



有原則就有例外之「優惠期」規定（第 327 期 2023/07/13）

林文雄*



專利制度的用意原本是在鼓勵創作人將未公開的創作申請專利，在符合專利要件的情況下授予專利權期間，在專利權期間屆滿後將創作貢獻予公共領域，以促進產業技術的提升，因此所謂的「專利要件」係原則上該創作申請專利之前不能有公開的情形，但在一些例外的情況下，已公開的創作仍可提出專利申請，而不視為喪失新穎性，此即為所謂的「優惠期」規定。儘管「優惠期」是使某些創作不因公開而喪失新穎性、進步性，但各國的「優惠期」規定僅原則相同，具體的規定仍各有差異，以國人較常提出專利申請的國家如我國、美國及中國大陸，其「優惠期」規定即諸多不同，稍有不慎或誤解即可能錯失適用「優惠期」的機會，

因此本文將以我國、中國與美國的「優惠期」規定進行比較，以兼區別與提醒。

申請日 VS 有效申請日

我國專利法第 22 條第 3 項規定：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後 12 個月內申請者，該事實非屬第 1 項各款或前項不得取得發明專利之情事。」所稱的第 1 項各款為「新穎性」規定，第 2 項則為「進步性」規定，意即不論申請人是否出於本意，只要在公開後 12 個月內提出專利申請，其公開即不屬於專利法第 22 條第 1 項、第 2 項不得取得專利之情事。換言之，我國專利法規範的「優惠期」是自申請日向前推算的 12 個月以內（限於發明、新型，若為設計專利仍為 6 個月）。

美國在「優惠期」的規範上，相較於我國有著更寬鬆的規定，依美國專利法§102(b)(1)規定：「在要求保護的發明之有效申請日的前 1 年或更短時間做出的揭露不應成為(a)款所要求保護的發明的現有技術」其意味申請人在有效申請日之前的 1 年內所做的公開行為，都不會成為影響該發明新穎性的現有技術。尤其前述例外情況是由「有效申請日」起算前 1 年，而「有效申請日」包含二種情況：(1)專利申請的實際申請日(2)優先權日。意即在有主張優先權的情況下，美國「優惠期」的計算始點可向前延伸至優先權日。因此就「優惠期」的期間而言，以美國的規定最為寬鬆。

關於中國大陸的「優惠期」，依中國大陸專利法第 24 條第 1 款規定：「申請專利的發明創造在申請日以前的 6 個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性」，又其實施細則第 11 條第 1 款規定：「除專利法第 28 條和第 42 條規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。」由此可見，關於中國大陸「優惠期」的期間計算與美國相近，有主張優先權時，可溯至優先權日。

特定條件 VS 不特定條件

在中國大陸是必須符合特定條件，才能主張「優惠期」，其條件是如專利法第 24 條第 1 款各項所述：「(一)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；(二)在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；(三)他人未經申請人同意而洩露其內容的。」其中，所謂中國政府主辦或承認的國際展覽會是指國際展覽會公約規定的在國際展覽局註冊或

* 台一國際智慧財產事務所行政特助，通過中國專利代理師資格考試



者由其認可的國際展覽會；所謂學術會議或者技術會議則是指中國國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織所召開的，由此可知其適用條件是相當嚴格的。

我國在民國 106 年專利法修法以前，也有與前述中國大陸專利法類似的適用條件規定，即必須是在因實驗而公開者、因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者及非出於本意而洩漏者等特定情況下，才能主張優惠期。而在民國 106 年修法後，除了將發明、新型之優惠期由 6 個月放寬為 12 個月外，更刪除了前列的所有限制，不論申請人是否出於本意的公開，都能夠主張優惠期，而迥異於中國大陸的嚴格規範。

至於美國則與我國相同，並未限制必須在何種場合或情況下的公開才能適用「優惠期」規定。

細思恐極仍在「申請日」

由於我國與美國的「優惠期」規定均趨向寬鬆，也因此容易讓人誤以為二者規定相同，在主張「優惠期」時也以相同的思維作判斷，但這是非常危險的，我國的「優惠期」是從申請日向前推算 12 個月，且申請日是申請人向我國實際提出專利申請的申請日，並不能援用優先權日；然而美國的「優惠期」則是從「有效申請日」向前推算 1 年，若有主張優先權日，「有效申請日」即為優先權日，若申請人在我國主張「優惠期」，卻誤認可由優先權日起算，即非常可能錯過可主張「優惠期」的時限，因此有主張「優惠期」需求者，必須充分瞭解我國與美國的規定差異；至於中國大陸的「優惠期」起算雖亦可溯及優先權日，但期間只有 6 個月，其限制條件嚴格，且不容易滿足，若欲主張中國大陸「優惠期」，應格外謹慎。