

專利行政爭訟案例簡介（十）

微生物之寄存

李 鎡

一、前言

專利法第二十六條規定：「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。但該微生物熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存」，此為八十三年專利法修正時所新增，其立法目的主要是因有關微生物之專利須同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，為保持該菌種之活性，須於一定之寄存機構寄存之，兼以是活的微生物，非說明書或圖式可以充分描述，申請人須將申請發明專利之微生物寄存於具有公信力之機構提出證明文件做為說明書之一部。國際慣例上為免微生物在每個國家申請時均須寄存之勞煩，於一九七七年簽訂布達配斯條約，目前歐洲專利局、美、日、英、法、德等國均為會員國，透過國際條約確認若干具有公信力被會員國所承認之寄存機構，申請人只須在其中之一寄存，在會員國之間即可取得承認，我國自應有類似之規定。惟因我國並非布達佩斯條約之會員國，故微生物之寄存仍須於我國主管機關所指定或認可之寄存機構為限。

目前經指定微生物寄存機構為食品工業發展研究所，該所為受理微生物寄存事宜，並訂有「專利微生物寄存辦法」，惟新法實施以來，申請人對於首開條文之

我國專利法及國際公約關於微生物申請專利時，微生物應寄存於寄存機構之相關規定及國際合作模式

規定仍有不明瞭之處以致申請案不予專利，誠屬可惜，爰摘述有關微生物寄存之相關案例及解釋敬供參考。

二、案例三十七

經濟部八十八年三月十七日經(八八)訴字第八八六三一二五〇號訴願決定

訴願決定要旨：

按「 」、「 」、「 」分別為專利法第二十二條第一、二項及第二十三條所明定。又按「 」為專利法第二十六條前段所明定。訴願人前於八十四年八月三日提出申請時並未聲明本案係含有微生物，嗣於同年十月十一日方補正同年十月九日寄存於食品工業研究所之微生物寄存證明到原處分機關中央標準局，嗣原處分機關中央標準局於八十六年一月十四日以 號初審審定書以未於申請前寄存難謂可供產業上之利用審定應不予專利，訴願人乃於再審查理由書內主張以寄存證明補正之日八十四年十月十一日為申請日，原處分機關中央標準局則認訴願人申請延後本案申請日至「八十四年十月十一日」乙事，與專利法第二十三條之規定不合，而為否准之處分。訴願人訴願理由則稱寄存證明文件非不得補正，而該證明文件應於申請時附具，亦非屬法定不變期間，難謂未於申請時附具該寄存證明文件，即當然發生失權效果，其在原處分機關為任何行政處分前，即已主動補正寄存證明文件之闕漏，故請求以補正日為文件齊備日，要非無據等語。訴願人及原處分機關代表於 進行言詞辯論及原處分機關代表於 到會說明，席間訴願人之代理人稱專利法第二十六條並未規定微生物未寄存會發生拒絕受理之效果，且依該法立法之本旨乃以微生物寄存為專利說明書之一部分，則在申請日後補正專利說明書之一部分，申請人自可以其申請案

申請人主張於申請時未提出微生物寄存證明，可於日後補正，並以補正日為文件齊備日為本案之申請日

之說明書未齊備，而改以補正文件之齊備日為本案之申請日；又本案已於申請日前向國際機構寄存微生物，雖嗣後再向國內機構寄存，然不會發生實質變更之問題。而原處分機關代表則稱專利法第二十三條之規定對取得申請日有法定要件，此係為法有明定之事項，不容申請人任意主張變更；且微生物寄存證明文件是屬「專利申請文件補正事項管理作業要點」第二點第十一款規定之「其他證明文件」，申請時未備具，而於原處分機關指定期限內補正者，倘其寄存日期係提出於提出申請之日前，仍屬符合前揭專利法第二十六條規定之法定要件，惟此項補正非屬違反同法第二十三條規定，而影響本案申請日之取得，並無以補正之日為申請日之適用；又有關微生物之發明專利，於申請時未寄存，嗣後再寄存，會涉及實質變更之問題，蓋微生物無法於說明書完全用文字加以描述，所以有寄存之必要。如果微生物發明於申請時未寄存，乃為說明書揭露不充足，故申請時未寫及，俟後再補充自會涉及實質變更之問題等語。經查專利說明書應記載有關之先前技術...法有明文。本件係有關微生物專利之申請，而微生物為一生命體，無法像物品一般循一定程序再造，若熟習相關技術者不能取得該微生物，則必然無法據以實施該發明，因此必須將微生物寄存於一指定機構，並容許任何人均能透過一定之途徑取得該微生物，藉以實施該發明，故有關微生物之專利申請人均有依法寄存之義務，以符合說明書揭示內容之法定要件。再由專利法第二十六條前段之規定可知，申請有關微生物之發明專利，申請人「應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構」、「並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件」，是否申請前未寄存，應屬未符法定要件者。查姑不論本件訴願人前於八十四年八月三日提出系爭專利之申請時

並未聲明係有關微生物之申請案，已與專利法第二十五條之規定未合，其雖於同年十月十一日將八十四年十月九日寄存之微生物寄存證明送原處分機關，並嗣後申請以寄存證明補正八十四年十月十一日為申請日，然其申請前既未寄存，自不足以支持其所申請有關微生物發明專利之相關申請範圍，屬發明未完成，非專利法第二十三條所定得補正之事項，而屬應重新提出申請者。自亦難以嗣後寄存之證明文件主張延後申請日。

案例三十八

訴願決定文號：經濟部八十八、三、十五經（八八）訴字第八八六三一二三八號

訴願決定要旨：

本件訴願人前於八十七年三月二十三日提出申請時聲明本案係有關微生物申請案，惟未能提出寄存證明文件，嗣後雖於八十七年三月三十一日補正，惟寄存證明日期為同年月二十四日，已在本件專利申請日之後，則其既未於申請前寄存，不足以支持其所申請有關微生物專利之相關申請範圍，屬發明未完成，即非屬專利法第二十三條所定得補正之事項，而屬應重新提出申請者，自亦難以嗣後寄存之證明文件，主張延後申請日。從而本件原處分機關通知訴願人本案之申請日仍應以八十七年三月二十三日為準，依專利法第二十三條規定，申請日之取得是法有明定之事項，不得任意主張，所請延後申請日乙事，歉難照辦之處分於法並無違誤，原處分應予維持。

三、相關函釋：

經濟部中央標準局八十七年九月七日（87）台專（乙）15102 字第 131234 號函

依專利法第二十六條之規定「申請有關微生物之發

明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構」，按活的微生物非說明書或圖式可以充分描述，故寄存屬說明書揭露之一部分，若於申請日未寄存，核屬說明書內容揭露不完備，依專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三項規定不予專利。並無比照程序審查依文件齊備日而延後申請日之可能，因此：(一) 未於申請日 寄存，延至 ，因無法延後申請日至寄存日，則寄存日晚於申請日，不符專利法第二十六條之規定。

(二) 對於應寄存而未寄存之微生物，經審查委員要求始進行寄存者，其寄存日仍應早於專利案之申請日，否則仍不符前述專利法之規定。

(三) 對於補寄存之其他微生物，其寄存日仍應早申請日。

四、簡析：

(一) 在現行法規下，申請微生物專利必須要在申請時就檢附向食品研究所寄存之證明文件，申請時未檢送者，申請案等於說明書揭露不完備，全案即不予專利。申請人不可主張事後已有寄存而以寄存日為申請日，亦不可主張申請前已在國外有寄存，以該寄存證明取代食品研究所之證明。

(二) 由於目前規定頗為嚴格，經濟部智慧財產局已研擬「專利法修正草案」予以鬆綁，該草案業經立法院於八十九年六月完成一讀程序。一讀通過之專利法第二十六條修正條文如下：

修正條文第二十六條：

申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期

89 年 6 月完成一讀之
「專利法修正草案」
擬對現行之「專利微
生物寄存辦法」予以
鬆綁

及寄存號碼。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存。

申請人應於申請之次日起三個月內檢送寄存證明文件，逾期未檢送者，視為未寄存。

申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，而於申請時聲明其事實，並於前項規定之期限內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項應於申請前在國內寄存之限制。

第一項微生物寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法，由專利專責機關定之。

(三) 修正條文草案與現行條文不同之處可比較如下：

1. 將現行申請人在申請時即須附具寄存機構寄存證明文件之規定，修正為申請人於申請時只須載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼即可，至於寄存文件則可於申請後補提。補提寄存證明之期間為三個月；逾期未檢送者，視為未寄存。
2. 現行實務對於已寄存於國外之申請案，其向我國申請前必須於國內再寄存一次，另一方面又必須於優先權主張之法定期限內及時申請，易造成此種申請案申請時之困擾，而因我國非布達佩斯條約會員國，申請人雖已於國外寄存，惟我國人民仍無法依前揭條約規定取得分株，故仍應於我國寄存；然因目前規定，不利於申請人及時於申請前寄存，為緩和此一情況，申請案向我國提出專利申請之前，已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，申請時聲明其事實並備具原文說明書，可認並應無揭露不完整之情事。爰明定已於申請前在國外寄存者，而於申請之次日起三個月內完成國內寄存，並檢送該機構出具之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件，即可不受應於申請前在國內寄存之限制。

修正草案僅規定申請人於申請時只須載明寄存機構、日期及號碼即可；寄存文件可於申請後補提。於申請前已在國外寄存者，應於申請之次日起三個月內完成國內寄存，並出示國內外寄存機構之寄存證明者即可

專 利

相關法條：

專利法第二十二條第一、二項、第二十三條、第二十六條、專利申請文件補正事項管理作業要點」第二點第十一款

