

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/ 單位	回應意見
<p>2013 年版專利審查基準 2-5-4 頁末段「原則上，後申請案之單一請求項中所載之發明係組合兩件或兩件以上外國申請案所揭露之技術特徵時，不得主張優先權。</p> <p>惟若屬於一發明中之兩個選項的技術特徵 A、B，於後申請案之單一請求項中記載 A、B 且以「或」連結時（如馬庫西擇一形式），該請求項得主張複數優先權或部分優先權。」所教示者，與 2-5-8 頁之例 3、2-5-10 頁之例 3 是否有不一致之處？</p> <p>因前揭例子皆非以「或」連結，何以可認可其優先權主張？</p> <p>另舉例提問：</p> <p>外國母案請求項 1 界定有：</p> <p>一基座，…</p>	<p>專三</p>	<p>一、專利法第 28 條第 1 項規定「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」。因此被主張國際優先權基礎案之發明必須與申請案主張優先權之發明為「相同發明」。有關「相同發明」之判斷，請參考審查基準第二篇第五章第 1.4.1 節「『相同發明』之判斷」。</p> <p>二、有關專利審查基準第 2-5-4 頁末段「…惟若屬於一發明中之兩個選項的技術特徵 A、B，於後申請案之單一請求項中記載 A、B 且以「或」連結時（如馬庫西擇一形式），該請求項得主張複數優先權或部分優先權。」其中 A、B 乃係獨立之選項，該請求項實際上係以一請求項記載 2 個獨立之發明（各自包含 A 或 B 之選項），故該請求項得主張複數優先權或部分優先權。另專利審查基準第 2-5-8 頁之例 3 與第 2-5-10 頁之例 3，「一種取代基 R 之碳原子數為 1~10 之化學式(I)化合物」實際上亦係包括「碳原子數為 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」等 10 個獨立選項，該請求項之解讀實際上係以一請求項記載 10 個獨立之發明（僅取代基不同，其餘部份皆相同），故該請求項亦得主張複數優先權或部分優先權。又，專利審查基準第 2-5-8 頁之例 3 及第 2-5-10 頁之例 3 與馬庫西擇一形式同屬「總括（generalization）方式界定」之記載型式，有關「總括方式界定」記載型式之說明可參考專利審查基準第 2-1-12 頁。</p>

<p>一扇葉輪，...。</p> <p>本國後案請求項 1 界定有：</p> <p>一基座，</p> <p>一扇葉輪，</p> <p>一太陽能板(為後案所新增之要件)，...。</p> <p>請問我國單就後案之請求項 1 中有關基座及扇葉輪部分，可否主張母案之部分優先權？</p> <p>以及若在母案優先權日至後案申請日之間，有與母案請求項 1 相同之技術 1 已公開，該技術 1 是否可作為後案有關進步性之引證資料？</p>	<p>三、 另，是否得主張優先權，須以優先權基礎案之發明與本國後申請案之發明是否屬「相同發明」為前題；而判斷是否為相同發明，必須以發明之整體內容做為比對，故無法就各別元件主張優先權。故有關您所舉例子，本國後申請案請求項 1 係由「一基座，一扇葉輪，一太陽能板」等 3 個元件所構成之發明，其只有單一發明，故無主張部分優先權或複數優先權之適用。又該發明界定有「一基座，一扇葉輪，一太陽能板。」，其發明內容實際上為(A+B+C)；而外國優先基礎權案請求項 1 界定有「一基座，一扇葉輪。」，其發明內容實際上為(A+B)，兩者並非相同發明，故亦無法主張優先權。</p> <p>四、 承上，所舉例子中，本國後申請案並無法就各別元件主張優先權，且其所請發明與外國優先基礎權案揭示內容並非相同發明，亦無法主張優先權，故其專利要件之審查，乃係以本國後申請案之申請日為準。因此若在外國優先權基礎案優先權日至本國後申請案申請日之間，有與外國優先權基礎案請求項 1 相同之技術 1 已公開，因本國後申請案並無優先權之保護，該技術 1 可作為審查本國後申請案是否符合專利要件之引證資料。</p>
---	--