

臺灣設計專利之優先權認定的新措施

臺灣智慧財產局對於設計專利申請案所主張的優先權，無論一或多個優先權或部分優先權，未來僅在審查階段檢索時如有發現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，才會對優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張；如未發現者，則依申請人所主張之全數優先權案刊載於專利公報上。此項新措施自 2019 年 8 月 1 日起的專利公報實施。

智慧財產局也另預告修改專利審查基準，明定設計專利申請案僅得包含單一之設計專利權範圍，並納入上述新措施的規定。若後申請案所揭露單一之設計為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之設計內容，應判斷其非屬「相同設計」，而不得主張優先權。為說明此部分，智慧財產局列舉如下案例：

案例 1 申請人以「手錶」申請臺灣設計專利，包含「錶殼」及「錶帶」，亦即二者之組合。

- 1A. 主張「錶殼」及「錶帶」二件優先權
- 1B. 僅主張「錶殼」一件優先權，而「錶帶」未主張優先權

案例 2 申請人以「一組音響」申請臺灣成組設計專利，包含「播放器」及「喇叭」。

- 2A. 主張「播放器」及「喇叭」二件優先權
- 2B. 僅主張「播放器」一件優先權，而「喇叭」未主張優先權

上述案例 1 和 2，無論設計申請案係組合二件外國申請案所揭露之設計內容，或設計申請案所揭露之設計僅部分設計內容為外國申請案所揭露者，應判斷其非「相同設計」，而不得認可該優先權之主張。

按臺灣設計專利申請係採取自動審查制度，申請人提出設計專利申請之文件齊備後，審查委員則進行專利要件之實質審查。依專利法規定申請設計專利，應就每一設計提出申請。由於設計專利申請案基本上必須符合一設計一申請，智慧財產局以往限定一件設計專利申請案只能主張一件優先權。然而實務上申請人可能同時主張多件優先權，經業界多次反應之後，智慧財產局參考美、日等國不先就優先權認可與否進行實質判斷，而將設計案比照發明案作法，在未進行實質審查之前，不限定申請案之優先權件數的記載。對於優先權主張之認可，將待審查期間檢索有發現申請日至優先權日間之先前技藝時，回歸到優先權內容與申請案之間是否有違「相同設計」之規定，再作實質判斷。另一方面，如申請專利之設計，實質上應為二個以上之設計時，申請人可依審查委員之通知或於原案再審查審定前，提出分割申請並就個別設計來分別主張原優先權。