

主張優先權注意事項

1. 優先權

商標優先權，係指申請人第一次在世界貿易組織的會員或與中華民國有相互承認優先權的國家，依法申請註冊的商標，於該申請日後6個月內向我國就該申請同一之部分或全部的商品或服務，以相同商標申請註冊時，得主張優先權。其申請日以第一次在世界貿易組織的會員或與中華民國有相互承認優先權國家之申請日為優先權日(商20 I、VI)。

1.1 主張優先權之要件

申請註冊時未於申請書同時載明①第一次申請之申請日及②受理該申請之國家或世界貿易組織會員；或未於申請日後3個月內，檢送申請國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件者，依法直接發生視為未主張優先權之法律效果(商20 V)，屬於不合法定程式不能補正或遲誤法定期間，無法通知補正。應注意事項如下：

- (1)應於申請註冊同時聲明。
- (2)申請書上應載明①第一次申請之申請日；②受理該申請之國家或世界貿易組織會員；③第一次申請之申請案號。其中③申請時未取得申請案號者，得補正之。
- (3)應於第一次申請日後6個月內提出申請。所定之6個月，係自第一次申請日之次日起算至商標法第19條第2項規定之申請日止(商施20)。
- (4)應於申請日後3個月內檢附優先權證明文件之正本或原本。以影本代之者，應釋明影本與原本或正本相同(商施4)。

1.2 得主張優先權之申請人資格

- (1)目前與我國有相互承認優先權的國家，均為世界貿易組織之會員，故申請人所屬的國家為世界貿易組織會員國者，均可主張優先

權。

(2)外國申請人非為世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權，但於互惠國或世界貿易組織會員領域內，設有住所或營業所者。

(3)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受人。申請人與其據以主張優先權第一次申請案之國外申請人不一致時，審查上將視以下不同情況處理：

①優先權證明文件所列申請人為A，惟於我國提出商標申請案並主張優先權時，係以B名義提出申請：

- 應由B提出A出具「移轉優先權」的證明文件。
- 若個案情況係A更名為B，則應檢附更名文件。

②優先權證明文件所列申請人為A、B，惟於我國提出商標申請案並主張優先權時，僅以A的名義提出申請：

- 申請人A應檢附B出具的「移轉優先權」證明文件。

③優先權證明文件所列申請人為A，惟於我國提出商標申請案並主張優先權時，係以A、B名義共同提出申請：

- 應可視為A已默示同意B與其共同主張優先權。故只須依法提出優先權證明文件，不須補正A出具「移轉優先權」的證明文件。

1.3主張優先權之第一次申請案

(1)在世界貿易組織的會員或與中華民國有相互承認優先權的國家，依法申請註冊的商標申請案，必須符合下列條件之一：

①須在WTO會員、互惠國領域內第一次提出申請之相同商標申請案，且其第一次申請日不得早於該WTO會員加入WTO之日期或互惠協議生效日。

②依多邊或區域性條約、公約或協定所提出之第一次商標申請案（如馬德里協定、馬德里議定書），並以WTO會員、互惠國為指定

國，且依其指定國之國內法規定視為合法國內申請案者。

- (2)以國外第一次申請之系列商標(例如英國、澳洲、新加坡)其中之一作為商標圖樣在我國申請註冊者，仍可據以主張優先權。
- (3)國外第一次申請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。國外第一次申請案之審查結果不影響我國申請案之審查。縱主張優先權之基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁，亦不影響在我國申請案之優先權主張。
- (4)有關據以主張優先權之基礎案是否為第一次申請案的認定，原則上由申請人出具受理其第一次申請案之國家或世界貿易組織會員所提供的優先權證明文件證明之。本局在商標申請註冊審查階段，個案中如無其他客觀事證顯示不同之事實，將認定該案為第一次申請案。惟若存在其他非為第一次申請之具體事證者，並不排除該案取得之優先權日，在申請審查或爭議案件之審查程序中可能遭到挑戰。

1.4 優先權之證明文件

- (1)優先權證明文件係指與我國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件(商20IV)，不包括各國主管機關網頁所提供申請案資訊之列印文件或影印註冊證文件。
- (2)優先權證明文件所稱「證明受理」之「申請文件」，係指由與我國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員主管機關證明其受理之申請文件(謄本)內容而言(各國優先權證明文件之形式，請參考本網頁所提供之各國優先權文件範例。有關優先權證明文件形式，審查上會注意以下資訊：
 - ①核發優先權的主管機關及其簽章；原則上，如果沒有主管機關的簽章通常並非合法有效的優先權證明文件。
 - ②表明優先權文件的文字；
 - ③申請人、商標圖樣、類別及商品或服務名稱；
 - ④優先權日(申請日)；

- ⑤核發優先權文件的日期。
- (3)申請時未附優先權證明文件者，應於申請日次日起3個月內檢送，逾期視為未主張優先權(商20V)。
- (4)申請人未在法定期限內檢送合法之「優先權證明文件」，視為「未主張優先權」。但對於形式上不符而得補正者，例如申請人檢送錯誤的主管機關核發的證明文件，實務上仍於核准審定前均賦予申請人補正之機會，例如：
- ①註冊證明；
- ②註冊簿證明，雖有當地主管機關的簽章及證明該文件為真實，但並非優先權證明文件。
- (5)所附文件明顯非受理機關所核發者，例如從各國主管機關網頁所提供資訊列印之申請案文件或影印註冊證文件、商標公報或全卷影印證明；或受理機關所核發供他用之文件者，例如申請案執據、電子收據、受理通知、核准證明文件等，因所附文件不合法定程式，如遲誤3個月法定期間已不能補正，視為未主張優先權。
- (6)主張歐盟、紐西蘭優先權者，可檢附於該國官方網站下載列印含驗證碼之證明文件。審查人員應進入其官方網站依驗證碼驗證文件是否相符，內容相符者，其效力與紙本證明文件相同。
- (7)商標優先權證明文件不以正本或原本為限。惟以影本代之者，應釋明影本與原本或正本相同，本局為查核影本之真實性，仍得通知申請人檢送原本或正本，並於查核無訛後，予以發還(商施4)。

1.5主張複數或部分優先權

一案多類申請案，主張複數優先權者，請於各類別商品/服務名前加註優先權日及第一次申請的國家或WTO會員。同一類別主張二以上優先權者，請區分各優先權日指定的商品/服務名稱。其申請日依各指定使用商品/服務所主張的優先權日為準。有關主張複數或部分優先權於申請書上之記載方式範例如下：

- 指定申請類別：第 03、09、035、042 類商品/服務。

類別：003

商品/服務名稱：優先權日 1 1 2 0 4 2 6 德國：化粧品、牙膏。

類別：009

商品/服務名稱：優先權日 1 1 2 0 5 1 2 美國：電腦軟體、可下載之電腦軟體。無優先權：晶片、半導體、積體電路。

類別：035

商品/服務名稱：優先權日 1 1 2 0 5 1 2 美國：為他人促銷產品服務。

類別：042

商品/服務名稱：各種書刊編輯。（本類無優先權）

1.6 主張優先權之商標圖樣與指定商品或服務

- (1) 主張優先權申請案與國外第一次申請案之商標圖樣應相同，例如：國外申請案為彩色圖樣，於國內申請時為黑白圖樣，則不得主張優先權。
- (2) 主張優先權申請案指定使用之商品或服務，應為國外第一次申請案同一之部分或全部商品或服務。主張優先權申請案指定使用之商品或服務，如超出國外第一次申請案之部分或全部商品/服務範圍者，超出之部分商品或服務，不得主張優先權。
- (3) 申請人在我國已有核准註冊案，嗣後以相同商標指定使用於同一或具上下位概念的商品或服務提出申請，並以他國申請案主張優先權時，該後案之申請得否主張優先權之判斷原則如下：
 - ① 申請人之相同商標指定於同一商品或服務在我國已經獲准註冊，再以他國相同商標指定於同一商品或服務之申請案主張優先權，應認非屬首次申請，不得主張優先權。
 - ② 前案註冊商標指定使用於上位概念商品，例如化粧品，後案申請商標指定使用於下位概念商品，例如口紅，後案指定使用的商品

為下位概念商品，已為前案商品範圍所涵蓋，不得作為第一次申請的商品而主張優先權。

③前案註冊商標指定使用於下位概念商品，例如口紅，後案申請商標指定使用於上位概念商品，例如化粧品，則後案指定使用的商品為上位概念商品，商品範圍較大涵蓋前案所不及部分商品，後案得認為是第一次申請之商品。

④主張優先權須相同商標指定於同一商品或服務，商品或服務名稱是否同一之認定，例如「唇膏」與「口紅」、「藥錠」與「藥丸」等，實質上屬相同概念之商品。至於前案註冊商標指定使用於化粧用具，後案申請商標指定使用於卸妝用具，雖歸屬同一組群，但實質上並非屬相同概念之商品，亦非上下位概念商品，後案得視為第一次申請之商品而主張優先權。

1.7 主張優先權因天災或不可歸責於己之事由，遲誤申請法定期間，得申請回復原狀

申請人因天災或不可歸責於己之事由，主張優先權，遲誤法定期間者，得於原因消滅後 30 日內申請回復原狀。所謂天災，係指自然力所造成之災害，如水災、地震、風災等。所謂不可歸責於己之事由，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由皆屬之。若僅為主觀上之事由，則不得據以申請回復原狀。例如：因病住院、代理人或送達代收人之過失所生之遲延（臺北高等行政法院 96 年度訴字第 01838 號判決參照）、公司重組交接不清所生之遲延（經濟部 92 年經訴字第 09206225560 號決定參照）等等，皆不屬得回復原狀之事由。

申請回復原狀者，應以書面敘明遲誤期間之原因及其消滅日期，並檢附相關證明文件，且應同時補行期間內應為之行為。但遲誤法定期間已逾 1 年者，不得申請回復原狀。

主張優先權遲誤法定期間，可分成遲誤申請法定期間及遲誤檢送文件法定期間，分述如下：

(1)遲誤申請法定期間：申請人主張優先權，因不可歸責於己之事由，未第一次申請日後六個月內，向我國依法申請商標註冊。遲誤申請法定期間，得申請回復原狀情形，例如：

- ①由申請人所在地之中央或地方政府核發之居家禁令、在家上班等強制規定。
- ②申請人所在地已封城、禁止出入或交通、郵務中斷之相關證明。
- ③中央或地方政府核發之緊急命令。

(2)遲誤檢送文件法定期間：申請人主張優先權，不可歸責於己之事由，未於申請日後三個月內，檢送國外商標專責機關證明受理之申請文件。遲誤檢送文件法定期間，得檢送以下證明文件，申請回復原狀，例如：

- ①國外商標專責機關核發遲誤證明。
- ②國外商標專責機關之公文、郵件內容，證明確實遲誤。
- ③檢附郵寄或快遞優先權證明文件資訊，證明因證明文件遲發致取得時已逾法定期間。

遲誤法定期間無法檢送優先權證明文件，是否確屬不可歸責於申請人之事由，其證明文件，除外國商標主管機關所出具之證明外，包括其他得作為主張造成遲誤事由之佐證依據，應依具體個案認定。

2. 展覽會優先權

於我國政府主辦或認可的國際展覽會上，展出使用申請註冊商標之商品/服務，自該商品/服務展出日後6個月內，得主張展覽會優先權，其申請日以展出日為準(即優先權日)(商21 I)。

所謂中華民國政府主辦的國際展覽會，包括政府主辦或政府委託他人辦理的展覽會，主辦或委託辦理機關可以是中央政府，也可以是地方政府；展覽會必須是國際性質，亦即有國外商品參展，參展國家的數量並無門檻限制，舉辦地點，亦不以國內為限。至於中華民國政府認可的國際展覽會，本局將以個案認可的方式辦理，並適時將認可之展覽會名稱公告於商標公報及局網提供各界參考。

2.1 主張展覽會優先權之時間

- (1) 自商品或服務展出日後6個月內提出申請者。
- (2) 6個月期間之計算，自展出日之次日起算至商標法第19條第2項規定之申請日止(商施22)。
- (3) 「展出日」是指國際展覽會上實際將商標使用於商品或服務上展覽的日期，並不一定是國際展覽會的開幕日。非於開幕日即展出商品或服務者，其申請日應以實際展出日為準。

2.2 展覽會優先權之證明文件

主張展覽會優先權者，應檢送國際展覽會主辦者發給的參展證明文件(商施21 I)。參展證明文件以影本代之者，應釋明影本與原本或正本相同(商施4)；參展證明文件包含(商施21 II)：

- (1) 展覽會名稱、地點、主辦者名稱及商品/服務第一次展出日。
- (2) 參展者姓名或名稱及參展商品/服務的名稱。
- (3) 商品/服務的展示照片、目錄、宣傳手冊或其他足以證明展示內容的文件。

2.3 其他準用優先權之規定

主張展覽會優先權者，應準用商標法第20條有關優先權之規定(商21 II)。亦即，應於申請書同時聲明，並載明①第一次展出之日期②展覽會名稱(商21 II準用商20 III)；並於申請日後3個月內，檢送展覽會主辦者發給之參展證明文件(商21 II準用商20 IV)，否則，依法直接發生視為未主張優先權之法律效果(商21 II準用商20 V)。