

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 09 月 07 日

經訴字第 10506309960 號

訴願人：美商富曼西公司

代表人：伊麥克 J 桑波君

代理人：蔣大中君、簡秀如君、朱淑尹君

訴願人因發明專利申請案生物材料寄存事件，不服原處分機關智慧財產局 105 年 5 月 19 日（105）智專一（二）15179 字第 10540821580 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 104 年 9 月 30 日以「益於植物生長之包含芽孢桿菌屬微生物之栽植基質」向原處分機關智慧財產局申請發明專利並主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：西元 2014 年 12 月 29 日；申請案號：62/097,258），經該局編為第 104132342 號審查。審查期間，訴願人於 104 年 11 月 16 日補正優先權證明文件，復於 105 年 4 月 11 日檢送國內寄存機構（財團法人食品工業發展研究所）出具之生物材料寄存證明文件，及於 105 年 5 月 18 日以郵寄方式檢送國外寄存機構（American Type Culture Collection（ATCC））出具之寄存證明文件。

案經原處分機關審認，本案未依專利法第 27 條第 3 項規定，於最早之優先權日後 16 個月內（至 105 年 4 月 29 日止）之法定期間檢送國外寄存機構之證明文件，爰依專利法第 27 條第 2 項後段規定，以 105 年 5 月 19 日（105）智專一（二）15179 字第 10540821580 號函為生物材料「視為未寄存」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。」、「申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」、「前項期間，如依第二十八條規定主張優先權者，為最早之優先權日後十六個月內。」、「申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第二項或前項規定之期間內，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，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。」、「申請人在與中華民國有相互承效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於第二項或第三項規定之期間內，檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。」專利法第

27 條第 1 項至第 5 項定有明文。

二、原處分機關略以：

訴願人係於 104 年 9 月 30 日申請發明專利並主張國際優先權，惟未依專利法第 27 條第 3 項規定之法定期間，於最早之優先權日（西元 2014 年 12 月 29 日）後 16 個月內（至 105 年 4 月 29 日止）檢送國外寄存機構之證明文件，該文件迄至 105 年 5 月 18 日始以郵寄補送，爰依專利法第 27 條第 2 項後段規定為生物材料「視為未寄存」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

訴願人於 105 年 4 月 11 日呈送國內寄存證明文件正本且陳明國外寄存之事實，僅未呈送國外寄存證明文件，並於原處分機關作成本件處分（105 年 5 月 19 日）前之 105 年 5 月 18 日，即以郵寄方式補正該國外寄存證明文件，應得以類推適用現行專利審查基準第一篇第七章第 1-7-4 頁關於放寬至提出優先權證明文件首頁，即可予以展期補正優先權證明文件正本；或同基準第一篇第一章第 1-1-6 頁及第十二章第 1-12-1 頁關於申請實體審查、再審查延展補正申請書及/或再審查理由書，及於不受理處分合法送達前補正者，仍應受理等規定，原處分機關實無理由對專利法第 27 條之國外寄存證明文件之呈送，完全不予補正之機會等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 按申請生物材料或利用生物材料之發明專利，除該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存外，申請人應於申請日後 4 個月內（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月內），檢送寄存證明文件；屆期未檢送寄存證明文件者，視為未寄存。又前述應檢送之寄存證明文件，如於申請日前在國內寄存機構寄存者，為國內寄存機構出具之寄存證明文件；如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，再至國內寄存機構寄存者，為國外寄存機構出具之寄存證明文件及國內寄存機構出具之寄存證明文件；如係寄存於與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存者，則為該外國寄存機構出具之證明文件，此觀專利法第 27 條第 1 項至第 5 項規定及專利審查基準第一篇第八章 4「生物材料之寄存證明文件」一節即明。經查：

- 1、訴願人就本案「益於植物生長之包含芽孢桿菌屬微生物之栽植基質」發明專利申請之說明書、申請專利範圍及必要之圖式，係於 104 年 9 月 30 日以外文本提出，並於原處分機關指定期間內之 105 年 3 月 31 日補正中文本（見申請卷第 60 頁）。是依專利法第 25 條第 3 項「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，

以外文本提出之日為申請日」規定，本案申請日為 104 年 9 月 30 日。

- 2、訴願人係於 104 年 9 月 30 日發明專利申請書內主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：西元 2014 年 12 月 29 日；申請案號：62/097,258），並於原處分機關指定期間內之 104 年 11 月 16 日補正優先權證明文件正本（見申請卷第 29 頁）。是以，本案最早之優先權日為 103 年 12 月 29 日。
- 3、訴願人係於 105 年 3 月 31 日提出中文本，並於 105 年 4 月 11 日提出中文說明書修正本，並於該修正本第 25 頁（見申請卷第 62 頁）載明：「國內寄存資訊：食品工業發展研究所；105 年 3 月 23 日；BCRC910723」、「國外寄存資訊：美國；American Type Culture Collection（ATCC）；103 年 11 月 13 日；PTA-121722」。而查，食品工業發展研究所為原處分機關指定之國內寄存機構；美國 ATCC 為原處分機關認可之國際寄存機構，業據原處分機關於 105 年 8 月 1 日訴願答辯書肯認在案。是以，訴願人所為之寄存，核屬前述「如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，再至國內寄存機構寄存者」之情形，且訴願人於本案發明專利申請之同時即依專利法第 28 條規定主張國際優先權，則訴願人應檢附寄存證明文件之期間，依前揭專利法第 27 條第 3 項規定，訴願人自應於本案最

早之優先權日（103 年 12 月 29 日）後 16 個月內（即 105 年 4 月 29 日前）檢送美國 ATCC 及食品工業發展研究所出具之寄存證明文件。倘屆期未檢送者，依專利法第 27 條第 2 項後段規定，視為未寄存。查本件訴願人於 105 年 4 月 11 日僅檢送食品工業發展研究所出具之寄存證明文件，惟其依法應檢送之美國 ATCC 出具之寄存證明文件，訴願人並未於上述法定期間屆至前以郵寄或親送至原處分機關，自己發生專利法第 27 條第 2 項後段所定「屆期未檢送者，視為未寄存」之法律效果。

- 4、訴願人固主張其於原處分機關處分（105 年 5 月 19 日）前之 105 年 5 月 18 日即補正該國外寄存證明文件，應得以類推適用關於檢送優先權證明文件、申請實體審查、再審查之延展補正，及於處分送達前補正者仍應受理等規定，原處分機關實無理由對專利法第 27 條之國外寄存證明文件之呈送，完全不予補正之機會云云。惟按申請人檢送寄存證明文件之期間，依專利法第 27 條第 2 項及第 3 項規定為「申請日後 4 個月內」、「如主張國際優先權者為最早之優先權日後 16 個月內」，該等期間屬「法定期間」，而非「指定期間」，自無專利法第 17 條第 1 項但書「遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理」規定之適用。再者，觀諸 100 年 11 月 29 日專利法第 17 條修正理由載明：「對於遲誤法定期間

者，本法尚有其他條文規定其法律效果，例如修正條文第二十七條第二項視為未寄存、…，爰增訂『除本法另有規定外』，以資明確。」意旨可知，專利法第 27 條第 2 項後段規定之「屆期未檢送者，視為未寄存」，即為專利法第 17 條第 1 項所謂「本法另有規定」之情形，益證專利法第 27 條第 2 項及第 3 項所定之期間為「法定期間」，且期間一屆至，即生「視為」未寄存之法律效果。而所謂「視為」，係指法律明文規定，符合一定構成要件時，擬制發生一定之效果，尚無得如訴願人主張類推適用關於檢送優先權證明文件、申請實體審查、再審查之延展補正規定云云，故訴願人上開主張，應無可採。

（二）綜上所述，訴願人應檢送寄存證明文件之法定期間既於 105 年 4 月 29 日已告屆滿，訴願人遲至 105 年 5 月 18 日始以郵寄補送國外寄存證明文件，已逾專利法第 27 條第 3 項所定之法定期間，則原處分機關依同法條第 2 項後段規定，所為「視為未寄存」之處分，尚無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 鄭國榮

委員 李欽賢

委員 林榮慶

委員 段重民
委員 王文智
委員 洪文玲
委員 黃美嬌
委員 曾淑瑜
委員 王孟菊
委員 詹鎮榮
委員 李 鎡
委員 胡箕文

中 華 民 國 105 年 09 月 07 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月
內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。