

## 【 臺灣與日本之專利優先權證明文件電子交換要點 】

依我國現行專利法規定，申請人在我國提出第一次專利申請(簡稱基礎案或先申請案)後，得於法定期間內，就相同發明另向我國以外之國家或世界貿易組織(WTO)會員申請專利(後申請案)，並主張該基礎案(先申請案)之優先權，反之亦然。如此主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準，亦即將來審查委員進行審查時，對於新穎性或進步性之判斷，可回溯到基礎案之申請日，並不會因為在優先權日至專利申請日之間，已見於刊物或已公開實施等而被核駁。

按申請人除了於專利申請時必須同時聲明優先權主張，也必須於法定期間內檢送優先權證明文件。目前智慧財產局和大部分國外專利局所核發之優先權證明文件係以紙本為主，然而美日歐等國在數年前已開始實施優先權證明文件之電子交換，因此我國為配合今年一月一日起實施之專利新法而修正公佈之專利法施行細則第二十六條，其中已增訂第三項對於優先權證明文件電子交換之規定。

對於上述優先權文件之電子交換，亞東關係協會與日本交流協會已於今年 11 月 5 日簽署優先權文件交換相互合作瞭解備忘錄，雙方達成協議依智慧財產權協定(TRIP)主張優先權之專利申請所必備之優先權文件進行電子交換作業(Priority Document Exchange, 簡稱 PDX)，以取代製作紙本文件之時間與成本，減輕雙方申請人在對方國內申請專利程序作業，也藉由雙方審查人員透過線上取得和查閱他國之優先權證明文件，而加速審查作業，提升行政效率。經濟部遂於 11 月 18 日公佈訂定「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」，並自 102 年 12 月 2 日生效，而智慧財產局也於網站上張貼臺日優先權證明文件電子交換作業 Q&A。茲整理相關重點如下：

1. 臺日雙方優先權證明文件電子交換目前只適用於發明或新型專利申請案，設計專利和商標未納入交換，而所主張之優先權基礎案也必須為發明或新型專利申請案。另，依專利合作條約規定以日本特許廳為受理局所提出之 PCT 申請案也不在電子交換範圍(在日本之國內發明或新型專利申請案到臺灣申請發明或新型才適用電子交換)。
2. 申請人如就先申請案(基礎案)向智慧財產局申請專利，再到日本特許廳申請日本專利並主張臺灣案優先權，則智慧財產局為受理優先權基礎案之第一局，而日本特許廳為第二局；申請人如就先申請案(基礎案)向日本特許廳申

請日本專利，再到智慧財產局申請臺灣專利並主張日本案優先權，則日本特許廳為受理優先權基礎案之第一局，而智慧財產局為第二局。無論何者，申請人如果為了節省申請紙本優先權文件之費用等原因，可向第一局申請核發取得優先權文件之「存取碼(Access Code)」，再於法定期間(最早之優先權日後 16 個月內)向第二局提送該存取碼，以替代紙本優先權文件。

3. 為鼓勵申請人採用優先權證明文件電子交換方式，智慧財產局已提供「優先權證明文件申請書」供申請人填寫並勾選「申請優先權證明文件存取碼」，不需繳納規費（該申請書也可用於申請紙本優先權，但需繳納規費 NT\$1000）。智慧財產局於收文後 20 個工作天左右核發存取碼通知函(如係送快辦，則約 3 至 5 個工作天核發)。臺日雙方優先權文件存取碼之格式為以四碼顯示(英文+數字，例如 A123)，但因日方於今年四月修正之前使用十碼，故日方之存取碼會有四碼和十碼二種。
4. 對於申請人已向日本特許廳申請日本專利，再於該日本案申請日起 12 個月內到臺灣向智慧財產局申請專利並主張日本基礎案優先權者，得於智慧財產局所提供之發明或新型專利申請書聲明主張優先權之欄位，填寫該基礎案之受理國家、申請日、申請案號、專利類別、存取碼，如尚未取得日本特許廳發給之申請案號或優先權存取碼，可於法定期間(最早之優先權日後 16 個月內)補正。
5. 智慧財產局與日本特許廳每月預計進行二次優先權電子交換作業，故申請人提送存取碼後，智慧財產局約 15 日左右可以向日本特許廳取得優先權文件之電子加密檔案。倘若申請人提供之存取碼或基礎案申請號有錯誤等，智慧財產局將通知申請人，限期二個月內補正正確存取碼或基礎案申請號，或補送紙本優先權證明文件，屆期未補正或補送者，視為未提出優先權證明文件。