

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-01 期 / 2016.5.2 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

優惠期的迷思

文·王乙方*

優惠期可以彌補專利申請之前因特定之公開行為而不喪失新穎性，然而，有了優惠期就萬無一失嗎？本文將以台灣和中國優惠期規定的差異，探討因優惠期規定不同導致專利申請案喪失新穎性之情形。

關鍵字：台灣專利制度、中國專利制度、專利要件、新穎性、優惠期

一、前言

專利的取得最需注意的就是申請前技術不能公開，公開了將使該項技術成為先前技術而使得專利申請案喪失新穎性。萬一所要申請專利之技術不慎公開，專利制度有優惠期（Grace period）之設計，讓某些特定的公開情形仍有補救的機會，亦即專利申請權人需於公開後一定時間內提專利申請，並透過申請時之額外聲明，使前述公開的事實、內容例外地不成為該用以審查專利要件之先前技術。此制度之精神可追溯至巴黎公約，而至今世界各國皆有優惠期的相關規定。惟，各國對於適用優惠期之情事及期間各不相同，即使申請案在本國得以適用本國的優惠期之規定，該申請案之他國相關案並不見得可適用他國的優惠期規定，使得原本被認為是「無害公開」¹的情形變成有害公開。此外，若案件先於他國申請，主張優惠期，隨後再申請台灣案並主張國際優先權，仍有可能遇到優先權期間與優惠期無法接續²之情形，致使該台灣案喪失新穎性。

二、優惠期介紹

* 達穎專利師事務所 國內部 主任

¹ 無害公開為歐洲專利公約(European Patent Convention)中 Non- prejudicial disclosures 一詞之中譯，見歐洲專利公約第 55 條。

² 見我國專利審查基準第二篇第三章「4.2 主張新穎性或進步性之例外的行為主體與期間」一節。

請參表一，茲列舉台灣與中國優惠期之比較，台灣與中國針對優惠期的規定各不相同，其中：

1、在優惠期之效果方面

依台灣之相關規定，優惠期之主張可使公開之事實內容例外不成為先前技術，其效果同時擴及新穎性的審查以及進步性的審查；在中國優惠期之效果依其專利法第 24 條及專利審查指南³之規定雖限於新穎性，但實務上亦不影響進步性（創造性）之審查⁴，亦即中國之優惠期仍可擴及至進步性，而與台灣規定相同。

表一、台灣、中國優惠期之比較

國別	法條	效果	期間	事由
台灣	專利法第22條第3項	新穎性及進步性	申請日之前六個月內	一、因實驗而公開者。 二、因於刊物發表者。 三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 四、非出於其本意而洩漏者。
中國	專利法第24條	新穎性及進步性（創造性）	申請日或優先權日之前六個月	（1）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的 ⁵ ； （2）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；其中，規定的學術會議或者技術會議，是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議，不包括省以下或者受國務院各部委或者全國性學術團體委託或者以其名義組織召開的學術會議或者技術會議。在後者所述的會議上的公開將導致喪失新穎性，除非這些會議本身有保密約定。 （3）他人未經申請人同意而洩露其內容的

³ 見中國專利審查指南第二部分第三章「新穎性」及第四章「創造性」。

⁴ 見經濟部智慧財產局中文電子報第 101 期「兩岸專利優惠期制度之異同」。

⁵ 見中國專利審查指南第一部分第一章「6.3 不喪失新穎性的公開」之「6.3.1 在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出」。

2、 在優惠期之期間方面

在台灣，僅限於申請日之前六個月，亦即不容許優先權期間與優惠期疊加；在中國，則包含了申請日或優先權日之前六個月。

3、 在適用優惠期之事由方面

在台灣，若有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩露，致使申請專利之技術公開，均得以主張優惠期。

在中國，適用優惠期之事由相對台灣更為嚴格，其中，並無實驗公開、刊物發表之規定，此外，學術會議（技術會議）不包括省以下或者受國務院各部委或者全國性學術團體委託或者以其名義組織召開的學術會議或者技術會議⁶，若於前述學術會議或者技術會議公開，除非這些會議本身有保密約定，否則其公開將會導致喪失新穎性。

三、 台灣與中國優惠期規定的衝突

由於台灣與中國對於優惠期的規定並不相同，主張優惠期的申請案在台灣與大陸可能有不同的結果，以下茲舉案例說明優惠期運用不當之情形。

1、優惠期事由不承認之問題

案例一：

某大學教授於 2016 年 1 月 1 日於國際期刊中公開其研究成果，並於 2016 年 5 月 30 日（公開日之後的六個月內）向台灣智慧財產局及中國國家知識產權局同日提出專利申請，且都主張優惠期。

案例一分析：

在上述情況中，依台灣專利法第 22 條第 3 項之規定，該申請案係因於刊物發表且在六個月內提出專利申請並主張優惠期，故該公開事實不致使其喪失新穎性、進步性。

然而，在中國專利法第 24 條適用優惠期事由的規定中，並無涵括刊物發表之規定，因此，中國國家知識產權局將不會承認該中國申請案的優惠期。如此一來，該教授所發表的國際期刊將會成為該中國申請案的對比文件，而使得該中國申請案喪失新穎性。

⁶ 見中國專利審查指南第一部分第一章「6.3.2 在規定的學術會議或技術會議上首次發表」。

小結：

在台灣有符合優惠期規定之因實驗而公開者、因於刊物發表者，在中國並無法適用，此種情況在學術界最常見，因此，若有意在中國佈局專利，必須特別注意應在研究成果（例如，博碩士的口試、博碩士論文及期刊論文等）發表日以前提出專利申請。

案例二：

某公司將其所研發的最新技術公開於 2016 年 1 月 1 日由台灣某協會主辦且經政府認可的非國際展覽會中，並於 2016 年 5 月 30 日（公開日之後的六個月內）同日向台灣智慧財產局及中國國家知識產權局提出專利申請並主張優惠期。

案例二分析：

在上述情況中，依台灣專利法第 22 條第 3 項之規定，該申請案係因陳列於政府主辦或認可之展覽會且在六個月內提出專利申請並主張優惠期，故該公開事實不致使其喪失新穎性、進步性。

然而，在中國專利法第 24 條適用優惠期的規定中，必須是中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出才適用新穎性優惠期，因此，中國國家知識產權局將不會承認該中國申請案的優惠期。導致該公開事實成為該中國申請案的對比文件，而使得該中國申請案喪失新穎性。

小結：

即便在台灣展覽會中參展的事實在台灣得以主張優惠期，但在中國不見得適用，因此，若有意在中國佈局專利，必須特別留意，在參展日以前提出專利申請。

2、優惠期與優先權衝突之問題**案例三：**

某公司於 2016 年 1 月 1 日在中國政府承認的國際展覽會上展出其產品，並於 2016 年 5 月 30 日（公開日之後的六個月內）向中國國家知識產權局提出專利申請並主張優惠期。事後於 2017 年 5 月 29 日（申請日 1 年內）向台灣智慧財產局提出專利申請，並主張該中國專利申請案之國際優先權及主張優惠期。

案例三分析：

在上述情況中，依中國專利法第 24 條之規定，該公開事實符合優惠期之規定，得以主張優惠期，故該公開事實在中國不致使其喪失新穎性。

反觀台灣，台灣優惠期的起算僅限於自申請日起算，並無法延伸到優先權日，因此，該中國申請案主張國際優先權進入台灣後，即便該展覽會同樣是政府認可的展覽會，然，該公開事實已超出申請日前的六個月期限，因此，該公開事實在台灣將無法主張優惠期，導致該公開事實影響台灣申請案的新穎性。

小結：

依台灣現行專利法對於優惠期的規定，優惠期的法定期間是申請日之前六個月內，並無優先權日之前六個月之規定，優先權期間與優惠期並無接續，是以優惠期將無法涵蓋到優先權日之前的公開事實。若在他國主張優惠期同時主張國際優先權進入台灣，必須特別注意在公開事實的六個月內取得在台灣之申請日。

四、 結論

優惠期雖可彌補專利申請前不慎公開的行為，然而，各國對於優惠期的適用情形各不相同，現行台灣之專利法對於適用優惠期的規定較為寬鬆，雖可針對申請前之公開行為進行補救，從而在台灣取得專利，但即使申請前的公開事實在本國可被承認而可主張優惠期，在他國並不一定可被承認，而導致申請前的公開事實成為該申請案的引證文件，若有意在他國佈局專利者，對於申請前的公開行為不可不慎。此外，現行台灣之專利法對於優惠期的法定期間無法溯及到優先權日，因此，若他國專利案申請在先並主張優惠期，隨後再申請台灣專利案同時主張該國之國際優先權時，該台灣專利案仍需在該公開事實發生後之六個月內完成申請，始得主張優惠期。

總之，專利申請前的任何公開行為對於專利申請案的新穎性及進步性是存在威脅的，在申請專利之前不要有任何的公開行為才是上策。若非不得已主張優惠期，仍需注意各國的相關規定，以免優惠期在他國不被承認。