

中國大陸專利申請案主張本國優先權時應注意事項

黃俊仁

一般而言，申請人運用本國優先權制度，通常是申請人為了搶時間，倉促之間先提出一專利申請案，後續再通過本國優先權制度，提交內容較完善的在後專利申請案，並主張在先申請的專利申請案作為本國優先權的基礎案。或者是，申請人於在先申請案提出申請後，就相同主題再延伸研發其他實施例或更佳的實施例，增列相同發明主題的其他技術方案等提出在後專利申請案，並主張在先申請申請案作為本國優先權的基礎案。通過在先的專利申請案的申請日作為優先權日，以優先權日作為專利要件判斷的有利時點，同時將數專利申請案整併為一，以便於專利案件的管理與節省後續專利維權的費用。惟兩岸有關本國優先權（國內優先權）之規定並不完全相同，申請人於中國大陸提出專利申請案，並主張本國優先權時，應注意兩岸相關規定的差異。

兩岸有關本國優先權（國內優先權）規定之比較：

中國大陸有關本國優先權之規定中，其專利法第 29 條第 2 款規定：「申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。」。專利法實施細則第 32 條第 2 款但書規定：「提出後一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：（一）已經要求外國優先權或者本國優先權的；（二）已經被授予專利權的；（三）屬於按照規定提出的分案申請的。」。

我國有關國內優先權之規定中，專利法第 30 條規定：「申請人基於其在中華民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，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。六、先申請案已經撤回或不受理者。」

就前述兩岸有關本國優先權（國內優先權）規定比較中可知，兩者皆規定僅限於發明申請案與新型申請案，不包括設計申請案。且被主張本國優先權的先申請案是第一次在中國或台灣提出專利申請的，後申請案必須在先申請案申請日起十二個月內提出，以及屬於相同主題等基本要件也相同。

惟須留意的是，我國有關國內優先權之規定，在先的發明申請案或新型申請案已經公告或不予專利審定確定者，不得作為國內優先權之基礎。亦即在先的發明申請案或新型申請案已接獲核准通知後，在未公告之前，其仍得作為在後申請案的國內優先權的基礎。反觀中國大陸有關本國優先權之規定，在先申請的主題若已經被授予專利權，不得作為要求本國優先權的基礎。此處所述“已經被授予專利權的”，係指中國大陸國家知識產權局對在先申請的主題發出核准通知者。倘若在後申請案申請之前，其主張本國優先權的在先申請案已被授予專利權時，實務上，中國大陸國家知識產權局將對在後的申請案發出“視為未要求優先權通知書”，告知申請人其本國優先權之要求不被准予，前述規定與我國之規定明顯不同。

基於兩岸規定的差異，在實務上特別注意的是，申請人在中國大陸提出專利申請案並主張本國優先權時，倘若是以在先申請的新型申請案作為本國優先權的基礎案時，因新型申請案僅作初步審查，其審查時間通常約半年左右，即可做出授權或駁回決定，相較於主張本國優先權的 12 個月期限，時間相對縮短了許多，且申請人也難以預估在先申請的新



型申請案核准通知的發出的時點，在本國優先權的運用上較為困難。

再者，中國大陸專利法第 22 條第 2 款規定：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中。」。前述法條有關抵觸申請之規定，其未排除同一申請人先後申請的申請案。倘若在後的申請案被視為未要求優先權時，申請人原先主張本國優先權的在先申請案，即構成在後申請案抵觸申請之新穎性對比文件，造成申請人後續必須對在後申請案之權利要求書進行修改。

綜上所述，申請人應詳加瞭兩岸有關本國優先權規定之差異，尤其是，中國大陸規定在先申請案若已經被授予專利權，是不得作為要求本國優先權的基礎，與我國規定在先申請案已公告者，不得作為要求國內優先權的基礎的時點，兩者明顯不同。加以中國大陸新型申請案之審查時間短，申請人也難以預估在先申請的新型申請案核准通知的發出的時點，在本國優先權的運用上較為困難，因此，申請人在中國大陸提出專利申請時若有運用本國優先權利要制度時，應注意前述的情形。