

# 論後申請案之優先權日早於先申請案時 是否可異議或舉發先申請案之爭議(下)

朱光宇

(續上期)

### 3. 筆者個人之見解：

由上述正、反意見之爭執來看，雙方皆有各自考量的立足點，實難以評斷孰是孰非，為此筆者以下乃嘗試就巴黎公約之規定來分析，並參考大陸及香港專利制度之規定，欲以此來探討出一較明確的方向：

#### (一) 首先就巴黎公約第4條之規定來分析：

由於優先權制度係起緣於「巴黎公約」第4條的規定，而各國對優先權制度之訂定自然皆以巴黎公約為基礎，而反觀巴黎公約第4條B款規定：「因此，在上述期間屆滿前，在本聯盟的任何其他國家後來提出的任何申請，不應由於在該期間內完成的任何行為，特別是另一項申請的提出、發明的公布或利用、外觀設計複製品的出售、發明的公布或利用、外觀設計複製品的出售、或商標的使用而成為無效，而且這些行為不能產生第三人的權利，或者個人佔有的任何權利。……」(註二)，故而由上述巴黎公約第4條B款規定之內容可知，若一甲案在巴黎公約之會員國A提出申請，並在優先權期限屆滿前再向B會員國提出申請並主張優先權，是以在A國申請日一直到向B國申請日之期間，有任何相同內容的「專利申請」或「公開」皆不得影響甲案之專利要件，甚至在這期間有任何的「專利申請」行為，亦不得產生個人獨佔的權利，而此一獨佔之權利，當然泛指專利權及商標權；換言之，筆者認為，基於巴黎公約上述之規定及精神，優先權日較早的申請案，確實可對抗在可主張優先權期間而獲准的專利案及專利權。

(二) 再由大陸專利制度之規定來參考：  
在大陸專利法中，對於優先權此項之爭議

雖無明文規定，惟在大陸專利局所發行之「審查指南」中則有所釐清，該審查指南第二部有關外國優先權之規定中述及：「此外，在優先權期間內其他的申請人可能會就相同主題的發明創造出專利申請。由於優先權的效力，對予其他的人提出的相同主題發明創造的專利申請不能被授予專利權。就是說，由於有作為優先權基礎的外國首次申請的存在，使得以外國首次申請之日起至中國在後申請之日中間，由其他的人提出的相同主題的發明創造專利申請，因失去新穎性而不能被授予專利權。」，故而由上述大陸專利審查指南之內容可知，大陸的專利制度中，若後申請案之優先權日，早於先申請案之申請日時，則該先申請案之新穎性會因此而喪失，並不准予其專利，是以由大陸專利制度來看，其在作法上是明確的認同可以優先權日較早之後申請案，來撤銷申請日較晚之先申請案。

(二) 最後再就香港專利法之規定來參考：  
其中香港專利法第94條新「新穎性」之規定如下：  
(1) 任何發明如並不構成現有科技的一部份，須視為新穎的。  
(2) 現有科技須作書面或口頭的說明，藉使用以任何其他方法在以下日期前提供予在香港或其他地方的公眾人士的一切事物——  
① 就有關發明而提出的專利的申請的當期提交期，如有人聲稱具有優先權，則為優先權的日期；或  
② 有關發明而提出的短期專利的申請的當期提交日期，如有人聲稱具有優先權，則為優先權的日期，兩者以較早為準。

#### (3) 此外，現有科技須當作包含以下申請的內容——

① 已提交任何專利申請，而——  
A 其當作提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期是在第(2)款所提述的日期之前的；及  
B 其相應指定專利申請已於第(2)款所提述的日期當日或之後在指定專利當局公布；  
② 已指定專利局提交的任何專利申請，而——  
A 其提交日期或(如有人在指定專利當局聲稱具有優先權)指定當局所設定的優先權的日期是在第(2)款所提述的日期之前的；及  
B 該項申請已由指定專利當局於第(2)款所提述的日期當日或之後公布；  
或  
③ 任何短期專利申請，而——  
A 其提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期是在第(2)款所提述的日期之前的；及  
B 依據該項申請任何短期專利已於第(2)款所提述的日期當日或之後根據本條例公布。

故而由上述香港專利法有關新穎性之規定可知，香港專利法所謂的「現有科技」(即我國所稱之習知技術)，除了書面及口頭資料外，亦包括一申請日或優先權日早於該申請案的「標準專利」、「指定專利」或「短期專利」，而香港專利之無效宣告制度(即有如我國之異議、舉發制度)，則是任何人認定該申請案有違反「專利性」之規定時，皆可向專利局長提出該專利無效之宣告，是以香港專利制度亦可以優先權日較早的後申請案，來主張先申請案之專利無效。

#### 三、結論：

由上述之內容可知，後申請案之優先權日早於先申請案之申請日時，在兩案之申請專利範圍同一之原則下，確實可用專利法第二十七條，以兩案係為同一發明為由，向主管機關提起異議或舉發，惟若兩案在同一發明的認定上有所問題時，是否能夠以後申請案之優先權日早於先申請案之

申請日為由，以專利法第二十條或九十八條第一項第二款，向主管機關提起異議或舉發先申請案不具新穎性，在國內之專利制度中，無論由法條、施行細則甚至中央標準局公告的「審查基準優先權篇」之中，皆無任何明確的規定可供遵循，如此之下，造成法條見解上出現南轅北之爭議是可預見的，緣是於此，筆者乃嘗試就「巴黎公約」、「大陸專利制度」及「香港專利法」之規定中提出個人之見解，並期望藉由本文之刊出，能讓研究專利法之人士重視此一可能存在之問題，更建議專利主管機關之經濟部中央標準局，在我國現階段已實施「國外優先權」以及即將導入「國內優先權」制度之際，有關優先權法條定義不夠清楚所產生之爭議，應未雨綢繆的正視有關優先權所產生的問題，並積極的訂定一套完整的基準，以防止類似上述爭議性問題的繼續發生，如此方能使我國之專利制度更為健全。

#### 參考資料：

- 1. 「保護工業財產權巴黎公約」——一九八三年三月廿日簽訂(中國政法大學出版社)。
- 2. 「專利審查基準編優先權日(定稿)」——八十七年四月十一日(經濟部中央標準局)。
- 3. 大陸專利「審查指南」——一九九三年四月一日(專利文獻出版社)。
- 4. 香港專利法。

#### 註：

一節錄於經濟部中央標準局專利審查基準編優先權日(定稿)。  
二原文「Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession...」

代辦專利商標申請 疑難處理

業務請洽

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市104長安東路二段一一二號九樓  
電話：(02)2506-0133(總機)

台南所：台南市700府連路三六四號四樓  
電話：(06)274-3866(總機)  
高雄所：高雄市中區三民路一六六號八樓