

第五章 優先權

1.前言	3-5-1
2.形式要件	3-5-1
3.實體要件	3-5-1
3.1「相同設計」之判斷	3-5-1
3.2「第一次申請」之判斷	3-5-2
4.優先權之效果	3-5-4
5.優先權與喪失新穎性或創作性之例外	3-5-5
6.審查注意事項	3-5-5
7.案例說明	3-5-6

第五章 優先權

專利法所定之優先權包括國際優先權及國內優先權，於設計專利則僅準用發明專利有關國際優先權之規定，在外國第一次依法申請專利後 6 個月內，就相同設計向我國申請專利時所主張的國際優先權。本章係就國際優先權相關基準予以說明。

專 142. I 準用 28

專 142. II

1.前言

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約（Paris Convention）第 4 條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同設計之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障創作人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該設計，以致相同設計不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

申請人在與我國相互承認優先權之國家（本節以下稱互惠國）或世界貿易組織（本節以下稱 WTO）會員（會員名單請查閱國際貿易局經貿資訊網 www.trade.gov.tw/cwto/）第一次申請專利，以該申請專利之設計為基礎，於 6 個月期間內在中華民國就相同設計申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性及先申請原則等專利要件之基準日。外國申請人非屬 WTO 會員之國民且其所屬國家非互惠國者，若於 WTO 會員或互惠國領域內，設有住所或營業所（即準國民），亦得主張優先權。

專 142. I 準用 28. I、IV

專 142. II

專 142. I 準用 28. III

2.形式要件

有關「申請人」、「國際優先權之基礎案」、「主張國際優先權之期間」、「主張國際優先權之聲明事項」、「國際優先權之證明文件及檢送文件期間」、「主張國際優先權聲明事項之更正」、「國際優先權之復權」、「國際優先權之撤回」等形式要件之審查，參照第一篇「程序審查及專利權管理」第 7 章「優先權及優惠期」之規定。

3.實體要件

3.1「相同設計」之判斷

主張優先權時，「相同設計」的判斷應以後申請案圖式所揭露申請專利之設計是否已揭露於優先權基礎案說明書或圖式之全部內容為基礎，

而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準。

若後申請案圖式所揭露申請專利之設計未產生不同的視覺效果，而為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據優先權基礎案之圖式及其說明書中之輔助說明文字所揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該設計為「相同設計」。

「相同設計」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖式所揭露設計之外觀及文字記載事項在形式上完全一致，若設計之外觀細部稍加變化，例如角隅之圓角的略微修飾，而對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同設計」之範圍；該範圍並不同於新穎性判斷基準中的近似範圍。

3.2 「第一次申請」之判斷

(1) 「第一次申請」之判斷，係指在 WTO 會員或互惠國領域內所提出的專利申請案為外國第一次提出之專利申請案（包括等同於我國發明、新型或設計專利的各種工業財產權）。若先在非屬前述領域內提出第一次申請，嗣後始在前述領域內申請專利者，應不認可其優先權主張。若在前述領域內所申請者並非專利申請案時，亦不認可其優先權主張。

(2) 在同一個 WTO 會員或互惠國提出前後兩次專利申請，於第二次專利申請之申請日當日或之前已撤回、放棄或不受理第一次專利申請案，且該第一次專利申請案尚未公開供公眾審閱、且未曾據以主張優先權、又未衍生任何權利（left rights outstanding）時，該第二次專利申請案得視為「第一次申請」（參照巴黎公約第 4 條 C(4)規定）。

前述衍生之權利之例，如美國部分連續申請案圖式中已揭露於母案之部分享有其母案較早申請日之利益，則稱該母案有衍生之權利，詳見後述(3)b.的具體說明。

若優先權基礎案享有衍生之權利而非「第一次申請」時，應判斷後申請案圖式所揭露之設計是否已揭露於優先權基礎案之母案，若全部或有一部分已揭露於該母案，應要求申請人提出母案之說明書及圖式以供審查。例如優先權基礎案為美國部分連續申請案，其已揭露於母案之部分使該部分連續申請案享有衍生之權利，在這種情況下，應要求申請人提出母案之說明書及圖式以供審查。

若後申請案圖式所揭露之設計僅揭露於優先權基礎案而未揭露於其母案，該優先權基礎案為「第一次申請」，則無須要求申請人提出母案之說明書及圖式。原則上，除非顯然有較早的申請案存在，例如主張美國部分連續申請案為優先權基礎案，顯然可以推知其有申請在先之母案的情況，否則審查時不必特別考量優先權基礎案是否為「第一次申請」。

(3)「第一次申請」之態樣：

a.美國全部連續申請案 (Continuation application)：由於美國全部連續申請案圖式所揭露之設計係援用其申請在先之母案申請專利範圍中未申請但已揭露於說明書或圖式之設計，該全部連續申請案並未新增其他設計。

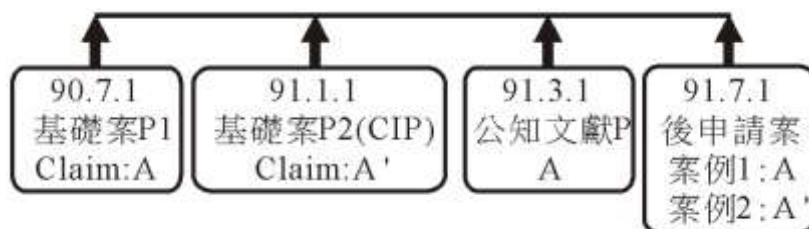
因此，母案為「第一次申請」，全部連續申請案並非「第一次申請」。後申請案主張優先權時，必須以該母案為優先權基礎案。

b.美國部分連續申請案 (Continuation-in-part)：由於美國部分連續申請案圖式所揭露之設計有一部分係援用其申請在先之母案已揭露於說明書或圖式之設計，而其他部分則為新增的設計。

由於部分連續申請案所揭露之設計雖已揭露於母案之部分而非「第一次申請」，但部分連續申請案有新增而未揭露於母案之部分，仍應將部分連續申請案之整體視為「第一次申請」之設計，因此，仍必須以部分連續申請案為優先權基礎案。

以下例具體說明之：

- P1 為部分連續申請案之母案，P1 與 P2 之申請人為同一人
- P2 為 P1 的部分連續申請案
- 後申請案案例 1 及案例 2 主張部分連續申請案 P2 的優先權
- P 為設計內容 A 成為公知文獻



〔說明〕

P2 的 A'與 P1 的 A 並非相同設計，A'中有一部分為新增事項，因 P2 為 P1 的部分連續申請案，故 P2 與 P1 相同的部分享有 P1 申請日之利益，對於在我國申請之案例 1 設計 A 而言，P2 並非專利法第 28 條第 1 項所稱之「第一次申請」。因此，即使 P1 被放棄、撤回、不受理或未公開，仍不得認可後申請案之案例 1 所主張 P2 的優先權（本例中 P1 至後申請案之申請日亦已超過優先權期間）；而後申請案之案例 2 設計 A'與 P2 claim：A'為相同設計，得認可以 P2 為基礎所主張之優先權。由於認可後申請案之案例 2 以 P2 為基礎所主張之優先權，揭露 A 之公知文獻 P 得為案例 1 之先前技藝，但不得為案例 2 之先前技藝。

(4)設計專利申請案圖式所揭露申請專利之設計必須符合一設計一申請，亦即設計專利申請案僅得包含單一之設計專利權範圍。若後申請案所

專 129. I

揭露單一之設計係組合兩件或兩件以上外國申請案所揭露之設計內容，或後申請案所揭露單一之設計僅部分設計內容為外國申請案所揭露時，應判斷其非屬「相同設計」，不得主張優先權。

專施 3. II

- (5)經檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，審查時應即依優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張，若不認可其優先權主張，應敘明理由。必要時，得通知申請人限期檢附其證明文件之中文譯本或節譯本。屆期未提出中譯本者，不認可其優先權主張。若於優先權日與後申請案申請日之間，未發現有任何可為不具專利要件之前案時，原則上將不就優先權基礎案與後申請案是否為「相同設計」進行判斷。

4.優先權之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同設計之優先權基礎案，於其最早之優先權日後 6 個月內向我國申請專利而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性或先申請原則等專利要件，但非將在我國之申請日回溯至優先權日。因此，主張優先權之申請案，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之設計申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。說明如下：

- P1 為我國後申請案 CP1 主張優先權之基礎案
- P2 為我國後申請案 CP2 主張優先權之基礎案
- CP1 及 CP2 所申請之設計相同且已揭露於 P1、P2



〔說明〕

若認可後申請案 CP1 所主張 P1 及後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時，因 CP1 優先權日早於 CP2，如果 CP1 與 CP2 係由不同申請人所申請，依專利法所定擬制喪失新穎性之要件規定，CP2 不得准予專利；如果 CP1 與 CP2 係由同一申請人所申請，依先申請原則，相同或近似之設計有兩個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利。

若不認可後申請案 CP2 所主張 P2 的優先權時(例如非為外國第一次申請)，由於 CP1 的公開日早於 CP2 之申請日，故優先適用專利法所定新穎性之規定，CP2 不得准予專利；無論 CP1 與 CP2 係由同一申請人或

不同申請人所申請，亦應以不符合新穎性之規定核駁之。

5. 優先權與喪失新穎性或創作性之例外

申請人在外國第一次申請專利後，在優先權期間內就相同設計向我國申請專利並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優先權日為準，並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公告之申請案或有二件以上相同或近似之設計申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

申請專利之設計於申請前有喪失新穎性或創作性之例外的情事，指申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實，並於該公開事實發生後 6 個月內申請設計專利，則該事實有關之設計內容不構成先前技藝之一部分，詳見第三章 4. 「喪失新穎性或創作性之例外」。

專 122. III

喪失新穎性或創作性之例外與優先權的效果不同，前者之規定僅係將 6 個月優惠期間內與該公開事實有關之設計內容例外不視為判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝；而非以公開日為判斷新穎性、創作性要件之基準日。因此，在申請人所主張之事實的公開日至申請日之間，若他人就相同設計提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，其在後申請案均不得准予專利。

優先權與喪失新穎性或創作性之例外的起算日不同，優先權期間之計算係以外國第一次申請日後 6 個月，而優惠期係以事實發生日之次日起算 6 個月，因此，若申請案除主張優先權外，另適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠，優先權期間之起算仍不得溯自展覽當日。

6. 審查注意事項

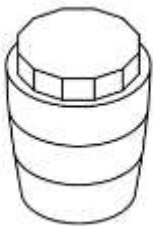
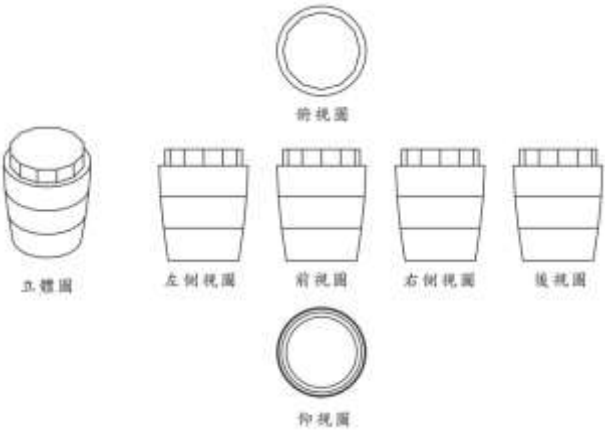
- (1)發明及新型專利之優先權期間為十二個月，設計為六個月。因有兩種不同優先權期間，審查時，應分別審究優先權基礎案與後申請案之種類。優先權基礎案為發明、新型或設計而後申請案為設計者，其優先權期間均為六個月。
- (2)經審查，已認可後申請案主張之優先權，但該案包括一個以上之設計，嗣後分割該申請案，每一分割案仍得主張優先權。
- (3)後申請案圖式所揭露申請專利之設計與其優先權基礎案所揭露者不同，而不認可其優先權主張時，申請人得修正該說明書或圖式。若修正使申請專利之設計與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可其優先權主張，惟應判斷該修正之結果是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，例如修正內容已見於原申請之參考圖，而使申請專利之設計與優先權基礎案所揭露者相同時，得認可其優先權主張。

- (4)不認可申請案之優先權主張，並有優先權日之前已公開或已申請之引證文件時，應於審查意見通知函中一併載明不認可其優先權主張之理由及不符專利要件之核駁理由。惟雖然不認可申請案之優先權主張，但即使以申請日為判斷基準日，仍無不予專利之理由時；或不認可申請案之優先權主張，但檢索到優先權日至申請日之間已公開或已申請之引證文件時，均應在審定前敘明理由通知申請人申復，屆期未提出申復者，應於審定書中載明不認可其優先權主張之理由。
- (5)撤回後申請案之優先權主張，應於審定前以書面為之。

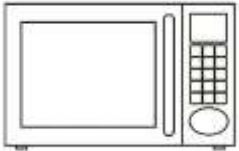
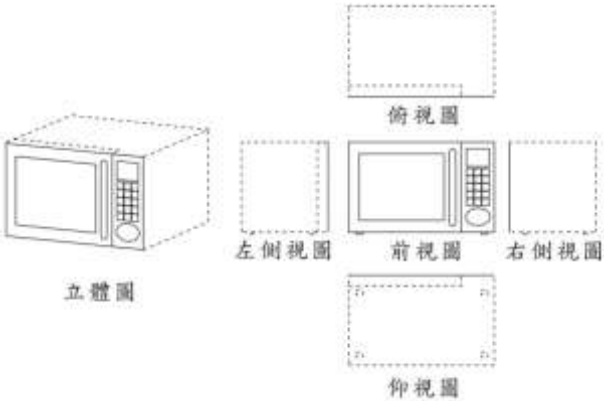
7.案例說明

申請人就相同設計之優先權基礎案，於其專利申請案申請日之次日起算 6 個月內，向我國申請專利並主張優先權者，必須符合一設計一申請，始得認可其優先權主張。若申請案不符合一設計一申請，須俟其分割申請後，始得認可其優先權主張。

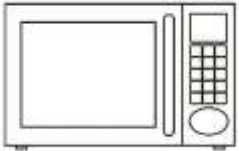
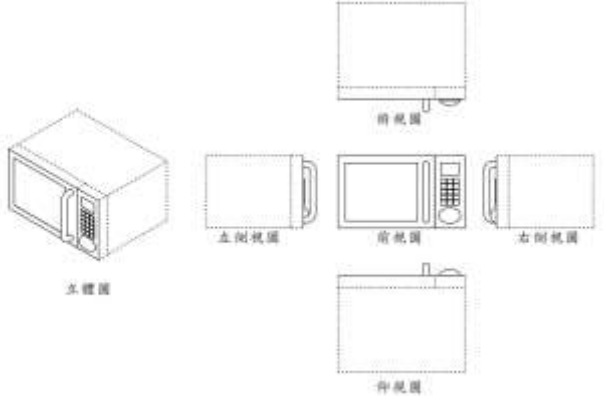
例 1. (新增視圖)

優先權基礎案 「水壺」	設計專利申請案 「水壺」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案僅揭露「水壺」之立體圖，於我國以立體圖及六面視圖提出申請，由於該設計之外觀為一簡易之圓柱形，其雖新增了原未揭露之六面視圖，但其為該該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</p>	

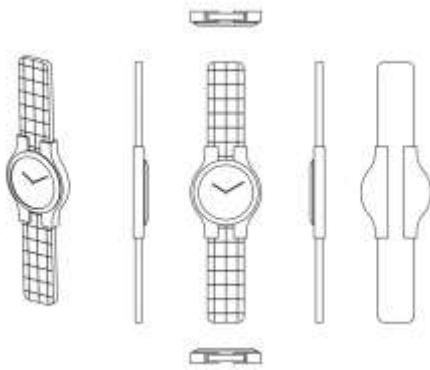

例 2. (新增視圖)

優先權基礎案 「微波爐之前方面板」	設計專利申請案 「微波爐之前方面板」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案僅揭露「微波爐」前方面板之設計，於我國以部分設計提出申請，將原未揭露之部分以「不主張設計之部分」之虛線表示。由於其所新增「不主張設計之部分」為簡單平面而為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者所能直接得知之內容，其二者為「相同設計」，因此，得認可其優先權主張。</p>	

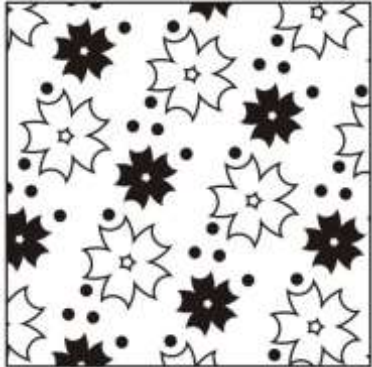
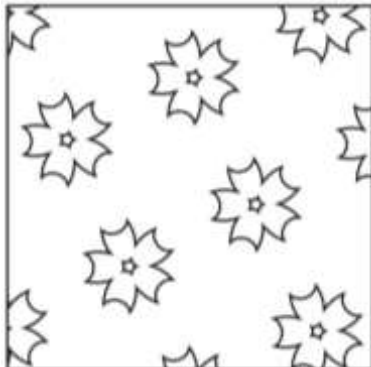
例 3. (新增視圖)

優先權基礎案 「微波爐之前方面板」	設計專利申請案 「微波爐之前方面板」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案僅揭露「微波爐」前方面板之設計，於我國以部分設計提出申請，由於將原本揭露之前方面板修改為具有立體凹凸變化之形狀，惟該新增立體凹凸變化形狀之部分為優先權基礎案所未揭露之內容，應認定後申請案申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。</p>	

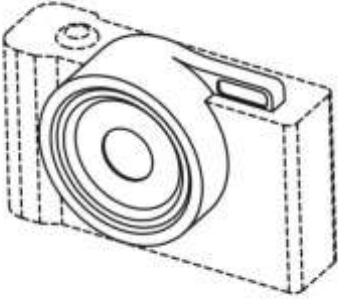
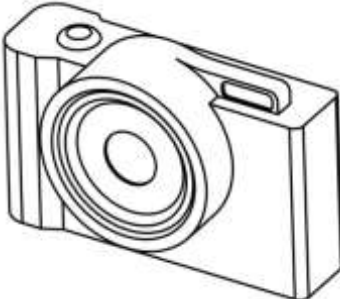
例 4. (可拆解之物品)

優先權基礎案 「手錶」	設計專利申請案 「錶殼」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案所揭露之設計為包含錶殼與錶帶之「手錶」，於我國僅就「錶殼」提出申請，由於申請專利之「錶殼」設計與優先權基礎案所揭露相對應之「錶殼」部分為相同之設計，得認可其優先權主張。</p>	

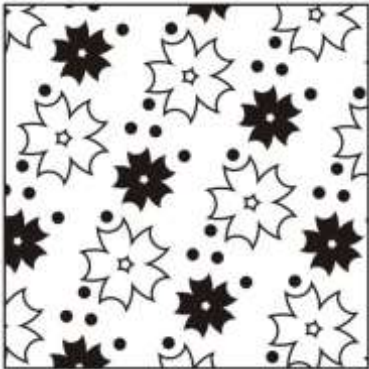
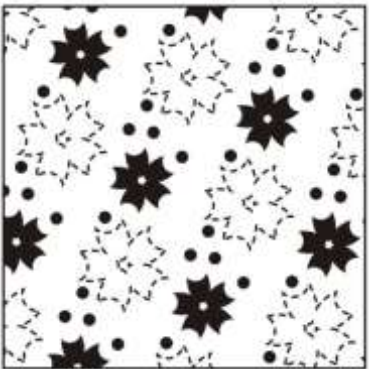
例 5. (整體外觀無法拆解)

優先權基礎案 「包裝紙」	設計專利申請案 「包裝紙」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙」之平面花紋設計，包含多個不同大小、圖案所構成一整體之設計，於我國拆解其中內容提出申請，由於該「包裝紙」之設計係將其花紋融合為一體，而為外觀上不可拆解的設計，且該「包裝紙」物品實體無法在不破壞的狀況下一分為二。右圖申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。</p>	

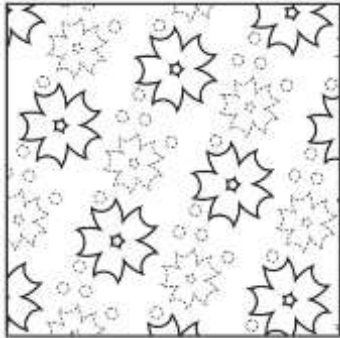
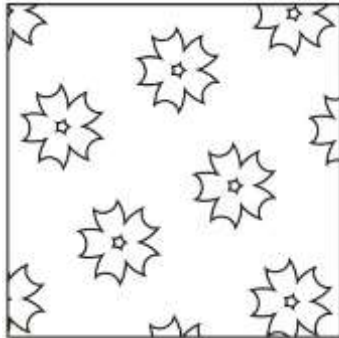
例 6. (部分設計)

優先權基礎案 「照相機之鏡頭」	設計專利申請案 「照相機」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案所揭露之內容包含「主張設計之部分」的鏡頭及「不主張設計之部分」的機身，於我國申請時將機身之部分改為「主張設計之部分」，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案申請專利之設計與優先權基礎案所揭露的內容為相同設計，故得認可其優先權。</p>	

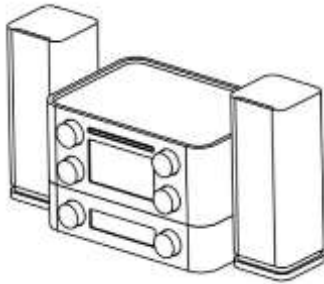
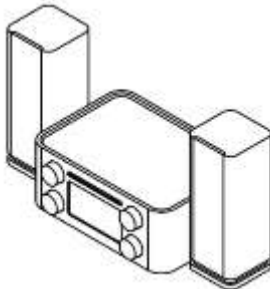
例 7. (部分設計)

優先權基礎案 「包裝紙」	設計專利申請案 「包裝紙之部分」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙」之平面花紋設計，包含多個不同大小、圖案所構成一整體之設計，於我國申請時將部分內容改為「不主張設計之部分」，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案申請專利之設計與優先權基礎案所揭露內容中相對應之部分為相同設計，故得認可其優先權。</p>	


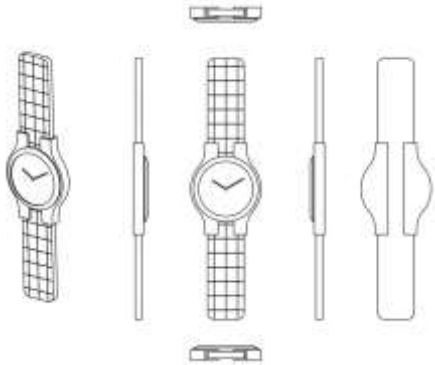

例 8. (部分設計)

優先權基礎案 「包裝紙之部分」	設計專利申請案 「包裝紙」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案所揭露之設計為「包裝紙之部分」設計，於我國申請時將原所揭露「不主張設計之部分」刪除。由於該「不主張設計之部分」仍會用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，故刪除該部分後應認定後申請案申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。</p> <p>以上二圖例反之，若右圖所揭露之「包裝紙」為優先權基礎案，左圖「包裝紙之部分」為設計專利申請案，雖申請案僅係新增「不主張設計之部分」的虛線內容，惟該新增部分為優先權基礎案所未揭露之內容，應認定後申請案申請專利之設計與優先權基礎案為不同之設計，不得認可其優先權主張。</p>	

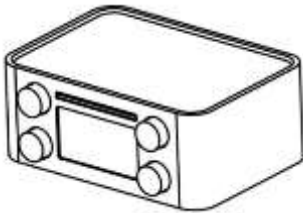
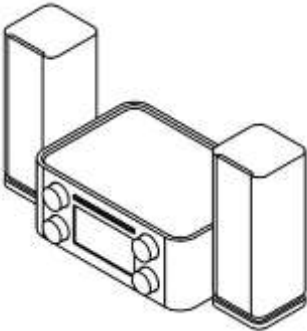

例 9. (成組設計)

優先權基礎案 「一組音響」	設計專利申請案 「一組音響」
	
<p>〔說明〕</p> <p>優先權基礎案所揭露之內容包含播放器、喇叭及擴大機，於我國僅就播放器及喇叭申請「一組音響」之成組設計，雖其二者申請專利之設計的範圍不同，但後申請案所揭露申請專利之設計與優先權基礎案全部內容中相對應之部分為相同設計，故得認可其優先權。</p>	

例 10. (組合複數個外國申請案之設計內容，或僅部分設計內容為外國申請案所揭露)

優先權基礎案 1 「錶殼」	設計專利申請案 「手錶」
	
優先權基礎案 2 「錶帶」	
	
<p>〔說明〕</p> <p>組合兩件優先權基礎案所揭露之「錶殼」及「錶帶」設計，而於我國申請「手錶」之設計專利；或僅主張「錶殼」之優先權基礎案，於我國另組合「錶帶」設計而申請「手錶」之設計專利。由於優先權所揭露之內容並未包含合併後之整體，其與後申請案並非相同設計，不得認可該優先權之主張。</p>	

例 11. (組合複數個外國申請案之設計內容，或僅部分設計內容為外國申請案所揭露)

優先權基礎案 1 「播放器」	設計專利申請案 「一組音響」
	
優先權基礎案 2 「喇叭」	
	
<p>〔說明〕</p> <p>組合兩件優先權基礎案所揭露之「播放器」及「喇叭」，而於我國申請「一組音響」之成組設計專利；或僅主張「播放器」之優先權基礎案，於我國另組合「喇叭」而申請「一組音響」之成組設計專利。由於優先權所揭露之內容並未包含合併後之整體，其與後申請案並非相同設計，不得認可該優先權之主張。</p>	