人應於後申請案申請日之次日起算四個月內，檢送經外國政府證明受理優先權基礎案之申請文件正本（專 28.II），違反規定者，喪失優先權。此外，應檢具該證明文件之首頁影本及首頁中文譯本，未檢具者，應通知補送。
- (2)申請人所取得之優先權證明文件為電子形式者，例如光碟片，應一併提出記錄該文件之電子媒體及與該媒體內容一致之紙本文件。若為光碟片以外之電子媒體者，須釋明確為外國專利機關取得之電子檔案資料。
- (3)若同一申請人於多件後申請案主張同一件優先權基礎案之優先權時，僅須檢送優先權證明文件正本一份，其他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。

2.5 得主張 WTO 會員及互惠國之優先權的期日

我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員，WTO 會員之國民及準國民得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。

互惠國國民主張國際優先權者，所主張之優先權日不得早於該互惠國與我國之互惠公告生效之日；而依專利法第二十七條第三項規定（依行政院九十年十二月十一日台九十經字第 七一四 九號令民國九十年十月二十四日修正公布之專利法第二十四條，自中華民國九十一年一月一日起施行。其中第二十四條第三項有關準國民之國際優先權的規定，修正為現行專利法第二十七條第三項）主張優先權者，得主張之優先權日為自民國九十一年一月一日起。

此外，後申請案申請人所屬之國家及受理優先權基礎案之申請的國家涉及多個互惠公告生效日者，所主張之優先權日不得早於其所涉及最晚之互惠公告生效日。

以下為我國於民國九十一年一月一日起成為 WTO 會員之前，曾與我國相互承認優先權之互惠國及互惠生效日期：

| 國家 | 生效日期 | 備註 |
|-----|-----------------------|------------------------------|
| 澳洲 | 83 年 (1994) 11 月 4 日 | 發明、新型、新式樣 |
| 瑞士 | 85 年 (1996) 1 月 1 日 | 發明、新型、新式樣 |
| 日本 | 85 年 (1996) 2 月 1 日 | 發明、新型、新式樣 |
| 美國 | 85 年 (1996) 4 月 10 日 | 發明、新型、新式樣 |
| 法國 | 85 年 (1996) 9 月 1 日 | 發明、新型、新式樣 |
| 英國 | 89 年 (2000) 5 月 24 日 | 發明、新型、新式樣 英屬國家非英國，尚未列為互惠國 |
| 紐西蘭 | 89 年 (2000) 12 月 19 日 | 發明、新型、新式樣 |

2.6 優先權與不喪失新穎性之優惠

申請人在外國第一次申請專利後，在優先權期間內就相同新式樣向我國申請專利並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優先權日為準，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之新式樣申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

申請專利之新式樣於申請日之前有專利法第一百十條第二項各款不喪失新穎性之優惠情事之一者，申請人得於事實發生之日起六個月內提出申請，主張該事實有關之新式樣不構成先前技藝之一部分。主張不喪失新穎性之優惠與優先權的效果不同，前者之規定僅係將六個月優惠期間內原本已喪失新穎性之新式樣，包括陳列於政府主辦或認可之展覽會之新式樣或他人違背申請人之本意而擅自洩漏其從申請人或創作人得知之新式樣，均不視為先前技藝的一部分；而非以公開日為判斷新穎性要件之基準日。因此，在申請人所主張之事實的公開日至申請日之間，若他人就相同新式樣提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，其申請案均不得准予專利。

主張優先權與不喪失新穎性之優惠的效果不同，優先權期間之計算應以外國第一次申請日之次日起算六個月，若另有主張不喪失新穎性之優惠，優先權期間之起算仍不得溯自展覽當日。

2.7 其他

主張優先權之申請案，應於申請時審查其優先權主張是否合於形式要件，經受理其優先權主張，嗣後因繼受專利申請權等而變更申請權人名義者，其優先權主張不受影響。

3. 實體要件

(1)主張優先權時，「相同新式樣」的判斷應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷的基礎。

若後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣未產生不同的視覺效果，而為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據優先權基礎案圖說中圖面及其輔助說明文字所揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該新式樣為「相同新式樣」。

「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致，若物品外觀設計細部稍加變化，例如角隅 R3 之圓角修飾改為 R5，或併排散熱格柵 9 條改為 10 條，對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」之範圍；該範圍並不同於新穎性判斷基準中的近似範圍。

(2)「第一次申請」之判斷，係指在 WTO 會員或互惠國領域內所提出的專利申請案為外國第一次提出之專利申請案(包括等同於我國發明、新型或新式樣專利的各種工業財產權)。若先在非屬前述領域內提出第一次申請，嗣後始在前述領域內申請專利者，應不認可其優先權主張。若在前述領域內所申請者並非專利申請案時，亦不認可其優先權主張。

(3)在同一個 WTO 會員或互惠國提出前後兩次專利申請，於第二次專利申請之申請日當日或之前已撤回、放棄或不受理第一次專利申請案，且該第一次專利申請案尚未公開供公眾審閱、且未曾據以主張優先權、又未衍生任何權利 (left rights outstanding) 時，該第二次專利申請案得視為「第一次申請」(參照巴黎公約第四條 C(4)規定)。

前述衍生之權利之例，如美國部分連續申請案圖面中已揭露於母案之部分享有其母案較早申請日之利益，則稱該母案有衍生之權利，詳見後述(4)b.的具體說明。

若優先權基礎案享有衍生之權利而非「第一次申請」時，應判

斷後申請案圖面所揭露之新式樣是否已揭露於優先權基礎案之母案，若全部或有一部分已揭露於該母案，應要求申請人提出母案之圖說以供審查。例如優先權基礎案為美國部分連續申請案，其已揭露於母案之部分使該部分連續申請案享有衍生之權利，在這種情況下，應要求申請人提出母案之圖說以供審查。

若後申請案圖面所揭露之新式樣僅揭露於優先權基礎案而未揭露於其母案，該優先權基礎案為「第一次申請」，則無須要求申請人提出母案之圖說。原則上，除非顯然有較早的申請案存在，例如主張美國部分連續申請案為優先權基礎案，顯然可以推知其有申請在先之母案的情況，否則審查時不必特別考量優先權基礎案是否為「第一次申請」。

(4) 「第一次申請」之態樣：

a. 美國全部連續申請案 (Continuation application)：由於美國全部連續申請案圖面所揭露之新式樣係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖面之新式樣，該全部連續申請案並未新增其他新式樣。

因此，母案為「第一次申請」，全部連續申請案並非「第一次申請」。後申請案主張優先權時，必須以該母案為優先權基礎案。

b. 美國部分連續申請案 (Continuation-in-part)：由於美國部分連續申請案圖面所揭露之新式樣有一部分係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖面之新式樣，而其他部分則為新增的新式樣。

因此，母案所揭露之新式樣為「第一次申請」，部分連續申請案所揭露之新式樣中已揭露於母案之部分並非「第一次申請」；但部分連續申請案有新增而未揭露於母案之部分，則部分連續申請案為「第一次申請」。後申請案主張優先權時，其申請專利之新式樣已揭露於該母案者，必須以該母案為基礎案；而其他僅揭露於部分連續申請案者，則必須以該部分連續申請案為基

礎案。

以下例具體說明之：

- . P1 為部分連續申請案之母案，P1 與 P2 之申請人為同一人
- . P2 為 P1 的部分連續申請案
- . 後申請案案例 1 及案例 2 主張部分連續申請案 P2 的優先權
- . P 為新式樣內容 A+B+C 成為公知文獻

| | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|
| 90.7.1 | 91.1.1 | 91.3.1 | 91.7.1 |
| 基礎案 P1 | 基礎案 P2(CIP) | 公知文獻 P | 後申請案 |
| claim1 : A+B | claim1 : A+B+D | A+B+C | 案例 1 : A+B |
| claim2 : A+B+C | claim2 : A+B+E | | 案例 2 : A+B+D |

〔說明〕

就 P2 之新式樣 A+B+D 及 A+B+E 中之 A+B 而言, P2 享有 P1 衍生之權利, P2 為 P1 的部分連續申請案, 而非專利法第二十七條第一項所稱之「第一次申請」。因此, 即使 P1 被放棄、撤回、不受理或未公開, 仍不得認可後申請案之案例 1 所主張 P2 的優先權 (本例中 P1 至後申請案之申請日亦已超過優先權期間); 而後申請案之案例 2 新式樣 A+B+D 與 P2 claim1 相同, 得認可以 P2 為基礎所主張之優先權。由於認可後申請案之案例 2 以 P2 為基礎所主張之優先權, 揭露 A+B+C 之公知文獻 P 得為案例 1 之先前技藝, 但不得為案例 2 之先前技藝。

- (5)新式樣專利申請案圖面所揭露申請專利之新式樣必須符合一式樣一申請 (專 119.I), 故新式樣專利申請案僅能就物品外觀整體設計主張一個優先權日, 不得主張複數優先權或部分優先權。
- (6)經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時, 應即依優先權證明文件進行判斷是否認可

其優先權主張，若不認可其優先權主張，應敘明理由。必要時，得通知申請人限期檢附其證明文件之中文譯本或節譯本(專施 3.11)。屆期未提出中譯本者，不認可其優先權主張。

4. 優先權之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同新式樣之優先權基礎案，於其申請日之次日起算六個月內向我國申請專利而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性或先申請原則等專利要件，但非將在我國之申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之新式樣申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。說明如下：

- ． P1 為我國後申請案 CP1 主張優先權之基礎案
- ． P2 為我國後申請案 CP2 主張優先權之基礎案
- ． CP1 及 CP2 所申請之新式樣相同且已揭露於 P1、P2
- ． CP1 與 CP2 係由不同申請人所申請

| | | | | |
|--------|---------|----------|------------|----------|
| 91.7.1 | 91.12.1 | 92.1.1 | 92.5.1 | 92.6.1 |
| 基礎案 P1 | | 後申請案 CP1 | 公告後申請案 CP1 | |
| | 基礎案 P2 | | | 後申請案 CP2 |

〔說明〕

若認可後申請案 CP1 所主張 P1 及後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，因 CP1 優先權日早於 CP2，依專利法所定擬制喪失新穎性之要件規定，CP2 不得准予專利。

若不認可後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，由於 CP1 的公開日早於 CP2 之申請日，故優先適用專利法所定新穎性之規定，CP2 不得准予專利；即使 CP1 與 CP2 係由同一申請人所申請，亦應以不符合新穎性之規定核駁之。

5. 審查注意事項

- (1)發明及新型專利之優先權期間為十二個月，新式樣為六個月。因有兩種不同優先權期間，審查時，應分別審究優先權基礎案與後申請案之種類。優先權基礎案為新型或新式樣而後申請案為新式樣者，其優先權期間均為六個月。
- (2)經審查，已認可後申請案主張之優先權，但該案包括一個以上之新式樣，嗣後分割該申請案，每一分割案仍得主張優先權（專 33.I）。
- (3)後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣與其優先權基礎案所揭露者不同，而不認可其優先權主張時，申請人得補充、修正該圖面。若該補充、修正未超出申請時原圖說所揭露之範圍，例如補充、修正內容已見於原申請之使用狀態參考圖，而使申請專利之新式樣與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可其優先權主張。
- (4)不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請

之引證文件時，得於核駁理由先行通知書中一併載明該意旨及核駁理由。惟雖然不認可申請案之優先權主張，但即使以申請日為判斷基準日，仍無不予專利之理由時；或不認可申請案之優先權主張，並檢索到優先權日至申請日之間已公開或已申請之引證文件時，均應在審定前將該意旨及理由通知申請人。

(5)撤回後申請案之優先權主張，應於審定前以書面為之。

6. 案例說明

申請人就相同新式樣之優先權基礎案，於其專利申請案申請日之次日起算六個月內，向我國申請專利並主張優先權者，必須符合一式樣一申請，始得認可其優先權主張。至於新式樣所施予之物品究竟是完成品或零組件，或其究竟是單一元件或多個元件所構成，則非所問。若申請案不符合一式樣一申請，須俟其分割申請後，始得認可其優先權主張。

例 1（可拆解之物品之例）

優先權基礎案所揭露之新式樣為「手錶」之立體形狀設計，如圖 7-1。

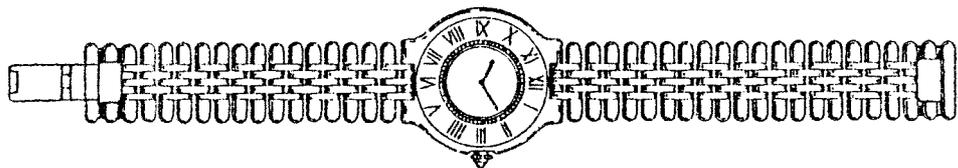


圖7-1 手錶

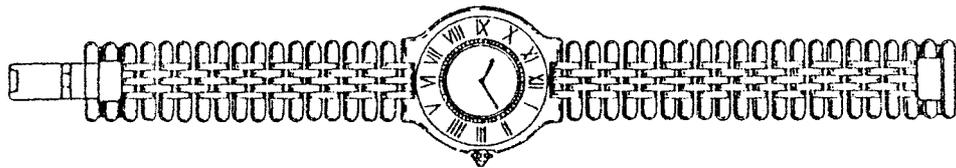


圖7-2 手錶

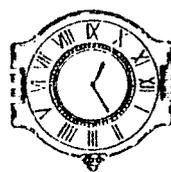


圖7-3 錶殼



圖7-4 錶帶

由於該「手錶」物品實體可拆解為錶殼及一組錶帶（含帶扣），且依一式樣一申請，手錶、錶殼及錶帶三項物品均為一物品，得以三申請案申請新式樣專利。因此，在我國分別提出三件後申請案，如圖 7-2 之手錶、圖 7-3 之錶殼及圖 7-4 之錶帶新式樣，三件申請案均已揭露於該優先權基礎案，得認可其優先權主張。

例 2（整體設計無法拆解之例）

優先權基礎案所揭露之新式樣為「包裝紙」之平面花紋設計，包括花朵狀花紋及點狀圓形花紋兩種融合為一體之設計，如圖 7-5。



圖7-5



圖7-6



圖7-7

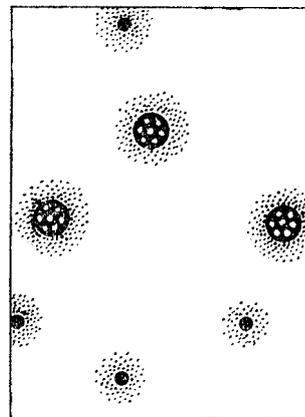


圖7-8

由於該「包裝紙」之設計係將兩種花紋融合為一體，而為物品外觀上不可拆解的設計，且該「包裝紙」物品實體無法在不破壞的狀況下一分為二。因此，在我國分別提出三件後申請案，如圖 7-6、圖 7-7 及圖 7-8 之包裝紙新式樣，其中圖 7-6 之新式樣已揭露於該優先權基礎案，得認可其優先權主張，而圖 7-7 及圖 7-8 之新式樣未揭露於該優先權基礎案，不得認可其優先權主張。