



英國海外屬地籍公司在我國 主張專利優先權之探討



白杰立*

壹、前言

根據國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）資料庫，國人使用租稅天堂（Tax Haven）的程度，是香港的1.25倍，中國大陸的1.8倍，在兩岸三地中居冠。所謂租稅天堂（Tax Haven），指課稅極低甚至免稅的國家或地區，通常其公司設立程序簡單，費用低廉，且資訊保密，故吸引國人在當地設立紙上境外公司，再以這個境外公司的分公司或子公司的模式回台辦理營業登記，除可利用兩地稅制落差享受避稅利益之外，並可達到轉換外資身分、降低法律風險、提高投資彈性或海外上市的功能。此外，我國外匯管制、獨特的兩岸關係以及代工產業屬性等三大非租稅因素，也助長這股風氣¹。

百慕達、英屬維京群島、開曼群島都為知名的避稅天堂，也是英國海外屬地（British Overseas Territories）。依經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）年報（2013年）顯示，該年度外國籍申請人專利新申請案量中，開曼群島排第15名（合

DOI：10.3966/221845622015010020002

收稿日：2014年10月9日

* 曾任經濟部智慧財產局科長，現任司法院行政訴訟及懲戒廳專門委員（本文為作者個人意見，不代表任職機關立場）。

¹ 陳一珊、林昭儀，全球追稅潮，台灣大落後——國庫10年流失3千億，天下雜誌，2014年1月，540期，63-68頁。

計140件）、英屬維京群島排第24名（合計43件）、百慕達排第31名（合計23件），其中部分申請案即為國人在上述地區設立之公司所提出。原則上，以英國海外屬地籍公司的名義申請專利並無特別的利益或負擔，但如申請人在我國主張國際優先權時，則因英國海外屬地不是世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）會員，在無法提出準國民待遇之證明文件下，將受到優先權主張不受理之處分。

鑑於國人對於英國與其海外屬地的關係未盡瞭解，時有以英國海外屬地籍公司提出申請而被智慧局不受理其國際優先權主張之案例發生，本文爰深入探討，並介紹實務作法，以供各界參考。

貳、英國海外屬地簡介

英國目前有下列14個海外屬地，其總人口合計約26萬人：

- 英屬安圭拉（Anguilla）
- 百慕達（Bermuda）
- 英屬南極地區（British Antarctic Territory, BAT）
- 英屬印度洋地區（British Indian Ocean Territory, BIOT）
- 英屬維京群島（British Virgin Islands）
- 開曼群島（Cayman Islands）
- 福克蘭群島（Falkland Islands）
- 直布羅陀（Gibraltar）
- 蒙瑟拉特島（Montserrat）
- 皮特康、漢德森、迪西和奧埃諾群島，統稱皮特康群島（Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno）
- 聖赫勒拿、阿森松與特里斯坦達庫尼亞（St Helena, Ascension and Tristan da Cunha）
- 南喬治亞及南桑威奇群島（South Georgia and the South Sandwich Islands, SGSSI）
- 亞克羅提利與德凱利亞英屬基地區（Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia In Cyprus, SBAs）

• 土克斯及開科斯群島 (Turks and Caicos Islands)

每一個英國海外屬地都有自己的憲法、政府與法律制度，並享有內政自治權。以憲法而言，這些屬地「不是」英國 (United Kingdom, UK) 的一部分。然而英國女王是這些海外屬地的君主，且這些屬地人民選擇保持與英國的關係。一般而言，英國負責這些海外屬地的國防、外交關係和國內安全，並對其良善治理負有廣泛的責任。大部分的屬地人民是英國公民，除了亞克羅提利與德凱利亞英屬基地區 (SBAs) 包括數千民塞浦路斯人之外。

各英國海外屬地的經濟規模有明顯差異，但也有共同點，例如開放的經濟、經濟活動高度集中在少數部門、政府部門是主要雇主、依賴進口等。這些因素使其暴露在無法控制的風險中，例如當美國經濟下滑時，導致赴加勒比海地區的觀光客減少，而造成當地海外屬地的收入下降。不過，也有許多成功的例子，例如百慕達、英屬維京群島、開曼群島。這三個屬地都是金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 美洲分會的成員，在國際金融市場占有關鍵地位。

百慕達曾於2011年主辦稅務資訊透明和交換全球論壇時，擔任副主席角色，現在是世界上第三大的再保險中心和第二大的專屬保險中心²。英屬維京群島於過去40年來，經濟結構從農業轉型為觀光和提供國際商業金融服務，現已成為亞太地區和美國的跨國公司的領導中心。開曼群島自1960年中期，從以漁業為主之經濟轉型為全球第五大全融服務中心，現已成為避險基金領導中心，也是重要的批發銀行 (Wholesale Bank) 中心³。

英國除了上述十四個海外屬地外，尚有三個皇家屬地 (Crown Dependency)，地處於不列顛諸島 (British Isle)，分別為澤西自治區 (Bailiwick of Jersey)、根西自治區 (Bailiwick of Guernsey)、曼島 (Isle of Man)，其中根西自治區包括根西 (Guernsey)、亞得里 (Alderney)、薩克 (Sark) 三個獨立自治區，亦為國際著名的金融中心和避稅天堂。皇家屬地同樣不是英國的一部分，但基於與英國王室的長

² 專屬保險 (captive insurance)，係指非保險業之大規模企業組織或企業集團，為承保母公司 (parent company) 之各項保險業務而投資設立之附屬保險機構。

³ UK Foreign & Commonwealth Office網站，The Overseas Territories-Security, Success, Sustainability，<https://www.gov.uk/government/publications/the-overseas-territories-security-success-and-sustainability>，最後瀏覽日：2014年10月9日。

久歷史淵源，800年來與英國保持緊密的關係，其從來不是英國的殖民地，也不是海外屬地。皇家屬地有自己的議會、行政機構、財政和法律制度，有內政自主權。英國負責皇家屬地的國防和外交事務，並為維持其良好治理保有介入權⁴。

參、WTO協定對英國海外屬地之適用

英國海外屬地除非取得英國政府授權，無權獨自與他國簽訂條約。同樣的，英國政府簽訂的條約，如欲對海外屬地發生效力，也必須於條約批准同時或之後，經其海外屬地同意，才能將該條約延伸適用（extension）於海外屬地⁵。當英國洽簽任何可能延伸適用於其海外屬地之條約時，於洽簽的早期階段，必須充分諮詢其海外屬地，因為其海外屬地必須有足夠的時間，評估這些條約可能對其造成的影響。尤其當英國是代表一個或多個海外屬地對外簽訂僅適用於該海外屬地的條約時，海外屬地代表更須深入參與談判，甚至成為談判團的一員⁶。

英國政府主辦議約的機關應確認海外屬地已作好適用條約的準備，例如配套法案是否就緒，或必須考量是否在條約聲明保留。海外屬地可能同時必須評估是否接受數個英國對外洽簽之條約，且缺乏快速反應每件事情的能力。因此，主辦議約的機關向海外屬地發出首件諮詢書前，最好先與英國外交部（Foreign & Commonwealth Office, FCO）洽商。英國外交部的主政單位和海外屬地理事會（Overseas Territories Directorate, OTD）的策略與協調科（Strategy and Co-

⁴ UK Ministry of Justice網站，Background briefing on the Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man，http://www.justice.gov.uk/downloads/about/moj/our-responsibilities/Background_Briefing_on_the_Crown_Dependencies2.pdf，最後瀏覽日：2014年10月9日。

⁵ 有關對英國海外屬地延伸適用之條約，可至英國國家檔案局下列網址查詢<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130104161243/http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/treaties/uk-overseas-territories/browse-by-subject/international-organisations>，最後瀏覽日：2014年10月9日。

⁶ UK Foreign & Commonwealth Office網站，Guidelines on extension of treaty to overseas territories，<https://www.gov.uk/government/publications/guidelines-on-extension-of-treaties-to-overseas-territories>，最後瀏覽日：2014年10月9日。

ordination Section) 將在諮詢過程中提供建議，及確認在具有競爭性之不同需求下，各項議題對於海外屬地之迫切性。

英國政府不能強迫其海外屬地接受條約之延伸適用，但應該且能夠指引其海外屬地理解某項條約的重要性，與為何儘早或日後接受該條約的延伸適用符合其利益。在國際法規範之下，英國對於延伸適用其屬地的條約，負有適切履行的義務。英國不僅須確認其屬地有負擔特定條約義務的意願，也必須確認其屬地有履行條約義務的能力，如果其屬地無法履行條約義務時，英國應負擔最終責任。由於不同屬地間具有明顯差異⁷，主辦議約的機關與海外屬地諮詢時，必須提供所有相關的資訊，必要時，並應針對各地情況提供適當的建議。

關於英國對外簽訂之條約批准時，延伸適用於海外屬地之流程簡述如下：

- 英國政府主辦議約的機關撰寫諮詢書，並與英國外交部洽商。諮詢書應包含：條約概要、英國的立場、預期對海外屬地帶來之利益、海外屬地如何符合條約的要求、條約何時生效、負責簽約官員之聯繫方式、答復期限。
- 主辦議約機關送達諮詢書給海外屬地首長，並副知英國外交部。
- 海外屬地答復主辦議約機關是否欲包括在條約批准案；如為肯定，必須提出轉置清單（transposition table），逐項說明其因應延伸適用的配套法案或行政措施，以及希望保留的條款。
- 主辦議約機關審查海外屬地的申請，必要時洽商英國外交部，並通知海外屬地其審查結果。
- 海外屬地準備好後，向主辦議約機關提出正式延伸適用申請。
- 主辦議約機關同意將條約延伸適用於海外屬地，並通知英國外交部。
- 英國外交部通知條約機構欲延伸適用至海外屬地的意願。
- 條約機構通知英國外交部是否接受將條約延伸適用至英國海外屬地。
- 英國外交部將延伸適用結果通知主辦議約機關和相關的海外屬地。

⁷ 例如百慕達約有62,000名人口，及一個成立於1602年，對所轄事物具有高度控制權的議會；皮特康群島只有50名人口，及一個僅處理內政事務的群島議會；英屬南極地區、南喬治亞及南桑威奇群島、英屬印度洋地區沒有定居人口；亞克羅提利與德凱利亞英屬基地區受國防部管轄；阿森松沒有原住民及合法居留權。

鑑於海外屬地可能因來不及完成必要的準備，而無法在條約批准時申請延伸適用，大部分的條約訂有於條約批准日之後再延伸適用的條款。假設海外屬地有意於日後申請延伸適用，必須向英國當初主辦議約的機關提出申請，並說明其配套的執行細節已經完備，如果相關機關確認海外屬地有能力履行條約，英國外交部會依照條約規定，將延伸適用通知送達條約機構。英國政府在審查海外屬地之延伸適用申請時，因每一個屬地都是獨立的領域，不需要等待全部的海外屬地都提出延伸適用申請時，才做出包裹性的決定。

關於英國對外簽訂之條約批准後，延伸適用於海外屬地之流程簡述如下：

- 海外屬地通知主辦議約機關希望延伸適用之意願。
- 必要時，主辦議約機關將條約要求送達海外屬地，如原本的諮詢書。
- 海外屬地送達轉置清單和提議的保留給主辦議約機關進行審查。
- 主辦議約機關審查海外屬地的申請，必要時洽商英國外交部，並通知海外屬地其審查結果。
- 海外屬地準備好後，向主辦議約機關提出正式延伸適用申請。
- 主辦議約機關同意將條約延伸適用於海外屬地時，通知英國外交部。
- 英國外交部通知條約機構欲延伸適用至海外屬地的意願。
- 條約機構通知英國外交部是否接受將條約延伸適用至英國海外屬地。
- 英國外交部將延伸適用結果通知主辦議約機關和相關的海外屬地。

當英國於1991至1994年間，進行WTO入會談判時，曾諮詢其海外屬地是否願加入WTO，但不為海外屬地所接受，因此英國並未代表其海外屬地進行WTO入會談判。惟如英國海外屬地嗣後想加入WTO，英國主辦WTO協定談判之商業創新技術部（Department for Business Innovation & Skills, BIS）將提供建議，並與WTO研商讓海外屬地成為WTO會員之方式。歐盟和其他國家簽署之自由貿易協定（Free Trade Agreement）也不適用於英國海外屬地，但英國會確保歐盟將這些自由貿易協定對於英國海外屬地之衝擊納入影響評估，並做為談判的參考⁸。

⁸ UK Department for Business, Innovation & Skills網站，BIS and the Overseas Territories，<https://www.gov.uk/government/publications/bis-and-the-overseas-territories>，最後瀏覽日：2014年10月9日。

至於皇家屬地方面，原則上也必須由英國政府代表作為條約之主體，惟在取得英國的授權狀下，皇家屬地可對外締約，例如簽署稅務資訊交換協定。英國於1950年以前所簽訂之條約，除非另有規定，都適用於皇家屬地，但於1950年之後所簽訂之條約，必須於條約批准時或批准後，諮詢並取得皇家屬地的同意，才能延伸適用於皇家屬地。英國必須確認皇家屬地有履約能力，並對於延伸適用於皇家屬地的條約負有最終履行責任。英國主辦議約的機關與皇家屬地間之條約諮詢工作，係由英國司法部（Ministry of Justice）皇家屬地組（MOJ Crown Dependencies Team）負責協助，與海外屬地由外交部負責協助不同⁹。英國於1997年通知WTO秘書處，將其WTO會員資格於1997年延伸適用至曼島，但未延伸於根西及澤西自治區¹⁰。

肆、英國海外屬地籍公司主張專利優先權的適格

所謂優先權主張，指申請人向一國家或組織第一次提出專利申請後，於法定期間內就相同技術內容再向其他國家提出申請時，其後申請案得主張先申請案之申請日為優先權日，作為判斷其申請專利之內容是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性或先申請原則等專利要件之基準日。我國於2002年1月1日成為WTO會員，依與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）第2條規定，應遵守巴黎公約第1至12條及第19條的規定。依巴黎公約第4條第A項第1款規定：「任何人於任一同盟國家，已依法申請專利、新型、工業設計或商標註冊者，其本人或權益繼承人，於法定期間內向另一同盟國家申請時，得享有優先權。」

⁹ UK Ministry of Justice網站，How to note on the extension of international instruments to the Crown Dependencies <http://www.justice.gov.uk/downloads/about/moj/our-responsibilities/international-instruments-crown-dependencies.pdf>，最後瀏覽日：2014年10月9日。

¹⁰ White & Case LLP網站，The evolving legal status of the Crown Dependencies under UK, European and International Law http://www.whitecase.com/files/Publication/d671f858-9f2a-4ff0-8d56-077c3e409691/Presentation/PublicationAttachment/3794d5c4-5fea-42a1-81d2-0a5c05e397b2/memo_legalstatus_sutton.pdf，最後瀏覽日：2014年10月9日。

所謂「任何人」，係指符合公約規定得享有權利之人。亦即符合公約第2或3條規定，為同盟國國民或雖非同盟國國民但於同盟國境內有住所或營業所者（下稱「準國民」）。同盟國國民包括自然人與法人，公約適用地的同盟國家有權決定國籍的標準¹¹。申請人在先後申請案提出時必須具備主張優先權的資格，但不須自始至終均具備該要件。例如申請人可將優先權移轉予非同盟國國民，後者於主張優先權時已成為同盟國國民。申請人亦得將優先權移轉予非同盟國國民，後者再將優先權移轉予同盟國國民。如此，仍得有效地主張優先權¹²。又數人共同申請專利，其中至少一人非同盟國國民時，不得主張公約之適用，因同盟國並無義務賦予非同盟國國民任何公約所規範的權益¹³。

我國專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第七章「優先權及優惠期」第1.1節明定，申請人為我國國民，或為WTO會員、WTO之延伸會員、互惠國之國民；或在WTO會員、WTO之延伸會員、互惠國境內有住所或營業所者（準國民），得主張國際優先權。申請人為複數者，每一申請人均應符合前述之身分條件。智慧局審查優先權主張時，除審查第一個申請案提出的國家是否為WTO會員或互惠國外，也審查申請人是否為WTO會員或互惠國之國民或準國民，亦即屬地及屬人的雙重要件必須同時具備。惟查美國、日本、歐洲及中國大陸專利局的專利審查基準，只有日本與中國大陸有明確記載應審查申請人是否為巴黎公約成員國國民，美國及歐洲專利局則無規定。美國專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第213.01節更稱：「請注意優先權是基於外國申請案所提出之國家，而非申請人之國籍。」似未如我國嚴守巴黎公約之精神。

申請人為公司時，有關公司國籍之認定，有準據法說、住所地法說、控制說等理論¹⁴。依涉外民事法律適用法第13條規定：「法人，以其據以設立之法律為其本國法」，亦即以公司據以組織成立地之法律決定公司的國籍。對於依英國海外屬地

¹¹ G.H.C. Bodenhausen著，經濟部智慧財產局譯，巴黎公約解讀，2000年4月，18頁。

¹² 同前註，25頁。

¹³ 同前註，19頁。

¹⁴ 東吳大學WTO研究中心，外國公司之國籍及法人格相關問題研究，中經院編號（960303）
http://www.trade.gov.tw/App_Ashx/File.ashx?FilePath=../Files/TradeOldFile/15/66/53/960315_%E4%B8%AD%E7%B6%93%E9%99%A2_960303%E8%AB%AE%E8%A9%A2%E6%A1%88%E5%9B%9E%E8%A6%86.pdf，最後瀏覽日：2014年10月9日。

之法律據以組織成立之公司，其國籍即為該英國海外屬地。由於英國的WTO會員資格未延伸適用於其海外屬地，且我國未與英國簽署承認其海外屬地優先權主張之協定，故實務上不承認英國海外屬地籍公司在我國具有主張優先權之適格。若英國海外屬地籍公司與我國或WTO會員的申請人共同申請專利，並主張優先權，該申請案之優先權主張亦將不予受理¹⁵。

值得注意的是，英國的WTO會員資格雖未延伸適用於海外屬地，但有延伸適用於曼島（屬於皇家屬地）。英國貿易文化辦事處商務部2003年9月16日以電子郵件函復智慧局略以：「英國於1997年3月已通知WTO秘書處將英國的WTO會員資格延伸適用於曼島，但未延伸適用於開曼群島。然而倘開曼群島的申請人所主張優先權的基礎案為專利合作條約（The Patent Cooperation Treaty, PCT）申請案時，不論PCT是否已延伸適用至該海外屬地，海外屬地（包括開曼群島）的國民（但不包括法人）就PCT申請而言可視同英國國民。因此，曼島的申請人（包括法人在內）及開曼群島的申請人（但不包括法人）共同於台灣提出的國內申請案，如主張PCT申請案的優先權時，得認定具有合法的英國國民身分」。本函確認下列事項：一、曼島籍公司或自然人得在我國主張優先權；二、開曼群島籍公司無法在我國主張優先權；三、開曼群島的自然人可在我國主張PCT申請案的優先權。

至於主張專利優先權之另一個要件，是基礎案須為在WTO會員、WTO延伸會員、互惠國領域內第1次申請相同技術之合法專利申請案。目前欲在英國海外屬地取得專利保護，必須透過在英國專利局、歐洲專利局（須在英國完成權利登記）或其他海外屬地認可之外國專利局取得專利權後，再向英國海外屬地辦理登記，亦即英國屬地不處理首件專利申請案¹⁶。實務上英國海外屬地籍公司主張的優先權基礎案，都是在WTO會員領域內提出之專利申請案，例如美國、中國大陸、歐洲專利局等，確實未見以在海外屬地提出之首件專利申請案主張優先權者。

¹⁵ 相關案例可參考經濟部訴願會92年11月20日經訴字第0920622315號、93年5月31日經訴字第09306219700號、93年5月31日經訴字第09306219710號訴願決定書。<http://dmz2.moea.gov.tw/aaweb/Form/AA500000.aspx>，最後瀏覽日：2014年10月9日。

¹⁶ 至於皇家屬地部分，英國專利權效力自動延伸至曼島，但必須向根西自治區及澤西自治區登記後，才能取得專利權保護。

伍、英國海外屬地籍公司在我國主張優先權的策略

由於我國不承認英國海外屬地籍公司在我國主張優先權之適格，故英國海外屬地籍公司除非在我國或WTO會員國境內設有住所或營業所，始例外可主張準國民待遇，而得主張優先權。其法律基礎為巴黎公約第3條：「非同盟國家之國民，在任一同盟國之領域內，設有住所或設有實際且有效之工商營業所（real and effective industrial establishment）者，應與同盟國家之國民享受同等待遇。」及專利法第28條第3項規定：「外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第1項規定主張優先權。」所謂「實際且有效之工商營業所」，目的在防止濫行主張公約的適用，有賴申請人擬主張公約保護的國家之行政或司法單位的認定¹⁷。經查美國、日本、歐洲及中國大陸專利局的專利審查基準，對於準國民的認定標準均未明定。惟美國專利商標局的商標審查基準（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP）第1002.04節卻有詳細規範，值得參考。

當商標申請人依美國商標法第44條主張優先權時，審查官應確認兩件事：一、申請人之來源國（country of origin）及基礎案的提出國，兩國都必須與美國有條約或互惠協定，例如為巴黎公約、WTO的會員等；二、該條約或協定規定申請人可享有優先權。依商標法第44條第C款規定，「來源國」係指「申請人善意和有效的工商營業所之所在地國；如無此營業所，指其住所之所在地國；如無此住所，指其國籍之所屬國。」申請人居住於其主張優先權的國家或在該國組織成立者，審查官應推定該國為其來源國，不須加以質疑。惟如申請人非居住於其主張優先權的國家或非在該國組織設立，審查官應要求申請人證明其在6個月的優先權期間內，居住於條約成員國或在條約國組織設立，或在條約國境內有善意和有效的工商營業所。通常申請人或其代理人以書面聲明其於優先權期間內在條約國境內有善意和有效的工商營業所為已足，不需驗證其真實性。惟如卷宗內有牴觸申請人聲明之證據，審查官應要求申請人提供相關證明資料，包括生產設備、辦公室和人員等。至若申請人在條約國設有一家完全持股的子公司（wholly owned subsidiary），或申請人本身是

¹⁷ G.H.C. Bodenhausen著，經濟部智慧財產局譯，同註11，24頁。

一家被條約國公司完全持股之子公司，都不符合在條約國境內有善意和有效的工商營業所¹⁸。申請人在美國境外透過關係企業或授權他人銷售商品或服務，也不符合在條約國有善意和有效的工商營業所¹⁹。

我國專利審查基準第一篇第七章第1.1節規定：「申請人以準國民身分主張優先權時，應於申請書載明在該WTO會員、WTO之延伸會員或互惠國領域內之住所或營業所，並檢附相關證明文件。例如：居留證、工作證、分公司或辦事處設立登記證明等。惟母公司與其轉投資設立之子公司係屬不同之法人格，故母公司不得主張子公司之營業所為其營業所，反之亦然。」實務上，智慧局處理英國海外屬地籍公司主張優先權之申請案，如有主張準國民待遇者，均請其提供準國民待遇之證明文件，並不接受申請人或代理人之單方書面聲明，曾見申請人提供之證明文件類型列表如下：

類 型	是否認可
申請人在WTO會員境內設有分公司或辦事處之官方登記證明文件或官方網頁登記資料	予以認可
申請人之自然人董事或自然人股東在WTO會員境內設有住所之證明文件：如身分證、戶籍謄本	不予認可
申請人之母公司或子公司在WTO會員境內設立登記之證明文件（通常為百分之百持股，也可能名稱相同）	不予認可
申請人自己印製的名片或信封上記載的營業所位於WTO會員境內	不予認可
申請人將其公司章程或財務報表指定寄存於WTO會員境內之律師事務所	不予認可
申請人向我國經濟部投資審議委員會申請投資審議之文件	不予認可
申請人在WTO會員境內銀行之開戶往來資料	不予認可

¹⁸ 在re Aktiebolaget Electrolux, 182 USPQ 255 (TTAB 1974)案中，申請人是個瑞典公司，想要依澳洲和丹麥的商標註冊案在美國註冊，申請人在澳洲和丹麥設有完全持股的子公司，但沒有在當地營業，上訴委員會認為在該國設立完全持股的子公司不代表在該國有善意和有效工商營業所。

¹⁹ 在Ex parte Blum, 138 USPQ 316 (Comm'r Pats. 1963)案中，申請人是一個德國的居民和國民，主張其在英國授權無電力清潔設備發明專利，並收取權利金，但在英國沒有從事製造銷售商品或設立營業所，商標局認為只有授權行為不該當在英國有善意和有效工商營業所。

英國海外屬地籍公司如無法提供智慧局認可之準國民證明文件，另一個變通作法是先以具有WTO會員國籍之發明人或以其在WTO會員境內設立之母公司或子公司提出專利申請，待智慧局認可其專利優先權主張後，再辦理讓與登記，將專利申請權讓與英國海外屬地籍公司。

陸、結 論

英國海外屬地因其特殊之經濟金融環境，吸引許多企業前往投資設立控股公司，惟英國海外屬地不是英國之一部分，英國對外簽訂之國際條約也不當然及於其海外屬地，這是企業選擇在當地設立控股公司時必須考量之重點。我國向來不承認英國海外屬地籍公司具有主張專利優先權之適格，在準國民待遇之證明文件上亦有嚴格要求，此類公司在我國提出專利申請時，應謹慎評估其優先權主張對該專利申請案之重要性，如確實無法提出在WTO會員境內設有分公司或辦事處之官方登記證明文件或官方網頁登記資料，則建議應審慎評估以WTO會員境內設立之母公司或子公司作為申請人直接提出專利申請之可能性。

一般申請人較難接受的是英國海外屬地籍公司申請人在WTO會員境內設立的子公司明明百分之百為申請人持股，或其在WTO會員境內設立的母公司百分之百持有申請人的股份，甚至公司名稱相同，但仍遭智慧局不受理其專利優先權主張。惟從法律觀點而言，是類公司在經濟上或許可視為一體，但在法律上明確屬於兩個獨立之人格，蓋若法律上可直接將兩者視為一體，則申請人當初又何必在英國海外屬地另外設立公司。當然，在目前全球政府追稅圍堵避稅天堂之氛圍下，已有以「實際營業處所」與「受控外國公司」所得進行課稅之主張，但其必須有法律之特別規範，且只適用於租稅領域，尚難以英國海外屬地籍公司之母公司或子公司位於WTO會員境內，即認可其主張準國民待遇。