



亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

台中市南屯區文心路一段324號3樓

3 F, NO. 324, SEC. 2, WEN-SHING RD., TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-4-23297766 / FAX:886-4-23297755

印刷品

辦理國內外專利申請、商標註冊、著作權登記 / 辦理國內外專利、商標、著作權之爭議、答辯行政救濟案件

智慧財產權雙月刊

發行人：趙嘉文

出版：亞律國際
專利商標事務所

創刊日：89年11月

發行：雙月刊

一〇一〇年二月份專刊

- ★ 亞律年節休假通知。
- ★ 專利優先權之運用。
- ★ 專利申請原則－專利是先申請先贏還是先發明先贏？！
- ★ 100年2月1日起商標規費收費準則修正。

親愛的亞律客戶：

感謝過去一年來大家對亞律的愛護與支持，在此祝賀大家新的一年萬事如意！2/2 (三)~2/7 (一)期間為本所春節假期，依照往例，新年春節期間本所循例放假；春節期間，如有任何問題，請改以傳真〈04-23297755〉或是 E-mail 〈business@asialiuh.com〉告知，不便之處，請多包涵。

亞律在此祝您

新春佳節愉快



專利優先權之運用

優先權之規定最初起源於巴黎公約，其目的是在彌補新穎性原則之缺失。由於專利法之新穎性要求，專利申請案必須為創新而未曾公開申請者。

申請人就其發明創造第一次於某國提出申請後，在法定期限內，就相同主題的發明創造要在另一國提出申請，並主張優先權，使得審查新穎性的基礎提前至第一個申請案之申請日，這就是『優先權』的主要功能。

專利法所定之優先權包括第 27 條規定，在外國第一次依法申請專利之日起 12 個月內，就相同發明向我國申請專利時所主張的國際優先權，以及第 29 條所規定，基於在我國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請之說明書或圖式所載之發明或新型主張國內優先權。

以下分別就國際優先權及國內優先權與其他相關可保護之方式予以說明。

專利國際優先權

簡介 巴黎公約第四條規定：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發明之專利申請時，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。

目的 為使相同發明在外國申請時不會因為申請手續準備不及，或因其他已公開或實施等情形而喪失新穎性，並讓申請人可以在一定期間內分別向多國申請專利時，都能以首次申請日為審查基準日享有優先權，藉以取得多國專利保護。

專利國內優先權

簡介 申請人基於其在國內先申請之發明或新型專利案（先申請案）再提出專利之申請者（後申請案），得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明，主張優先權，此即國內優先權。國內優先權制度僅適用於發明專利與新型專利，不適用於新式樣專利。

目的 為了使申請人提出申請案後，可以該申請案為基礎，再提出補充、修正或合併新的請求標的，且能享受和國際優先權相同之利益。此種補充、修正或新的請求標的，當以補充修正方式提出時，常被認為超出原說明書或圖式揭露之範圍，但倘若運用國內優先權則仍有機會併在一個申請案中申請，從而具有取得總括而不遺漏之權利的機能。

PCT (Patent Co-operation Treaty)

國際專利

簡介

- 其主要涉及專利申請的提交、檢索、初步審查及其中包括的技術資訊傳播合作性和合理性的一個國際合作條約。WIPO 不對專利進行授權，授予專利的任務和責任仍然只能由尋求專利保護的各個國家的專利局掌握。
- 當申請人希望以一項發明創造得到多個國家（一般在 7 個國家以上）保護時，才建議申請 PCT。以台灣的個人或法人還來說，由於 WIPO 不承認台灣的優先權，所以必須透過中國專利主張中國優先權；或者逕向 WIPO 中國專利局，提出國際專利申請案。
- 目前 PCT 成員國約 180 幾個。其中包括美國、日本、加拿大、俄羅斯和全體歐洲專利公約締約國等國家，以及韓國、巴西、中國等國，幾乎覆蓋了世界上所有實行專利制度的重要國家。

目的 向中國專利局提出國家申請後 12 個月內提出國際申請，並要求優先權。因此，申請人就有 12 個月的時間考慮是否有必要向外國申請專利，通過什麼方式提出申請，以及為提出申請進行必要的準備，而後進入 PCT 的申請又可在多出 18 個月的時間去考慮，有哪些國家要進入國家階段，如此一來，從第一個申請日起到最後決定申請國別共有 30 個月的時間。比一般的國際優先權條約多了 18 個月。

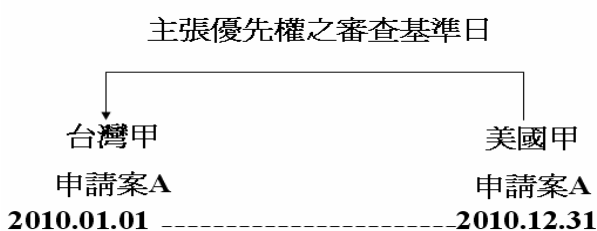
➤ 哪些國家承認台灣的國際優先權？

依專利法第二十七條第一項及第四項規定，申請人在世界貿易組織（WTO）會員或與我國相互承認優先權之外國（互惠國）第一次申請專利，以該申請專利之發明為基礎，於 12 個月期間內在我國就相同發明申請專利者，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、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。依同法條第三項規定，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。

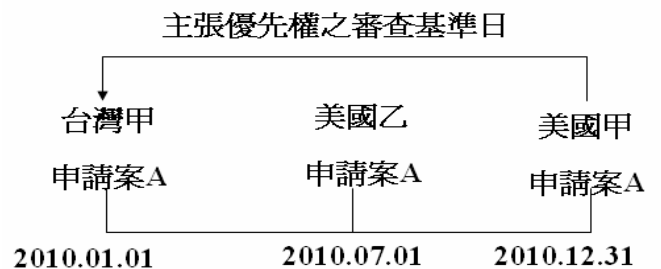
另外，以往由於我國與中國大陸之國際定位仍有爭議存在，尤其在專利新穎性的認定上，若於台灣先進行專利之申請，實務上無法對中國大陸主張其國際優先權。但自「海峽兩岸智慧財產權保護合作」協議於 2010 年 9 月 12 日生效後，兩岸雙方皆已公告自 2010 年 11 月 22 日起開始受理優先權之主張，且得據以主張優先權之基礎案的優先權日追溯自 2010 年 9 月 12 日當日起。（商標與植物品種權亦同）

➤ 優先權日是否就是申請日？

優先權日並不同於申請日。當國際優先權主張被官方認可接受時，在審查時是以優先權日作為判斷專利要件之基準日，而非把申請日提前至優先權日。舉例來說：如下圖若申請人甲於 2010 年 1 月 1 日於台灣首次提出發明專利申請案 A，其於 2010 年 12 月 31 日前在美國就相同發明申請專利 A 時，可同時主張台灣首次申請案之國際優先權，將美國申請案之審查基準日提前至 2010 年 1 月 1 日。



國際優先權之效果在於：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、已公開使用、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有二件以上同一發明之申請案等不符專利要件事由，而被核駁。例如下圖，某乙在美國於 2010 年 7 月 1 日提出相同之發明專利申請案 A，因申請人甲之美國申請案 A 有主張國際優先權，其審查專利要件之基準日為 2010 年 1 月 1 日，早於乙之申請日，因此甲之美國發明申請案 A 不會因為乙之申請案 A 影響其專利可核准性，相對地該乙之申請案 A 反而會因為甲之美國申請案 A 而無法核准。



結論：

專利技術研發風險高，為了在有限的成本中進行最大範圍的專利佈局，亦克服發展前期不確定哪些國家為主要市場，建議申請人應善加利用「優先權」制度，既可搶得申請日的時效，又可多一些時間評估市場性，整體來看還可降低申請所產生的花費。

〔管理部 林玫吟 整理編輯〕

專利申請原則—專利是先申請先贏還是先發明先贏？

發明的產出通常是受到市場需要的刺激，由於市場具有需求及期待某項具有市場性之產品或技術，而在市場競爭的各家廠商，於有限的技術資源及習用技術下，不難出現相同的發明由不同的發明人創作問世之情形，然而，先發明之技術有時卻未必會先提出專利申請，反而由後發明之技術先行提出專利申請，當這些發明先後提出專

利申請時，到底是哪項發明可取得該項發明的專利排他性呢？！

舉例來說，當甲先發明之技術，但被乙拿去申請專利，這種情形是經常出現的，此時，乙發明之技術是否可以取得專利權呢？答案是肯定的，只要該項技術符合可專利性，乙仍可提出專利申請。有關專利權的取得，各國立法例有別，有採『先申請主義』，亦有採『先發明主義』者。

根據專利法，所謂先申請原則，指同一發明有兩個以上申請案，無論是於不同日或同日申請，無論是不同人或同一人申請，或無論是否請求實體審查，僅能就最先申請者准予專利，且不得授予兩個以上專利權。由於我國之專利制度係採取先申請原則，因此即使甲先發明了該項技術，但卻是由乙拿去申請專利，若該項技術取得專利權，則專利權將歸屬於乙。

全球主要專利申請國中，除了美國是採取「先發明主義」，其他大部份國家都是採「先申請主義」，如歐洲各國、大陸、台灣、日本等都是以「申請日」為判斷基礎。亦即，哪一個發明申請案的申請日較早者，就該核准專利；反之申請日較晚者，自然就會被以「已有相同之發明申請專利在先」為由駁回。而先申請者是否為先發明者或真正發明人，則不是專利局的審查權責。當然，若有充足的證據證明發明係遭竊盜者，可向法院提出「確認之訴」。

然所謂「舉證之所在，敗訴之所在」，甲因此負有舉證有利於及的事實責任，證明其已在國內使用該項技術，或完成必須之準備，以使用該項技術。然而，於實務上，甲欲舉證前述事項，有許多困難需要克服，倘若甲可成功地舉證在申請專利前，已在國內使用該項技術，或已完成必須之準備，則根據專利法，乙之發明專利權效力不及於甲，亦即甲能繼續使用該項技術，惟僅限於在其原有事業內繼續利用。反之，若甲無法舉證在申請專利前，已在國內使用該項技術，或已完成必須之準備，則乙可對甲主張專利權，以致甲不能使用自己研發出來的技術。

結論：

在奉行「先申請主義」的國家中，對於發明人而言，為避免有心人士於研發中洩密窺視竊取其技術資料，並搶先提出專利申請之情事發生，而導致日後舉證之困難，其實事先的預防會更勝於事後的治療，專利申請案愈早取得申請日，對日後行使該專利權愈具優勢，因此建議發明人若有研發任何新技術，宜儘早申請專利，以確保合法專利權益，避免被人捷足先登而造成類似糾紛的發生。

〔專利部 陳靜怡 整理編輯〕

100年2月1日起商標規費收費準則修正

參閱經濟部99年11月10日公告指出：現行商標有關商標或團體商標註冊申請費之收費方式，係以指定之類別個數為計費基礎，指定於商品者，並採商品個數之級距計算。然因申請人常浮濫填寫商品或服務個數，造成審查資料庫過度擴張，增加審查困難度與成本，故為合理反映審查成本，並兼顧實務可行性修正後之規費如下：

- (1)指定使用在第1類至第34類，同類商品中指定使用之商品在20個以下者，每類新台幣3000元，超過20個，每增加一個，加收新台幣200元。
- (2)指定使用在第35類至第45類者，每類新台幣3000元。但指定使用在第35類商品零售服務，超過5個者，每增加一個，加收新台幣500元。

〔訊息來源 經濟部智慧財產局〕

亞律管理部製100.2月刊

台灣發明 無限創新
亞律國際專利商標聯合事務所
ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
台中市408南屯區文心路一段324號3樓
Tel:04-23297766 Fax:04-23297755
E-mail:business@asialih.com Web:www.asialih.com