

臺美專利優先權證明文件電子交換作業 Q&A

1.智慧局與美國專利商標局自何時起實施「優先權證明文件電子交換」？

答：智慧局與美國專利商標局自民國115年9月4日起開始實施「優先權證明文件電子交換」。

2.是否所有的專利類別都可以電子交換優先權證明文件？

答：是。專利申請案的優先權證明文件電子交換適用於所有專利類別。

3.依專利合作條約規定以美國為受理局所提出之PCT申請案，作為臺灣專利申請案之優先權基礎案時，可以適用優先權證明文件電子交換嗎？

答：不可以。只有美國之國內專利申請案，作為臺灣專利申請案之優先權基礎案時，才有適用，如果是向美國提出之PCT申請案，不在適用範圍。反之，以臺灣專利申請案作為優先權基礎案，向美國提出PCT申請案時，也不在電子交換範圍。

4.臺美優先權證明文件電子交換作業是如何進行？

答：申請人先在臺灣申請專利，之後以同樣的創作到美國申請，同時主張臺灣優先權的話，智慧局是優先權基礎案的受理局，就是第一局，而美國專利商標局則是第二局；如果申請人先在美國申請，之後再來臺灣申請，同時主張美國優先權的話，美國專利商標局就是第一局，智慧局就是第二局。

申請人先向第一局申請核發取得「存取碼」後，就可以在規定期限內（我國為發明、新型專利最早之優先權日後16個月；設計專利最早之優先權日後10個月）向第二局提送第一局核發之存取碼，替代紙本優先權證明文件。

第二局在收受存取碼後，將作成主張優先權清單，並以網路傳輸方式交換予第一局。第一局在接收第二局所傳送的主張優先權清單後，經核對申請案號、存取碼等相關資料無誤時，將作成優先權證明文件之電子檔案，以網路傳輸等方式交換予第二局。

5.我已在美國第一次申請專利，嗣後要到臺灣申請專利，同時主張優先權，如果要以電子交換優先權證明文件，該如何辦理？

答：您可以在申請專利時，於紙本申請書勾選「☐以電子交換方式檢送優先權證明文件」及「☐美國」的欄位，並載明【申請日、申請案號、國外申請專利類別、存取碼】；以電子方式提出申請時，於電子申請書【主張優先權】欄位，載明【申請日、受理國家或地區、申請案號、專利類別、存取碼】等資料。或於發明、新型專利最早之優先權日後16個月內（設計專利申請案為最早之優先權日後10個月內），使用「專利補正文件申請書」勾選或載明「以電子交換方式檢送優先權證明文件」，並敘明【申請日、受理國家或地區、申請案號、國外申請專利類別、存取碼】向智慧局提出申請，就不需要再檢送紙本的優先權證明文件。

6.申請人提出存取碼後，智慧局多久可以向美國取得電子檔案？

答：目前智慧局與美國專利商標局為每日進行一次交換，約需3個工作日。

7.智慧局取得美國電子交換的優先權證明文件後，會通知申請人嗎？

答：如果電子交換成功的話，不會再另外通知申請人。

8.如果智慧局根據申請人提供的優先權基礎案和存取碼進行電子交換失敗時，會如何處理？

答：智慧局不能取得正確之優先權證明文件電子檔之補救方式如下：

- (1) 如果是因為網路傳輸問題、系統故障等不可歸責於申請人之因素，致智慧局未能於法定期間內取得正確之優先權證明文件電子檔，經智慧局與美國專利商標局協調處理而取得者，視為申請人已於法定期間內提出優先權證明文件。
- (2) 如果是因為申請人提供之存取碼或基礎案資料有錯誤等可歸責於申請人之因素，致智慧局未能取得正確之優先權證明文件電子檔，智慧局應通知申請人於2個月內，補正正確資料或補送紙本優先權證明文件；屆期未補正或未補送者，視為未提出優先權證明文件。

9.我在臺灣第一次申請專利，嗣後要到美國申請專利同時主張優先權，應如何向智慧局申請「存取碼」？

答：您可以填寫「優先權證明文件申請書」提出申請：

- (1) 如果您選擇以電子交換「優先權證明文件」，必須在申請書之申請事項勾選「存取碼(日本、美國)」，不須另繳納規費，智慧局即核發「存取碼」。申請人嗣後向美國專利商標局申請專利，主張我國優先權，得以存取碼替代紙本優先權證明文件。
- (2) 如果您選擇申請紙本「優先權證明文件」，在申請書之申請事項勾選「紙本」，每份必須繳交規費新臺幣1,000元，智慧局將製作紙本「優先權證明文件」及「存取碼」核發給申請人。

10.申請核發優先權證明文件「存取碼」，須要繳交規費嗎？

答：不用。為鼓勵大眾採用優先權證明文件電子交換方式，申請人如果只申請核發存取碼時，不收取規費。

11.「存取碼」的格式為何？

答：存取碼（Access-Code）：係指由第一局所核發，可取得申請人第一次提出專利申請之申請案電子檔，確認其申請案號、申請日、專利類別等資料之案件代碼。

我國核發之優先權證明文件之存取碼的形式以4碼顯示(英文+數字, A~F, 0~9)，例如：A123。

美國核發之優先權證明文件之存取碼的形式以4碼顯示，但是美國只有4碼數字形式，無英文字母，例如：0100。

12.申請優先權證明文件存取碼後，智慧局多久會發出存取碼通知函？

答：不論是以紙本或電子方式提出申請，智慧局會在專利申請案確認申請日後，如為一般收文者，將於20個工作日左右發出存取碼通知函；如為快辦收文者，將於4個工作日左右發出存取碼通知函。

13.如果我除了要到美國主張優先權並採電子交換外，同時也想向其他國家主張我國優先權時，可以一併申請存取碼和優先權證明文件紙本嗎？

答：可以。您可以填寫「優先權證明文件申請書」提出申請，並於申請書載明申請人、申請案號、勾選「紙本」、「存取碼（日本、美國）」，智慧局除核發紙本優先權證明文件外，會在回函上一併載明「存取碼」。

申請紙本優先權證明文件，每份必須繳交規費新臺幣1,000元；申請「存取碼」及電子交換優先權證明文件，無須繳交規費。

14.同一基礎案號的存取碼是否有使用次數的限制？可以多次申請嗎？

答：智慧局就同一基礎案號只核發一個存取碼，申請人只要申請一次，即可以該存取碼向日本、美國主張優先權，且沒有限制使用次數，因此不需要多次申請。

15.如果我申請多份紙本優先權證明文件，智慧局會核發幾個存取碼？

答：無論申請人申請幾份紙本優先權證明文件，或分幾次申請紙本優先權證明文件，智慧局一案都只核發同一個存取碼。

16.「臺美專利優先權證明文件電子交換作業要點」施行日之前的專利申請案，是否可以依該作業要點辦理？

答：「臺美專利優先權證明文件電子交換作業要點」施行後，申請日在本要點施行日之前的專利申請案，如果智慧局是第一局時，申請人也可申請核發存取碼；智慧局是第二局時，申請人也可以向智慧局提示美國專利商標局核發之「存取碼」取代紙本優先權證明文件。