

## 第七章 優先權及優惠期

<b>1.國際優先權</b> .....	<b>1-7-1</b>
1.1 申請人 .....	1-7-1
1.2 國際優先權之基礎案 .....	1-7-2
1.3 主張國際優先權之期間 .....	1-7-2
1.4 主張國際優先權之聲明事項 .....	1-7-3
1.5 國際優先權之證明文件及檢送文件期間 .....	1-7-3
1.6 主張國際優先權聲明事項之更正 .....	1-7-5
1.7 國際優先權之復權 .....	1-7-5
1.8 國際優先權之撤回 .....	1-7-6
<b>2.國內優先權</b> .....	<b>1-7-6</b>
2.1 申請人 .....	1-7-6
2.2 國內優先權之先申請案 .....	1-7-6
2.3 主張國內優先權之期間 .....	1-7-7
2.4 主張國內優先權之聲明事項 .....	1-7-8
2.5 國內優先權之撤回 .....	1-7-8
<b>3.優惠期</b> .....	<b>1-7-8</b>



## 第七章 優先權及優惠期

優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。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，以在我國提出之申請案為先申請案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案或先申請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。

申請專利之創作於申請前，申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後 12 個月內(設計專利為 6 個月)申請者，該公開事實非屬專利法第 22 條第 1 項及第 2 項(新型專利準用同條同項；設計專利適用同法第 122 條第 1 項及第 2 項)不得取得發明專利之情事，不致使其喪失新穎性或進步性(創作性)。惟因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用。前述之 12 個月(設計專利為 6 個月)期間，稱為優惠期。

有關主張優先權、符合優惠期相關規定之適格主體、法定期間、應聲明之事項、應檢附之證明文件、回復優先權主張及撤回等程序審查要點及處理作業，為本章規範重點。

### 1. 國際優先權

國際優先權是巴黎公約基本原則之一，所謂國際優先權，指專利申請人在一個國家提出第 1 次申請後，在法定期間內就相同發明向其他國家提出申請，可以主張該專利要件之判斷，回溯到第 1 國申請時之申請日。

專 28

申請人就相同發明在與我國相互承認優先權之國家（以下稱互惠國）、WTO 會員第 1 次依法申請專利，以該申請專利之發明為基礎，於法定期間內在我國就相同發明申請專利者，得主張該國家專利申請案(以下稱優先權基礎案)之申請日為優先權日，該優先權日不得晚於向我國申請專利之日，準此，優先權日與我國專利申請日同日者，亦得主張。且同一申請案可主張 2 個以上之外國專利申請案為其優先權基礎案。

#### 1.1 申請人

申請人為我國國民，或為 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

專 28. I

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，或變更申請權人名義，而影響其優先權主張之適法性。

專 28. III 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。

依巴黎公約第 4 條第 A 項第 1 款規定，得主張優先權者，應為優先權基礎案之申請人或其權益繼承人。若申請人與其據以主張優先權基礎案之申請人不一致時，鑑於實務上，非申請人之權益繼承人難以取得優先權證明文件正本，故推定其具有主張優先權之合法地位，不須要求其另外補送優先權讓與證明文件，嗣後如有爭議，由申請人自負法律責任。

## 1.2 國際優先權之基礎案

專 28. I 主張國際優先權之基礎案必須符合下列條件之一：

- (1) 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。
- (2) 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。

## 1.3 主張國際優先權之期間

專 28. I、II 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；專施 25. I 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。專施 41. I 專施 56

- 主張國際優先權期間，須同時考慮優先權基礎案及後申請案類型：
- (1)若優先權基礎案及後申請案均為發明或新型專利申請案者，其期間為 12 個月；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。
  - (2)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。

專利申請案之申請日若以補正之日為申請日，致其國際優先權主張已超過得主張國際優先權之期間者，該優先權主張應不予受理（臺北高等行政法院 95 年度訴字第 03127 號判決參照）。

#### 1.4 主張國際優先權之聲明事項

主張國際優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：

專 29. I

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

申請時未聲明第 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，應依本章第 1.7 節之復權規定辦理。

專 29.IV

#### 1.5 國際優先權之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（最高行政法院 95 年判字第 680 號判決參照）。

專 29. II、III

專 142.III

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。若申請人未於最早之優先權日起 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,且於最早之優先權日起 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。

專施 26. I

優先權證明文件應為外國或 WTO 會員專利受理機關署名核發之正本,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。申請人在最早之優先權日後 16 個月(設計專利申請案為最早優先權日後 10 個月)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。

專施 26. II

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。

專施 26. III

優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或 WTO 會員之專利受理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 會員之專利受理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 會員之專利受理機關網站下載,須為經該專利受理機關認證之電子資料(其上應附有官方認證頁),並釋明確自該專利受理機關網站下載,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。

(1)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(DVD)之電子檔。
- 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製作之電子檔。紙本掃描時,圖檔格式應為 JPG、TIF、GIF 或 BMP 檔案,掃描解析度 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。

(2)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(1)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。

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，除外國專利受理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。

## 1.6 主張國際優先權聲明事項之更正

鑑於主張國際優先權之效果對於第三人權益有重大影響，因此，對於聲明事項之記載應不許變更。但有下列情形，經專利專責機關認其誤記原因正當者，得允許更正：

(1)聲明事項記載之第 1 次申請日、受理國家或 WTO 會員、基礎案號與優先權證明文件記載不一致，更正聲明事項與優先權證明文件一致。

但第 1 次申請日及受理國家或 WTO 會員兩者均記載錯誤時，不得請求更正。

(2)因外國或 WTO 會員專利受理機關誤發優先權證明文件致聲明事項記載有誤，嗣經該專利受理機關重新核發更正後之優先權證明文件。

有上述(1)之情形時，申請人得於補正優先權證明文件之同時，敘明誤記原因請求更正；有(2)之情形時，應敘明誤記原因及檢送外國或 WTO 會員專利受理機關出具之誤發證明文件請求更正。

## 1.7 國際優先權之復權

申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或因申請時未聲

專 29.IV

專 142.III

明第 1 次申請之申請日或受理該申請之國家或 WTO 會員而視為未主張者，得於最早之優先權日後 16 個月（設計專利申請案為最早優先權日後 10 個月）內申請回復優先權主張，同時辦理下列事項：

- (1)繳納回復優先權主張申請費。
- (2)聲明優先權基礎案之申請日、受理該申請之國家或 WTO 會員、申請案號數。
- (3)檢送優先權證明文件正本。
- (4)檢送優先權證明文件首頁 1 份及其中譯本一式 2 份。

特別應注意者，除優先權證明文件首頁影本及其中譯本外，上開行為（包括繳納申請費在內）必須於最早之優先權日後 16 個月（設計專利申請案為最早優先權日後 10 個月）內完成，逾期不予受理其復權之申請。惟申請費已繳納但金額不足者，將通知限期補正，屆期未補正者，始不予受理。

## 1.8 國際優先權之撤回

撤回國際優先權主張，應於專利申請案審定前以書面為之。主張複數優先權者，得撤回全部或部分優先權主張。撤回國際優先權主張，致申請案的最早優先權日變更時，自優先權日之次日起算的各種期限尚未屆滿者，該期限應自變更後的最早優先權日或申請日之次日起算。

## 2. 國內優先權

專 30

國內優先權制度主要目的係為使申請人於提出專利申請後，可以該先申請案為基礎，加以補充改良，再行申請專利。申請人基於其在我國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張國內優先權。

### 2.1 申請人

主張國內優先權之申請案（以下稱後申請案）之申請人，應與先申請案之申請人為同一人；如先申請案為複數申請人時，亦應完全一致。若有不一致之情形，應通知補正，申請人可就先申請案辦理申請權讓與，使其先、後申請案申請人一致。

### 2.2 國內優先權之先申請案

國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，所以先申請案必須為在我國申請且取得申請日之發明或新型專利申請案。換言之，設計專利申請案不得主張國內優先權，設計專利申請案亦不得作

為先申請案，而被據以主張國內優先權。

二個以上之先申請案可以被同一後申請案主張複數優先權。

程序審查應注意之事項如下：

專 30. I (2)

(1)先申請案中所記載之發明或新型已經依專利法第 28 條或第 30 條規定主張國際優先權或國內優先權者，不得為後申請案再次據以主張國內優先權，否則會實質延長優先權期間；惟先申請案中未主張優先權之部分，則無此限制。後申請案如有累積主張之虞，將通知申請人申復，申請人申復無累積主張或屆期未申復者，仍續行後續程序，是否有累積主張之情事，將留待實體審查時審認。

(2)同一先申請案被 2 個以上之後申請案主張國內優先權時，則有一發明二申請之虞，申請人可敘明並非一發明二申請，如未敘明者，將通知申請人申復，屆期未申復者，仍續行後續程序，是否有一發明二申請之情事，將留待實體審查時審認。

專 30. I (3)

(3)申請案若為另一申請案所分割出之申請案，或為改請申請後之改請案，因該分割案、改請案已援用原申請案之申請日，不得再被後申請案據以主張國內優先權。

(4)先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者；先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者，不得被後申請案據以主張國內優先權。

專 30. I (4)

專 30. I (5)

(5)先申請案已經撤回、拋棄或不受理者，該申請案即不復存在，不得被後申請案據以主張國內優先權。至若申請人於主張之國內優先權受理後，其先申請案始撤回、拋棄或不受理者，不影響國內優先權之效果。

專 30. I (6)

(6)被據以主張優先權之先申請案，自先申請案之申請日後滿 15 個月，視為撤回，以避免重複公開、重複審查。所謂視為撤回，即先申請案自其申請日後滿 15 個月時，即不存在。此種法定視為撤回之情形，無須發函通知或處分，於法定期間屆至即生法律效果。

專 30. II

(7)被據以主張國內優先權之先申請案於申請日後 15 個月視為撤回前，雖仍繫屬於專利專責機關，然實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，惟基於保護先申請案之利益，在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下，於後申請案審定前，得辦理分割申請或變更代理人、變更地址等變更事項（台北高等行政法院 95 年訴字第 1539 號判決參照）。

(8)分割案因援用原申請案之申請日，以致分割案與原申請案之申請日相同，即無先後申請案之區別，故分割案不生以原申請案作為先申請案主張國內優先權之問題，如有主張者，應不予受理。

### 2.3 主張國內優先權之期間

專 30. I (1)

主張國內優先權之期間為 12 個月，自先申請案申請日之次日起算至

專施 25

專施 41

後申請案之申請日當日。一申請案中主張二以上之先申請案優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

## 2.4 主張國內優先權之聲明事項

主張國內優先權者，應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張。若主張複數優先權者，各先申請案均應載明。

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先申請案之申請日及申請案號數者，亦屬合法。例如：說明書內已載明先申請案申請日及申請案號數，或於申請同時檢送先申請案影本者。

## 2.5 國內優先權之撤回

申請人得撤回國內優先權主張，惟為求程序之穩定性，應於先申請案申請日後 15 個月內為之，逾 15 個月始撤回國內優先權主張者，將不予受理。後申請案於法定期間內撤回國內優先權主張者，應准予撤回，先申請案將續行審查程序。

專 30.III

專 30.IV

後申請案於先申請案申請日後 15 個月內撤回者，視為同時撤回國內優先權之主張，先申請案將續行程序。

## 3. 優惠期

專 22.III

凡可供產業上利用之發明及新型，申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，喪失新穎性、進步性。惟若申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後 12 個月內申請者，該公開事實非屬專利法第 22 條第 1 項及第 2 項不得取得發明專利之情事(新型專利準用之)，不致使其喪失新穎性、進步性。

專 122.III

凡可供產業上利用之設計，申請前有相同或近似之設計，已見於刊物、已公開實施者或申請前已為公眾所知悉者，喪失新穎性、創作性。惟若，申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後 6 個月內申請者，該公開事實非屬專利法第 122 條第 1 項及第 2 項不得取得設計專利之情事不致使其喪失新穎性、創作性。

專施 15

專施 48

公開公報或專利公報所致公開之目的在於避免他人重複投入研發經費，或使公眾明確知悉專利權範圍，與優惠期之主要意旨在於使申請人得以避免因其申請前之公開行為而致無法取得專利保護者例外不喪失新穎性及進步性(創作性)，在規範行為及制度目的上均不相同，因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不得適用。

優惠期事由之行為主體，除申請人之外，因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦有優惠期相關規定之適用。

專施 13.Ⅱ

專施 46.Ⅱ

專利申請案適用優惠期之法定期間，於發明及新型專利為 12 個月；於設計專利為 6 個月，其法定期間之計算，自公開事實發生日之次日起算至取得申請日當日。

如有符合優惠期相關規定之事實有多次發生之情事，其法定期間之計算，以最早之事實發生日為準。

專利申請案符合優惠期相關規定者，不以申請時敘明為程序要件。申請人如認為其專利申請案符合優惠期相關規定，申請時亦得於專利申請書之聲明事項欄勾選  本案符合優惠期相關規定，並載明公開事由、事實發生日期及檢附相關公開之證明文件，以利審查作業。專利申請案是否符合優惠期相關規定，將於實體審查審認之，相關審查基準，可參照本基準第二篇第三章 4.「喪失新穎性或進步性之例外」。

申請人如認專利申請案符合優惠期相關規定，請檢送證明文件。檢送之證明文件應揭示優惠期之事實及其發生之年、月、日。有多次優惠期之事實者，應檢送各次事實之證明文件。