



## 關於中國大陸本國優先權的第一次申請

林昇濤

### 一、前言：

中國大陸有關本國優先權規定於專利法第 29 條第 2 項中：「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申請的，可以享有優先權。」其中，有關法條中規定之「在中國第一次提出專利」的限制應作何解釋，在中國國家知識產權局將「電動獨輪自行車」(專利號：ZL201110089122.9)列為 2018 年度專利複審無效十大案件之後，漸漸地引起了廣泛地討論。

### 二、說明：

申請人在中國大陸以外的其他國家先申請專利，嗣後又向中國大陸就相同主題提出專利申請(以下簡稱在先申請案)，而後又向中國大陸就相同主題再一次提出專利申請(以下簡稱在後申請案)，且又欲主張在先申請案作為本國優先權的基礎；在這種情況下，對於中國大陸專利法第 29 條第 2 項中的「在中國第一次提出專利」，有兩種見解：

第一種見解：在後申請案可主張該在先申請案的本國優先權，認為應就法條字面上的意義解釋，無論相同主題於在先申請案之前是否已在其他國家提出申請，該在先申請案確實是相同主題於中國大陸境內的第一次申請，該在先申請案應能被該在後申請案主張本國優先權。

第二種見解：在後申請案不能夠主張該在先申請案的本國優先權，理由是中國大陸專利法第 29 條第 2 項係源自巴黎公約第 4 條規定，認為根據巴黎公約的規定，優先權基礎案的申請，必須是要在世界範圍內對相同主題的首次申請，因此，該在先申請案不能被該在後申請案主張本國優先權。

在「電動獨輪自行車」一案中，申請人先向美國申請暫時申請案 (provisional application)，再就相同的主題向中國大陸先、後提出兩次專利申請，並且該在後申請案主張該在先申請案的本國優先權。但中國大陸的專利複審委員會採用上述的第二種見解，認定「在中國第一次提出專利」必需滿足在世界範圍內的第一次申請是在中國大陸境內的條件，而申請人已就相同的主題先向美國申請暫時申請案，因此「電動獨輪自行車」一案所主張的本國優先權無效。

進一步，中國大陸國家知識產權局除了在「電動獨輪自行車」一案中採用上述的第二種見解。在專利申請號 201210551726.5 一案中，負責審查的審查員也採相同見解而認為專利申請號 201210551726.5 一案所主張的本國優先權不成立。在「電動獨輪自行車」一案被國家知識產權局列為 2018 年度專利複審無效十大案件中的其中之一後，該案具有指標性意義；因此，對於「在中國第一次提出專利」為在世界範圍內的第一次申請是在中國境內的第二種見解，應是目前中國大陸國家知識產權局的意見。

我國的國內優先權和中國大陸的本國優先權，都有在先申請案不得主張國、內外優先權的規定，以避免同一主題累積主張優先權的問題。但是，「電動獨輪自行車」一案並未主張美國暫時申請案的優先權，因此核實優先權的重點便落在「在中國第一次提出專利」是否滿足在世界範圍內的第一次申請是在中國大陸境內的條件。然而制定國內(本國)優先權的國家，在條文內容，對於作為本國優先權基礎案的「第一次提出專利」或「首次提出專利」未明定應屬於全球的範圍或僅限於該國之範圍；因此，在「電動獨輪自行車」一案，中國大陸主張本國優先權時，很容易會先入為主地判斷在中國大陸所主張的本國優先權是否成立，進而忽略了中國大陸專利法對於本國優先權基礎案必須是「在中國第一次提出專利」的規定。

依據中國大陸的專利審查指南，審查員只有在檢索到優先權日與申請日之間的對比文件時，才會對於優先權進行核實。在未檢索到優先權日與申請日之間的對比文件的情況下，



申請人或代理人不一定能得知在中國大陸所主張的優先權是否成立。因此，在實際案例不足的情況下，審查員依第二種見解所作的決定，相對容易被認為是個案而被忽略。然而，上述的第二種見解在「電動獨輪自行車」一案被列為專利複審無效十大案件之後，在中國大陸專利相關的事務所也對此發表了不少文章。自此之後，「在中國第一次提出專利」即為在世界範圍內的第一次申請是在中國大陸境內的第二種見解，儼然已經成為了主流意見。

### 三、結語：

我國專利法第 30 條規定的國內優先權，主要目的係為使申請人以在先申請案為基礎，進而改良或合併新的請求標的，再提出後申請案。但是，中國專利複審委員會在「電動獨輪自行車」一案中表示，中國大陸的本國優先權是為了彌補申請人在中國再次就相同主題提出的專利申請，不能要求其首次申請的優先權的法律空白。基於上述的兩種立法目的，或許不能將我國的國內優先權制度和中國的本國優先權制度視為相同的制度。對於我國的申請人而言，大多數的申請案都是在臺灣先提出申請，再向中國大陸就相同主題申請專利。因此，為了因應中國國家知識產權局對於「在中國第一次提出專利」的見解，以及確保優先權能確實成立，部分審查員建議中國在後申請的案件除了主張中國大陸在先申請案的本國優先權之外，需同時主張臺灣的申請案的國際優先權。往後，申請人如果有意在我國和中國大陸就相同主題都取得保護時，筆者建議，應該考慮在同一天就相同主題向我國和中國大陸提出申請。如此一來，在我國的申請案和中國大陸的申請案都為在世界範圍內的第一次申請，能確保優先權確實成立，而得以享有優先權之權益。

### 參考資料：

1. [https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/3/26/art\\_447\\_43748.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/3/26/art_447_43748.html)
2. 王子瑜、周倩(2016)。淺談本國優先權中“中國首次申請”的含義。中國發明與專利，2016(7)，P80-P84。