

專利話廊

有關專利法第 28 條及第 29 條規定「最早之優先權日」之探討與建議

王綉娟 專利代理人



一、前言

有關智慧財產法院 106 年度行專訴字第 57 號判決，判決主文為訴願決定及原處分均撤銷，並命被告機關智慧財產局應作成受理回復西元 2015 年 9 月 23 日申請之美國第 62/222,640 號專利案（即第 2 項優先權）及同年 11 月 19 日申請之美國第 62/252,960 號專利案（即第 3 項優先權）之優先權主張之處分。

該系爭專利事實簡述如下：申請人前於民國 105 年 8 月 24 日提出發明專利申請，經編為第 105127026 號發明專利申請案，並聲明以西元 2015 年 8 月 26 日申請之美國第 62/210,242 號專利案、2015 年 9 月 23 日申請之美國第 62/222,640 號專利案及 2015 年 11 月 9 日申請之美國第 62/252,960 號專利案主張 3 項優先權（以下分別稱為第 1 項優先權、第 2 項優先權及第 3 項優先權），本案應於前揭 3 項優先權最早之優先權日（民國 104 年 8 月 26 日）後 16 個月內（民國 105 年 12 月 26 日前）檢送優先權證明文件。嗣申請人未於前述法定期間內檢送優先權證明文件，經智慧局於 106 年 1 月 4 日處分前揭 3 項優先權視為未主張後，申請人旋於 106 年 1 月 20 日（仍在自第 2 項優先權之優先權日後 16 個月內）向被告申請回復前揭美國第 62/222,640 號（即第 2 項優先權）及第 62/252,960 號（第 3 項優先權）等 2 項優先權主張。該項回復優先權主張之申請，經智慧局審認該申請自前揭第 1 項優先權最早之優先權日起算已超過 16 個月，已逾得申請回復優先權主張之法定期間，處分所請「應不予受理」，申請人不服，提起訴願，訴願駁回，申請人遂提起行政訴訟。

前述判決涉及專利法第 28 條及第 29 條「最早之優先權日」之規定，亦即申請人主張複數優先權時，其法定期間之起算日以最早之優先權日為準時，法院判決之認定在於第 29 條第 4 項「最早之優先權日」之適用，究係以「申請專利時之優先權主張中最早之優先權日」為準，或應以「申請回復優先權主張時之優先權主張中最早之優先權日」為準，應如何認定。

二、相關案例及說明

（一）經審視前述智慧財產法院判決得心證之理由，主要在於下列 2 點：

1. 比較 99 年 9 月 12 日施行之專利法第 28 條第 3 項及 103 年 3 月 24 日施行之專利法第 29 條第 3 項規定，可知「遲誤檢送優先權證明文件」的法律效果於形式上已從「喪失優先權」變成「視為未主張優先權」。又「視為未主張優先權」的法律效果應等同於「自始未主張優先權」，亦即回到「未於申請專利同時主張優先權」的狀態。因此，既然第 29 條第 4 項規定，「未於申請專利同時主張優先權」者，得於申請回復時之優先權主張中最早之優先權日後 16 個月內申請回復優先權主張，則因遲誤檢送專利法第 29 條第 2 項優先權證明文件，依同條第 3 項之法律明文已推定為「視為未主張優先權者」，洵無差別對待之空間，亦得於申請回復時之優先權主張中最早之優先權日後 16 個月內申請回復優先權主張。

2. 智慧財產法院法官並明白指出，被告機關智慧財產局始終無法說明：「假如本件申請人未於申請專利同時主張系爭專利第1項至第3項優先權，且在第1項優先權日後16個月內亦未申請回復第1項至第3項優先權及檢送優先權證明文件，卻仍得合法於提出回復優先權主張之申請時（即民國106年1月20日），自申請回復之優先權主張中，在最早之優先權（即系爭專利第2項優先權）日後16個月內（即民國106年1月23日前）申請回復系爭專利第2項及第3項優先權主張。」亦即無論該案有幾項優先權主張，申請人僅須自所欲申請回復之優先權主張中，自申請回復時之最早優先權日起算，未逾16個月，均得合法回復所欲主張之優先權。前述判決之此項認定，為決定系爭專利得予回復第2項及第3項優先權主張之關鍵。
- (二) 依據專利法第29條第4項規定，申請回復優先權主張必須符合下列要件：
1. 申請人如非因故意。
 2. 未於申請專利同時主張優先權或聲明事項不完整者。所謂「非因故意」之事由，包括過失所致者均得主張之。至於因遲誤檢送優先權證明文件之期間致視為未主張者，依據經濟部智慧財產局101年10月25日智法字第10100075350號（專利法第29條規定之相關適用情形）行政釋示，已釋示說明，因檢送優先權證明文件之期間與申請回復優先權主張之期間同為最早之優先權日後16個月，故一旦遲誤檢送優先權證明文件之期間者，確實根本無從以非因故意為由申請回復優先權主張。前述釋示並說明所稱「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個月內撤回最早之優先權主張，且於最早之優先權日起16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。

揆諸前述專利法第29條第4項規定，申請回復優先權主張之首要前提須為非因故意，前述判決之系爭專利未於最早之優先權日起16個月內補正優先權證明文件，很難作為非因故意之事由；再者，還必須符合未於申請專利同時主張優先權，前述判決之系爭專利提出申請時即已主張優先權，且無聲明事項不完整之事實，縱已發生「視為未主張優先權」的法律效果，實無從抹滅申請時即已主張優先權之事實。因此，前述判決認定系爭專利得自其第2項優先權日後16個月內申請回復系爭專利第2項及第3項優先權主張，似有誤解第29條第4項規定之虞。

至於前述判決指出，被告機關智慧財產局未說明：「假如本件申請人未於申請專利同時主張系爭專利第1項至第3項優先權，卻仍得合法於申請回復時，自系爭專利第2項優先權之優先權日後16個月內申請回復系爭專利第2項及第3項優先權主張。」一事，前述判決所指出之情形，實屬申請回復優先權主張時，申請人即已自行放棄第1項優先權主張，自得參照前述行政釋示，「於最早之優先權日起16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。」而有因系爭專利已自行放棄第1項優先權主張，自得以系爭專利第2項優先權之優先權日後16個月內申請回復第2項及第3項優先權主張之適用。此時，自己不必再論述「最早之優先權日」為「申請專利時之優先權主張中最早之優先權日」為準或以「申請回復時之優先權主張中最早之優先權日」為準之各項討論。

三、 相關建議事項

為避免智慧財產法院法官在判決時適用現行法律被誤導，或可依前述判決之見解放寬認定，建議嗣後修正專利法施行細則時，考量明定未依專利法第 29 條第 2 項規定之期限補正優先權證明文件，視為未主張優先權者，如未逾第 2 項優先權主張之優先權日後 16 個月內，視為申請人自行放棄第 1 項優先權主張，仍得提出回復第 2 項優先權起各項優先權主張之申請。惟第 1 項優先權主張所揭露之技術內容，於該台灣申請案之審查基準日係以台灣申請案之申請日為準，申請人必須自行承擔就第 1 項優先權主張所揭露之技術內容已喪失主張優先權之利益。

參考資料：

1. 智慧財產法院 106 年度行專訴字第 57 號判決
(http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index_1_S.aspx?p=7tSEhLE3NndYOseXMwOmhjK6vKWbkHxgxvBUjzhaXozAFk7VQfMnA%3d%3d)
2. 經濟部智慧財產局 101 年 10 月 25 日智法字第 10100075350 號（專利法第 29 條規定之相關適用情形）行政釋示