

優先權的規定及實務(上)

王錦寬

黃淑瑜

現行之專利法係我國專利法首次導入優先權制度，依現行專利法第二十四條規定，雖目前我國專利法所引進之優先權僅包括國際間之優先權主張仍未包含本國國內之優先權，但因我國過去皆無這項制度，實務上仍需累積經驗。

專利制度的演進有其脈絡可循，我國專利制度的發展目前係以國際化為主要的方向，國際間有關優先權的承認係源自巴黎公約的規定，但由於我國並非巴黎公約之會員國，在我國進入 WTO 之前，實務上充滿妥協及不確定性，尤其是雖然我國陸續與主要的工業國家簽訂相互承認優先權，但在實務之運用上又常常與巴黎公約會員國間的主張不盡相同，全世界恐怕難有類似我國之處境。

一. 巴黎公約及我國專利法相關規定：

1 可以主張優先權的人：

(1)依巴黎公約第二條規定之國民待遇，巴黎公約會員國的國民在其他巴黎公約會員國中享有與各該會員國中公民應有的權利，因此凡巴黎公約會員國的國民至其他巴黎公約會員國提出的正規申請案，依巴黎公約第四條 A-(1)規定該申請人及其繼承人對一發明的申請、新型或工業設計或商標的登記註冊皆可享有優先權。

(2)參照巴黎公約第三條規定，上述情形，若申請人所屬國非巴黎公約的會員國，只要該申請人在任一巴黎公約會員國的領域內有住所或設有實際的工業或商業營業所，皆可被視為會員國的國民而可享有優先權。我國非巴黎公約的會員國，因此外國人至我國主張優先權無法適用上述的規定，需依我國專利法第二十四條規定辦理。依專利法第二十四條第一項及第三項規定，至我國主張優先權的基礎案所屬國家及該案申請人所屬國家皆需與我國有相互承認優先權的關係，即所謂人、地合併主義。

(3)在巴黎公約中主要是規定國與國之間的法律關係，對於本國人反而未予規定，以主張優先權為例，對於本國人以外國申請案向本國提出申請是否可以主張優先權，並未明定，一般說來應持肯定的看法為宜。以我國專利法第二十四條中對此亦未規定，第二十四條第三項中也未規定申請人如是本國國民時是否可以主張優先權，但相同的推論，仍應採肯定說；我國在八十七年初公布之專利審查基準第五章「優先權日」第三點之(二)中亦持相同的看法。

2 主張優先權的期間：

(1)依巴黎公約第四條C-(1)所述，發明及新型的優先權期間為十二個月，工業設計及商標為六個月。這項間依巴黎公約第四條C-(2)所述，係由第一個申請案（基礎案）的申請日起算，但不包含該申請案的申請日當天。

(2)根據巴黎公約第四條C-(3)規定，上述優先權期間的末日於申請人欲取得保護的國家為假日，或為專利之申請其主管官署並不開放時，期限可延至假日後的第一个工作天。

(3)我國專利法第二十四條第一項規定主張優先權的期間規定，為第一次申請專利之次日起十二個月（發明或新型），第一百二十二條第二項規定新式樣優先權期間為第一次專利申請之次日起六個月，雖文字上與巴黎公約的規定略有不同，但實際日數應是相同的。

(4)各種專利間有關優先權之適用，基本上規定是相當寬鬆的，巴黎公約第四條E規定，第一次申請案為新型者，可以以該案作為基礎案向其他會員國提出發明或新式樣的申請。第一次申請為發明者，亦可以該案作為基礎案向其他會員國提出新型申請；其中需要注意的是在巴黎公約第四條E-(1)規定，如基於由一新型案為基礎而享有之優先權在一個國家內提出工業新式樣之申請者，其優先權期間應與新式樣所訂的期間相同，也就是六個月。

3 優先權為專利屬地主義的例外規定

一發明誕生後，若欲在任何國家取得保護，便需向各該國家申請專利，各國皆訂有相關的法規以規範取得專利的形式及實質要件，但因各國語言不同以及地理位置的距離等，一申請人若要同時向各國申請有困難，乃有優先權的規定，以讓申請人有足夠的時間作好

必要的準備向各國提出申請。

4 優先權使用的好處：

- (1)根據巴黎公約第四條B的規定，在巴黎公約任何會員國隨後所提出的申請，不應由於在這段期間內所作之任何行為，而歸於無效，上述的行為包括其他申請案、發明之公佈或開發（經營）、新式樣仿製之出售或標記（MARK）的使用等。換言之，優先權的主張不會被引用在優先權期間中他人所提出申請案而核駁或撤銷。該項優先權的主張亦不致因為在優先權期間中，該發明的公開或實施而被核駁或撤銷。
- (2)在我國專利法第二十四條第四項稱「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準」，第二十七條第一項但書謂「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」。由此可見，我國專利法優先權的規定，與巴黎公約第四條B之前段規定類似，優先權日可作為審查之要件，在優先權期間內，不致因他案的申請、公開或物品的實施而影響其新穎性。

5 對主張優先權的條件規定：

- (1)對於優先權的主張，若被主張之基礎案與申請案內容完全一致，應當沒有問題，惟若申請案申請專利範圍所述之成份或元件（ELEMENTS）未見於基礎案之申請專利範圍中，是否得以主張優先權？依巴黎公約第四條H規定：優先權，不得以主張其優先之若干發明成份未列於向其本國所為之申請專利範圍為由，而予拒絕；但以在此項申請之全部文件中已明顯揭露此項成份者為限。
- (2)根據巴黎公約上述之規定，對一申請案主張優先權事，如該申請案之申請專利範圍所述之內容與基礎案之申請專利範圍內容並不一致時，並非不得主張優先權，只要申請案申請專利範圍所述之內容在基礎案之整份說明書中已明顯揭露便可。

6 複數優先權：

- (1)依巴黎公約第四條F規定，巴黎公約的會員國，不得以
 - A 申請者要求多種優先權——縱使此等優先權係在多個不同的國家內所獲得者。
 - B 以主張一個或多個優先權之申請中，含有原先主張優

先之一項或數項申請中所未包括之一種或數種構成成份為理由；而拒絕優先權或專利之申請；但上述情形，需依各國法律之定義，以涉及同一發明者為限。

(2)上述規定意謂著，在能符合各國國內法令所規定發明單一性的條件之下，以不同會員國之各個先申請的申請案作為基礎而主張多個優先權時，該優先權應予准許。再者，縱使主張優先權之申請案主張一項或數項優先權，而該主張優先權之申請案包含了欠缺基礎申請案的一個或若干個構件時，只要能夠符合主張優先權案該國專利法單一性的規定，仍應准許多項優先權的主張，當然該申請案之多項優先權的主張僅能就基礎案已揭露者為限。

7 專利案分割申請與優先權主張：

(1)關於專利之分割，不論是審查時發覺而需要分割或申請人自行主張要分割，在巴黎公約的規定中皆是應當准予的，同時，如果有優先權，分割後依然可以保留有優先權的權利，惟在巴黎公約中強調，各會員國保留有決定此項分割申請獲准的條件。

(2)依巴黎公約關於分割的規定，為第四條G，共有二款，其中(1)款規定：如一項專利申請於審查時發現係包括一個以上的複雜的發明，申請人得將其申請分割為若干項部份申請，並保其原申請日期為分割後每一項部份申請之申請日期，如有優先權時，並保留其優先權。至於申請人自行申請分割的規定係於第四條G-(2)：申請人亦得自行將一項專利申請予以分割，並保留其原申請日期為分割後每一項部份申請之日期，如有優先權時，並亦保留其優先權。

(3)我國專利法相關規定為專利法第三十二條，其規定之內容與巴黎公約大致相符，也就是不論是審查時認為或申請人主張，在一申請案中如包括二項以上的發明而不符我國專利法第三十一條之規定者，依法均可提出各別申請（或謂分割），並就各申請案保留申請日，有優先權時仍得主張優先權。