

專利話廊

EPC 的優先權規定，是否有國際優先權和國內優先權之區分？

林景郁 專利師

一、前言

2007 年 12 月 13 日，EPC 2000 正式施行，接受以 WTO 會員首次申請的專利申請案作為優先權基礎案，使 EPC 專利申請案得主張在先申請的我國專利申請案為優先權基礎案後，我國人所申請的 EPC 專利申請案數量即開始增加，從 2007 年的 758 件，到 2008 年成長為 1,057 件，2009 年雖受到金融風暴的影響略有下滑，但總件數仍維持在 1 千件（1,006 件）以上。

縱然如此，相較於我國人向美國、日本、中國的申請數量，我國人的 EPC 專利申請數量仍少，對於 EPC 規定的認識仍不深。因此，以下本文謹就申請人是否得就自己申請在先的 EPC 專利申請案主張優先權，簡單介紹我國專利法規定的優先權制度和在 EPC 規定下的優先權制度差異。

二、現行我國專利法對國際優先權和國內優先權的規定

根據我國現行專利法第 27 條第 1 項的規定，申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權；而專利法第 29 條第 1 項則另規定，申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，在先申請案申請日起 12 個月內且尚未被審定或處分前，主張優先權，同條第 2 項更規定，先申請案自其申請日起滿 15 個月，視為撤回。

由此可知，我國對於優先權，區分為國際優先權（專利法第 27 條）和國內優先權（專利法第 29 條），而兩者所適用的先申請案的受理對象，則依其字面意義分為「與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員」及「中華民國」。此外，我國的規定中，除具體地區分國際優先權及國內優先權所指先申請案的態樣外，更進一步對國內優先權的先申請案規範了在被主張國內優先權一段期間後，將會被視為撤回。

三、EPC 的優先權相關規定

根據 EPC 第 87 條第 1 項規定，任何人或其繼承人，只要在巴黎公約成員國或 WTO 會員境內有申請發明或新型專利申請案，就可在該先申請案申請日起 12 個月內，在申請 EPC 專利申請案時，享有主張該先申請案優先權的權利，同條第 3 項則規範了該先申請案必須要獲得合法的申請日。惟 EPC 針對優先權定義的規範僅止於此，在其施行細則中亦無從找到有關國際優先權和國內優先權之分的描述。

然而，在 2010 年 4 月 1 日起施行的審查基準 C 部份第 5 章第 1.3 節有關優先權主張有效性的規範中，則提到了：所謂符合在巴黎公約成員國或 WTO 會員境內有申請發明或新型專利申請案，可為一般國家專利申請案、EPC 專利申請案或 PCT 專利申請案。由此可知，申請人得為一 EPC 專利申請案，主張自己申請在先的另一 EPC 專利申請案的優先權，故可推測出在 EPC 的規範下，應無國際優先權和國內優先權之分，因此，一 EPC 專利申請案主張一巴黎公約成員國或 WTO 會員受理之先申請案或是另一 EPC 專利申請案的優先權，並無差異。

四、結論

雖對我國人而言，優先權有國際優先權和國內優先權之分，是極之平凡的事，但其實在最早規範優先權的巴黎公約中（詳細請參閱巴黎公約第 4 條的規

定，在此就不一一介紹)，並未出現任何有關國際優先權和國內優先權之分的敘述，且從部分條文的內容可看出，EPC 對優先權的規定，不單是遵循巴黎公約的規定，甚至連條文內容都極為相似或甚至相同。因此對 EPC 專利申請案申請人而言，主張一外國專利申請案或一 EPC 專利申請案優先權所需注意的事項，是完全相同的。

筆者建議，雖我國和 EPC 在國際優先權和國內優先權的規定上略有不同，但只要將原本根深蒂固的我國優先權制度觀念略作調整，謹記優先權的基本規定中，其實並未區分國際優先權和國內優先權，而大部分國家多是依循巴黎公約的規定，反而是我國、中國大陸和日本等國家，才是幾個特別將優先權區分為國際優先權和國內優先權的國家。如此一來，相信可有效幫助讀者記憶此項存在於我國和 EPC 之優先權制度的重要差異。

資料來源：

1. European patent applications 2000 - 2009 per country of residence
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005CAFC1/\\$File/applications_2000-2009_per_residence_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005CAFC1/$File/applications_2000-2009_per_residence_en.pdf)>
2. Guidelines for Examination in the EPO
<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/guiex/e/c_v_1_3.htm>
3. Paris Convention
<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P83_6610>

一份審定書包含兩個獨立之行政處分

----99 年度行專訴字第 122 號判決解析

蔣文正 律師

一、案例事實概要：

專利舉發人提出專利舉發後，專利權人依專利法第 64 條申請更正，智慧局為專利舉發不成立之審定，審定書中亦敘及不准為更正（有實質變更），專利舉發人與專利權人不服審定分別提出訴願，在訴願階段，專利舉發人與專利權人達成和解，專利舉發人撤回其訴願，專利權人就更正部分不服訴願，提出行政訴訟。

二、行政處分之概念

一般所知專利舉發不成立之審定為一行政處分，專利舉發人得提行政救濟，但不准專利權人為專利更正者是否為行政處分？

依行政程序法第 92 條第 1 項規定：「本法所稱行政處分，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」

在智慧財產法院 99 年行專訴字第 28 號判決有謂：「專利權人向專利專責機關申請更正，專利專責機關函覆專利權人不准更正，是否為行政處分，專利權人得否提起課予義務訴訟，請求法院判令專利專責機關准予更正，應視專利相關法規是否賦與專利權人向國家請求准予更正之權利或法律上利益而定。依專利法第 64 條規定：「(第 1 項)發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。(第 3 項)專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。(第 4 項)說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」，是以專利於核准公告後，專利權人認有修正說明書、圖式或圖說之必要時，即有依專利法第 64 條規定提出更正申請之權利，專利專責機關應就更正准許與否作成處分，倘准許更正時，專利專責機關依法須將更正事由予以公告，並於公告時溯自申請日起對外發生更正之法律效果。又專利說明書或圖式之更正，通常與該專利是否符合專利要件(即是否符合產業上利用性、新穎性、進步性、明確且充分揭露要件)及專利權利範圍之界定息息相關，倘專利專責機關否准更正，將對專利權人維持其專利權及其權利之行使產生法律上之不利益，依上開說明，自應認係行政處分，而得依法提起行政爭訟。

三、一份審定書二個獨立行政處分：

本案判決認為原處分關於舉發不成立審定書敘及不准原告更正系爭專利申請專利範圍部分，為二獨立之行政處分，原告及參加人自得分別就不准更正之處分及為舉發不成立之處分提起訴願。判決文中並指出不准更正係不利於原告之處分，應給予救濟之機會，原處分機關竟以本件舉發不成立已為原告最大利益為由，辯稱原告不得就不准更正之部分提起訴願及本件行政訴訟云云，實非足採。

四、法院是否應再裁定命專利舉發人參加訴訟？

1. 專利權人（即原告）在本案之爭執：

專利權人在該案主張，專利舉發不成立之審定，業因專利舉發人撤回訴願而確定，法院無庸裁定命舉發人參加訴訟。

2. 「參加訴訟」之目的何在？

按法院為尊重人民於他人所提起之訴訟程序中之防禦權，避免人民權益在正當防禦權未經充分保障之訴訟程序中未有陳述意見之機會即逕受裁判，致違反憲法上正當法律程序之要求，乃有參加訴訟之制度。行政訴訟法第 42 條第 1 項規定：「行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加。」獨立參加訴訟之目的，並不在輔助當事人一造之訴訟，而係在保護參加人自己之權利或法律上利益免受損害，因而依第 42 條參加訴訟之人亦為訴訟當事人，得提出獨立之攻擊或防禦方法。

3. 本案法院見解：

專利權人就是否命專利舉發人參加訴訟確有爭議，然法院仍認為本件原處分關於舉發不成立已告確定，惟參加人就原告更正部分，在形式上難謂無參加訴訟之權利或法律上之利益，因為本件原告更正申請專利範圍係起因於參加人提起專利舉發，從而裁定專利舉發人參加訴訟，並無不合。

4. 何謂「撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者」？

係指依行政訴訟法第 42 條而參加訴訟者，因其權利或法律上利益會因訴訟之結果而直接受到影響，為判決效力所及。（參最高法院 95 年判字第 1239 號判決）。又參臺中高等行政法院 96 年度訴字第 269 號判決：「按行政訴訟法第 42 條第 1 項所規定，得依職權命第三人獨立參加訴訟，須以本案訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害，始得依職權命第三人參加訴訟。而上訴人提起本件金錢給付訴訟，所為之聲明請求，不問有無理由，其結果均不足以使第三人臺灣臺中地方法院及臺灣高等法院臺中分院之權利或法律上利益受損害，依法自無命其等獨立參加本件訴訟之必要。」本案業已專利舉發不成立審定確定，而專利更正依法必須係申請專利範圍之減縮，則法院以原告更正申請專利範圍係起因於參加人提起專利舉發為由，而裁定命參加訴訟，是否符合「撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者」，尚值研究。