

專利話廊

我國與中國大陸之優先權相關規定異同淺析

林文雄

我國現行專利法是在今年 1 月 1 日起開始施行，在優先權的相關規定上導入了復權規範，明訂申請人非因故意而未於申請時主張優先權，可透過申請復權回復之。又我國與中國大陸根據「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」在 2010 年 11 月 22 日起開始受理對方的優先權主張。而我國現行專利法的優先權規定與中國大陸專利法相較，應該是架構相同，但在細節上還是存在許多差異，由於國人向中國大陸申請專利一直維持相當的數量，而優先權又是一個攸關要件審查的主張項目，實有必要進一步瞭解我國與中國大陸在相關規定上的差異，以避免操作錯誤致影響權益。

一、國際優先權部分

(一)缺漏聲明的效果不同

我國現行專利法第 29 條第 3 項規定，申請發明主張優先權者，未在申請時同時聲明先申請案之申請日及受理國家，視為未主張優先權。中國大陸專利法第 30 條規定申請時未提出書面聲明，視為未要求優先權。因此，就優先權主張的時機，我國與中國大陸基本上相同，都要求在發明提出申請時同時主張，不同的是我國針對非因故意而未及時主張優先權的狀況，可在最早之優先權日 16 個月以內申請回復優先權主張。而中國大陸就優先權的主張時機則沒有類似的復權規定。

再者，我國現行專利法第 29 條第 1 項第 1 至 3 款規定，主張優先權者，應於申請時同時聲明先申請案的申請日、受理的國家及申請案號，對於未同時聲明申請日、受理國家者視為未主張優先權。而依程序審查基準第七章「優先權、優惠期」第 1.6 節指出，若國際優先權聲明事項中記載的先申請案申請日、受理國家和申請案號與優先權證明文件記載不一致，且誤記原因正當者，得允許更正。但申請日及受理國家都記載錯誤時，則不得請求更正。與我國現行專利法相較，中國大陸的相對規定較為寬鬆，根據中國大陸專利法實施細則第 31 條第 2 款規定，要求優先權者，漏寫或錯寫先申請案的申請日、申請案號和原受理機構名稱（受理國家）中的一項或二項內容，是由專利行政部門通知申請人在指定期間內補正，若期滿未補正，方視為未主張優先權。亦即請求書中的三項聲明內容中只要有一項是正確的，漏寫或誤寫的其他項聲明內容都允許補正。雖然我國對主張優先權的聲明事項要求較為嚴格，申請日或受理國家中只要漏掉一項即視為未主張優先權，但仍可依專利法第 29 條第 4 項規定申請復權。

(二)優先權證明文件的檢送期限不同

中國大陸專利法第 30 條規定，主張國際優先權者應在申請之日起的 3 個月內檢送優先權證明文件，逾時未提交視為未主張優先權。我國現行專利法第 29 條第 2 項規定，申請發明主張優先權者，未在最早之優先權日後 16 個月內檢送優先權證明文件，視為未主張優先權。由上述可知，中國大陸要求提交優先權證明文件的時間點（申請日後 3 個月內）與我國規定（最早優先權日之 16 個月內）不同，且依我國現行專利法第 29 條第 4 項規定，逾時未提交優先權證明文件，可申請復權。

二、國內優先權部分

(一)可以主張優先權的對象不同

我國現行專利法第 30 條第 1 項第 1 至 6 款規定不得主張國內優先權的六種

情況，包括先申請案申請日已逾 12 個月、已被主張過國際或國內優先權、先申請案為分割案或改請案、先申請案已經公告或不予專利審定（處分）確定者、撤回或不受理者。中國大陸專利法實施細則第 32 條第 2 款後段及第 1 至 3 項規定：「提出後一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：

- (一) 已經要求外國優先權或者本國優先權的；
- (二) 已經被授專利權的；
- (三) 屬於按照規定提出的分案申請的。」

從法條來看，我國對於主張國內優先權的對象似乎限制較多，但實則互有寬嚴。我國雖規定改請案不得被主張國內優先權，然中國大陸並無改請規定，自無共同的比較基礎。又我國現行專利法第 30 條第 1 項第 1 款規定先申請案申請日已逾 12 個月不得主張國內優先權，中國大陸專利法第 29 條第 2 款也有規範其主張時限。我國對已經核准的先申請案，在公告前仍可被主張國內優先權，但先申請案已經撤回或不受理者，不能被主張國內優先權。而中國大陸沒有限制撤回或駁回的先申請案不得被主張，但對於已經授予專利權的定義則有較為嚴格的規範，如專利審查指南第一部分第一章「發明專利申請的初步審查」的「6.2.2 要求本國優先權」最後一段指出，只要專利局已經對先申請案發出授予專利權通知書（發明）或辦理登記手續通知書（實用新型），而且申請人已經辦理登記手續的，即不能被主張國內優先權，因此就已經核准的先申請案作為主張的基礎，我國規定較中國大陸寬鬆。

(二)先申請案被主張國內優先權後的法律狀態不同

依我國專利法第 30 條第 2 項規定，被主張國內優先權的先申請案自其申請日後的 15 個月視為撤回；同條第 3 項規定，先申請案申請日後逾 15 個月不得撤回優先權主張。根據上述法條規定可知，國內優先權可以撤回主張，當後申請案在先申請案申請日後 15 個月內撤回國內優先權主張，先申請案依然可以存續；換言之，先申請案在其申請日之 15 個月內，仍處於未確定撤回的法律狀態，只要後申請案撤回主張，先申請案可正常存續。

反觀中國大陸專利法實施細則第 32 條第 3 款規定，一後申請案對先申請案主張了國內優先權，先申請案自後申請案提出申請之日即視為撤回。由於被主張國內優先權的先申請案是在後申請案提出之日即被視為撤回，不管後申請案將來是否撤回國內優先權之主張，已被視為撤回的先申請案也不能因為優先權主張的撤回而請求恢復。因此在中國大陸申請專利並主張國內優先權者，必須格外審慎。

由上述可知，儘管我國現行專利法就優先權的相關規定在架構上與中國大陸大致相同，但部分規定（如期限、先申請案法律狀態、可主張優先權的對象）及細節則有諸多不同。因此在我國及中國大陸分別申請專利並主張優先權時，必須格外注意前述差異，以避免權益受損。

資料來源：

- 一、我國 100 年 12 月 21 日總統公布修正專利法。
- 二、中國大陸專利法及實施細則。
- 三、中國大陸專利審查指南（2010 年版）。

【專利法再修正系列(下)】 淺談新專利法之修正與權利行使

江郁仁 律師



隨著世界各國對於智慧財產權之保護意識持續發展，就相關法制之建構亦顯得更加重要。在修訂相關法令時，除了考量與世界接軌外，為使規定更加明確，並強化對於智慧財產權之保護，有鑑於此，我國專利法在民國（下同）100年12月21日大幅全面修正，並於102年1月1日施行。不過在新專利法實行後不到半年，再次對部份條文進行修訂，於102年6月11日修正公布，其中不乏與權利行使相關之修正，以下謹就此作一簡單之介紹。

依專利法第32條之規定，同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利，此即所謂的「一案兩請」。在100年12月21日修正公布之專利法中關於一案兩請之規定，遭受質疑聲浪最大的部份，莫過於第32條第2項之規定，申請人若於一案兩請時選擇發明專利者，其新型專利權視為自始不存在。當時立法者雖然是基於避免重複准予專利之考量，不過卻忽略了權利接續之保障，因此在102年6月11日公布之修正條文，便將「新型專利權視為自始不存在」之規定，修正為「新型專利權自發明專利公告之日消滅」，如此一來即可避免重複准予專利，並可兼顧權利接續保障。惟在修正專利法第32條第2項之同時，對於同法第41條第3項也作出了修正，規定依專利法第32條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在發明請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。對於此一修正，從修法理由中可得知，係為了避免一案兩請改採權利接續制後，對於發明專利公告之前他人之實施行為，如果可以同時主張補償金與新型專利權之損害賠償，將造成重複。但本文以為立法者或許有些多慮，蓋依實體法之觀點，發明專利於申請案公開後至公告前之補償金請求權，與新型專利之損害賠償請求權，應屬不同之請求權基礎，若認為兩者有重疊之處，此時透過請求權競合理論即足以處理，似乎沒有以法律限制權利人僅得擇一行之之必要，增加此一規定不免有些畫蛇添足之感。

另外，專利法第97條第2項之規定，亦為與權利行使有直接相關之修正。此次修正新增之專利法第97條第2項懲罰性賠償金，其實是100年12月21日修正時遭刪除之規定，當時刪除之理由為懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。然而，或許是反彈之聲浪超乎預期，在此次修法中又將懲罰性賠償金之規定予以回復。關於是否允許請求懲罰性賠償金，係立法制度之選擇問題，並無絕對的對錯可言，不過此一規定是否可發揮實際之效用，的確如同修法理由中所述，懲罰性損害賠償在智慧財產權法領域透過司法實踐正逐漸累積經驗，雖仍有案件於適用時尚不夠嚴謹，但大多數案件，法院對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均努力地透過一個個的個案，逐漸建立起判斷之標準。因此，懲罰性賠償金制度之實際運用，仍有賴實務上持續發展。

又關於專利法第116條，在此次修正後規定新型專利權人，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。其修法理由指出為彰顯新型專利技術報告在行使新

型專利權時之重要性，爰明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以資明確。然而，專利法第 116 條不論修正前後，均未對違反時之法律效果加以規定，兼且修法理由中又提到為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件，以致若專利權人未依專利法第 116 條提示新型專利技術報告時，似乎亦不會對權利行使造成妨礙。詳言之，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。其實在修正過程中，原始提案係規定「非經提示與該新型專利登記相關之新型專利技術報告進行警告後，不得主張其權利，包括損害賠償請求權。」不過或許是因有大法官釋字第 507 號解釋在前，故為了避免對人民之訴訟權設有不必要之限制，造成違反比例原則而有違憲之虞，所以在審查會時修正為「如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」但修正後之規定也使得專利法第 116 條似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。是以，本條修正後實質上產生之效果，是否能夠如同立法理由所述，彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，本文則持保留態度。

