

論後申請案之優先權日早於先申請案時 是否可異議或舉發先申請案之爭議(上)

朱光宇

一、前言：

依我國現行專利法第二十四條第四項所規定：『主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。』，由前述法條可知，有主張外國優先權日之申請案，在對前案資料就『新穎性』方面作比對審查時，其基礎日可溯及優先權日為時間點來作考量，此乃為我國依『巴黎公約』(Paris Convention)第四條之基本精神所訂定之原則；而由目前專利法第二十四條內容『其專利要件之審查，以優先權為準』之法條定義來看，優先權日之主張上似乎僅限就申請案本身專利要件之審查時之考量，但是若有相同內容的『後申請案』之優先權日早於『先申請案』的申請日，則他人是否可根據後申請案之優先權日早於先申請案之申請日，而向先申請案提起異議或舉發，係為本文欲加以討論之問題所在。

二、本文：

針對上述是否可以後申請案之優先權日，來異議、舉發先申請案之問題，實務上會因異議或舉發法條的不同，而面對不同的問題，其

中：

(一)若兩案為同一發明時，後申請案是否可依優先權日較早來異議或舉發先申請案成立？

關於此點，誠如現行專利法第二十七條中所述：『二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。』，故而由前述法條之規定可知，若二人以上有同一發明各別申請時，若後申請者所主張之優先權日早於先申請者，則依專利法第二十七條之規定，應准予優先權日較早的後申請案專利；換言之，依專利法第二十七條之規定可知，後申請案當然可依優先權日較早之條件，來異議或舉發與其同一之先申請案，惟目前在實務上判斷兩發明是否為『同一』發明，通常會針對兩案的『申請專利範圍』作比較，若兩案之申請專利範圍有所不同，則將兩者視為同一發明會有所困難。

(二)若兩案之申請專利範圍有不同，但實質內容已相同，則後申請案是否可依專利法第二十七條第二項，主張其優先權日早於申請案之申

請日，而異議或舉發後申請案不具『新穎性』？

關於此一問題，不但在法條中並無明文之規定，且在主管機關經濟部中央標準局日前所公布的『專利審查基準編編優先權日』定稿中，亦未見有對此一情況作出明顯的答案，於是關於此點的條文認定上，便產生了有正、反兩面完全不同的爭議，以下乃將贊成者及反對者的意見，分別陳述如下：

1.贊成者的意見：

優先權制度之設立，原本就是要在國際間取得一個『新穎性』及『進步性』的先機(註一)，故而當然在權利可對抗他人，而我國專利法第二十七條第一款中，雖無明文規範優先權的適用，惟在現行專利法第二十七條中，卻已明文規定：『二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。』，而專利法第二十七條之條文意義，更為現行專利法中揭櫫我國為『先申請主義』之原則；是以，即然揭櫫『

先申請主義』之第二十七條，都已明文規定優先權日早於另案之申請日時，應以優先權日較早之發明准予專利，且專利法第二十七條亦可作為異議、舉發之法條，故而此一原則自可爰用於專利法第二十條第一項第二款的規定中，而將法條中的『申請』視為優先權日，故而優先權日較早的後申請案，當然可依上面所述之精神，來依專利法第二十條第一項第二款，來異議或舉發先申請案不具新穎性。

2.反對者的意見：

反對者的意見則認為，『巴黎公約』中設立優先權制度之精神，乃是基於巴黎公約第2條『聯盟各國相同國民待遇』之原則，惟此一制度設立之原意，係基於給予較早申請人一項優惠之條款，其立法之原意是在於保障申請人自身之利益，而並非用來對抗善意之他人，而基於此一原則，故而專利法第二十四條方僅規定：『其專利要件之審查，以優先權為準。』，而將優先權合理之範圍界定在於『專利要件』之審查上，亦即優先權的功能，僅在於本身新穎性之審查時，以法律擬制之方式將審查的時間考量點往前推，其目的在於保障申請案本身之利益，而並非用來對抗其他專利案之專利性，故而引用優先權日來對其他案件提起異議或舉發是為不當的，而至於專利法第二十七條中之所以適用於優先權日，乃是因為第二十七條所面對的問題，同樣係關於申請案本身是否准予專利之爭議，而並非在對抗善意的專利權人，故而更不能將專利法第二十七條之規定，爰用於專利法第二十條、第九十八條及第一百零七條第一款中。

(下期待續)