

優先權的規定及實務(下)

王錦寬
黃淑瑜

二、優先權主張之實務：

依巴黎公約的規定，優先權之主張看似清楚，而對巴黎公約會員國而言也無太多的問題，但由於我國並非巴黎公約的會員國，須一一與各國簽訂相互承認優先權，如表一所示，迄今有八個國家與我國簽訂有相互承認優先權，但由於簽署之內容均不相同，具體的實務亦有差異，例如同樣是一件PCT國際申請案，如該案為澳洲申請人提出申請並指定澳洲，則該PCT國際申請案可作為基礎案在我國申請主張優先權；但相同情況，如該PCT國際申請案係由美國人申請並指定美國，但該PCT案仍無法在我國主張優先權。此外，重要的是，在實務上由於我國政治地位與兩岸間之問題，在主張優先權方面亦隨著不同的時間而有所不同，例如我國國人如以巴黎公約會員國之申請案作為基礎案至其他國家申請並主張優先權時，鄰近的韓國及日本，時而認為我國非巴黎公約會員國，時而認為我國為中國的一部份，故接受上述優先權之主張。

1 我國至其他國家申請主張優先權之實務：

(1)表一所示各個與我國簽定有相互承認優先權之國家，如我國申請案為首次申請，而至各該國申請專利並主張優先權，該優先權之主張毫無疑問地應被接受；其中僅德國及列支

登斯敦不接受我國申請案主張新式樣之優先權，其餘各國之相互優先權承認均包括我國三種專利。

(2)過去簽訂之相互承認優先權的經驗不多，但以德國而言即曾更改過內容，而近來與英國簽訂之相互承認優先權，我方在三月二十日以後，智慧局官員即在公開場合公布過此事，隨後並於智慧局網站及八十九年四月十一日之專利公報公告與英國訂定相互承認優先權。因依英國專利局資深之官員表示，此事英國國會仍未通知專利局，在英國尚未生效，可能需遲至五月下旬(至本文五月中截稿時仍未生效)才能生效。雖其間的差距可能只有兩個月，但仍顯示在處理雙邊之協議時仍有落差。

(3)我國與各國簽署之相互承認優先權協定，僅限於以我國申請案作為基礎案至各該簽約國主張優先權，但並未保障我國國人以其他巴黎公約會員國之申請案至各簽約國主張優先權；特別是某些國家強調優先權之主張，基礎案之申請人所屬之國家與該基礎案本身之所屬國均需為巴黎公約之會員國時，縱使我國與之簽訂有相互承認彼此申請案之優先權，但並未擴及承認我國人以其他巴黎公約會員國主張優先權；試舉二例而言：

A 以我國國人為申請人至美國申請專利，不論主張優先權的基礎案是我國的申請案或其他巴黎公約會員國之申請案均可主張，例如我國國人申請以我國之申請案至美國申請主張優先權，或我國國人以日本申請案至美國申

請主張優先權，實務上均可被接受。

B 以我國國人為申請人而以其他巴黎公約會員國之專利至法國申請並主張優先權，並不被受理；其理由係法國與我國相互承認者僅限於台灣之申請案，由於我國並非巴黎公約會員國，故無巴黎公約之適用，因此，如我國國人首次申請案為美國案至法國申請主張優先權，則該優先權之主張將不會被受理。以往在實務上，亦有被接受的實例，但在申請時申請人的國籍均被改為中國，法國專利公報上之刊載申請人之國籍欄為CN而非TW。

(4)表二所列为今年一至三月向二十個國家及地區書面詢問之結果，其中包括我國人是否可主張優先權及主張優先權之期限、譯本需求等。表二所列的實務發現其中部份實務已有變化，而與我國簽定相互承認優先權的國家中，僅美國、澳洲及瑞士係可同時主張其他巴黎公約會員國之優先權，而日、德、法及EPC各國之意見則為分歧，其中法國官方表達僅能接受我國案之優先權無法接受我國人以其他巴黎公約會員國之優先權主張。筆者須再聲明者，在作上述詢問時，雖已儘可能將問題表達清楚，但由於各國對我國的現況並不一定瞭解（舉例來說，以新加坡為例，對我國及兩岸的現況應很清楚，由於其實施智慧財產權時間不夠長，當向官員問及我國人以台灣案或其他巴黎公約案主張優先權是否接受之初，其仍未理解為何有此種問題存在），故其中是否有因未瞭解問題關鍵乃至回覆是不與當地實務完全

相符，恐無法一一求證，況且部份國家尚未真正有實際的案件接受考驗。

2 其他國家申請人來我國申請主張優先權的實務：

(1)我國專利法關於主張優先權之規定採「屬人」及「屬地」兼具之原則，也就是申請人所屬國與欲主張之第一次申請案之所屬國均需與我國相互承認優先權。例如，韓國未與我國簽訂相互承認優先權，如韓國人之發明先在美國申請再到我國申請，其主張之優先權即無法被接受。

(2)如申請人有二人以上，每一申請人之所屬國家均需與我國相互承認優先權，例如該申請案之兩申請人一為美國人，一為新加坡人，則該案向我國申請如主張優先權將不被受理。

(3)我國之申請案如曾主張過外國優先權再辦理專利申請權或專利權轉讓時，如於審定後辦理，則不論受讓人之所屬國是否與我國相互承認優先權；但如係於審定前辦理申請權之轉讓，則受讓人之所屬國如未與我國相互承認優先權，則該優先權之主張將被視為不受理。

(4)我國申請案之申請人如與外國基礎案之申請人不同時，依優先權係依附於申請權，只要原發明人在我國申請文件合法簽署申請權之讓渡時，該案之優先權主張亦可被受理。

(5)如外國先申請之基礎案包括數個發明，該外國基礎案之各個發明分別向我國提出數個專利申請案，並主張優先權時，僅需檢附一份優先權證明文件即可。

(6)不同專利種類之優先權主張：

A 如外國基礎案為發明，本國案為新型，其優先權主張之期限為十二個月，反之亦然。

B 如外國基礎案為新型，本國案為新式樣，其優先權主張之期限為六個月，反之亦然。

C 如外國基礎案為發明或新型，本國案為新型，於申請並主張優先權後，如改請為新式樣，則其優先權主張之期限為六個月。

三、結論

在國際化社會中，一專利案先在申請人所在國或第三國提出申請後（首次申請），日後極有可能再至他國申請專利，惟一專利甫提出首次申請時，很難預料是否至他國申請專利；縱使一專利於首次申請時，便決定至他國申請專利，由於時空距離及語言之不同，亦很難確保首次申請時，可在他國同時提出專利申請，基於絕大多數國家皆採先申請的原則，無法在首次申請的同時在他國保持同一申請時效，將使後申請案之申請日較首次申請延遲，使後申請案因而可能因新穎性障礙而無法獲准專利。

巴黎公約中優先權的規定，有助於上述問題的解決，也就是說，一專利於申請人於首次申請案提出後，在一定的期間內再至他國申請專利，後申請案可以主張首次申請案之申請日作為後申請案之優先權日。我國並非巴黎公約的成員國，故我國人長期以來皆無法利用優先權至他國申請專利，自專利法於八十三導入優先權制度後，我國人可至與我國簽訂有相互承認優先權的國家申請專利並主張我國案

之優先權，基於互惠及平等原則，對於優先權之認定，我國應以國際間通用的原則作為受理之標準，如此一來，亦能確保我國人至各國主張優先權時可獲得同時的待遇；惟實務上，我國政府在優先權的認定上，一向採取較各國嚴格的把關態度，看似防止外國人優先權主張之膨脹，但此一媚內心態，不但顯示我國法令之僵化亦將主管機關對涉外事務過於保守之心態表露無遺，此類事例至今履見不鮮，對我國專利制度的國際化實有不利的影響。

以一則瑞士人之申請案為例，瑞士係第三個與我國訂有相互承認優先權的國家，生效日為民國八十五年一月一日，一瑞士申請人先申請一件歐洲專利公約(下稱 EPC ; European Patent Convention) 申請案再向我國申請，並主張優先權，專利主管機關並不受理本案之優先權主張，其理由為：1. 由於 EPC 並非一國家且我國與該組織並無相互承認之協；2. 與我國訂定相互承認優先權的國家係瑞士，但本案並未向瑞士提出申請；3. 本案之優先權證明文件係由 EPC 出具並非由瑞士出具。

然依 EPC 專利公約第六十六條規定「一取得申請日之 EPC 申請案，即為一締約國之國內專利申請案，並得以此 EPC 申請案為國內申請案至他國主張優先權」，復依瑞士專利法第一百十條規定 EPC 申請案即為瑞士國內之申請案。因此，依法而言，瑞士當局即已承認 EPC 申請案即為該國之國內申請案，並由該國專利局出具證明，則我國將該案視為瑞士國家申請案亦無違法之慮，至於優先權證明書，瑞士智慧財產權局亦出具宣告書說明：「依據 EPC 第六十六條及瑞士專利法第一百十條，一取得申請之 EPC 申請案即為瑞士國內之專

利申請案，並得以此 EPC 申請案作為瑞士國內之申請案至他國主張優先權」，故若我國政府依瑞士政府出具之文書作彈性之解釋亦是合情合理的。

一件 EPC 之申請案自初審程序審查至實質審查皆視為指定國之國內審查，毋需再經指定國進行審查，該案若經核准，將直接在 EPC 之專利公報上公告，並由 EPC 直接頒發專利，由於這樣的一個專利案，其權利及於與我國有協定之瑞士，故該案不必亦不可能再向瑞士當局提出申請。由此可知我國主管機關之堅持於法無此需要，亦難符情理。尤其是主管機關堅持，我國與瑞士當局簽署的協議文字上規定，瑞士國民第一次在瑞士聯邦智慧財產局申請之專利才得到我國主張優先權，拘泥於本案並非向瑞士聯邦智慧財產權局申請即予否准優先權之主張，並未深究本案即視同向瑞士申請之相同效力。何況，我國與各國簽署相互承認優先權之內容，並非每次皆載明的如此清楚，以瑞士及日本與我國簽署之協定，皆載有向瑞士聯邦智慧財產權局或日本特許廳申請之字樣，但對德國、美國及法國等，在協定內容中則未作如此明確之記載，故將來亦可能對不同國家申請人產生不同認定之標準。主管機關針對上述瑞士人之申請案因其並未存在向瑞士聯邦智慧財產權局申請的「動作」而不顧該案實已具有向瑞士申請之實質效力，斷然否准優先權之主張，論事過於主觀、用法過於嚴苛。本案例雖係在導入優先權時發生，惟迄今專利主管機關之態度未變。

在目前國際現況中，以我國申請案至其他國家主張均不被承認，有賴我官方陸續與各國達成相互承認的協議；至於我國國人如先在外國首次申請後再到其他國家申請主張首次申請之優先權，如表二

所示僅部份國家受理。由於國際化及經濟上之考慮，我國申請人首次申請係在外國提出者亦屬常見，尤其以幾個主要的先進國家為最，如我國國人以本國之申請案或其他巴黎公約會員國之申請案無法向其他國家申請主張優先權，對國人之權利顯然是一項損失，但我國專利主管機關仍有較高的姿態，認為外國人來我國主張優先權的機會多於我國人至外國主張優先權，縱使在數量上如此，以國際情勢對我國不利，此種政策實有必要調整，以利於我國專利之國際化並加強對申請人之保障。

	專利公報	生效日期		
	公告日期	發明	新型	新式樣
澳大利亞	831221	831104	831104	831104
德國	840621	840601	840601	
	840921		840706	
瑞士	850101	850101	850101	850101
日本	850211	850201	850201	850201
美國	850511	850410	850410	850410
法國	850901	850901	850901	850901
列支登斯敦	870721	870401	870401	
英國	890411	890320	890320	890320

表一：我國與各國相互承認優先權之生效日一覽表