

優先權之讓與與張鋒案

作者：達穎專利師事務所 專利師 劉沁璋

專利申請人於進行國際專利佈局時，如能善用優先權制度，可取得較早申請日之利益，享受判斷專利要件之基準日提前之效果，對於獲准專利相當有利。此外，申請人於第一國提出第一次之專利申請後，對於其他無意進行專利佈局之國家，也可將申請專利之權利讓與給另一人，而由該另一人至第二國提出申請。然而，該另一人至第二國申請專利之權利，以及申請第二國專利時以第一國之申請案為母案主張優先權之權利，兩者為不同之權利，申請權之讓與未必即包含優先權之讓與，優先權之讓與規定各國均不盡相同，我國智慧財產局係採從寬認定，亦即取得優先權證明文件，即推定原申請人已同意一併讓與優先權。然而，於張鋒案中，作為優先權母案之美國臨時案，與優先權後案之 PCT 國際申請案，兩者之申請人並未完全相同，此案也未完成優先權之讓與程序，導致優先權之主張不合法，其歐洲專利則因論文之發表而不具新穎性。

一、國際優先權

於 WTO 之架構下，各國專利法均訂有相互承認國際優先權之規定；以下圖 1 之例，申請人於 A 國申請之甲案如為相同發明之第一次專利申請，再於 12 個月內到 B 國就相同發明申請乙案，即可主張優先權；於主張優先權之情況下，B 國專利局對於乙案有關新穎性、進步性等專利要件之審查，會將乙案視為與甲案同一天提出申請，是以，如有文獻於甲案申請之後以及乙案申請之前進行公開，該文獻仍不影響乙案之新穎性、進步性，乙案之此項效果即為取得母案較早申請日之利益 (benefit of earlier filing date)，而有利於核准。

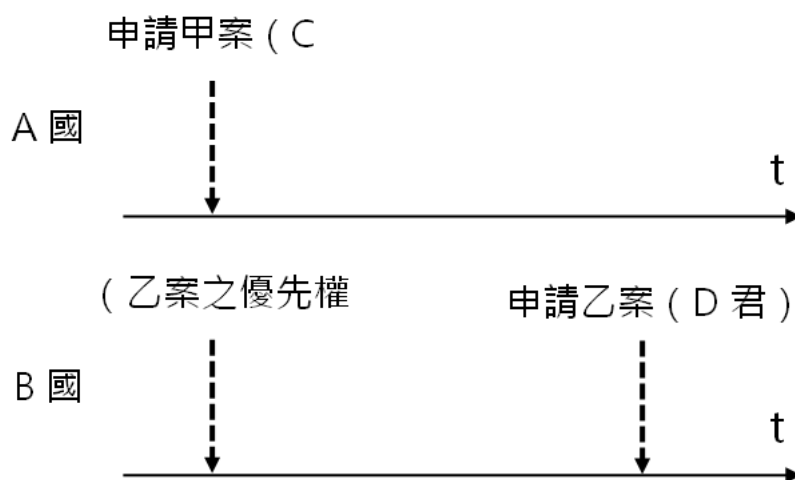


圖 1、國際優先權之示意圖



A WISE CHOICE

達穎專利師事務所
達穎智權股份有限公司
Darwin Intellectual Property Co.

- 品質專業化
- 效率最佳化
- 服務客尊化

二、藉由讓與取得專利申請權

發明完成後，發明人本身即取得申請權，而如為職務上之發明，則是由該發明人之雇用人取得申請權，而申請權人除了自行提出專利申請外，也可將權利讓與給他人，而由該另一人提出申請；其次，相同發明於不同國家之專利申請案，其申請人也可不相同，受限於專利申請之成本或是基於市場分佈，前述由於職務上之發明而取得申請權之公司，對於某些無意進行專利佈局之國家，即可將申請權讓與給他人，例如讓與給當地本土企業，而由當本土企業提出申請；簡言之，上圖 1 甲案之申請人與乙案之申請人，無需侷限於同一人。

三、申請權與優先權為不同之權利

於上述甲案申請人與乙案申請人為不同人之情況，乙案申請人 D 君之所以能於 B 國申請專利，是基於甲案申請人 C 君之讓與而取得申請權；另一方面，乙案之所以能以甲案為母案主張優先權，是基於各國之優先權相互承認以及 C 君針對該發明第一次申請了甲案，因此優先權無論是性質或是取得的方式，均與申請權完全不相同。

由於甲案是由 C 君所申請，於欠缺一併讓與優先權之情況下，僅 C 君可於乙案中享有優先權，D 君如需於乙案中主張優先權，則需額外由 C 君讓與優先權。

關於優先權之讓與，各國規定均不盡相同；由於主張國際優先權需出具母案申請國之專利局所核發之優先權證明文件，而該文件僅母案之申請人可經由申請而取得，因此我國採從寬認定，於上圖 1 甲案申請人 C 君以及乙案申請人 D 君的例子中，如 B 國即為我國，經濟部智慧財產局即認為 C 君既然肯向 A 國專利局申請優先權證明文件，交由 D 君於乙案中提交，應可推定 C 君也同意 D 君於乙案中主張優先權，因此在母案申請人與後案申請人為不同人之情況下，我國實務並未要求申請人提供優先權讓與文件。

然而針對同一狀況，中國大陸則有要求申請人需額外提交優先權讓與文件。

四、張鋒案

2012 年 12 月起，任職於麻省理工學院及哈佛博德研究所之華人科學家張鋒等人，以基因編輯技術陸續向美國專利商標局申請數件美國臨時案，隔年 12 月則申請 PCT 專利，並以該些臨時案為母案主張國際優先權，該 PCT 案隨後於 2014 年進入歐洲地區階段，並於 2015 年核准公告。

歐洲專利核准後，多方人士即提出異議，主張該些作為優先權母案中最早申請的兩件臨時案，其發明人高達 8 位，不同於該 PCT 案與歐洲專利案所列之 4 位，且前述臨時案之申請人也與 PCT 案、歐洲專利案所列者不相同，張鋒等人也未提交優先權讓與文件，因此該 PCT 案之優先權主張應不合法；此外，張鋒等人之論人在 PCT 案申請前即已公開，因此歐洲專利局異議部門認定在欠缺主張優先權的前提下，該歐洲專利即因論文之公開而不具新穎性，判決異議成立，撤銷了張鋒等的歐洲專利。

張鋒等人不服提起上訴，主張該 PCT 案是向美國專利商標局提出申請，因此優先權有無被



A WISE CHOICE

達穎專利師事務所

達穎智權股份有限公司

Darwin Intellectual Property Co.

● 品質專業化

● 效率最佳化

● 服務客尊化

合法主張應由美國國內法律進行審查，而非由歐洲專利局進行審查，且歐洲專利公約及細則規定了一系列主張優先權的申請人於進行歐洲地區階段必須做的事，但並不包含需提呈優先權讓與相關文件。然而，歐洲專利局上訴委員會最終仍駁回張鋒等人的上訴。

五、結語

國際優先權可將判斷專利要件之基準日予以提前，對專利之核准相當有利，有意進行國際專利佈局之申請人應善用之，而當優先權母案及後案之申請人不同時，則需額外注意當地有無額外提交優先權讓與文件之規定，申請人不可不慎，於上述實例中，由 C 君代為先至 B 國申請乙案，待取得申請日及主張優先權後，再將申請案讓與給 D 君，也是可行的方式。

參考資料：

1. 經濟部智慧財產局，專利審查基準第一篇第七章 2022 年版「1.1 申請人」一節。
2. 中華人民共和國知識產權局，專利審查指南 2019 年版第一部分第一章「6.2.1.4 在後申請的申請人」一節。
3. [聖島實務報導，「由 CRISPR 專利案歐洲判例看優先權申請/發明人爭議」](#)(最後造訪日：2023 年 4 月 13 日)。
4. [北美智權報，「CRISPR 專利申請之爭議 \(二\)」](#)(最後造訪日：2023 年 4 月 13 日)。