

國內優先權之運用

經濟部智慧財產局專利二組 黃文儀副組長

一、前言

我國於民國八十三年修正之專利法導入國際優先權。民國九十年十月二十四日修正公布之專利法復導入國內優先權制度，為使專利申請案之審查能有共識及一致之標準並提昇專利案之審查品質與效率，智慧局已編訂有關「國內優先權」之審查基準。

專利法第二十五條之一係國內優先權制度的主要依據，同條第八項規定，依本條主張之優先權日，不得早於本法於中華民國九十年十月四日修正施行之日。所稱九十年十月四日，乃指立法院完成本法修正第三讀會程序之日，因本法係於九十年十月二十四日經 總統令修正公布，依中央法規標準法第十三條規定，自公布之日起算第三日發生效力，故本法第二十五條之一第八項之生效日應為九十年十月二十六日。

追加專利制度在我國行之多年，由於申請人對追加專利之認知不清，實務上產生諸多爭議；且追加專利之優惠，僅免年費而已，而專利權期間與原案同時屆滿，原案逾期未繳年費，追加案亦一併消滅。是以國內優先權與追加專利兩制度併行，作業繁瑣易生混淆，對發明人而言，裨益不大，因此，施行國內優先權時一併廢除追加專利制度。

本文參酌前述國內優先權之審查基準簡要敘述主張國內優先權之注意事項以及在專利申請實務上運用此一制度之態樣，以期獲取比較有利之專利權。

二、主張國內優先權之形式要件

(一)申請人：

1.須為能夠在我國申請專利之申請人。

2.主張國內優先權申請案之申請人於申請時須與先申請案之申請人為同一人。如在先申請案為複數申請人時，亦應完全一致。倘有不一致之情形，則最遲應在提出後申請案時，同時辦理申請權讓與，惟申請權讓與證明文件可以後補，使其先、後申請案申請人同一，始可受理。

(二)申請案：

1.先、後申請案必須為在我國申請且取得申請日之發明、新型申請案。

2.有下列情事之一者，不得主張國內優先權：

(1)自先申請案申請之次日起已逾十二個月者。若主張複數優先權時，則須以其所主張之最早優先權日起算已逾十二個月者。

(2)先申請案中所記載之發明或創作曾經主張國際優先權或國內優先權者。

(3)先申請案係依第三十二條第一項規定改為各別申請或依第一百零一條規定改請者。即先申請案已為分割後之子案或改請案時，不能再被另一申請案主張國內優先權，但原申請案仍得為主張優先權之基礎案。惟對於已合法主張國內優先權之後申請案而言，仍可以進行分割，且其分割案仍可援用原優先權日。

(4)先申請案已經撤回，或經智慧局處分不受理，或初審審定者。由於先申請案經初審審定不予專利後，若申請再審查，雖仍處於自先申請案之次日起算十二個月之期間，但為避免重複審查，仍視該案為「先申請案已經審定者」，不得主張國內優先權。

(5)主張優先權日早於本法九十年十月二十六日修正施行之日。

3.可以就兩個以上之先申請案主張複數優先權，例如先申請案1載有發明A，先申請案2載有發明B，後申請案申請專利範圍得就發明A、B，分別主張先申請案1、2之優先權日。

4.倘有先申請案之發明或創作被二個以上後申請案重複主張國內優先權時，智慧局會先發函申請人申復以避免一發明二申請案之情事發生，如有此種情形，申請人亦可主動申復。

(三)聲明：

申請人應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，二者皆具備，始可享有優先權。若缺漏其一者，則喪失優先權。

(四)有關國內優先權之撤回：

(1)業經後申請案主張過國內優先權之先申請案，自其申請之次日起滿十五個月，視為撤回(專25

之1 II)。此種法定視為撤回之情形，不發函通知申請人，將於後申請案之通知即將進行審查函上，併予告知「本案之先申請案自其申請之次日起滿十五個月，視為撤回。」。

(2)為求程序之穩定性，主張國內優先權之後申請案，自先申請案申請之次日起算十五個月後，不得撤回優先權主張(專25之1 III)。其逾前述期限撤回優先權主張之申請，則不予受理。

(3)主張國內優先權之後申請案，於先申請案申請之次日起十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權主張(專25之1 IV)。後申請案如於先申請案申請之次日起十五個月內撤回者，應准予撤回並函知申請人，其所主張國內優先權應視為同時撤回。此時先申請案仍應續行審查。

三、主張國內優先權之實體要件

(一)後申請案應就先申請案記載於專利說明書或圖式中的相同發明或創作來主張優先權。

(二)在主張複數國內優先權之場合，各請求項中之請求標的應滿足申請單一性之條件，或屬同一發明之概念。

(三)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權是否認可，係以先申請案說明書及圖式之全部內容為依據，而不單以申請專利範圍為準。

(四)未出現在先申請案申請專利範圍中之技術內容，但已記載於發明說明或圖式者，仍可以在後申請案中被撰寫為新的請求項。

(五)先申請案中未曾被主張優先權之發明或創作，仍可以在其他後申請案中被主張優先權。但相同的發明或創作不能被複數後申請案主張優先權，以免產生一發明二申請之情況。

(六)禁止累積主張優先權。

例如先申請案甲係以發明A為請求標的，在一年以內提出先申請案乙，其請求標的包含發明A與B，並就先申請案甲主張優先權。然後在一年以內提出後申請案，其請求標的包含發明A、B與C，並就先申請案乙主張優先權。此時由於對發明A累積主張優先權，不發生優先權之效果。僅發明B可以先申請案乙的申請日承認優先權。發明C由於沒有在任何先申請案中出現，故不得享有優先權之效果，僅能以後申

請案之申請日來進行實體審查。

於本場合縱然後申請案係自先申請案甲起算一年以內提出，關於累積主張先申請案乙之效果仍不予承認。此類似於專利法第25條之1第一項第三款所規定，不能就分割案與改請案主張國內優先權之情況相同，縱然後申請案申請日和該分割案與改請案之母案申請日相距一年以內，亦不能成為後申請案主張國內優先權之基礎。

為了避免發生累積主張優先權其效果不被承認之問題，先申請案乙不要針對先申請案甲主張優先權，並在先申請案甲申請日起算一年以內提出後申請案，且就先申請案甲與先申請案乙主張複數優先權即可確保發明A與發明B之各自的優先權均被認可

四、主張國內優先權之效果

在主張國內優先權的專利申請案(以下稱為「後申請案」)之發明或創作中，關於做為該優先權主張基礎的先申請案當初說明書中所記載的發明或創作適用下列規定時，係以將該後申請案視為於先申請案申請時申請的方式來處理(專25之1 VI)。

以下a、b、c係以優先權日為基礎審查；d、e係以最先優先權日之次日起算。

a. 專利法第二十條、第九十八條(新穎性、進步性)。

b. 專利法第二十條之一、第九十八條之一(擬制新穎性)。

c. 專利法第二十七條、第一百零五條準用第二十七條(先申請原則)。

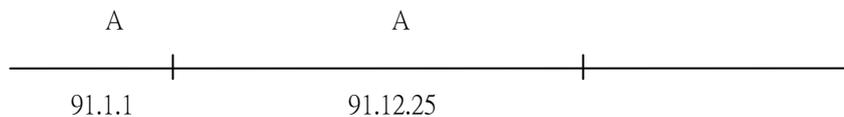
d. 專利法第三十六條之一(發明早期公開18個月起算點)。

e. 專利法第四十四條之一、第一百零二條之一(發明與新型申請案補充修正期間15個月起算點)。

五、國內優先權可能之運用態樣

(一)後申請案依照先申請案之原發明或創作來主張優先權先申請案就發明A申請專利，後申請案在先申請案之申請日起算一年內亦就發明A申請專利，並以先申請案為基礎主張國內優先權。此時因專利權期間係從後申請案申請日起算，故可獲得專

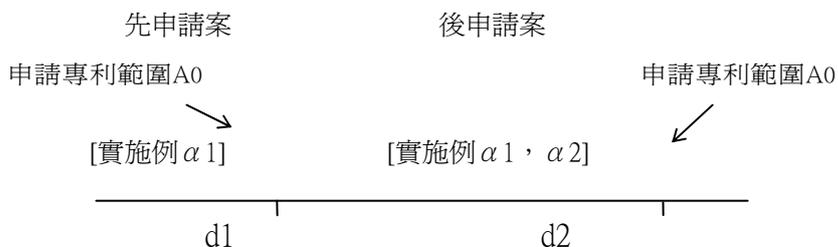
利權期間屆滿之日往後延長將近一年之效果。



(二)增加實施例以支持原記載之申請專利範圍 (實施例補充型)

某人在先申請主義的考量下，於發明初步完成的d1日便提出申請專利，其發明說明申請專利範圍A0僅記載一個實施例 $\alpha 1$ (例如鹽酸等無機酸)，僅以發明說明及該實施例並無法充分支持申請專利範圍

A0(例如酸)，經審查後可能僅能獲得該實施例之權利範圍。為了避免此種不利情況的發生，申請人可以將後來經過驗證的新實施例 $\alpha 2$ (例如醋酸等有機酸) 予以補充，以便能夠維持原提申請專利範圍A0的範圍。



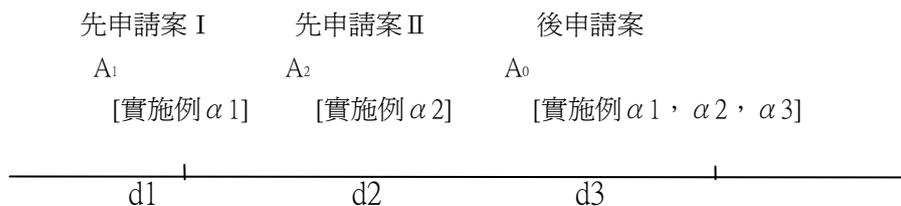
在本運用態樣中，倘若先申請案的申請專利範圍A0無法由實施例 $\alpha 1$ 充分地支持，則申請專利範圍A0 要被縮小至 $\alpha 1$ 能夠支持的範圍(A0')。在後申請案基於先申請案主張優先權的場合，申請專利範圍A0 中相當於A0'($\alpha 1$) 的部分以d1為優先權日，其他以新實施例來補充的部分 $\alpha 2$ 仍須以d2申請日為基準來審查。

例 $\alpha 1$ (例如鹽酸)，先申請案II的申請專利範圍A2揭露實施例 $\alpha 2$ (例如硝酸)。後來由於也完成了實施例 $\alpha 3$ (例如醋酸)，從而瞭解到其發明並不限於特定之酸，故可提出申請案III，申請專利範圍A0可就上位概念的「酸」來請求，從而可涵蓋 $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 及 $\alpha 3$ 之實施例。如此便可取得較廣範圍的權利。

在伴隨優先權主張的後申請案中，申請專利範圍A0 中A1部分係以申請日d1為基準來審查，A2部分係以申請日d2為基準來審查，其餘部分係以申請日d3為基準來審查。

(三)上位概念抽出型

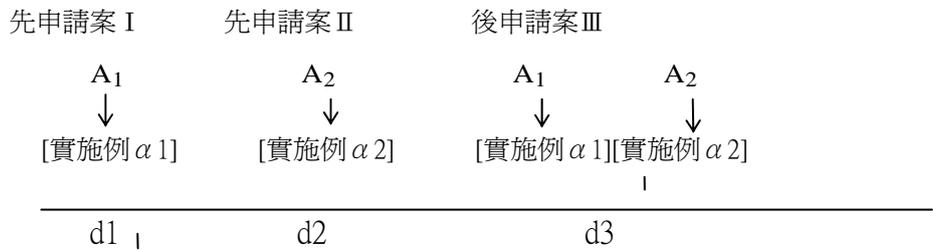
申請人根據先後完成的實施例先後分別提出申請，例如先申請案 I 之申請專利範圍A1揭露了實施



(四)符合申請單一性條件之併案申請型

申請人將依序完成的實施例分別提出申請案，若該等申請案間滿足專利法第三十一條 (新型第一

三十一條第一款)所規定的申請單一性的要件，例



在後申請案中，關於申請專利範圍A1係以申請日d1為基準來審查，而關於申請專利範圍A2則係以申請日d2為基準來審查。

審查主張國內優先權的專利申請案時，須判定該優先權主張的效果能否被認可，此時應對申請專利範圍中的每一請求項逐一判斷。各項的優先權效果是否被承認將影響各該請求項之准駁。

六、運用國內優先權制度其他應注意事項

1. 新型專利申請案於主張國內優先權時，不得補充有關方法或物質之請求項。

2. 倘為未完成之發明或創作補正為已完成之發明或創作，不能用國內優先權來化解。換言之，先申請案為未完成之發明或創作，後申請案縱然對該先申請案主張優先權，且所記載者已經為完成之發明或創作，由於無法認可其優先權之主張，故僅能以後申請案之申請日來審查其專利要件。

3. 先申請案倘為與微生物有關或應用微生物之發明，則後申請案在主張國內優先權時，審查時須注意是否在先申請案申請日前已將該微生物寄存。

4. 主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算十五個月後視為撤回，縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為各別申請。在此一場合其先申請案另改為各別申請之部分不能再被主張優先權，但先申請案藉修正而保留下來之部分仍可被後申請

如先申請案 I 中的實施例 α 1 為物的發明。而先申請案 II 中的實施例 α 2 為生產該物的方法發明時，可將兩申請案彙總為後申請案 III 並主張優先權。

案主張國內優先權。此種視為撤回不待專利專責機關通知就產生效果。

5. 先申請案縱然曾主張過新穎性優惠期之適用，後申請案仍然可自先申請案申請之次日起十二個月內主張國內優先權。

6. 先申請案為各別申請案時不能被主張國內優先權，但對於已合法主張國內優先權之後申請案而言，仍可以改為各別申請，且其各別申請仍可援用原優先權日。

7. 智慧局於進入實體審查階段後始發現有違反主張國內優先權形式或實體要件之情事，而不認可國內優先權之主張時，將於核駁審定書中併予敘明；倘為核准審定者，則會先行通知該國內優先權之主張不予認可，俟逾限未提起訴願等行政救濟後，始發出核准審定書。

8. 智慧局於實體審查上，關於國內優先權之主張是否認可，會於審定書中敘明。就複數先申請案主張國內優先權時，會分別就各主張優先權之請求項，敘明以其優先權日為基準日審查其專利要件。

9. 被主張國內優先權之先申請案，在被視為撤回之前，縱有修正本提出，智慧局於判斷優先權是否認可，亦以先申請案取得申請日之專利說明書為比對基礎。

七、結論

運用國內優先權制度不僅可以克服一般補充修正因產生實質變更或增加新事項(new matter)而不被接受之困境，也可以藉著實施例或在一個發明概念

之下相同或不同範疇發明之補充，而獲得保護較為周延之專利權。再者此一制度之運用除了能維持先申請主義之基本精神外，也有節省專利年費之繳納、方便專利權管理以及延長專利權屆滿期間約一年之好處。值得專利申請人進一步了解並妥適運用。